



CLDP
COMMERCIAL LAW DEVELOPMENT PROGRAM



PRIRUČNIK

IZ OBLASTI INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA ZA SUDIJE

“Izradu i štampanje ove publikacije omogućio je CLDP”.

Priprema i štampa: DEA print, Sarajevo

Poštovani čitaoci,

Pred Vama se nalazi Priručnik iz oblasti intelektualnog vlasništva za sudije. Priručnik je nastao u okviru izuzetno uspješne saradnje između Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Programa pomoći Odjela za razvoj tržišnog prava Ministarstva finansija i trgovine SAD-a (CLDP).

Nakon ospežnih izmjena u zakonodavstvu u oblasti autorskih i srodnih prava: Zakon o autorskom i srodnim pravima i Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava ("Službeni glasnik BiH" broj 63/10), Zakon o žigu, Zakon o patentu, Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla, Zakon o zaštiti topografije integrisanog kola i Zakon o industrijskom dizajnu ("Službeni glasnik BiH" broj 53/10), pojavila se potreba za jednim sveobuhvatnim priručnikom iz ove oblasti za sudije.

Koristeći iskustva u izradi sličnih priručnika (Benchbook) u Sjedinjenim Američkim Državama, grupa autora iz Bosne i Hercegovine je uz podršku CLDP, Američke Ambasade u BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH pripremila priručnik koji se nalazi pred Vama.

Grupa autora koji su radili na priručniku su: g-đa Zvezdana Antonović, sudija, Sud Bosne i Hercegovine; g-đa Katica Artuković, sudija, Općinski sud Ljubuški; g-đa Vesna Antonić, sudija, Okružni sud Banja Luka; g-din Sreto Crnjak, sudija, Sud Bosne i Hercegovine; g-din Bogdan Gajić, predsjednik suda, Viši privredni sud Republike Srpske; g-đa Ljiljana Lalović, sudija, Sud Bosne i Hercegovine i g-din Braco Stupar, sudija, Kantonalni sud Sarajevo.

Tematske oblasti obuhvaćene ovim priručnikom su: Autorsko pravo i srodna prava (Bogdan Gajić), Žig (Ljiljana Lalović), Patenti (Sreto Crnjak), Industrijski dizajn (Zvezdana Antonović), Geografsko porijeklo (Zvezdana Antonović), Pravo zaštite topografije integrisanog kola (Braco Stupar), Krivičnopravna zaštita (Vesna Antonić) i Prekršajnopravna zaštita (Katica Artuković).

Priručnik je namijenjen kao pomoć u svakodnevnom radu sudijama, ali isto tako želja nam je da ovaj priručnik koristimo u obukama nosilaca pravosudnih funkcija.

Centri za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH i Republici Srpskoj

SADRŽAJ

OBLAST: A

AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

Pripremio: Bogdan Gajić, Predsjednik višeg privrednog suda u Banja Luci

UVOD	21
AUTORSKO PRAVO	23
1. Autorsko djelo	23
1.1. Šta se ne može smatrati autorskim djelom	24
1.2. Ko je autor	25
1.3. Koautori	26
1.4. Autori spojenih djela	26
2. Sadržina autorskog prava	26
2.1. Kada nastaje autorsko pravo	26
2.2. Iz kojih prava se sastoji autorsko pravo	27
2.3. Autorska moralna prava	27
2.4. Autorska imovinska prava	28
3. Sadržinska ograničenja autorskog prava	29
3.1. Zakonska licenca	29
3.2. Slobodna upotreba	29
4. Vremensko ograničenje autorskog prava	31
5. Autorsko pravo u pravnom prometu	31
5.1. Nasljeđivanje autorskog prava	31
5.2. Prenos autorskog prava	31
6. Odnos autorskog prava i prava svojine	32
7. Opšti dio autorskog ugovornog prava	34

8. Forma ugovora	34
8.1. Ništavost pojedinih odredaba o prenosu	35
8.2. Autorska naknada	35
8.3. Pravo na raskid ugovora zbog neizvršavanja	36
8.4. Pravo pokajanja	37
9. Izdavački ugovor	37
9.1. Sadržina ugovora	38
9.2. Pretpostavka isključivosti	39
9.3. Propast originala djela ili izdanja zbog više sile	39
9.4. Prestanak izdavačkog ugovora	39
10. Ugovor o izvođenju	40
11. Ugovor o stvaranju djela po narudžbi	40
12. Kolektivno djelo	41
13. Autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu	41
14. Kompjuterski programi	43
14.1. Sadržinska ograničenja autorskih prava na kompjuterskim programima	43
14.2. Posebne mjere zaštite	44
15. Audio-vizuelna djela	44
15.1. Koautori audio-vizuelnog djela	44
16. Ugovor o filmskoj produkciji	45
16.1. Raskid ugovora	45
SRODNA PRAVA	46
17. Prava izvođača	46
17.1. Moralna prava izvođača	47
17.2. Imovinska prava izvođača	47
17.3. Naknada za privatnu upotrebu	47
17.4. Naknada za javno saopštavanje i davanje u zakup snimka izvođača	47
17.5. Trajanje prava	48
18. Prava proizvođača fonograma	48
18.1. Isključiva prava	49
18.2. Trajanje prava	49
19. Prava filmskih producenata	50
19.1. Prava filmskog producenta	50
19.2. Naknada	50
19.3. Trajanje prava	50

20. Prava organizacije za radio-difuziju	50
20.1. Prava organizacije za radio-difuziju	51
20.2. Prava organizacije za radio-difuziju traju 50 godina, od dana prvog emitovanja	51
21. Prava proizvođača baze podataka	51
21.1. Prava proizvođača baze podataka	52
21.2. Prava i obaveze ovlašćenih korisnika	52
21.3. Trajanje prava	52
22. Ostvarivanje prava	53
23. Zaštita autorskog i srodnih prava	57
23.1. Ovlašćena lica	57
23.2. Povreda autorskog prava	57
23.3. Tužbe za zaštitu povrijeđenog autorskog/srodnog prava	58
23.4. Tužbeni zahtjev za objavljivanje presude o trošku tuženog u javnim sredstvima informisanja	60
23.5. Tužbeni zahtjev za naknadu materijalne štete	61
23.6. Penal	62
23.7. Nematerijalna šteta	63
23.8. Tužbeni zahtjev za povrat neosnovano stečenog	64
23.9. Oспорavanje tužbe i tužbenog zahtjeva	65
24. Zaštita tehničkih mjera	66
25. Zaštita podataka o upravljanju pravima	67
26. Obaveza naznačavanja	68
27. Privremene mjere	68
28. Obezbjedenje dokaza	69
29. Dužnost obavještenja	70
30. Izvođenje dokaza	71
31. Deponovanje i evidencija autorskih djela	71
32. Carinske mjere	72
32.1. Primjena drugih carinskih propisa	72
Prilog 1: Primjeri sudskih odluka i tužbi	73
Prilog 2: Popis literature	84

OBLAST: B

ŽIG

Pripremila: Ljiljana Lalović, sudija Suda BiH

UVOD	85
1. Osnovne karakteristike žiga	85
1.1. Značaj žiga	86
1.2. Zaštita žiga	87
1.3. Funkcije znaka	87
1.4. Vrste žigova	88
1.4.1. Specifičnosti kolektivnog žiga	89
1.5. Moguće posljedice iskorištavanja tuđeg žiga	89
1.6. Načelo specijalnosti	89
1.7. Nacionalni tretman	90
2. Uslovi za registraciju žiga	90
2.1. Šta se može štititi žigom?	90
2.1.1. Šta je distinktivnost?	92
2.1.2. Imena domena	92
2.2. Glavni razlozi za odbijanje prijave za priznanje žiga	92
2.2.1. Apsolutne zabrane	92
2.2.1.1. Posebni uslovi za registraciju	96
2.2.2. Relativne zabrane	96
2.2.3. Šta je <i>disclaimer</i> ?	98
2.3. Ocjena sličnosti znakova	98
2.3.1. Mogućnost nastanka zabune u prometu	98
2.3.2. Upoznatost relevantne javnosti	99
2.3.2.1. Pažnja prosječnog učesnika u prometu	99
2.3.2.2. Kriterijum veće pažnje	100
2.3.3. Kriterijumi ocjene sličnosti verbalnih znakova	102
2.3.4. Sličnost znakova u slici	103
2.3.5. Ocjena sličnosti verbalnog i grafičkog znaka	104
2.3.5.1. Nedistinktivni dijelovi grafičkih znakova	105
2.3.6. Kako se ispituje sličnost roba ili usluga?	105
2.3.7. Specifičnosti opštepoznatog i čuvenog žiga	108
3. Registracija žiga	109
3.1. Specifična prava u postupku priznanja prava na žig	110
3.2. Naknadna izmjena znaka u prijavi	110
3.3. Kad nastaje žig i trajanje žiga	111
3.4. Sadržina zaštite i isključiva ovlaštenja nosioca žiga	111
3.4.1. Iscrpljenje prava nosioca žiga	111
3.4.2. Ograničenje prava nosioca žiga	112
3.5. Isključiva prava nosioca žiga	112
3.6. Reprodukcija žiga u rječniku	113

4. Postupak registracije	113
4.1. Pravna sredstva u postupku registracije	113
4.2. Položaj zainteresovanog lica	114
4.3. Rješenje o priznanju žiga	114
4.4. Odustajanje od prijave i razdvajanje prijave	115
4.5. Razdvajanje žiga	115
4.6. Ugovori u žigovnom pravu	115
4.6.1. Licenciranje žiga i ugovor o franšizi	115
4.6.2. Pravo trećeg lica	116
5. Prestanak žiga	116
5.1. Proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim	116
5.2. Prestanak žiga zbog nekorištenja	117
5.3. Prestanak žiga u drugim slučajevima	118
5.4. Pravo na žalbu	118
6. Postupak za međunarodnu registraciju žiga	118
7. Građanskopravna zaštita	119
7.1. Povreda žiga	119
7.1.1. Ko je tužilac i tuženi u sporu zbog povreda prava?	120
7.1.2. Rok za podnošenje tužbe	121
7.1.3. Šta se tužbenim zahtjevom može tražiti?	122
7.1.4. Penal - posebna naknada	124
7.1.5. Posebno o naknadi nematerijalne štete u slučaju povrede žiga	125
7.2. Pobijanje prijave ili registracije žiga	126
7.3. Pribavljeno pravo treće osobe na pobijanom žigu	126
7.4. Sud prekida postupak	126
8. Privremene mjere	127
8.1. Specifičnosti za privremenu mjeru u odnosu na rješenja iz ZPPa	128
8.2. Vrste privremenih mjera	129
9. Obezbjedenje dokaza	129
9.1. Prava protivnika predlagača	130
9.2. Sredstvo obezbijedenja za suprotstavljenu stranku	130
10. Dužnost obavještanja	130
10.1. Izvođenje dokaza	131
11. Upravni spor	131
12. Carinske mjere	131
Prilog 1: Sudska praksa	133
Prilog 2: Lista važnih internet adresa	140
Prilog 3. Literatura	140

OBLAST: C PATENTI

Pripremio: Sreto Crnjak, sudija Suda Bosne i Hercegovine

UVOD	141
1. Pojam patenta i predmet zaštite patentom	144
1.1. Pronalasci koji su izuzeti od mogućnosti priznanja patenta	145
1.2. Uslovi patentibilnosti	146
1.2.1. Novost pronalaska	146
1.2.2. Inventivni nivo pronalaska	147
1.2.3. Privredna primjenjivost proizvoda	147
2. Pronalazak stvoren u radnom odnosu	148
3. Tehničko unapređenje	149
3.1. Pojam	149
4. Prava srodna patentnom pravu	150
4.1. Know how (znati kako)	150
4.1.1. Odnos know-how i patenta	151
4.2. Korisni model	151
4.3. Biljne sorte	152
5. Pravo na zaštitu pronalaska – subjekti zaštite	157
6. Postupak za priznanje patenta	157
6.1. Podnošenje prijave za priznanje patenta	158
6.2. Formalno ispitivanje prijave - pravo prvenstva	158
6.3. Objava prijave	161
6.4. Suštinsko ispitivanje prijave	161
6.5. Dodjela patenta	163
7. Trajanje, održavanje i prestanak patenta	163
8. Nastavak postupka i ponovno uspostavljanje prava	164
9. Svjedodžba o dodatnoj zaštiti	165
10. Sadržaj i obim patenta	166
10.1. Isključiva prava s obzirom na patent iz oblasti biotehnologije	167
10.2. Obim isključivih prava	167
11. Promet prava	168
11.1. Prenos prava i licenca	168

11.2. Know-how (znati kako)	170
11.2.1. „Čist i mješovit“ ugovor o know-how	171
11.3. Zaloga i pljenidba	171
11.4. Stečaj	171
12. Ograničenje učinka patenta	171
12.1. Izuzeci od isključivih prava	172
12.1.1. Korišćenje patentiranog pronalaska u lične nekomercijalne svrhe	172
12.1.2. Korišćenje patentiranog pronalaska u svrhe istraživanja	172
12.1.3. Korišćenje patentiranog pronalaska radi pripremanja lijekova na recept ..	172
12.2. Pravo ranije upotrebe	173
12.3. Ograničenje učinka s obzirom na patent u oblasti biotehnologije	173
12.4. Iscrpljenje (konzumacija) prava	174
12.5. Ograničavanje prava radi nesmetanog obavljanja međunarodnog saobraćaja	174
12.6. Ograničenje učinka prava iz prijave patenta, konsenzualnog patenta i svjedodžbe o dodatnoj zaštiti	175
12.7. Prinudna licenca	175
12.7.1. Prinudna licenca u javnom interesu	176
12.7.2. Prinudna licenca u korist oplemenjivača biljaka	177
13. Zaštita patentom u inostranstvu	177
13.1. Međunarodna prijava prema ugovoru o saradnji u oblasti patenata (PCT)	177
13.2. Prošireni evropski patent (EPC)	178
14. Proglašavanje rješenja o priznanju patenta ništavim	180
15. Pravo žalbe i vođenja upravnog spora	182
16. Sudska zaštita patenta	183
16.1. Građanskopravna zaštita	183
16.2. Tužbeni zahtjevi	185
16.3. Tužba za osporavanje prava na patent	192
16.4. Naknada štete	192
16.5. Penal - posebna naknada	198
16.6. Posebno o naknadi nematerijalne štete	198
17. Privremene mjere	198
17.1. Uslovi za određivanje privremenih mjera	198
17.2. Vrste privremenih mjera	199
17.4. Prigovor na odluku o privremenoj mjeri	200
18. Obezbjedenje dokaza	202
18.1. Prava protivnika predlagača	203
18.2. Sredstvo obezbjedenja za suprotstavljenu stranku	203
19. Dužnost obavještanja	203
20. Izvođenje dokaza	204

20.1. Teret dokazivanja	204
20.2. Hitnost postupka	204
21. Zaštita patenta u carinskom postupku – carinske mjere	205
21.1. Postupanje po zahtjevu nosioca prava	205
21.2. Postupanje po službenoj dužnosti	206
21.3. Primjena drugih carinskih propisa	207
22. Prelazna rješenja za Zakon o patentu	207
Prilog 1: Lista važnih internet adresa	209
Prilog 2. Literatura	210

OBLAST: D

INDUSTRIJSKI DIZAJN

Pripremila Zvezdana Antonović, sudija Suda BiH

UVOD	211
1. Pojam industrijskog dizajna	212
1.1. Podjela industrijskog dizajna	212
2. Uvjeti za zaštitu	214
2.1. Novost dizajna	214
2.2. Individualni karakter dizajna	215
2.3. Dizajn proizvoda kao sastavni dio složenog proizvoda	215
2.4. Dostupnost javnosti	215
2.5. Kome pripada pravo na industrijski dizajn	216
3. Razlozi za odbijanje prijave za priznanje industrijskog dizajna	216
3.1. Apsolutni razlozi	216
3.2. Relativni razlozi	216
3.3. Nadležnost za postupak zaštite industrijskog dizajna	217
4. Stjecanje, sadržaj, opseg i ograničenje prava	217
4.1. Stjecanje i važenje industrijskog dizajna	217
4.2. Isključiva prava nositelja industrijskog dizajna	217
4.3. Moralno pravo autora dizajna	218
4.4. Opseg industrijskog dizajna	218
4.5. Pravo na raniju upotrebu	218
4.6. Ograničenje prava	218

4.7. Iscrpljenje prava	218
4.8. Odnos sa drugim pravima na industrijsko vlasništvo	219
4.9. Odnos prema autorskom pravu	219
4.10. Dizajn stvoren na radnom mjestu	219
5. Postupak za priznanje industrijskog dizajna	220
5.1. Prijava	220
5.2. Sadržaj zahtjeva	220
5.3. Prikaz	220
5.4. Opis	220
6. Specifična prava u postupku priznanja prava na industrijski dizajn	221
6.1. Pravo prvenstva	221
6.2. Unijsko pravo prvenstva	221
6.3. Izložbeno ili sajamsko prvenstvo	221
6.4. Višestruko pravo prvenstva	221
6.5. Naknadna izmjena prikaza u prijavi	222
7. Kratak prikaz postupka kod Instituta	222
7.1. Tok postupka kod Instituta	222
7.2. Pretvaranje prijave za priznanje industrijskog dizajna u prijavu patenta, odnosno konsenzualnog patenta	223
8. Prigovor	223
8.1. Ko može podnijeti prigovor?	223
8.2. Ko su zainteresirane osobe?	223
8.3. Sadržaj prigovora	223
8.4. Postupak povodom prigovora	223
8.5. Rješenje o priznanju industrijskog dizajna	224
8.6. Međunarodna prijava industrijskog dizajna	224
8.6.1. Postupak Instituta prema međunarodnoj prijavi ako je tražena zaštita u BiH u skladu sa Haškim sporazumom	224
9. Promet prava	225
9.1. Postupak za upis promjena imena i adrese nositelja prava	225
9.2. Prijenos prava	225
9.3. Ugovor o prijenosu prava	225
9.4. Licenca i franšiza	226
9.5. Zalog	226
9.6. Objavljivanje prava	226
10. Prestanak prava	226
10.1. Pravo treće osobe	227
11. Proglašavanje ništavim rješenja o priznanju industrijskog dizajna	227
11.1. Prijedlog za proglašenje ništavim	227
11.2. Postupak za proglašenje ništavim rješenja o priznanju industrijskog dizajna	227

12. Žalbeni postupak	228
13. Upravni spor	228
14. Građanskopravna zaštita	228
14.1. Tužba zbog povrede prava	228
14.1.1. Ko može podnijeti tužbu?	228
14.1.2. Rok za podnošenje tužbe	229
14.1.3. Šta se tužbenim zahtjevom može tražiti?	229
14.2. Naknada štete	230
14.3 Penal	230
15. Privremene mjere	231
15.1. Šta se može zahtijevati privremenom mjerom?	231
15.2. Privremena mjera prije podnošenja tužbe	232
15.3. Prigovor	232
15.4. Specifičnosti za privremenu mjeru u odnosu na rješenja iz Zakona o parničnom postupku	232
16. Osiguranje dokaza	232
16.1. Donošenje rješenja bez prethodnog obavještanja i saslušanja suprotne strane	233
16.2. Izvođenje dokaza	233
16.3. Osiguranje dokaza poslije pravosnažnosti postupka	233
16.4. Primjena propisa	233
16.5. Neopravdan postupak osiguranja dokaza	233
16.6. Dužnost suda	234
17. Dužnost obavještanja	234
18. Izvođenje dokaza	234
19. Sredstvo osiguranja za suprotnu stranku	235
20. Pobijanje industrijskog dizajna	235
21. Spor za priznavanje autorstva	235
22. Zaštita u carinskom postupku - Carinske mjere	236
22.1. Ko može tražiti zaštitu?	236
22.2. Privremeno zadržavanje robe	236
22.3. Tužba zbog povrede prava	236
22.4. Postupanje po službenoj dužnosti	237
Prilog 1: Sudska praksa	238

OBLAST: E

OZNAKA GEOGRAFSKOG PORIJEKLA

Pripremila: Zvezdana Antonović, sudija Suda BiH

UVOD	241
1. Pojam	242
1.1. Oznaka geografskog porijekla	242
1.2. Geografska oznaka	243
1.3. Ime porijekla	243
1.4. Tradicionalni i istorijski nazivi	243
1.5. Generički naziv	243
1.6. Homonimni nazivi	243
1.7. Porijeklo sirovine	244
2. Postupak zaštite oznaka porijekla	244
2.1. Nadležnost za postupak zaštite	244
2.2. Koji se nazivi ne mogu zaštititi geografskom oznakom ili imenom porijekla?	245
3. Postupak priznanja imena porijekla ili geografske oznake	245
3.1. Koja je nadležna institucija?	245
3.2. Registri	246
3.3. Registar međunarodnih prijava porijekla	246
4. Postupak povodom prijave za registriranje imena porijekla ili geografske oznake ..	247
4.1. Prijava i ko je može podnijeti	247
4.2. Bitni dijelovi prijave imena porijekla ili geografske oznake	247
4.2.1. Zahtjev za registriranje geografske oznake ili imena porijekla	247
4.2.2. Opis geografskog područja	247
4.2.3. Podaci o specifičnim karakteristikama proizvoda	248
4.3. Formalno ispitivanje prijave	249
4.3.1. Kojim redoslijedom se ispituju prijave?	249
4.3.2. Odustajanje od prijave	249
4.4. Ispitivanje uvjeta za registriranje imena porijekla i geografske oznake	249
4.4.1. Javnost rada Instituta	250
4.5. Međunarodno registriranje imena porijekla ili geografske oznake	250
4.6. Rješenje o odbijanju registracije imena porijekla ili geografske oznake	250
4.7. Pretvaranje prijave imena porijekla u prijavu geografske oznake i obratno	250
4.8. Prigovor	251
4.8.1. Ko može podnijeti prigovor?	251
4.8.2. Sadržaj prigovora	251
4.8.3. Postupak po prigovoru	251
4.9. Rješenje o registraciji imena porijekla ili geografske oznake	252
4.10. Trajanje imena porijekla ili geografske oznake	252

5. Postupak za priznanje statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake	252
5.1. Ko podnosi prijavu	252
5.1.1. Šta sadrži prijava?	253
5.1.2. Šta sadrži zahtjev?	253
5.2. Ispitivanje prijave	253
5.3. Rješenje o odbijanju statusa ovlaštenog korisnika	254
5.4. Pretvaranje prijave za priznanje ovlaštenog korisnika imena porijekla u prijavu za priznavanje statusa ovlaštenog korisnika geografske oznake i obratno	254
5.5. Rješenje o priznanju statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake	255
5.6. Trajanje statusa ovlaštenog korisnika	255
6. Sadržaj i obim prava koje ima ovlašteni korisnik imena porijekla ili geografske oznake	255
6.1. Isključiva prava ovlaštenog korisnika	256
6.2. Nedopuštene radnje	256
6.3. Odnos prema ranije registriranom žigu	256
6.4. Razlika između žiga i geografskog porijekla	257
6.5. Upotreba osobnog imena	257
6.6. Zabrana prijenosa	257
7. Prestanak važenja imena porijekla, odnosno geografske oznake	258
8. Prestanak i ukidanje statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake	258
8.1. Prestanak statusa ovlaštenog korisnika	258
8.2. Ukidanje rješenja o priznanju statusa ovlaštenog korisnika	259
8.3. Proglašenje ništavim rješenja o registraciji imena porijekla ili geografske oznake, odnosno rješenja o priznanju statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake	259
8.3.1. Ko može podnijeti prijedlog	259
9. Žalbeni postupak	260
9.1. Šta sadrži žalba?	260
9.2. Ko odlučuje o žalbi?	260
10. Upravni spor	261
11. Građanskopravna zaštita	261
11.1. Tužba zbog povrede prava	261
11.1.1. Ko podnosi tužbu?	261
11.1.2. Rok za podnošenje tužbe	261
11.1.3. Šta se može tražiti tužbenim zahtjevom?	261
11.2. Dužnosti suda	262
11.2.1. Kada se donosi rješenje o prekidu postupka?	262
11.3. Naknada štete	262
11.4. Penal	263

12. Privremene mjere	263
12.1. Kada se određuje?	263
12.2. Šta se može zahtijevati privremenom mjerom?	264
12.3. Privremena mjera prije podnošenja tužbe	264
12.4. Prigovor	264
12.5. Specifičnosti za privremenu mjeru u odnosu na rješenja iz Zakona o parničnom postupku	264
13. Osiguranje dokaza	265
13.1. Kada se donosi rješenje o osiguranju dokaza?	265
14. Dužnost obavještanja	266
15. Izvođenje dokaza	266
16. Sredstvo osiguranja za suprotnu stranku	267
17. Zaštita u carinskom postupku–carinske mjere	267
17.1. Ko može tražiti zaštitu?	267
17.2. Privremeno zadržavanje robe	267
17.3. Tužba zbog povrede prava	267
17.3.1. Rok za podnošenje tužbe	267
17.4. Postupanje po službenoj dužnosti	268
17.4.1. Kada se može privremeno zadržati puštanje robe?	268

OBLAST: F

PRAVO ZAŠTITE TOPOGRAFIJE INTEGRISANOG KOLA

Pripremio: Braco Stupar, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

UVOD	269
1. Pojam topografije integrisanog kola	270
2. Predmet zaštite	272
3. Uslovi zaštite	273
4. Subjekti zaštite	273
5. Postupak zaštite	275
5.1. Upravnopravna zaštita	275
5.2. Ispitivanje prijave	277
5.3. Građanskopravna zaštita	277

6. Sadržina prava	280
7. Trajanje prava	281
7.1. Prestanak prava zaštite topografije integrisanog kola	281
8. Prenos prava i licenca	282
9. Proglašenje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije	282
Literatura:	284

OBLAST: G

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA

Pripremila: Vesna Antonić, sudija Okružnog suda u Banja Luci

UVOD	285
1. Krivičnopravna zaštita autorskog prava	285
1.1. Krivično djelo zloupotreba autorskog prava	286
1.1.1. Radnja izvršenja krivičnog djela	286
1.2. Krivično djelo nedozvoljeno korištenje autorskog prava	289
1.2.1. Radnja izvršenja krivičnog djela	289
1.3. Nedozvoljeno korištenje prava proizvođača zvučne snimke	291
1.3.1. Radnja izvršenja krivičnog djela	291
1.4. Nedozvoljeno korištenje prava radio-difuzije	293
1.4.1. Radnja izvršenja krivičnog djela	293
1.5. Nedozvoljena distribucija satelitskog signala	293
1.5.1. Radnja izvršenja krivičnog djela	293
2. Krivičnopravna zaštita industrijskog vlasništva	294
2.1. Povreda pronalazačkog prava	296
2.1.1. Radnja izvršenja krivičnog djela	296
2.2. Neovlašćena upotreba tuđe firme uzorka ili modela	297
2.2.1. Radnja izvršenja krivičnog djela	297
2.3. Neovlašćeno korištenje tuđeg modela i uzorka	297
2.3.1. Radnja izvršenja krivičnog djela	297
2.4. Neovlašćena upotreba tuđe tvrtke	298
2.4.1. Radnja izvršenja krivičnog djela	298
Literatura:	300

OBLAST: H

PREKRŠAJNOPRAVNA ZAŠTITA

Pripremila: Katica Artuković, sutkinja Općinskog suda u Ljubuškom

UVOD	301
1. Prekršajnopravna zaštita prema zakonu o autorskom i srodnim pravima	302
1.1. Vrste prekršaja i zapriječene sankcije	302
1.2. Zaštitne mjere	303
1.3. Novčane kazne za onemogućavanje ostvarivanja sadržajnih ograničenja prava	304
1.4. Inspekcijski nadzor i ovlaštenja nadležnog tržišnog inspektora	305
2. Prekršajnopravna zaštita prema zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava	308
2.1. Vrste prekršaja i zapriječene sankcije	308
2.2. Prekršaji u povratu	308
2.3. Inspekcijski nadzor	309
3. Prekršajnopravna zaštita prema zakonu o žigu	309
3.1. Vrste prekršaja i zapriječene sankcije	309
3.2. Zaštitna mjera	310
3.3. Inspekcijska kontrola u vezi s prekršajima	310
4. Prekršajnopravna zaštita prema zakonu o industrijskom dizajnu	311
4.1. Vrste prekršaja i zapriječene sankcije	311
4.2. Zaštitna mjera	311
4.3. Inspekcijska kontrola u vezi s prekršajima	312
5. Prekršajnopravna zaštita prema zakonu o zaštiti oznaka geografskog porijekla ...	312
5.1. Vrste prekršaja i zapriječene sankcije	312
5.2. Zaštitna mjera	313
5.3. Inspekcijska kontrola u vezi s prekršajima	314
6. Primjena procesnih odredbi zakona o prekršajima	314
Literatura:	316

OBLAST: A

AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

*Pripremio: Bogdan Gajić, Predsjednik višeg privrednog suda
u Banja Luci*

UVOD

Autorskim pravom se štiti autorsko djelo ili originalne duhovne tvorevine autora izrađene u određenoj formi bez obzira na njihovu umjetničku i naučnu vrijednost ili druge vrijednosti, njihovu namjenu, veličinu i sadržinu i način upravljanja kao i dopuštenost javnog saopštavanja njihove sadržane. Autorsko pravo je pravo koje štiti autora povodom njegovog djela iz oblasti umjetnosti, književnosti ili nauke. Ono daje autoru odnosno stvaraocu širok paket isključivih prava na svom djelu u toku dugog vremenskog perioda. Ova prava omogućuju autoru da na razne načine kontroliše ekonomsko iskorištavanje svog djela te osiguravaju moralna prava autora koja štite ugled i čast autora.

Autorskim i srodnim pravima štite se djela različitih kategorija nosioca prava. Autorskim pravom se štite djela samih autora, a srodnim pravima određene kategorije pojedinaca ili privrednih subjekata koji imaju značajnu ulogu u izvođenju, saopštavanju i stavljanju na raspolaganje javnosti djela koja mogu ali i ne moraju biti predmet zaštite autorskim pravom. Značaj autorskog i srodnih prava je u tome što se njima štite književni, umjetnički, dramski i drugi stvaralački element proizvoda ili usluge što daje mogućnost nosiocu autorskog prava da spriječi da originalne elemente drugi koriste.

Autorsko i srodna prava u Bosni i Hercegovini uređena su Zakonom o autorskom i srodnim pravima objavljenim u „Službenom glasniku BiH“, broj 63/2010 koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, tj. 11.08.2010. godine. Stupanjem na snagu ovog zakona prestao je da važi Zakon o autorskom i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH br. 7/02 i 76/06), osim odredaba:

- glave VIII – ostvarivanje autorskog prava (čl. 6., 87., 84., 88., 90., 91.);
- glave XIII – ostvarivanje prava umjetnika izvođača koji se odnosi na kolektivno ostvarivanje srodnih prava (čl. 105., 106., 107. i 108.);
- glave XVI – krivične odredbe koje se odnose na krivična djela (čl. 120., 121., 122., 123. i 124.) i

- glave XVII - prekršaji koji se odnose na kolektivno ostvarivanje prava (čl. 130., 131. i 132.) na nadležnost sudova (čl. 134.) i na budžetska pitanja (čl. 135.). Odredbe iz stava (1) čl. 191. ovog zakona primjenjivaće se do stupanja na snagu Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, koji je stupio na snagu dana 11.08.2010. godine, a objavljen je u „Službenom glasniku BiH“ broj 63/10.

Odredbe međunarodnih ugovora u vezi sa autorskim pravom i srodnim pravima, kojima je pristupila Bosna i Hercegovina, primjenjuju se na predmete koje tretira ovaj zakon i u slučaju sukoba s odredbama ovog zakona primjenjuju se odredbe međunarodnih ugovora.

Međunarodni izvori prava u oblasti autorskog i srodnih prava su:

- Bernska Konvencija o zaštiti književnih i umjetničkih djela iz 1888. godine, dopunjena 1896, izmijenjena 1903. godine, dopunjena 1914. godine, izmjena 1928, 1948, 1967, 1971. godine
- Svjetska (univerzalna) Konvencija o autorskom pravu usvojena 06.09.1952. godine u Ženevi, izmijenjena u Parizu 24. jula 1971. godine
- Međunarodna Konvencija o zaštiti umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i ustanova za radio-difuziju (Rimska Konvencija od 26.10.1961. godine)
- WIPO – Ugovor o interpretacijama i fonogramima, usvojen 20.12.1996. godine u Ženevi
- Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS)
- Direktiva 2004/48 EZ Evropskog parlamenta i savjeta od 29. aprila 2004. godine o poštovanju prava intelektualne svojine.
- Direktiva o pravnoj zaštiti računarskih programa iz 1991. godine
- Direktiva o pravu davanja u zakup i postupanju kao i o određenim pravima, srodnom autorskom pravu u oblasti intelektualne svojine iz 1992. godine
- Direktiva o koordinaciji određenih autorskopравnih i srođnopravnih propisa koji se odnose na satelitsko emitovanje i kablovsku reemisiju.

AUTORSKO PRAVO

1. Autorsko djelo

Autorsko djelo je individualna duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja

Autorskim djelom smatraju se naročito: pisana djela, govorna djela, dramska, dramsko-muzička i lutkarska djela, koreografska, pantomimska djela, muzička djela sa riječima ili bez riječi, audio-vizuelna djela (filmska djela i djela stvarana na način slično filmskom stvaranju), djela likovnih umjetnosti, djela svih grana primijenjene umjetnosti, grafičkog i industrijskog oblikovanja, kartografska djela, prezentacije naučne, obrazovne ili tehničke prirode (tehničke skice, planovi, grafikoni, obrasci, ekspertize, nalazi vještaka, prezentacije i druga djela iste prirode), djela likovne umjetnosti (crteži, slike, grafike), djela arhitekture, fotografska djela, kartografska djela, zbirke autorskih djela ili druge građe.

Da bi jedno djelo uživalo autorskopravnu zaštitu kao autorsko djelo, mora predstavljati originalnu duhovnu tvorevinu. Originalnost se pojavljuje kao osnovni i jedini element pojma autorskog djela. Pod originalnošću se podrazumijeva individualnost, odnosno jedinstvenost djela. Nisu od značaja umjetnička, naučna ili druga vrijednost djela ili njegova namjena, obim, sadržaj, način ispoljavanja.

Sudska praksa:

Pravilna je ocena prvostepenog suda da predmetni elaborat predstavlja autorsko delo u smislu člana 3. stav 1. i 2. alineja 11. tada važećeg Zakona o autorskom pravu („Službeni list SRJ“, broj 19/78, 24/86 i 21/90). Tužilac u smislu odredbe člana 26. istog zakona uživa autorska imovinska prava u pogledu njihovog korištenja. Kako je tuženo Ministarstvo povredilo ovo pravo tužioca neovlašćenim korištenjem njegovog autorskog dela, inkorporiranjem istog u nastavni plan, tužilac ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio.

(Presuda Vrhovnog suda Srbije, Gž.br. 135/05 od 24.05.2006. godine)

Plagijat se ne ogleda u preuzimanju činjenica iz tuđeg autorovog dela već u preuzimanju onog što delo čini duhovnom tvorevinom. U sporu o povredi autorovog prava lice kome se pripisuje plagijat ima položaj nužnog jedinstvenog suparničenja.

(Rješenje Vrhovnog suda Srbije, Gž 11/02 od 07.03.2002. godine)

Objavljivanje fotografija u novinskim publikacijama samo po sebi ne znači da je došlo do povrede autorskih prava već se mora prethodno utvrditi da li se te fotografije mogu smatrati autorskim delima u smislu zakonskih odredbi

(Rješenje Vrhovnog suda Srbije, br. Gž.14/03 od 19.2.2004.)

Zbirka narodnih pesama ukonponovana u filmu predstavlja samostalnu duhovnu tvorevinu i uživa autorsku zaštitu bez obzira na kinematografsko delo kao celinu.

(Vrhovni sud Srbije, Rev 158/72)

1.1. Šta se ne može smatrati autorskim djelom

Nisu autorskoppravno zaštićeni: ideje, koncepti, postupci, radni metod, matematičke operacije, principi ili otkrića, službeni tekstovi iz oblasti zakonodavstva, uprave i sudstva (zakoni, uredbе, odluke, zapisnici, sudske odluke i sl.), politički govori i govori održani u toku sudskih rasprava, dnevne vijesti ili razne informacije, narodne književne i umjetničke tvorevine. Međutim, prevodi tekstova i govora su autorskoppravno zaštićeni osim ako su objavljeni kao službeni tekstovi.

Naprijed navedene tvorevine ne uživaju autorskoppravnu zaštitu jer to nalaže javni interes da korištenje i cirkulacija tzv. „službenih materijala“ ne bude otežana ili onemogućena djelovanjem autorskog prava. Odredbe o tome se moraju tumačiti restriktivno.

Sudska praksa:

Rutinska fizička ili umna dela kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe u životu, profesiji ili radu nemaju svojstvo autorskog dela.

(Iz presude Višeg suda Srbije Gž 64/00 od 12. 07. 2001. godine)

Izrada zbornika propisa o određenim ugovorima i ugovornim odnosima u SFRJ i sa inostranstvom predstavlja autorsko delo jer se radi o originalnoj intelektualnoj tvorevini.

(Vrhovni sud Srbije Rev 1286/87)

Prospekt i tehnički materijal ne predstavljaju duhovne tvorevine kao ni slike, tablice koje predstavljaju samo tehničku pripremu teksta za objavljivanje pa prema tome nisu autorsko delo u smislu Zakona.

(Vrhovni sud Srbije Gž 1801/86)

Vozni red i plan nekog grada, pošto nisu originalna dela, nisu zaštićeni. Međutim, ukoliko je neko pronašao sistem nekog plana kojim se mogu vrlo brzo naći imena ulica, može da uživa zaštitu po autorskom i pronalazačkom pravu.

(Okružni sud u Beogradu Gž 4596/54)

Autorskim delom smatra se zbornik propisa iz određene oblasti čije izdavanje je tužilac ugovorio sa tuženom izdavačkom kućom.

(Vrhovni sud Srbije Gž 52/85)

Izdvojeni segmenti naučnoistraživačkog stručnog rada koji je nastao kao rezultat zajedničkog rada univerzitetskih profesora u realizaciji tuđe ideje i kao rezultat određenog metodološkog, sistematskog rada i otkrića više lica, ne predstavlja autorsko djelo.

(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu br. Pz-297/05 od 19.01.2006. Sudska praksa br. 15. maj-juni 2006. god., strana 33, Privredna štampa –Sarajevo).

Ideja nije autorsko djelo jer ona može biti samo materijalizirana (realizirana, ostvarena) ideja u bilo kojem obliku dostupna ljudskim osjetilima.

(VST R. Hrvatske, PZ-3484/95-2, Od 1. listopada 1996., Zbornik odluka Visokog trgovačkog suda R. Hrvatske, br.9, strana 99.)

1.2. Ko je autor

Autor je fizičko lice koje je stvorilo djelo, kao i lice čije ime i prezime, pseudonim ili neki drugi znak su označeni na djelu, dok se suprotno ne dokaže. Pošto je duhovno stvaranje psihički proces, pravna lica ne mogu biti autori, ali mogu biti nosioci autorskog prava.

Sudska praksa:

Označavanje imena ili pseudonima određenog lica kao autora na autorskom djelu predstavlja zakonsku pretpostavku da je on zaista autor sve dok se protivno ne dokaže.

(Rješenje Vrhovnog suda BiH Gž 668/78 od 13.07.1978.)

1.3. Koautori

Koautor je fizičko lice koje je zajedničkim stvaralačkim radom sa drugim licem stvorilo djelo.

Autorsko djelo je stvoreno saradnjom dvaju ili više lica (autora) koje čini nedjeljivu cjelinu.

Nedjeljivost cjeline autorskog djela znači da se doprinosi pojedinačnih autora ne mogu koristiti.

Udio pojedinog autora određuje se razmjerno stvarnom doprinosu koji je svaki od koautora dao u stvaranju djela, ako njihovi međusobni odnosi nisu drugačije uređeni ugovorom. Pravo je svakog od koautora da u postupku pred nadležnim sudom tužbom zahtijeva zaštitu svog autorskog prava na svom koautorskom djelu. Koautori imaju pravo ekonomskog iskorištavanja svog djela.

1.4. Autori spojenih djela

Kod spojenih djela pojavljuju se dva ili više autora koji su spojili svoje djelo. Na djelima koja su spojena, svaki od autora zadržava svoje moralno i imovinsko pravo. Odnosi između autora spojenih djela uređuju se ugovorom, koji nije autorski ugovor.

2. Sadržina autorskog prava

2.1. Kada nastaje autorsko pravo

Autorsko pravo nastaje momentom nastanka autorovog djela. Autorsko djelo se smatra objavljenim kada je na bilo koji način učinjeno dostupnim javnosti. Autorsko djelo se smatra izdatim kada su primjerci djela u odgovarajućem broju pušteni u promet od strane autora ili lica koje je on ovlastio. Autorskoppravna zaštita ne zavisi od službenih procedura. Stvoreno djelo se smatra zaštićenim autorskim pravom po njegovom stvaranju.

Sudska praksa:

Ostvarenje autorskih prava nije uslovljeno činjenicom označenja imena autora na objavljenom delu, već postojanjem autorskog dela i mogućnošću utvrđenja svojstva autora lica koje takvu zaštitu traži.

(Iz presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Gž.122/06 od 25. juna 2007. godine)

Autorska, moralna i imovinska prava pripadaju autoru od trenutka nastanka autorskog djela, a ne licu koje je koristilo idejno rješenje za svoj proizvod.

(Iz rješenja Višeg privrednog suda, Pž. 7573/2000 od 6. februara 2001. godine)

Autorsko delo zaštićeno je bez obzira na to da li je to objavljeno.

(Vrhovni sud Srbije, Gž: 70/93)

2.2. Iz kojih prava se sastoji autorsko pravo

Autorsko pravo koje je jedinstveno pravo na autorskom djelu sadrži autorska moralna prava i autorska imovinska prava i druga ovlašćenja autora (druga prava autora).

2.3. Autorska moralna prava

- Autor ima pravo da mu se prizna autorstvo na djelu.
- Autor ima pravo da njegovo ime ili pseudonim budu naznačeni na djelu.
- Autor ima pravo da objavi svoje djelo.
- Autor ima pravo da se protivi izmjenama svog djela ili javnom saopštavanju djela u izmijenjenoj ili nepotpunoj formi.
- Autor ima pravo da daje dozvolu za preradu svog djela.
- Autor ima pravo da se suprotstavi upotrebi djela kojom bi se narušila njegova čast i ugled.

Sudska praksa:

Autor književnog dela može radi zaštite svog autorskog prava na moralnu štetu (čl. 26. Zakona o autorskom pravu) tu štetu ostvariti neposredno protiv svakog ko mu to pravo vređa. Sporazum izdavača sa trećim licem o korištenju autorskog dela bez pristanka autora, nije od značaja za pravo autora da traži štetu od štetnika.

(Odluka Vrhovnog suda Srbije, Gž.991/07)

Potraživanje naknade štete za povredu moralnog autorskog prava zastareva po opštim pravilima o zastarelosti.

(Presuda Vrhovnog suda Srbije, Gž. 45/02 od 19.2.2003.)

Propuštanjem da se objavi ime autora dela na objavljenom delu vređa se autorsko moralno pravo autora.

(Vrhovni sud Srbije, Gž 437/80)

Upotrebom kompozicije u filmu bez ovlaštenja autora i neoznačavanju tužioca kao autora vređaju se autorska prava.

(Presuda Vrhovnog suda Srbije Gž 1893/63)

I kada je omaškom ispušteno ime autora, autor može zatražiti zaštitu svog prava i naknadu štete.

(Odluka Višeg privrednog suda Hrvatske, Pž 17002/87 od 09.01.1987. godine)

Samo fizičkom licu kao autoru djela pripada pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede moralnog autorskog prava.

(Vrhovni sud R. Srpske broj G3 2/01 od 19. 10. 2001., Bilten sudske prakse VSRS broj 1/ 2004, odluka br. 93)

2.4. Autorska imovinska prava

- Pravo na ekonomsko iskorištavanje svog djela
- Pravo na naknadu za iskorištavanje autorskog djela od strane drugog lica, osim ako ugovorom nije drugačije određeno
- Bilježenje ili umnožavanje djela na bilo koji tjelesni ili bestjelesni, trajni ili privremeni, posredni ili neposredni način
- Stavljanje u promet primjeraka djela
- Davanje primjeraka djela u zakup
- Davanje na poslugu računskog programa
- Izvođenje (javno saopštavanje nescenskih djela uživo pred publikom)
- Predstavljanje (javno saopštavanje scenskih djela uživo)
- Prenosjenje izvođenja ili predstavljanje (istovremeno javno saopštavanje djela koje se izvodi ili predstavlja publici koja se nalazi izvan prostora u kome se djelo izvodi ili predstavlja uživo)
- Emitovanje (radio-difuzija i kablovske difuzije)
- Interaktivno činjenje djela dostupnim
- Prilagođavanje, aranžiranje i druge izmjene djela
- Javno saopštavanje djela koje se emituje
- Javno saopštavanje djela sa nosača zvuka ili slike
- Pravo slijeđenja ako je original djela likovne umjetnosti ponovo prodat
- Pravo pristupa i prodaje djela

Autorska imovinska prava sadrže isključivo ovlaštenje autora o zabrani ili dozvoli iskorištavanja svog djela i primjerke tog djela ako zakonom nije drugačije određeno. Drugo lice može da iskorištava autorsko djelo samo sa dozvolom autora, osim ako zakonom nije drugačije određeno. Za svaki oblik iskorištavanja autorskog djela od drugog lica autoru pripada posebna naknada ako zakonom ili ugovorom nije drugačije određeno.

Sudska praksa:

Odredbom člana 18. Zakona o autorskom i srodnim pravima predviđeno je da autor ima isključivo pravo da se suprotstavi iskorištavanju svog dela na način koji ugrožava ili može ugroziti njegovu čast i ugled.

(Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž.110/09 od 10.09.2009. godine)

3. Sadržinska ograničenja autorskog prava

Moguća su samo u slučajevima koji su predviđeni Zakonom a obim takvog korištenja autorskog djela ograničen je namjerom koja se želi postići i da je u skladu sa dobrim običajima.

3.1. Zakonska licenca

Pravo na naknadu po osnovu zakonske licence samostalno je i posebno pravo autora. Zakonskom licencom se omogućava iskorištavanje autorskog djela bez dozvole autora, ali uz plaćanje autorske naknade po sili zakona, ali uz poštovanje autorskih moralnih prava. Uvođenjem zakonske licence štite se javni interes i određeni interes korisnika autorskih djela kojima pripada to pravo.

Dozvoljeno je uz obavezu plaćanja odgovarajuće naknade, bez pribavljanja autorskog imovinskog prava, reprodukovati u čitankama, udžbenicima, radnim sveskama i ispitnim materijalima odlomke autorovih djela i pojedinačna autorova djela fotografije, likovne umjetnosti, arhitekture, primijenjene umjetnosti, industrijskog i grafičkog dizajna i kartografije ako se radi o objavljenim djelima, reprodukovati u periodičnoj štampi ili u pregledima takve štampe (kliping) pojedinačne objavljene članke o aktuelnim političkim, privrednim, vjerskim i drugim sličnim tekućim pitanjima, osim ako je to autor izričito zabranio. Izvor i ime autora moraju da se naznače na upotrijebljenom djelu.

3.2. Slobodna upotreba

Ograničenja kojima se potpuno ukidaju isključiva imovinskoppravna ovlašćenja autora (suspenzija isključivih prava i prava na naknadu) predviđena su u interesu javne sigurnosti i pravosuđa, unapređenja školske nastave, javnog informisanja, slobode duhovnog stvaralaštva, zaštite određenih privrednih djelatnosti koje su u funkciji širenja i unapređenja kulture i sl. U ovim slučajevima dozvoljava se korištenje autorskog djela bez ovlašćenja autora i bez plaćanja naknade.

Ograničenja autorskog prava imaju za cilj da se olakša korištenje tuđih autorskih djela u određenim slučajevima, ali uz poštovanje ličnopravnih ovlašćenja autora (obaveza navođenja imena autora i naziv djela prilikom svakog korištenja djela).

Dozvoljeno je bez plaćanja autorske naknade:

- reprodukovanje i distribuiranje djela za potrebe invalidnih lica uz ispunjenje određenih uslova (djelo ne postoji u traženom obliku, ako je njegova upotreba u direktnoj vezi sa invalidnošću tih lica, ako nema namjere da se stekne ekonomska korist);
- privremeno reprodukovanje (ako predstavlja prolaznu ili prateću radnju koja čini sastavni i važan dio tehnološkog procesa i nema nikakvo samostalno ekonomsko značenje);
- informisanje javnosti o tekućim događajima;
- za potrebe nastave, javno izvođenje, objavljivanje djela u obliku neposrednog poučavanja na nastavi, na besplatnim školskim priredbama (bez naknade za izvođača), javno saopštavanje radio-difuzno emitovanih školskih emisija putem zvučnika ili tehničkih uređaja koji se nalaze u obrazovnoj ustanovi;
- reprodukovanje za privatnu i drugu sopstvenu upotrebu u jednom primjerku i pod tačno propisanim uslovima. Bez obzira na ovu slobodnu upotrebu, nije dozvoljeno reprodukovanje pisanih djela u obimu cijele knjige (osim ako su primjerci te knjige rasprodati najmanje dvije godine), grafičkih izdanja, muzičkih djela (notni materijal), osim ručnim prepisivanjem, elektronskih baza podataka i kompjuterskih programa, djela arhitekture u obliku izgradnje arhitektonskog objekta i bilo kojeg drugog djela ukoliko bi takvo reprodukovanje bilo suprotno uobičajenom iskorištavanju djela i oštećivalo u nerazumnoj mjeri zakonske interese autora, odnosno nosioca autorskog prava;
- citati u mjeri opravdanoj potrebom prikaza, suočenja ili upućivanja koje želi da se postigne u skladu sa dobrim običajima;
- javne izložbe ili javne aukcije u obimu potrebnom za postizanje takve forme i bez namjere sticanja imovinske koristi;
- baze podataka;
- djela trajno smještena na javnim mjestima (trgovima, parkovima, ulicama ili drugim pristupačnim mjestima), osim reprodukovanja u trodimenzionalnom obliku, upotrebe za istu namjenu kao i originalno djelo ili za postizanje imovinske koristi;
- službeni postupci ako je to neophodno u pojedinačnom konkretnom slučaju;
- provjera uređaja (pogoni i trgovine koje proizvode ili prodaju fonograme i video-grame, uređaje za reprodukovanje ili javno saopštavanje fonograma kao i izdanje koje vrše popravke takvih uređaja u obimu koji je potreban da se provjeri ispravna funkcija tih predmeta pri proizvodnji ili prodaji kupcima ili njihovu popravku);
- slobodna prerada djela ako se radi o parodiji ili karikaturi, a to ne stvara zabunu u pogledu izvora djela, privatnoj ili drugoj sopstvenoj preradi koja nije namijenjena i pristupačna javnosti, preradi u vezi sa dozvoljenim korištenjem djela, koja je prouzrokovana samom preradom ili načinom tog korištenja.

Sudska praksa:

Izdavač ne mora tražiti dozvolu autora za štampanje kontrolnih zadataka namenjenih nastavi, ali je dužan autorima platiti autorsku naknadu u skladu sa zaključenim ugovorom.

(Presuda Vrhovnog suda Srbije, Gž.82/01 od 14.02.200.)

Osobe koje se profesionalno bave fotokopiranjem vrijeđaju autorska prava piscu univerzitetskog udžbenika kada bez njegove saglasnosti kopiraju izdati udžbenik, po narudžbi korisnika studenta, te su obavezni da autoru nadoknade štetu čija se visina određuje po propisima o obaveznim odnosima.

*(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, br. Gž-14/99 od 18.08.1999.,
Bilten VSFBiH br. 2/1999, odluka br .14)*

4. Vremensko ograničenje autorskog prava

Autorsko pravo traje za života autora i 70 godina nakon njegove smrti, ako zakonom nije drugačije propisano. Imovinska prava koautora prestaju po isteku 70 godina od smrti koautora koji je posljednji umro.

Autorsko pravo na anonimno djelo i djelo objavljeno pod pseudonimom traje 70 godina od dana zakonitog objavljivanja djela. Rokovi počinju da teku od 01. januara godine koja slijedi poslije godine u kojoj je nastala činjenica od koje se računa početak roka. Istekom rokova trajanja autorskog prava, autorsko djelo prestaje da bude autorskopravno zaštićeno.

5. Autorsko pravo u pravnom prometu

5.1. Nasljeđivanje autorskog prava

Poslije smrti autora, autorsko pravo kao cjelina prelazi na njegove nasljednike. Na prenošenje autorskog prava nasljeđivanjem primjenjuju se propisi o nasljeđivanju, ako zakonom nije drugačije određeno.

Sudska praksa:

Posle smrti autora, nosioci autorovih imovinskih prava su njegovi nasljednici pa imaju pravo da zahtevaju naknadu štete zbog neovlašćenog korištenja autorskog dela.

(Vrhovni sud Srbije Rev 2365/95 od 05.06.1995. godine)

5.2. Prenos autorskog prava

Autor ne može da prenese na drugo lice autorska moralna prava. Moralna prava autora se ne mogu prenositi ugovorom dok se imovinska pravna ovlašćenja mogu ustupati ugovorom ili drugim pravnim poslom, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Ugovorom se mogu prenositi pojedinačna imovinska ovlašćenja, isključivo ili ne-

isključivo, sa ili bez predmetnih, vremenskih i prostornih ograničenja (izdavački ugovor, ugovor o prikazivanju, izvođenju, o filmskom djelu, o emitovanju preko radija i televizije). Isključivim ustupanjem autorskog prava, sticalac autorskog prava je jedini ovlašćen da koristi autorsko djelo i da ga uz saglasnost autora dalje prenese na treća lica. Sticalac neisključivog autorskog prava ne može dalje ugovorom prenositi to pravo niti trećim licima može zabraniti iskorištavanje autorskog djela. Ako ugovor nije zaključen u pismenoj formi, ne proizvodi pravno dejstvo.

Autorsko pravo ne može da bude predmet prinudnog izvršenja. Predmet prinudnog izvršenja mogu da budu samo imovinske koristi koje potiču iz korištenja autorskog djela. Prinudno izvršenje nije dozvoljeno u vezi sa autorskim pravom na nedovršenim djelima i na neobjavljenim originalima.

6. Odnos autorskog prava i prava svojine

Autorsko pravo je samostalno i nezavisno od prava svojine ili drugih stvarnih prava na stvari na kojoj ili u kojoj je autorsko djelo fiksirano ako zakonom nije propisano drugačije.

Raspolaganje pojedinačnim autorskim imovinskim pravima ili drugim pravima autora na djelu ne utiče na pravo svojine na stvari na kojoj ili u kojoj je autorsko djelo fiksirano ako zakonom ili ugovorom nije određeno drugačije. Raspolaganje svojinom na stvari na kojoj ili u kojoj je autorsko djelo fiksirano ne utiče na pojedinačna autorska imovinska prava ili druga prava autora na tom djelu ako zakonom ili ugovorom nije određeno drugačije.

Pravni promet pojedinačnim autorskim imovinskim pravom odvojen je od prava svojine na stvari. Promet primjercima autorskih djela nezavisno od toga da li su u pitanju originalni primjerci ili ne, nije povezan sa prenosom autorskog prava. Stoga ne postoji pravna pretpostavka da je pribavilac primjeraka djela stekao neko imovinskopravno ovlašćenje na autorskom djelu. Tako kupac originalnog primjerka autorskog djela stiče pravo svojine na primjerku autorskog djela, ali autor zadržava autorska prava na djelu.

Otuđenjem djela i prelaskom vlasništva originalnog djela sa autora na novog vlasnika, vlasnik može tim djelom raspolagati u određenim granicama, ali on ne postaje autor već samo vlasnik djela.

Zaštita originala autorskog djela ogleda se u tome da je sopstvenik originala djela dužan da prije uništenja tog djela obavijesti autora o namjeri uništenja i ponudi mu otkup prema cijenama vrijednosti materijala. Ako predaja originala nije moguća, sopstvenik je dužan da omogući autoru da se izradi primjerak djela na odgovarajući način. Kod arhitektonskog objekta sopstvenik je dužan o namjeri uništenja objekta, da dozvoli autoru pristup objektu radi fotografisanja. Autor ima pravo da traži predaju primjeraka nacrtu arhitektonskog djela na svoj trošak. Ako je djelo fiksirano na stvari bez dozvole sopstvenika stvari, stvar se može uništiti bez obaveze zaštite originala autorskog djela. Prerada izgrađenog arhitektonskog objekta može se izvršiti po proteku više od pet

godina od završetka gradnje, odnosno izdavanja dozvole za upotrebu objekta i po red protivljenja autora djela arhitekture.

Autor ima pravo da traži od sopstvenika objekta stavljanje odgovarajuće napomene o izmjenama arhitektonskog djela i vremenu kada je to učinjeno pod uslovom da je na objektu označeno ime autora.

Obnova, izmjena ili prerada na drugi način zbog nedostatka ugrađenih materijala ili ozbiljnih oštećenja objekta dozvoljena je sopstveniku objekta.

Prvim prenosom svojine na originalu ili primjerku djela na području Bosne i Hercegovine od autora ili lica koje ima njegovu saglasnost iscrpljuje se pravo distribuiranja tog originala ili primjerka za područje Bosne i Hercegovine.

Iscrpljenje (konzumacija) prava je pravni institut kojim se ograničava dejstvo isključivog ovlašćenja na stavljanje primjerka djela u promet. To znači da se isključivo ovlašćenje autora da stavlja primjerke svog djela u promet iscrpljuje (prestaje) u odnosu na one primjerke djela koji su jednom, voljom autora ili pravnog sljedbenika, promijenili vlasnika. Iscrpljenje prava djeluje samo u odnosu na one primjerke koji su voljom autora ili pravnog sljedbenika promijenili vlasnika, a ne u odnosu na autorsko djelo, iscrpljenje prava djeluje samo u slučaju promjene prava svojine na primjercima djela (npr. na osnovu kupoprodaje) a ne u svim slučajevima stavljanja primjerka djela u promet (npr. na osnovu posluge, zakupa); iscrpljenje djeluje samo ako je autor ili njegov pravni sljedbenik prenio drugom licu svojinu na primjerku djela.

Sudska praksa:

Otuđenjem dela i prenosom vlasništva originalnog dela sa autora na novog vlasnika vlasnik može tim delom raspolagati u određenim granicama, ali on ne postaje autor već samo vlasnik dela, on stiče na autorskom delu određena imovinska pravna ovlašćenja, ali ne može steći i moralna ovlašćenja koja pripadaju autoru.

(Vrhovni sud Srbije, Gž 108/96)

Objekat koji je izgrađen prema projektu pokojnog autora a dograđuje se prema projektu drugog autora, ima karakteristike prerade autorskog djela.

(Presuda Višeg suda u Podgorici P-9/01 od 24.06.2002. godine i presuda Vrhovnog suda Crne Gore, Gž 7/02 od 19.11. 2002. godine)

Prenos svojine na originalnom primerku autorskog dela ne podrazumeva sticanje autorskih prava na delu.

(Vrhovni sud Srbije Gž 108/96 i 109/96)

7. Opšti dio autorskog ugovornog prava

Postoje dvije vrste prenosa autorskih prava:

- Isključivi prenos prava ovlašćuje nosioca da na ugovoren način iskorištava autorsko djelo, pored autora i drugih nosilaca prava.
- Neisključivi prenos prava ovlašćuje nosioca da samo on na ugovoreni način iskorištava autorsko djelo uz isključivanje autora i svih drugih lica od korištenja djela.

Kod isključivog prenosa sticalac je aktivno legitimisan za vođenje sudskog spora, dok kod neisključivog ustupanja prava to nije moguće.

Ako zakonom ili ugovorom nije drugačije određeno, smatra se da je dogovoren neisključivi prenos.

Sticalac uz posebnu dozvolu autora, odnosno njegovog nasljednika može ustupiti iskorištavanje drugom licu. Međutim, dozvola autora nije potrebna ako je daljnji prenos prava posljedica statusnih promjena kod nosioca prava njegovog stečaja ili redovne likvidacije.

Bez obzira da li se radi o prenosu isključivih ili neisključivih prava moguća su tri ograničenja autorskih imovinskih prava i to: sadržinski (predmetno), prostorno i vremensko. Kod sadržinskog ograničenja sticalac prava je ovlašćen da vrši jednu ili više određenih radnji iskorištavanja autorskog djela. Kod prostornog ograničenja djela se iskorištava samo na određenoj teritoriji a kod vremenskog ograničenja djela se iskorištava u određenom vremenu koje je kraće od autorskog prava za to djelo.

Sudska praksa:

Autorskim ugovorom se autorska prava ustupaju ili u celini prenose. Na autorski ugovor primenjuju se odredbe Saveznog zakona kojima se uređuju obligacioni odnosi, ako odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima – („Službeni list SRJ“, br. 24/98), nije drugačije određeno. Autorski ugovor se zaključuje u pismenoj formi, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

(Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž.br.39/05 od 7. septembra 2005.godine)

8. Forma ugovora

Prenos autorskih imovinskih prava mora biti u pisanoj formi osim ako je zakonom drugačije određeno. Pisana forma ima konstitutivni karakter i uslov je punovažnosti ugovora odnosno pravnog posla.

Pravni posao koji nije zaključen u pisanoj formi biće valjan ako su ugovorne strane u cjelini ili u pretežnom dijelu ispunile obaveze koje iz njega proizlaze.

Sporne i nejasne odredbe pravnog posla tumače se u korist autora.

Sudska praksa:

Autorski ugovor zaključen na memorandumu izdavača, potpisan od strane autora a nepotpisan od strane izdavača, proizvodi pravno dejstvo ukoliko su ugovorne strane izvršile u celini ili u pretežnom delu obaveze koje iz njega nastaju.

(Rješenje Vrhovnog suda Srbije, Gž.8/02 od 18. aprila 2002. godine)

Usmeno zaključeni autorski ugovor proizvodi pravne efekte ako se dokaže njegov sadržaj i prava i obaveze koje iz njega proizlaze, u kom slučaju se primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na ugovor o delu.

(Iz presude Vrhovnog suda Srbije, Rev. I 1941/0d od 14. jula 2004. godine)

Nedostatak pismene forme kod autorskog ugovora ispunjava uslov za punovažnost ugovora o delu skladno cilju zaključenja ugovora, tj. volji stranaka koje bi verovatno zaključile ugovor o delu da su znale da je zaključenje usmenog ugovora ništav pravni posao.

(Presuda Okružnog suda u Beogradu, P-1350/00 od 08.02.2001. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije, Gž 16/01 od 19.09.2001. godine)

Kada je ugovor zaključen protivno zakonskom propisu, onda se smatra nezakonit i kao takav je apsolutno ništav i ne proizvodi pravno dejstvo. Presudom se samo konstatuje ništavost takvog ugovora, tj. presuda konstatuje postojeće pravno stanje.

(Vrhovni sud Srbije G 2286/78 od 16.05.1978. godine)

8.1. Ništavost pojedinih odredaba o prenosu

Ništava je svaka ugovorna odredba čiji je cilj da autor prenese na drugo lice autorsko pravo kao cjelinu, moralna autorska prava, autorska imovinska prava na svim svojim budućim djelima, autorska imovinska prava za još nepoznate načine iskorištavanja svog djela.

8.2. Autorska naknada

Obaveza sticaoca prava je da plati naknadu za pribavljeno pravo, osim ako se suprotno ne dokaže. Naknada se može odrediti na razne načine: paušalno, u zavisno-

sti od obima korištenja djela, u zavisnosti od ekonomskog efekta korištenja djela, u zavisnosti od veličine ili kombinujući pojedine od metoda.

Ako se iskorištavanjem autorskog djela ostvari prihod koji je očigledno nesrazmjernan sa ugovorenom ili određenom naknadom, autor ima pravo da traži izmjenu ugovora radi određivanja njegovog pravednijeg udjela u tom prihodu, odnosno ponovno određivanje visine naknade.

Radi se o pravu ustupioca odnosno prenosioca imovinskopravnih ovlašćenja da zahtijeva reviziju ugovornih odredaba o visini autorskog honorara. Autorski ugovori po svojoj prirodi su i aleatorni ugovori jer se u trenutku njihovog zaključivanja ne zna novčana vrijednost ovlašćenja koja je predmet prometa. Autor ne može da se odrekne prava na reviziju ugovornih odredbi o visini autorske naknade.

Sudska praksa:

Za ostvarivanje prava na autorski honorar nije dovoljno samo postojanje ugovora, već je potrebno i izvršavanje ugovornih poslova za koje se traži naknada. Povlačenje teksta onemogućava štampanje monografije, iz kojih razloga su ispunjeni uslovi za raskid ugovora u smislu odredbi člana 128. Zakona o obligacionim odnosima, kao i za odbijanje zahteva za isplatu autorskog honorara za izvršene radove.

(Presuda Vrhovnog suda u Beogradu Rev.I.br.965/04 od 5.5.2005. godine)

8.3. Pravo na raskid ugovora zbog neizvršavanja

Autor ima pravo da jednostrano raskine ugovor o prenosu na isključiv način autorskog prava ukoliko korisnik ne vrši ili nedovoljno vrši ovlašćenja koja je pribavio, pa time ozbiljno ugrožava opravdane interese autora.

Pravo na raskid ugovora postoji samo ako se korisnik oglašuje o svoju obavezu da vrši ovlašćenja koja je pribavio. Nevršenje, odnosno nedovoljno vršenje pribavljenih ovlašćenja ne smije biti posljedica radnje za koju je odgovoran autor.

Raskid ugovora nije moguć prije nego što isteknu dvije godine od prenosa tog prava, a ako se isključivo pravo odnosi na novinske članke, rok je šest mjeseci. Raskidu ugovora mora da prethodi ponuda nosioca prava za početak vršenja prava u zadovoljavajućem obimu (u mjeri i na način koji odgovaraju smislu i cilju ugovora) u određenom roku. Tek ako taj rok protekne bez ikakvog rezultata, autor ima pravo na raskid ugovora. Autor se ne može odreći prava na raskid ugovora zbog neizvršenja.

8.4. Pravo pokajanja

Autor ima isključivo pravo da raskine ugovor kojim je prenio autorska imovinska prava i da uskrati daljnje iskorištavanje svog djela ako za to ima ozbiljne moralne razloge i ako prethodno nadoknadi običnu štetu nosiocu tih prava.

Da bi autor imao pravo da raskine ugovor, promjena uvjerenja (shvatanja i pogleda) mora biti takva da korištenje njegovog djela dovodi do moralne štete ili mogućnosti nastanka moralne štete za autora. Promjena uvjerenja se odnosi na promjenu autorovih naučnih, političkih, vjerskih, estetskih i drugih uvjerenja.

Raskid ugovora ima učinak od dana kad autor položi obezbjeđenje za naknadu štete. O iznosu štete koju mora nadoknaditi autor se obavještava kod korisnika.

Nosilac prava iskorištavanja u roku tri mjeseca od dana prijema izjave o raskidu mora da saopšti autoru obim obične štete. Ako nosilac prava iskorištavanja to ne učini, izjava o raskidu ima učinak istekom tog roka.

Autor ne može da se odrekne prava na raskid ugovora zbog promijenjenih shvatanja. Odredbe o pravu pokajanja ne odnose se na kompjuterske programe, audiovizuelna djela i baze podataka.

Sudska praksa:

Dopuna prvobitne verzije memoara nije sama za sebe dovoljna da se zaključi da se autor koristio „pravom pokajanja“ i da je zabranio izdavanje stare verzije.

(Vrhovni sud Srbije, Gž 186/93)

Autor može u svako doba povući iz prometa odnosno otkupiti primjerke svoga objavljenog autorskog djela („pravo kajanja“).

(Privredni sud Hrvatske Pž 2460/87 od 12.01.1988. godine)

9. Izdavački ugovor

Izdavački ugovor je autorski ugovor kojim autor, odnosno njegov nasljednik prenosi izdavaču pravo reprodukovanja svojih djela štampanjem ili drugim sličnim postupkom i pravo distribuiranja primjeraka djela (pravo izdavanja), a izdavač se obavezuje da djelo na ugovoreni način reprodukuje i distribuira (izda) i autoru za to plati ugovorenu naknadu. Predmet ustupanja, odnosno prenosa u izdavačkom ugovoru su najmanje dva ovlašćenja: ovlašćenje na umnožavanje djela (štampanjem) i ovlašćenje na stavljanje u promet umnoženih primjeraka djela. Izdavački ugovor za pojedinačno određeno djelo može da sadrži i druga ovlašćenja koja se nazivaju

„sporednim“ (o klupskom izdanju, džepnom izdanju, periodičnom, o pravu prevođenja na određeni jezik).

Sudska praksa:

Kada je autor ispunio svoje ugovorne obaveze, ovlašten je zahtijevati od izdavača ispunjenje njegovih obaveza, a to znači i objavljivanje djela.

(Rješenje Vrhovnog suda Hrvatske, Gž 4997/76 od 31.03.1976. godine)

9.1. Sadržina ugovora

Izdavački ugovor mora da sadrži naročito:

- vrstu prenosa
- obim i trajanje prenosa prava
- teritoriju važenja prava (na jednu ili više država)
- rok za izdavanje djela (do tačno određenog datuma)
- autorski honorar

Izdavač ima pravo, ako nije drugačije ugovoreno, samo na jednokratno umnožavanje ugovorenog broja primjeraka djela.

Ugovorom se može predvidjeti mogućnost višekratnog djelomičnog umnožavanja primjeraka do postizanja ukupne ugovorene visine tiraža (doštampavanje). Izdavač je tada dužan da bez odgađanja obavijesti autora o svakom djelomičnom umnožavanju i da saopšti sve podatke potrebne za njegovo efikasno kontrolisanje poštovanja izdavačkog ugovora.

Ovlaštenje izdavača da izda djelo ograničeno je u pogledu broja primjeraka koje izdavač može da umnoži i stavi u promet i to u dva vida: na broj izdanja i na tiraž, tj. broj primjeraka u okviru jednog izdanja. Broj izdanja i visinu tiraža određuju stranke ugovorom.

Ako je naknada ugovorena u procentu od maloprodajne cijene prodatih primjeraka djela, izdavački ugovor mora da sadrži i odredbu o njihovom najmanjem broju pri prvom izdanju.

Ako je u ugovoru određena minimalna naknada koju je izdavač dužan da plati autoru, tada nije potrebno naznačiti broj prodatih primjeraka u autorskom ugovoru. Ako je naknada ugovorena u paušalnom iznosu, izdavački ugovor mora da sadrži odredbu o ukupnoj visini tiraža. Ako tiraž nije određen i ako iz okolnosti slučaja ili dobrih poslovnih običaja ne proizlazi drugačije, izdavač može da izda najviše 500 primjeraka djela.

9.2. Pretpostavka isključivosti

Dok važi izdavački ugovor, autor ne može da prenese na drugo lice pravo izdavanja istog djela na istoj teritoriji i na istom jeziku, osim ako je izdavačkim ugovorom drugačije određeno.

9.3. Propast originala djela ili izdanja zbog više sile

Ako je rukopis ili drugi original djela nakon njegove predaje izdavaču uništen krivicom izdavača ili zbog više sile, autor ima pravo na naknadu koja bi mu pripala da je autorsko djelo izdato.

Ovo je poseban slučaj prestanka ugovora.

9.4. Prestanak izdavačkog ugovora

Do prestanka izdavačkog ugovora dolazi:

- smrću autora prije završetka autorskog djela,
- iscrpljenjem tiraža svih ugovorenih izdanja,
- istekom roka važenja ugovora.

Do prestanka ugovora može doći raskidom ugovora iz razloga predviđenih Zakonom o obligacionim odnosima, ako izdavač ne izda djelo u ugovorenom roku. Tada autor može da traži naknadu štete, da zadrži primljenu naknadu, odnosno traži isplatu dogovorene naknade.

Ako izdavač nakon iscrpljenja jednog izdanja ne pristupi izdavanju novog ugovorenog izdanja u roku jedne godine od dana kada je to zahtijevano, autor može da raskine izdavački ugovor, osim ako ugovorom nije drugačije određeno.

Sudska praksa:

Na izdavački ugovor, koji predstavlja dvostrani teretni ugovor, u smislu odredbi člana 65. stav 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, konkretno odredbe člana 124. do 132. ovog zakona, kojima su regulisana prava i obaveze ugovornih stranaka u slučaju neispunjenja obaveza. Zbog neispunjenja obaveze plaćanja ugovorenog honorara, izdavački ugovor je raskinut u smislu člana 127. Zakona o obligacionim odnosima, a tuženi je obavezan na naknadu štete u smislu člana 132. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, s tim da je odluka o kamati doneta primenom člana 277. istog zakona.

(Presuda Vrhovnog suda Srbije Gž.104/07 od 8.11.2007. godine)

Ako izdavač ne izda autorsko delo u ugovorenom roku, autor ima pravo da zahteva raskid ugovora i naknadu štete zbog neizvršenja ugovora.

Kod utvrđenja visine štete sud je pošao od ugovorenog tiraža, ugovorene cene prodaje dela i visine ugovorene autorske naknade pa je odredio visinu štete u smislu odredbe čl. 70. Zakona o autorskom pravu.

(Presuda Okružnog suda u Beogradu P 5700/82-84 od 28.05.1984. godine i Vrhovnog suda Srbije Gž 1013/84 od 12.10.1984. godine)

10. Ugovor o izvođenju

Ugovorom o izvođenju autor prenosi drugome pravo javnog recitovanja, javnog izvođenja ili javnog scenskog prikazivanja svog djela, a korisnik se obavezuje da će djelo na ugovoreni način koristiti i za to platiti autoru naknadu.

Scenska djela su dramska književna djela, opere, balet, druga koreografska djela, pantomima, djela lutkarstva.

Visina naknade autoru djela može se ugovoriti na različite načine. Najjednostavnije je naknadu odrediti paušalno ili određen procenat od prihoda od svakog izvođenja ili određenu sumu po ulaznici na predstavi ili koncertu.

Korisnik je dužan da poštuje moralna prava autora prilikom izvođenja djela i to da omogući autoru pristup izvođenju djela, ostvari tehničke uslove za izvođenje djela, da autoru dostavi program izvođenja, druge publikacije i javne kritike, ako ugovorom nije drugačije određeno.

Osnovna obaveza korisnika je da na korektan način, u skladu sa pravilima struke i prakse, pripremi autorsko djelo za predstavljanje odnosno izvođenje i da ga primjerenom koristi.

11. Ugovor o stvaranju djela po narudžbi

Na osnovu ovog ugovora naručilac stiće pravo svojine na naručenom primjerku kada ga preuzme od autora.

Predmet ugovora o stvaranju djela po narudžbi može biti različit (npr. muzika za film, portret, plakat za scensko prikazivanje i sl.).

Osnovna obaveza autora je da stvori autorsko djelo po narudžbi naručioca, a naručilac se obavezuje da plati autoru ugovorenu naknadu.

Naručilac ima pravo da nadzire posao, daje uputstva i postavlja zahtjeve u vezi sa izgledom i sadržinom djela, ali ne smije da suštinski ograničava slobodu umjetničkog izražavanja autora.

Autorsko pravo na djelu po narudžbi, osim prava distribuiranja, pripada autoru, ako nije zakonom ili ugovorom drugačije određeno. Na ugovor o autorskom djelu po narudžbi primjenjuju se na odgovarajući način propisi kojima se uređuje ugovor o djelu.

Sudska praksa:

Tuženi se po zaključenju ugovora obavezao da za račun tužilje izradi skulpturu u prirodnoj veličini od bronzne njenog pokojnog supruga, s tim što je ugovorena i cena za izradu skulpture i rok za predaju. Tuženi u ugovorenom roku a ni u naknadnom roku nije izradio skulpturu. Kod takvog stanja tužilja je angažovala drugog vajara koji je izradio skulpturu - spomenik pokojnog supruga tužilje u svemu prema zaključenom ugovoru pa je tuženi obavezan da tužilji zbog neizvršenog ugovora na ime naknade štete isplati određeni iznos s kamatama.

(Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev 2349/82)

Na računalnom programu stvorenom na temelju ugovora o djelu nositelj imovinskog autorskog prava na djelu je naručitelj djela, osim ako su stranke drugačije ugovorile.

(VTS RG PZ-2333/97 od 27.listopada 1998.,
Zbornik odluka Visokog trgovinskog suda R.H, br 9)

12. Kolektivno djelo

Pod kolektivnim djelom smatra se djelo koje je nastalo spajanjem različitih autorskih djela, odnosno priloga, većeg broja autora u jednu cjelinu i koje se objavljuje i koristi pod imenom naručioca (npr. enciklopedije, rječnici, baze podataka, zbornici).

Za stvaranje kolektivnog djela zaključuje se poseban ugovor. U protivnom takav ugovor je ništav. Ako ugovorom o narudžbi autorskog djela nije drugačije određeno, smatra se da su sva autorska imovinska prava i druga prava autora na kolektivnom djelu isključivo i neograničeno prenesena na naručioca. Autori zadržavaju svoja moralna prava i na svakom primjerku djela moraju se navesti imena svih autora čije autorske priloge kolektivno djelo sadrži. Od kolektivnog djela treba razlikovati spojena djela koja imaju poseban pravni karakter.

13. Autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu

Pod autorskim djelom stvorenim u radnom odnosu smatra se djelo koje je stvoreno tokom trajanja radnog odnosa, izvršavanjem radnih obaveza zaposlenog ili prema uputstvima poslodavca. Ako autorsko djelo stvoreno radom izlazi izvan radnikovog

radnog zadatka, pa makar se taj rad izvršio za poslodavca, neće se smatrati djelom stvorenim u radnom odnosu. Sva imovinska prava isključivo se prenose (ex lege) na poslodavca za period od pet godina od dana završetka djela ako ugovorom ili drugim aktom nije drugačije određeno.

Nakon isteka roka od pet godina prava poslodavca na autorskom djelu stvorenom u radnom odnosu prestaju i vraćaju se autoru i autor ih može u punom obimu koristiti. Međutim, poslodavac može prije isteka pet godina zatražiti od zaposlenog kao autora djela da mu prenese bez ograničenja sva imovinska autorska prava. U tom slučaju autoru pripada pravo na odgovarajuću naknadu za daljnje iskorištavanje njegovog djela.

Autor može i prije isteka roka od pet godina bez dozvole poslodavca da umnoži i stavi u promet primjerak prvog djela koje je stvorio u radnom odnosu ukoliko to čini u okviru svojih sabranih djela.

Ako je izvršenjem radnih zadataka nastao računarski program ukoliko ugovorom nije drugačije određeno, poslodavac trajno postaje nosiocem imovinskopravnih ovlašćenja na računarskom programu.

Sudska praksa:

Autoru tehničkog unapređenja pripada naknada, u skladu sa internim opštim aktom, bez obzira što je tehničko unapređenje nastalo iz radnog odnosa.

Presuda Vrhovnog suda Srbije, Gž.85/02 od 5.12.2002.)

Radnik koji u izvršenju svojih obaveza izradi stručni izvještaj, referat ili stručni rad ne stiče nikakva autorska ovlašćenja na tim radovima.

*(Okružni sud u Beogradu P-4468/79-81,
Vrhovni sud Srbije Gž 1645/81)*

Radnik, autor dela stvaranog u radnom odnosu zadržava autorska moralna prava na tom delu, što znači i pravo da bude priznat i označen kao tvorac dela.

*(Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev 733/96 od
12.03.1996. godine).*

Zaposlenik koji u izvršavanju svojih radnih obaveza izradi stručni izvještaj, referat, službeni akt ili sličan rad ne stječe autorsko pravo na tim radovima. Međutim, idejno rješenje izmjene tvrtke poslodavca jeste autorsko djelo.

(VTS RH,PŽ-4127/94 od 7. veljače 1995. god., Zbornik odluka Visokog trgovačkog suda R.Hrvatske, 1994-2004, br. 9, strana 105)

14. Kompjuterski programi

Kompjuterski program u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima jeste program u bilo kojoj formi, uključujući pripremne materijale za njihovu izradu. Dakle, autorskim djelom smatra se kompjuterski program (u izvornom, objektivnom i izvršnom kodu). Kompjuterski program je niz instrukcija koje su po njihovom fiksiranju za neki, za mašinu čitljivi, materijalni nosač, sposobni da na mašinu za obradu podataka djeluju tako da ona izrazi, izvede ili postigne određenu funkciju, zadatak ili rezultat. Autorstvo na kompjuterskom programu ne zavisi od vrste materijalne forme.

Kompjuterski programi zaštićeni su kao pisana autorska djela ako predstavljaju sopstvenu intelektualnu tvorevinu. Međutim, ideje i principi na kojima se zasniva bilo koji element kompjuterskog programa, uključujući elemente koji su osnov za njegov interfejs, nisu zaštićeni.

Autor kompjuterskog programa ima isključiva prava ako zakonom nije drugačije određeno:

- reprodukovanje sastavnih dijelova ili cijelog kompjuterskog programa bilo kojim sredstvima
- prevođenje, prilagođavanje, obradu ili bilo koju drugu preradu kompjuterskog programa i reprodukovanje rezultata tih prerada, s tim da ostaju netaknuta prava lica koje je preradilo program
- distribuiranje originala ili primjeraka kompjuterskog programa u bilo kojem obliku, uključujući davanje u zakup.

Prenos navedenih prava na treća lica vrši se na osnovu ugovora.

14.1. Sadržinska ograničenja autorskih prava na kompjuterskim programima

Legalni imalac kompjuterskog programa smije da vrši bez dozvole autora i bez plaćanja naknade reprodukovanje sastavnih dijelova ili cijelog kompjuterskog programa, prevođenje, prilagođavanje i obradu, otklanjanje grešaka, ako je to potrebno radi korištenja kompjuterskog programa u skladu s njegovom namjenom.

Navedeno zakoniti korisnik kompjuterskog programa može da vrši samo u toku sopstvenog i uobičajenog namjenskog korištenja programa.

Ovlašćeni korisnik kompjuterskog programa može bez dozvole autora da reprodukuje najviše jednu bezbjednosnu kopiju programa, ako je to potrebno radi njegove upotrebe. Kompjuterski programi ne smiju se javno davati na posluđu, osim ako je ugovorom sa njihovim autorom drugačije određeno.

Pravo imaoca programa da ga koristi, odnosno umnožava uređuje se ugovorom o licenci, tj. ustupanju prava na korištenje programa, koji zaključi autor odnosno nosilac autorskog prava kao davalac licence i korisnik kao sticalac licence.

Zakoniti imalac primjerka kompjuterskog programa ima zakonsko ovlaštenje da dekompiluje program, tj. da izvrši njegovo pretvaranje iz tzv. objektnog (ciljnog) koda u tzv. izvorni kod, odnosno on smije da „dešifruje“ program i da ga iz njegovog digitalnog formata „prevede“ u format određenog programskog jezika, samo pod uslovima koji su predviđeni zakonom.

14.2. Posebne mjere zaštite

Povredom prava na kompjuterskom programu smatraju se naročito sljedeće radnje:

- bilo koja distribucija primjerka kompjuterskog programa za koji se zna ili za koji se osnovano sumnja da povređuje autorsko pravo,
- posjedovanje primjerka kompjuterskog programa u komercijalne svrhe za koji se zna ili za koji se osnovano sumnja da povređuje autorsko pravo.

15. Audio-vizuelna djela

U filmska djela spadaju: igrani, dokumentarni, naučni, crtani film i različite sadržine bez obzira na način, tehniku snimanja. Filmskim djelom smatra se i televizijski film a ne samo „klasični“ igrani film. Filmska djela sjedinjuju različite oblike autorskog stvaralaštva (književnost, muzika, umjetnost i sl.). Produkt zaštite je kinematografsko djelo a ne filmska traka (film).

15.1. Koautori audio-vizuelnog djela su:

- autor prilagođavanja
- glavni režiser
- autor scenarija
- autor dijaloga
- glavni snimatelj (direktor fotografije)
- kompozitor filmske muzike, stvorene posebno za korištenje u tom djelu

Ako je crtež, odnosno animacija bitan element audio-vizuelnog djela, koautorom djela smatra se i glavni crtač, odnosno glavni animator.

Sudska praksa:

Režiser ima pravo da traži naknadu štete zbog neovlašćenog prikazivanja filma u televizijskom programu u iznosu koji je mogao ugovoriti u vrijeme prikazivanja filma.

(Vrhovni sud BiH, REV-368/89 od 15.11.1990, Bilten br. 4/90)

16. Ugovor o filmskoj produkciji

Ugovor o filmskom djelu je ugovor kojim se jedno ili više lica obavezuje filmskom producentu da stvaralački sarađuje na izradi filmskog djela i ustupaju mu svoja imovinskopravna ovlaštenja na djelu.

Odnosi između filmskog producenta i koautora audio-vizuelnog djela i autora doprinosa tom djelu, kao i odnosi između samih autora uređuju se ugovorom o filmskoj produkciji koji mora biti u pisanoj formi.

Ako nije drugačije ugovorom određeno, smatra se da su koautori isključivo i neograničeno prenijeli na filmskog producenta (proizvođača filma) sva svoja autorska imovinska prava na audio-vizuelnom djelu, kao i na njegovom prevodu, preradama i fotografijama nastalim u vezi sa produkcijom.

Producent ima obavezu da koautorima filmskog djela i autorima pojedinih doprinosa filmskom djelu plati autorsku naknadu.

Producent ima obavezu da poštuje ličnopravna ovlaštenja koautora. Koautori zadržavaju isključivo pravo dalje prerade audio-vizuelnog djela u drugi umjetnički oblik a autori doprinosa zadržavaju pravo da svoje doprinose audio-vizuelnom djelu odvojeno iskorištavaju, ako se time ne zadire u prava filmskog producenta.

Koautori imaju pravo na pravednu naknadu od filmskog producenta za svako davanje u zakup primjerka audio-vizuelnog djela.

Audio-vizuelno djelo se smatra završenim kada je sastavljen prvi standardni primjerak filmskog djela. Matrica prvog standardnog primjerka audio-vizuelnog djela ne smije se uništiti.

16.1. Raskid ugovora

Ugovor o filmskoj produkciji može se raskinuti:

- ako filmski producent ne dovrši audio-vizuelno djelo u roku pet godina od dana sklapanja ugovora o produkciji,
- ako dovršeno audio-vizuelno djelo ne počne da iskorištava u roku dvije godine od dana njegovog dovršenja.

U slučaju raskida ugovora, koautori djela i autori doprinosa zadržavaju pravo na naknadu.

SRODNA PRAVA

Srodna prava su: pravo izvođača, pravo proizvođača fonograma, pravo proizvođača videograma, pravo proizvođača emisije i pravo proizvođača baze podataka. Srodna prava su po svojoj prirodi prava intelektualne svojine. Imaju određene sličnosti sa autorskim pravom, odnosno srodna su sa autorskim pravom. Za predmet srodna prava imaju intelektualno a ne materijalno dobro i ova intelektualna dobra kod srodnih prava treba razlikovati od njihovog materijalnog nosača (npr. CD, magnetna traka, elektronski radiosignal). Srodna prava su isključive (apsolutne) prirode, kao i autorsko pravo. Iako imaju velike sličnosti sa autorskim pravom, srodna prava su posebna vrsta intelektualne svojine koja imaju svoje specifičnosti. Autorsko pravo je u funkciji zaštite duhovnog stvaralaštva, a srodna prava (osim prava izvođača) su u funkciji zaštite određene privredne djelatnosti. Stoga ona sadrže imovinsko-pravna ovlaštenja. Rokovi trajanja srodnih prava su znatno kraći od trajanja autorskog prava.

17. Prava izvođača

Zakon uvodi termin izvođač. Po ranijim propisima iz oblasti autorskog prava izvođač se zvao inerpretator.

Interpretacija je duhovno dobro. Radi se o nematerijalnom intelektualnom dobru. Interpretacija nije autorsko djelo za sebe. Predmet interpretacije je autorsko djelo. Izvodi se putem izvođenja ili predstavljanja (npr. muzičko djelo se izvodi, a dramsko djelo predstavlja).

Interpretacija kao predmet zaštite nije samo rezultat zanatskog ili privrednog rada, već sadrži i individualni – lični pečat interpretatora, zbog čega se štite ekonomski i moralni interesi izvođača.

Izvođači u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima su: glumci, pjevači, muzičari, plesači i druga lica koja glumom, pjevanjem, sviranjem, pokretima, recitovanjem ili interpretiranjem na drugi način izvode autorska ili folklorna djela. Kao izvođači smatraju se i režiseri pozorišnih predstava, dirigenti orkestra, vođe pjevačkih horova te varijetetski i cirkuski umjetnici.

Sudska praksa:

Odredbom člana 19. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni list SRJ”, br. 24/98), autor ima pravo na ekonomsko iskorištavanje svog dela, kao i dela koje je nastalo preradom njegovog dela, a za svako iskorištavanje autorskog dela od strane drugog lica autoru pripada naknada, ako tim zakonom, ili ugovorom nije drugačije određeno. Članovima 112. i 114. ZASP-a propisano je da za interpretaciju autorskog dela interpretator ima moralna i imovinska prava, dok je članom 110. istog zakona propisano da interpretator ima pravo na naknadu od proizvođača fonograma za emitovanje interpretacije sa izdatog snimka na nosaču zvuka; za javno saopštava-

nje interpretacije koja se emituje sa izdatog snimka na nosaču zvuka, kao i za javno saopštavanje interpretacije sa izdatog snimka na nosaču zvuka.

(Presuda Vrhovnog suda Srbije Gž.14/07 od 18.10.2007. godine.)

Televizija nije ovlašćena reprizno emitirati izvedbu bez dozvole umjetnika izvođača. Za ovakvo reprizno emitiranje izvođač ima pravo na naknadu osim ako je ugovorom ustupio neograničeno emitiranje bez naknade.

(VTS RH, PŽ- 1196/98 od prosinca 1998. godine)

17.1. Moralna prava izvođača:

- pravo na ime, pseudonim
- pravo da se suprotstavi deformisanju ili svakom mijenjanju izvođenja
- pravo da se suprotstavi stavljanju u promet snimka izvođenja ako taj snimak ima tehničke nedostatke koji ugrožavaju integritet izvođenja i čast i ugled izvođača.

17.2. Imovinska prava izvođača:

- pravo na snimanje svog živog izvođenja
- reprodukovanje (stavljanje u promet) snimka svog izvođenja
- prenošenje javnosti svog živog izvođenja
- radio-difuznog emitovanja svog živog izvođenja, osim reemitovanja od organizacije ili uz dozvolu organizacije koja vrši emitovanje
- činjenja dostupnim javnosti snimka svog izvođenja
- distribuiranje primjerka snimka svog izvođenja
- davanje u zakup primjerka snimka svog izvođenja.

17.3. Naknada za privatnu upotrebu

Izvođač ima pravo na naknadu za svaki oblik korištenja interpretacije (nezavisno od toga da li korisnik izvođenja ima zaradu).

Izvođač ima pravo na naknadu za privatno ili drugo sopstveno reprodukovanje pri prvoj prodaji ili uvozu novih tehničkih uređaja za zvučno i vizuelno snimanje i pri prvoj prodaji ili uvozu novih praznih nosača zvuka, slike ili teksta.

17.4. Naknada za javno saopštavanje i davanje u zakup snimka izvođača

Izvođač ima pravo na udio u naknadi koja pripada proizvođaču fonograma za saopštavanje javnosti fonograma sa snimkom njegovog izvođenja.

Isto tako zadržava pravo na pravednu naknadu od davanja u zakup primjeraka snimka izvođenja od proizvođača fonograma ili filmskog producenta.

Ustupanje izvođačkih prava vrši se izvođačkim ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi.

17.5. Trajanje prava

Prava izvođača traju 50 godina od dana izvođenja. Ako je snimak izvođenja u tom roku zakonito izdat ili zakonito saopšten javnosti, prava izvođača traju 50 godina od dana prvog izdanja ili prvog saopštavanja, zavisno od toga koji je dan bio ranije.

18. Prava proizvođača fonograma

Fonogram je nematerijalno dobro koje se sastoji u zapisu zvuka, odnosno niza zvukova (gramofonske ploče, magnetofonske trake, kasete, CD su primjerci fonograma).

Subjekt prava je proizvođač fonograma (fizičko ili pravno lice) koje prvo snimi zvukove izvođenja ili druge zvukove (lice koje je „presnimilo“ određene zvukove sa jednog na drugi nije proizvođač fonograma). Subjekt zaštite nije tonski snimatelj, već proizvođač fonograma, tj. lice koje preduzme inicijativu i snosi odgovornost za prvo snimanje zvukova jednog izvođenja. Zaštićen je samo prvi snimak. Odnos između proizvođača fonograma i izvođača reguliše se izvođačkim ugovorom.

Sudska praksa:

Nema povrede izvođačkog ugovora od strane tuženog izostankom reklamiranja izdanja tužioca, niti na drugi način, niti odgovornosti tuženog za finansijski neuspeh predmetnog fonograma. U konkretnom pravnom poslu, stranke imaju nepokrivene rashode, a ekonomska korist je izostala zbog same prodaje fonograma tužioca u uslovima snažne piraterije na tržištu i opšteg pada kupovine legalnih muzičkih proizvoda. Istovremeno, tužilac nema prava na izvođački honorar, jer je u ugovoru isključena obaveza isplate naknade za izvršno snimanje u slučaju prodaje fonograma ispod ugovorenog cenzusa.

(Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž.br.92/04 od 26.5.2005. godine)

Presnimavanje fonograma gramofonske ploče ili kasete, odnosno videograma omota nosača zvuka bez saglasnosti autora predstavlja piratsku povredu njegovih autorskih prava.

(Presuda Vrhovnog suda Srbije, Gž.36/02 od 04.07.2002. godine)

18.1. Isključiva prava:

- umnožavanje fonograma u potpunosti ili djelomično
- stavljanje u promet originala ili umnožavanje primjeraka svojih fonograma
- davanje u zakup svojih fonograma
- činjenje dostupnim javnosti svojih fonograma
- pravo na naknadu za saopštavanje javnosti

Korisnik je obavezan za svako pojedinačno korištenje da plati proizvođaču fonograma jedinstvenu pravičnu naknadu. U pitanju je pravo proizvođača fonograma na potraživanje naknade za emitovanje fonograma i za javno saopštavanje fonograma uz pomoć tehničkih uređaja (CD, kasetofon i sl.) i pravo na potraživanje naknade za javno saopštavanje fonograma koji se emituju (putem radio ili TV aparata postavljenim na javnim mjestima). Dužnik je korisnik fonograma (emisiona stanica, vlasnik ili držalac prostora, i instalacije gdje se fonogram saopštava).

Pravo na naknadu za saopštavanje javnosti fonograma traje 50 godina od dana njegovog objavljivanja pod uslovima da je on još uvijek zaštićen.

Sudska praksa:

Emitovanje fonograma i javno saopštavanje fonograma koji se emituje su, prema zakonskoj odredbi, dva vida korištenja koji posebno podliježu obavezi plaćanja naknade. Emitovanjem se programski sadržaj čini dostupnim u relevantnoj zoni pokrivanja, odnosno zoni opsluživanja, pa se sa sadržinom programa može upoznati svako lice koje posjeduje odgovarajući prijemni uređaj. Ako je prijemni uređaj postavljen na mjestu koje je dostupno javnosti, onda se od strane onoga koji takav uređaj posjeduje vrši javno saopštavanje licima koja nemaju takvu tehničku mogućnost.

(Iz presude Višeg trgovinskog suda, Pž. 5548/08 od 10.12.2008. godine)

Korisnik fonograma je dužan da plaća naknadu za korištenje i za slučaj da nije zaključio ugovor sa organizacijom za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

(Iz presude Višeg trgovinskog suda, Pž. 8545/08 od 19.11.2008. godine)

18.2. Trajanje prava

Prava proizvođača fonograma traju 50 godina od dana prvog fiksiranja. Ako je fonogram u tom roku zakonito izdat, prava traju 50 godina od dana prvog izdanja. Ako fonogram u tom roku nije zakonito saopšten javnosti, prava traju 50 godina od dana takvog prvog saopštavanja javnosti.

19. Prava filmskih producenata

Filmski producent (proizvođač videograma) jeste fizičko ili pravno lice koje u svoje ime daje inicijativu, prikuplja finansijska sredstva, organizuje, rukovodi i preuzima odgovornost za fiksiranje audio-vizuelnog djela ili slijeda pomičnih slika praćenih zvukom ili bez zvuka (videogram).

Videogram je snimak određene sekvence slika sa ili bez pratećeg zvuka na nosaču slike. Predmet zaštite je nematerijalno dobro u vidu snimka filmskog djela kao i određenog snimka niza pokretnih slika (sa ili bez pratećeg zvuka) na tjelesni nosač (magnetna traka, celuloidna traka tzv. optički disk i sl.) u koji je inkorporiran.

19.1. Prava filmskog producenta

Filmski producent ima isključivo pravo:

- umnožavanja svojih videograma
- stavljanja u promet primjeraka videograma
- davanja u zakup svojih videograma
- javnog prikazivanja i činjenja dostupnim javnosti svojih videograma.

Proizvođač videograma je po pravilu korisnik autorskih djela, interpretacije – izvođenja, fonograma i emisije, a svoje pravne odnose sa navedenim licima uređuje ugovorom.

Pravo proizvođača videograma štiti privrednu djelatnost, a ne intelektualnu tvorevinu, i ovo pravo se sastoji samo od imovinskopravnih ovlašćenja. Pravo filmskog producenta (proizvođača videograma) nije isto što i autorsko pravo na filmskom djelu.

19.2. Naknada

Filmski producent ima pravo na odgovarajuću naknadu za zvučno i vizuelno reprodukovanje svojih videograma za privatnu ili drugu sopstvenu upotrebu.

19.3. Trajanje prava

Prava filmskog producenta traju 50 godina od dana prvog fiksiranja videograma, a ako nije izdat, onda 50 godina od dana nastanka videograma.

20. Prava organizacije za radio-difuziju

Emisija je električni, elektromagnetni ili drugi zvučni signal pretvoren u zvučni, vizuelni, odnosno zvučno-vizuelni sadržaj, koji se emituje radi saopštavanja javnosti.

Predmet zaštite je emisija u smislu emitovanog radio ili TV programa, a ne emitovani signal koji je bestjelesni nosač emisije. Pod emisijom se podrazumijeva ne samo slanje, već i istovremeno prijem od javnosti, pa nije bitno da li je ona prethodno snimljena ili ide „uživo“. Za pojam emisije nebitno je šta je na programu (autorsko djelo, utakmica, izvođenje i sl.).

Organizacija za radio-difuziju je pravno lice koje svojim sredstvima i u sopstvenoj organizaciji proizvodi emisiju i snosi odgovornost za proizvodnju emisije.

Ugovorom se uređuju imovinski odnosi između proizvođača emisije sa jedne strane i autora, nosioca autorskog prava, interpretatora, s druge strane.

Proizvođač emisije je najčešće lice koje proizvodi i emituje emisiju (npr. TV stanica koja ima sopstvenu TV produkciju, ali raspolaže i tehničkim sredstvima da emituje ono što je proizvela). Jedno lice može biti proizvođač emisije i proizvođač fonograma, odnosno videograma. To je situacija kada proizvođač emisije emituje program sa fonograma ili videograma koji je sam proizveo.

20.1. Prava organizacije za radio-difuziju su:

- reemitovanje svojih emisija bežično ili putem žica
- sekundarno korištenje svojih emisija
- snimanje svojih emisija
- reprodukovanje snimaka svojih emisija
- distribuiranje snimaka svojih emisija
- činjenje dostupnim javnosti svojih emisija.

20.2. Prava organizacije za radio-difuziju traju 50 godina, od dana prvog emitovanja.

21. Prava proizvođača baze podataka

Prozvođač baze podataka je pravno ili fizičko lice koje je sopstvenim sredstvima i u sopstvenoj organizaciji sačinilo bazu podataka.

Pravna zaštita štiti privrednu djelatnost stvaranja baze podataka a ne individualni ljudski čin stvaraoca baze podataka.

Pod bazom podataka u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima smatra se zbirka samostalnih djela, podataka ili druge građe u bilo kojem obliku koja je sistematski ili metodički uređena i pojedinačno pristupačna putem elektronskih ili drugih sredstava i kod koje je pribavljanje, verifikacija ili predstavljanje njene sadržine tražilo kvalitativno ili kvantitativno znatno ulaganje ljudskih i tehničkih ili finansijskih sredstava.

Baza podataka ne mora da bude zbirka u smislu autorskog djela zbirke. U bazu podataka mogu se unijeti različiti podaci ili građa (preko cijelih izdvojenih autorskih djela do raznih imenika, adresara i sl.).

Bazom podataka ne smatra se računarski program koji se koristi za njeno stvaranje ili rad.

21.1. Prava proizvođača baze podataka:

- umnožavanje baze podataka
- stavljanje u promet primjeraka baze podataka
- davanje u zakup primjeraka baze podataka
- činjenje dostupnim javnosti baze podataka
- drugi oblici saopštavanja javnosti baze podataka.

Klasični oblik vršenja ovog prava ili ovlašćenja jeste da se elektronska baza podataka preko računara stavi na mrežu računara (na internet ili drugu javnu mrežu) da bi druga zainteresovana lica mogla koristiti podatke iz baze podataka.

21.2. Prava i obaveze ovlašćenih korisnika

Ovlašćeni korisnik objavljene baze podataka može koristiti bazu podataka u neznatnim dijelovima u bilo koju svrhu, ali ne smije obavljati radnje koje su suprotne uobičajenom korištenju te baze ili se nanosi šteta njenom proizvođaču u nerazumnoj mjeri.

Ovlašćeni korisnik mora da štiti autorska prava i u pogledu dijela ili predmeta zaštite koji je sadržan u bazi podataka.

Ovlašćeni korisnik objavljene baze podataka može se slobodno koristiti znatnim dijelovima njene sadržine u privatne ili druge sopstvene svrhe baze podataka koja nije elektronska, ako primjerci nisu namijenjeni ili pristupačni javnosti i ako nema namjere za ostvarenje imovinske koristi.

U službenim postupcima i u provođenju zadataka javne bezbjednosti, upotreba baze podataka je slobodna.

21.3. Trajanje prava

Prava proizvođača baze podataka traju 15 godina od završetka njene izrade (od nastanka), a ako je baza podataka objavljena, prava traju 15 godina od prvog objavljivanja.

Ukoliko se tokom navedenog perioda baza podataka kvalitativno i kvantitativno znatno izmijeni, rok se produžava za narednih 15 godina.

22. Ostvarivanje prava

Autor može da ostvaruje svoja autorska prava sam ili posredstvom zastupnika koji može da bude fizičko ili pravno lice koga autor ovlasti za zastupanje.

Autorska prava mogu se ostvarivati individualno (za svako pojedinačno autorsko djelo) i kolektivno (za više autorskih djela više autora zajedno).

Djelatnost ostvarivanja autorskog prava u Bosni i Hercegovini mogu obavljati organizacije autora i drugi nosioci autorskih prava uz odobrenje Instituta za intelektualno vlasništvo BiH.

Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava uređuje se:

- sadržaj i način kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava,
- organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava,
- uslovi i postupak za davanje dozvole za kolektivno ostvarivanje,
- tarife i tarifni ugovori o visinama naknada za prava korištenja autorskog djela,
- nadzor, nadležnost državnog organa nad kolektivnim organizacijama,
- imenovanje, sastav, nadležnost i postupak savjeta za autorsko pravo.

Nosioci prava ustupaju organizaciji na isključiv način svoja određena imovinska ovlašćenja na određenim vrstama predmeta zaštite. Veza između organizacije i autora počiva na ugovoru koji je kompleksan jer sadrži elemente više različitih ugovora. Organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava djeluje za tuđ račun, ali za svoje ime, što karakteriše ugovor o komisionu.

Kolektivno ostvarivanje autorskog prava moguće je samo u slučaju da je autorsko djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini. Postoje četiri kolektivne organizacije, i to: "Sine Qua Non"- ovlašćeni zastupnik autora; "UZUS"-prava izvođača; "UG Kvantum"-zaštita diskografskih ...i prava proizvođača fonograma; "Elta Kabel"-prava autora i prava radio-difuznih organizacija.

Aktivnosti organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava su:

- sklapanje ugovora o prenosu neisključivih prava korisnicima, za korištenje autorskih djela iz repertoara kolektivne organizacije pod jednakim uslovima za iste korisnike, iste vrste djela i za iste načine korištenja;
- sklapanje kolektivnih ugovora sa reprezentativnim udruženjima korisnika o uslovima za korištenje autorskih djela;
- objavljivanje tarife o visini naknade za korištenje autorskih djela i vršenje naplate naknada;
- raspodjela uplaćenih naknada autorima;
- kontrola nad korištenjem autorskih djela koja čine repertoar organizacije;
- pokretanje postupaka zaštite kod sudova i drugih državnih organa;
- sklapanje ugovora sa stranim organizacijama.

Odnos organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava prema autorima:

- ne može odbiti zahtjeve za sklapanje ugovora za kolektivno ostvarenje prava iz oblasti svoje djelatnosti;
- autori koji povjere kolektivnoj organizaciji ostvarenje svojih prava postaju njeni članovi;
- zabrana izuzimanja djela, samo ako je ugovorom regulisano, autor može izuzeti svoja pojedina djela;
- pretpostavka kolektivnog ostvarivanja prava - djeluje za račun svih autora u okviru vrste prava i djela za koje je specijalizovana;
- autor koji ne želi svoja prava ostvariti na kolektivan način mora pismeno o tome obavijestiti kolektivnu organizaciju;
- raspodjela prihoda – sredstva se dijele na autorske honorare u skladu sa usvojenim pravilima o raspodjeli.

Odnos organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava sa korisnicima:

- tarifom se utvrđuje iznos naknade koju pojedini korisnici mogu da plate kolektivnoj organizaciji za korištenje autorskih djela iz njenog repertoara;
- tarifa se određuje kolektivnim ugovorom između kolektivne organizacije i reprezentativnog udruženja korisnika;
- kolektivni ugovori se zaključuju nakon prethodno obavljenih pregovora;
- kolektivni ugovori se objavljuju u Službenom glasniku BiH.

Obaveze korisnika:

- sklapa ugovor o korištenju djela;
- dostavlja kolektivnoj organizaciji popis svih korištenih djela ako je to propisano zakonom;
- zabrana priredbe odnosno korištenja zaštićenih djela ako organizator priredbe nije prethodno pribavio pravo saopštavanja javnosti autorskih djela;
- ako koristi djela bez neisključivog prava prenosa, najmanje jednom mjesečno da šalje podatke o njihovom korištenju kolektivnoj organizaciji;
- proizvođači uređaja za zvučno i vizuelno snimanje, proizvođači uređaja za fotokopiranje, proizvođači praznih nosača slike ili teksta, odnosno uvoznici takvih uređaja i nosača, dužni su krajem svakog kvartala saopštiti kolektivnoj organizaciji podatke o broju i vrsti prodatih, odnosno uvezenih uređaja i nosača;
- fizička ili pravna lica koja uz naplatu obavljaju fotokopiranje dužna su krajem svakog mjeseca da saopšte podatke o broju izrađenih fotokopija.

Sudska praksa:

Ako korisnik fonograma određenog proizvođača fonograma tvrdi da je to lice obavijestilo organizaciju da će pravo ostvarivati individualno, onda je na njemu teret dokazivanja da ne važi pretpostavka iz člana 167. Zakona o autorskom i srodnim pravima i teret dokazivanja. Ali, ako korisnik samo tvrdi da to lice ne ostvaruje za-

štitu preko organizacije, onda je na organizaciji teret dokazivanja činjenice da joj je pravo ustupljeno ugovorom.

(Iz rješenja Višeg trgovinskog suda, Pž.461/09 od 07.05.2009. godine)

Za dobijanje dozvole za rad od strane Zavoda za intelektualnu svojinu i registraciju organizacije za kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma, nije preduslov zaključenje ugovora sa odgovarajućim inostranim organizacijama, već je ugovore dužna da zaključi u roku 5 godina od dobijanja dozvole, što znači da je u tom periodu dužna da dokaže svoju aktivnu legitimaciju za isplatu naknade za korištenje fonograma čiji su nosioci strana lica, pa je pretpostavka da postojanje ovlašćenja za kolektivno ostvarivanje prava ne važi kada su u pitanju strani nosioci prava.

(Iz presude Višeg trgovinskog suda, Pž. 9344/08 od 12.03.2009. godine)

Ugovor kojim nosioci sporednog prava, na isključiv način, ustupaju svoja prava organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava ne mora biti zaključen u pisanoj formi, jer to zakonom nije izričito propisano, već i konsensualno.

(Iz presude Višeg trgovinskog suda, Pž.461/09 od 07.05.2009. godine)

Na organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma, kao tužiocu, je teret tvrdnje iznošenja činjenica od kojih zavisi pravo na naplatu godišnje naknade obračunate prema Tarifi, kada nije zaključen ugovor o ustupanju prava. Bitna činjenica za ostvarivanje prava na naplatu naknade je činjenica korištenja fonograma, a bitna činjenica za naplatu godišnje naknade je vremenski period od godinu dana na koji se ista odnosi.

(Iz presude Višeg trgovinskog suda, Pž.2736/08 od 09.07.2008. godine)

Organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava Tarifom, kao svojim opštim aktom, može odrediti visinu, način obračuna i uslove naplate naknade za iskorištavanje predmeta zaštite sa svog repertoara, ali ne može suprotno zakonu, koji je bio na snazi u vrijeme kada je donijeta Tarifa, utvrđivati osnov odgovornosti onih lica za koja sam zakon takvu odgovornost nije predvidio, tj. ne može ustanovljavati solidarnu odgovornost za plaćanje naknade vlasnika ili korisnika prostora u kome se iskorištavaju muzička djela.

(Iz rješenja Višeg trgovinskog suda Pž. 2595/05 od 9. novembra 2006. godine)

Kada između Saveza organizacija kompozitora Jugoslavije „SOKOJ“ – Društvo za zaštitu autorskih prava, kao organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih prava, i korisnika nije zaključen ugovor o neisključivom ustupanju prava iskorištavanja predmeta zaštite sa repertoara organizacije, postoji obaveza plaćanja naknade za iskorištavanje autorskih djela koja su predmet zaštite, a ukoliko nema korištenja muzičkih djela koja čine repertoar organizacije nema ni obaveze plaćanja naknade. Osnovnicu za obračun naknade ne čini sav prihod tuženog, već prihod koji korisnik ostvaruje obavljajući djelatnost u okviru koje iskorištava muzička djela, a ako prihod ne ostvaruje, onda osnovicu za obračun čine ukupni troškovi korisnika.

(Iz rješenja Višeg trgovinskog suda Pž. 483/05 od 21. aprila 2005. godine)

Savez organizacija kompozitora Jugoslavije „SOKOJ“ – Društvo za zaštitu autorskih prava nema pravo na autorsku naknadu za korištenje muzičkih djela po osnovu javnog izvođenja kompozicija na koncertu, koji je organizovalo lice na koje su autori – izvođači ugovorom prenijeli pravo korištenja njihovog autorskog djela.

(Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. 1240/04 od 09. decembra 2004. godine)

Kolektivnim ostvarivanjem i zaštitom autorskog prava može se baviti samo SOKOJ, kome nosioci autorskog prava ustupaju na isključiv način svoja imovinskoppravna ovlašćenja, pa korisnik nema mogućnost izbora kome će da plaća naknadu za izvođenje muzičkih djela.

(Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž.1644/04 od 11. marta 2004. godine)

Vlasnik kablovske televizije dužan je da plati autorsku naknadu za emitovanje putem kablovske televizije autorskih muzičkih djela bez saglasnosti autora i organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih prava, jer postoji zakonska pretpostavka da organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih prava ima ovlašćenje da djeluje za račun svih nosilaca autorskog prava u pogledu onih prava koja su obuhvaćena njenom djelatnošću.

(Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. 2127/03 od 28. januara 2004. godine)

Organizacija koja kolektivno ostvaruje autorska prava mora da ima većinu nosilaca autorskih prava kada se radi o domaćim stvaraocima i da ima zaključene ugovore sa inostranim autorskim društvima kojima se obezbjeđuje reciprocitet u zaštiti kao i druge uslove, pa kada se pojavljuje kao tužilac, nema obavezu da dokaže koje au-

tore štiti i da su djela baš tih autora emitovana na radio i televizijskom programu tuženog.

(Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž.7294/02 od 14. novembra 2002. godine)

U slučaju kolektivnog ostvarivanja prava na naknadu nosioci autorskog, odnosno srodnih prava daju nalog organizaciji da u svoje ime i za njihov račun naplate naknadu od korisnika.

(Iz rješenja Višeg trgovinskog suda u Beogradu Pž. 5890/01 od 03. februara 2002. godine)

23. Zaštita autorskog i srodnih prava

23.1. Ovlašćena lica

Lice čija su prava iz ovog zakona povrijeđena može da traži zaštitu tih prava i naknadu štete od njihovog povredioca prema opštim pravilima o naknadi štete ako zakonom nije drugačije određeno.

Zaštitu može da traži lice kojem prijete stvarna opasnost da će njegova prava biti povrijeđena.

Zakonom o autorskom i srodnim pravima predviđena je:

- građanskopravna zaštita,
- krivičnopravna zaštita,
- upravnopravna zaštita.

23.2. Povreda autorskog prava

Povreda autorskog prava vrši se protivpravnom radnjom. Protivpravnost postoji ako nosilac prava nije ovlastio određeno lice da izvrši konkretnu radnju.

Građanskopravna odgovornost za povredu autorskog prava nezavisna je od krivice. Izuzetak je kod odgovornosti za štetu gdje su relevantne odredbe obligacionog prava. Postoje razlozi za isključenje protivpravnosti predviđene zakonom, gdje je dozvoljeno slobodno vršenje autorskog/srodnog prava.

Aktivno legitimisan za ostvarenje sudske zaštite je izvorni nosilac autorskog prava (autor, izvođač, proizvođač fonograma, emisije i baze podataka), zatim lica koja su nosioci isključivih imovinskopravnih ovlašćenja na osnovu ugovora o prenošenju autorskog prava ili na osnovu zakona. Neisključivi sticalac prava iskorištavanja autorskog prava nije aktivni legitimac na vođenje sudskog spora za povredu autorskog prava.

Pasivno legitimisano je svako lice koje je učinilo povrede određenog isključivog ovlaštenja. Da bi jedno lice bilo pasivno legitimisano, odnosno da je učestvovalo u povredi prava, neophodno je postojanje uzročne veze između radnje i povrede. Radi se o adekvatnoj uzročnosti. Ali ako se radi o povredi koja je nastala djelovanjem više uzroka, za učestvovanje u povredi dovoljno je da radnja određenog lica predstavlja jedan od uzroka. Kod saizvršilaštva nebitno je kakva je uloga u radnji kojom se povređuje autorsko pravo (kao saizvršilac, pomagač, podstrekač i sl.).

Na posredan način se može povrijediti autorsko pravo kada se radnja preduzima preko drugoga. Psihički odnos je direktan kada se radnja izvršenja preko drugog može u potpunosti pripisati posrednom izvršiocu.

Sudska praksa:

Postojanje autorskog prava i utvrđivanje njegovog ovlaštenja je prethodno pitanje u sporu radi zaštite prava pa i radi dosuđivanja štete. Zaštitu autorskih prava može osnovano tražiti osoba koja je dokazala da je autor ili koautor autorskog djela (scenarija).

(VTS RH, PŽ- od 14. travnja 2004. god.)

23.3. Tužbe za zaštitu povrijeđenog autorskog/srodnog prava

- Tužbeni zahtjev za utvrđivanje učinjene povrede prava ide za tim samo da se utvrdi izvršenje povrede autorskog/srodnog prava, da je to učinio tuženi i da je tuženi odgovoran za povredu (namjerom ili nepažnjom), ovakav tužbeni zahtjev obično i po pravilu postavlja se zajedno (kumulira) sa zahtjevom za činidbu. Tužilac može da ima samo interes da se utvrdi posljedica povrede i njen učinilac, ali iz nekih razloga ne želi da preduzima drugi vid zaštite (npr. ne traži prestanak vršenja povrede).

Što se tiče negativne utvrđujuće tužbe, njome tužilac traži da se utvrdi da povreda na koju je ukazano od nosioca autorskog prava ne postoji niti je čini pa ima pravni interes negativnog utvrđenja.

- Tužbeni zahtjev za zabranu vršenja povrede prava i budućih sličnih povreda

Uslov za osnovanost ovakvog tužbenog zahtjeva je izvršenje povrede (svršena radnja – povreda je već učinjena), odnosno da povreda traje (još nije završena) i postojanje opasnosti od ponavljanja povrede autorskog prava.

Kod povreda koje se vrše (ne prestaju), tužbeni zahtjev ide na obustavljanje radnje povrede te zabranu ponovnog vršenja, odnosno preduzimanja radnje (tako npr. kod neovlašćenog stavljanja u promet jednog filmskog djela traži se obustava prikazivanja filmskog djela).

Ako postoji opasnost da će se već svršene – učinjene povrede ponoviti ili nastaviti, tužbeni zahtjev je usmjeren da se obaveže tuženi da povredu neće ponoviti ili nastaviti. Da bi se tužbeni zahtjev mogao usvojiti, potrebno je nesumnjivo utvrditi postojanje realne opasnosti od ponavljanja ili nastavljanja radnje kojom se vrijeđa pravo. U suprotnom, ako ne postoji opasnost od povrede prava, tužbeni zahtjev se treba odbiti.

- Tužbeni zahtjev za zabranu pripremnih radnji i radnji kojima se izvrši povreda

Ovdje se radi o tužbenom zahtjevu kada povreda prava nije izvršena odnosno nije započeta, ali se traži zabrana njenog vršenja. Učinjena povreda prava sama po sebi predstavlja opasnost od ponavljanja, međutim, opasnost od nastupanja povrede ne može biti ništa manja ako je očito da je tuženi preduzeo sve pripreme radnje i ispoljio namjeru da izvrši povredu prava.

Npr. reklamiranje skorog početka prodaje književnog djela od strane lica koje nema ovlaštenje od nosioca prava za stavljanje u promet. Nosiocu autorskog prava mora se omogućiti da preventivno zaštiti svoje autorsko pravo, stavljanjem zabrane u promet knjige.

- Tužbeni zahtjev za uništenje ili preinačenje predmeta kojima je učinjena povreda prava, kao i sprava – alata namijenjenih za proizvodnju predmeta

Ovakav zahtjev je usmjeren na traženje da se unište ili preinače predmeti kojima je učinjena povreda. Nije u pitanju kaznena mjera već građanskopravna sankcija za povredu autorskog prava (npr. neovlašćena proizvodnja primjeraka predmeta zaštite na CD). Tužilac je ovlašten da pored uništenja proizvedenih primjeraka traži i uništenje opreme koja se koristila za proizvodnju ili ako je na CD-u izostalo ime autora, tužilac može tražiti uništenje svih primjeraka (zbog povrede prava paterniteta) ili preinačenje na način da se stavi ime autora na omote neprodatih primjeraka.

Tužbeni zahtjev po svojoj prirodi ima funkciju i budućeg onemogućavanja povrede prava, odnosno „otklanjanja stanja nastalog izvršenom povredom i uspostavljanje stanja koje je bilo prije nego što je povreda izvršena“. Međutim, mora se voditi računa o cilju i svrsi ove sankcije jer uništenje predmeta, sprava i opreme sud će naložiti samo u mjeri u kojoj je to neophodno za prestanak ili onemogućavanje radnje povrede prava, odnosno za otklanjanje stanja nastalog povredom prava.

Npr. uništenje štamparske opreme jedne štamparije zbog neovlašćenog štampanja jednog književnog djela ili rušenje bioskopa zbog neovlašćenog prikazivanja filma. Ali je opravdano osim uništenja piratskih CD-a, uništenje i opreme za izradu ovih CD-a.

Predviđena su dva ograničenja u dosuđivanju uništenja ili preinačenja predmeta, sprava i opreme i to: kada su u pitanju djela arhitekture i kad su predmeti kojima je povreda izvršena složeni od više predmeta koji se mogu razdvojiti. Sud neće izreći rušenje građevinskog objekta koji je izgrađen povredom autorskog prava (mada je to jedini način da se prestane sa povredom, odnosno da se ukloni stanje nastalo

izvršenom povredom), ali moguće je naložiti uništenje ili preinačenje građevine ako je to opravdano s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja.

Npr. ako su investitor i izvođač neovlašćeno odstupili od arhitektonskog plana i na taj način povrijedili autorsko pravo arhitekta, može se naložiti preinačenje građevinskog objekta.

Npr. ako je povreda prava izvršena proizvodnjom CD-a čiji omot nije pravilno označen, onda se ne može naložiti uništenje CD-a ako će svrha zaštite biti postignuta uništenjem omota.

Pored zahtjeva za uništenje ili preinačenje predmeta kojim je izvršena povreda prava, tužilac može zahtijevati da mu tuženi ustupi primjerke djela ili sprave uz naknadu troškova proizvodnje.

Pri odlučivanju o tužbenim zahtjevima za uklanjanje stanja nastalog povredom prava, za uništenje predmeta povrede ili sredstava upotrijebljenih za činjenje povreda, sud će uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, naročito razmjernost između težine učinjene povrede i zahtjeva kao i interes ovlašćenog lica da se obezbijedi efektivna zaštita prava. Kada se radi o izgrađenom arhitektonskom objektu, ne primjenjuju se odredbe Zakona o uklanjanju stanja nastalog povredom prava i odredbe o uništenju predmeta povrede (arhitektonskog objekta), osim ako je uništenje objekta svrsishodno uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito manju vrijednost objekta. Postoji pretpostavka da je povreda prava učinjena i da postoji, u postupku protiv lica čije su usluge bile upotrijebljene za povredu prava, ako je postojanje te povrede u postupku prema trećem licu pravosnažno već utvrđeno.

23.4. Tužbeni zahtjev za objavljivanje presude o trošku tuženog u javnim sredstvima informisanja

Ovakav tužbeni zahtjev je usmjeren, prije svega, na otklanjanje stanja nastalog povredom prava, upoznavanjem javnosti sa izvršenom povredom, izvršiocem povrede i sankcijom koju je sud izrekao u cilju postizanja moralne satisfakcije oštećenog.

Sudska praksa:

Obaveza objavljivanja presude u elektronskom mediju je u skladu sa članom 10. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, budući da je ovakav način mešanja u slobodu medija zakonit i u skladu sa legitimnim ciljem zaštite autorskog prava tužioca, s tim da je vreme od 30 dana za objavljivanje presude, računajući taj rok od dana pravosnažnosti presude, po oceni suda podnesen načinu ograničenja slobode medija, koja mera ograničenja medija je srazmerna legitimnom cilju kome se teži.

(Presuda Vrhovnog suda Srbije Gž.145/06 od 24.10.2007. godine)

Sudska zaštita autorskog prava, između ostalog, podrazumeva i mogućnost autora da zateva objavljivanje presude o trošku tuženog, u slučaju povrede njegovih moralnih autorskih prava. Objavljivanjem u dnevnom listu "Politika" izreke ove presude, na zadovoljavajući način se saopštava javnosti ishod spora, u kojem je utvrđena povreda autorskog prava tužilje i u dovoljnoj meri se ostvaruje svrha ovog vida zaštite autorskog prava tužilje, iz člana 172. Zakona o autorskom i srodnim pravima.

(Presuda Okružnog suda u Beogradu P. br. 173/01 od 02.03.2006. godine)

23.5. Tužbeni zahtjev za naknadu materijalne štete

Povreda prava autora može se učiniti namjerno (umišljajno) ili zbog nepažnje (nehata). Namjera je svjesno i voljno djelovanje sa ciljem prouzrokovanja povrede, odnosno nanošenja štete, dok kod nehatnog djelovanja nedostaje svijest o povredi prava iako je morala postojati takva svijest. Kod određivanja novčanog iznosa štete, odnosno njene naknade zbog povrede autorskog ili srodnog prava, postoje u praksi tri metode:

- Diferencijalna metoda sastoji se u utvrđivanju i iskazivanju razlike u imovini tužioca, koja postoji kada se uporedi stanje u kojem bi se njegova imovina nalazila da nije došlo do povrede prava, sa stanjem u kojem se njegova imovina stvarno nalazi poslije povrede prava. Nedostatak ove metode je u tome što počiva na jednom hipotetičkom toku događanja koji bi se desili da do povrede nije došlo. Razlozi umanjena odnosno izostanka uvećanja ekonomske koristi tužioca mogu biti skopčani sa spletom raznih okolnosti, od kojih povreda prava nije jedina, a ne mora biti ni najbitnija.¹
- Metoda protivpravne dobiti štetnika polazi od toga da korist koju je štetnik ostvario povrijedivši tuđe pravo pripada oštećenom nosiocu prava. Za razliku od diferencijalne metode, ova metoda oslobađa obaveze tužioca da dokazuje hipotetičke činjenice o dobiti koju bi on ostvario da do povrede prava nije došlo. Nedostatak ove metode je u tome da se dobit (korist) koju je štetnik ostvario nikako ne može kvalifikovati kao šteta koju on mora nadoknaditi oštećenom. Ta dobit je rezultat povezanog dejstva raznih okolnosti, tako da tužilac može računati samo na jedan određeni dio te dobiti koji je u neposrednoj uzročnoj povezanosti sa povredom prava. Da li je to konkretna dobit (korist) koju je tuženi ostvario protivpravnom radnjom ili je riječ o nečemu drugom. Moguće je da je tuženi ostvario ogromnu dobit upustivši se u privredni rizik korištenja predmeta zaštite za koji rizik ni tužilac kao nosilac prava nije imao hrabrosti (tužilac sam ni preko legalnog korisnika ne bi ostvario dobit od korištenja predmeta zaštite). Moguće je da tužilac sam privredno koristi predmet zaštite, a da tuženi kao protivpravni korisnik nije ostvario nikakvu dobit od toga, već je zbog loših poslovnih procjena zapao u gubitke. U oba slučaja izvjesno je da tužilac na svojoj imovini trpi izostanak naknade za ustupanje - prenos prava korištenja. Kod povrede prava intelektualne svojine štetna radnja se sastoji u neovlašćenom korištenju

¹ Autorsko pravo i srodna prava, Slobodan M. Marković, str 370.

tuđeg predmeta zaštite. Protivpravna dobit štetnika se svodi na uštedu koju je on ostvario neplaćanjem odgovarajuće naknade za pribavljanje prava na korištenje predmeta zaštite.²

- Metoda analogije sa naknadom za ustupanje - prenos prava. Ova metoda sastoji se u obračunavanju iznosa uobičajene naknade koju bi tuženi platio tužiocu da je iskoristio predmet zaštite na osnovu ugovora o ustupanju - prenosu određenih imovinskopravnih ovlašćenja a ne protivpravno. I kod ove metode javljaju se poteškoće koje su vezane, prije svega, za određivanje uobičajenog iznosa naknade za konkretan oblik privrednog iskorištavanja konkretnog predmeta zaštite. Zamjerka ovoj metodi jeste da njena primjena stavlja štetnika u isti položaj kao da je legalni korisnik (nosilac prava korištenja) i da primjena ove metode stimulise povredu prava jer štetnik zna da u slučaju da bude osuđen zbog povrede prava ne može proći gore nego što bi prošao da je pribavio pravo na iskorištavanje predmeta zaštite. I pored svih kritika ova metoda je ipak najprihvatljivija u praksi. Iznos naknade koji bi prema uobičajenom toku stvari bio ugovoren (vodeći računa o konkretnim uslovima) mora se uzeti kao osnovica za utvrđivanje štete koju je tužilac pretrpio. S tim što se ovaj iznos (osnovica) mora uvećati u mjeri koja kompenzuje razliku koja postoji između ekonomskog položaja u kojem bi tužilac bio da je taj iznos uredno primio kao ugovorenu naknadu za prenos prava i ekonomskog položaja u kojem se on stvarno nalazi kad taj iznos prima kao naknadu štete za svoje povrijeđeno pravo. Tužilac i tuženi ne smiju proći isto, nezavisno od toga da li je predmet zaštite korišten legalno ili protivpravno. To se postiže uključivanjem (pored uobičajene naknade za ustupanje prava) i novčanog ekvivalenta u obračun iznosa štete.³

Sudska praksa:

Visina naknade imovinske štete zbog neovlašćenog korištenja autorskog dela po pravilu se utvrđuje veštačenjem, a ne po slobodnoj oceni suda.

(Iz rješenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Gž.58/05 od 23. juna 2005. godine)

Za svako iskorištavanje autorskog dela od strane drugog lica autoru odnosno njegovim naslednicima, dok ovo pravo traje, pripada naknada.

(Vrhovni sud Srbije, Gž 635/84)

23.6. Penal

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima propisuje da u slučaju povrede imovinskog ili drugog prava autora izvršene namjerno ili iz nepažnje, tužilac može zahtijevati od povredioca plaćanje do trostrukog iznosa ugovorene naknade, a ako nije ugovorena, odgovarajuće uobičajene naknade.

² Autorsko pravo i srodna prava, Slobodan M. Marković, str. 371.

³ Autorsko pravo i srodna prava, Slobodan M. Marković, str 372, 373.

Prilikom odlučivanja o plaćanju penala kao i utvrđivanja visine sud će uzeti u obzir sve okolnosti pojedinog slučaja, posebno stepen krivice, visinu ugovornog ili uobičajenog honorara, odnosno naknade i preventivnu svrhu civilne kazne.

Ako je imovinska šteta veća od civilne kazne, tužilac može zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Cilj civilne kazne (penala) je da omogući pravednu kompenzaciju titularu prava u slučajevima kad je iznos stvarne štete i izmakle dobiti nemoguće ili nerealno dokazati.

Sudska praksa:

Isplata autorske naknade za korištenje autorskog dela ne može se ostvariti ako nije zaključen ugovor, ali se može tražiti naknada štete.

(Vrhovni sud Srbije Gž 1422/86)

Prilikom utvrđivanja naknade za korištenje autorskog dela, kad je to moguće, sud će uzeti u obzir kvalitet dela, mogućnost prodaje dela, materijalnu korist koju druga ugovorna strana postiže korištenjem dela, kao i druge uslove kojima se može utvrditi rezultat koje takvo autorsko delo postiže u zadovoljavanju društvenih potreba.

(Vrhovni sud Srbije Gž 117/85)

23.7. Nematerijalna šteta

Nezavisno od naknade imovinske štete, a i kada je nema, sud može dosuditi autoru ili umjetniku izvođaču, zbog povrede njegovih moralnih prava, pravičnu novčanu naknadu u smislu odredbi Zakona o obligacionim odnosima o novčanoj naknadi nematerijalne štete.

Pod nematerijalnom štetom u smislu Zakona o obligacionim odnosima podrazumijeva se fizički bol, psihički bol i strah. Oštećenom zbog povrede (nematerijalnih) prava ličnosti može se dosuditi pravična novčana naknada, samo kad su se posljedice te povrede manifestovale u jednom od vidova nematerijalne štete.

Prema odredbi čl. 200. st. 1. ZOO svako fizičko lice koje je pretrpjelo duševni bol zbog povrede časti, ugleda, slobode ili prava ličnosti ima pravo na naknadu nematerijalne štete. Oštećenom se može dosuditi novčana naknada samo kada jačina i trajanje bolova i straha ili okolnosti slučaja to opravdavaju da bi se kod oštećenog uspostavila narušena psihička ravnoteža.

Pri tom sud mora voditi računa o značaju povrijeđenog dobra i cilju kojem naknada služi, ali i o tome da se njom ne pogoduje težnjama koje su nespojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom.

Odredbe iz Zakona o autorskom i srodnim pravima o nematerijalnoj šteti je specijalni propis u odnosu na čl. 200. ZOO kao opšti propis i ovaj propis (kao specijalni) postavlja neoborivu pretpostavku da autor, odnosno umjetnik izvođač trpi duševnu bol zbog povrede njegovog lično-pravnog ovlašćenja. Ali time nije unaprijed određena mjera tog duševnog bola niti je specijalnim propisom rečeno o kriterijima za odmjeravanje visine novčanog iznosa nematerijalne štete. Sud će ova pitanja riješiti primjenom odredbi čl. 200. ZOO.

Pored okolnosti navedenih u članu 200. Zakona o obligacionim odnosima sud će prilikom odmjeravanja pravične novčane naknade uzeti kao odlučne okolnosti stepen originalnosti autorskog djela i vrstu radnje kojom je povrijeđeno moralno pravo autora. Polazi se od toga da je stepen veze između tužioca i predmeta zaštite veći ukoliko je veća originalnost djela. Dok kod radnje izvršenja treba uzeti u obzir stepen bezobzirnosti i grubosti, intenzitet duševnog bola proporcionalan je stepenu izvršene radnje. Rok zastarjelosti je 3 (tri) godine od dana saznanja za štetu i učinio-oca odnosno 5 (pet) godina od dana nastanka štete (čl. 376. ZOO).

Sudska praksa:

Pravo na naknadu neimovinske štete zbog povrede autorskih moralnih prava prestaje smrću titulara autorskog prava, pa nasljednici umrlog mogu ostvarivati ovu naknadu samo pod uslovima iz člana 204. Zakona o obligacionim odnosima (samo ako je priznato pravnosnažnom odlukom ili pismenim sporazumom).

(Iz rješenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Gž.58/05 od 23. juna 2005. godine)

Pri odlučivanju o visini naknade čije je autorsko moralno pravo povrijeđeno treba voditi računa o svim okolnostima slučaja. Dosuđena visina naknade nematerijalne štete treba biti u skladu s vremenom i prostorom, treba voditi računa kakvu poruku time šalje sud strankama pa i javnosti.

(VTS RH, PŽ-699/02 od 02. prosinca 2003. god.)

23.8. Tužbeni zahtjev za povrat neosnovano stečenog

Zakon o autorskom pravu i srodnom pravu u BiH ne propisuje izričito da autor odnosno nosilac autorskog ili srodnog prava može podnijeti i ovu vrstu tužbe. Institut sticanja bez osnova i zahtjev za naknadu štete su dva posve odvojena pravna instituta.

Poznato je da tužilac svoje potraživanje ne može ostvariti dva puta; po osnovu naknade štete i po osnovu povrata stečenog bez osnova.

Pod sticanjem bez osnova u smislu čl. 210. ZOO podrazumijeva se sticanje stvari, i prava ili koristi, koji su ušli u imovinu sticalaca a do tog sticanja je došlo bez pravnog osnova. Sticalac bez osnova je dužan vratiti stvar, ali kada je to nemoguće, tre-

ba vratiti vrijednost postignute koristi. U konkretnom slučaju to znači da povrat neosnovano stečenog ima sve karakteristike i metode naknade materijalne štete po principu protivpravne dobiti štetnika koja se zasniva na argumentu da dobit ili korist koju je štetnik ostvario povredom autorskog prava ili srodnog prava, pripada oštećenom nosiocu prava. Pošto se tužilac mora opredijeliti kojom će tužbom ustati, opredijeliće se za tužbeni zahtjev za povrat neosnovano stečenog kada je nastupila zastarjelost potraživanja naknade štete (čl. 209. Z00).

Za osnovanost tužbenog zahtjeva za povrat neosnovano stečenog nebitno je da li je tuženi pretrpio gubitak jer sama ušteta u plaćanju naknade za ustupanje prava ima se smatrati sticanjem bez osnova.

Ako je sticalac namjerno izvršio prisvajanje tuđeg predmeta zaštite, duguje plodove i zatezne kamate od dana sticanja bez osnova, a u slučaju nepažnje, duguje plodove, odnosno zatezne kamate od dana podnošenja zahtjeva za povrat.

Sudska praksa:

Osoba čije je autorsko pravo povređeno može zahtevati isplatu naknade kako po pravilima o uzrokovanju štete, tako i po pravilima o sticanju bez osnova ako su ispunjeni uslovi za podnošenje oba zahteva, s tim što se naknada za isti gubitak po oba zahteva ne može kumulirati.

(Načelan stav XXXXIX Zajedničke sjednice svih sudova od 26. i 27. od 19.08.1989. u Beogradu)

23.9. Oспорavanje tužbe i tužbenog zahtjeva

Tuženi može isticati činjenične i pravne prigovore protiv tužbe tužioca.

Prigovori činjenične naravi su:

- Da se radnja tuženog nije odnosila na tužiočev predmet zaštite (tuženi tvrdi da je djelo koje je on koristio različito od autorovog djela tužioca i da se ne radi o povredi autorskog prava).⁴
- Originalna obilježja autorovog djela imaju odlučujuću ulogu pri određivanju obima autorskopravne zaštite. Obim zaštite je proporcionalan stepenu originalnosti djela. Utisak koji se može steći upoređivanjem predmeta, odnosno djela tuženog, kojim je eventualno potvrđeno tužiočevo pravo sa tužiočevim predmetom, može biti od identičnosti do potpune različitosti. Od stepena sličnosti zavisice i ostvarenje sudske zaštite. Taj stepen sličnosti (od dvije krajnosti) može uticati na iznos naknade štete, na uspostavljanje stanja nastalog povredom prava i na odluku suda za izricanje privremenih mjera i sl.⁵

⁴ Autorsko pravo i srodna prava, Slobodan M. Marković, str. 376

⁵ Autorsko pravo i srodna prava, Slobodan M. Marković, str. 376

Prigovori pravne naravi su:

- da individualna duhovna tvorevina ne ispunjava uslove da se smatra autorskim pravom;
- da je istekao rok trajanja zaštite autorskog prava;
- da radnja tuženog nije protivpravna jer se sa njom tužilac saglasio ili je kasnije odobrio;
- da radnja tuženog nije protivpravna jer je obuhvaćena određenim ograničenjem autorovog ili srodnog prava;
- da tužilac nema pravo na sudsku zaštitu jer bi se to protivilo načelu savjesnosti i poštenja. (Tuženi je počinio povredu uzdajući se u odnos povjerenja sa tužiocem ili u privid o stanju stvari koju je tužilac stvorio kod tuženog.)

Sudska praksa:

Utvrđenje da li je neka ljudska tvorevina rezultat duhovnog rada, znanja, darovitosti i originalnosti i kao takva autorsko delo ili nije, predstavlja činjenično pitanje, koje se utvrđuje odgovarajućim dokaznim sredstvima, pa i veštačenjem u oblasti u kojoj je ta ljudska tvorevina ostvarena, bez čega nema autorskog dela, ni uslova za autorskopravnu zaštitu iz člana 172. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. list SRJ“, broj 24/98.

(Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž.125/05 od 14.11.2006. godine)

Nema povreda autorskog prava i kad autor konkludentno pristane na izmjenu autorskog dela.

(Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. I 4460/02 od 28.11.2002.)

Zastarelost potraživanja po osnovu autorskih imovinskih prava teče od dana objavljivanja dela.

(Odluka Vrhovnog suda Vojvodine, Gž 32/87 od 29.01.1987. godine)

24. Zaštita tehničkih mjera

Za povredu autorskog i srodnog prava može se podnijeti tužba sa zahtjevom za utvrđenje povrede prava. Povreda prava se može učiniti i na posredan način. Ova povreda postoji u slučaju izvršenja radnji koje imaju obilježje prikrivanja, olakšavanja, omogućavanja ili pripremu neposredne povrede prava.

Smatra se da je povrijeđeno isključivo pravo ako se zaobiđu efektivne tehničke mjere, koje služe za zaštitu autorskih djela ili predmeta srodnih prava.

Tehničke mjere u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima označavaju svaku tehnologiju, uređaj, sredstvo, proizvod, sastavni dio ili kompjuterski program koji su konstruisani da tokom svoje namjenske upotrebe onemogućavaju ili ograniče radnje koje nosilac autorskog prava nije dozvolio.

Smatra se da je lice povrijedilo isključiva prava iz Zakona o autorskom i srodnim pravima ako proizvede, uveze, distribuiraju, proda, da u zakup ili posjeduje za komercijalne svrhe tehnologiju, uređaj, proizvod, sastavni dio ili kompjuterski program ili pruža usluge, koji:

- se predstavljaju, oglašavaju ili se njima trguje radi omogućavanja zaobilaženja efektivnih tehničkih mjera,
- imaju samo ograničen komercijalni značaj ili upotrebljivost za druge svrhe osim za zaobilaženje efektivnih tehničkih mjera,
- su prvenstveno zamišljeni, proizvedeni, izrađeni, sastavljeni proizvedeni ili učinjeni radi zaobilaženja tehničkih mjera.

Navedene odredbe proširuju pojam povrede prava i radnje iskorištavanja predmeta zaštite, koje su izvršene korištenjem neovlašćeno umnoženih primjeraka predmeta zaštite, bez obzira na savjesnost ili nesavjesnost korisnika.

Tehničke mjere neovlašćenim licima onemogućavaju pristup predmetu zaštite ili da opaze predmet zaštite jer je šifrovan (kodiran). Ove mjere omogućavaju registraciju pristupa predmetu zaštite (pristup internetu dostupan samo ako se zna lozinka koja se dobije tek ako se unaprijed plati naknada za pristup). Radnje koje idu za tim da se zaobiđu - „provale“ ove prepreke imaju se smatrati povredom prava.

25. Zaštita podataka o upravljanju pravima

Povredu isključivih prava čini lice koje bez dozvole nosioca prava neovlašćeno uklanja ili izmijeni elektronske informacije o upravljanju pravima, neovlašćeno stavlja u promet, uvozi radi dalje prodaje, daje u zakup i saopštava javnosti primjerka autorskih djela ili predmeta srodnih prava s kojih su elektronski podaci o upravljanju pravima neovlašćeno uklonjeni ili izmijenjeni.

Pod podacima o upravljanju pravima smatraju se podaci koje je naveo nosilac prava, a koji identifikuju autorsko djelo, autora ili drugog nosioca prava, uslove korištenja djela, brojke ili kodove koji predviđaju takve podatke, ako su navedeni na primjerku autora djela ili predmeta srodnog prava ili se pojavljuju u vezi sa njihovim saopštavanjem javnosti.

26. Obaveza naznačavanja

Na svakom primjerku autorskog djela ili predmeta srodnih prava nosilac prava, uvoznik ili drugo lice koje je primijenilo tehničke mjere, mora jasno i vidljivo da naznači upotrebu tehničkih mjera i navede:

- podatke o upotrijebljenoj tehničkoj mjeri i njenim učiniocima,
- svoje ime, odnosno firmu i adresu za omogućavanje efektivnog provođenja sadržinskog ograničenja prava.

Postoji obaveza nosilaca prava koji koriste tehničke mjere prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima da licima koja imaju zakoniti pristup primjerku autorskog djela ili srodnog prava i na njihov zahtjev omogući da ostvare sadržinska ograničenja prava iz ovog zakona ili otklanjanjem tehničkih mjera na drugi način.

27. Privremene mjere

Zakonom o autorskim i srodnim pravima u BiH su propisane privremene mjere kao *lex specialis* propis u odnosu na sudske mjere obezbjeđenja predviđene odredbama Zakona o parničnom postupku (glava X).

Da bi sud odredio privremenu mjeru, nosilac prava dužan je učiniti vjerovatnim da je njegovo pravo povrijeđeno ili da prijeti stvarna opasnost od povrede. Pored navedenih opštih uslova, nosilac prava mora učiniti vjerovatnim:

- opasnost da će ostvarenje zahtjeva biti onemogućeno ili znatno otežano, ili
- da je privremena mjera potrebna radi sprečavanja nastanka štete koju će biti teško popraviti, ili
- da pretpostavljeni povredilac donošenjem privremene mjere, koja bi se kasnije u postupku pokazala kao neopravdana, ne bi pretrpio veće negativne posljedice od ovih koje bi bez donošenja takve privremene mjere pretrpio nosilac prava. Bez postojanja jedne od tri posebne pretpostavke privremena mjera se neće odrediti.

Privremena mjera može se odrediti i bez prethodnog obavještenja i saslušanja suprotne strane pod uslovom da nosilac prava učini vjerovatnim da bi bilo kakvo odgađanje donošenja privremene mjere prouzrokovalo nosiocu prava nastanak štete koju bi bilo teško popraviti.

Dakle, radi se o hitnosti koja ne trpi odlaganje. Rješenje o privremenoj mjeri se u tom slučaju dostavlja suprotnoj strani tek poslije provođenja privremene mjere. Ako se učini vjerovatnim da će predložena privremena mjera prouzrokovati samo neznatnu štetu suprotnoj strani, ne mora se dokazivati opasnost da će ostvarivanje zahtjeva biti onemogućeno ili znatno otežano. Šta predstavlja neznatnu štetu ocjenjuje sud u svakom konkretnom slučaju. Međutim, opasnost da će biti onemogućeno ili znatno otežano ostvarivanje zahtjeva postoji ako zahtjev treba ostvarivati u inostranstvu.

Za obezbjeđenje zahtjeva može se odrediti bilo koja privremena mjera kojom se postiže cilj obezbjeđenja, a naročito:

- zabrana nastavljanja započelih radnji kojima bi se mogla nanijeti povreda autorskog ili srodnih prava,
- privremeno oduzimanje ili isključenje iz prometa predmeta odnosno sredstava kojima se povređuje autorsko ili srodna prava ili koja služe za povredu prava ili koja su nastala kao posljedica povrede prava.

Tužba radi opravdanja određene privremene mjere mora se podnijeti u roku koji odredi sud, ali ne duže od 20 radnih dana, odnosno 31 kalendarskog dana od dana dostavljanja rješenja predlagачa, zavisno od toga koji rok ističe kasnije.

Protiv rješenja o privremenoj mjeri može se izjaviti prigovor. Kako u zakonu nije određen rok za prigovor, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku.

Sudska praksa:

Na prijedlog autora ili drugog nositelja autorskog prava koji učini vjerojatnim da je autorsko pravo povrijeđeno ili da postoji neposredna opasnost od povrede prava, sud može odrediti privremenu mjeru zabrane kazališne izvedbe u kojoj se neovlašćeno koriste autorska glazbena djela. Sud je ovlašćen odrediti privremenu mjeru i bez obavješćivanja protivnika osiguranja ako postoji opasnost od nastanka teške nenaknadive štete.

(VTS RH, 3964/03 OD 08.04.2003.)

Sud može prije donošenja presude na zahtjev tužitelja, koji učini vjerojatnim da je njegovo autorsko pravo povrijeđeno odrediti privremenu mjeru oduzimanja predmeta i njihovim čuvanjem radi sprječavanja nastanka nenadoknadive štete. Nije dovoljno da je autorsko pravo povrijeđeno, dovoljno je da su započete radnje kojima bi moglo biti povrijeđeno autorsko pravo.

(VTS RH, PŽ-703/01 od 26. listopada 2001. godine)

28. Obezbjeđenje dokaza

Obezbjeđenje dokaza je mjera koju donosi sud u formi rješenja pod uslovom da predlagач učini vjerovatnim da je njegovo autorsko pravo povrijeđeno ili da prijete stvarna opasnost od povrede i da će učinilac povrede uništiti dokaze o povredi prava ili da se oni kasnije neće moći pribaviti.

Sud može da pristupi obezbjeđivanju dokaza i bez prethodnog obavješćenja i saslušanja suprotne strane, ali samo ako nosilac prava učini vjerovatnim postojanje

opasnosti da će dokazi o povredi, zbog radnje protivnika, biti uništeni ili se kasnije neće moći izvesti.

Rješenje o obezbjeđenju dokaza dostavlja se u ovom slučaju odmah poslije izvođenja dokaza. Cilj ove mjere je da se lice od koga se prikupljaju dokazi spriječi da ukloni ili uništi dokaze.

Izvođenje odnosno prikupljanje dokaza može se naročito odrediti:

- uviđajem prostorija, poslovne dokumentacije, baze podataka, kompjuterskih memorijskih jedinica ili drugih stvari,
- oduzimanjem uzoraka predmeta povrede,
- pregledom i predajom dokumenata,
- saslušanjem svjedoka i vještaka.

Ako drugačije nije propisano, na postupak obezbjeđenja dokaza slobodno se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku koje se odnose na sudske mjere obezbjeđenja.

Suprotna strana ima pravo da traži vraćanje oduzetih predmeta, zabranu upotrebe pribavljenih informacija i naknadu štete ako se utvrdi da je obezbjeđenje dokaza bilo neopravdano.

Sud mora u postupku obezbjeđenja dokaza obezbijediti:

- zaštitu povjerljivih podataka stranaka,
- onemogućiti zloupotrebu ove mjere, u namjeri pribavljanja povjerljivih podataka suprotne strane.

29. Dužnost obavještenja

U funkciji zaštite autorskih i srodnih prava je i mogućnost određivanja mjere kojom se nalaže tuženom (povrediocu prava) da dostavi podatke o:

- izvoru,
- distribucionim kanalima robe i usluga kojima se povređuje pravo.

Trećim licima koja su povezana sa povredom prava sud može odrediti da dostave podatke o izvoru i kanalima kojima se vrši distribucija robe, usluga, ako ta lica posjeduju robu i daju usluge za koje se sumnja da se njima povređuju autorska i srodna prava.

Dužnost obavještanja odnosi se i na lice koje je od povredioca prava i lica koje u obimu komercijalne djelatnosti posjeduju robu ili vrši usluge za koje se sumnja da vrijeđaju pravo, označeno kao lice umiješano u proizvodnju, izradu i promet robe i usluga za koje se sumnja da se njima povređuje autorsko i srodno pravo.

Podaci koji se traže obuhvataju:

- ime, adresu, firmu i sjedište proizvođača, izrađivača, distributera, dobavljača i drugih posjednika robe, davaoca usluga kao i namjeranih prodavalaca na veliko i malo,
- podatke o količinama proizvedene, izrađene, isporučene, primljene ili naručene robe – usluga i o cijenama ostvarenim za odnosnu robu i usluge.

U Zakonu nije određeno šta će se desiti ako lice od koga se traže podaci uskrati traženu informaciju. Povreda obaveze uskraćivanja svjedočenja odnosno obavještanja dovodi do odgovornosti za štetu koja je nastala nosiocu prava.

30. Izvođenje dokaza

Kada se donese rješenje o izvođenju dokaza koji se nalazi kod suprotne strane, na zahtjev suda, ta strana je dužna predati dokazna sredstva kojima raspolaže.

Dokazna sredstva koja je suprotna strana dužna predati na zahtjev suda odnose se i na bankovnu, finansijsku i poslovnu dokumentaciju koja se nalazi pod kontrolom te strane pod uslovom da se radi o povredi prava koja dostiže obim komercijalne djelatnosti.

Postoji dužnost suda da poslije izvođenja dokaza obezbijedi zaštitu povjerljivih podataka stranke i spriječi zloupotrebu sudskog postupka za pribavljanje povjerljivih podataka suprotne strane.

Odredbe Zakona o parničnom postupku primjenjuju se supsidijarno u postupku izvođenja dokaza.

31. Deponovanje i evidencija autorskih djela

Nosiocima autorskih i srodnih prava omogućeno je deponovanje originala i primjerka njihovih djela kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, a sa ciljem čuvanja dokaza ili zbog drugih razloga.

Knjiga evidencija autorskih djela je javna i jedinstvena za teritoriju BiH.

Postoji oboriva pretpostavka da prava na djelima i predmetima srodnih prava, koja su upisana u knjigu evidencije autorskih prava, pripadaju licu koje je upisano kao njihov vlasnik.

Dok se ne dokaže suprotno, smatra se da postoje isključiva prava na djelima odnosno fonogramima koji nose oznaku © odnosno (P) ispred imena ili firme i da pripadaju licu koje je uz takav znak navedeno.

32. Carinske mjere

Za carinske mjere nadležan je carinski organ koji preduzima mjere u cilju zabrane ulaska u zemlju robe kojima se povređuje određeno autorsko ili srodno pravo.

Postupak se pokreće na osnovu prijave nosioca isključivih autorskih i srodnih prava ili po službenoj dužnosti ako ima dovoljno osnova za sumnju da će doći do uvoza ili izvoza robe koja je proizvedena suprotno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima. Carinski organ je dužan da preduzme mjere kojima će privremeno spriječiti da se takva roba nađe u prometu.

Zahtjev koji podnosi nosilac isključivih prava za zaštitu prava pred carinskim organom mora da sadrži zakonom propisane podatke o podnosiocu zahtjeva, opisu robe, dokaze da je podnosilac zahtjeva nosilac isključivih prava i da je njegovo pravo vjerovatno povrijeđeno, kao i druge podatke važne za odlučivanje o zahtjevu.

Carinski organ prije donošenja odluke o zahtjevu može tražiti od nosioca da položi osiguranje za troškove koji mogu nastati za smještaj i prevoz robe i za štetu koja može nastati carinskom organu u vezi sa robom.

Ako se pronađe roba u carinskom postupku koja odgovara opisu robe iz odluke carinskog organa, ona se privremeno zadržava i poziva se vlasnik robe odnosno lice ovlašćeno za njeno raspolaganje da u roku deset dana od zadržavanja izjasni se o tome da li se radi o falsifikovanoj robi, odnosno o povredi prava.

Nosilac isključivih prava u slučaju da se ospori povreda prava od strane vlasnika robe ili lica ovlašćenog za raspolaganje robom može u roku 10 dana od dana prijema obavještenja da pokrene postupak za sudsku zaštitu svog prava. Ako se ne podnese tužba u propisanom roku, privremeno zadržana roba pušta se u promet, a ako se pokrene sudski postupak, carinski organ donosi odluku o zapljeni robe do pravosnažnosti sudske odluke.

Ukoliko carinski organ koji je privremeno zadržao robu ne primi pisano izjašnjenje vlasnika robe ili lica koje je ovlašćeno da raspolaže robom u roku 10 dana, na zahtjev nosioca prava i o njegovom trošku roba se uništava.

U postupku pred carinskim organom u skladu sa carinskim mjerama ne odlučuje se meritorno o postojanju povrede prava, već o tome odlučuje nadležni sud.

32.1. Primjena drugih carinskih propisa

Primjena propisa iz Zakona o autorskom i srodnim pravima na carinski postupak u vezi sa robom kojom se povređuju autorska i srodna prava, ne isključuje primjenu ostalih važećih carinskih propisa.

Prilog 1

1. Osnovni sud u S... dana 19.11.2009. godine donio je sljedeću:

P R E S U D U

Odbija se tužitelj sa tužbenim zahtjevom koji glasi:

1. Utvrđuje se da je tuženi U.I.T.K.U. doo Sarajevo povrijedio moralna autorska prava tužitelja, tako što je samovoljno i pored izričitog protivljenja tužitelja donio odluku da visoke objekte poslovno-tehničkog kompleksa U. Sarajevo ulica F.A.Z. broj 1 obloži staklom Super silver green, a zatim je isto staklo počeo ugrađivati i ugradio na navedene objekte, čime je izmijenio bitne arhitektonske i likovne karakteristike arhitektonskog djela poslovno-tehnički kompleks U. Sarajevo, čiji je autor tužitelja.
2. Tuženom se zabranjuje daljnja povreda autorskog prava tužitelja – autora koja bi se sastojala u samovoljnom i bez saglasnosti tužitelja mijenjanju arhitektonsko-likovnih karakteristika poslovno-tehničkog kompleksa U., te svako drugo postupanje kojim se krše autorska prava tužitelja na istom arhitektonskom djelu.
3. Tuženi je dužan da tužitelju na ime naknade materijalne štete isplati iznos od 24.000,00 KM, od čega 12.000,00 KM zbog duševnih bolova, zbog povrede moralnih prava i 12.000,00 KM zbog duševnih bolova, zbog povrede časti i ugleda sa zateznom kamatom, počev od podnošenja tužbe do isplate.
4. Tuženi je dužan da tužitelju na ime naknade materijalne štete isplati iznos od 44.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana podnošenja tužbe do isplate.
5. Tuženom se nalaže da o svom trošku objavi ovu presudu u dnevnom listu „Oslobođenje“, te da tužitelju naknadi troškove parničnog postupka, sve u roku 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Tužitelj je dužan tuženom naknaditi troškove ovog postupka u iznosu od 52.469,00 KM sve u roku 30 dana.

2. O. sud u S... , dana 14.11.2011. donio je sljedeću:

P R E S U D U

Tuženi se obavezuje da tužitelju na ime neovlašćenog korištenja autorskih djela isplati na ime autorske naknade ukupan iznos od 4.500,00 KM sa zateznom kamatom po stopi predviđenoj Zakonom o visini stope zatezne kamate počev od 06.08.2010. godine pa do isplate uz naknadu troškova postupka u iznosu od 837,00 KM, a sve u roku 30 dana od dana donošenja odluke.

Sa preostalim dijelom tužbenog zahtjeva preko dosuđenog iznosa (15.500,00 KM) tužitelj se odbija.

Tužitelj je dužan tuženom nadoknaditi troškove postupka u iznosu od 2.448,23 KM, u roku 30 dana od dana donošenja odluke.

Iz obrazloženja:

„Prema odredbi člana 12. stav 1. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH autor djela je fizičko lice koje je stvorilo djelo, dok se prema odredbi člana 13. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH autorom smatra lice čije je ime i prezime ili pseudonim označen na djelu, dok se suprotno ne dokaže.

U konkretnom slučaju, iz provedenih dokaza jasno proizlazi da je tužitelj autor serijala pod nazivom „P. o A. b. Z.“.

Imajući u vidu činjenicu da je serijal „P. o A. b. Z.“ reemitovan pet godina nakon njegovog nastanka, a što je učinjeno nespornim u toku postupka, sud je, a na osnovu odredbi člana 24. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, zaključio da je prestalo pravo poslodavca na iskorištavanje autorskog djela, koje je stvorio posloprimac u izvršavanju svojih obaveza ili po uputstvima poslodavca.

S obzirom na navedeno, sud smatra da tužitelju prema odredbama člana 25. stav 2...

3. Viši privredni sud u B...dana 1.5.2012. godine, donio je sljedeću:

P R E S U D U

Žalba tužioca se uvažava, presuda Okružnog privrednog suda u Bijeljini od 15.03.2011. godine preinačava, tako što se obavezuje tuženi da tužiocu isplati iznos od 29.841,97 KM sa zakonskom zateznom kamatom od podnošenja tužbe 29.05.2009. godine do konačne isplate i troškove parničnog postupka u iznosu od 2.737,80 KM sve u roku 30 dana od dana prijema ove presude.

U ostalom dijelu žalba se odbija i potvrđuje prvostepena presuda u preostalom dijelu.

Iz Obrazloženja:

„Ostvarenje autorskih prava, odnosno prava umjetnika izvođača, regulisano je odredbama glave VIII, IX, X, XI, XII i XIII Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 7/02, 32/02 i 76/06) koji je bio na snazi u vrijeme kada se ostvaruje predmetna naknada. Ova materija sada je uređena Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava BiH iz 2010. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 63/10).“

„Odredbama člana 4. i 5. ugovora između parničnih stranaka regulisano je da se naknada za izvođačka prava plaća po osnovu ostvarenog prihoda, umanjena za naplaćena sredstva po osnovu PDV-a koja tuženi prosljeđuje korisniku nadležnoj poreskoj upravi Bijeljina.“

„Tužilac tvrdi da je tuženi uredno plaćao ispostavljene fakture na iznos od 1.570,63 KM i da nije imao primjedbi sve dok nije izvršio povrat fakture za mjesec juni 2007. godine uz obavijest da raskida ugovor sa tužiocem. Potraživanje tužioca odnosi se na period od maja 2007. godine do prestanka važenja ugovora.“

„Po ocjeni ovog drugostepenog suda, prvostepeni sud pravilno zaključuje da se pozdan iznos potraživanja tužioca po osnovu ugovora zaključenog sa tuženim mogao utvrditi vještačenjem po vještaku finansijske struke imajući u vidu da bi vještak, kao stručno lice, analizom bilansa stanja uspjeha našao koliko bi tuženi, imajući u vidu odredbe člana 5. ugovora, bio u obavezi prema tužiocu.“

Iz člana 5. ugovora vidljivo je da je procenat od prihoda uvećan za svaku godinu važnosti ugovora, tako da bi naknada tuženog bila različita za svaku godinu i uvećavala bi se, jer je i prihod tuženog (koji služi kao jedan od kriterija za utvrđivanje visine naknade) rastao.

Međutim, prvostepeni sud je imao osnova da tužiocu dosudi naknadu na teret tuženog po osnovu predmetnog ugovora, najmanje u mjesečnom iznosu zadnje fakture

(za juni 2007. godine) od 1.570,63 KM pa sve do isteka ugovornog roka 31.12.2008. godine, što za 19 mjeseci iznosi 29.841,97 KM.

Imajući u vidu da je osnov tužbenog zahtjeva dokazan, a što je prvostepeni sud valjano obrazložio, kako činjenično tako i pravno, drugostepeni sud je žalbu tužioca djelomično uvažio, osporenu presudu preinačio shodno odredbi člana 229. tačka 2. ZPP-a na način kako je to navedeno u izreci ove presude.

Primjeri tužbi i odgovora na tužbu

1. Tužba radi naknade štete v.s. 10.000,00 KM

TUŽILAC: Marko Marković iz Banje Luke, Ul. Dunavska br. 1

TUŽENI: ATP „Ekspres Munja“ Banja Luka, Ul. Beogradska 10

Tužilac je bio zaposlen kod tužene u periodu od 1999. do 2005. godine na radnom mjestu dizajnera.

U toku obavljanja redovnih poslova tužilac je sačinio idejno rješenje natpisa kombinacijom pisanih slova (štampanih i malih) sa određenim unutrašnjim razmakom i oblikom „Ekspres Munja“ autotransportno preduzeće.

Dokaz: saslušanje tužioca, a po potrebi i saslušanje svjedoka i obavljanje uviđaja

Tuženi je tokom 2004. godine na svim svojim motornim vozilima ispisao natpis „Ekspres Munja“ ATP Banja Luka. O tome nije zaključen nikakav ugovor o stvaranju i iskorištavanju natpisa čiji je idejni tvorac tužilac.

Kako je tuženi iskoristio tužiočevo autorsko djelo, to tužiocu pripada naknada shodno odredbi člana 9, 15. i člana 157. Zakona o autorskom i srodnom pravu („Službeni glasnik BiH“, broj 7/02 i 76/06).

Tužilac je pretrpio štetu u iznosu od 10.000,00 KM jer bi za uobičajeno korištenje svog autorskog djela ostvario naknadu u navedenom iznosu.

Dokaz: Vještačenje po vještaku ekonomske struke

Tužilac predlaže da se donese sljedeća

P R E S U D A

Obavezuje se tuženi da tužiocu isplati iznos od 10.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od podnošenja tužbe do isplate i troškove parničnog postupka u roku 30 dana po pravosnažnosti presude.

T u ž i l a c

2. **Odgovor na tužbu radi naknade štete v.s. 10.000,00 KM**

TUŽILAC: Marko Marković iz Banje Luke, Ul. Dunavska br. 1

TUŽENI: ATP „Ekspres Munja“ Banja Luka, Ul. Beogradska 10

Tužbeni zahtjev tužioca je neosnovan jer tužiocu ne pripada tražena naknada štete. Prema odredbi čl. 20. stav 3. Zakona o autorskim i srodnim pravima („Sl. glasnik BiH“, broj 7/02 i 76/06) naknada se isplaćuje za korištenje autorskog djela. Međutim, natpis „Munja Ekspres“ Banja Luka nema obilježja autorskog djela. Odredbom člana 4. Zakona o autorskom i srodnim pravima regulisano je da se autorskim djelom smatra individualna duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Autorskim djelom smatraju se naročito djela navedena od tačke a) do tačke e) u stavu (2) spomenutog zakona.

Tužilac je idejnim rješenjem natpisa ispoljio određene vještine u pisanju slova i njihovoj kombinaciji, ali po mišljenju tuženog to još uvijek nije dovoljno da se tužiočevo djelo smatra autorskim djelom jer mu nedostaje duhovni sadržaj.

Dokaz: Vještačenje po vještaku primijenjene umjetnosti

Stoga tuženi predlaže da se tužbeni zahtjev odbije jer sporni natpis tužioca nije autorsko djelo.

T u ž e n i

3. Tužba radi utvrđenja autorskog prava

TUŽILAC: Marko Marković iz Banje Luke

TUŽENI: Petar Petrović iz Banje Luke

Tužilac je dugogodišnjim proučavanjem literature, izvršenim izborom i načinom izlaganja u toku 2010. godine načinio pisani rad, pisanu knjigu pod nazivom „Razvoj sporta u Banjoj Luci u periodu od 1930-1940“, koju je pohranio u Arhiv Republike Srpske.

Dokaz: Pisani rad, knjiga «Razvoj sporta u Banjoj Luci u periodu od 1930 – 1940. god.»

Tuženi osporava tužiocu pravo autorstva na navedenoj knjizi iznoseći u sredstvima javnog informisanja da je tuženi napisao sadržinski istovjetnu knjigu, sa sličnim nazivom „Istorija sporta u Banjoj Luci u predratnom periodu“, objavljenu kod izdavača „Kosmos“ iz Banje Luke u toku 2009. godine.

Dokaz: Intervju tuženog objavljen u novinama „Glas Srpske“ od 01.02.2011. godine

Tužilac je u svojoj knjizi izvršio izbor građe iz tačno označenog perioda, sredio dokumentaciju koja u pogledu određene povezanosti kroz izvršeni izbor i način izlaganja upućuje na stvaralački napor i historiografsku vrijednost, što predstavlja intelektualnu tvorevinu koja sadrži sve potrebne elemente da joj se u smislu člana 4. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik BiH“, broj 63/2010) da tretman autorskog djela, a za koje tužiocu pripada odgovarajuća pravna zaštita.

Dokaz: Vještačenje po vještaku iz reda istorijske i sportske struke

Kako tužilac ima pravnog interesa da se utvrdi da je autor navedene knjige, predlaže da se nakon provedenog parničnog postupka, donese sljedeća

P R E S U D A

Utvrđuje se da je tužilac autor knjige „Razvoj sporta u Banjoj Luci u periodu od 1930 – 1940. god.“, te se obavezuje tuženi da objavi ime tužioca kao autora u dnevnom listu „Glas Srpske“ te nadoknadi troškove parničnog postupka, a sve u roku 30 dana po pravosnažnosti presude.

T u ž i l a c

4. **Odgovor na tužbu radi: utvrđenja autorskog prava, v.s. 10.000,00 KM**

TUŽILAC: Marko Marković iz Banje Luke

TUŽENI: Petar Petrović iz Banje Luke

“Tuženi osporava tužbeni zahtjev tužioca kao neosnovan iz sljedećih razloga:

1. Tuženi je prvi objavio knjigu „Istorija sporta u Banjoj Luci u predratnom periodu“ i to 01.05.2009. godine kada je izdata od strane izdavača „Kosmos“ Banja Luka
2. Veći dio knjige tužioca za koju tvrdi da predstavlja autorsko djelo (3/4 knjige) je prepisano iz knjige tuženog.

Dokaz: Vještačenje po vještaku odgovarajuće struke

3. Kako knjiga tužioca predstavlja plagijat i nema kreativne vrijednosti, tuženi smatra da tužilac nema autorsko pravo na svojoj knjizi jer se ne radi o autorskom djelu.

Stoga se predlaže odbijanje tužbenog zahtjeva.”

T u ž e n i

5. Tužba radi povrede autorskog prava v.s. 15.000,00 KM

Tužilac: Marko Marković iz Banjaluke

Tuženi: Petar Petrović iz Banjaluke

Tužilac je autor knjige koja nosi naziv „Velikani rok muzike u bivšoj državi Jugoslaviji“, objavljene tokom 2011. godine u Banjaluci na Muzičkoj akademiji.

Dokaz: - knjiga

Tuženi je bez znanja i odobrenja umnožio tužiočevu knjigu u 1000 primjeraka i pustio u promet te na taj način ostvario imovinsku korist od autorskog djela tužioca.

Dokaz: saslušanje stranaka i svjedoka, uviđaj

Autor uživa moralna i imovinska prava u pogledu svog autorskog djela od trenutka nastanka djela.

Za svako iskorištavanje autorskog djela od strane drugog lica autoru pripada naknada ako nije drugačije određeno Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Shodno odredbama člana 156. Zakona o autorskom i srodnim pravima zbog povrede autorskog prava tužiocu pripada sudska zaštita.

Tužilac predlaže da nakon provedenog parničnog postupka sud donese sljedeću:

P R E S U D U

1. Zabranjuje se tuženom umnožavanje i prodaja knjige tužioca «Velikani rok muzike u bivšoj državi Jugoslaviji»,
2. Nalaže se povlačenje svih primjeraka knjige iz stava 1. iz prodaje i njihovo uništenje,
3. Nalaže se objavljivanje presude o trošku tuženog u javnim sredstvima informisanja,
4. Nalaže se tuženom da tužiocu naknadi materijalnu štetu u iznosu od 10.000 KM sa zakonskom zateznom kamatom od predaje tužbe do isplate i naknadi troškove parničnog postupka,
5. Nalaže se tuženom da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 5.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od donošenja prvostepene presude do isplate, a sve u roku 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

Tužilac

6. Prijedlog za obezbjeđenje dokaza

PREDLAGAČ: MARKO MARKOVIĆ iz Banje Luke

PROTIVPREDLAGAČ: PETAR PETROVIĆ iz Banje Luke

Predlagač je autor zabavnih pjesama snimljenih na CD (osam pjesama) sa nazivom „Život je muzika“, koji je izašao na tržište početkom ove godine

Dokaz: CD a po potrebi i drugi dokazi

Predlagač je iz pouzdanih izvora saznao da protivpredlagač u svome stanu u Banjoj Luci, ul. Zagrebačka broj 10 vrši proizvodnju (narezivanje) CD predlagača sa namjerom da ih distribuira na tržištu. Kako predlagač nema mogućnost da obezbijedi pouzdane dokaze o radnjama i aktivnostima protivpredlagača u izloženom smislu shodno odredbi člana 161. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik BiH“, broj 63/10) predlaže sudu da se obezbijede dokazi na način da se izvrši pregled prostorija protivpredlagača i računске opreme koja služi za neovlašćenu proizvodnju te da se uzme uzorak predmeta povrede.

Ukoliko se ovaj dokaz ne bi obezbijedio blagovremeno, postoji realna vjerovatnoća da će protivpredlagač uništiti odnosno sakriti proizvedene primjerke kao i aparat za izradu CD-ova.

Predlagač traži da se donese rješenje o obezbjeđenju dokaza bez prethodnog obavješćavanja i saslušanja suprotne stranke.

P r e d l a g a č

7. Prijedlog za izdavanje privremene mjere obezbjeđenja

PREDLAGAČ: Marko Marković – Banja Luka

PROTIVPREDLAGAČ: Petar Petrović – Banja Luka

Predlagač je nosilac autorskog prava na flaši od stakla sa likom djevojke koju je izradio tokom 2011. godine.

Dokaz: Flaša od stakla sa likom djevojke

Protivpredlagač je na sajmu u Banjoj Luci u septembru 2011. godine neovlašćeno izložio javnosti flašu predlagača i uvršten je među prva tri autora za dodjelu nagrade za dizajn u svojoj kategoriji.

Dokaz: Saslušanje svjedoka, te pribavljanje zvaničnih podataka od organizatora o listi učesnika sajma.

Protivpredlagač je najavljivao u sredstvima javnog informisanja da će učestvovati na sajmu u Sarajevu u novembru mjesecu ove godine, koji ima međunarodnu reputaciju i da će izložiti autorsko djelo predlagača, flašu od stakla sa likom djevojke.

Dokaz: Članak objavljen u „Privrednim novinama“ od 01.10.2011. godine

Sud može prije donošenja presude na zahtjev tužioca koji učini vjerovatnim da je njegovo autorsko pravo povrijeđeno, odrediti privremenu mjeru oduzimanjem predmeta i njihovim čuvanjem radi sprečavanja nenaknadive štete. Pravni osnov za poduzimanje privremene mjere nalazi se u odredbi čl. 160. Zakona o autorskom i srodnim pravima BiH («Službeni glasnik BiH», broj 63/2010).

Predlagač je učinio vjerovatnim da je nosilac autorskog prava i da postoji neposredna opasnost da se povrijedi njegovo autorsko pravo od strane protivpredlagača. Kako postoji opasnost od nastanka teško nadoknadive štete, predlagač predlaže da sud odredi sljedeću

PRIVREMENU MJERU

1. Zabranjuje se protivpredlagaču da na sajmu dizajna u Sarajevu u novembru 2011. godine izloži autorsko djelo predlagača, flašu od stakla sa likom djevojke.
2. Oduzimaju se svi primjerci predmeta iz stava 1. ove privremene mjere od protivpredlagača i pohranjuju na čuvanje kod predlagača ili trećeg lica o trošku protivpredlagača.
3. Ova privremena mjera ostaje na snazi do pravosnažno okončanog parničnog postupka u ovoj pravnoj stvari.

P r e d l a g a č

Prilog 2: Popis literature

1. Komentar Zakona o autorskom i srodnim pravima (sa sudskom praksom), autor Dimitrije Milić, izdavač Građevinska knjiga d.o.o., 2011. godine iz Beograda,
2. Komentar Zakona o intelektualnoj svojini Mr Svetislav P. Vuković, Poslovni biro d.o.o, Beograd 2010. godine,
3. Dr Spaić Vojislav, autorsko pravo, Sarajevo 1971. godine,
4. Autorsko pravo i srodna prava, Slobodan M. Marković, Sl. glasnik, Beograd 1999. godine,
5. Pravo intelektualne svojine, Slobodan Marković, Pravni fakultet, Sarajevo 2007. godine,
6. Prava intelektualne svojine i univerzalne vrijednosti, dr Milenko Manigodić – advokat iz Beograda, Pravni život broj 11, 2005 godine, Tom III,
7. Nosilac autorskog i predmeta srodnih prava Dimitrije Milić – advokat u Beogradu, Pravni život, broj 11, 2005 godine, Tom III,
8. Fotografsko delo kao autorsko pravo dr Alajdin Alishani – profesor Pravnog fakulteta u Prištini,
9. Nasleđivanje autorskog i srodnih prava – Ljubiša Stefanovski i Goce Naumovski, asistent Pravnog fakulteta “Jusinijan Prvi”, Skopje,
10. Prinudno izvršenje na autorskim pravima i djelima u svijetu, Mr Slobodan Gavrilović – advokat iz Beograda,
11. WIPO ugovor o autorskom pravu, Dimitrije Milić, advokat iz Beograda, “Pravni život”, br. 13. 2009 godine, Tom V,
12. Kolektivno ostvarivanje prava interpretatora, prof. Sanja Grajić – Stepanović, Pravni život, br 13, 2009. godine, Tom V,
13. Prava intelektualne svojine, dr Ilija Zindović, Pravni život, br. 13, 2009 godine, Tom V,
14. Tehnološke mere zaštite softvera kao mana stvari kod ugovora o licenci, Mr Sanja Radovanović, Pravni život, br. 13, 2009 godine, Tom V,
15. TRIPS sporazum, Velimir Živković, dipl. pravnik, Beograd, Pravni život, br. 13, 2009 godine, Tom V.

OBLAST: B

ŽIG

Pripremila: Ljiljana Lalović, sudija Suda BiH

UVOD

U svakodnevnom životu se koriste različiti termini za označavanje porijekla neke robe ili usluga, njenog kvaliteta, vrijednosti i posebno prava da se proizvode i distribuiraju te robe ili usluge. Pojmovi „znak“, „robna marka“ ili „brend“ koriste se kao sinonimi, mada to nisu, a posebno se ne mogu poistovjetiti sa žigom, jer ovaj pojam je satkan od različitih prava i regulisan čitavim nizom propisa.

U Bosni i Hercegovini su pravo na žig i prava iz žiga regulisana Zakonom o žigu BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 53/2010, u daljnjem tekstu: Zakon).

Ovaj zakon je donesen uz uvažavanje principa i obaveza preuzetih potpisivanjem međunarodnih ugovora i to:

- Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova iz 1981. godine (u daljnjem tekstu: Madridski aranžman) i
- Protokol koji se odnosi na Madridski aranžman (u daljnjem tekstu: Madridski protokol) iz 1989. godine,
- Ničanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova iz 1957. godine
- Pariška konvencija za zaštitu industrijske svojine iz 1883. godine
- TRIPS - Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine

Bitno je ukazati na direktive Savjeta Evrope i to: prva direktiva 89/104/EEZ za usklađivanje propisa zemalja članica koji se odnose na žigove i direktiva 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope od 29.4.2004. godine o provođenju prava intelektualne svojine, s obzirom na to da su važeći zakoni iz oblasti intelektualne svojine doneseni uz poštovanje odredbi ovih direktiva.

1. Osnovne karakteristike žiga

Žig je isključivo imovinsko pravo koje za predmet zaštite ima oznaku (znak, marku) kojom titular žiga obilježava svoje proizvode ili usluge u privrednom prometu, u cilju njegovog razlikovanja od iste ili slične robe ili usluga drugog subjekta.

Dakle, ŽIG = PRAVO,

ŽIG nije ZNAK.

ŽIG nije BREND.

ŽIG nije ROBNA MARKA.

U pravilu se u pravnom i privrednom prometu žig izjednačava sa znakom i zaboravlja da se u suštini radi o pravu kojim je titular ovlašten da u privrednom prometu koristi svoju zaštićenu oznaku.

Žig se registruje nakon provedenog strogo formalnog postupka. Kod registracije se vrši klasifikacija žigova prema Međunarodnom sistemu za klasifikaciju žigova. Ovaj međunarodni ugovor je zaključen u Nici, 1957. godine, pa se koristi i naziv: Ničanski sistem (deklaracija) za klasifikaciju verbalnih žigova.⁶

Prijavljen i registrovan žig predstavlja samostalno imovinsko dobro, na teritoriji na kojoj je registrovan, uz izuzetke koji se odnose na opštepoznati ili čuveni žig.

1.1. Značaj žiga

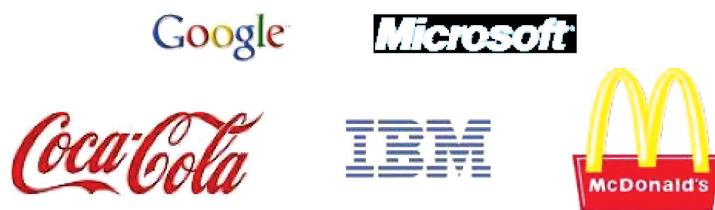
Žig obezbjeđuje vlasniku isključivo pravo:

1. na obilježavanje robe, odnosno usluga i
2. na upotrebu takvog žiga u privrednom prometu za tu robu, odnosno usluge.

Žigovi omogućavaju firmama da svoje proizvode učine distinktivnim, da na osnovu žiga grade imidž i ugled u javnosti, pa tako mogu predstavljati značajno poslovno dobro. Preduzeće može imati različite žigove za različite robe. Pažljivo odabran i njegovan žig je dragocjeno poslovno dobro za većinu firmi. Za neke to može biti najvrednija imovina koju posjeduju.

Potrošačima žig omogućava da prepoznaju proizvođača, porijeklo proizvoda, odnosno usluge, te kvalitet proizvoda odnosno usluge.⁷

Žigovi velikih vrijednosti:



⁶ Ničanska klasifikacija, internet adresa je u prilogu 2. Sistem klasifikacije žigova omogućava uredno vođenje podataka o registrovanim žigovima u odnosu na vrste robe ili usluga, ali i registraciju žiga za sve klase za koje podnosilac prijave za registraciju ima namjeru koristiti žig. Ničanski sistem ima 34 klase za robu i 11 klasa za usluge.

⁷ Procjena vrijednosti nekih od svjetski najpoznatijih žigova, kao što su Coca-Cola, Apple ili Google, pojedinačno prelazi **60 milijardi dolara**. To je zbog toga što potrošači vrednuju žigove, njihovu reputaciju, njihovu sliku u javnosti i skup željenih kvaliteta povezanih sa žigom, te su spremni platiti više za proizvod koji nosi žig koji oni prepoznaju i koji ispunjava njihova očekivanja. Zbog toga, samo vlasništvo na žigu s dobrim imidžom i reputacijom daje firmi konkurentsku prednost.

1.2. Zaštita žiga

Zaštita žiga se stiče na dva načina: registrovanjem i korištenjem.

Registracija znaka koji se koristi u prometu za obilježavanje roba ili usluga je danas preovlađujući u svijetu. Prednost ovog načina sticanja žiga je u visokom stepenu pravne sigurnosti, lako je utvrditi datum sticanja ili prestanka prava, jer su registri u koje se vrši upis prijave žiga i registrovani žigovi javne knjige. Jaču zaštitu ima registrovan žig, naročito kod sukoba sa istim ili zbunjujućim žigom.

Postupak prijave i registracije žiga je zakonom propisan, strogo formalan i javan. Postupak vodi Institut za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu "Institut"), pravno lice koje ima zadatak provesti postupak na brz i zakonit način. Sve odluke u vezi sa žigovima se upisuju u poseban registar i objavljuju u službenom glasilu.

Sticanje žiga upotrebom oznake je specifično za anglosaksonsko pravo, npr SAD. Dakle, registracija nije preduslov za sticanje prava na žig, a ako postoji, registracija nema konstitutivno dejstvo, nego samo deklarativno.

Korištenje žiga ima praktičan značaj kod održanja prava na žig, kod zaštite opštepoznatih i čuvenih žigova.

1.3. Funkcije znaka

Funkcija razlikovanja. Osnovna funkcija označavanja roba ili usluga je razlikovnost, a to je zahtjev da se omogući kupcima da identifikuju proizvod (bilo da se radi o robi ili usluzi) određenog proizvođača, tako da ga učini prepoznatljivim u odnosu na druge slične ili iste konkurentne proizvode. Kupci koji su zadovoljni određenim proizvodom vjerovatno će ponovno kupovati ili koristiti isti proizvod. Zbog toga, oni moraju biti u stanju lako uočiti razliku između istih ili sličnih proizvoda.

Funkcija ukazivanja na porijeklo robe ili usluga, znači da se na osnovu same oznake može zaključiti da roba potiče od jednog izvora, od subjekta koji je titular žiga. Jedino je titular ovlašten da koristi svoju zaštićenu oznaku. Ako jedno lice obilježava i pušta u promet svoju robu obuhvaćenu oznakom koja je zaštićena oznakom drugog lica, onda ono vrši povredu žiga.

Garantna funkcija ili funkcija kvaliteta – pretpostavlja se da su svi označeni proizvodi istog kvaliteta, ako su od strane jednog subjekta označeni određenim znakom. Međutim, ova funkcija oznake nema pravnu zaštitu. Promjena kvaliteta proizvoda određenog proizvođača koji su označeni istom oznakom sankcioniše tržište, jer ih uslijed lošeg kvaliteta potrošači ne kupuju.

Reklamna funkcija – uspješnim korištenjem u prometu oznaka koja je zaštićena znakom dobija u svijesti učesnika u prometu svojstvo simbola. Takva oznaka – simbol sam po sebi budi asocijaciju na odnosnu robu, njena svojstva i na druga ap-

straktna značenja koja sa tom robom vezuju (npr. društveni prestiž, ekskluzivnost, zdravlje i sl.).

1.4. Vrste žigova:

Najčešće se u privrednom prometu pravi razlika između robnih i uslužnih žigova, pa su robni žigovi znakovi koji se koriste u prometu za razlikovanje robe jednog preduzeća od drugog, a uslužni žigovi se koriste za razlikovanje usluga koje pruža određeno preduzeće.

- a) **Individualni žig** je žig jednog fizičkog ili pravnog lica koji služi za razlikovanje jedne ili više vrsta robe ili usluga tog lica od istih ili sličnih vrsta robe ili usluga drugih učesnika u privrednom prometu.
- b) **Kolektivni žig** se koristi za razlikovanje robe ili usluga koje proizvode ili pružaju članovi određenog udruženja ili zadruge (najčešće za pravna lica koja u svome sastavu imaju dva ili više manjih pravnih lica). Udruženje najčešće propisuje grupu kriterijuma za korištenje kolektivnog žiga: standard kvaliteta i dr.

Primjer: Melinda je kolektivni žig koji koristi 5.200 članova 16 zadruga za proizvodnju jabuka koje djeluju u Valle di Non i Valle di Sole (Italija) i koje su 1989. osnovale **konzorcij Melinda**



- c) **Žig garancije** je žig koji koristi više lica pod nadzorom nosioca žiga, a koji služi kao garancija kvaliteta, geografskog porijekla, načina proizvodnje ili drugih zajedničkih obilježja robe ili usluge tih lica. Nosioc žiga garancije mora dopustiti korištenje žiga garancije svakom licu za robu ili uslugu koje imaju zajedničke karakteristike pod uslovima propisanim opštim aktom o žigu garancije. U pravilu su ove robe ili usluge bile podvrgnute kontroli kvaliteta i sl. od odgovarajućeg organa i dobile su odobrenje za promet. Nazivaju se u prometu još i Certifikacijski žigovi.

Primjer: WOOLMARK je registrovani robni (garancijski) žig firme WOOLMARK. To je znak kvaliteta kojim se označava da je proizvod na kojem se on nalazi sastavljen od 100% čiste vune i ispunjava stroge specifične uslove izrade koje je postavila firma WOOLMARK. Registrovan je u više od 140 zemalja, a licenca je data proizvođačima iz 67 zemalja koji su sposobni ispuniti zadate standarde kvaliteta.

U prometu su još poznati:

- d) **rezervni žig** kao žig za oznaku čije se korištenje tek planira i
- e) **defanzivni ili barožni žig** koji postoji ako podnosilac prijave uopšte ne namjerava da koristi zaštićenu oznaku, već da mu žig služi kao pravno sredstvo za onemogućavanje drugih lica da koriste takvu ili sličnu oznaku.

1.4.1. Specifičnosti kolektivnog žiga

Prilikom ispitivanja uslova za priznanje kolektivnog žiga i žiga garancije, Institut će posebno ispitati da li je opšti akt o kolektivnom žigu, odnosno o žigu garancije u skladu s moralom ili javnim poretkom.

Korisnik kolektivnog žiga ima pravo da koristi taj žig samo na način predviđen opštim aktom o kolektivnom žigu. Pravo na korištenje kolektivnog žiga i žiga garancije može prestati i ako se kolektivni žig i žig garancije upotrebljavaju protivno opštem aktu o kolektivnom žigu, odnosno o žigu garancije.

Na kolektivni žig se ne primjenjuju odredbe o razdvajanju žigova, niti može biti predmet ugovora o prenosu prava, kao ni ostalih ugovora koji se mogu zaključiti u odnosu na žig.

Ako je opšti akt o kolektivnom žigu, odnosno žigu garancije suprotan moralu ili javnom poretku, Institut će odbiti zahtjev za registraciju žiga, ako dobije nezadovoljavajući odgovor podnosioca o razlozima iz kojih je predložen za registraciju upravo takav kolektivni žig.

Kolektivni žig i žig garancije prestaju važiti i ako Institut tokom ispitivanja izmjenom opšteg akta o kolektivnom žigu, odnosno o žigu garancije utvrdi da opšti akt o kolektivnom žigu ili žigu garancije nije u skladu sa moralom ili javnim poretkom. U takvim slučajevima se može proglasiti ništavim rješenje o priznanju kolektivnog žiga ili žiga garancije.

Ako je predmet zaštite kolektivnog žiga ili žiga garancije znak koji ukazuje na određeni geografski lokalitet s kojeg potiče roba ili usluga označena njime, korisnik kolektivnog žiga ili žiga garancije ne može zabraniti drugom da taj znak koristi u skladu s dobrim poslovnim običajima, niti može zabraniti njegovo korištenje ovlaštenom korisniku iste ili slične registrovane oznake geografskog porijekla za istu ili sličnu vrstu robe ili usluga.

1.5. Moguće posljedice iskorištavanja tuđeg žiga

Iskorištavanje tuđeg žiga, za vlasnika žiga predstavlja opasnost:

- da će znak iskoristiti distinktivnost žiga (odnosno privlačnu snagu drugog žiga), ili
- da će znak iskoristiti ugled tog žiga (odnosno njegov kvalitativni imidž), ili
- da će takav znak štetiti razlikovnom karakteru žiga (oslabiti ga), ili
- da će znak štetiti ugledu žiga (smanjiti ga).

1.6. Načelo specijalnosti

Oznaka, kao predmet zaštite, vezuje se u pravu žiga za određenu robu ili uslugu koja se njome označava. To ima dvije bitne posljedice: Prva je da se oznaka ne može

zaštititi žigom ako lice koje želi zaštitu nije odredilo vrste robe ili usluge koje njeome označava ili će označiti. Druga je da se isključivo dejstvo žiga prostire samo na korišćenje zaštićene oznake za tu istu ili sličnu vrstu robe ili usluga.

Veza između oznake i određene vrste robe naziva se načelo specijalnosti. Znak se vezuje za određene robe i pojedinačno određene usluge i samo se u odnosu na iste ili slične vrste robe zaštićene određenim žigom može staviti prigovor moguće zabune u slučaju registracije istovjetnog ili sličnog žiga.

Izuzetak je samo kod čuvenog, slavnog žiga, jer taj žig se štiti bez obzira na robu i usluge na koje se odnosi znak koji se osporava. Riječ je o žigu kojim se štiti oznaka koja je kod učesnika u prometu stekla najveći mogući stepen poznatosti. To proizilazi iz člana 16. TRIPS-a, Ugovora o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, odnosno člana 7.1.c) Zakona.

1.7. Nacionalni tretman

Strana fizička i pravna lica u pogledu zaštite znaka žigom u BiH uživaju ista prava kao i domaća fizička i pravna lica, ako to proizilazi iz međunarodnih ugovora ili konvencija kojima je pristupila ili ih je ratifikovala BiH ili iz principa reciprociteta, koji se pretpostavlja, dok se ne dokaže suprotno.

2. Uslovi za registraciju žiga

Ne postoji obaveza zaštite robnih ili uslužnih oznaka žigom. Ukoliko se neka oznaka želi zaštititi žigom, onda mora biti ispunjen čitav niz uslova, ali su opšti neophodni uslovi:

1. da je znak podoban za razlikovanje iste ili slične robe ili usluga u privrednom prometu,
2. da se može grafički prikazati i
3. da je podnesena lista prijavljenih proizvoda koji će koristiti zaštićenu oznaku

2.1. Šta se može štititi žigom?

- a) Žigom se može zaštititi znak koji je prikladan za razlikovanje iste ili slične robe ili usluga u privrednom prometu i koji se može grafički prikazati.

Znak se može sastojati naročito od: riječi, uključujući lična imena, crteža, slova, brojeva, slika, oblika proizvoda ili njihovog pakovanja, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika ili kombinacije tih elemenata. Zakon u članu 4. koristi riječ „naročito“, kao naznaku da se ne radi o taksativnom nabranjanju, da su otvorene mogućnosti za zaštitu, pod uslovom datim u stavu 3. istog člana: *Prilikom ocjene da li je neki znak prikladan za razlikovanje robe ili usluga u privrednom prometu uzeće se u obzir sve okolnosti, a posebno vrijeme i obim njegove dotadašnje upotrebe u BiH.*

TRIPS, u članu 15. propisuje: „Svaki znak ili svaka kombinacija znakova kojima se može razlikovati roba ili usluge jednog preduzeća od drugih će se smatrati zaštitnim znakom. Takvi znakovi, posebno riječi koje uključuju lična imena, slova, brojeve, figurativne elemente i kombinacije boja, kao i kombinacija takvih znakova, mogu se registrovati kao žigovi. U slučaju kada znakovi sami po sebi ne mogu razlikovati relevantne robe ili usluge, članice imaju mogućnost usloviti registriranje različitosti koja se stiče korištenjem. Članice mogu tražiti da kao uslov registracije znakovi budu vizuelno uočljivi.“

Iz navedenog proizilazi da se žigom može zaštititi bilo koja distinktivna riječ, slovo, kao i brojevi, slogani i simboli, logo, slika, kombinacije slova i crteža, muzički ili vokalni zvukovi, oblik proizvoda ili pakovanja, raspored boja, trodimenzionalni oblici, sve pod uslovom da ih je moguće jasno razlikovati od drugih znakova.

Primjer: Mc Donald's, Mercedes-benc, Nike, Kodak, Sarajevotekstil, Carmenline

U nekim zemljama *reklamni slogani* se, takođe, smatraju žigom i kao takvi mogu biti registrovani. Sve veći broj zemalja, takođe, dopušta registraciju neuobičajenih formi žigova, kao što su: jedna boja, trodimenzionalni znakovi (oblik proizvoda ili pakovanja), zvukovi ili mirisi. Ipak, mnoge zemlje su postavile ograničenja u odnosu na to šta može biti registrovano kao žig, dopuštajući, u pravilu, samo registriranje znakova koji se vizuelno mogu opaziti ili koji mogu biti grafički predstavljeni.

- b) Žigom se ne smatraju pečati, štambilji i punca (službeni znak za obilježavanje dragocjenih metala, mjera i sl.)
- c) Isti žig se može koristiti za sve proizvode jednog preduzeća, ili za više različitih proizvoda, ili za samo jednu vrstu proizvoda, jednu proizvodnu liniju, ali svi moraju biti obuhvaćeni prijavom registracije žiga.

Preduzeće se može odlučiti i da koristi novi znak u vezi s postojećim žigom (npr. Nutella[®] se obično koristi zajedno sa FERRERO). Takođe, preduzeće može registrovati različite žigove. Na primjer, preduzeće Blackmark International d.o.o. može prodavati neke od svojih proizvoda kao BLACKMARK, a druge kao REDMARK.

- d) Znak koji nije zaštićen žigom ne isključuje pravo drugog privrednika da u prometu koristi isti ili sličan znak za obilježavanje proizvoda druge vrste.
- e) Kao žig se može koristiti i trgovačko ime privrednika ili njegov dio.

Sudska praksa, „Za različite vrste proizvoda ili usluga različite osobe mogu koristiti isti žig ako taj, po prirodi stvari, ne može dovesti u zabludu kupce ili korisnike proizvoda. Žigom zaštićeni znak ne isključuje pravo druge osobe da u gospodarskom prometu upotrebljava isti ili sličan znak za obilježavanje proizvoda ili usluga druge vrste.“ (VTS RH, Pz-4522/99 od 19.12.2001. godine)

2.1.1. Šta je distinktivnost?

Prvi uslov za registrovanje žiga je da je podoban za razlikovanje iste ili slične robe ili usluga u privrednom prometu. Tada govorimo o distinktivnosti žiga.

Distinktivnost je ono bitno obilježje znaka zbog kojeg taj znak razlikujemo od bilo kojeg drugog znaka. Znak kojim je obilježena određena roba mora biti prepoznatljiv na poseban način, da svaki prosječan kupac u istom trenutku, kad vidi znak, prepozna da se radi upravo o određenom proizvodu, odnosno o određenom proizvođaču. Prilikom ocjene da li je neki znak prikladan za razlikovanje robe ili usluga u privrednom prometu moraju se uzeti u obzir sve okolnosti, a posebno vrijeme i obim njegove dotadašnje upotrebe u BiH. Što je stariji žig distinktivniji, veća je mogućnost nastanka zabune u prometu. To znači da žigovi koji imaju visok stepen distinktivnosti, bilo sami po sebi, ili zbog stečene prepoznatljivosti na tržištu, uživaju širu zaštitu nego znaci koji imaju manju snagu.

2.1.2. Imena domena

Imena domena su internetske adrese i obično se koriste za pronalaženje internet-skih stranica. Na primjer, ime domene "hjpc.ba" se koristi za lociranje internetske stranice Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

U posljednjoj deceniji su imena domena postala značajno poslovno obilježje privrednih subjekata, što je povećalo mogućnost sukoba sa žigovima. Registrovanje žiga drugog pravnog ili fizičkog lica kao imena domene mnoga nacionalna zakonodavstva ili sudovi tretiraju kao povredu žiga, popularno poznatu kao cybersquatting. Povreda prava može postojati i u slučaju da se registruje ime domene koje je zapravo žig nekog poslovnog subjekta i u obrnutom slučaju, kad se kao žig zaštiti ime domene nekog drugog subjekta. Posljedica je i poništenje imena domene, odnosno žiga, koji je povrijedio tuđe ranije pravo i, naravno, naknada štete.

2.2. Glavni razlozi za odbijanje prijave za priznanje žiga

Prijava za priznanje žiga se može odbiti iz razloga što postoji apsolutna, zakonom propisana zabrana za registrovanje takvog znaka ili što postoji otklonjiva, relativna zabrana za registraciju predloženog znaka. Zabrane su taksativno pobrojane članom 6. i članom 7. Zakona o žigu.

2.2.1. Apsolutne zabrane:

U apsolutne zabrane spadaju znakovi koji nisu prikladni za razlikovanje robe, jer nemaju upečatljivost ili posebnost. Takve oznake prosječnom kupcu djeluju kao da su iste ili slične.

Ne može se zaštititi znak: koji se sastoji od oblika koji su protivni zakonu ili moralu, koji se ne može grafički prikazati, koji je istovjetan starijem žigu ili ranije prijavljenom znaku za istu robu ili uslugu, koji po svom ukupnom izgledu nije prikladan za razlikovanje robe, odnosno usluga u privrednom prometu, za onu robu ili usluge za koje je podnesena prijava žiga, koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji u prometu služe za označavanje vrste, kvaliteta, količine, namjene, vrijednosti, geografskog porijekla proizvoda, vremena ili načina proizvodnje robe ili pružanja usluga, ili za označavanje nekih drugih obilježja robe ili usluga, koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili stručnom govoru, ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi, za označavanje određene vrste robe ili usluge, (npr. „Internet“ za kompjuterske usluge), koji je isključivo oblik određen vrstom proizvoda ili oblik proizvoda potreban za postizanje određenog tehničkog rezultata, ili oblik koji proizvodu daje bitnu vrijednost.

Izuzetak je propisan u odnosu na znak koji je zbog ozbiljnog korištenja postao prepoznatljiv u prometu (poput „IBM“ za kancelarijske uređaje, ili „BMW“ za automobile“), iako se radi o znaku koji po svom ukupnom izgledu nije prikladan za razlikovanje robe, odnosno usluga u privrednom prometu za onu robu ili usluge za koje je podnesena prijava žiga. Zakon taksativno propisuje izuzetak u tačkama d), e) i f) člana 6., što ukazuje na potrebu pažljive ocjene oznake, njenog trajanja, stečene prepoznatljivosti, interesovanja za taj proizvod. Takođe postoje obrnuti slučajevi, tako je „kalodont“, mada zaštićena oznaka, postao sinonim za pastu za zube ili „frižider“ za rashladni uređaj, te su ove oznake postale opisne oznake za vrstu robe koja je njima označena.

Takođe se ne može registrovati tzv. prevarni znak, odnosno znak koji svojim izgledom ili sadržajem može izazvati zabludu kod učesnika u prometu, posebno u odnosu na geografsko porijeklo, vrstu, kvalitet ili neko drugo obilježje robe ili usluge ili znak koji sadrži zvanične znakove za kontrolu ili garanciju kvaliteta ili ih podražava, kao ni znak za vino i koji sadrži ili se sastoji od geografske oznake koja služi za označavanje vina ili koji je znak za jako alkoholno piće koji sadrži ili se sastoji od geografske oznake koja služi za označavanje jakih alkoholnih pića, u odnosu na vina ili jaka alkoholna pića koja nisu tog geografskog porijekla, te znak koji je isključivo ime porijekla međunarodno registrovano da važi za teritoriju BiH.

Apsolutno je nepodoban za registraciju i znak koji sadrži državni ili drugi javni grb, zastavu ili amblem, naziv ili skraćenicu naziva neke zemlje ili međunarodne organizacije, kao i njihovo podražavanje, osim po odobrenju nadležnog organa te zemlje ili organizacije, koji sadrži naziv ili skraćenicu, grb, amblem, zastavu ili drugi službeni znak BiH ili njenih entiteta, kantona, Distrikta, ili ih podražava, osim uz odobrenje nadležnog organa, kao ni znak koji predstavlja ili podražava nacionalni ili religijski simbol.

Bitno je naglasiti da se, radi ocjene podobnosti za zaštitu roba ili usluga, znak posmatra u cjelini, dakle, u svojoj ukupnosti i uvijek u odnosu na prijavljene robe i usluge, uz osjećaj za realne prilike na tržištu.

Primjeri:

Generički termini poput: „STOLICA”, „NAMJEŠTAJ”, neće dobiti registraciju, jer bi ovakva registracija dala nosiocu isključiva prava i ograničila prava drugih proizvođača, što bi svakako imalo drugačije efekte od željenih. Generičkim znakovima, kao i opisnim se moraju služiti svi proizvođači, da bi dali informaciju o svojstvima svog proizvoda.

Ako se traži zaštita verbalizma „Led“ za vrstu robe „led“ iz klase 30 ND, takav zahtjev bi predstavljao generički pojam vrste robe i bio bi odbijen. Međutim, ako se traži za robu koja predstavlja likere, rakije, vinjake i konjake iz klase 33. ND, radi se o podobnom znaku za registraciju žiga, jer ne označava vrstu robe.⁸

Izrazi koji vrednuju ili hvale, kao što su, na primjer, BRZ, NAJBOLJI, KLASIČAN ili NOV, SUPER, ne mogu biti registrovani, izuzev ako nisu dio nekog drugog znaka razlikovanja.

Prosti geometrijski oblici, trodimenzionalni oblici, pojedinačna slova poput „A”, jedan broj, jedna boja, znaci „+” i „-” nemaju distinktivnost. Ako se traži registracija, onda ovi oblici i slova moraju biti stilizovani da bi imali element prepoznatljivosti.



Opisni (deskriptivni) izrazi: To su riječi koje se uobičajeno koriste u prometu da opišu proizvod o kojem se radi. Na primjer, oznaka „SLATKO” najvjerovatnije će biti odbijena za tržišni plasman bilo kojeg slatkiša, jer bi bilo nepravедno dati bilo kojem pojedinačnom proizvođaču slatkih proizvoda isključivo pravo na riječ „slatko“ za reklamiranje vlastitih proizvoda. Osim toga, pojam „slatko” ne sadrži u sebi osnovnu potrebnu osobinu da bi neki znak bio žig: nema razlikovnosti. Za razliku od distinktivnih znakova, podobnih za zaštitu žigom, tj. za razlikovanje roba i usluga u prometu, deskriptivni znakovi su lišeni ove funkcije, jer samo pružaju informaciju o jednom ili o nizu svojstava proizvoda, o njegovim stvarnim vrijednostima i kvalitetima. Opisni znakovi predstavljaju proizvod kupcu, a ne pružaju mu neku posebnu karakterističnu informaciju koja se može dovesti u vezu samo sa proizvodom konkretnog vlasnika.

Da bismo utvrdili da je znak opisan, neophodno je da budu ispunjeni sljedeći uslovi:

- da znak isključivo označava vrstu robe, usluge, njihovu namjenu, vrijeme ili način proizvodnje, kvalitet, cijenu, količinu, masu i geografsko porijeklo;
- da znak u cjelini isključivo označava vrstu robe, usluge, odnosno svojstvo robe ili usluge;

⁸ Remović, Biljana. „Nepodobnost deskriptivnih znakova za zaštitu žigom“, Republika Srbija, Pravni informator, decembar 2010. godine

- da prosječan potrošač u BiH smatra da znak isključivo označava vrstu robe, usluge, odnosno svojstvo robe ili usluge, odnosno da u njemu vidi samo to deskriptivno svojstvo;
- da znak isključivo označava vrstu konkretne robe ili usluge koju je prijavitelj naznačio u spisku roba i usluga, odnosno njihovo svojstvo.

Stoga, znak koji je dvosmislen, koji se može razumjeti na više načina, koji nosi više poruka, nije opisni znak. Izrazi koji nose više značenja ne opisuju robu direktno, nisu opisni znakovi.


Tako „Bečka šnicla“ nosi poruku da se radi o mesu koje je pripremljeno na jedan poseban način. Zato ovaj verbalizam nije podoban za zaštitu žigom za meso, jer isključivo opisuje ovu vrstu robe.



Ako znak odmah asocira potrošača na proizvod, onda nije podoban za zaštitu jer nema distinktivnosti i zapravo nema ni minimum dileme šta označava, kao što se vidi iz primjera crteža hljeba koji nije stilizovan. Ali, ako bi ovaj crtež sadržavao neki drugi distinktivan element, neku riječ ili drugi grafizam, onda se već ne bi radilo o opisnom znaku. Tako i crtež reda čokolade, ako nije stilizovan, ne može predstavljati žig.



Banka

Navedeni znak,  iako sadrži grafičke elemente je opisan, jer je prijavljen za ustanovu koja pruža bankarske usluge. Dopustiti registraciju značilo bi onemogućiti druge banke da svojim korisnicima kažu da pružaju takođe bankarske usluge.

Stoga, ne mogu biti zaštićeni žigom verbalizmi: „burek“ za proizvode od žitarica u klasi 30 ND; „voda“ za mineralne i sodne vode u klasi 32 Ničanske deklaracije; ali ni (zbog geografskog porijekla) verbalizmi: „VIENNA INSURANCE GROUP“ za osiguranje i finansijske poslove u klasi 36. ND ili „Banatski sir“ za sir u klasi 29. Ničanske deklaracije, kao ni „FIDELITY INVESTMENTS“ za investicione usluge u klasi 36. ND

Istovremeno može biti registrovan verbalizam „Cvijet“ za šampone iz klase 3 ND, „Mandolina“ za šunku u klasi 29 ili „PET“ za štampane stvari iz klase 16. ND.⁹

Što se tiče izraza na **stranom jeziku**, podobnost za zaštitu različito se cijeni za strani i za domaći jezik. Od značaja je prosječan potrošač, pa bi verbalizmi na engleskom

⁹ Ibidem,

teško dobili verifikaciju, s obzirom na prisutnost tog jezika u ovoj zemlji, dok bi te iste riječi imale nepoznat i recimo fantastičan značaj na kineskom ili možda danskom jeziku. Riječ „loan“ nije prepoznatljiva u BiH, ali na portugalskom znači jednu vrstu jedra i tamo bi bila opisna.

Prevarni žigovi: To su žigovi koji gotovo sigurno mogu prevariti ili dovesti u zabludu potrošače u odnosu na karakter, kvalitet ili geografsko porijeklo proizvoda. Plasman na tržište margarina sa žigom koji karakteriše KRAVA, što bi ukazivalo povezanost sa mliječnim porizvodima ili slika maline za voćni sok sa vještačkom aromom maline.

2.2.1.1. Posebni uslovi za registraciju:

Registracija znaka koji se može podvesti pod apsolutne zabrane će se ipak dozvoliti u sljedećim slučajevima:

- ako su dio nekog prepoznavajućeg znaka razlikovanja;
- ako je slovo modifikovano-stilizovano kao „P” Pjera Kardena ili „R” Pako Rabana;
- ako slogan sadrži barem jednu distinktivnu riječ;
- ako su slova i brojevi prikazani grafizmom.

2.2.2. Relativne zabrane

Na osnovu „relativnih razloga“ odbijaju se zahtjevi za zaštitu žiga koji je u sukobu s postojećim ili ranijim žigom. Prijava će biti odbijena ako postoji vjerovatnoća da postojanje dva ista ili veoma slična žiga za istu ili sličnu vrstu roba može dovesti do zabune u prometu, što uključuje i vjerovatnoću asocijacije s ranije zaštićenim znakom.

- a) Znak ne smije biti istovjetan ili sličan ranije zaštićenom znaku drugog lica za sličnu robu, odnosno usluge. Žig je apsolutno imovinsko pravo i nije poželjno da postoje dva žiga različitih lica za istu oznaku za istu ili sličnu vrstu robe. Moguće je da se prepreka otkloni davanjem saglasnosti nosioca ranijeg žiga.
- b) Znak ne smije biti isti ili sličan za istu ili sličnu vrstu robe, odnosno usluga opštepoznatom znaku. Zakon uvažava činjenicu da postoje znakovi koji uspješno obilježavaju robu i ispunjavaju funkciju distinktivnosti, iako nisu registrovani. Zato se takvom znaku pruža zaštita, bez obzira što nije registrovan, ukoliko se prijava odnosi na istu oznaku za istu ili sličnu vrstu robe.
- c) Znak ne smije biti istovjetan ili sličan čuvenom žigu. Zakon upućuje na član 16. stav 3. TRIPS-a, a zaštita se pruža čuvenom žigu bez obzira na vrstu robe za koju je prijavljen novi znak. Ovdje se probija načelo specijalnosti žiga i zaštita pruža samom žigu bez obzira na robu, odnosno usluge na koje se odnosi, ako bi se korištenjem takvog znaka neloyalno izvlačila korist iz stečene reputacije čuvenog žiga ili bi se štetilo njegovom distinktivnom karakteru, odnosno reputaciji.

- d) Znak ne smije svojim izgledom ili sadržajem vrijedati starije autorsko pravo ili geografsku oznaku ili ranije zaštićeni industrijski dizajn. Ukoliko bi korišćenjem prijavljenog znaka došlo do povrede ranijeg prava intelektualne svojine drugog lica, žig neće biti priznat, izuzev ako titular ranijeg prava da svoju saglasnost.
- e) Znak ne smije povrijediti pravo na lično ime poznatog lica ili lik bilo kojeg lica, ako su nastali prije datuma prijave žiga ili priznatog prava prvenstva zatraženog u prijavi žiga. Za korištenje lika, ličnog imena, nadimka ili pseudonima poznatog lica kao žiga potreban je pristanak tog lica, a lik umrlog lica može se zaštititi žigom samo uz pristanak bračnog druga i djece umrlog, odnosno roditelja ako nema djece, a ako nema roditelja, uz pristanak drugih nasljednika ako testamentom nije drugačije određeno.

Za zaštitu znaka koji sadrži lik, lično ime, nadimak ili pseudonim istorijske ili druge umrle poznate ličnosti potrebna je i dozvola nadležnog organa. Cilj je da se spriječi komercijalizacija ličnih imena ili likova, a radi zaštite prava ličnosti.

Prepreka se otklanja saglasnošću žive osobe ili njegovih nasljednika.

- f) Ne može se registrovati znak koji je istovjetan ranijem žigu ili sličan ranijem žigu koji je bio registrovan za istu ili sličnu robu ili usluge, a koji je prestao da važi zbog neproduženja registracije, ako je prošlo manje od dvije godine od dana prestanka ranijeg žiga, osim ako nosilac ranijeg žiga nije dao svoju saglasnost za priznanje kasnijeg žiga ili nije koristio svoj žig. Ovo je sigurnosna odredba protiv „gomilanja“, žigova koji se ne koriste, a na taj način sprečavaju privredni subjekti da koriste istu ili sličnu oznaku za obilježavanje svojih proizvoda.
- g) koji je podnesen suprotno principu dobre vjere, savjesnosti i poštenja.

Zaštićenim znakom se smatra znak koji je zaštićen žigom za teritoriju BiH, ali i znak koji je predmet prijave za priznanje žiga za teritoriju BiH, pod uslovom da žig po toj prijavi bude priznat.

TRIPS član 16. stav 3. „Član 6. bis Pariške konvencije (1967.) primjenjuje se *mutatis mutandis*, na robu i usluge koje nisu slične onima za koje je registrovan žig, pod uslovom da bi upotreba tog žiga u odnosu na navedene robe i usluge trebala ukazati na povezanost između takve robe ili usluga i vlasnika registrovanog žiga i pod uslovom da bi interesi vlasnika žiga takvom upotrebom vjerovatno mogli pretrpjeti štetu.“

Primjer: utvrđeno je da nije podoban za zaštitu žigom znak «BALKAN EKSPRES BEND» koji je prijavljen za usluge iz klase 41 (razonoda, kulturne aktivnosti, usluge kojima je cilj zabavljanje drugih lica), jer je «BALKAN EKSPRES» naziv poznatog filma nastalog u SFRJ. U suprotnom bi došlo do povrede autorskog prava.

Dakle, kreacija nekog znaka, logotipa ili etikete može predstavljati duhovnu tvorevinu koja može biti zaštićena autorskim pravom, čime je zaštićen interes autora ili kreatora. U takvom slučaju nema zaštite žiga.

Neće biti podoban za zaštitu žigom znak koji u sebi sadrži grafički element koji predstavlja reprodukciju umjetničkog djela, niti znak koji u sebi sadrži verbalizam koji predstavlja naslov nekog književnog djela, kao ni znak koji u sebi sadrži grafički ili verbalni element koji predstavlja autorsko djelo.

2.2.3. Šta je *disclaimer*?

Moguće je da neki elementi znaka po svojoj prirodi nemaju funkciju žiga i ti elementi moraju ostati slobodni u prometu, što znači da se na njima ne može steći monopolsko pravo. Radi se o elementu znaka koji je po svojoj prirodi diskriptivan ili generički ili uobičajen u svakodnevnom govoru ili stručnom govoru, dakle, koji predstavlja relativnu zabranu iz člana 6. stav 1. tačke d), e) i f) Zakona o žigu.

Stoga, podnosilac prijave samostalno odustaje od bilo kakvih isključivih prava na dijelu žiga, koji nije jasan ili nedvosmislen i koji bi mu dao više prava nego što inače može dobiti u odnosu na određeni element znaka. Na tom elementu znaka se ne uspostavlja isključivo pravo van cjeline znaka. Podnosilac prijave se pismeno izjašnjava, prilikom podnošenja prijave ili na zahtjev Instituta, da ne traži nikakva isključiva prava na tom, tačno određenom elementu znaka koji želi zaštititi. Ta izjava se naziva *disclaimer*.

Disclaimer je, dakle, dobrovoljno ograničenje obima zaštite koja se traži prijavom žiga.

2.3. Ocjena sličnosti znakova

Zakon o žigu određuje da su opšta načela odnosno kriterijumi od kojih se polazi prilikom ocjene sličnosti znakova:

1. načelo jedinstva (specijalnosti) žiga (pogledati tačku 1.7)
2. mogućnost izazivanja zabune u prometu,
3. upoznatost relevantne javnosti.

2.3.1. Mogućnost nastanka zabune u prometu

Osnovni element za ocjenu sličnosti znakova je mogućnost stvaranja zabune u prometu. **Do zabune u prometu** može doći korištenjem oznake koja je istovjetna ili slična sa tuđom zaštićenom oznakom, ali samo pod uslovom da se njome označava ista ili slična vrsta robe ili usluga.

Sličnost oznaka može biti takva da u prosječnim uslovima koji u prometu postoje, učesnici u prometu zamjenjuju takve oznake jer nalaze da su one iste. Sličnost se utvrđuje poređenjem oznaka sa aspekta značenja, kao i sa zvučnog i vizuelnog aspekta. Što je sličnost oznaka veća, to je veća i vjerovatnoća izazivanja zabune.

Nesposredna zabuna postoji kad učesnici u prometu pogrešno vjeruju da roba potiče od titulara žiga, a ne od subjekta koji je tu robu označio i stavio u promet (npr. žig „Boni“ za higijenske uloške i zubnu pastu „Boni-Dent“).

Posredna zabuna postoji kad učesnici u prometu pogrešno vjeruju da između titulara žiga i subjekta koji je označio i pustio u promet određenu robu postoji određena organizaciona povezanost, odnosno poslovne saradnje (npr. Fini Bank i Boca-Fini-Credit Bank).

Kriterijum mogućnosti zabune u prometu je od uticaja kod ocjene sličnosti znakova. Ovaj kriterijum je u biti zahtjeva za distinktivnošću znaka, dakle, za potrebom da znak bude podoban za razlikovanje. Ako znak dovodi u sumnju porijeklo i identitet proizvoda ili usluge, onda je izvjesno postojanje mogućnosti zabune.

- EASY WEAR je zaštićeni žig odjeće za tinejdžere
- EEZYWARE – da li postoji zbunjujuća sličnost?

„Za postojanje sličnosti nije potrebno da je zabuna nastala, već je dovoljno da postoji vjerovatnoća nastanka zabune u prometu” (Propis Savjeta Evropske unije br. 40/94 iz 1993. godine o žigu Evropske unije).

2.3.2. Upoznatost relevantne javnosti

Zakon o žigu BIH u članu 8. st. 2. uvodi novinu, kod ocjene da li se radi o povredi čuvenog žiga ili opštepoznatog žiga, na način da predviđa misaonu reakciju relevantne javnosti kao ključni kriterijum za ocjenu sličnosti suprotstavljenih znakova, a pod ovaj pojam se podvode potrošači, ali i drugi učesnici u prometu uključujući stručnjake, te sva lica koja dolaze ili mogu doći u dodir sa suprotstavljenim znakovima. U ovoj odredbi izostavljena je ranije korištena sintagma “prosječni potrošač” kao kriterijum za ocjenu prikladnosti znaka za zaštitu žigom.

Takođe, u članu 6. stav 1. tačka h) Zakona o žigu se uvodi termin „javnost“, kao zajednički pojam za sve one koji učestvuju u prometu na bilo koji način, pa i ako nisu kupci ili distributeri robe.

Na ovaj način ZOŽ je usklađen sa Pariškom konvencijom koja takođe, kao i brojna usporedna zakonodavstva, ne poznaje kriterijum “prosječnog potrošača”, što istovremeno ne znači da ovaj kriterijum nije polazna osnova za ocjenu sličnosti znakova i ocjenu vjerovatnosti mogućeg nastanka zabune.

2.3.2.1. Pažnja prosječnog učesnika u prometu

Pažnja prosječnog učesnika u prometu - riječ je o pravnom standardu koji podrazumijeva idealnu ličnost koja učestvuje u privrednom životu i koja personifikuje ona psihička svojstva (obrazovanje, znanje, iskustvo, pažnju) koja su relevantna za ocjenjivanje u svakom konkretnom slučaju. Ovakav potrošač bez poseb-

ne pažnje učestvuje u kupovini, nisu mu poznati zaštićeni distinktivni elementi žiga, te znakove ocjenjuje na osnovu ukupnog utiska. Oni su, zapravo, već provjereni i isprobani, tako da je prosječna pažnja, u ovom slučaju niskog intenziteta i svodi se na brzu verifikaciju već odavno izabranog artikla, određene boje i oblika.

Pažnja prosječnog učesnika u prometu je promjenjiva kategorija, zavisno o kojoj vrsti prometa se radi. Tako, kupac namještaja će teže doći u zabludu zbog sličnosti oznake nego kupac sapuna. Više pažnje se posvećuje kupovini namještaja ili automobila ili drugih luksuznih artikala, nego sredstvima koja se redovno, svakodnevno nabavljaju za ličnu higijenu. Drugačije je sa kupovinom luksuznih artikala, potrebna je povećana pažnja. Tako je i sa lijekovima. Prosječan potrošač je građanin koji teško pravi razliku između istih lijekova različitih proizvođača. Pažnja prosječnog potrošača određene robe je od značaja za utvrđivanje sličnosti robe. Prosječan kupac je samo čovjek prosječne pažnje, koji na prvi pogled, na osnovu ukupnog utiska, ocjenjuje da li su dva znaka slična, mada ih nema oba pred očima.¹⁰

Dakle, kriterijum prosječnog učesnika u prometu se samo koristi u slučaju kad se znak ispituje sa stanovišta moguće zabune u prometu u vezi sa načelom specijaliteta. Ovaj standard se ne primjenjuje kad se radi o izričitoj zakonskoj zabrani, poput registracije oznake koja sadrži zvaničnu oznaku kvaliteta ili lik istorijske osobe, a bez saglasnosti nadležnog organa ili geografske oznake za vino.

Sudska praksa.

1. *„O tome da li postoji sličnost nekog proizvoda s drugim proizvodom u njegovu nazivu ili drugim karakteristikama, prosuđuje se po tome da li su prosječni potrošači mogli biti dovedeni u zabludu izazivanjem vizuelnog efekta koji bi proizlazio iz sličnosti naziva proizvoda i koji bi kod potrošača mogao utjecati na izazivanje asocijacije na proizvod drugog proizvođača.“*

(Presuda Vrhovni sud BiH, broj: Gvl-24/85 od 28. 11. 1985. godine - Bilten VSBiH, broj 1/86, odluka broj 8.)

2.3.2.2. Kriterijum veće pažnje

Bitno je ukazati da se u situaciji kada se radi o specifičnoj vrsti robe namijenjenoj stručnjacima iz određene oblasti, npr. neke posebne vrste tehničke robe iz klase 9 ili druge robe koja ne spada u robu široke potrošnje, ne traži pažnja prosječnog potrošača, nego prosječna pažnja onih kojim je ta roba namijenjena.

¹⁰ Milenko Manigodić „Robni i uslužni žigovi, str. 53, Beograd, „Pronalazaštvo”, 1989. god.

Sudska praksa:

1. Kriterijumi za utvrđivanje sličnosti znakova utvrđeni presudom Evropskog suda u predmetu **SABEL BV v. Puma AG** (C-251/95, presuda od 11. 11. 1997. godine):

- Vizuelni, auditivni i konceptualni (semantički) kriterijum za ocjenu sličnosti znakova;
- Razlikovni (distinktivni) i dominantni (prevladavajući) elementi znaka.

Bitno je utvrditi ukupan utisak koji znakovi ostavljaju u svijesti prosječnog potrošača - hoće li zajednička obilježja znakova uzrokovati zabunu kod potrošača;

- Znak se mora uzeti kao cjelina, jer prosječni potrošač na taj način uobičajeno doživljava znakove, te se ne upušta u analizu njihovih različitih detalja.

2. Kriterijum za utvrđivanje *istovjetnosti znakova* iz presude Evropskog suda u predmetu **LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA** (C-291/00, presuda od 20. marta 2003. godine):

Presuda razmatra pitanje tumačenja “istovjetnosti znakova”, pa navodi da tumačenje mora biti strogo: dva elementa koja se porede moraju biti istovjetna u svakom pogledu, zbog čega istovjetnost znaka i žiga postoji kada, bez ikakvih izmjena ili dodataka, znak reprodukuje sve sastavne elemente žiga.

Takođe ukazuje da globalna ocjena istovjetnosti znaka i žiga postoji u odnosu na prosječnog potrošača za kojeg se smatra da je relativno dobro obaviješten, relativno pažljiv i oprezan. Kod takvog potrošača znak ostavlja opšti dojam, dok stepen njegove pažnje varira zavisno od kategorije proizvoda ili usluga o kojima se radi. Osim toga, takav je potrošač rijetko u mogućnosti direktno uporediti znakove i žigove, zbog čega se mora pouzdati u njihovu nesavršenu sliku koja mu je ostala u sjećanju.

3. *„Nositelj žiga može zabraniti trećim osobama da bez njegovog odobrenja rabe znak koji je istovjetan ili sličan znaku za proizvode ili usluge iz te ili slične vrste kao što su one za koje je žig priznat ili ga rabiti za obilježavanje tih proizvoda ili usluga.*

Prilikom utvrđivanja postojanja povrede žiga sud mora posebno obratiti pozornost na postojanje identičnosti ili bitne sličnosti. Sličnost se procjenjuje prema kriteriju prosječnog kupca i stupnju njegove pozornosti.

Onda kada prosječan kupac ne mora obratiti osobitu pozornost da bi uočio razliku između naziva dva proizvoda, tada nije riječ o oponašanju znaka“. (VTS, RH, Pz-3402/03 od 3. februara 2004.g.)¹¹

¹¹ VTS je Vrhovni trgovinski sud Hrvatske.

4. „Povredom žiga smatra se i oponašanje žiga, a ono postoji ako prosječan kupac robe odnosno usluge, bez obzira na vrstu robe odnosno usluge, može uočiti razliku samo ako upotrijebi posebnu pažnju tj. pažnju usmjerenu na to da uoči razliku između robnih žigova“. (Privredni sud Hrvatske, Pz-1808/93 od 17.VIII 1993. god.)
5. „Pri procjeni da li se radi o oponašanju zaštićenog znaka razlikovanja, mjerodavan je ukupan utisak prosječnog potrošača.“ (Privredni sud Hrvatske, Pz-46/93 od 16.3.1993. godine)

2.3.3. Kriterijumi ocjene sličnosti verbalnih znakova

Znaci se porede po:

- a) izgledu (vizuelno),
- b) zvučnosti (auditivno)i
- c) značenju (semantički).

- a) **Vizuelni** - sličnost znakova se ocjenjuje na osnovu njihovog izgleda. Analizira se: dužina riječi, broj slogova, položaj samoglasnika, raspored slova, broj istih slova sa istim rasporedom. Posebno se mora imati u vidu broj i raspored slova, slogova i glasova, njihova akcentuacija, a posebno broj i raspored samoglasnika i broj istih slova, broj slova sa istim rasporedom, jer sve ove okolnosti predstavljaju bitnu karakteristiku određenog znaka, kako u vizuelnom, tako i u fonetskom smislu.
- b) **Auditivni** - upoređivanje znakova na osnovu njihovih fonetskih karakteristika koje zavise od broja i rasporeda samoglasnika, akcentuacije, zvučnosti pojedinih glasova.
- c) **Semantički** - upoređivanje znakova na osnovu njihovog značenja.

Pravila:

1. Čim postoji sličnost po jednom od ovih kriterijuma, znaci će se smatrati sličnima, ali ako postoji razlika u značenju, ovi znaci se po pravilu neće smatrati sličnima.
2. Poređenju podliježu samo distinktivni elementi znaka.
3. Prefiksi i sufiksi npr. PRE, PRO koji se upotrebljavaju u nazivima nekih vrsta robe (npr. kod farmaceutskih proizvoda) ne predstavljaju distinktivne dijelove znaka, pa se ne upoređuju.
4. Treba apstrahovati zajedničke generičke dijelove, jer to samo po sebi ne znači sličnost, nego je potrebno imati u vidu da li postoje razlike u drugim dijelovima znaka.

Sudska praksa:

1. Tužilac svoje proizvode označava sa “SOLEA” a tuženi sa “A’ sole”, pa tužilac smatra da je došlo do povrede prava na žig.

„Ne postoji povreda robnog žiga ako tuženi koristi riječ internacionalnog značenja koja asocira na namjenu proizvoda, a tekst se fonetski i ortografski dovoljno razlikuje, tako da prosječan kupac može i bez ulaganja posebne pažnje razlikovati porijeklo proizvoda”. (VS BiH PŽ 285/ 86 od 18.11.1985. godine)

Iz obrazloženja:

“Žigovi nisu slični fonetski, jer je red glasova značajno izmijenjen, a naročito s obzirom na apostrof kojim se kod robnog žiga tuženog u izgovoru izdvaja početni glas od preostalog sloga. Ne postoji ni pravopisna sličnost jer su slova ispremješšana, a značajno se žigovi razlikuju u pravopisnom smislu i time što kod robnog žiga tuženog početno slovo odvaja apostrof od preostalog dijela. Kod ovakvih okolnosti razliku pojačava činjenica da je robni žig tužioca ispisan velikim, a tuženog malim slovima. Prvostepeni sud pravilno nalazi da se tuženom ne može zabraniti da u okviru robnog žiga koristi riječ internacionalnog značenja “Sole” kojom se asocira na namjenu proizvoda (krema za sunčanje) ako time ne dovodi prosječnog kupca u zabludu u pogledu porijekla proizvoda”

2. “Nisu slični verbalizmi “Lara” i “Lark” jer je Lara žensko ime”

Odluka Zavoda za intelektualnu svojinu SFRJ od 12.2.1979. godine broj 24318/78-Ž-199/74.¹²

3. “Činjenica da između riječi “Kriter” i “Krater” postoji vizuelna i auditivna sličnost nema onaj značaj koji joj se u tužbi pridaje, jer se time ne dovodi u sumnju pravilnost utvrđenog stanja, budući da između ovih riječi ne postoji sličnost po značenju”

Odluka Saveznog suda SFRJ broj Us 527/79 od 12.12.1979. godine.”¹³

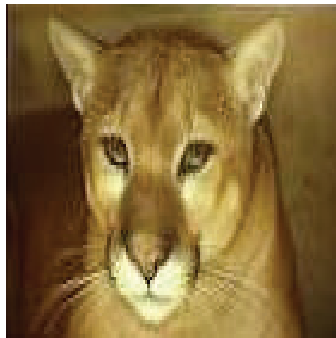
4. *„Ne postoji povreda robnog žiga kada nazivi proizvoda nisu slični ni po grafičkom rješenju, a ni po etimološkom i fonetskom karakteru.“ Vrhovni sud BiH PŽ-328/86 od 27.11.1987, Bilten Vrhovnog suda BiH broj 4/87*

2.3.4. Sličnost znakova u slici

Znaci u slici se mogu sastojati od ornamenata (kombinacije geometrijskih slika), od slike jednog ili više predmeta, kao i od kombinacije ornamenata i slika predmeta.

¹² Manigodić, Milenko: „Robni i uslužni žigovi“, „Pronalazaštvo“ Beograd, 1989.godina

¹³ Ibidem



Primjer: Utisak na potrošača: Slika pume i slika geparda su, prema presudi Suda pravde EU, slične, jer stvaraju sličan utisak na potrošača, pa kada su istih ili sličnih proizvoda, mogu da dovedu do zabune u prometu.

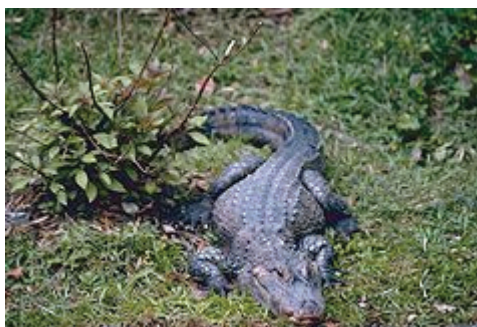
Sudska praksa:

„ Imajući u vidu sve naprijed navedeno, sud nalazi da je neosnovan navod punomoćnika tuženog da se putem vještačenja mora utvrditi povreda prava na žig, jer po mišljenju ovog suda u pogledu okolnosti da li su dva žiga slična upravo ne može da bude mjerodavno mišljenje vještaka npr. slikara koji bi dao svoje mišljenje sa stanovišta svoje struke, pa može da uoči okolnosti koje običan kupac ne može zapaziti kada ne obraća osobitu pažnju, već je upravo bitno ono što prosječan kupac može zapaziti. Stoga sud nalazi da je između etiketa koje je proizvodio i stavljao na svoje proizvode tuženi i etiketa tužioca sličnost očita, kako naziv proizvoda tako i dizajn etiketa. (Iz presude Osnovnog suda u Brčko Distriktu broj P-38/02-I od 21.08.2002. godine).

2.3.5. Ocjena sličnosti verbalnog i grafičkog znaka

Kriterijum značenja: Prilikom upoređivanja verbalnog i grafičkog znaka polazi se od pravila da će se dva znaka smatrati sličnima u slučaju kada je značenje riječi identično značenju slike.

Utvrđeno je da su slični:



i riječ “KROKODIL”

Sudska praksa

„Korištenjem grafičkih elemenata etiketa tužioca za dizajn svojih etiketa – ista boja etiketa, oblik slova i isto pismo kao i drugih grafičkih elemenata, tuženi namjerno krši prava tužioca na žig i na taj način kupce dovodi u zabludu i stvara uvjerenje da su njegovi proizvodi i kontrolisani po standardima tužioca.“ (Presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine br. Gž-282/02 od 24.10.2002. godine)

2.3.5.1. Nedistinktivni dijelovi grafičkih znakova

Primjeri dijelova koji imaju slabu snagu obilježavanja su:

- slika višnje za bombonu sa okusom višnje,
- slika kokosa za čokoladu od kokosa,
- slika paprike za začinsku papriku,
- slika povrća za dodatak jelima sa povrćem,
- slika ženske noge za čarape itd.

Ovi dijelovi znaka se po pravilu zanemaruju prilikom ocjene sličnosti suprotstavljenih žigova.

Izuzetak: Ukoliko navedene slike predstavljaju jedini dio znaka, one mogu da budu registrovane, pod uslovom da ne postoji stariji identičan ili sličan žig registrovan za istu ili sličnu robu.

2.3.6. Kako se ispituje sličnost roba ili usluga?

Kriterijumi za ispitivanje sličnosti roba i usluga su sljedeći:

- priroda - namjena - načini korištenja;
- međusobna zamjenljivost - distributivni kanali;
- aktuelni ili potencijalni kupci (relevantna javnost);
- uobičajeno porijeklo robe i usluga u smislu mjesta proizvodnje;
- uobičajena mjesta prodaje robe i pružanja usluga.

a) priroda proizvoda, namjena, način korištenja: Ovo je modalitet u kojem se ispituje povezanost roba u odnosu na njihovu prirodu i odgovara na pitanje da li su slični:

- kolači i meso;
- bicikli i automobili;
- sva alkoholna pića (rakija, votka, vinjak);
- bezalkoholna pića (sokovi, mineralna voda i sl.).

To je najznačajniji kriterijum za određivanje sličnosti robe, koji treba shvatiti usko, to je ona namjena koja je svojstvena određenoj robi, bez obzira što ta roba može

da ima i drugu namjenu. Nema sličnosti ni zabune u prometu ako ni priroda, ni namjena proizvoda nije slična.

Primjer:

1. Smatraju se sličnim: veterinarski lijekovi i nutricionistički dodaci hrani za životinje, jer je u oba slučaja riječ o proizvodima koji imaju za cilj očuvanje ili unapređenje zdravlja životinja.
2. Različiti su specijalni softver integriran u aparat za dijalizu i multimedijalni softver, iako su oba softveri, dakle ista vrsta, iz razloga jer jedan od upoređivanih proizvoda koji pripadaju istoj vrsti ima vrlo specifičnu namjenu.
3. Putne torbe i kutije za pribor za crtanje mogu da služe istoj grupi potrošača, ali nisu slične, jer ne mogu dovesti do zabune prosječno pažljivu osobu.
4. Isto tako, kontraceptivne pilule za žene i lijekovi za prostatu, iako su svrstani u istu klasu (5), ne smatraju se sličnim, jer su namijenjene različitom krugu potrošača.
5. Udice za ribolov koje su svrstane u klasu 28 i harpuni za ribolov koji su svrstani u klasu 8 će se smatrati sličnom robom, jer su namijenjeni istom krugu potrošača.

b) komplementarnost proizvoda: Komplementarnost proizvoda postoji kad postoji bliska funkcionalna veza. Smatraće se sličnim, pa samim tim i međusobno zamjenjivim, proizvodi poput:

- papir i olovka,
- satovi i kutije za satove,
- cigarete i pribor za pušaće,
- hardver i softver,
- kravata i košulja.

Primjer:

Električni kabal i softver se ne smatraju sličnim proizvodima, iako oba doprinose radu računara, jer je komplementarnost posredna, s obzirom da u svijesti potrošača ne postoji direktna veza između ova dva proizvoda.

c) konkurentnost robe: Robe su konkurentne kada su namijenjene istom krugu potrošača koji mogu da vrše izbor između jednih i drugih zbog njihove iste namjene. U takvim slučajevima robe se smatraju zamjenjivim. U tom smislu, nakit od zlata i bižuterija se smatraju sličnom robom.

e) mjesto prodaje: Ako se robe uobičajeno prodaju na istim prodajnim mjestima, postoji opravdani razlog da se vjeruje da se radi o sličnim proizvodima. Šta je sa velikim supermarketima?

Izuzetak: Ako se radi o robi koja se prodaje u specijalizovanim prodavnicama, kao što su, na primjer, fungicidi i preparati za zaštitu bilja koji se prodaju u biljnim apotekama, onda će ovaj kriterijum biti od presudnog značaja. Iako je riječ o namjen-

ski različitim proizvodima, činjenica da imaju iste kanale prodaje, da ih potrošači mogu naći u istim specijalizovanim prodavnicama može da navede potrošače da zaključče da roba potiče od istog proizvođača.

Sudska praksa

1. Labello i Lip balzam - činjenično stanje: tužilac traži zaštitu ukazujući na mogućnost zabune na tržištu - ukazuje u navodima da je Labello najstariji proizvod te vrste na tržištu, da je postao generički naziv za tu vrstu proizvoda, da Lip balzam ima sličnu ambalažu, da su nijanse boje pakovanja slične, da se prodaju u korpama u supermarketima...

Iz obrazloženja presude VTS RH, Pž-2045/94 od 17. januara 1995. godine: “*Žalitelji su u pravu kada tvrde da se u konkretnome slučaju zaista radi o sličnoj ambalaži proizvoda tužitelja i tuženih, ali se slična ambalaža rabi za sličnu ili istu vrstu proizvoda u cijeloj kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji. Tako npr. svi dezodoransi, bez obzira na proizvođača, imaju isti oblik, veličinu i mehanizam uporabe, bez obzira na proizvođača, i većina se koristi zelenom, plavom i ružičastom bojom, koje karakteristike upućuju na vrstu pojedinih proizvoda, tj. vrstu mirisa i namjenu. U konkretnom slučaju tužitelji upozoravaju na sličnosti u nijansama boje, no, kao što je rečeno, većina proizvoda upotrebljava boje sa svrhom da se kupca uputi na namjenu proizvoda ili podrijetlo, pa tako konkretno tužitelj ima zelenu boju “Labello” proizvoda koja upućuje da je proizvod od kamilice, a tuženi ima zelenu boju sticka koja upućuje da je proizvod od kaktusa Aloe vere. Žuta boja proizvoda upućuje na to da se radi o takvim proizvodima i tužitelja i tuženog koji se upotrebljavaju ljeti, po suncu. Dakle, valja zaključiti, da ne stoji tužiteljeva teza da u današnjemu velikom prometu raznih kozmetičkih i kozmetičko-farmaceutskih proizvoda njihov vanjski izgled kao što su boja i oblik ima utjecaja, tj. da je utjecajna karakteristika za razlikovanje proizvoda jednog proizvođača od proizvoda drugog.”*

2. Kriterij za utvrđivanje *sličnosti proizvoda ili usluga* utvrđen presudom Evropskog suda u predmetu *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc* (C-39/96, presuda od 29. septembra 1996.):

“...uzeti u obzir sve relevantne faktore koji se odnose na same te proizvode i usluge, uključujući i: prirodu tih proizvoda i usluga, njihove krajnje korisnike, odnosno (namjeravanu) svrhu tih proizvoda ili usluga, način njihove upotrebe, kao i činjenicu radi li se o međusobno konkurentnim ili komplementarnim proizvodima i uslugama...”

Dakle, znak je istovjetan žigu ukoliko, bez ikakvih izmjena ili dodataka, reprodukuje (preslikava) sve sastavne elemente žiga, ili ukoliko, posmatran u cjelini, sadrži razlike koje su toliko beznačajne (nebitne) da mogu proći nezapaženo kod prosječnog potrošača.

2.3.7. Specifičnosti opštepoznatog i čuvenog žiga

Opštepoznati žigovi su znakovi koji nisu registrovani, ali se smatraju opštepoznatima na tržištu za određene vrste roba ili usluga i kao rezultat toga podliježu snažnoj zaštiti. Opštepoznati znakovi uživaju zaštitu iako nisu registrovani, ili se čak i ne koriste, na određenoj teritoriji. Ne može se registrovati znak koji je isti ili sličan za istu ili sličnu vrstu robe, odnosno usluga, znaku drugog lica koji je poznat u BiH, u smislu člana 6. bis Pariške konvencije o zaštiti industrijske svojine.

Žigovi su zaštićeni od zbunjujuće sličnih žigova koji se koriste za *identične ili slične* proizvode ili usluge, ali je zaštita opštepoznatih žigova veća. Oni su zaštićeni od zbunjujuće sličnih žigova, iako nisu registrovani za istu ili sličnu vrstu robe ili usluge.

Čuveni žig

Član 7.c) Zakona definiše upućujućom normom čuveni žig kao žig koji, u skladu s članom 16. stav 3. TRIPS-a, bez obzira na robu, odnosno usluge na koje se odnosi, predstavlja reprodukciju, imitaciju ili transliteraciju zaštićenog znaka drugog lica, ili njegovog bitnog dijela, koji je kod učesnika u prometu u BiH nesumnjivo poznat kao znak visoke reputacije (u daljnjem tekstu: čuveni žig), kojim svoju robu, odnosno usluge obilježava drugo lice, ako bi se korištenjem takvog znaka nelojalno izvlačila korist iz stečene reputacije čuvenog žiga ili bi se štetilo njegovom distinktivnom karakteru, odnosno reputaciji.

Praksa u jednom dijelu uporednog prava smatra da žig postaje čuven ako preko 70% stanovništva određene države zna da određeni subjekt koristi određenu oznaku za obilježavanje određene vrste svoje robe ili usluga

TRIPS član 16. stav 3. „Član 6. bis Pariške konvencije (1967.) primjenjuje se *mutatis mutandis*, na robu i usluge koje nisu slične onima za koje je registrovan žig, pod uslovom da bi upotreba tog žiga u odnosu na navedne robe i usluge trebala ukazati na povezanost između takve robe ili usluga i vlasnika registrovanog žiga i pod uslovom da bi interesi vlasnika žiga takvom upotrebom vjerovatno mogli pretrpjeti štetu.

Čuveni žig je postao simbol privredne aktivnosti njegovog nosioca, čime je prevazišao ograničenost svoje prvobitne vezanosti za određenu vrstu roba ili usluga. Zbog toga, ukoliko postoji čuveni žig, niko više ne može zaštititi istu oznaku za bilo koju vrstu roba ili usluga, a ako drugo lice koristi oznaku koja je ista kao oznaka zaštićena čuvenim žigom, za bilo koju vrstu roba ili usluga, ono može biti tuženo zbog tzv. „razvodnjavanja žiga“.

Sudska praksa:

Evropski sud u predmetu *General Motors v. Yplon SA* (C-375/97; presuda od 14. septembra 1999):

“...kada je poznat bitnom dijelu relevantne javnosti, na pretežnom dijelu područja na kojem je zaštićen. Ugled se utvrđuje globalno uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti pojedinog slučaja, pri čemu odlučujuću ulogu imaju sljedeći faktori: stepen poznatosti žiga, intenzitet i dužina njegove upotrebe, područje na kojem se žig upotrebljava, vrijednost ulaganja u promociju žiga, a u obzir će se uzeti i procijenjena vrijednost žiga.

Kao dokaz takvog ugleda mogu se u toku postupka koristiti i novinski članci, potvrde o kvalitetu i cijenama, reference o žigu u literaturi, popis domaćih i stranih distributera, deklaracije koje se odnose na proizvode plasirane pod tim žigom, kopije računa, kao i izjave kupaca i distributera.

Sudskoj praksi je ostavljeno da postavi kriterije, odnosno mjerila za utvrđivanje pojedinih elemenata povrede prava na žig ocjenjujući sve relevantne okolnosti pojedinog slučaja sa stanovišta prosječnog potrošača.“

Dakle, razlika između opštepoznatog žiga i čuvenog žiga je što opštepoznati žig ne izlazi iz okvira opšte i načelne povezanosti s određenim proizvodima i uslugama (načelo specijalnosti), dok se zaštita čuvenog žiga pruža nezavisno od proizvoda i usluga za čije se obilježavanje upotrebljava.

3. Registracija žiga

Prijava za priznanje žiga podnosi se Institutu za intelektualno vlasništvo.¹⁴

Prijava mora sadržavati: zahtjev za priznanje žiga, ime i prezime ili trgovački naziv podnosioca, adresu, izgled oznake koji se želi zaštititi žigom (verbalna, grafička ili trodimenzionalna oznaka koja se želi zaštititi dostavlja se u vidu reprodukcije na papiru, ako je u pitanju ton, neophodno je zapisati u vidu notnog takta) popis roba/usluga za koje je zatražena zaštita znaka u skladu sa Ničanskim aranžmanom o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registracije žigova (međutim, ne postoji ograničenje u pogledu broja različitih vrsta roba/usluga), naznačenje boje odnosno kombinacija boja, ako se traži zaštita znaka u boji, označenje diskajmera: da se na nekom elementu znaka koji sam posebi nije prikladan za razlikovanje robe u prometu, ne uspostavlja isključivo pravo van cjeline znaka.

Ako je prijava formalno uredna, pristupa se suštinskom ispitivanju, tj. ispituje se ispunjenost zakonom propisanih uslova za zaštitu žigom prijavljene oznake za naznačene vrste robe ili usluga.

Žig se upisuje u registar žigova i objavljuje u „Službenom glasniku“, a titularu žiga se izdaje isprava o žigu.

¹⁴ Osnovan Zakonom o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo („Sl. glasnik BiH“, broj 43/04)

3.1. Specifična prava u postupku priznanja prava na žig

Za momenat podnošenja zahtjeva za priznanje prava na žig vezuju se značajne pravne posljedice. Radi se o:

1. Pravo prvenstva

Ovo pravo daje prvenstvo podnosiocu prijave od datuma podnošenja prijave u odnosu na sva druga lica koja su za isti ili sličan znak kojim se obilježava ista ili slična roba, odnosno usluga kasnije podnijela prijavu.

2. Unijsko pravo prvenstva

Pravnom ili fizičkom licu koje je podnijelo urednu prijavu žiga s djelovanjem u nekoj zemlji članici Pariske unije ili Svjetske trgovinske organizacije (u daljnjem tekstu: WTO) priznaje se u BiH pravo prvenstva od datuma podnošenja te prijave, ako u BiH za isti znak i za istu robu, odnosno usluge podnese prijavu u roku šest mjeseci od dana podnošenja prijave s djelovanjem u odnosnoj zemlji.

Urednom prijavom iz stava (1) ovog člana smatra se svaka prijava koja ispunjava uslove urednosti prema nacionalnom zakonodavstvu zemlje članice Pariske unije ili WTO-a za koju je prijava podnesena, ili prema propisima međunarodne organizacije nastale na osnovu međunarodnog ugovora zaključenog između ovih zemalja, bez obzira na kasniju pravnu sudbinu te prijave.

3. Izložbeno ili sajamsko prvenstvo

Stiče se izlaganjem robe ili usluga na međunarodnoj izložbi u BiH ili u drugoj zemlji, ako je roba izlagana pod određenim znakom. Uslovi su da se radi o službenoj ili službeno priznatoj međunarodnoj izložbi u BiH ili u drugoj zemlji članici Pariske unije ili WTO-a u skladu s Konvencijom o međunarodnim izložbama, kao i da se u prijavi zahtijeva pravo prvenstva u roku tri mjeseca od dana zatvaranja izložbe. Pravo prvenstva teče od prvog dana izlaganja, odnosno dana upotrebe tog znaka na izložbi.

4. Višestruko pravo prvenstva

Podnosilac prijave može zahtijevati priznanje višestrukog prava prvenstva na osnovu ranije podnesenih prijava u jednoj ili više zemalja članica Pariske unije ili WTO-a pod uslovima kojim se stiče Unijsko pravo prvenstva, a rok se računa od datuma prvenstva prve prijave.

3.2. Naknadna izmjena znaka u prijavi

Nije dozvoljena naknadna bitna izmjena izgleda znaka niti dopuna spiska robe, odnosno usluga. Bitnom izmjenom znaka smatra se svaka izmjena svakog distinktivnog elementa znaka.

Dopunom spiska robe, odnosno usluga ne smatra se njegovo preciziranje ni sužavanje.

3.3. Kad nastaje žig i trajanje žiga

Žig nastaje donošenjem rješenja Instituta za intelektualno vlasništvo o priznanju žiga i upisom u registar žigova. Početak njegovog dejstva se računa od dana podnošenja prijave.

Žig nije vremenski ograničen i može trajati neograničeno pod uslovom da se za njegovo održavanje uplaćuju takse u propisanim rokovima, tj. ukoliko se vrši njegova obnova i to za period od 10 godina podnošenjem zahtjeva za produženje.

3.4. Sadržina zaštite i isključiva ovlaštenja nosioca žiga

Žig ovlašćuje svog titulara da koristi zaštićenu oznaku u cilju razlikovanja robe/ usluga.

Isključiva ovlaštenja titulara su:

1. ovlaštenje na obilježavanje robe zaštićene oznakom. Pod obilježavanjem se podrazumijeva fizičko nanošenje ili spajanje zaštićene oznake sa primjercima robe, s tim da titular žiga ne mora biti i proizvođač robe;
2. ovlaštenje na stavljanje robe u promet obelježene zaštićenom oznakom. Pod prometom se smatra promjena državnine na primjerku robe i to na tržištu. Ipak, ovo pravo se iscrpljuje prvim prometom, bez obzira da li se desio u inostranstvu ili u zemlji;
3. ovlaštenje na korištenje zaštićene oznake na katalogima, prospektima i oglasima i sl.

TRIPS član 16. stav 1.: „*Vlasnik registrovanog žiga ima ekskluzivno pravo da spriječi sve treće strane koje nemaju njegovu saglasnost da koriste u toku trgovine identične ili slične znakove za robe ili usluge koji su identični ili slični onima za koje je žig registrovan, gdje postoji vjerovatnoća da bi njihova upotreba mogla imati za posledicu zabunu. U slučaju upotrebe identičnog znaka za identične robe ili usluge, vjerovatnoća zabune se pretpostavlja. Gore navedena prava neće biti na štetu bilo postojećih prava, niti će uticati na mogućnost da Članice učine prava zavisnim na osnovu upotrebe.*“

3.4.1. Iscrpljenje prava nosioca žiga

Nosilac žiga ne može zabraniti njegovo korištenje u vezi s robom koju je označio žigom i stavio u promet bilo gdje u svijetu nosilac lično ili lice koje je on ovlastio, izuzev u slučaju postojanja opravdanog razloga, posebno ako je došlo do kvara robe ili do nekog drugog promijenjenog stanja robe nakon stavljanja u promet.

3.4.2 Ograničenje prava nosioca žiga

Pravo nosioca žiga je ograničeno pravom drugog lica:

1. da pod istim ili sličnim znakom stavlja u promet svoju robu ili usluge, ako taj znak predstavlja poslovno ime ili naziv tog lica koji je na savjestan način stečen prije priznatog datuma prvenstva žiga;
2. da, u skladu s dobrim poslovnim običajima, u privrednom prometu koristi: svoje ime ili adresu, naznaku vrste, kvaliteta, količine, namjene, vrijednosti, geografskog porijekla, vremena proizvodnje ili drugog svojstva robe ili usluga, žigom zaštićeni znak kad je njegovo korištenje neophodno radi naznake namjene robe ili usluge, posebno kad je riječ o rezervnim dijelovima ili priboru;
3. da isti ili sličan znak koristi za obilježavanje robe ili usluga druge vrste, osim ako je u pitanju čuveni žig.

3.5. Isključiva prava nosioca žiga:

Titular žiga može zabraniti trećim licima da bez njegovog odobrenja upotrebljavaju znak koji je isti ili sličan znaku za robe/usluge iste ili slične vrste. Smisao leži u osnovnoj funkciji žiga – ukazivanje na porijeklo označene robe.

Opasnost od stvaranja zabune u prometu o porijeklu robe ima ključnu ulogu u određivanju obima zaštite koju žig pruža svom titularu.

Nosilac žiga ima pravo drugim licima zabraniti da neovlašteno koriste:

- a) znak koji je istovjetan njegovom žigu u odnosu na robu ili usluge koje su istovjetne robi ili uslugama za koje je žig registrovan,
- b) znak koji je istovjetan ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe ili usluge koje su iste ili slične robi ili uslugama za koje je žig registrovan, ako postoji vjerovatnoća da javnost može biti dovedena u zabludu, što uključuje vjerovatnoću dovođenja u vezu s tim znakom i žigom,
- c) znak koji je istovjetan ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe ili usluge koje nisu slične onima za koje je žig registrovan, kada taj žig ima ugled u BiH i kada korištenje tog znaka bez opravdanog razloga nelojalno koristi distinktivni karakter ili ugled žiga ili im nanosi štetu (čuveni žig).

Dakle, nosilac žiga ima pravo zabraniti sljedeće:

- a) stavljanje zaštićenog znaka na robu, njeno pakovanje ili sredstva za obilježavanje robe,
- b) nuđenje robe, njeno stavljanje u promet ili njeno skladištenje u te svrhe, ili obavljanje usluga pod zaštićenim znakom,
- c) uvoz, izvoz ili tranzit robe pod zaštićenim znakom,
- d) korištenje zaštićenog znaka u poslovnoj dokumentaciji ili u reklamama.

3.6. Reprodukција žiga u rječniku

Ako reprodukcija žiga u rječniku, enciklopediji ili sličnim djelima, uključujući i onu u elektronskoj formi, stvara utisak da je žig generički naziv za robu ili usluge za koje je registrovan, na zahtjev nosioca žiga izdavač djela mora osigurati, najkasnije u sljedećem izdanju, da reprodukcija žiga bude praćena naznakom da je žig registrovan (oznaka R).

4. Postupak registracije

Zahtjev za registraciju prava na žig se podnosi Institutu za industrijsku svojinu BiH. Institut vodi postupak u dva stepena. U prvom stepenu ispituje urednost prijave i sve uslove propisane zakonom i provedbenim propisom i to po redoslijedu određenom datumom njihovog podnošenja. U drugom stepenu Komisija za žalbe, kao nezavisan organ, ispituje osnovanost žalbe. Protiv odluka Komisije je moguće voditi upravni spor.

Prijava se može, izuzetno, ispitati po hitnom postupku:

- a) u slučaju sudskog spora ili pokrenutog inspekcijeskog nadzora ili carinskog postupka,
- b) ako je podnesen zahtjev za međunarodno registrovanje žiga, a u skladu s međunarodnim ugovorom, nacionalno registrovanje žiga je prethodni uslov za međunarodno registrovanje žiga,
- c) ako je, saglasno drugim propisima, neophodno da se izvrši hitna registracija u određenom roku, uz obavezu podnošenja posebnog zahtjeva za to.

Institut može:

- vratiti prijavu na uređenje u roku koji ne može biti kraći od 30 dana ni duži od 60 dana;
- produžiti rok za uređenje, na obrazložen zahtjev podnosioca prijave, ne kraće od 15 ni duže od 60 dana;
- zaključkom odbaciti prijavu, ako nađe da podnosilac nije postupio po zahtjevu za uređenje;
- odbiti zahtjev za priznanje žiga ako nađe da postoje apsolutni razlozi za odbijanje prava na žig;
- objaviti prijavu ako nađe da postoje uslovi za registraciju.

U ovom postupku je dozvoljeno podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje u roku 90 dana od dana prijema zaključka o odbacivanju.

4.1. Pravna sredstva u postupku registracije

U postupku registracije dozvoljeno je izjavljivanje:

- mišljenja ili prigovora od strane zainteresovanog lica, te
- žalbe od strane podnosioca prijave.

4.2. Položaj zainteresovanog lica

Zainteresovano lice može u roku tri mjeseca od datuma objavljivanja, prijave Institutu dostaviti:

- a) **Pismeno mišljenje** u kojem obrazlaže zašto znak iz objavljene prijave ne ispunjava uslove koji predstavljaju apsolutne razloge za zabranu registracije. Nema položaj stranke u postupku. Institut će mišljenje, ako smatra da je relevantno za priznanje prijave, dostaviti podnosiocu prijave na odgovor u roku koji ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 30 dana.
- b) **Prigovor** - se odnosi na relativne razloge za odbijanje prijave žiga, dakle, na razloge iz člana 7. Zakona i zainteresovano lice ima položaj stranke u postupku.

Zainteresovano lice koje ima pravo prigovora je lice koje ima subjektivan odnos prema znaku koji je predmet registracije, bilo kao raniji nosilac žiga ili iz drugih razloga, taksativno pobrojanih Zakonom, koji ga dovode u posebnu vezu sa tim postupkom registracije žiga i zbog toga ima položaj stranke u postupku. Prigovor je mogućnost kontrole registracije žigova. Podnosilac prigovora je dužan dokazati svojstvo, postojanje prava, dati sve dokaze koji se odnose na navode prigovora.

Institut može odbaciti prigovor ako nađe da nije sačinjen na način propisan Zakonom (član 35. i 36.) Ako ne odbaci prigovor, Institut će dostaviti prigovor podnosiocu prijave i pozvati ga da se o njemu pismeno izjasni u roku 60 dana. Propuštanje dostavljanja odgovora na prigovor ima za posljedicu odbijanje zahtjeva za registraciju (poput presude zbog propuštanja).

Ako prigovor ukazuje da je prijava podnesena suprotno razlozima savjesnosti, dobre volje i poštenja, Institut može, nakon dobijanja odgovora na prigovor, uputiti stranke u slučaju postojanja sumnje da je riješe kao prethodno pitanje u postupku pred nadležnim sudom.

Po prijemu odgovora na prigovor, Institut može zakazati usmenu raspravu, radi ocjene osnovanosti navoda iz prigovora. Institut može donijeti rješenje o: odbijanju prigovora, o djelomičnom odbijanju prigovora i djelimičnom priznanju zahtjeva za priznanje žiga ili o odbijanju zahtjeva za priznanje žiga.

4.3. Rješenje o priznanju žiga

Ako su ispunjeni uslovi, Institut će donijeti rješenje o priznanju žiga, prema usvojenom izgledu znaka i spiska robe ili usluga, kojima se određuje obim priznate zaštite žiga, objaviti žig u službenom glasilu i izdati ispravu o žigu. Rješenje o priznanju žiga s propisanim podacima upisuje se u Registar žigova, sa datumom donošenja rješenja o priznanju žiga.

Žig se stiče upisom u Registar, važi deset godina, računajući od datuma podnošenja prijave.

4.4. Odustajanje od prijave i razdvajanje prijave

Podnosilac prijave može u toku cijelog postupka odustati od prijave u cjelini ili samo za neku robu, odnosno usluge, a ako je u Registru prijava upisano određeno pravo u korist trećeg lica, podnosilac prijave ne može odustati od prijave bez pismene saglasnosti lica na čije ime je upisano to pravo.

Prijava u kojoj je navedeno više vrsta robe, odnosno usluga može se, na zahtjev podnosioca prijave, do upisa žiga u Registar žigova razdvojiti na dvije ili više prijava tako što će se razdvojiti spisak robe, odnosno usluga, s tim da izdvojena prijava zadržava datum podnošenja prvobitne prijave i njeno pravo prvenstva.

4.5. Razdvajanje žiga

Žig koji je registrovan za više vrsta robe, odnosno usluga na zahtjev nosioca žiga, u svako doba može se razdvojiti na dva ili više registrovanih žigova, tako što će se razdvojiti spisak robe ili usluga.

4.6. Ugovori u žigovnom pravu

Pravo na žig i pravo iz prijave žiga mogu biti predmet:

- ugovora o prenosu prava,
- ugovora o lizingu,
- ugovora o franšizi,
- ugovora o zalozi.

Predmet ugovora može biti žig u cjelini i odnositi se na sve ili za samo neke vrste roba ili usluga. Ugovor proizvodi dejstvo samo ako je u pisanoj formi, prava se stiču danom upisa u registar i od tog dana pravno djeluju prema trećim, a svaki ugovor se objavljuje u službenim glasilima.

Jednim zahtjevom se može tražiti upisivanje licence, franšize ili zaloga koji se odnose na više žigova, odnosno više prijava, pod uslovom da su nosilac prava i sticalac licence, franšize, odnosno zaloga isti u svakom žigu, odnosno prijavi i da su registarski brojevi žigova, odnosno brojevi prijave naznačeni u zahtjevu.

4.6.1. Licenciranje žiga i ugovor o franšizi

Licence žiga su često u sastavu ugovora o franšizi ili ugovora koji uključuju licenciranje drugih prava intelektualne svojine, kao što su patenti, know-how. Žig se licencira na isti način na koji je moguće vršiti licenciranje drugih proizvoda. Nosilac žiga zadržava svoje vlasništvo na žigu i daje saglasnost za korištenje žiga drugim privrednim subjektima, uz naknadu. Radi održavanja odgovarajućeg kvaliteta, davalac licence može ugovoriti određeni stepen kontrole nad sticaocem licence.

Kod ugovora o franšizi je stepen kontrole vlasnika žiga u odnosu na korisnika franšize u pravilu veći nego kod standardnog ugovora o licenci žiga. Osnovni element ugovora o franšizi je licenciranje žiga. U slučaju franšize, davalac franšize dopušta drugom licu, korisniku franšize, da uz naknadu koristi njegov način poslovanja, što uključuje žigove, korisničke usluge, dekoraciju poslovnog prostora softver i dr.

Nama najprepoznatljiviji primjer je Mc Donald, koji je razvio čitav sistem pripreme i prodaje proizvoda od mljevenog mesa, koji se prodaju u objektima određenog i prepoznatljivog dizajna. Nije specifična samo receptura obroka od mesa, nego su posebno dizajnirana pakovanja, odjeća zaposlenih, ali i ti objekti u kojima se pruža usluga. Mc Donald može svoje iskustvo i znanje prenijeti na korisnike franšize, ali zadržava pravo kontrole nad poslovanjem, a korisnik je dužan poslovati pod žigom davaoca franšize.

4.6.2. Pravo trećeg lica

Ako je u Registru žigova upisano određeno pravo u korist trećeg lica, nosilac žiga se ne može odreći žiga bez pismene saglasnosti lica na čije je ime upisano to pravo.

5. Prestanak žiga

Žig prestaje u sljedećim slučajevima:

- istekom roka od deset godina za koji su plaćeni taksa i troškovi, ali se može produžiti pravo na žig,
- odricanjem i to pismenom izjavom upućenom Institutu. Žig prestaje narednog dana od dana predaje Institutu izjave o odricanju (ako je u registar upisana licenca, zaloga ili drugo pravo na ime drugog lica, potrebna je saglasnost tog lica za odricanje),
- ako je prestalo pravno lice, odnosno ako je umrlo fizičko lice koje je nosilac žiga - danom prestanka, odnosno smrti, osim ako je žig prešao na pravne sljednike tog lica,
- na osnovu sudske odluke, odnosno odluke Instituta, u slučajevima propisanim zakonom.

5.1. Proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim

Rješenje kojim se proglašava ništavim rješenje o priznanju žiga donosi Institut, ako:

- u vrijeme registracije nisu bili ispunjeni apsolutni uslovi za priznanje žiga koje zakon predviđa i
- žig se poništava zbog neispunjavanja relativnih uslova iz člana 7. Zakona.

Postupak za poništenje žiga iz razloga što nisu bili ispunjeni apsolutni uslovi za registraciju, pokreće se ili po službenoj dužnosti, ili na zahtjev pravobranioca, ombudsmena ili drugog zainteresovanog lica.

Prijedlog za poništenje iz razloga što nisu bili ispunjeni relativni uslovi za registraciju pokreće se isključivo na zahtjev nosioca starijeg prava na žig, odnosno korisnika oznake zbog koje se žig poništava.

Nosilac starijeg prava gubi pravo da traži proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim ukoliko je titular savjestan, a raniji nosilac se nije protivio upotrebi duže od pet godina prije podnošenja zahtjeva za poništenje ili nije koristio znak u istom periodu, izuzev ako je podnosilac prijave kasnijeg žiga bio nesavjestan.

Rješenje o priznanju žiga može se proglasiti ništavim u cjelini ili samo za neku vrstu robe ili uslugu.

Proglašavanje ništavim rješenja o priznanju žiga i prestanak žiga nemaju djelovanje na sudske odluke u vezi s utvrđivanjem povrede prava koje su u momentu donošenja tog rješenja bile pravosnažne, kao i na zaključene ugovore o prenosu prava, odnosno ustupanju licence, ako su i u mjeri u kojoj su ti ugovori izvršeni, pod uslovom da je tužilac, odnosno nosilac žiga bio savjestan.

5.2. Prestanak žiga zbog nekorištenja

Žig prestaje da važi istekom perioda od pet godina od dana kada je žig posljednji put korišten, odnosno istekom perioda od pet godina od dana registrovanja žiga, ako žig nije korišten. Teret dokazivanja da je žig ozbiljno korišten je na nosiocu prava ili na licu koje je on ovlastio.

Korištenjem žiga smatra se i korištenje znaka zaštićenog žigom u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju distinktivni karakter znaka, kao i korištenje zaštićenog znaka na robi ili pakovanju robe namijenjene isključivo izvozu.

Opravdanim razlogom za nekorištenje žiga smatraće se okolnost koja je nastala nezavisno od volje nosioca žiga, a koja predstavlja smetnju za korištenje žiga, kao što su odluka državnog organa, zabrana uvoza ili izvoza ili druga zabrana koja se odnosi na robu ili usluge za koje je priznata zaštita žigom.

Korištenjem žiga ne smatra se reklamiranje zaštićenog znaka bez mogućnosti nabavke robe, odnosno korištenja usluge za koju je znak zaštićen.

Institut neće donijeti rješenje o prestanku žiga ako je korištenje žiga počelo ili je nastavljeno poslije isteka neprekidnog perioda od pet godina u kojem žig nije korišten, a prije podnošenja zahtjeva za prestanak žiga zbog nekorištenja, osim ako je do započinjanja ili nastavljanja korištenja žiga došlo nakon što je nosilac prava saznao da će biti podnesen zahtjev za prestanak njegovog žiga i ako je korištenje započeto ili nastavljeno u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za prestanak žiga.

5.3. Prestanak žiga u drugim slučajevima

Institut donosi rješenje o prestanku žiga u cjelini ili u odnosu na samo neke vrste roba ili usluga, u sljedećim slučajevima:

- a) ako je znak zaštićen žigom, zbog činjenja ili nečinjenja nosioca žiga ili njegovog pravnog sljednika, postao generičan naziv robe, odnosno usluge za koju je registrovan,
- b) ako znak zaštićen žigom, zbog načina na koji ga nosilac žiga ili njegov pravni sljednik koristi, može u prometu da izazove zabunu o geografskom porijeklu, vrsti, kvalitetu ili drugim svojstvima robe, odnosno usluge,
- c) ako je znak zaštićen žigom postao protivan moralu ili javnom poretku.

U slučaju poništenja prava na žig, žig prestaje da važi narednog dana od dana pravosnažnosti rješenja o prestanku žiga.

5.4. Pravo na žalbu

Protiv odluka Instituta donesenih u prvom stepenu stranka čijem zahtjevu u cjelini ili u dijelu nije udovoljeno ima pravo žalbe nezavisnom organu Komisiji za žalbe, u roku 15 dana od dana dostavljanja odluke.

Druge stranke u postupku koji je okončan odlukom protiv koje se podnosi žalba smatraju se strankama u žalbenom postupku.

6. Postupak za međunarodnu registraciju žiga

Žig se može registrovati:

- a) u svim zemljama potpisnicama Madridskog ugovora, podnošenjem jedne međunarodne prijave, putem Instituta,
- b) međunarodno registrovan žig se može registrovati u BiH.

Registracija se provodi na način propisan:

- Madridskim aranžmanom i Madridskim protokolom,
- Zakonom o žigovima i provedbenim propisima u svim pitanjima koja nisu uređena navedenim ugovorima, osim ako odredbama ovog dijela zakona nije propisano drugačije.

Zahtjevi za međunarodno registrovanje žiga se podnose putem Instituta, koji je nadležan da provjeri urednost dokumentacije, ali odluku o ispunjenosti uslova za registraciju donosi Međunarodni biro za međunarodno registrovanje žiga.

Institut donosi odluku o registrovanju u BiH žiga koji ima status Međunarodnog žiga. Taj žig mora biti prijavljen za BiH posredstvom Madridskog aranžmana ili

Madridskog protokola i ispunjavati uslove iz člana 6. Zakona o žigu, koji sadrži apsolutne razloge za odbijanje zahtjeva.

Institut može izdati privremeno odbijanje međunarodne registracije i pozvati nosioca međunarodnog žiga da se u roku četiri mjeseca od datuma privremenog odbijanja, posredstvom domaćeg zastupnika, izjasni o navedenim razlozima zbog kojih se njegov žig ne može priznati u BiH.

Sva obavještenja i kontakti se vrše putem Međunarodnog biroa, koji se na kraju postupka i obavještava o registraciji ili o prestanku važenja međunarodno registrovanog žiga. Nosilac međunarodno registrovanog žiga može podnijeti zahtjev za teritorijalno proširenje međunarodnog žiga na BiH, a zahtjev se može odnositi na svu robu i usluge za koje je žig registrovan ili na jedan njihov dio.

7. Građanskopravna zaštita

Građanskopravna zaštita žiga može se zahtijevati iz razloga:

1. povrede žiga,
2. pobijanja žiga ili podnesene prijave za registraciju znaka zbog:
 - a) povrede savjesnosti i poštenja uslijed povrede zakonske ili ugovorne obaveze;
 - b) povrede opštepoznatog žiga.

7.1. Povreda žiga

Neovlaštena upotreba zaštićenog znaka na način koji spada u isključiva prava nosioca prava na žig iz člana 49. Zakona (vidi tačku 3.5 ove oblasti), predstavlja povredu žiga. Bitno je ukazati da se ova povreda može učiniti i u vrijeme ispitivanja prijave žiga, ako žig bude naknadno priznat.

Povreda se vrši bilo kojom radnjom koja se podudara sa sadržajem bar jednog isključivog ovlaštenja iz prava žiga, na teritoriji važenja prava i u vrijeme važenja prava i uz ispunjen uslov protivpravnosti (dakle, da je preduzeta radnja bez pravnog osnova u ugovoru o prenosu ili ustupanju ovlaštenja, rješenju o nasljeđivanju ili neposrednoj odredbi zakona ili organa države).

Za postojanje povrede nije nužno da je do zabune na tržištu stvarno i došlo, bitno je da postoji mogućnost zabune. Povreda može nastati i jednokratnim stavljanjem robe ili usluga u privredni promet. Vlasnik žiga ima pravo na tužbu zbog povrede žiga nezavisno od značenja i kvaliteta njegovih proizvoda i usluga u odnosu na proizvode i usluge obilježene znakom kojim se vrši povreda.

Povredom žiga smatra se i njihovo podražavanje, transkripcija i transliteracija, kao i dodavanje znaku riječi “tip”, “način”, “po postupku” i slično.

Podražavanje ili **oponašanje** postoji ako prosječan kupac robe bez obzira na vrstu robe, odnosno usluge može uočiti razliku samo ako obrati naročitu pažnju, odnosno ako žig ili znak predstavlja prevod ili transkripciju znaka. ZOŽ BiH se izričito ne propisuje postupanje u odnosu na znak koji predstavlja prevod žiga, odnosno njegovog posebnog, distinktivnog dijela. S obzirom na to da je pitanje prevoda žiga uređeno čl. 6. bis st. 1. Pariške konvencije, čiji potpisnik je BiH, ne postoji razlog za sud da i dalje nastavi smatrati oponašanjem i povredom žiga prevod njegovog distinktivnog sadržaja.

Transkripcija (prepisivanje) je prilagođeno pisanje stranih riječi u ciljnom jeziku, prenošenje znakova iz jednog pisma u drugo, pri čemu se vodi računa o izgovoru. Transkribuju se i imena s istog pisma, tačnije s latinice ili ćirilice kod nas, kad strane riječi, tuđice, prolaze kroz fonološku, morfološku i semantičku (značenje) obradu u cilju prilagođavanja jeziku i pismu na koji se vrši transkripcija.

Transliteracija je prenošenje znakova iz jednog pisma u drugo, znak na znak, bez obzira na značenje.

Sudska praksa:

1. „Ako se žig sastoji od slova ili kombinacije riječi i slova, zaštita obuhvaća te riječi, slova i kombinaciju ispisane bilo kojim tipom slova, u bilo kojoj boji ili izražene na bilo koji drugi način. Sudska praksa kategorična je u zaštiti prava nositelja žiga u odnosu na neovlaštene korisnike koji upotrebljavaju iste riječi obuhvaćene zaštićenim žigom, ali koje su različitih grafizama, odnosno ispisane su drugačijim tipom slova.“

(presuda PSH, Pž-291/93 od 14. aprila 1993., Informator, broj 4095., od 5. juna 1993. godine)

2. “Također zaštita se pruža i kad znak ili žig predstavljaju prijevod, transkripciju, odnosno transliteraciju zaštićenog žiga.“

(presuda VPS, SI-884/65 od 26. juna 1965. godine)

3. „Ako žig ili znak predstavljaju prijevod ili transkripciju žiga, nije uopće potrebno dokazivati mogućnost nastanka zabune.“

(presuda Viši privredni sud Hrvatske, broj: P-1574/71, od 23.10.1973. godine)

7.1.1. Ko je tužilac i tuženi u sporu zbog povreda prava?

Pravo na tužbu za zaštitu žiga imaju:

1. nosioci žiga,
2. podnosioci prijave za zaštitu žiga,

3. sticalac isključive licence za žig,
4. korisnik kolektivnog žiga uz saglasnost nosioca kolektivnog žiga i
5. korisnik jemstvenog žiga uz saglasnost nosioca jemstvenog žiga.

Nosioci žiga su pravna lica i fizička lica koja su vlasnici zanatskih ili trgovačkih radnji koji su registracijom prava na žig stekli pravo da zaštićenom oznakom obilježavaju robu koju proizvode ili je samo distribuiraju.

Za pravo na zaštitu nije bitno da li subjekt koji želi da zaštiti svoju oznaku žigom obavlja bilo kakvu privrednu djelatnost. Česta je situacija da prilikom podnošenja prijave žiga, podnosilac ne proizvodi naznačenu robu, niti pruža navedenu uslugu. Robu koju titular žiga obilježava može prizvesti i drugo lice. Dakle, može se zaštititi oznaka koja uopšte nije u upotrebi, poput rezervnog ili baražnog znaka.

Ovo pravo imaju i podnosioci prijave za zaštitu žiga, jer podnošenjem uredne prijave stiču privremeno pravo na zaštitu prava iz prijave.

Sticalac isključive licence ima najneposredniji interes, osim nosioca prava na žig, za zaštitu žiga. Stoga ima aktivnu legitimaciju za sudsku zaštitu i ima pravo zabraniti svim licima, uključujući davaoca licence, iskorištavanje predmeta licence, za vrijeme trajanja ugovora o licenci. Naravno, preduslov je upis ugovora o licenci u odgovarajući registar Instituta. Ovo se ne odnosi na sticaoca neisključive licence, jer neisključiva licenca po svojoj prirodi nema pravo zabrane prema drugim licima.

Svaki korisnik kolektivnog žiga, ali i nosilac kolektivnog žiga, ako to ne učini član, može zahtijevati sudsku zaštitu u slučaju neovlaštene upotrebe žiga od trećih.

Tužbu zbog neovlaštene upotrebe znaka koji sadrži državni ili drugi javni grb, zastavu ili amblem, naziv ili kraticu naziva neke zemlje ili međunarodne organizacije, odnosno koji sadrži službene znakove ili punce za kontrolu ili garanciju kvaliteta ili ih oponaša, može takođe podnijeti organ nadležan za izdavanje dozvola ili lice koje odobrava upotrebu takvog znaka.

Tuženi je svako lice koje je učinilo neposrednu ili posrednu povredu prava žiga ili učestvovalo u povredi kao saizvršilac, pomagač ili podstrekač. Tužilac bi u svakom slučaju trebao učiniti vjerovatnim da je upravo tuženik onaj protiv kojega je moguće voditi konkretnu parnicu, odnosno da na strani tuženika postoji pasivna procesna legitimacija. Stvarnu pasivnu legitimaciju ima osoba koja povrijedi pravo iz prijavljenog ili zaštićenog žiga.

7.1.2. Rok za podnošenje tužbe

Tužba se može podnijeti u subjektivnom roku od tri godine od dana kada je tužilac saznao za povredu i počinioca, ili u objektivnom roku od pet godina od dana kad je povreda prvi put počinjena.

Protek navedenih rokova isključuje mogućnost nosioca da traži zaštitu prava, ali time vlasnik ne gubi i samo pravo, već samo nema više mogućnost sudske zaštite svoga prava. Dakle, neovlašteni korisnik žiga protekom zakonskih rokova može koristiti na tržištu isti žig istovremeno s nosiocem žiga. Radi se o jednoj posebnoj faktičkoj situaciji dvojnog korištenja žiga, odnosno na strani nosioca o tzv. razvodnjenom pravu na žig.

Položaj neovlaštenog korisnika žiga poistovjećuje se i povezuje s institutom održaja. Ipak, riječ je o sasvim pogrešnom razmišljanju zbog toga što titular žiga ne gubi to pravo protekom roka za podnošenje tužbe, dok je posljedica održaja gubitak apsolutnog prava za dotadašnjeg titulara.

7.1.3. Šta se tužbenim zahtjevom može tražiti?

U slučaju povrede žiga ili prava iz prijave žiga, ako žig bude priznat, tužilac može tužbom zahtijevati:

- a) utvrđivanje povrede prava;

Tužilac može istaći deklaratornu tužbu za utvrđenje postojanja povrede njegovog prava. Ovom se tužbom može tražiti i utvrđenje da neka osoba nije nosilac određenog subjektivnog prava ili da nema pravo određeni znak upotrebljavati u prometu (tzv. negativna deklaratorna tužba).

- b) da se zabrani povreda prava i daljnja povreda (ovdje je pretpostavka da je povreda već učinjena i da još uvijek traje);

Tužba sa ovim zahtjevom se može podnijeti protiv svakoga počinioca, bez obzira na postojanje krivice ili zablude i nezavisno od odštetnog zahtjeva, jer svako ima pravo zahtijevati od drugog da se suzdrži od radnji koje mogu proizvesti uznemiravanje ili opasnost od štete.

- c) da se ukloni stanje koje je nastalo povredom, a naročito da se odstrane sredstva i predmet povrede;
- d) da se sredstva i predmet povrede potpuno uklone iz prometa, uz uvažavanje interesa trećih savjesnih lica;
- e) da se unište predmeti kojima je počinjena povreda prava;

Obično tužilac predlaže da se uništenje takvih predmeta mora obaviti u njegovom prisustvu ili u prisustvu njegovog punomoćnika. Ovaj zahtjev po svojoj pravnoj prirodi ima elemente zahtjeva za uklanjanje stanja nastalog povredom žiga i zahtjeva za sprečavanje nastavljanja, odnosno ponavljanja povrede žiga, i poklapa se sa tužbenim zahtjevima za zabranu vršenja povrede prava, odnosno za uklanjanje stanja nastalog izvršenom povredom žiga, ali razlikovnu funkciju od navedenih zahtjeva čini onemogućavanje daljnje povrede žiga.

Na zahtjev sud može, ali ne mora, narediti uništenje predmeta kojima se vrši povreda žiga. Sud, cijeneći okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, donosi odluku po zahtjevu za uništenjem. Sud može naložiti uništenje ovih proizvoda/predmeta samo ako i u mjeri u kojoj je to nužno i adekvatno za zaustavljanje i onemogućavanje daljnjeg vršenja povrede žiga. Zakon ne predviđa ograničavajući uslov, da se predmeti za uništenje moraju nalaziti u državini tuženika, pa se mjera može donijeti i u odnosu na predmete koji su u državini nekog drugog lica.

f) da se unište sredstava koja su isključivo ili u pretežnoj mjeri namijenjena ili se upotrebljavaju za činjenje povreda i koja su vlasništvo štetnika;

Odredba predviđa uništenje alata i opreme kojima su proizvedeni predmeti kojim je učinjena povreda i to mogu da budu uređaji velikog kvaliteta i vrijednosti. Neće svaka povreda prava za rezultat imati uništenje sredstava kojim je načinjena povreda. Sud će cijeliti da li se radi o opremi koja je isključivo ili pretežno namijenjena za protivpravne svrhe ili se tako upotrebljava. Dakle, bitne su karakteristike opreme, njena suštinska namjena i upotreba. Bilo bi npr. vrlo upitno odrediti uništenje određene opreme na kojoj se, uz legalnu proizvodnju, proizvodi i odjeća koja je neovlašteno označena tuđim žigom.

g) da se prepuste predmeti povrede nosiocu prava uz naknadu troškova proizvodnje;

Tužilac ima pravo da izabere da li će od suda zahtijevati uništenje predmeta kojim je povrijeđeno pravo na žig ili da mu se ti predmeti predaju, posebno kada se radi o proizvodima odgovarajućeg kvaliteta. Ako se odluči da preuzme predmete, tužilac bi bio dužan platiti tuženiku određenu protuvrijednost za predane predmete, koja ne može biti veća od tuženikovih proizvodnih troškova.

h) naknadu imovinske štete i opravdanih troškova postupka;

Dosuđivanje i odmjeravanje naknade te štete vrši se po opštim pravilima o subjektivnoj odgovornosti za štetu, pa je oštećeni dužan dokazati postojanje štete, krivicu počinioca povrede i uzročnu vezu između štete i štetne radnje. Šteta može biti stvarna šteta i izgubljena dobit. Obim štete se određuje prema opštim pravilima o naknadi štete, a u visini koja odgovara ugovorenoj ili uobičajenoj naknadi za zakonitu upotrebu žiga.

Novčana naknada se može zahtijevati ako je:

- tuženi stekao dobit kroz povredu prava,
- imalac prava izgubio dobit zbog povrede prava za iznos koji je mogao dobiti, da je dozvolio iskorištavanje roba trećim licima uz naknadu (u teoriji i praksi ovaj način obračuna iznosa štete naziva se metoda analogije sa naknadom za ustupanje, odnosno prenos prava). Po ovoj metodi vrši se obračun iznosa uobičajene naknade koju bi tuženik platio tužiocu da je iskorištavao predmet zaštite na osnovu ugovora o ustupanju – prenosu, a ne protivpravno. Pored ove naknade koja se uzima samo kao osnovica dodaje se iznos koji kompenzuje razliku koja postoji između ekonomskog položaja u kojem bi tužilac bio da je taj iznos ured-

no primio kao ugovorenu naknadu za ustupanje – prenos prava i ekonomskog položaja u kome se on stvarno nalazi kad taj iznos prima kao naknadu štete za svoje povrijeđeno pravo.

i) da se presuda objavi o trošku tuženoga;

Tužilac može tražiti da se presuda objavi o trošku tuženika, u javnim glasilima, u opsegu i na način kako odluči sud. Ovim je preuzeta odredba čl.15. Direktive 2004/48/EZ. Objavljivanje presude predstavlja moralnu sankciju za tuženika, koja može imati i negativne materijalne učinke na njegovo privredno poslovanje. Sud može odbiti zahtjev tužioca za objavom presude u sredstvima javnog informisanja, ako ocijeni da pretrpljena šteta nije takvog obima i značaja da je potrebno njeno objavljivanje.

Kod odluke o radnjama koje će naložiti, sud cijeni sve okolnosti slučaja, a posebno odnos između težine počinjene povrede i zahtjeva, kao i interes ovlaštene osobe za osiguravanje efektivne zaštite prava. Pretpostavlja se da povreda prava postoji u postupku protiv osoba čije su usluge bile upotrijebljene za povredu prava, a postojanje te povrede već je pravosnažno ustanovljeno u postupku prema trećoj osobi.

Sudska praksa:

uz tačku b) 1.: „U tužbenom zahtjevu se može tražiti zabrana tuženom da proizvodi i prodaje proizvode pod nazivima koji odgovaraju, odnosno oponašaju tuđi žig, da koristi bilo kakav robni žig koji bi mogao sličiti zaštićenim robnim žigovima tužitelja, te da koristi dizajn etiketa koji uključuje elemente slične elementima dizajna etiketa proizvoda tužitelja koji bi mogli stvoriti zabunu kod potrošača na tržištu.

(Iz presude Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, br. P-38/02-I, od 21. 8. 2002.godine)

2. „Nositelj prava na žig ne može zatražiti od suda da osobi, koja je također nositelj prava na žig, zabrani upotrebu žiga, sve dok vrijedi njegovo pravo na žigovnu zaštitu.“

(odluka VTS RH, br.PŽ-7214/03, od 31.5.2006., objavljena u Informatoru, Novi informator, Zagreb, br.5808., od 4.11.2009., str. 4.

Za očekivati je objektivnu kumulaciju tužbenih zahtjeva, odnosno da tužilac kumulativno postavi više ili sve od navedenih zahtjeva, jer se jedino na taj način postiže efikasna pravna zaštita povrijeđenog prava.

7.1.4. Penal - posebna naknada

Penal je posebna naknada, koja se može zahtijevati ako je povreda žiga učinjena namjerno ili krajnjom nepažnjom. Moguće je tražiti naknadu do trostrukog iznosa

ugovorene, a ako nije ugovorena, odgovarajuće uobičajene licencne naknade koju bi primio za upotrebu žiga.

Pri odlučivanju o zahtjevu za plaćanje penala sud cijeni sve okolnosti slučaja, a posebno: obim nastale štete, stepen krivice počinioca, iznos ugovorene ili uobičajene licencne naknade i preventivni cilj penala. Ako je nastala šteta veća od penala, nosilac prava ovlašten je tražiti razliku do iznosa naknade potpune štete.

7.1.5. Posebno o naknadi nematerijalne štete u slučaju povrede žiga

U BiH se odgovara po opštim pravilima subjektivne odgovornosti za štetu. Ni Zakon o obligacionim odnosima, ni sudska praksa ne priznaje neimovinsku štetu koja se sastoji od povrede ugleda pravnog lica.¹⁵ Prema stavu sudske prakse, naknada nematerijalne moralne štete koju potražuje pravno lice ne uživa sudsku zaštitu, jer se vidovi nematerijalne štete (pretrpljeni bol, strah i dr.) mogu dosuđivati samo fizičkim licima.¹⁶ Ovo je stav sudske prakse i u BiH.

Međutim, u pravnoj misli je sve jača kritika subjektivne koncepcije nematerijalne štete, koja je promovisana Zakonom o obligacionim odnosima. U novije vrijeme ta kritika polazi od toga da je zaštićeno dobro pravo ličnosti, a da naknada ubuduće treba da se daje za povredu prava ličnosti, a ne za pojedine posljedice povrede prava ličnosti.¹⁷ Pri tom se sintagma „posljedice povrede prava ličnosti,“ odnosi na do sada pravno priznate vidove nematerijalne štete (psihička i fizička bol, strah), koje zagovornici novih rješenja smatraju tegobama, kriterijumima za određivanje obima povrede, a ne osnovom za dosuđenje naknade.

Bitno je svakako da je i Evropski sud za ljudska prava, u predmetu UMD protiv Ukrajine, po predstavci broj 72713/01 od 29. marta 2005. godine „uspostavio sudsku praksu da sud može da dodijeli naknadu na ime nematerijalne štete pravnom licu“.¹⁸ Izvjesno je da slijede promjene propisa kojim se uređuje pitanje naknade nematerijalne štete pravnim licima, ali je neizvjesna dinamika uvođenja ovih promjena.

¹⁵ Miroslav Vrhovšek, Vladimir Kozar: «Nematerijalna šteta zbog narušavanja ugleda pravnog lica», Pravna riječ, broj 20/09, Banjaluka, 2009.str.54.

¹⁶ Iz rješenja Vrhovnog suda Srbije, Rev. br. 127/97 od 26.marta 1997.godine

¹⁷ Branko Morait, O nekim principijelnim pitanjima nematerijalne štete, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, 2011.godina, str 73, Analizirajući citirani tekst Miroslava Vrhovšketa i Vladimira Kozara, prof. Morait navodi: „Za razliku od našeg pozitivnog prava, kako navode isti autori, francusko pozitivno pravo priznaje pravnom licu popravlanje neimovinske štete u vidu novčane naknade, ali samo u slučaju povrede društvene strane moralne imovine, rukovodeći se maksimumom iz francuskog odštetnog prava „ako pravno lice nema srce, ima čast i poštovanje“. Pa dalje: „Autori predlažu da se noveliranje koje bi omogućilo da i pravno lice ostvari naknadu nematerijalne štete provede tako što bi se proširila zakonska definicija nematerijalne štete, po uzoru na npr. novelirani ZOO Republike Slovenije (člano 132 . Obligacijskog zakonika R.Slovenije), tako da bi redefinisana odredba člana 155. glasila: Šteta je umanjeње nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog uvećanja (izmakla korist) kao i nanošenje drugom fizičkog i prihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta) kao i *povreda ugleda pravnog lica*. Druga redefinicija koju autori predlažu zasniva se na analogiji sa rješenjem sadržanim u odredbi člana 106. Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske, u kojoj se na postojeći tekst člana 155. ZOO dodaju riječi: *kao i povreda prava ličnosti*.“

¹⁸ Miroslav Vrhovšek, Vladimir Kozar: Ibid,

7.2. Pobijanje prijave ili registracije žiga

Žig se može pobijati od strane fizičkog ili pravnog lica iz dva razloga:

1. Ako je prijava podnesena protivno načelu savjesnosti i poštenja ili je znak registrovan na osnovu takve prijave. U ovom slučaju tužilac dokazuje da je podnošenjem prijave povrijeđena neka zakonska ili ugovorna obaveza, a lice čiji je pravni interes time povrijeđen, kao tužilac, može tražiti da ga sud proglašuje podnosiocem prijave ili nosiocem prava. Ako uspije sa tužbom, Institut će ga upisati kao podnosioca prijave ili nosioca žiga.
2. Ako se radi o podnošenju prijave ili registraciji opštepoznatog znaka drugog korisnika. Kod povrede opštepoznatog znaka, cijene se sljedeći razlozi:
 - da je prijava podnesena ili registrovan žig na ime jednog lica,
 - da je taj znak prije podnošenja prijave drugo lice koristilo za obilježavanje svoje iste ili slične robe, odnosno usluga,
 - da je taj znak bio opštepoznat u smislu člana 6.bis Pariške konvencije o zaštiti industrijske svojine za obilježavanje robe, odnosno usluga drugog lica, onog koji nije podnio prijavu.

Tužilac je korisnik opštepoznatog znaka, a uspjeće u parnici ako dokaže da duže nego tuženi koristi taj znak za obilježavanje istih ili sličnih roba ili usluga. Tužbom korisnik opštepoznatog znaka za obilježavanje roba/usluga traži da ga sud oglasi za nosioca prava, protiv lica koje je registrovalo na svoje ime istu ili sličnu oznaku za obilježavanje istih ili sličnih roba odnosno usluga. Tuženi može dokazivati da je isti ili sličan znak koristio za obilježavanje istih ili sličnih roba/usluga isto koliko i tužilac ili duže nego on, što je osnov da se odbije tužbeni zahtjev.

Rok za podnošenje tužbe je pet godina od dana upisa žiga u Registar žigova.

7.3. Pribavljeno pravo treće osobe na pobijanom žigu

Pravo koje je treća osoba pribavila od ranijeg podnosioca prijave, odnosno nosioca žiga čije je pravo osporeno, prestaje danom upisa novog podnosioca prijave, odnosno nosioca žiga, u odgovarajući registar Instituta.

7.4. Sud prekida postupak

Sud će prekinuti pokrenuti parnični postupak:

1. Do konačne odluke Instituta o prigovoru zbog povrede prava iz prijave žiga;
2. Do konačne odluke Instituta, odnosno suda, ako je pokrenut postupak za utvrđenje ništavosti žiga ili prestanak žiga iz drugih razloga (član 69. ili 73.)

Zakonsko rješenje je da sud obavezno prekida postupak, odnosno da „je dužan“ prekinuti postupak, što znači da ne može da cijeni da li će podnosilac prijave uspjeti

ili ne u svom zahtjevu pred Institutom. Na zahtjev zainteresovane osobe u odgovarajući upisnik/registar kod Instituta treba unijeti zabilježbu o svakom sporu koji se vodi u vezi s pravima iz područja industrijskog vlasništva, zabilježba ima učinak prema trećim osobama od trenutka upisa.

8. Privremene mjere

Privremena mjera je sredstvo kojim se obezbjeđuje zahtjev. Uslovi za dosuđenje su da predlagač učini vjerovatnim:

- a) da je nosilac prava iz Zakona i
- b) da je njegovo pravo povrijeđeno ili da prijete stvarna opasnost od povrede.

Vjerovatnost se npr. može dokazati dostavljanjem kao dokaza rješenja Instituta o priznanju prava na žig, odnosno dokaza da je u prodaji zatečen proizvod s takvim znakom od strane tuženika, čime se ukazuje na mogućnost nastanka nenadoknadive štete. Ne bi bio ispunjen uslov vjerovatnosti zahtjeva ako se ne pruži odgovarajući dokaz da je znak tuženika identičan ili sličan zaštićenom žigu nosioca.

Ovo su kumulativni uslovi koji moraju postojati u svakom trenutku, ali osim njih mora predlagač učiniti vjerovatnim i jednu od sljedećih pretpostavki:

- 1) opasnost da će bez privremene mjere ostvarivanje zahtjeva biti onemogućeno ili znatno otežano (dovoljno je ukazati na objektivnu opasnost, odnosno potrebu da se spriječi nastanak nenadoknadive štete koja prijete).
- 2) da je privremena mjera potrebna u svrhu sprečavanja nastanka štete koju će biti kasnije teško popraviti,

Kako neovlašteni korisnik nekog od prava iz oblasti industrijske svojine često i po red privremene mjere nastavlja s činjenjem povrede u privrednom prometu, to je za nosioca prava povoljno što se zahtjev za izvršenje privremene mjere radi sprečavanja nastupanja nenadoknadive štete može ponavljati na osnovu iste odluke sve dok je ona na snazi, jer je svrha takvog zahtjeva sprečavanje svake daljnje aktivnosti ili propuštanje tuženog kojom bi bila dovedena u pitanje svrha izdavanja privremene mjere.

- 3) da pretpostavljeni počinitelj, donošenjem privremene mjere koja bi se kasnije u postupku pokazala neopravdanom, ne bi pretrpio veće negativne posljedice od onih koje bi bez donošenja takve privremene mjere pretrpio nosilac prava.

Ako učini vjerovatnim da će predložena privremena mjera prouzrokovati pretpostavljenom počiniocu samo neznatnu štetu, nosilac prava ne mora dokazivati opasnost da će ostvarivanje zahtjeva biti onemogućeno ili znatno otežano. Smatra se da opasnost postoji ako bi trebalo ostvarivati zahtjeve u inostranstvu.

Sudska praksa:

„Valja naglasiti da se tražbina ne može osigurati tako da se protivniku osiguranja onemogućiti obavljanje djelatnosti koja je predmet njegova poslovanja, pa tako otpada mogućnost da se zabrani dužniku daljnja proizvodnja.“

(PSH u odluci PŽ- 765/92. od 31. 3. 1992., “PSP” 52/187.)

8.1. Specifičnosti za privremenu mjeru u odnosu na rješenja iz ZPPa

Privremene mjere iz oblasti intelektualne svojine imaju odbrambenu funkciju, odnosno preventivnu, a izuzetno kaznenu, dok privremene mjere prema ZIP-u, a sada ZPP-u, predstavljaju sredstvo obezbjeđenja potraživanja.

Privremene mjere iz ove oblasti mogu se odrediti iako je sadržina identična jednom od tužbenih zahtjeva. Kada je privremena mjera identična tužbenom zahtjevu, sud je u pravilu ne može dozvoliti, jer je na taj način riješio i o tužbenom zahtjevu, odnosno prejudicirao tužbeni zahtjev. Međutim, kod privremenih mjera iz oblasti intelektualne svojine postoje razlozi zbog kojih je zakonodavac sam propisao ovaj izuzetak, a to je: vrsta prava koja se štite, prava se stiču u postupku kod nadležnog organa (osim autorskih prava), što olakšava dokazivanje jer se izdaju odgovarajuće isprave i prava se objavljuju u „Službenom glasniku“, čime se obezbjeđuje publicitet, obaveza plaćanja takse, a i država ima pojačanu odgovornost za zaštitu i prava su od značaja za privredni promet.

Kako je regulisano i u ZPP-u, privremena mjera se i u postupku zaštite prava na žig može donijeti i bez prethodnog obavještanja i saslušanja protivne strane. Uslov je da predlagač učiniti vjerovatnim da bi bilo kakvo odgađanje donošenja privremene mjere prouzrokovalo nosiocu prava nastanak štete koju bi bilo teško popraviti. Rješenje o privremenoj mjeri sud će dostaviti protivnoj strani odmah nakon njenog provođenja, što znači da nema ročišta i saslušanja protivnika predlagača. Tek ukoliko je izjavljen prigovor protiv rješenja o privremenoj mjeri, sud je dužan odlučiti o prigovoru u roku 30 dana od dana podnošenja odgovora na prigovor.

Mjera se izvršava bez prethodnog obavještanja lica protiv koga se izriče da bi se spriječilo da se unište ili uklone dokazi (roba, alat kojima se vrši povreda prava). Sud može od podnosioca zahtjeva tražiti polaganje novčanog iznosa na ime kaucije za štetu koju bi izvršenjem mjere mogla pretrpjeti protivna strana.

Odredbe Zakona o parničnom postupku i izvršnom postupku supsidijarno se primjenjuju u odnosu na odredbe Zakona o žigu.

Prijedlog za donošenje privremene mjere može biti podnesen i prije pokretanja parnice. U tom slučaju sud će obavezati podnosioca da u roku 20 radnih dana, a najduže 31 kalendarski dan od dana dostavljanja rješenja o mjeri predlagaču, mora podnijeti tužbu kojom će opravdati donošenje mjere.

Trajanje privremene mjere određuje sud u rješenju o određivanju privremene mjere shodno okolnostima slučaja. U praksi se u predmetnim pravnim stvarima privremene mjere određuju na način da stupaju na snagu odmah po donošenju, a da ostaju na snazi do pravosnažnog okončanja spora zbog povrede prava industrijske svojine.

8.2. Vrste privremenih mjera

Sud može odrediti bilo koju privremenu mjeru kojom se može postići cilj obezbjeđenja, a posebno:

- mjere oduzimanja ili isključenja iz prometa stvari kojima se povreda vrši;
- mjere zabrane vršenja, odnosno nastavljanja radnji kojima se povreda vrši.

Mada je zakonom određen sadržaj mjere, sud može na prijedlog stranke, prema okolnostima slučaja, odrediti obje predložene mjere, vodeći računa o svrsi, da se daljnja povreda spriječi, odnosno da se obustavi na adekvatan način.

Treba ukazati na odredbe člana 9. Pariške konvencije, koje obvezuju zemlje ugovornice da kroz zakonodavstvo obezbijede mjeru zapljene svakog proizvoda koji bespravno nosi zaštitni znak pri uvozu ili da zabrane uvoz, ili da primijene mjeru zapljene u unutrašnjosti zemlje. Nadalje, kao privremena mjera može se odrediti i zapljena etiketa, memoranduma, promotivnih i drugih materijala na kojima se nalazi sporni znak, odnosno etiketa, uz posebno određenje čuvanja zaplijenjenih materijala.

Primjer izreke: „ODBIJA SE prijedlog tužioca-predlagača za određivanje privremene mjera osiguranja, kojom se tuženom zabranjuje nastavljanje započelih radnji uvoza električnih masažera označenih sa „Relax&SpinTone“, komada 240, privremeno zadržanih po Potvrdi o privremenom zadržavanju robe Uprave za Indirektno-neizravno oporezivanje br. 03/4-2582/11 od 18.9.2011.godine, kojima bi se mogla izvršiti povreda registrovanog žiga tužioca „Relax&Tone“, IR 1045217 i navedeni proizvodi oduzimaju.¹⁹

9. Obezbjeđenje dokaza

Obezbjeđenje dokaza je postupak u kojem se pribavljaju dokazi za koje postoji opasnost da će njihovo pribavljanje kasnije biti onemogućeno ili neće moći biti izvedeni.

Predlagač pruža sudu kumulativne dokaze da je nosilac prava čije pravo je povrijeđeno ili da prijeti stvarna opasnost od povrede i da će dokazi o toj povredi biti uništeni ili kasnije neće moći biti izvedeni. Ukoliko se pruže dokazi u svrhu potvrde navedenih tvrdnji, sud može donijeti rješenje o obezbjeđenju dokaza, bez pret-

¹⁹ Presuda Općinskog suda u Zenici br 43 0 Ps 055117 11 Ps od 03.9.2011. godine

hodnog obavještanja i saslušanja protivne strane. Sud će rješenje o obezbjeđenju dokaza dostaviti protivnoj strani odmah nakon izvođenja dokaza.

Sud je ovlašten da rješenjem odredi provođenje bilo kojeg dokaza, posebno: uviđaj prostorija, poslovne dokumentacije, inventara, baza podataka, računskih memorijskih jedinica ili drugih stvari, oduzimanje uzoraka predmeta povrede, pregled i predaju dokumenata, određivanje i saslušanje vještaka, saslušanje svjedoka.

Obezbjeđenje dokaza može se tražiti i nakon pravosnažno okončanog postupka, ako je to potrebno u svrhu pokretanja postupka prema vanrednim pravnim lijekovima ili za vrijeme takvoga postupka.

U postupku obezbjeđenja dokaza primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o parničnom postupku.

9.1 Prava protivnika predlagača

Ako se kasnije pokaže da je prijedlog za obezbjeđenje dokaza neopravdan ili ako nosilac prava taj prijedlog ne opravda, protivna strana ima pravo tražiti:

- a) vraćanje oduzetih predmeta,
- b) zabranu upotrebe pribavljenih informacija,
- c) naknadu štete.

Posebna je odgovornost suda da u postupku obezbjeđenja dokaza obezbijedi zaštitu povjerljivih podataka stranaka i vodi računa o tome da se sudski postupak ne zloupotrijebi isključivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka protivne strane.

9.2. Sredstvo obezbijedenja za suprotstavljenu stranku

Na zahtjev osobe protiv koje je pokrenut postupak za određivanje privremene mjere ili osiguranja dokaza, sud može odrediti odgovarajući novčani iznos kao sredstvo osiguranja u slučaju neosnovanosti zahtjeva, na teret podnosioca zahtjeva.

10. Dužnost obavještanja

Sud u parničnom postupku ima ovlaštenje da naloži tuženom, kao povrediocu prava na žig, da dostavi podatke o izvoru i distributivnim kanalima robe ili usluga kojima se povređuje pravo iz ovoga zakona. Ti podaci mogu se naročito odnositi na:

- a) ime, adresu, odnosno firmu i sjedište proizvođača, izrađivača, distributera, dobavljača i drugih prethodnih posjednika robe, odnosno davaoca usluga, kao i namjeravanih prodavača na veliko i malo,

- b) podatke o količinama proizvedene, izrađene, isporučene, primljene ili naručene robe ili usluga, kao i o cijenama ostvarenim za tu robu i usluge.

Sud će izdati ovakav nalog na zahtjev jedne od stranaka, ako ocijeni da je opravdan. Sud ove dokaze može zahtijevati i od lica koja u obavljanju komercijalne djelatnosti: posjeduju robu ili koriste usluge ili pružaju usluge za koje se sumnja da se njima povređuje pravo iz Zakona. Radnja je preduzeta u opsegu komercijalne djelatnosti ako je preduzeta za pribavljanje indirektna ili direktne ekonomske koristi, ali ne obuhvaća radnje savjesnih krajnjih potrošača.

Sud može naložiti da ove podatke dostavi i osoba koju je neka od osoba u postupku označila kao umiješanu u proizvodnju, izradu i distribuciju robe ili pružanje usluga za koje se sumnja da se njima povređuje pravo iz ovoga zakona.

10.1. Izvođenje dokaza

Sud može, na prijedlog stranke, rješenjem naložiti izvođenje dokaza koji se nalazi kod protivne strane i tada postupa po pravilima parničnog postupka, kao i u svim drugim parničnim stvarima. Druga strana je dužna na zahtjev suda predati dokazna sredstva kojima raspolaže. Nalog se može odnositi i na bankarsku, finansijsku i poslovnu dokumentaciju koja je pod nadzorom protivne strane, ako se radi o povredi koja dostiže opseg komercijalne djelatnosti.

I u postupku izvođenja dokaza Zakon obavezuje sud na posebno pažljivo postupanje u pogledu obezbjeđenja zaštite povjerljivih podataka stranaka i da vodi brigu da se sudski postupak ne zloupotrijebi isključivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka suprotstavljene stranke.

11. Upravni spor

Protiv konačnih odluka Instituta može se pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH. Na prijedlog tužioca Sud može donijeti rješenje o neobjavljanju konačnog rješenja do odluke u upravnom sporu.

12. Carinske mjere

Zaštita i sprečavanja povrede prava žiga može se ostvariti i u carinskom postupku i to:

1. po prijavi nosioca prava i
2. po službenoj dužnosti.

1. Nosilac prava može zahtijevati od carinskih organa privremeno zadržavanje robe od daljnjeg puštanja u promet, ako:
 - opravdano sumnja da će doći do uvoza, tranzita ili izvoza robe proizvedene u suprotnosti s odredbama zakona,
 - dostavi podatke o robi neophodne za identifikaciju, podatke o nosiocu isključivih prava na žig, podatke o mogućoj povredi i načinu povrede, kao i ostale

- podatke o datumu dolaska robe, maršruti, sredstvu transporta, uvozniku i sl.
- podatke o vremenskom periodu u kojem će carinski organi postupati prema zahtjevu i koji ne može biti duži od dvije godine od dana podnošenja zahtjeva.

Od nosioca prava carinski organ može tražiti da položi osiguranje za troškove oduzimanja i smještaja i prevoza robe, kao i za naknadu štete, koji bi u vezi s robom mogli da nastanu carinskom organu, kao i strani protiv koje je prihvaćen zahtjev.

Carinski organ će, ako pronade robu, donijeti odluku o njenom privremenom zadržavanju od daljnjeg puštanja u promet i uručiti je njenom uvozniku.

Lice koje je ovlašteno za raspolaganje robom dužno je da se u roku 10 dana izjasni da li se radi o krivotvorenoj robi ili drugoj povredi prava žiga. Ako vlasnik robe ili lice koje je ovlašteno da raspolaže robom u tom roku podnese izjavu da se ne radi o krivotvorenoj robi, odnosno drugoj povredi prava žiga, nosilac prava može u roku deset radnih dana od prijema obavještenja o takvoj izjavi da podnese tužbu zbog povrede prava. Ovaj rok carinski organi mogu i produžiti.

Za vrijeme privremenog zadržavanja robu mogu pregledati i uvoznik i nosilac prava, uz obavezu zaštite povjerljivih podataka.

Ako nosilac prava ne podnese tužbu u roku, privremeno zadržana roba pušta se u traženu carinski dopuštenu upotrebu, a ako tužba bude podnesena, carinski organ će donijeti odluku o zapljeni robe do donošenja pravosnažne sudske odluke.

2. Privremeno zadržavanje robe može carinski organ izvršiti i po službenoj dužnosti, ako posumnja da su određenom robom povrijeđena prava prema Zakonu o žigu, pismeno obavijestiti nosioca prava o zadržavanju robe, sumnji da se radi o povredi njegovih prava i o mogućnosti da podnese zahtjev za provjeru u roku pet radnih dana od dana zadržavanja robe.

Daljnja procedura i rokovi su kao i kod kontrole i zadržavanja robe po zahtjevu nosioca prava.

Ovaj postupak se ne primjenjuje na uvoz, tranzit ili izvoz robe u malim količinama namijenjenim za privatnu i nekomercijalnu upotrebu, koje se unose ili iznose kao dio ličnog prtljaga ili šalju u malim pošiljkama.

Prilog 1.

Sudska praksa

1. Svojstvo nosioca prava na žig:

“Cilj zaštite žiga je obeležavanje robe, pa je pravno lice kao proizvođač robe nosilac prava na žig, a ne zaposleni kao fizička lica, bez obzira na njihov doprinos uvećanju imovine pravnog lica.“

Iz obrazloženja:

...U konkretnom slučaju proizvođač robe zaštićene žigom je ovde tuženi a ne tužioci pojedinačno, kao fizička lica, bez obzira na to što je proizvod, u krajnjoj liniji, rezultat njihovog zajedničkog angažovanja. Upravo radi stvaranja proizvoda pravna lica i zapošljavaju radnike i plaćaju ih za taj rad, u skladu sa njihovim doprinosom i prema međusobnom dogovoru, ali krajnji proizvod rada – roba – pripada pravnom licu koje ga je proizvelo. Shodno tome, pravno lice je legitimisano da tu robu stavlja u promet, obeležava na određeni način i štiti je od eventualne zloupotrebe upravo na način propisan Zakonom o žigovima, kao i da ubira dobit ostvarenu plasmanom robe na tržištu. Doprinos tužilaca povećanju obima proizvodnje i ukupne imovine društva može eventualno biti od značaja za imovinsko-pravne odnose između preduzeća i radnika ali za razrešenje ovog spora nije od značaja. Priznanjem prava na žig svim radnicima nekog pravnog lica koji su svojim radom u okviru svojih poslova i radnih zadataka doprineli stvaranju nekog proizvoda omogućilo bi se da svi oni, pojedinačno, stavljaju zaštićeni znak na robu, nezavisno od toga da li je roba proizvod pravnog lica ili pojedinaca-radnika, što nije intencija zakonodavca i ne vodi pravnoj sigurnosti niti zaštiti robnog znaka koji prati samo robu određenog proizvođača. Prema tome, tužioci nemaju aktivnu legitimaciju za ovakvo utvrđenje, te je ovaj sud prvostepenu presudu preinačio i tužbeni zahtev odbio.

Apelacioni sud u Novom Sadu GŽ 795/10 od 12.2.2010 godine, Bilten 1/2010

2. Utvrđivanje postojanja identičnosti ili bitne sličnost

„Prilikom utvrđivanja postojanja povrede žiga sud mora posebno obratiti pozornost na postojanje identičnosti ili bitne sličnosti, sličnost se procjenjuje prema kriterijumu prosječnog kupca i stupnju njegove pozornosti.“

Iz obrazloženja:

“U smislu čl. 26. st. 2. Zakona o žigu, (Narodne novine 78/99 i 127/99) nositelj žita može zabraniti trećim osobama da bez njegova odobrenja rabe znak koji je istovjetan ili sličan znaku za proizvode ili usluge iz te ili slične vrste kao što su one za koje je žig priznat ili ga rabiti za obilježavanje tih proizvoda ili usluga, posebice, stavljati ga na proizvode ili njihovo pakiranje, nuditi usluge ili stavljati na tržište proizvode s tim znakom ili skladištiti proizvode s tom namjerom, uvoziti ili izvoziti proizvode s tim znakom, ili rabiti taj znak u trgovačkom imenu dopisivanju ili oglašavanju. Prilikom utvrđivanja postojanja povrede žiga sud mora posebno obratiti pozornost na postojanje identičnosti ili bitne sličnosti. Često povredu prava na žig predstavlja oponašanje tuđeg žiga, korištenjem znaka koji mu je sličan. Neovlašteni korisnik uporabom sličnog znaka stvara zabunu u gospodarskom prometu, a osobito dovodi u zabludu prosječnog potrošača što se tiče podrijetla, vrste kvalitete ili drugih svojstava robe, odnosno usluga.

Djelo nepoštenog tržišnog natjecanja u smislu čl. 58. Zakona o trgovini (Narodne novine broj 49/03 - proč. tekst, 96/03) također traži da je počinjena radnja mogla stvoriti zbrku na tržištu, a što ponovo dovodi do pojma prosječnog potrošača. Sličnost ili razlika dva žiga, odnosno žiga i znaka, procjenjuje se prema kriterijumu prosječnog kupca i stupnju njihove pozornosti.

Pogrešno se prvostupanjski sud upustio u ocjenjivanje postojanja povrede vlastitom ocjenom suprotstavljenih znakova, budući da sudac ne može samostalno utvrditi mogućnost dovođenja javnosti u zabludu. Članak 6. st. 1. toč. 2. Zakona o žigu predviđa “misaonu reakciju javnosti” kao ključni kriterijum za ocjenu sličnosti suprotstavljenih znakova, koji podrazumijeva kako potrošače tako i druge sudionike u gospodarskom prometu.

Temeljno pravilo je da se pitanje sličnosti ocjenjuje prema sličnostima u zaštićenom žigu, te da se primjenjuju pravila ukupnog dojma prosječnog kupca, odnosno potrošača i to kad ovaj obrati osobitu pozornost s namjerom da uoči tu razliku. Onda kada prosječni kupac ne mora obratiti osobitu pozornost da bi uočio razliku između naziva dva proizvoda, tada nije riječ o oponašanju znaka.”

VTS RH, Pž-3402/03 od 03. februara 2004.

3. Primjer odluke o kumulativnom tužbenom zahtjevu

Iz presude Osnovnog suda u Brčko Distriktu broj P-38/02-I od 21.8.2002. godine koja je potvrđena presudom Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH br. Gž-282/02 od 24.10.2002. godine:

„Utvrđuje se da je tuženi T. T. iz B. BiH vlasnik samostalne zanatske radnje “Oaza sok” B. povrijedio žig tužioca Kompanije “Coca Cola” iz Atlante USA, na taj način što je proizvodio i stavljao u promet bezalkoholna gazirana pića pod nazivima: “Sprajt”, “Fannta” i “Cola Cola”.

Zabranjuje se tuženom da proizvodi i prodaje bezalkoholna gazirana pića pod nazivima “Sprajt”, “Fannta” i “Cola Cola” te da koristi bilo kakav robni žig koji bi mogao biti sličan sa robnim žigovima “Sprite”, “Fanta” i “Coca Cola” i time stvara zabunu na tržištu pod prijetnjom zakonskih posljedica.

Zabranjuje se tuženom da koristi dizajn etiketa koji uključuje elemente slične elementima dizajna etiketa bezalkoholnih pića “Sprite”, “Fanta” i “Coca Cola” koji bi mogli stvoriti zabunu kod potrošača na tržištu.

Obavezuje se tuženi da tužiocu na ime nematerijalne štete isplati iznos od 20.000 KM (slovima: dvadesethiljadakonvertibilnihmaraka) sa zakonskom kamatom počev od 01.02.2002. godine kao dana podnošenja tužbe pa do isplate, u roku 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Sa viškom tužbenog zahtjeva tužilac SE ODBIJA.

Obavezuje se tuženi da o svom trošku objavi tekst ove presude – uvod i izreku presude – bez obrazloženja, u “Službenom glasniku BiH” i “Službenom glasniku Brčko Distrikta” u roku 15 dana po pravosnažnosti presude ili će to učiniti tužilac o trošku tuženog.

Tuženi se obavezuje da naknadi tužiocu troškove postupka u iznosu od KM... „

4. Primjer odluke o tužbenom zahtjevu:

Iz presude Općinskog suda u Travniku broj: 51 0 Ps 026100 09 Ps od 14.05.2010. godine, potvrđena presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 51 0 Ps 026100 10 Pž od 26.10.2011.godine:

„Utvrđuje se da je tuženi povrijedio pravo tužitelja iz osnova povrede prava na žig i dijela nelojalne konkurencije, na taj način što je stavljao u promet (uvozio odjeću – gaće, sa zaštićenim žigom tužitelja „Pesail“), koji su bili upotrijebljeni na samoj odjeći i na ambalaži.

Zabranjuje se tuženom svaka dalja upotreba žiga „Pesail“ (uvoz, stavljanje u promet ili bilo koja vrsta prodaje ili distribucije) na području BiH.

Nalaže se tuženom da u roku 8 dana uništi privremeno zadržanih 4.000 komada muških gaća koje nose zaštićeni žig „Pesail“, a koji su pod carinskim nadzorom UINO BiH, RC Sarajevo CI Sarajevo.

Obavezuje se tuženi da nadoknadi tužitelju troškove skladištenja i troškove uništenja predmetne robe u iznosu koliko isti budu iznosili, a po ocjeni Uprave za indirektno oporezivanje BiH RC Sarajevo, CI Sarajevo.

Tuženi je dužan trpjeti da se o njegovom trošku uvod i izreka ove presude objavi u dnevnim listovima „Nezavisne novine“ i „Dnevni avaz“.

Obavezje se tuženi da tužitelju nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 1.169,10 KM.

5. Primjer tužbe za zaštitu žiga

Napomena: Bitni elementi činjeničnog osnova građansko pravnog primjera ČOKOTELA su stvarni i bili su predmet suđenja u parničnom sporu u Republici Sloveniji.²⁰

„Tužilac je nosilac prava na žig (A) kojim je zaštićen znak SA123579: riječ »NU-TELLA« i (B) kojim je zaštićen znak SA345687: kombinacija slike i riječi »NU-TELLA«. Pravo na žig ima tužilac za proizvode iz razreda 29 niške međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga, među ostalim i za kremu od čokolade sa lješnicima, koja prvenstveno služi kao namaz za hljeb.

Dokaz: rješenje o registraciji za žig (A) i (B)

Tuženi proizvodi kremu od čokolade, koja služi kao namaz za hljeb. Prodaje je u staklenim čašama od ½ litra, sa etiketama, na kojima se nalazi riječ „ČOKOTELA“ u kombinaciji sa slikom, koja mnogo liči na onu koja je predmet zaštite u okviru prava na žig (B) iz tačke 1.

Dokaz: uvid u proizvode tužene, koje će dostaviti sudu na ročište, uvid u etikete proizvoda tužene na koje se odnosi ova tužba.

Tuženi je prijavio znak sa etiketa na čašama, u kojima prodaje svoju kremu od čokolade, Institutu za intelektualnu svojinu, i predložilo da se zaštiti za proizvode iz razreda 29 niške međunarodne klasifikacije, među ostalim i za čokoladnu kremu. Na prigovor tužioca njegov prijedlog je u upravnom postupku bio odbačen, pa je tražio tužbom u upravnom sporu da se ova odluka poništi.

Tužilac predlaže da sud, nakon provedenog parničnog postupka, zbog povrede prava na žig, donese sljedeću:

PRESUDU:

Da se utvrdi da je tužilac povrijedio pravo tužioca na žig, na način što je prodavao proizvode koji se koriste prvenstveno kao namaz za hljeb sa nazivom „Čokotela“,

da se obaveže tuženi da ukloni na svoje troškove s tržišta sve proizvode, koji se prodaju pod imenom „Čokotela“,

da se tuženom zabrani proizvodnja, prodaja i reklamiranje kreme od čokolade pod imenom „Čokotela“,

da se tuženi obaveže da uništi sve postojeće zalihe etiketa „Čokotela“,

da se tuženi obaveže da o svom trošku objavi presudu u dnevnim novinama koje se distribuiraju na području BiH.

²⁰ Činjenice predmeta prezentovala na seminarima u BiH sudija Ustavnog suda Slovenije: Dunja Jadek Pensa.

6. Primjer obrazloženja distinktivnosti:

Izvod iz presude Osnovnog suda Brčko Distrikta broj P 38/02-I od 21.8.2002. godine

Činjenice predmeta:

Tužilac, kompanija "Coca Cola" iz Atlante USA, ističe da ima registrovane žigove u BiH i to "Fanta", "Sprite" i "Coca Cola" te navodi brojeve registracije u BiH. Tvrdi da je tuženi, vlasnik samostalne zanatske radnje "Oaza sok" D., povrijedio žig tužioca, na taj način što je proizvodio i stavljao u promet bezalkoholna gazirana pića pod nazivima: "Sprajt", "Fannta" i "Cola Cola", tako što je kopirao grafičke elemente natpisa njegovih proizvoda, dizajn etiketa i kao rezultat toga je široka pojava etiketa tuženog koje su vrlo slične etiketama tužioca, pa su mogle izazvati zabunu kod potrošača, da povjeruju da su proizvodi tuženog izrađeni u nekoj vrsti kooperacije sa kompanijom "Coca Cola" i pod kontrolom kvaliteta standarda od strane kompanije "Coca Cola", što nije slučaj.

Predlaže: da se zabrani tuženom da proizvodi i prodaje bezalkoholna gazirana pića pod nazivima "Sprajt", "Fannta" i "Cola Cola" te da koristi bilo kakav robni žig koji bi mogao biti sličan robnim žigovima "Sprite", "Fanta" i "Coca Cola" i time stvara zabunu na tržištu, pod prijetnjom zakonskih posljedica, da mu se zabrani da koristi dizajn etiketa koji uključuje elemente slične elementima dizajna etiketa bezalkoholnih pića "Sprite", "Fanta" i "Coca Cola" koji bi mogli stvoriti zabunu kod potrošača na tržištu, da mu isplati naknadu nematerijalne štete u iznosu od 100.000,00 KM sa zakonskom kamatom od podnošenja tužbe pa do isplate, te da se obaveže tuženi da o svom trošku objavi tekst presude ili će to tužilac učiniti o trošku tuženog.

Tuženi u odgovoru na tužbu osporava osnovanost tužbenog zahtjeva ističući da se iz njihovih etiketa vidi da nema nikakve sličnosti i ništa zajedničko sa znacima kompanije "Coca Cola", ...da imaju poseban znak na čepu, dodatak na boci, ...da su njihove etikete "Oaza Narandža" "Citrona" i "Kola" nove etikete koje oni trenutno i koriste i koje su dostavili tužiocu.

Iz obrazloženja

„Naime, među strankama je nesporno da su etikete "Cola Cola", "Sprajt" i "Fann-ta" koje su priložene uz tužbu etikete koje je proizvodio tuženi a na istima takođe postoji i utisnut znak "Oaza sirupi i sokovi". Nesporno je i to da su na fotografijama označenim brojevima od 1-14 kao dokaz tuženog upravo proizvodi tužioca i to pored ostalih "Fanta Orange", "Sprite" i "Coca Cola" za koje tužilac ima zaštićene žigove. Upoređivanjem ovih etiketa sud nalazi potpuno utvrđenim da su veoma slične odnosno skoro identične jer na ovim etiketama tuženi je upotrijebio za naziv svog proizvoda istu riječ "Fanta Orange", "Sprajt", a zatim sličnu riječ "Cola Cola", dizajn etiketa je skoro identičan. Tako etiketa "Fanta Orange" – naziv ispisan plavom bojom na narandžasto-bijelo-žutoj podlozi, sa natpisom "Orange" ispisan bijelim slovima na zelenoj podlozi veoma sličnim oblikom i nagibom slova, etiketa "Sprajt" – naziv proizvoda ispisan bijelim slovima sa žutom tačkom iznad "j" slova, na plavo-zelenoj podlozi sa sivim sjenčenjem veoma sličnog oblika slova i etiketa

“Cola Cola” – naziv ispisan veoma sličnim skoro identičnim oblikom i nagibom slova bijelim na crvenoj podlozi.

Sud nalazi da se običnim posmatranjem ovih etiketa sa sigurnošću može zaključiti da su veoma slične i da je stavljanjem ovakvih etiketa na svoje proizvode tuženi povrijedio žig tužioca. U konkretnom slučaju sličnost etiketa je očita dok se razlika u etiketama ne uočava na prvi pogled. To što na etiketama postoji utisnut znak “Oaza sokovi” po ocjeni ovog suda ne može isključiti povredu žiga jer ovakva oznaka samo može navesti prosječnog kupca na zaključak da tuženi proizvodi sokove u nekoj vrsti kooperacije sa poznatom kompanijom “Coca Cola”, čiji proizvodi su poznati širom svijeta.

Nadalje, po ocjeni ovog suda povreda zaštićenog žiga postoji kad dva proizvođača upotrebljavaju za naziv svog proizvoda sličnu riječ bez obzira na to kojim tipom slova je ispisana ta riječ na etiketama i bez obzira kakve su boje etikete. Ovo jer je u konkretnom slučaju zaštićen i naziv žiga i slika žiga na etiketama. Po mišljenju ovog suda (a što je i stav sudske prakse) znak je sličan drugom žigu ako prosječan kupac robe može primijetiti razliku između njih samo onda ako obrati naročitu pažnju i ako znak ili žig predstavlja prevod ili transkripciju zaštićenog žiga. U konkretnom slučaju sud nalazi da prosječan kupac sasvim sigurno bez obraćanja posebne pažnje ne može primijetiti razliku između etiketa na proizvodima tuženog “Oaza Cola Cola”, “Fannta Orange” i “Sprajt” i proizvoda tužioca “Coca Cola”, “Fanta Orange” i “Sprite” s obzirom na veliku sličnost u nazivu proizvoda i izgledu etiketa. Svaka proizvodna organizacija upotrebljava žig upravo da bi se njen proizvod razlikovao od proizvoda drugih organizacija i olakšalo kupcima da izaberu proizvod prema njegovom kvalitetu te tako zaštitilo kupce od proizvoda nesolidnih organizacija koje oponašaju proizvode solidnih organizacija radi lakšeg plasiranja na tržištu.“

Prilog 2.

Lista važnih internet adresa:

1. Ničanska deklaracija o klasifikaciji proizvoda može se naći na internet stranicama: www.wipo.int/classifications/fulltext/nice8/enmain.htm i www.wipo.int/madrid/en/contact.html
2. Postoji vrlo popularan on-line administrativni postupak WIPO-a za rješavanje sporova u oblasti imena domene na www.arbiter.wipo.int/domains/. Ova internetska stranica WIPO-a sadrži model žalbe, kao i pravni pregled hiljada sporova u oblasti imena domene koje je riješio WIPO.
3. Informacija o članovima Madridske unije može se pronaći na internetskoj stranici: www.wipo.int/madrid/en/members/
4. Popis baza podataka registrovanih žigova koje se mogu pretraživati nalazi se na internetskoj stranici WIPO-a www.arbiter.wipo.int/trademark/.
5. Svi obrasci za postupanje pred Institutom za intelektualnu svojinu su dostupni na adresi: www.ipr.gov.ba

Prilog 3.

Literatura:

1. Manigodić, Milenko: „Robni i uslužni žigovi“, „Pronalazaštvo“, Beograd, 1989. godina,
2. Remović, Biljana. „Nepodobnost deskriptivnih znakova za zaštitu žigom“, Republika Srbija, Pravni informator, decembar 2010. godina,
3. Miroslav Vrhovšek, Vladimir Kozar: Nematerijalna šteta zbog narušavanja ugleda pravnog lica“, Pravna riječ, broj 20/09, Banjaluka, 2009. godina,
4. Branko Morait: O nekim principijelnim pitanjima nematerijalne štete, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, 2011. godina,
5. Bilteni i objavljena sudska praksa Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog suda Hrvatske.

OBLAST: C

PATENTI

Pripremio: Sreto Crnjak, sudija Suda Bosne i Hercegovine

UVOD

U međunarodnom i uporednom pravu termin „intelektualna svojina“ je prihvaćen kao zajednički naziv za pravo industrijske svojine i autorsko pravo.

Industrijska svojina je pravno zaštićena intelektualna tvorevina koja se može koristiti u proizvodnji i prometu robe i usluga. Ona obuhvata: patente, industrijski dizajn, robne žigove, uslužne žigove, geografsku oznaku porijekla proizvoda, biljne sorte, topografiju integrisanog kola, know-how.

Svaki novi izum iz bilo koje industrijske grane vlasništvo je njegovog autora. Subjektivno pravo industrijske svojine nastaje odlukom nadležnog organa poslije provedenog upravnog postupka.

Oblast pronalazaka i patenata reguliše Zakon o patentu²¹. Postupak za priznanje patenta reguliše Pravilnik o postupku za priznanje patenta i konsenzualnog patenta²².

Bosna i Hercegovina je članica međunarodnih konvencija kojima je uređena ova oblast, i to: Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine od 20. marta 1883. godine, koja je više puta revidirana²³, Ugovora o saradnji u oblasti patenata (RST) zaključen u Vašingtonu 19. juna 1970. godine (dopunjen amandmanima 28. septembra i izmijenjen 3. februara 1984. godine), Ugovora o patentnom pravu usvojenog u Ženevi 1. juna 2000. godine, Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata od 24. marta 1971. godine, koji je izmijenjen i dopunjen 28. septembra 1979. godine, i Budimpeštanskog sporazuma o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja od 27. aprila 1977. godine. Godine 2004. sa Evropskom patentnom organizacijom (ERO) je zaključen Sporazum o saradnji u oblasti patenata (Sporazum o saradnji i proširenju).

Na međunarodnom planu, najstariji i najvažniji izvor prava industrijske svojine je Pariska konvencija o zaštiti industrijske svojine (u daljnjem tekstu Pariska konvencija) koja je u više navrata revidirana. Na bazi ove Konvencije, usvojeno je više

²¹ „Službeni glasnik BiH“, broj 53/10

²² „Službeni glasnik BiH“, broj 105/10

²³ Štokholmski tekst od 14. jula 1967. godine

međunarodnih sporazuma koji omogućavaju članicama Pariske unije zaštitu prava industrijske svojine, na osnovu posebne prijave za svaku zemlju pojedinačno, kao što su: Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, Haški sporazum za međunarodnu prijavu industrijskih uzoraka i modela, Lisabonski sporazum za zaštitu i međunarodnu registraciju oznake porijekla, Bečki sporazum o zaštiti i međunarodnoj registraciji topografskih znakova i niz drugih sporazuma bilo regionalnog karaktera (kao, na primjer, Evropska konvencija o patentu, Panamerička konvencija o fabričkim i trgovačkim žigovima i dr.) ili šireg značaja.

Zaštita industrijske svojine, prema Pariskoj konvenciji, ima za predmet patente, korisne modele („male patente“), industrijske uzorke i modele, žigove, trgovačko ime i geografske oznake porijekla, kao i suzbijanje nelojalne konkurencije.

Pariska konvencija o zaštiti industrijske svojine se zasniva na tri osnovna načela:

- 1) načelu nacionalnog tretmana;
- 2) načelu asimilacije; i
- 3) načelu minimalnih prava.

Načelo nacionalnog tretmana predviđa da državljani svake od zemalja članica Unije uživaju u ostalim zemljama Unije, ukoliko je riječ o zaštiti industrijske svojine, ista prava i obaveze kao i domaći državljani te zemlje. Oni će, ne samo uživati istu zaštitu, već će imati ista pravna sredstva protiv svake povrede nanesene njihovim pravima, s tim da se ispune uslovi i formalnosti koje nacionalni propisi zahtijevaju od domaćih državljana. Za uživanje ovih prava ne može se od pripadnika Unije tražiti ni uslov domicila, ni mjesta sjedišta u zemlji u kojoj se traži pravna zaštita.

Načelo asimilacije koje je predviđeno Konvencijom omogućava pripadnicima zemalja Unije da budu izjednačeni sa državljanima zemalja koje ne pripadaju Uniji pod uslovom da su domicilirani ili da imaju „Stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovinsko preduzeće“ na teritoriji jedne od zemalja Unije. Primjenom načela nacionalnog tretmana i načela asimilacije proizilazi da u našoj zemlji zaštitu prava na patent ili znakove razlikovanja (generički naziv za modele, uzorke, žigove i oznake porijekla robe) pod istim uslovima kao naši državljani, uživaju pripadnici zemalja članica Unije, bez izuzetka.

Načelo minimalnih prava predviđa da će se na pripadnike Unije i asimilirana lica primjenjivati, pored nacionalnih propisa zemlje u kojoj je riječ i jedan broj prava, tzv. minimalnih prava, koja su predviđena samim tekstom Konvencije. Najvažnija prava u okviru minimalnih prava su pravo unionističkog i sajamskog prioriteta. Pravo unionističkog prioriteta znači da na osnovu prve uredne prijave podnijete u jednoj od zemalja članica Unije, podnosilac prijave može, u određenom vremenskom periodu (12 mjeseci za patente i korisne modele), tražiti zaštitu u svim drugim zemljama članicama Unije, pri čemu će se za sve kasnije podnijete prijave, koje se odnose na isti predmet zaštite, priznati pravo prvenstva (prioritet) prve podnijete prijave. Pravo sajamskog prioriteta se odnosi na priznanje izložbenog prvenstva za prijave patenta, korisnog modela, žiga, industrijskog modela i uzorka, čiji su predmeti zaštite izloženi na zvanično priznatoj međunarodnoj izložbi na teritoriji neke od zemalja članica Unije.

Odredbe međunarodnih ugovora u vezi sa patentima, kojima je pristupila Bosna i Hercegovina, primjenjuju se na predmete koje tretira Zakon o patentu Bosne i Hercegovine i **u slučaju sukoba sa odredbama ovog zakona primjenjuju se odredbe međunarodnih ugovora.**

Novine u Zakonu o patentu

Zakon o patentu je usklađen sa osnovnim pravnim institutima WTO – TRIPS Sporazuma i Acquis– u području patenata, te sa relevantnim međunarodnim konvencijama. Precizirane su određene odredbe koje su u praksi izazvale dileme i različita tumačenja, u cilju jačanja pravne zaštite nosioca patenta.

Novina u zakonu je mogućnost podnosioca prijave da zahtijeva patent i to provođenjem postupka potpunog ispitivanja prijave patenta ili na osnovu prihvaćenih podnesenih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta, ili odgodu provođenja postupka potpunog ispitivanja prijave i dodjelu konsenzualnog patenta.

U skladu sa Evropskom patentnom konvencijom (EPC) i praksom u EU, uveden je i detaljno razrađen institut nastavka postupka i ponovne uspostave prava u slučaju kada podnosilac prijave ili nosilac patenta, odnosno konsenzualnog patenta propusti u roku izvršiti neku radnju čija je direktna posljedica gubitak prava iz prijave patenta ili patenta, odnosno konsenzualnog patenta.

Implementirane su Uredbe EU, koje se odnose na uvođenje svjedodžbe za dodatnu zaštitu lijekova i medicinskih proizvoda i na uvođenje sertifikata za dodatnu zaštitu sredstava za zaštitu bilja.

Zakonom je uvedena mogućnost produženja trajanja patenta putem svjedodžbe o dodatnoj vremenskoj zaštiti za lijekove i medicinske proizvode i za sredstva za zaštitu bilja, koji su već zaštićeni patentom, za vrijeme koje je bilo potrebno za stavljanje toga proizvoda na tržište, ali ne duže od pet godina od datuma stupanja svjedodžbe na snagu.

Detaljnije je uređen postupak po međunarodnoj prijavi prema Ugovoru o saradnji u području patenata (PCT).

Posebni dio posvećen je proširenom evropskom patentu i učincima evropskog patenta i prijave evropskog patenta na Bosnu i Hercegovinu u skladu sa Sporazumom o saradnji i proširenju između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Evropske patentne organizacije²⁴.

Zakonom se detaljnije uređuje postupak upisa promjena, evidencije prometa, prenosa prava, licence, zaloga, kao i postupak koji Institut vodi po prijedlogu za proglašenje rješenja o priznanju patenta ništavim.

Detaljno su regulisana ograničenja učinka patenta, prinudna licenca, građansko-pravna zaštita u slučaju povrede isključivog prava, privremene mjere i carinske mje-

²⁴ „Službeni glasnik BiH“ – Međ. ugovori, br. 02/04

re, koje nosilac patenta može preduzimati u slučajevima uvoza, tranzita i izvoza robe proizvedene protivno odredbama zakona.

Usaglašenost Zakona o patentu sa evropskim zakonodavstvom

Zakon o patentu je urađen u skladu sa praksom pravnih sistema zemalja EU i Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH. Zakon je usaglašen sa WTO, Ugovorom o trgovinskopravnim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS) i sa *Acquisom*:

- **Uredba (EU) broj 1768/92 Evropskog parlamenta i Vijeća od 18. juna 1992. godine**, koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjene ljudima ili životinjama, kako je dopunjavana,
- **Uredba (EU) broj 1610/96 Evropskog parlamenta i Vijeća od 23. jula 1996. godine**, koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za proizvode za zaštitu bilja, kako je dopunjavana,
- **Direktiva (EU) broj 44/98 Evropskog parlamenta i Vijeća od 6. jula 1998. godine** o zakonskoj zaštiti pronalazaka s područja biotehnologije,
- **Uredba (EU) broj 816/06 Evropskog parlamenta i Vijeća od 17. maja 2006. godine** o prinudnom licenciranju patenata koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s problemima javnog zdravlja²⁵,
- **Evropska patentna konvencija (EPC) iz 1973. godine**, kako je mijenjana i dopunjavana, uz provedbene propise, te
- sa međunarodnim konvencijama u području patenata čija je članica Bosna i Hercegovina (Pariska konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, Ugovor o saradnji u području patenata (PCT), Budimpeštanski sporazum o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama u svrhu patentnog postupka) i sa Ugovorom o zakonu o patentu (*Patent Law Treaty*) kojem namjerava pristupiti.

1. Pojam patenta i predmet zaštite patentom

Pronalazakjenoviproizvod ili postupak koji rješava neki tehnički problem (za razliku od otkrića koje se odnosi na nešto što postoji ali još nije otkriveno). **Patent** je subjektivno pravo kojim se pravno štiti pronalazak.

Pojam patenta sadržan je u odredbi člana 6. stav (1) Zakona o patentu. Prema toj odredbi patent je isključivo pravo koje se priznaje za pronalazak iz bilo kojeg područja tehnike, koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji je industrijski primjenjiv (**patentibilni pronalazak**).

Predmet pronalaska koji se štiti patentom **može bitiproizvod** (npr. uređaj, supstanca, kompozicija, biološki materijal – mikroorganizam, biljna ili životinjska ćelijska kultura) **ili postupak**, kao i **primjena poznatog proizvoda ili postupka u nove svrhe**.

²⁵ Uredba je izvedena iz Odluke o provođenju tačke 6. Deklaracije iz Dohe o Sporazumu TRIPS i javnom zdravlju od 30. avgusta 2003. godine, Izmjena i dopuna TRIPS, član 31. bis reguliše isto pitanje.

Prema uslovima iz stava 1. člana 6. Zakona o patentu, **patentom se mogu štiti izumi s područja biotehnologije**, pa tako: 1) proizvod koji se sastoji od biološkog materijala ili koji sadržava biološki materijal; 2) postupak kojim je taj biološki materijal proizveden, prerađen ili upotrijebljen i 3) biološki materijal izolovan iz prirodne okoline ili proizveden tehničkim postupkom, čak i ako se ranije nalazio u prirodi.

Definicije biološkog materijala i bitno bioloških postupaka date su u st. (3) i (5) istoga člana. Prema toj definiciji, biološki materijal je bilo koji materijal koji sadrži genetičku informaciju i koji se može razmnožavati sam, ili se može razmnožavati u biološkom smislu. Postupak za dobijanje biljaka ili životinja bitan je biološki ako se u potpunosti sastoji od prirodnih postupaka kao što su ukrštanje ili selekcija.

Patentibilnost biljaka i životinja bit će ispunjena ako njihova tehnička izvodljivost nije ograničena na određenu biljnu ili životinjsku vrstu i ako postupak za njihovo ostvarivanje nije bitno biološki.

Uvođenjem ovih odredaba koje nisu postojale u dosadašnjem zakonskom rješenju izvršeno je usaglašavanje sa čl. 2. i 3. Direktive broj 98/44 EC od 6. jula 1998. godine o pravnoj zaštiti izuma s područja biotehnologije. Regulatoriva člana 6. Zakona o patentu Bosne i Hercegovine je u skladu sa članom 52(1) Evropske patentne konvencije i članom 27. TRIPS.

U smislu uslova propisanih stavom (1) člana 6. Zakona o patentu, **pronascima se ne smatraju**: 1) otkrića, naučne teorije, matematički metodi; 2) estetske tvorevine; 3) planovi, pravila i metodi za izvođenje umnih aktivnosti, igara ili privrednih aktivnosti; 4) programi kompjutera i 5) prezentacija informacija definisana samim sadržajem tih informacija.

1.1. Pronalasci koji su izuzeti od mogućnosti priznanja patenta

U članu 7. Zakona o patentu su navedeni pronalasci koji su izuzeti od mogućnosti priznanja patenta (**izuzeci od patentibilnosti**):

Ne može se priznati patent za pronalasci životinjskih i biljnih sorti i bitno bioloških postupaka za dobivanje biljaka ili životinja, osim pronalazaka nebioloških i mikrobioloških postupaka i proizvoda dobivenih tim postupcima, čime je izvršeno usaglašavanje sa članom 4. Direktive broj 98/44 EC o pravnoj zaštiti pronalazaka s područja biotehnologije.

Patent se ne može priznati niti za ljudsko tijelo, kao ni za razne stepene njegova oblikovanja i razvoja ili za jednostavno otkriće jednoga od njegovih elemenata, uključujući sekvenciju ili djelomičnu sekvenciju gena. Ipak, pronalazak koji se odnosi na element izoliran iz ljudskoga tijela ili koji je proizveden tehničkim postupkom, uključujući sekvenciju ili djelomičnu sekvenciju gena, može biti patentibilan iako je strukturom jednak strukturi prirodnog elementa. Industrijska primjenjivost sekvencije ili djelomične sekvencije gena mora biti potpuno razotkrivena u patentnoj

prijavi. Uvođenjem ove odredbe postignuto je usaglašavanje sa članom 5. Direktive broj 98/44 EC o pravnoj zaštiti pronalazaka s područja biotehnologije.

Ne može se priznati patent ni za pronalasku koji se odnose na dijagnostičke ili hirurške postupke, ili postupke liječenja koji se primjenjuju direktno na ljudskom ili životinjskom tijelu, osim proizvoda, posebno materije i smjese koje se primjenjuju u navedenim postupcima, što je u potpunosti usaglašeno sa članom 52(4) EPC. Ovaj član, takođe, daje definiciju mikrobiološkog postupka iz člana 2. Direktive EU 98/44 EC o pravnoj zaštiti pronalazaka s područja biotehnologije.

Patentom se ne mogu štititi ni pronalasci čija bi komercijalna upotreba bila protivna javnom poretku ili moralu pri čemu se ne smatra da je komercijalno iskorištavanje pronalaska protivno javnom poretku ili moralu samo zbog toga što je zabranjeno propisom.

Zakon daje popis takvih pronalazaka, koji nije konačan: 1) postupci kloniranja ljudskih bića; 2) postupci za modifikovanje genetičkog identiteta matičnih ćelija ljudskih bića; 3) upotreba ljudskih embriona u industrijske ili komercijalne svrhe i 4) postupci za modifikovanje genetičkog identiteta životinja koji bi vjerovatno prouzrokovali njihovu patnju bez ikakve bitne medicinske koristi za čovjeka ili životinju, kao i životinje koje su rezultat takvih postupaka. Zakon je u potpunosti usaglašen sa članom 6. Direktive broj 98/44 EC o pravnoj zaštiti pronalazaka s područja biotehnologije.

1.2. Uslovi patentibilnosti

Da bi pronalazak bio patentibilan, mora rješavati tehnički problem, biti nov, imati inventivni nivo i biti industrijski primjenjiv.

1.2.1. Novost pronalaska

Pronalazak se smatra novim (uslov novosti) ako nije obuhvaćen postojećim stanjem tehnike niti je na bilo koji način obznanjen prije objave u Službenom glasniku Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik).

Pod stanjem tehnike podrazumijeva se sve što je učinjeno dostupnim javnosti u svijetu - na takav način da ga stručnjak iz odgovarajuće oblasti tehnike može primijeniti. U tom smislu, uzima se da stanje tehnike čine sva tehnička rješenja dostupna javnosti, prije datuma podnošenja prijave za priznanje patenta, koja su učinjena pismenim ili usmenim opisom, objavljivanjem, izlaganjem, prikazivanjem ili upotrebom ili na bilo koji drugi način koji stručnjacima omogućava da ga primijene.

Datum prvenstva prijave podrazumijeva datum podnošenja prve prijave patenta za pronalazak čija se novost ispituje. Pod danom podnošenja prijave patenta za odre-

đeni pronalazak podrazumijeva se dan prvog podnošenja prijave u Bosni i Hercegovini ili dan prvog podnošenja prijave patenta za isti pronalazak u nekoj od zemalja članica Pariske konvencije, odnosno članica Svjetske trgovinske organizacije, za koju je u Bosni i Hercegovini zatraženo i priznato pravo prvenstva. Dopušta se mogućnost zaštite patentom materije ili smjesa sadržanih u stanju tehnike, koje se primjenjuju u postupcima iz člana 7. stav (1) tačka c) zakona (dijagnostički ili hirurški postupci ili postupci liječenja koji se primjenjuju direktno na ljudskom ili životinjskom tijelu, osim proizvoda, posebno materije i smjesa koje se primjenjuju u navedenim postupcima) pod uslovom da njihova primjena u navedenim postupcima nije sadržana u stanju tehnike, čime se omogućava priznavanje patenata i za tzv. drugu medicinsku upotrebu materije i smjesa, iako su one već sadržane u stanju tehnike. Uvođenjem ove odredbe postignuto je usaglašavanje s odredbom člana 54(5) EPC.

Pronalazak se smatra novim i kad je obuhvaćen stanjem tehnike u periodu od najviše šest mjeseci prije podnošenja prijave za njegovu zaštitu, a pod uslovom da je to očigledna zloupotreba u pogledu podnosioca prijave patenta ili njegovog pravnog prednika (posljedica neovlašćenog objavljivanja) ili da je podnosilac prijave ili njegov pravni prednik prikazao pronalazak na službenoj ili službeno priznatoj izložbi u skladu sa Konvencijom o međunarodnim izložbama potpisanom u Parizu 22. novembra 1928. godine i revidiranom posljednji put 30. novembra 1972. godine, pod uslovom da podnosilac naznači u prijavi patenta, prilikom njenog podnošenja, da je pronalazak bio izložen i da najkasnije u roku od četiri mjeseca od datuma podnošenja prijave podnese odgovarajuću potvrdu o izlaganju pronalaska.

1.2.2. Inventivni nivo pronalaska

Pronalazak ima inventivni nivo (uslov neočiglednosti), kad rješenje određenog problema za stručnjaka iz određene oblasti ne proizilazi na očigledan način iz stanja tehnike.

Da bi jedan pronalazak mogao da se pravno zaštititi, on treba da je rezultat stvaralačkog rada koji dovodi do rješenja tehničkog problema koji za stručnjake u oblasti u kojoj je pronalazak nastao ne proizilazi na očigledan način iz stanja tehnike. Ovaj uslov je potreban jer mnoga nova tehnička rješenja predstavljaju samo prilagođavanja ili usavršavanja poznatih tehničkih rješenja. Ona jesu nova, ali nisu podobna za zaštitu jer ne ispunjavaju uslov inventivnosti.

1.2.3. Privredna primjenjivost proizvoda

Pronalazak je industrijski primjenjiv (uslov korisnosti) ako se predmet pronalaska može proizvesti ili upotrijebiti u bilo kojoj grani industrije i u poljoprivredi (praktična industrijska izvodljivost). Pronalazak postupka je primjenjiv ako se može upotrijebiti u proizvodnji ili pružanju usluga.

2. Pronalazak stvoren u radnom odnosu

Zaštita pronalazaka nastalih u radnom odnosu zadire u dvije pravne oblasti: radno pravo i pravo industrijske svojine. Ove dvije oblasti prava se veoma razlikuju po svom pristupu. U radnom pravu princip je da poslodavac prisvaja sve rezultate rada radnika koji za to dobija naknadu. U pravu industrijske svojine vlada princip da je pronalazač izvorni nosilac prava na svom pronalasku i da samo voljom pronalazača pravo može preći na drugo lice.

Prema Zakonu o patentu, pravo na podnošenje prijave patenta za pronalazak stvoren u okviru radnog odnosa uređuje se posebnim propisom, opštim aktima poslodavca ili ugovorom o radu.

U slučaju da je pronalazač stvorio pronalazak u radnom odnosu, tada se prava pronalazača, prava preduzeća ili drugog pravnog lica, gdje je pronalazak nastao, uređuju u skladu sa posebnim propisom, opštim aktima preduzeća, odnosno pravnog lica i ugovorom između poslodavca i radnika, odnosno njihovih predstavnika.

Pronalaskom iz radnog odnosa smatra se: 1) pronalazak koji zaposleni stvori izvršavajući svoje redovne radne obaveze ili posebno naložene zadatke vezane za naučno-tehničko istraživanje i razvoj, kao i pronalazak koji nastane u izvršavanju ugovora o istraživačkom radu zaključenog s poslodavcem; 2) pronalazak koji nije naprijed obuhvaćen (pod 1), a koji zaposleni stvori u vezi sa aktivnostima poslodavca ili korišćenjem materijalno-tehničkih sredstava, informacija i drugih uslova koje je obezbijedio poslodavac i 3) pronalazak koji zaposleni stvori u roku godinu dana od dana prestanka radnog odnosa, a koji bi, da je stvoren u toku radnog odnosa, bio jedan od tih pronalazača. Pravo na zaštitu pronalaska iz radnog odnosa ima poslodavac, kad ugovorom između pronalazača i poslodavca nije drukčije uređeno.

U slučaju da je pronalazak iz radnog odnosa zaštićen na ime poslodavca, pronalazaču pripadaju moralna prava u vezi sa tim pronalaskom, kao i pravo na naknadu, zavisno od efekta ekonomskog iskorišćavanja pronalaska. Ovo pravo na naknadu pronalazaču pripada i u slučaju kad poslodavac prenese pravo ili ustupi licencu za iskorišćavanje pronalaska na treće lice.

Pravo na zaštitu pronalaska ima zaposleni (kad je pronalazak iz radnog odnosa zaštićen na ime poslodavca, a pronalazaču pripadaju moralna prava, kao i pravo na naknadu ekonomskog iskorišćavanja), s tim što tada poslodavac ima pravo ekonomskog iskorišćavanja toga pronalaska, uz obavezu da zaposlenom isplati određenu naknadu.

U slučaju da novo tehničko rješenje obuhvata neku od proizvodnih tajni poslodavca kod kojeg je pronalazač zaposlen, poslodavac tada ima pravo da spriječi objavljivanje pronalaska uz obavezu da zaposlenom isplati naknadu. Tada zaposleni nema pravo da pronalazak prijavi za zaštitu.

Sudska praksa

*Vrhovni sud Srbije
R.82/72
30.06.1995*

Kad je ugovorom između radnika i radne organizacije predviđeno pravo radnika za ostvareno pronalazaštvo, nezavisno od fiksnog ugovorenog ličnog dohotka, spor radi ostvarenja te naknade nije radni spor, te se pitanje rokova koji se primenjuju ima ceniti po odredbama o rokovima u redovnom postupku.

*Viši privredni sud u Beogradu
Viši trgovinski sud
Viši privredni sud
Pž. 1477/77
30.06.1995. godine*

Kada je odlukom suda utvrđena pravična naknada za pronalazak i radna organizacija obavezana da utvrđeni iznos isplati pronalazaču, onda se ima smatrati da je isti utvrđen u neto iznosu pa je isplatilac, a ne pronalazač dužan da na utvrđeni iznos plati, odgovarajuće propisane doprinose.

*Viši privredni sud u Beogradu
Viši trgovinski sud
Viši privredni sud
Pž. 1516/73
30.06.1995. godine*

Pravo na pravičnu naknadu za poverljivi pronalazak stiče se dobijanjem pronalazačkog svedočanstva, nezavisno od toga da li se pronalazak iskorišćava i u kom obimu od strane Državnog sekretarijata za narodnu odbranu, odnosno organa na čiji je zahtev pronalazak proglašen poverljivim.

3. Tehničko unapređenje

3.1. Pojam

Tehničko rešenje koje ispunjava uslove u pogledu novosti pronalaska i inventivnog nivoa, a kojim se postiže povećanje produktivnosti rada, poboljšanje kvaliteta proizvoda, ušteda materijala, ušteda energije, bolje iskorišćavanje mašina ili instalacija, poboljšanje tehničke kontrole proizvoda, poboljšanje zaštite na radu ili poboljšanje i zaštite unapređenja životne sredine, **predstavlja tehničko unapređenje** i uređuje se posebnim propisom o pronalascima iz radnog odnosa, opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu.

Tehnička unapređenja, dakle, ne predstavljaju pravo intelektualne – industrijske svojine, međutim, po svojim efektima, sigurno, bitno doprinose unapređenju teh-

ničkog razvoja i neophodno je obezbijediti motivaciju autora tehničkih unapređenja da daju svoj doprinos tehničkom razvoju.

Nužna svojstva tehničkog unapređenja su novost tehničkog unapređenja, kao i korisnost tehničkog unapređenja. Novost tehničkog unapređenja podrazumijeva da ono mora biti novo u odnosu na organizaciju, djelatnost i privrednu granu, u okviru koje se predlaže njegovo iskorišćavanje. Ista se utvrđuje u odnosu na postojeća poznata tehnička rješenja u datom momentu. S druge strane, korisnost tehničkog unapređenja se cijeni sa stanovišta organizacije u kojoj se predlaže primjena određenog tehničkog unapređenja, što znači da isto tehničko unapređenje može biti priznato kao tehničko unapređenje u određenoj organizaciji, a da isto tehničko unapređenje u drugoj organizaciji to svojstvo nema. Ta korisnost se ogleda, na primjer, u povećanoj proizvodnji, uštedama u materijalu i energetici i dr.

4. Prava srodna patentnom pravu

4.1. Know how (znati kako)

Pored pronalazaka rezultat pronalazačkog rada mogu biti i određena znanja i iskustva koja se primjenjuju u industrijskoj ili zanatskoj proizvodnji i privrednom životu uopšte. Uobičajeno je i opšte prihvaćeno da se skup ovih znanja i iskustava zajedničkim imenom naziva know - how (znati kako). Termin je potekao iz poslovne prakse SAD i on se tumači „znati-kako“ da se nešto uradi (knowledge of to do something). Izraz know - how se uglavnom ne prevodi na druge jezike, već se anglosaksonski termin upotrebljava u govornom i pisanom poslovnom pravnom jeziku u cijelom svijetu.

Nacionalni propisi o industrijskoj svojini i međunarodne konvencije iz ove oblasti ne predviđaju pravnu zaštitu za know - how. Prema tome, know - how ne predstavlja pravni monopol kao ostala prava industrijske svojine, ali on ima veliku praktičnu vrijednost u postupku korišćenja prava industrijske svojine kao i ostalih rezultata pronalazačkog rada koji ne uživaju pravnu zaštitu. Bitni elementi zbog kojih se know - how smatra faktičkim pravom industrijske svojine su njegova tajnost i prenosivost, tj. sposobnost da se znanja i iskustva koja ga sačinjavaju prenose od jednog korisnika na drugog.

Predmet know - how mogu da budu znanja i iskustva potrebna za industrijsku primjenu jednog patenta, znanja i iskustva koja predstavljaju neprijavljen (tajni) pronalazak i sva ostala tehnička znanja i iskustva koja se primjenjuju u proizvodnji.

U razvijenoj tržišnoj privredi stalno je prisutna utakmica između učesnika na tom tržištu i ona daje impuls savremenom tehnološkom razvoju. Proizvođači neprestano usavršavaju proizvodnju u cilju održavanja svoje konkurentske sposobnosti. Oni učesnici u privrednom životu koji nemaju sredstva ili ne žele da ulažu sredstva u istraživanje, nastoje da pribave potreban know-how od onih koji ga već imaju. Zbog toga prenos znanja, tj. transfer tehnologije postaje isto toliko značajan u svijetu koliko i promet roba i usluga.

Vrijednost know-how je dokazivana činjenicom da se svake godine milioni dolara plaćaju da bi se steklo pravo njegovog korišćenja. Know-how se može prenositi putem ugovora, najčešće ugovora o licenci, samostalno ili zajedno sa nekim zaštitnim pravom (patentom, modelom ili žigom).

4.1.1. Odnos know-how i patenta

U odnosu know-how i patenta postoji uže i šire značenje pojma know-how. U užem značenju, on je samo dopunsko znanje i iskustvo koje je neophodno za primjenu patentiranog pronalaska. U širem značenju, on predstavlja sve, i tehničko znanje i iskustvo, i to ne samo ono koje je dopunskog karaktera, nego i ono koje je samostalno i primjenjivo samo za sebe. U tom smislu know-how može da postoji samostalno ili kombinovano od sljedećih elemenata: podataka o patentiranom pronalasku koji nisu sadržani u opisu pronalaska, a neophodni su za ekonomski uspješnu proizvodnju po pronalasku, pronalazaka koji su podobni za patentiranje, ali koji iz bilo kojeg razloga nisu prijavljeni za sticanje zaštite, pronalazaka koji su isključeni iz patentiranja u nekim zemljama, tvorevine koje nisu pronalazak uslijed nedovoljnog inventivnog nivoa itd.

4.2 Korisni model

Praksa je pokazala da postoji značajan broj pronalazaka koji su rezultat stvaralačkog rada pojedinca ili grupe ljudi, koji nemaju inventivan nivo potreban za dobijanje patenta, ali koji predstavljaju realizaciju neke pronalazačke ideje. Zbog toga se u nacionalnim zakonima razvijenih zemalja (Njemačka, Italija, Japan itd.) pored patenta predviđa još jedan oblik pravne zaštite za pronalazke nižeg inventivnog nivoa. To može biti mali patent, kao npr. u srbijanskom pravu ili korisni model. Ovo pravo je regulisano i međunarodnom konvencijom, i to u Pariskoj konvenciji član 1. stav 2, Ugovoru o saradnji u oblasti patenata, član 2. tačka 1, i Konvenciji o Evropskom patentu, član 40.

Prihvatanje korisnog modela i njegova zaštita se zasniva na društvenoj opravdanosti da se stimuliše investiranje i tehnološki napredak, a time i njegova zaštita na brži, lakši i jeftiniji način. Osim toga, zaštita putem korisnog modela sprečava da se patent devalvira ako se koristi za pronalazak nižeg inventivnog nivoa. Uslovi za sticanje patentne zaštite korisnog modela su slični uslovima za sticanje patenta, i to su novost, tehnička priroda i privredna primjenjivost. Nosilac korisnog modela ima ista prava kao i nosilac patenta, a to su isključivo pravo proizvodnje i prometa, sa jednom razlikom, da je trajanje uglavnom skraćeno na polovinu trajanja patentne zaštite. Nosilac prava na korisni model stiče pravo da zabrani trećim licima proizvodnju, komercijalizaciju i uvoz proizvoda koji je zaštićen, odnosno korišćenje postupka i proizvodnju, komercijalizaciju i uvoz proizvoda koji se direktno dobijaju zaštićenim proizvodom.

4.3. Biljne sorte

Mada nacionalno pravo ne predviđa još uvijek pravnu zaštitu za biljne sorte u pravu industrijske svojine, to je pravo koje je priznato u mnogim zemljama i međunarodnim konvencijama, te se ono ne može zaobići kada se razmatraju prava srodna patentnom pravu. Istraživačka djelatnost u oblasti živih organizama, biotehnologija, doživjela je nevjerovatnu ekspanziju i pitanje pravne zaštite njenih pronalazaka je jedno od najkontroverznijih pitanja u oblasti patentnog prava. Mikrobiološki postupci i proizvodi dobijeni tim postupcima su se u međuvremenu „izborili“ za patentnu zaštitu ito, prije svega, zahvaljujući velikim investicijama u farmaceutskoj i hemijskoj industriji.

Zbog velikog privrednog značaja stvaranja novih biljnih sorti i teškoća oko njihovog patentiranja stvoren je **sistem sui generis zaštite**, tzv. **sortna zaštita**, koja nije patentna zaštita, ali je vid pravne zaštite, koja se razlikuje od patentne zaštite u pogledu predmeta zaštite, uslova zaštite, sadržine i ograničenja zaštite, kao i roka trajanja. Životinjske pasmine su i dalje van patentne i bilo koje druge zaštite u oblasti intelektualne svojine. Sve bržim napretkom nauke stvorena je nova metoda rada sa živim organizmima, koja se zove genetski inženjering. Genetskim inženjeringom se na nivou gena kreiraju željene osobine živih organizama, što je otvorilo nov problem patentiranja ovih rezultata, koji nacionalna zakonodavstva upravo rješavaju.

Postupak sticanja subjektivnog prava zaštite nove biljne sorte vodi se kod nadležnog upravnog organa.

Suštinsko ispitivanje sorte usmjereno je na provjeru ispunjenosti uslova novosti, distinktivnosti, homogenosti i stabilnosti sorte. Ispunjenost posljednja tri uslova je moguće provjeriti samo putem oglednog gajenja sorte na polju. Organizacija i provođenje tog posla su, po pravilu, povjereni ministarstvu poljoprivrede, odnosno konkretnim institutima koje ono odredi.

Osnovni međunarodni izvor pravne zaštite u ovoj oblasti je Međunarodna konvencija o zaštiti novih biljnih sorti (skraćeno nazvana UPOV). Bosna i Hercegovina još uvijek nije ratifikovala ovu konvenciju. Što se tiče TRIPS sporazuma, on obavezuje države potpisnice da pruže stvaraocima novih biljnih sorti efektivnu pravnu zaštitu u oblasti intelektualne svojine. Zemlje članice Evropske unije imaju jedinstven sistem pravne zaštite biljnih sorti pod nazivom Pravilnik Savjeta EU br. 2100. iz 1994. godine o komunitatornom pravu sortne zaštite.

Pravo zaštite biljnih sorti neophodno je razlikovati od propisa kojima se reguliše „priznanje“ nove sorte radi odobravanja za promet i korišćenje. Naime, iz ekonomskih, bezbjednosnih, zdravstvenih i drugih razloga, biljni materijal kao što su sjeme ili sadnice novih biljnih sorti ne smije se naći u prometu bez posebnog odobrenja ministarstva poljoprivrede, odnosno drugog nadležnog organa. Postupak sticanja ovog odobrenja i samo to odobrenje nisu niukakvoj vezi sa zaštitom intelektualne svojine na biljnim sortama.

U Bosni i Hercegovini biljne sorte su regulisane Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine²⁶ koji nije usklađen sa odredbama Konvencije, TRIPS i propisima Evropske unije. Po ovom Zakonu, poslije izvršenog ispitivanja nove sorte upravni organ donosi rješenje o priznavanju (ili odbijanju) na osnovu koga se sorta upisuje u registar priznatih sorti. To je prethodni uslov za puštanje u promet reprodukcionog materijala nove sorte. Ovaj propis je javnopravnog karaktera i njime se štiti javni interes, a upis sorte u registar predstavlja akt o dozvoljenosti korišćenja sorte na nacionalnoj teritoriji. Upisom u registar se ne konstituiše pravo intelektualne svojine automatski u korist jednog lica (stvaraoca sorte ili ovlašćenog lica).

Sudska praksa

VTS RH, Pž-1468/04 od 4.siječnja 2005.

ZAŠTITA IZUMITELJA NOVIH VRSTA ILI OPLEMENJIVAČA BILJA - ZAŠTITA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI

*Zakon o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu
(Narodne novine, br. 50/88, 28/92, 26/93, 29/94).*

*Zakon o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u
proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja
(Narodne novine, br. 53/91, 26/93 i 29/94),*

*Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
(Narodne novine br. 131/97 od 5.12. i br. 62/00, koji je stupio na snagu 13.prosinca 1997, a istoga dana prestala su vrijediti prethodna dva zakona po njegovom članku 109, ali nisu prestali vrijediti njihovi provedbeni propisi, osim onih koji su u suprotnosti s ovim zakonom. U Narodnim novinama br. 137/04. od 1.10.04. objavljen je pročišćeni tekst Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, koji obuhvaća Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“, br. 131/97.) te njegove izmjene i dopune objavljene u „Narodnim novinama“, br. 163/03. u kojemu je naznačeno vrijeme njegova stupanja na snagu).*

Članak 64. do 83.

Oplemenjivač biljne sorte (vrste) ima moralna i imovinska prava na novostvorenima, odnosno oplemenjenim biljnim vrsta (sortama) za koje nadležno tijelo svojom odlukom, donesenom u propisanome postupku, prizna da su zaista novostvorene i utvrdi tko ih je stvorio.

²⁶ „Službeni glasnik BiH“. Br. 3/05

Iz obrazloženja

Prvostupanjskom presudom sud je usvojio tužbene zahtjeve, i to

- 1. kojim se tuženik poziva da s tužiteljem sklopi ugovor o autorskoj, odnosno oplemenjivačkoj naknadi prema postotku oplemenjivačkog prava i postotku od naknade prodajne cijene vrsta hibrida kukuruza navedenih u prijedlogu toga ugovora – kako je po sadržaju i obliku naveden u točki I/1. izreke presude,*
- 2. prema točki I/2, izreke u roku od 8 dana, jer će navedeni ugovor u protivnom zamijeniti ova presuda, a*
- 3. točkom I/3, presuđeno je da je tuženik dužan tužitelju platiti na ime istovrsne naknade od prodaje hibrida pod I/1. za razdoblje od 1.rujna 1995. do 1.rujna 2000. iznos od 246.427,53 kn sa zakonskim zateznim kamatama na iznose koji su specificirani u tom dijelu presude, sve u roku od 8 dana,*
- 4. po točki I/4, alternativno: ili u roku od 8 dana po pravomoćnosti ove presude predati tužitelju minimalno 20 zrna od svakog genetskog materijala u točki I, ove presude navedenih hibrida sa samoplođnim linijama koje se nalaze u sjemenskoj proizvodnji, ili tužitelju u to ime isplatiti 100.000,00 kn u roku od 8 dana po pravomoćnosti ove presude.*

Odbijen je kao neosnovan tužiteljev tužbeni zahtjev opisan pod točkom II. Izreke prvostupanjske presude, a rješenjem je utvrđeno da je tužitelj povukao dio tužbenog zahtjeva, dok je točkom 2. rješenja tužitelju dosuđen parnični trošak u iznosu od 68.127,30 kn.

Protiv prvostupanjske presude tuženik je izjavio žalbu, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavak 2. točka 13. ZPP-a i zbog pogrešne primjene materijalnog prava, predloživši da ju ovaj sud uvaži te da pobijanu presudu preinači u smislu žalbenih navoda ili da ju ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.

Tužitelj je dao odgovor na žalbu u kojem poriče osnovanost žaliteljevih pojedinih navoda i prijedloga te predlaže da ovaj sud odbije žalbu kao neosnovanu i da potvrdi prvostupanjsku presudu.

Žalba nije osnovana.

Ispitujući pobijanu presudu u pogledu bitnih povreda odredaba parničnog postupka na koje sud pazi po službenoj dužnosti, pa tako i u pogledu bitne povrede postupka iz članka 354. stavak 2. točka 13. Zakona o parničnom postupku, kao i u pogledu primjene materijalnog prava, ovaj sud je utvrdio da u prvostupanjskom postupku niti pri donošenju pobijane presude nisu učinjene navedene bitne povrede postupka i da nije pogrešno primijenjeno materijalno pravo.

Neosnovano žalitelj ističe kao bitnu povredu odredaba parničnog postupka činjenicu da spisu prilaže rješenje, na slovenskom jeziku, slovenskog Ministarstva za kmetijstvo,

gozdarstvo i prehrano o dozvoli uporabe predmetnih sorti hibrida jer su te iste sorte priznate i rješenjima Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, a koja prilaže spisu. Pravilno ističe tužitelj, u odgovoru na žalbu, da su te slovenske odluke priložene samo radi informiranja o tome da se u Hrvatskoj priznate sorte koriste i u inozemstvu, ali se na tim slovenskim odlukama ne temelji zaključak o tužiteljstvu suautorstvu na stvaranju tih novih sorti. Zato nije povrijeđeno tuženikovo pravo da se služi hrvatskim jezikom u ovoj parnici.

Nije osnovan ni žaliteljev navod da prvostupanjsku presudu nije moguće ispitati zbog nerazumljivosti. Sve o čemu je prvostupanjski sud odlučio on je i razumljivo obrazložio.

Pobijana presuda donesena je na temelju potpuno utvrđenih odlučnih činjenica na koje je pravilno primijenjeno materijalno pravo u pogledu osnovanosti tužbenih zahtjeva, i to, u pogledu tužiteljeva udjela u koautorstvu, odnosno suoplemenjivač-kom pravu odnosnih hibrida kukuruza i u pogledu udjela u pravu na naknadu, kao i u pogledu udjela u suoplemenjivačkoj naknadi i u pogledu visine naknade koja pripada oplemenjivačima sjemena predmetnih hibrida kukuruza.

U tužbi je tužitelj naveo:

da je on bio dugogodišnji zaposlenik kod tuženika i da je, s ostalim stručnjacima sudjelovao u oplemenjivanju oko 110 hibrida kukuruza, koje je tuženik komerijalno koristio, kao i

da je tuženik sve do pretvorbe 1992. svim koautorima, odnosno kooplemenjivačima, dakle, i njemu, isplaćivao naknadu za inventivni rad.

Ta naknada da se sastojala od paušalnog iznosa za stvorenu sortu i hibrid i od stimulativnog dijela od prihoda. Svakome je pripadao onaj postotak s kojim je sudjelovao u stvaranju nove sorte, odnosno oplemenjenog pojedinog hibrida kukuruza te

da mu je tuženik prestao isplaćivati navedene naknade odmah nakon provedene svoje pretvorbe i privatizacije, a

novostvorene hibride kukuruza, propisane u tužbi, da je i dalje komercijalno iskorištavao i tako ostvarivao velike godišnje prihode zadržavajući za sebe i onaj dio prihoda koji je pripadao tužitelju i drugim koautorima.

Iz dokaza, koje je prvostupanjski sud proveo u prvostupanjskom postupku, i koje je valjano analizirao i ocijenio, osnovano je zaključio o osnovanosti navedenih tužbenih zahtjeva. Naime, kraj nesporne činjenice da je tužitelj bio u radnom odnosu kod tuženika i da je s uspjehom sudjelovao u oplemenjivanju mnogobrojnih vrsta sjemena hibridnog kukuruza – koje su priznate odgovarajućim rješenjima Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, a kojim rješenjima je također utvrđeno da su u stvaranju tih sorti sudjelovale osobe navedene u tim rješenjima, među kojima je i tužitelj, te da se novostvorene sorte hibrida kukuruza imaju upisati u Registar novostvorenih sorti, a sve to **temeljem članka 26. Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivred-**

nog i šumskog bilja (Narodne novine, br. 53/91) – tužitelja valja prihvatiti kao sustvaratelja u oplemenjivanju sorti hibrida kukuruza navedenih u točki I/1, izreke presude. Ta materija je sada uređena odredbama članaka 64. do 83. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (Narodne novine br. 131/97 od 5.12. i br. 62/00, koji je stupio na snagu 13. prosinca 1997.). Odredbama članka 94. ovog potonjeg Zakona stavljen je izvan snage Zakon o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu (Narodne novine, br. 50/888, 28/92, 26/93, 29/94) i citirani Zakon o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja (Narodne novine, br. 53/91, 26/93 i 29/94) po čijim odredbama je postupalo Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva donoseći rješenja o priznavanju novostvorenih sorti hibrida kukuruza, a o kojima je riječ u ovome predmetu.

Nema nikakve sumnje da je tužitelj imao, i ima, pravo na sudsku zaštitu povrijeđenog oplemenjivačkog prava, a što je prvostupanjski sud osnovano prihvatio i pri tome je osnovano tužitelju pružio zaštitu. Pravilno je sud utvrdio i ocijenio da tužiteljevo pravo na naknadu proizlazi iz tuženikovih općih akata koji su vrijedili u vrijeme stvaranja novih sorti hibrida kao i sadašnjih odredbi članaka 41. do 46. Zakona o zaštiti biljnih sorti (Narodne novine br. 131/97 od 5. prosinca 1997. i ZID toga zakona Narodne novine br. 62/00). Dakle, treba konstatirati da izumitelji, odnosno oplemenjivači biljnih sorti imaju moralna i imovinska prava na novostvorenim biljnim vrstama (sortama) za koje se odlukama nadležnih tijela prizna da su zaista novostvorene i tko ih je stvorio. To tuženik sigurno zna, odnosno nije moguće ni dopušteno da mu je nepoznato. Naime, sve civilizirane države pružaju moralnu i imovinskopравnu sudsku zaštitu izumiteljima, odnosno autorima iz svih područja, pa tako i iz područja stvaranja novih vrsta (sorti) poljoprivrednog bilja. To se odnosi i na izumitelje koji su u radnom odnosu s tuženikom, jer i oni imaju pravo na posebnu naknadu, osim plaće, u slučaju kada sa svojim talentom, znanjem i/ili srećom stvore neku novu biljnu vrstu ili ju bitno oplemene i kada poslodavac od toga ima neimovinsku ili materijalnu korist. U prvostupanjskom postupku je vještačenjem nesumnjivo utvrđeno da tuženik ima velike imovinske koristi od predmetnih novostvorenih vrsta hibrida kukuruza.

Pošto tuženik nije ponudio tužitelju nikakvu konkretnu naknadu, prvostupanjski sud je osnovano odredio vještačenje, a vještak je na temelju raspoloživih podataka izračunao visinu naknade koja pripada tužitelju. Zato su neosnovani žalitelji navodi o neprihvatljivosti vještačkog nalaza i mišljenja o tome da je vještak neosnovano prihvatio kao mjerodavne stope koje je u tužbi naveo tužitelj. Tuženik nije ponudio alternativu stopama koje je predložio tužitelj pa vještak nije ni imao s čime uspoređivati zahtijevane stope. U vezi s time prvostupanjski sud je u dovoljnoj mjeri obrazložio svoju odluku. Valja primijetiti da su tuženikovi prigovori vještačkom nalazu i mišljenju paušalni, dakle, nisu konkretni.

Dakle, u pogledu osnovanosti i visine prihvaćenih tužbenih zahtijeva prvostupanjski sud je iznio dovoljno jasnih razloga u pobijanoj presudi, pa ih nije potrebno ponavljati....

5. Pravo na zaštitu pronalaska – subjekti zaštite

Pravo na patentnu zaštitu pronalaska pripada pronalazaču ili njegovom pravnom sljedniku, ili pod zakonskim uslovima poslodavcu, odnosno njegovom pravnom sljedniku.

Pronalazač je lice koje je stvorilo pronalazak svojim stvaralačkim radom. Pronalazač može biti samo fizičko lice. On ne mora da ima ni djelomičnu ni potpunu poslovnu sposobnost.

Kad je više pronalazača došlo do pronalaska zajedničkim radom (supronalazači), njima pripada zajedničko pravo na zaštitu pronalaska.

Strana fizička i pravna lica, u pogledu zaštite pronalaska u našoj zemlji, uživaju ista prava kao i domaća lica kad to proizilazi iz međunarodnih ugovora ili iz načela uzajamnosti. To postojanje uzajamnosti dokazuje lice koje se na uzajamnost poziva.

Pronalazač ima **moralno pravo** da u statusu pronalazača bude naveden u prijavi patenta, odnosno u cijeloj patentnoj dokumentaciji. Bez obzira na to je li patentnu prijavu podnio sâm pronalazač ili njegov pravni sljednik, pronalazač ima moralno pravo iz kojega proizilazi da kao takav ima pravo biti naveden u prijavi patenta i u svim ispravama koje se izdaju za patent. Pronalazačevo pravo da bude naznačen u patentnoj ispravi ustanovljeno je kao minimalno pravo članom 4. ter Pariske konvencije. Ako dođe do povrede njegova moralnog prava, pronalazač može pred nadležnim sudom podnijeti tužbu kojom će zahtijevati utvrđivanje statusa pronalazača i izdavanje sudskog naloga za upis njegova imena u prijavu patenta, u isprave koje se izdaju za patent i u odgovarajuće registre koje vodi Institut. Uz navedeno može se istaknuti i zahtjev za objavljivanje pravosnažne presude na trošak tuženog. Rok za podnošenje tužbe nije propisan, a u slučaju smrti pronalazača pravo na podnošenje takve tužbe stiču njegovi nasljednici.

6. Postupak za priznanje patenta

Postupak za sticanje, održavanje, prestanak i evidenciju prometa patenta, odnosno konsenzualnog patenta vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut). Institut, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu, provodi postupak za priznanje patenta, odnosno konsenzualnog patenta i obavlja druge poslove neophodne za ostvarivanje sistema zaštite patentom.

Patent se stiče upisom u odgovarajući registar Instituta. Institut vodi Registar prijava patenata i Registar priznatih patenata. Registri koje vodi Institut smatraju se javnim knjigama i dostupni su trećim licima na uvid.

Za radnje u postupku pred Institutom plaćaju se takse i naknade troškova postupka u skladu sa posebnim provedbenim propisima. Ako u postupku priznanja patenta takse i naknade troškova postupka ne budu plaćene, prijava patenta će se smatrati

povučenom, a u slučaju neplaćanja taksi i naknada troškova postupka održavanja patenta, to pravo prestaje važiti.

6.1. Podnošenje prijave za priznanje patenta

Postupak za priznanje patenta pokreće se podnošenjem Institutu prijave za priznanje patenta, u pismenom obliku (u daljnjem tekstu: prijava), u skladu sa Zakonom o patentima i na način propisan propisom o provođenju.

Prijave se uzimaju u postupak ispitivanja prema redoslijedu njihovog podnošenja. Izuzetno, prijava se može ispitivati po hitnom postupku u slučaju sudskog ili drugog spora u kojem završetak postupka po prijavi predstavlja rješenje prethodnog pitanja.

Prijava patenta mora biti sastavljena na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prijava patenta se može podnijeti i na stranom jeziku, s tim da se Institutu mora dostaviti prevod teksta prijave na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Za svaki pronalazak podnosi se **jedna prijava patenta, osim u slučaju jedinstva pronalaska**. Jednom prijavom može se zahtijevati zaštita više pronalazaka samo ako su ti pronalasci **međusobno tako povezani da ostvaruju jedinstvenu pronalazčku zamisao**. Sadržaj prijave patenta usaglašen je sa standardima u međunarodnom patentnom pravu.

Mogu se izdvojiti tri tipične situacije u kojima više različitih pronalazaka čine jedinstvo:

- jedan nezavisni patentni zahtjev odnosi se na pronalazak proizvoda, drugi na postupak za dobijanje proizvoda i treći na pronalazak primjene tog proizvoda;
- pronalazak određenog postupka i pronalazak proizvoda za izvođenje tog postupka;
- pronalazak proizvoda, pronalazak postupka za njegovu proizvodnju i pronalazak uređaja koji služe za izvođenje tog proizvodnog postupka.

U ovakvim slučajevima se dozvoljava da se jednom prijavom traži zaštita više pronalazaka. To je u interesu veće efikasnosti nadležnog organa, efikasnosti informacione funkcije patentnog sistema i pravne sigurnosti.

6.2. Formalno ispitivanje prijave - pravo prvenstva

Prijavaza priznanje patentamora da sadrži:

1. zahtjev za priznanje patenta (obrazac P-01)
2. opis pronalaska - koji sadrži:

- oblast tehnike na koju se pronalazak odnosi (uz naznaku MPK broja)
 - tehnički problem za čije se rješenje traži zaštita patentom,
 - stanje tehnike sa prikazom i analizom poznatih rješenja definisanog tehničkog problema,
 - izlaganje suštine pronalaska (tako da se tehničko rješenje može razumjeti; navođenje tehničke novosti pronalaska u odnosu na postojeće stanje tehnike),
 - kratak opis crteža ako ih ima,
 - detaljan opis najmanje jednog od načina ostvarivanja pronalaska uz navođenje primjera izvođenja i s pozivom na crteže ako postoje,
 - način primjene pronalaska
3. jedan ili više patentnih zahtjeva (definišu pronalazak isključivo tehničkim karakteristikama),
 4. crteže na koje se pozivaju opis pronalaska i patentni zahtjevi (u odgovarajućem slučaju),
 5. apstrakt (sažetak, kratak opis suštine pronalaska),
 6. dokaz o uplati troškova prijave (koja uključuje objavu u „Službenom glasniku BiH“ i dvije godine održavanja),
 7. punomoć za zastupanje ukoliko se prijava podnosi posredstvom predstavnika.

Pravilo jedna prijava – jedan pronalazak zahtijeva da se u slučaju neurednosti prijave, tj. kada jedna prijava sadrži više nezavisnih zahtjeva za zaštitu više pronalazaka koji ne čine „jedinstvenu pronalazačku zamisao“, ovakva neurednost otkloni. To podnosilac može učiniti u toku cijelog postupka, bilo sam, bilo na zahtjev nadležnog organa, tako što će iz prijave izdvojiti određene pronalaskе iz prvobitne prijave i prijaviti ih za zaštitu u posebnoj, izdvojenoj prijavi.

Detalji o tome kako treba sastaviti pojedine elemente prijave sadržani su u Pravilniku o postupku za priznanje patenta i konsenzualnog patenta²⁷.

Nakon prijema prijave Institut ispituje formalne urednosti prijave (garantovana je tajnost prijave sve do njene objave). Provjerava da li je priložena dokumentacija i dostavljene sve neophodne informacije, kako bi se priznao **datum podnošenja prijave, na osnovu kojeg podnosilac prijave stiče pravo prvenstva.**

Pravo prvenstva znači da ukoliko dva pronalazača podnesu prijavu za isti pronalazak, patent će, uz uslov da zadovoljava sve potrebne uslove, biti priznat onom podnosiocu prijave koji je prvi prijavio pronalazak.

Izuzetak je kodprava međunarodnog prvenstva, u smislu Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine, gdje se prvenstvo u pogledu prava na zaštitu ne vezuje uvijek za datum podnošenja prijave. Prema Pariskoj konvenciji za zaštitu industrijske svojine, jedno lice koje je prijavilo pronalazak za zaštitu u jednoj državi članici ima pravo da prilikom prijavljivanja pronalaska u nekoj drugoj državi članici uživa prvenstvo koje se računa od datuma podnošenja prve prijave. Ako je prijava podnijeta u više država članica, pravo prvenstva se može zasnovati samo na prvoj prijavi. Prvom prijavom se smatra prijava koja, prema propisima zemlje u kojoj je

²⁷ „Službeni glasnik BiH“, broj 105/10

podnijeta, ispunjava uslove urednosti. Prva prijava i naknadne prijave moraju imati za predmet isti pronalazak.

Prijava patenta može se pozvati na pravo prvenstva ranije prijave pod uslovom da je raniju prijavu: a) podnio isti prijavitelj, b) u roku 12 mjeseci od podnošenja prve prijave, u c) jednoj od zemalja članica Pariske unije. Otuda i uobičajen naziv – **unij-sko pravo prvenstva**.

Pravo višestrukog međunarodnog prvenstva postoji u slučaju kada se podnosilac naknadne prijave u pogledu pojedinih elemenata pronalaska poziva na međunarodno prvenstvo više prvih prijava koje su podnijete u istoj ili različitim državama članicama Pariske unije.

U praksi to znači da se svim prijavama patenta koje je jedan podnosilac podnio unutar 12 mjeseci u bilo kojoj zemlji članici Pariske unije za intelektualno vlasništvo (unij-sko pravo) ili Svjetske trgovinske organizacije, a odnose se na isti pronalazak, može priznati isti datum podnošenja prijave. Rok za podnošenje zahtjeva za priznanje prava prvenstva iznosi 12 mjeseci i međunarodni je standard. Institutu se prepis prve prijave, ovjeren od nadležnog tijela države ili međunarodne organizacije kojoj je prijava podnesena, mora podnijeti najkasnije do isteka roka od 3 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za priznanje prava prvenstva, ili 4 mjeseca od datuma podnošenja prijave patenta u Bosni i Hercegovini, ili 16 mjeseci od najranijeg datuma zahtijevanih prvenstava, zavisno od toga koji od navedenih rokova ističe ranije. Ovim je postignuto usaglašavanje sa Evropskom patentnom konvencijom. Odredbe o dopuni i ispravku zahtjeva za priznanje prava prvenstva usaglašene su s odredbama *Patent Law Treaty*.

U odnosu na datum podnošenja prijave ispituju se novost i inventivnost pronalaska za koji je zatražen patent.

Za priznanje datuma podnošenja prijave potrebno je da prijava podnesena Institutu na taj datum sadrži sljedeće:

- a) izričitu naznaku da se zahtijeva priznanje patenta,
- b) podatke o podnosiocu prijave
- c) dio prijave koji na prvi pogled izgleda kao opis pronalaska, iako taj opis ne zadovoljava sve uslove propisane Zakonom o patentu i propisom o provođenju.

Nakon primanja prijave patenta Institut ispituje:

- da li prijava ispunjava uslove za priznanje datuma podnošenja (da prijava podnesena Institutu na taj datum sadrži izričitu naznaku da se zahtijeva priznanje patenta, podatke o podnosiocu prijave i da sadrži dio prijave koji na prvi pogled izgleda kao opis pronalaska, iako taj opis ne zadovoljava sve uslove propisane Zakonom o patentu i propisom o provođenju).
- formalne aspekte prijave tj. usklađenost sa propisima koji regulišu: takse, zastupanje, navođenje pronalazača, zahtijevano prvenstvo, osnov sticanja prava, dijelove prijave i njihovu urednost.

Prijava patenta koja je uredna (prvobitno ili su nedostaci otklonjeni u zakonskom roku), **kojoj je priznat datum podnošenja** (kada je prijava podnijeta ili kada je nedostatak uklonjen) **upisuje se u registar prijave patenta.**

Poslije priznanja datuma podnošenja prijave Institut ispituje da li prijava ispunjava uslove za objavu.

6.3. Objava prijave

Prijava patenta, za koju je ispitivanjem utvrđeno da ispunjava sve uslove propisane Zakonom o patentu, o čemu Institut donosi zaključak, objavljuje se u „Službenom glasniku Instituta“ nakon isteka 18 mjeseci od datuma podnošenja, odnosno od datuma priznatog prava prvenstva, čime cjelokupan sadržaj pronalaska opisanog u objavljenoj prijavi postaje dostupan javnosti, čime ulazi u stanje tehnike, a svaka zainteresovana osoba ima pravo uvida u tekst te prijave.

Prijava patenta može se objaviti na zahtjev podnosioca i prije isteka navedenog roka, ali ne prije isteka roka od tri mjeseca od datuma podnošenja Institutu. Sadržaj objavljivanja prijave patenta je uređen propisom o provođenju (bibliografski podaci, sažetak, slika nacрта).

Objavom prijave patenta njen podnosilac stiče privremena prava koja su po sadržini ista kao patent, a koja važe od datuma objave prijave do datuma objave priznatog patenta. Pravo iz prijave je subjektivno pravo podnosioca prijave koje nastaje u trenutku službenog objavljivanja prijave i traje do registracije patenta.

Titular prava iz prijave ima isključivo ovlašćenje na korišćenje prijavljenog pronalaska (ovlašćen je da drugima dozvoli ili zabrani korišćenje patenta). Pravo iz prijave ovlašćuje njenog titulara na potraživanje naknade za korišćenje prijavljenog pronalaska.

6.4. Suštinsko ispitivanje prijave

Cilj suštinskog ispitivanja je da se utvrdi da prijava ispunjava uslove patentibilnosti.

Sistem odložnog ispitivanja prijave je prihvatila većina zemalja, pa i Bosna i Hercegovina. Svaki pronalazak koji je prijavljen za zaštitu Institut objavljuje u Službenom glasniku u zakonskom roku koji se računa od podnošenja prijave. Do isteka tog roka Institut ne počinje suštinsko ispitivanje prijave (provjerava da su ispunjeni uslovi: da je pronalazak nov, da je dostignut inventivni nivo, da je primjenjiv u privredi). Institut pristupa suštinskom ispitivanju prijave tek pošto pronalazač ili drugo zainteresovano lice podnese zahtjev i plati taksu.

Podnosilac može, u roku šest mjeseci od datuma objavljivanja prijave patenta u službenom glasniku, podnijeti **zahtjev** za:

- a) priznanje patenta provođenjem postupka potpunog ispitivanja prijave patenta,
- b) priznanje patenta na osnovu prihvaćenih podnesenih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta, ili
- c) odgađanje provođenja postupka potpunog ispitivanja prijave patenta i dodjelu *konsenzualnog patenta*.

Po postupku po prijavi – kod prijave po konsenzualnom patentu ne provodi se potpuni postupak ispitivanja uslova za priznanje. Neprovođenjem potpunog ispitivanja pojednostavljuje se postupak dodjele patenta i smanjuju prateći troškovi.

Za razliku od standardnog patenta koji se stiče tek nakon postupka potpunog ispitivanja prijave patenta i provjere novosti, inventivnosti i industrijske primjenjivosti pronalaska, **konsenzualni patent** se priznaje bez potpunog ispitivanja, tj. na osnovu sporazuma (konsenzusa) javnosti i podnosioca zahtjeva, ukoliko protiv njega nema prigovora zainteresovanih strana.

Zakonom o patentu je data mogućnost da se konsenzualni patent dodijeli za one pronalaska koji su patentibilni u smislu odredbe člana 6., te čiji predmet zaštite nije izuzet od patentibilnosti u smislu odredbe člana 7. ovog zakona i koji je industrijski primjenjiv.

Svako pravno ili fizičko lice može u roku šest mjeseci od objave zahtjeva za priznanje patenta u službenom glasniku Institutu podnijeti **prigovor protiv dodjele konsenzualnog patenta**, nakon čega podnosilac prijave mora podnijeti zahtjev za potpuno ispitivanje patenta, u kojem postupku će se ispitivanjem uslova novosti, inventivnosti i industrijske primjenjivosti predmetnog pronalaska potvrditi ili ukinuti patentna zaštita.

Zahtjev za priznanje patenta prihvatanjem rezultata potpunog ispitivanja priznatog patenta može se podnijeti samo ako je prijava patenta za isti pronalazak podnesena jednom ili većem broju patentnih kancelarija.

Postupak potpunog ispitivanja prijave patenta standardni je postupak ispitivanja kojim se utvrđuje da li pronalazak ispunjava sve uslove za priznanje patenta, tj. da li je predmet prijave patentibilni pronalazak (uslov patentibilnosti), postojanje izuzetka, odnosno isključenja iz zaštite patentom, da li je predmet prijave pronalazak koji je u skladu sa pravilom o jedinstvu pronalaska, koji je otkriven, koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji je industrijski primjenjiv.

Pronalazak u patentnoj prijavi mora biti opisom otkriven na način dovoljno jasan i detaljan, tako da ga stručnjak iz odgovarajuće oblasti može izvesti (uslov otkrivanja).

Radi određivanja relevantnog stanja tehnike vrši se pretraživanje baze podataka o patentima. Stanjem tehnike obuhvaćeno je sve što je dostupno javnosti prije datuma podnošenja prijave patenta, pismenim ili usmenim opisom, upotrebom ili na bilo koji drugi način bilo gdje u svijetu.

Patenti i prijave patenata koje su objavile mnoge kancelarije za patente danas su dostupni on-line, što omogućava lakše pretraživanje stanja tehnike. Lista ustanova za

intelektualnu svojinu koje imaju svoje baze podataka o patentima koje su dostupne on-line, i to besplatno, može da se pronađe na: www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp. Osim toga, većina državnih ustanova za patente nudi uslugu pretraživanja patenata uz plaćanje naknade.

6.5. Dodjela patenta

Na osnovu rezultata provedenog postupka potpunog (suštinskog) ispitivanja, **Institut donosi rješenje o priznavanju patenta, odnosno konsenzualnog patenta** ako prijava patenta, odnosno konsenzualnog patenta, ispunjava uslove za priznanje patenta odnosno za dodjelu konsenzualnog patenta i ako nije podnesen prigovor na zahtjev za dodjelu konsenzualnog patenta ili zahtjev za provođenje postupka potpunog ispitivanja.

Podaci iz rješenja o priznanju patenta, odnosno dodjeli konsenzualnog patenta, s datumom donošenja rješenja, kao i podaci iz rješenja o odbijanju prijave patenta, upisuju se u Registar patenata, koji u elektronskoj formi vodi Institut.

Nosiocu patenta, odnosno konsenzualnog patenta, izdaje se isprava o patentu, odnosno konsenzualnom patentu.

Podatak o priznatom patentu, odnosno dodijeljenom konsenzualnom patentu objavljuje se u službenom glasilu.

Rješenje o priznanju patenta, odnosno dodjeli konsenzualnog patenta ima učinak od datuma objavljivanja podataka o priznatom patentu, odnosno dodjeli konsenzualnog patenta.

Nosiocu patenta, odnosno konsenzualnog patenta, na njegov zahtjev, izdaje se patentni spis, odnosno spis konsenzualnog patenta.

7. Trajanje, održavanje i prestanak patenta

Patent može da traje 20 godina, računajući od datuma podnošenja prijave patenta. **Konsenzualni patent može da traje 10 godina**, računajući od datuma podnošenja prijave.

Za održavanje prava iz prijave i priznatog patenta, odnosno konsenzualnog patenta plaćaju se propisana godišnja taksa i troškovi postupka na način propisan posebnim propisom.

U Zakonu su navedeni razlozi koji dovode do **prijevremenog prestanka patenta** i propisane **posljedice koje proizlaze iz propuštanja rokova za plaćanje godišnje takse i naknade za održavanje patenta**.

Propisan je i **prijevremeni prestanak patenta odricanjem**. Da bi se nosilac patenta odrekao svoga prava, Institutu mora podnijeti pisanu izjavu o odricanju o čemu Institut donosi zaključak.

Ako je u registru upisano određeno pravo u korist trećih lica, nosilac patenta ne može se odreći patenta bez pisane saglasnosti tih lica. **Odricanje od patenta** odnosno konsenzualnog patenta **upisuje se u Registar patenata** i podatak o tome se objavljuje u službenom glasilu.

Patent prestaje poništenjem od Instituta po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresovane strane zato što nisu ispunjeni materijalni uslovi.

U svakom slučaju patent **prestaje danom smrti** nosioca patenta, odnosno **danom gubitka statusa pravnog lica**, osim ako je prešao na nasljednike, odnosno pravne sljednike.

Patent prestaje **oglašavanjem ništavim rješenja o priznanju patenta** (poništaj).

Ove odredbe se analogno primjenjuju i na prijavu patenta, konsenzualni patent kao i na svjedodžbu o dodatnoj zaštiti.

8. Nastavak postupka i ponovno uspostavljanje prava

Zakonom o patentu uveden je **institut nastavka postupka** za podnosiocce prijava ili nosioce patenata koji su propustili u roku izvršiti neku radnju u postupku pred Institutom, čija je direktna posljedica gubitak prava iz prijave patenta ili patenta, a koji su u propisanom roku i pod propisanim uslovima podnijeli zahtjev za nastavak postupka. Podnosioci prijava ili nosioci patenata, koji su propustili u roku izvršiti neku radnju u postupku, ne moraju obrazlagati razloge kašnjenja. Ovim je izvršeno usaglašavanje s međunarodnim standardima koji proizlaze iz EPC i PLT.

Ako je podnosilac prijave ili nosilac patenta, odnosno konsenzualnog patenta propustio da u roku propisanom Zakonom o patentu izvrši neku radnju u postupku pred Institutom, čega je direktna posljedica gubitak prava iz prijave patenta ili patenta, odnosno konsenzualnog patenta, može podnijeti **zahtjev za nastavak postupka**.

Ako se utvrdi da je podnosilac prijave ili nosilac patenta, odnosno konsenzualnog patenta, i pored dužne pažnje koju su zahtijevale okolnosti, propustio u roku propisanom Zakonom o patentu da izvrši neku radnju u postupku pred Institutom, čega je direktna posljedica gubitak prava iz prijave patenta ili patenta, odnosno konsenzualnog patenta, Institut će dozvoliti ponovno uspostavljanje prava ako su za to ispunjeni propisani zakonski uslovi.

Zakon taksativno navodi slučajeve za koje nije dopušteno podnijeti zahtjev za ponovnu uspostavu prava.

Uvođenjem instituta **ponovne uspostave prava** (*restitutio in integrum*) izvršeno je usaglašavanje s Ugovorom PCT i Konvencijom EPC.

9. Svjedodžba o dodatnoj zaštiti

Zakon o patentu sadrži novo poglavlje koje se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjene ljudima i životinjama i proizvode za zaštitu bilja, a u cilju harmonizacije prava sa pravom Evropske unije. Razlog za uvođenje ovog vida dodatne zaštite opravdava se činjenicom da period koji protekne od podnošenja prijave patenta za pronalazak koji se odnosi na lijek za ljude ili životinje i sredstva za zaštitu bilja podliježe obavezi dobijanja dozvole od strane nadležnog organa za stavljanje takvog proizvoda u promet što bitno skraćuje period efektivne zaštite koju patent pruža a time dovodi u pitanje i povrat investicije uložene u razvoj patentiranog pronalaska.

Da bi se stimulisala istraživačko-razvojna djelatnost u oblasti farmacije i proizvodnje zaštitnih sredstava za biljke, odnosno produžila patentna zaštita, uveden je ovaj institut koji omogućava nosiocu patenta da zadrži isključivo ovlaštenje za proizvodnju i promet konkretnog lijeka ili sredstva za zaštitu bilja i poslije isteka roka patentne zaštite kako bi uspio da nadoknadi ekonomske efekte koje je propustio čekajući na dobijanje dozvole za puštanje proizvoda u promet.

Prema odredbama Zakona o patentu, na zahtjev nosioca osnovnog patenta, Institut može izdati svjedodžbu o dodatnoj zaštiti u slučaju kada je osnovni patent priznat za lijek namijenjen ljudima ili životinjama ili sredstvo za zaštitu bilja, za čije stavljanje u promet je potrebno prethodno odobrenje nadležnog organa.

Osnovni patent je patent koji je nosilac odredio u postupku za dobijanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i kojim se štiti proizvod kao takav ili postupak za dobijanje ili primjenu proizvoda.

Učinci svjedodžbe nastupaju odmah nakon isteka zakonskog roka trajanja patenta i daju mogućnost produženja trajanja patenta. Svjedodžba o dodatnoj zaštiti nosiocu obezbjeđuje ista prava koja proizlaze iz patenta i, analogno, ta su prava podložna istim ograničenjima.

Institut u službenom glasilu objavljuje podatke o podnesenom zahtjevu za izdavanje svjedodžbe, donošenju rješenja o izdavanju svjedodžbe, odnosno odbijanju zahtjeva za izdavanje svjedodžbe i o prestanku važenja svjedodžbe. Svjedodžba može trajati najduže pet godina od njenog stupanja na snagu, s tim što se trajanje svjedodžbe određuje rješenjem Instituta.

Postupak po zahtjevu za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti bliže se uređuje propisom o provođenju Zakona o patentu. Podaci u vezi sa postupkom po zahtjevu za izdavanje svjedodžbe, te o njenom trajanju upisuju se u odgovarajući registar u skladu sa odredbama propisa o provođenju.

Ovim su odredbama u Zakon o patentu implementirana dva propisa *acquis communautaire*, a to su Uredba Vijeća broj 1768/92 od 18. maja 1992. godine, koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe za dodatnu zaštitu lijekova i medicinskih proizvoda, i Uredba (EC) broj 1610/96 Evropskog parlamenta i Vijeća od 23. jula 1996. godine, koja se odnosi na uvođenje certifikata za dodatnu zaštitu sredstava za zaštitu biljaka.

Na taj način je uvedena **moгуćnost produženja trajanja patenta putem svjedodžbe o dodatnoj vremenskoj zaštiti za lijekove i medicinske proizvode i za sredstva za zaštitu bilja**, koji su već zaštićeni patentom, a za vrijeme koje je bilo potrebno za stavljanje toga proizvoda na tržište, ali ne duže od 5 godina od datuma stupanja svjedodžbe na snagu.

Unutar zaštite priznate osnovnim patentom, zaštita dobivena svjedodžbom odnosit će se samo na slučaj kada je osnovni patent priznat *za proizvod* (aktivni sastojak ili mješavina aktivnih sastojaka lijeka) koji je sastavni dio lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama ili sredstva za zaštitu bilja, za čije stavljanje u promet je potrebno prethodno odobrenje nadležnog državnog tijela, kao i za bilo koju primjenu proizvoda kao lijeka i medicinskog proizvoda, odnosno sredstva za zaštitu bilja koja je bila odobrena prije prestanka važenja svjedodžbe.

10. Sadržaj i obim patenta

Pronalazač ima više prava, kao što je pravo da njegovo ime bude navedeno u prijavi, spisima, registrima, ispravama i publikacijama o njegovom pronalasku, tzv. **moralna prava pronalazača**.

Pored toga, pronalazač ima pravo da uživa i ekonomsku korist od pronalaska, zaštićenog patentom, tzv. **imovinska prava**.

Patent osigurava vlasniku **isključivo pravo** na izradu, korišćenje, stavljanje u promet ili prodaju izuma zaštićenog patentom. Patent predstavlja vlasništvo čiju upotrebu vlasnik može dopustiti drugim osobama na određeno vrijeme davanjem licence, ili ga u potpunosti prenijeti na druge osobe. Ako je pronalazak rezultat stvaralačkog rada više lica, u prijavi patenta i ispravama sva ta lica se navode kao pronalazači.

U ostvarivanju svog isključivog prava na ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog pronalaska nosilac patenta ima **pravo da spriječi** svako treće lice koje nema njegovu saglasnost da komercijalno:

- proizvodi, nudi na prodaju, prodaje, upotrebljava, izvozi ili uvozi i skladišti u te svrhe proizvod koji je izrađen prema zaštićenom pronalasku,
- primjenjuje postupak koji je predmet zaštićenog pronalaska ili nudi njegovu primjenu,
- nudi na prodaju, prodaje, upotrebljava, izvozi ili uvozi i skladišti u te svrhe proizvod koji je direktno dobijen postupkom koji je predmet zaštićenog pronalaska.

Bez saglasnosti nosioca patenta svakom drugom licu zabranjeno je i nuđenje i isporučivanje proizvoda (materije, smjese, dijela uređaja) koji čini bitan element zaštićenog pronalaska licima koja nisu ovlaštena za iskorišćavanje tog izuma,

ako je ponuđaču ili isporučiocu poznato, ili mu je iz okolnosti slučaja moralo biti poznato da je taj proizvod namijenjen za primjenu tuđeg zaštićenog pronalaska.

10.1. Isključiva prava s obzirom na patent iz oblasti biotehnologije

Odredbom člana 67. Zakona o patentu izvršena je implementacija članova 8. i 9. Direktive broj 98/44 EC, kojima se uređuju isključiva prava s obzirom na patente iz područja biotehnologije. Odredbom stava (1) ovoga člana predviđeni su učinci patenta kojim je zaštićen **biološki materijal** koji se može rasplodivati ili umnožavati, što znači da će se isključiva prava odnositi i na sve buduće generacije zaštićenoga biološkog materijala istog ili različitog oblika, ali istovjetnih obilježja. Odredba stava (2) propisuje da se učinci patenta za postupak protežu i na proizvod dobiven direktno tim postupkom. U konkretnom slučaju, kada je riječ o postupku proizvodnje biološkog materijala posebnih obilježja, tada će se učinci patenta protezati na biološki materijal dobiven direktno tim postupkom, te na svaki sljedeći biološki materijal koji je izveden iz toga biološkog materijala rasplodivanjem i umnožavanjem u istovjetnom ili različitom obliku s istovjetnim obilježjima. Odredba stava (3) istoga člana predviđa protezanje patentne zaštite na proizvod koji sadrži ili se sastoji od genetičke informacije i na svaki drugi proizvod u koji je ovaj ugrađen uz uslov da je predmetna genetička informacija u njemu sadržana, te da obavlja svoju funkciju.

U smislu Zakona o patentu, **biološki materijal** je materijal koji sadrži genetsku informaciju i koji je sposoban da se sam reprodukuje ili da bude reprodukovan u biološkom sistemu (npr. mikroorganizam, biljna ili životinjska ćelijska kultura, sekvenca gena).

10.2. Obim isključivih prava

Obim isključivih prava nosilaca patenta određen je patentnim zahtjevima koji su konačno prihvaćeni u postupku za priznanje patenta, pri čemu će opis i crteži služiti tumačenju patentnih zahtjeva.

Zakonom je uređeno jedno od najdelikatnijih pitanja koja se postavljaju u postupku zbog povrede prava. Međunarodno prihvaćeni standard je da se za određivanje obima prava mjerodavnim smatraju patentni zahtjevi. Nije sporno da se u slučaju potrebe povodom tumačenja patentnih zahtjeva uzima u obzir i opis pronalaska, no povodom određivanja obima prava odlučujuću ulogu imaju patentni zahtjevi, i to iz posve praktičnih razloga. Ako neko svjesno posegne za rješenjima iz tuđeg patenta, nastojat će prikriti upotrebu tuđeg patentiranog pronalaska izbacivanjem nebitnih elemenata zaštićenog pronalaska, odnosno dodavanjem novih, ali nebitnih tehničkih ekvivalenata. Patentni zahtjevi formulisani na propisani način onemogućavaju zloupotrebe u smislu da se spretnim jezičkim definicijama kao nova predstavljaju

rješenja iz već priznatog patenta. U slučaju spora postavlja se neizbježno pitanje o stepenu pravne zaštite koju će zaštićenom pronalasku pružiti sud. U rješavanju toga problema od velike je važnosti član 69. EPC u vezi s kojim je donesen i Protokol o tumačenju toga člana. Protokolom je propisano da se član 69. Konvencije, koji je u skladu sa članom 68. Zakona o patentu, ne može tumačiti na način da je obim zaštite priznate patentom određen uskim doslovnim tekstom patentnih zahtjeva. Zakon o patentu propisuje da je u vremenskom periodu do priznanja patenta obim (privremene) zaštite određen patentnim zahtjevima iz prijave patenta objavljene u skladu sa ovim zakonom.

Zakon propisuje da podnosilac stiče **privremena prava iz prijave** njenom objavom na zakonom propisani način pod uslovom da nije kasnije odbačena, povučena ili se smatra povučenom. Na osnovu privremenih prava može se zahtijevati naknada štete od treće strane koja je u vremenskom periodu između datuma objave prijave patenta i datuma objave podatka o priznanju patenta iskorištavala pronalazak, što bi priznanjem patenta bilo zabranjeno.

11. Promet prava

11.1. Prenos prava i licenca

Prava iz patentne prijave, kao i prava iz patenta, konsenzualnog patenta i svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, mogu biti u cjelini ili djelomično **predmet prenosa**, po osnovu **ugovora o prenosu** (odredbe Zakona o obligacionim odnosima), po osnovu **nasljeđivanja ili terećenja u korist trećih lica** (zaloga, izvršenje, stečaj).

Prava iz patentne prijave, kao i prava iz patenta, konsenzualnog patenta i svjedodžbe o dodatnoj zaštiti mogu da budu predmet ugovora o potpunom ili djelomičnom prenosu prava, kao i predmet ugovora o licenci.

Ugovorom o licenci²⁸ ustupa se pravo na iskorišćavanje zaštićenog pronalaska.

Ugovor o prenosu prava, kao i ugovor o licenci zaključuju se uz uslove i na način koji su propisani posebnim propisima kojima se uređuje pitanje obligacionih odnosa²⁹.

Za zaključivanje ugovora o prenosu prava, kao i ugovora o licenci potreban je pristanak svih nosilaca prava.

Dok su patentom definisani samo principi funkcionisanja izuma, licenca u pravilu uključuje i konstruktivnu, radioničku i prateću dokumentaciju (upute za montažu, upotrebu i dr.) neophodnu za pokretanje proizvodnje i stavljanje objekta u pogon ili prodaju.

²⁸ Glava XV, članovi 686. do 711. Zakona o obligacionim odnosima

²⁹ Zakon o obligacionim odnosima

Obim isporučene dokumentacije, kao i međusobne odnose davaoca i primaoca licence preciznije definiše ugovor o licenci. Ugovor uvijek zabranjuje primaocu licence samostalno raspolaganje primljenom dokumentacijom, a posebno davanje dokumentacije trećim strankama bez odobrenja davaoca licence.

Postoje tri tipa ugovora o licenci, što zavisi od broja lica kojima će biti dozvoljeno da koriste patent, i to:

- **Isključiva licenca:** jedan sticalac licence ima pravo da koristi patentiranu tehnologiju koju čak ne može da koristi ni sam nosilac patenta;
- **Jedinstvena licenca** (tzv. sole licence): jedan sticalac licence i nosilac patenta imaju pravo da koriste patentiranu tehnologiju i
- **Neisključiva licenca:** više sticalaca licence i nosilac patenta imaju pravo da koriste patentiranu tehnologiju.

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, smatra se da je data neisključiva licenca ako ugovorom nije naznačeno drugačije.

U ugovoru o jedinstvenoj licenci mogu da postoje odredbe koje jemče određena prava na isključivom osnovu, kao i druge odredbe na jedinstvenom ili neekskluzivnom osnovu.

Prenos prava i licenci ima učinak prema trećim licima od datuma upisa u Registar prijava patenata, odnosno Registar patenata.

Upis licence vrši se na zahtjev jedne od ugovornih strana i objavljuje u službenom glasilu.

Sudska praksa

Vrhovni sud SRBiH
Gž.125/87
25.08.1988.

Nalogoprimac nema osnova da uskrati isplatu naknade autoru pronalaska, koju je primio po osnovu ugovora o licenci, pod izgovorom da sticalac licence nije plasirao „patentirane“ proizvode na tržištu.

Vrhovni sud Srbije
Gž. 48/96
23.03.1998. godine

Predmet ugovora o licenci može biti samo patentirani pronalazak.

Predmet tužbenog zahteva je naknada za iskorišćavanja pronalaska po ugovoru o licenci koji su zaključili zastupnik tužioca i tuženi.

Sporno je da li je pronalazak koji predstavlja predmet ugovora o licenci zaštićen patentom odnosno da li se uopšte radi o pronalasku koji može biti predmet ugovora o licenci.

Prvostepeni sud je odbio tužbeni zahtev uz obrazloženje da patent tužioca nije priznat te da prema tome proizvod tužioca ne uživa pravnu zaštitu, isti pada u javni domen to jest postaje slobodan, te u konkretnom slučaju tužilac nema pravo na zaštitu shodno članu 58. stav 2. Zakona o patentima.

Vrhovni sud Srbije odbio je kao neosnovanu žalbu tužioca uz obrazloženje da je prvostepeni sud pravilno primenio materijalno pravo jer pronalazak tužioca nije bio zaštićen pa mu prema tome ne pripadaju ni prava iz člana 56. Zakona o patentima jer predmet ugovora o licenci može biti samo patentirani pronalazak, što proizlazi iz člana 686. i 688. Zakona o obligacionim odnosima.

*Pravni stav suda
Viši privredni sud u Beogradu
Viši trgovinski sud
Viši privredni sud
Op.64/02
06.07.2003*

Prenos prava na podnošenje prijave, prava iz prijave, kao i patenta odnosno malog patenta koji nije izvršen pismenim ugovorom ne može se konvalidirati.

Pitanje: Da li se ugovor iz člana 75. Zakona o patentima, koji nije zaključen u formi predviđenoj stavom 3. istog člana, može konvalidirati i pod kojim uslovima?

Odgovor: Prenos prava na podnošenje prijave, prava iz prijave, kao i patenta odnosno malog patenta vrši se na osnovu ugovora o prenosu ili na osnovu nasleđivanja.

Pojedina ili sva ovlašćenja iz navedenih prava, mogu, sa ograničenjima ili bez njih, biti predmet ustupanja na osnovu ugovora o licenci.

Ugovori koji nisu upisani u odgovarajući registar ne proizvode pravno dejstvo prema trećim licima.

Prema članu 70. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima ugovor koji nije zaključen u propisanoj formi nema pravno dejstvo ukoliko iz cilja propisa kojim je određena forma ne proizilazi šta drugo.

11.2. Know-how (znati kako)

Know-how je najkompletniji oblik prenosa svih potrebnih znanja za uspješnu proizvodnju, te uz kompletnu tehničku dokumentaciju (konstruktivne i radioničke crteže, tehničke proračune i dr.) sadrži i posebna znanja i iskustva, upute o tehnologiji izrade ili proizvodnje, kontrole i dr., a posebno specifične postupke koji se inače

smatraju poslovnom tajnom, kao i iskustva i znanja koja nisu nigdje sadržana u pisanom obliku. Može uključivati edukaciju osoblja primaoca Know-how.

11.2.1. „Čist i mješovit“ ugovor o know-how

Čist ugovor bi bio onaj koji se odnosi samo na know-how bez ikakvih drugih elemenata i ovi su ugovori rijetki. Međutim, pojavljuju se mješoviti ugovori koji sadrže know-how u kombinaciji sa drugim pravima intelektualne svojine (patent, žig, model, uzorak), ali i sa nekim drugim ugovorima (kao, na primjer, ugovor o zajedničkom ulaganju, izvođenju investicionih radova, kooperaciji i dr.).

Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju se regulišu pitanja pribavljanja i ustupanja prava industrijske svojine i znanja i iskustva, kao i šta ugovor o pribavljanju patenta, znanja i iskustva mora da sadrži.

11.3. Zaloga i pljenidba

Patent, pravo iz prijave patenta, konsenzualnog patenta i svjedodžbe o dodatnoj zaštiti može da bude **predmet založnog prava i predmet pljenidbe u izvršnom postupku**. Na zahtjev založnog povjerioca ili založnog dužnika založno pravo se upisuje u Registar patenata i od datuma upisa ima učinak prema trećim licima.

Sud koji provodi pljenidbu po službenoj dužnosti bez odgađanja obavještava Institut o pokrenutoj pljenidbi na patentu radi upisivanja pljenidbe u Registar patenata. Upis pljenidbe u Registar patenata provodi se na teret pljenioca.

11.4. Stečaj

Kada su patent, pravo iz prijave patenta, konsenzualni patent ili svjedodžba o dodatnoj zaštiti dio stečajne mase, stečajni upravnik po službenoj dužnosti obavještava Institut o pokrenutom stečajnom postupku radi upisivanja stečaja u odgovarajući registar.

12. Ograničenje učinka patenta

Pravo na patent je po svojoj sadržini isključivo, apsolutno pravo koje uživa nosilac prava za vrijeme trajanja patentne zaštite. Međutim, Zakon o patentu (i međunarodne konvencije) predviđaju jedan broj ograničenja za nosioca patenta, a u korist trećih lica, koja na osnovu ovih ograničenja stiču, u zakonom određenim slučajevima, pravo da koriste pronalazak koji je predmet patenta. Pri tome, nosilac patenta zadržava sva svoja ovlašćenja, ali je korišćenje njegovog patenta ograničeno pravima trećih lica.

Zakon o patentu predviđa sljedeća ograničenja: korišćenje patentiranog pronalaska u lične nekomercijalne svrhe, korišćenje patentiranog pronalaska u svrhe istraživanja, korišćenje patentiranog pronalaska radi pripremanja lijekova na recept, iscrpljenje prava, pravo ranije upotrebe, ograničenje prava radi nesmetanog obavljanja međunarodnog saobraćaja, prinudnu licencu, prinudnu licencu u javnom interesu, prinudnu licencu u korist oplemenjivača biljaka i ograničenja prava u vezi sa biološkim materijalom.

12.1. Izuzeci od isključivih prava

12.1.1. Korišćenje patentiranog pronalaska u lične nekomercijalne svrhe

Patent je zamišljen kao pravno sredstvo koje inventivni subjekti koriste u privrednoj konkurenciji. Zato radnje korišćenja pronalaska koje su u domenu zadovoljenja ličnih nekomercijalnih ciljeva pojedinaca nisu od interesa za sistem patentne zaštite, što je razlog za njihovo izuzimanje od dejstva patenta. Kvalifikacija određene radnje korišćenja pronalaska kao radnje koje je preduzeta u lične svrhe ne znači da je ona nužno i nekomercijalna. Isto važi i za *vice versa*. Stoga, uslovi lične i nekomercijalne svrhe korišćenja patentiranog pronalaska moraju biti kumulativno ispunjeni.

Tako, na primjer, upotreba patentiranih držača za zavjese u sopstvenom stanu izuzeta je od dejstva patenta; ako se, pak, držači koriste u privatnom stanu koji vlasnik daje u zakup, onda je ta radnja obuhvaćena dejstvom patenta.

12.1.2. Korišćenje patentiranog pronalaska u svrhe istraživanja

Radnje korišćenja patentiranog pronalaska, koje su preduzete u svrhu istraživanja na proizvodu ili postupku na koji se zaštita odnosi, izuzete su iz patentne zaštite. Pravnopolitički razlog za postojanje ovog izuzetka leži u činjenici da je smisao patentne zaštite da podstiče tehnološki razvoj, a ne da ga sputava. Prema tome, nedopustivo bi bilo da patent za određeni pronalazak odgađa do isteka patentne zaštite mogućnost da se istraživanjem i razvojem dođe do novih rješenja na bazi patentiranog proizvoda. Svakako da se ovaj izuzetak odnosi samo na istraživanja koja su tehničke prirode, a ne i na ona koja imaju pretežno ekonomski, sociološki i drugi karakter.

12.1.3. Korišćenje patentiranog pronalaska radi pripremanja lijekova na recept

Neposredna, pojedinačna priprema lijeka u apotekama na pojedinačni ljekarski recept, kao i radnja stavljanja tako spravljenog lijeka u promet izuzete su iz dejstva patenta. Opšti etički i zdravstveni interes nalaže da patent za lijek ne bude prepreka da se taj lijek **u pojedinačnim slučajevima** proizvede i stavi u promet.

Dakle, ovaj izuzetak ne odnosi se na spravljanje lijeka radi stvaranja zaliha (makar to bile i samo male apotekarske zalihe), već se odnosi isključivo na slučaj kada je spravljanje lijeka usmjereno na izvršenje konkretnog ljekarskog naloga da se, za potrebe liječenja određenog lica (pacijenta), u skladu sa receptom lijek pripremi i preda tom licu ili drugom licu koje će ga dati pacijentu.

12.2. Pravo ranije upotrebe

Patent ne djeluje prema licu koje je prije datuma podnošenja ili prije datuma priznatog prava prvenstva prijave patenta u dobroj vjeri u Bosni i Hercegovini i u okviru svojih privrednih aktivnosti upotrebljavalo ili izrađivalo proizvod prema zaštićenom pronalasku, ili je obavilo stvarne i ozbiljne pripreme za takvo iskorišćavanje pronalaska. To lice ima pravo da, bez saglasnosti nosioca patenta, nastavi iskorišćavanje pronalaska u obimu u kojem ga je iskorišćavalo ili pripremalo za iskorišćavanje do datuma podnošenja prijave patenta za navedeni pronalazak. Ovo pravo iskorišćavanja pronalaska na osnovu prava ranije upotrebe može se prenijeti ili naslijediti samo sa procesom rada i proizvodnim pogonom u kojem je pripremljeno ili započelo iskorišćavanje pronalaska.

12.3. Ograničenje učinka s obzirom na patent u oblasti biotehnologije

Odredbom člana 75. Zakona o patentu, koja utvrđuje ograničenje učinaka s obzirom na patente iz područja biotehnologije, izvršena je implementacija čl. 10. i 11. Direktive EU broj 98/44 EC o pravnoj zaštiti pronalazaka s područja biotehnologije. U stavu 1. člana 75. Zakona o patentu propisano je da se isključiva prava iz patenta neće odnositi na reproduksijski biološki materijal, koji je nosilac patenta, ili treće lice uz njegovu saglasnost, stavio na tržište, pri čemu je ta reprodukcija posljedica primjene radi koje je biološki materijal stavljen na tržište, uz uslov da se tako dobijeni materijal kasnije ne koristi za daljnju reprodukciju. Odredbom stava 2. člana 75. Zakona o patentu, koji je potpuno u skladu sa članom 11. odnosne Direktive uređeno je ograničenje učinaka isključivih prava, a odnosi se na poljoprivrednika koji je na zakonit način nabavio biološki materijal za umnožavanje biljaka (npr. sjeme) radi korištenja na svom poljoprivrednom imanju. On je ovlašten da koristi proizvode svoje berbe (sjeme) za daljnje rasplodivanje ili umnožavanje (npr. sjetvu). Odredba stava 3. člana 75. Zakona o patentu analogna je onoj iz stava 2. tog zakona, s tim da se odnosi na rasplodnu stoku, odnosno životinjski reprodukcioni materijal.

Dakle, korisnik ovog ograničenja je samo poljoprivrednik koji nabavlja patentirani biljni reprodukcioni materijal (sjeme, sadnice) radi korištenja na sopstvenom imanju. Njemu je dato pravo da, ne povređujući patent, koristi jedan dio plodova sa svog imanja za ponovnu sjetvu, odnosno sađenje. Pri tome, tako dobijeni proizvodi se ne mogu koristiti u komercijalne svrhe.

Takođe, proizvođač, nabavkom zaštićenog životinjskog reprodukcionog materijala ili životinja od nosioca patenta, ili uz njegovu saglasnost, ima pravo da razmnoža-

va životinje, odnosno umnožava reprodukcioni materijal, s tim da se tako dobijeni proizvodi ne mogu koristiti u komercijalne svrhe.

12.4. Iscrpljenje (konzumacija) prava

Pojam „iscrpljenja“ prava označava da ukoliko je patentirani proizvod legalno (voljom nosioca patenta) stavljen u promet, onda pribavilac tog proizvoda može taj proizvod dalje nuditi, puštati u promet i upotrebljavati bez traženja dozvole od nosioca patenta za vršenje tih radnji. Smatra se da je nosilac patenta aktom stavljanja u promet „iscrpio“ svoje isključivo pravo upotrebe.

Prema Zakonu o patentu, stavljanjem u promet od strane nosioca patenta, ili uz njegovu izričitu saglasnost, na području Bosne i Hercegovine proizvoda koji je izrađen prema zaštićenom pronalasku, ili proizvoda koji je direktno dobijen postupkom koji je predmet pronalaska, iscrpljuju se za područje Bosne i Hercegovine isključiva prava stečena patentom u pogledu tog proizvoda.

Trećim licima dopušteno je da takav proizvod dalje stavljaju u promet, ne vrijeđajući pri tome ovlaštenja nosioca patenta. Zbog teritorijalne ograničenosti patenta na državu u kojoj je priznat, podrazumijeva se da prvo stavljanje proizvoda u promet, koje dovodi do iscrpljenja prava, mora biti na teritoriji Bosne i Hercegovine. Smisao instituta iscrpljenja prava je da pribavilac proizvoda koji je legalno proizveden i pušten u promet na teritoriji Bosne i Hercegovine ne treba tražiti dozvolu (licencu) od nosioca bh. patenta za pronalazak prema kojem je izrađen proizvod ako ga želi dalje stavljati u promet.

12.5. Ograničavanje prava radi nesmetanog obavljanja međunarodnog saobraćaja

Učinci patenta ograničavaju se i radi nesmetanog odvijanja međunarodnog saobraćaja. Zakon o patentu je ovo pravo preuzeo iz imperativne odredbe člana 5. ter Pariske konvencije. Društvo odobrava patentnu zaštitu imajući, prije svega, u vidu prednosti koje iskorišćavanje patenta ima za nacionalni tehnološki i privredni razvoj. U suprotnom, ako se zaštićeni pronalazak ne iskorišćava, on se pretvara u „čist“ monopol koji guši konkurenciju na tržištu. S obzirom na to da o privrednom iskorišćavanju patenta odlučuje isključivo njegov nosilac, postavlja se pitanje kako društvo može da stimuliše nosioca da koristi patent, odnosno kako može da ga sankcioniše ako ga ne koristi a ima uslova da to čini.

Prema odredbama Zakona o patentu, ne može se spriječiti upotreba pronalaska koji uživa zaštitu patentom, a ugrađen je u konstrukciju plovila, aviona ili kopnenog vozila, koji pripadaju nekoj od država članica Međunarodne unije za zaštitu industrijskog vlasništva ili članica WTO, te služe isključivo za potrebe tih prevoznih sredstava, a oni se privremeno ili slučajno nađu na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Upotreba proizvoda izrađenih prema zaštićenom pronalasku u konstrukciji ili opremi plovnih objekata, vazduhoplova ili kopnenog vozila koje pripada nekoj od država članica Pariske unije ili članica WTO ne smatra se povredom patenta kada se to prevozno sredstvo privremeno ili slučajno nađe na teritoriji Bosne i Hercegovine, pod uslovom da ugrađeni proizvod služi isključivo za potrebe tog prevoznog sredstva.

12.6. Ograničenje učinka prava iz prijave patenta, konsenzualnog patenta i svjedodžbe o dodatnoj zaštiti

Ograničenja učinka patenta primjenjuju se kad je to moguće i na odgovarajući način i na prava iz prijave patenta, konsenzualni patent i svjedodžbu o dodatnoj zaštiti.

12.7. Prinudna licenca

Kad nosilac patenta, odnosno konsenzualnog patenta odbije da drugim licima ustupi pravo na ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog pronalaska u Bosni i Hercegovini ili im postavlja neopravdane i nerazumne uslove za takvo ustupanje, a nije preuzeo djelotvorne i ozbiljne pripreme za njegovo iskorišćavanje u Bosni i Hercegovini, Sud Bosne i Hercegovine, na zahtjev zainteresovanog lica, može dati prinudnu licencu, kada nosilac patenta sam ili preko drugog lica ne koristi ili nedovoljno koristi zaštićeni pronalazak u Bosni i Hercegovini i kad bez korišćenja tog pronalaska (bilo u cjelini ili djelomično), nije moguće ekonomsko iskorišćavanje drugog pronalaska koji je kasnije zaštićen, na ime drugog lica. U naprijed iznijetom slučaju zainteresovano lice može biti samo ono lice koje dokaže da raspolaže tehnološkim mogućnostima i proizvodnim kapacitetima potrebnim za ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog pronalaska.

Odredbama članova 79. i 80. Zakona o patentu, koje se odnose na prinudnu licencu, izvršeno je usaglašavanje sa odredbom člana 31. od (l) TRIPS.

Prinudna licenca je institut koji predviđa slučajeve u kojima nosilac patenta ne iskorištava dovoljno ili uopšte pronalazak zaštićen patentom, ili je obim njegova iskorištavanja nedovoljan za zadovoljavanje potreba tržišta Bosne i Hercegovine, odnosno odbija da zaključi ugovor o licenci ili za zaključivanje ugovora postavlja netržišne uslove, ovlašteno tijelo na zahtjev zainteresovane strane ili Savjeta ministara Bosne i Hercegovine može izdati prinudnu licencu, povodom čega nosilac patenta ima pravo na naknadu koja se, takođe, određuje odlukom suda.

Zakon o patentu uvodi **specijalnu prinudnu licencu** kojom se u korist nosioca drugog patenta ili u korist nosioca prava na zaštićenu biljnu vrstu ograničavaju prava iz prvog patenta ili prava na zaštićenu biljnu vrstu, u slučaju da je nemoguće iskorištavati drugi patent, odnosno zaštićenu biljnu vrstu bez povrede prvog patenta, uz određene uslove propisane zakonom. Time su implementirane odredbe člana 12. Direktive EU broj 98/44 EC o pravnoj zaštiti pronalazaka s područja biotehnologije.

U slučaju izdavanja takve prinudne licence, nosiocu prvog patenta omogućit će se, pod razumnim uslovima, pravo na uzajamnu prinudnu licencu za iskorištavanje pronalaska zaštićenog drugim patentom ili zaštićene biljne vrste.

Ovlašteno tijelo može izdati prinudnu licencu ako je iskorištavanje patentom zaštićenog pronalaska nužno zbog vanrednih stanja na nacionalnoj osnovi (nacionalna bezbjednost zemlje, zaštita javnog interesa u području zdravstva, prehrane, zaštita i unapređenje čovjekove okoline, poseban interes za pojedinu granu privrede), ili kada je nužno ispravljanje postupaka za koje je sudskim ili administrativnim postupkom utvrđeno da su protivni tržišnoj konkurenciji.

Zahtjev za izdavanje prinudne licence može se podnijeti nakon isteka roka od 4 godine od dana podnošenja prijave patenta ili nakon isteka roka od 3 godine od dana priznanja patenta (osim kod prinudne licence u javnom interesu koja se može izdati bez čekanja).

Prinudna licenca ne može biti isključiva, a njen obim i njeno trajanje vezani su isključivo za razloge zbog kojih je izdana i može se prenositi samo zajedno s proizvodnim pogonom, odnosno njegovim dijelom u kojem se iskorištava pronalazak za koji je izdata. Dakle, prinudna licenca je neprenosiva, osim u slučaju kada dolazi do prenosa preduzeća, odnosno dijela preduzeća u kome se prinudna licenca koristi.

Svrha prinudne licence je sprečavanje zloupotrebe patenta u slučaju kada titular patenta sprečava njegovo korišćenje na tržištu zemlje u kojoj mu je priznat patent. Prinudnu licencu daje sud trećem licu na njegov zahtjev ako su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi. Jedan od oblika zloupotrebe patenta je i nepristajanje titulara osnovnog patenta da ustupi licencu za korišćenje pronalaska nosiocu zavisnog patenta, čime pravno onemogućava korišćenje zavisnog pronalaska.

Postupak za izdavanje prinudne licence pokreće se tužbom nadležnom sudu. O tužbenom zahtjevu za izdavanje prinudne licence odlučuje se presudom protiv koje je dopuštena žalba.

Prinudna licenca neće se dati kada nosilac patenta, odnosno konsenzualnog patenta dokaže da postoje razlozi koji opravdavaju njegovo nekorišćenje ili nedovoljno korišćenje zaštićenog pronalaska.

Nosilac prinudne licence dužan je da titularu patenta plaća dogovoreni iznos naknade. Ako dogovor o naknadi ne može biti postignut, odluku donosi sud.

12.7.1. Prinudna licenca u javnom interesu

Prinudna licenca se može dati i prije pravosnažnosti sudske odluke i o tome donosi odluku Savjet ministara Bosne i Hercegovine.

Savjet ministara Bosne i Hercegovine može izdati prinudnu licencu u svrhu bezbjednosti zemlje, zaštite javnog interesa u oblasti zdravstva i ishrane, zaštite i

unapređenja čovjekove okoline, te kada postoji poseban interes za pojedinu granu privrede, ili kada je neophodno ispravljanje postupaka za koje je sudskim ili administrativnim postupkom utvrđeno da su suprotni tržišnoj utakmici – tzv. davanje prinudne licence, u javnom interesu.

Zakonom o patentu predviđene su **dvije vrste razloga** za izdavanje **prinudne licence u javnom interesu**:

- 1) u slučaju zloupotreba patenta koje imaju za posljedicu neopravdano visoke cijene proizvoda koji su dobijeni primjenom patentiranog proizvoda i u drugim oblicima ponašanja kojima se neopravdano ograničava ili sprečava konkurencija,
- 2) u slučajevima zaštite javnog interesa u oblasti zdravstva, odbrane, zaštite životne okoline.

12.7.2. Prinudna licenca u korist oplemenjivača biljaka

Ovo pravo u korist oplemenjivača biljaka je prvi put uveo Zakon o patentu iz 2010. godine kao implementaciju Biotehnoške direktive EU. Članom 79. ovog Zakona ustanovljena je specijalna prinudna licenca kojom se u korist oplemenjivača biljaka (najčešće titulara pravne zaštite biljne sorte) ograničava patent za biotehnoški pronalazak, ukoliko je korišćenje tog pronalaska neophodno za korišćenje sorte. U tom slučaju i nosilac patenta ima pravo na uzajamnu licencu.

Kad nosilac patenta koji se odnosi na biotehnoški pronalazak ne može da koristi svoje pravo, a da time ne povrijedi ranije pravo zaštite biljne sorte, on može od nadležnog organa zatražiti da mu odobri prinudnu licencu za korišćenje zaštićene biljne sorte, pod uslovom da plaća odgovarajuću naknadu. Ako prinudna licenca bude odobrena, nosilac prava zaštite biljne sorte ima pravo na uzajamnu prinudnu licencu za korišćenje zaštićenog biotehnoškog pronalaska, pod razumnim uslovima.

Podnosilac zahtjeva mora dokazati da je bezuspješno pokušavao da pribavi ugovornu licencu i da biljna sorta ili biotehnoški pronalazak predstavlja značajan tehnološki napredak, od posebnog interesa, u odnosu na pronalazak zaštićen patentom ili zaštićenu biljnu sortu. Ova prinudna licenca se može prenositi samo sa preduzećem.

13. Zaštita patentom u inostranstvu

13.1. Međunarodna prijava prema ugovoru o saradnji u oblasti patenata (PCT)

Patenti su teritorijalno pravo, što znači da je pronalazak zaštićen samo u zemlji ili regiji u kojoj je ostvarena zaštita patentom. Drugim riječima, ako patent nije priznat u određenoj zemlji, onda taj pronalazak u toj zemlji neće biti zaštićen, što omogućuje bilo kome da proizvodi, koristi, uvozi ili prodaje taj pronalazak u toj zemlji. Zaštita patentom u inostranstvu zaštićuje isključiva prava na pronalazak zaštićen u pojedinim zemljama. Osim toga, zaštita u inostranstvu omogućuje pronalazaču

da licencira pronalazak u stranim firmama, da razvija oblike spoljne saradnje i da pristupi pojedinim tržištima u partnerstvu s drugima.

Međunarodna zaštita patenta ostvaruje se **na osnovu međunarodne prijave patenta**. **Međunarodna prijava patenta** je prijava koja se podnosi u skladu sa Ugovorom o saradnji na području patenata (u daljnjem tekstu: PCT). Na međunarodne prijave patenta koje se Institutu podnose kao prijemnoj, naznačenoj ili izabranoj kancelariji primjenjuju se odredbe PCT, zakona i provedbenih propisa. Za podnošenje međunarodne prijave plaćaju se propisana taksa i troškovi postupka.

Načini ostvarivanja zaštite patentom u inostranstvu su:

- podnošenje prijave direktno patentnim kancelarijama u državama u kojima se traži zaštita.
- Podnošenje prijave na osnovu Ugovora o saradnji na području patenata (Patent Cooperation Treaty) preko Instituta,
- Podnošenje prijave direktno regionalnim patentnim kancelarijama (za Evropu: European Patent Office, za zemlje Beneluxa: Benelux Office for Intellectual Property, za Afričke zemlje: Organisation Africaine de la Propriete Intellectuell, itd.).

Međunarodna prijava može se podnijeti Institutu kao prijemnoj kancelariji ako je podnosilac prijave državljanin Bosne i Hercegovine, ili fizičko lice koje u Bosni i Hercegovini ima prebivalište, ili pravno lice koje ima svoje sjedište u Bosni i Hercegovini.

Međunarodna prijava patenta u kojoj je Bosna i Hercegovina, u skladu sa odredbama PCT, naznačena radi priznanja nacionalnog patenta, podnosi se Institutu kao naznačenom uredu u roku 24 mjeseca, računajući od datuma prvenstva prijave.

Međunarodna prijava u kojoj je Bosna i Hercegovine, u skladu sa odredbama PCT, naznačena ili izabrana radi priznanja nacionalnog patenta, za koju su plaćeni taksa i naknada troškova, podnosi se Institutu na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini najkasnije do isteka 34 mjeseca, računajući od međunarodnog datuma podnošenja, odnosno datuma prvenstva, ako je u međunarodnoj prijavi zahtijevano prvenstvo u skladu sa članom 8. PCT.

13.2. Prošireni evropski patent (EPC)

Primjenom Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Evropske patentne organizacije o saradnji na području patenata (Sporazuma o saradnji i proširenju) osiguran je standard patentne zaštite u Bosni i Hercegovini kakav postoji u državama članicama Evropske patentne organizacije. U skladu s tim sporazumom, evropska prijava patenta u kojoj je naznačena Bosna i Hercegovina i evropski patenti čiji su učinci prošireni na Bosnu i Hercegovinu imaju isti učinak i podložni su istim uslovima kao i nacionalna prijava i nacionalni patent prema Zakonu o patentu Bosne i Hercegovine.

Prema Zakonu o patentu:

- a) **evropska prijava patenta** je prijava evropskog patenta podnesena na osnovu Evropske patentne konvencije (u daljnjem tekstu: EPC), kao i međunarodna prijava podnesena na osnovu PCT, za koju Evropska patentna kancelarija (u daljnjem tekstu: EPO) obavlja poslove kao naznačena ili izabrana kancelarija i u kojoj je naznačena Bosna i Hercegovina,
- b) **prošireni evropski patent** je evropski patent priznat od EPO na osnovu evropske prijave patenta za koju je zahtijevano proširenje na Bosnu i Hercegovinu,
- c) **nacionalna prijava patenta** je prijava patenta podnesena Institutu prema ovom zakonu,
- d) **nacionalni patent** je patent priznat na osnovu nacionalne prijave patenta.

Evropska prijava patenta i evropski patent priznat na osnovu te prijave proširuju se na Bosnu i Hercegovinu na zahtjev podnosioca prijave. Smatra se da je zahtjev za proširenje podnesen za svaku evropsku prijavu patenta koja je podnesena na datum stupanja na snagu Sporazuma o saradnji i proširenju između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Evropske patentne organizacije³⁰ ili nakon tog datuma.

Evropska prijava patenta, u kojoj je utvrđen datum podnošenja, ekvivalentna je urednoj nacionalnoj prijavi patenta s pravom prvenstva zahtijevanim za evropsku prijavu patenta, kad je priznato, bez obzira na ishod provedenog postupka.

Objavljena evropska prijava patenta privremeno daje zaštitu kakvu daje i objavljena nacionalna prijava patenta, od datuma na koji je podnosilac prijave dostavio prevod patentnih zahtjeva objavljene evropske prijave patenta na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini licu koje se koristi tim pronalaskom u Bosni i Hercegovini.

Prošireni evropski patent daje, od datuma objavljivanja podataka o njegovom priznanju od EPO, ista prava koja bi bila data i nacionalnim patentom priznatim Zakonom o patentu Bosne i Hercegovine.

Prošireni evropski patent se upisuje u registar patenata Instituta.

Evropska prijava patenta za koju je plaćena taksa za proširenje i prošireni evropski patent imaju, u odnosu na prijavu podnesenu direktno Institutu (nacionalna prijava) i patent priznat na osnovu takve prijave (nacionalni patent), isti učinak na stanje tehnike kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent.

Nacionalna prijava patenta i nacionalni patent imaju, u odnosu na prošireni evropski patent, isti učinak na stanje tehnika koji imaju i u odnosu na nacionalni patent.

³⁰ „Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori broj 2/04; stupio na snagu 1. decembra 2004. god.

14. Proglašavanje rješenja o priznanju patenta ništavim

Rješenje o priznanju patenta može se proglasiti ništavim u svako doba po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresovanog lica ili pravobranioca Bosne i Hercegovine ili ombudsmena Bosne i Hercegovine, uz uslove propisane zakonom.

Institut vodi postupak za proglašenje ništavim rješenja o priznanju patenta.

Postupak za proglašenje rješenja o priznanju patenta ništavim pokreće se podnošenjem prijedloga Institutu. Zakonom je propisan sadržaj tog prijedloga i posljedice ako prijedlog nije uredan. Takođe je propisana obaveza dostave prijedloga nosiocu patenta, radi dostave odgovora na prijedlog, te mogućnost održavanja usmene rasprave ako je ona nužna za utvrđivanje činjeničnog stanja povodom donošenja odluke o prijedlogu za poništenje.

Razlozi za proglašavanje ništavim su što:

- predmet zaštite nije pronalazak,
- pronalazak je izuzet iz zaštite,
- pronalazak na datum podnošenja prijave patenta, odnosno na datum priznatog prvenstva nije bio nov, nije imao inventivni nivo ili nije bio industrijski primjenjiv,
- pronalazak nije na dovoljno jasan i detaljan način otkriven (nije opisan potpuno i jasno),
- je priznat širi obim prava u odnosu na sadržaj podnesene prijave ili izdvojene prijave patenta,
- je priznat na ime lica koje nije imalo pravo na patentnu zaštitu pronalaska.

Na osnovu rezultata provedenog postupka Institut donosi rješenje o proglašavanju rješenja o priznanju patenta ništavim u cjelini ili djelomično, ili rješenje kojim se prijedlog odbija.

SUDSKA PRAKSA

Viši privredni sud u Beogradu

Viši trgovinski sud

Viši privredni sud

Iž.2057/08-a

14.08.2008

Za ocenu aktivne legitimacije predlagača privremene mere radi zaštite patenta nije relevantno samo da je doneto rešenje kojim se rešenje o priznanju patenta oglašava ništavim. Važno je utvrditi i kada to rešenje proizvodi pravno dejstvo poništavanjem pravnih posledica koje je rešenje o priznanju prava proizvelo.

Iz obrazloženja

„Prvostepeni sud svoju odluku o tome da izvršni poverioci nemaju aktivnu legitimaciju zasniva na činjenicama koje je saznao od Zavoda za intelektualnu svojinu, pre

svega da je rešenje o priznanju patenta oglašeno ništavim. Ne vrši uvid u navedeno rešenje niti vrši ocenu tog dokaza, jer njega nema u spisima, niti je ono priloženo uz dopis Zavoda za intelektualnu svojinu. Dopis Zavoda ne dostavlja strankama, pa ni izvršnim poveriocima, kako bi se o tvrdnjama iz dopisa izjasnili. Ne razmatra kada rešenje kojim se rešenje o priznanju prava oglasi ništavim proizvodi pravne posledice, a prema članu 259. Zakona o opštem upravnom postupku oglašavanjem rešenja ništavim poništavaju se i pravno posledice koje je to rešenje proizvelo. Ne utvrđuje činjenice koje se odnose na konačnost i pravosnažnost te odluke i značaj u odnosu na pravno stečeno rešenjem o priznanju prava i upisom u odgovarajući registar. Bez toga, prvostepeni sud nije ni imao mogućnost da pravilno primeni materijalno pravo i odluči o predlogu za određivanje privremene mere, ocenjujući da li izvršni poverioci zaista imaju ili nemaju aktivnu legitimaciju za vođenje spora po tužbi zbog povrede patenta, a time i za podnošenje predloga za određivanje privremene mere pre pokretanja tog spora.

U tom kontekstu relevantni propisi su ne samo odredbe Zakona o patentima, već i odredbe zakona iz oblasti upravnog prava, odnosno Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima koje se odnose na konačnost i pravosnažnost upravnih akata, kao i na pravne posledice donošenja rešenja kojim se oglašava ništavim rešenje o priznanju prava.

Viši privredni sud u Beogradu

Viši trgovinski sud

Viši privredni sud

Iž.935/09

13.04.2009

Pravno dejstvo rešenja kojim je rešenje o priznanju patenta oglašeno ništavim nastupa nakon njegovog objavljivanja u službenom glasilu Zavoda za intelektualnu svojinu, a rešenje se može objaviti ako je postalo pravosnažno (odbijanjem tužbe u upravnom sporu) i protekom roka od tri meseca od dana nastupanja pravosnažnosti.

Prema članu 259. Zakona o opštem upravnom postupku, poništavanjem rešenja i oglašavanjem rešenja ništavim, poništavaju se i pravne posledice koje je to rešenje proizvelo. Oglašavanje rešenja ništavim ima za posledicu da se smatra kao da nije ni bilo doneto, što u konkretnom slučaju znači kao da pravo nije ni bilo priznato.

Sporno je pravno pitanje kada nastupa ovo dejstvo rešenja o oglašavanju ništavim drugog rešenja kao upravnog akta, njegovom konačnošću ili njegovom pravosnažnošću, a kada su u pitanju rešenja Zavoda, njihovim upisom u Registar ili objavljivanjem.

Prvostepeni sud zaključuje da je samim donošenjem ovog konačnog rešenja, u upravnom postupku, došlo do poništenja pravnih posledica koje je proizvelo rešenje o priznanju patenta.

Prema stanovištu ovog suda takav zaključak nije pravilan iz sledećih razloga:

Članom 16. Zakona o upravnim sporovima je predviđeno da tužba u upravnom sporu, po pravilu, ne sprečava izvršenje akta protiv koga je podnesena a pod zakonom predviđenom uslovima po zahtevu tužioca, organ čiji se akt izvršava ili ogran koji je nadležan za izvršenje ako je u pitanju akt organizacije koja nije ovlašćena za izvršenje, odložiće izvršenje do konačne sudske odluke, ako bi izvršenje nanelo tužiocu štetu koja bi se teško mogla popraviti, a odlaganje nije protivno javnom interesu niti bi se odlaganjem nanela veća nenaknadiva šteta protivnoj stranci.

Viši privredni sud u Beogradu

Viši trgovinski sud

Viši privredni sud

Iž. 935/09

13.04.2009. godine

Pokretanje postupka radi oglašavanja ništavim rešenja o priznanju patenta, po Zakonu o patentima, nije razlog za obavezni prekid parničnog postupka po tužbi zbog povrede. Parnični sud može, ali ne mora taj postupak prekinuti. Nije celishodno prekidati postupak po predlogu za određivanje privremene mere, jer se uvek može podneti nov predlog, a u tom postupku ne postoje smetnje za odlučivanje, niti se može isticati prigovor presuđene stvari.

Iz obrazloženja

Bez uticaja su žalbeni navodi izvršnih poverilaca da su se stekli uslovi za prekid postupka. Kao što je navedeno, Zakonom o patentima za slučaj pokretanja postupka radi oglašavanja ništavim rešenja o priznanju prava, nije predviđen obavezni prekid. Primenom odredbi Zakona o parničnom postupku, on bi se mogao prekinuti na osnovu člana 215. tog zakona. Ova odredba se odnosi na prekid parničnog postupka, postupka po tužbi zbog povrede prava. Nema razloga da se ista shodno primeni na postupak po predlogu za određivanje privremene mere koji se vodi po odredbama izvršnog postupka. Ovo zato što pravosnažna odluka o privremenoj meri nema ista dejstva kao pravosnažna presuda o povredi prava, pa poverioci, u svako doba, odnosno kada ocene da su se okolnosti promenile, mogu podneti novi predlog za određivanje mere iste sadržine prema istim licima, a u tom postupku se neće moći sa uspehom isticati prigovor presuđene stvari.

15. Pravo žalbe i vođenja upravnog spora

Protiv odluka Instituta donesenih u prvom stepenu stranka čijem zahtjevu u potpunosti ili u dijelu nije udovoljeno, kao i drugo zainteresovano lice u postupku ima pravo žalbe Komisiji za žalbe Instituta, u roku 15 dana od dana prijema odluke.

Protiv rješenja Instituta donesenog u drugom stepenu žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Sudu Bosne i Hercegovine.

Sudska praksa

*Savezni sud
Us. 57/94
19.10.1997. godine*

Zainteresovano lice ne može pokrenuti upravni spor protiv rešenja o priznavanju patenta ako protiv tog rešenja prethodno nije koristio pravo prigovora Saveznom zavodu za patente.

16. Sudska zaštita patenta

Pravna zaštita prava na patent može biti građanskopravna, krivičnopravna, prekršajnopravna i upravnopravna. Svi navedeni oblici zaštite se, u načelu, međusobno ne isključuju.

Lice čija su prava, prema Zakonu o patentu, povrijeđena ili kada prijete stvarna opasnost da će njegova prava iz ovog zakona biti povrijeđena (u daljnjem tekstu: ovlašćenik) može tražiti zaštitu tih prava i naknadu štete od povredioca tih prava prema opštim pravilima o naknadi štete.

Ako je više lica ovlašćeno da traži zaštitu prava, svako od njih može da traži zaštitu tog prava u celini (solidarnost ovlašćenika).

16.1. Građanskopravna zaštita

Prema odredbama Zakona o patentu, građanskopravna zaštita prava na patent **ostvaruje se podnošenjem tužbe sudu.**

Građanskopravna zaštita ne provodi se ex officio, nego na inicijativu zainteresovane osobe (nemo iudex sine actore). Građanskopravna zaštita se provodi i zasnovana je na načelima građanskog prava, trgovačkog prava i parničnog postupka. Zato Zakon o patentu o ovoj problematici sadrži relativno malo odredaba.

Da bi došlo do građanskopravne zaštite patenta, neophodno je da je povrijeđeno pravo iz te oblasti.

Povreda prava vrši se:

- radnjom koja se odnosi na predmet zaštite,
- radnjom koja se podudara sa sadržajem bar jednog isključivog ovlašćenja iz prava na patent ili konsenzualni patent (povreda prava podrazumijeva izvršenje radnje koja se sadržinski podudara sa jednim ili više ovlašćenja),
- radnjom koja je učinjena na teritoriji važenja prava i u toku trajanja prava,
- radnjom koja je protivpravna (znači da njen učinilac nema pravni osnov u ugovoru o prenosu ili ustupanju ovlašćenja, nasljeđivanju ili neposredno odredbi zakona ili organa države).

Šta se smatra povredom prava:

- svako neovlašćeno korišćenje zaštićenog patenta ili konsenzualnog patenta,
- neopravdano raspolaganje pravom patenta,
- ako je predmet povrede patent, s kojim je zaštićen postupak za proizvodnju nove materije, smatra se da je svaka materija istog sastava ili ista, proizvedena po zaštićenom postupku (patentna zaštita za proizvodni postupak proteže se i na neposredni tok postupka). Ekonomska vrijednost proizvodnog postupka ne leži u njegovoj primjeni već u prodaji i upotrebi proizvoda koji su dobijeni u tom postupku.

Posredna povreda patenta

- sastoji se u tome da se svjesno omogućava drugom neovlašćenom licu da izvrši neposrednu povredu patenta ili u navođenju na povredu (radnja povrede se sastoji u nuđenju ili u isporuci licu koje nije ovlašćeno da iskorištava neki pronalazak);
- potrebno je da se ispune objektivne pretpostavke koje se tiču predmeta, odnosno zaštićenog proizvoda i subjektivne pretpostavke, tj. znanje, odnosno propuštanje znanja posrednog povredioca da su proizvodi (dijelovi, komponente, materijali i sl.) koje on nudi ili isporučuje pogodni za iskorištavanje tuđeg pronalaska.

Tužba za utvrđivanje svojstva pronalazača podnosi se radi zaštite moralnog prava pronalazača da bude priznat kao takav i da mu bude naznačeno ime u prijavi patenta i drugim patentnim spisima.

Tužbu zbog povrede prava može podnijeti imalac patenta ili sticalac isključive licence protiv svakog lica koje povrijedi isključivo imovinsko pravo na patent (neovlašćeno koristi u proizvodnji zaštićeni pronalazak; stavlja u promet predmet pronalaska; neovlašćeno raspolaže patentom). Tužbom zbog povrede prava tužitelj otklanja postojeće ili očekivane povrede svog (isključivog) prava ili interesa.

Tužbom za utvrđenje prava pronalazač ili njegov pravni sljednik zahtijeva od suda da utvrdi da on ima pravo na zaštitu određenog pronalaska, a ne lice koje je prijavilo taj pronalazak. Ako je patent priznat, tužilac može tražiti od suda da utvrdi da pravo na zaštitu ima on a ne lice koje je postalo nosilac patenta. Za uspjeh ove tužbe nije od značaja da li je tuženik bio savjestan ili ne. Ovom tužbom lice koje ima pravo na zaštitu istu može ostvariti do isteka roka trajanja patenta.

Ko je tužilac i tuženi u sporu zbog povrede prava na patent

Tužilac je:

- titular prava ili njegov nasljednik
- derivativni nosilac isključivih imovinskopravnih ovlašćenja
- podnosilac prijave za zaštitu (pravo iz prijave)

Tuženi je svako lice koje je učinilo neposrednu ili posrednu povredu patenta ili učestvovalo u povredi kao saizvršilac, pomagač ili podstrekač.

Tuženi može biti, prije svega, lice koje je neovlašćeno podnijelo prijavu i lice kojem je na osnovu takve prijave priznato pravo na patent.

Tuženi može, takođe, biti i svako drugo lice koje je od neovlašćenog podnosioca prijave steklo pravo iz prijave, odnosno od neovlašćenog nosioca patenta steklo patent.

Sudska praksa

*Savezni Sud
Gzs.16/82*

Upotreba u privredne svrhe je obeležje povrede prijavljenog ili zaštićenog izuma, bez obzira da li je ona neovlašćenom korisniku donela imovinsku korist. Sledstveno tome i samo zaključivanje ugovora o tome da će neko lice, bez odobrenja izumitelja, drugom licu primenom izuma izraditi elaborat za neko tehničko rešenje, za proizvodnju ili slično - uz naknadu -predstavlja, u smislu člana 99. Zakona o patentima i tehničkim unapređenjima, iskorišćavanje - upotrebu u privredne svrhe.

16.2. Tužbeni zahtjevi

Ako je isključivo pravo, prema Zakonu o patentu, povrijeđeno, nosilac tog prava tužbom može zahtijevati:

- a) utvrđenje učinjene povrede,
- b) zabranu daljnjeg vršenja učinjene povrede i budućih sličnih povreda prestankom ili uzdržavanjem od radnji koje to pravo vrijeđaju,
- c) uklanjanje stanja nastalog povredom prava,
- d) povlačenje predmeta povrede iz privrednih tokova uz uvažavanje interesa trećih savjesnih lica,
- e) potpuno uklanjanje predmeta povrede iz privrednih tokova,
- f) uništenje predmeta povrede,
- g) uništenje sredstava koja su isključivo ili u pretežnoj mjeri namijenjena ili se upotrebljavaju za činjenje povreda i koja su u svojini povredilaca,
- h) prepuštanje predmeta povrede nosiocu prava uz naknadu troškova proizvodnje,
- i) objavljivanje presude o trošku tuženog,
- j) naknada imovinske štete i opravdanih troškova postupka

Nosilac konsenzualnog patenta, prije podnošenja tužbe, mora raspolagati dokazom da je podnio zahtjev za priznanje patenta provođenjem postupka potpunog ispitivanja prijave patenta.

Pravo na podnošenje tužbe pripada i podnosiocu prijave patenta koja je objavljena i sticaocu isključive licence. Tužbu zbog povrede prava može, dakle, podnijeti i podnosilac prijave, jer i on uživa zaštitu zbog toga što je podnošenjem uredne prijave stekao privremeno pravo. Takođe, aktivna legitimacija za sudsku zaštitu pripada

i sticaocima isključive licence jer su oni, pored nosioca izvornog prava, najneposrednije zainteresovani da se izvorno pravo ne povređuje. Korisnik isključive licence ima pravo zabraniti svim osobama, uključujući i davaoca licence, iskorištavanje predmeta licence za vrijeme trajanja ugovora o isključivoj licenci. Da bi uopšte sticalac isključive licence mogao pokrenuti sudski spor, ugovor o licenci mora biti upisan u odgovarajući registar koji vodi Institut.

Prilikom odlučivanja o tužbenim zahtjevima navedenim u tačkama c) do h), sud će uzimati u obzir sve okolnosti slučaja, naročito razmjeru između težine učinjene povrede i zahtjeva, kao i interes ovlašćenika za obezbjeđivanje efektivne zaštite prava.

U postupku protiv lica čije su usluge bile upotrijebljene za povredu prava, a postojanje te povrede već je pravosnažno ustanovljeno u postupku prema trećem licu, pretpostavlja se da povreda prava postoji.

Tužba sa tužbenim zahtjevima navedenim u tačkama od a) do j) može biti podnesena u roku tri godine od dana saznanja za povredu i povredioca, ali ne poslije isteka roka od pet godina od dana učinjene povrede.

Sudska praksa

*Vrhovni sud Republike Hrvatske
II Rev. 123/1994*

Osoba koja nije ishodila priznanje patenta ne uživa zaštitu kao izumitelj bez obzira na to što je podnijela patentnu prijavu, jer takva osoba nije nositelj patenta.

„U smislu odredaba čl. 117. Zakona o zaštiti, nositelj patenta može tužbom zahtijevati prestanak daljnjeg obavljanja radnji kojima se čini povreda njegovog prava, kao i naknadu štete te objavu presude. Prema odredbi čl. 118. st.1. toga zakona povredom prava kojima se štiti izum smatra se svaka neovlaštena upotreba u proizvodnji i privrednom prometu zaštićenog izuma. U skladu, pak, s odredbom čl. 50. st. 1. Zakona o zaštiti prava među koja spadaju i ona za koja tužitelj tvrdi da ih je povrijedila tuženica, stječu se priznanjem patenta i upisom prava u odgovarajući registar, a važe od dana podnošenja uredne prijave za priznanje toga prava. Prema tome, osoba koja nije ishodila priznanje patenta ne uživa zaštitu kao izumitelj bez obzira na to što je podnijela patentnu prijavu, jer takva osoba nije nositelj patenta. To se odnosi i na pravo na naknadu zbog neovlaštene upotrebe izuma, pa nije bilo mjesta ni dosuđenju sporne naknade tužitelju“.

*Vrhovni sud SRBiH
Gž.15/85
21.03.1985.*

Pravna zaštita patenta važi od podnošenja uredne prijave za priznavanje prava na patent samo pod pretpostavkom da je to pravo priznato i upisano u registar. Zato je prije priznanja prava na patent preuranjena tužba sa zahtjevom da se trećem licu zabrani korištenje istog pronalaska.

Vrhovni sud SRBiH
Gž.76/86
10.11.1986.

Iako je zabranjeno javno korištenje tuđih pronalazaka nakon podnošenja prijave patenta Zavodu za patente, pronalazač nije ovlašten na sudsku zaštitu prije nego što mu se prizna pravo na patent.

Vrhovni sud SRBiH
Rev. 147/86
28.11.1986.

Odredbama člana 58. Zakona o zaštiti pronalazaka, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja nije dato ovlaštenje podnosiocu prijave za priznanje patenta da zahtijeva da se drugom licu zabrani da pronalazak javno koristi i da zahtijeva naknadu štete. Ovo pravo se stiče tek priznanjem i registrovanjem patenta.

Iz obrazloženja

Odredbom člana 50. stav 1. Zakona o zaštiti pronalazaka, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja („Službeni list SFRJ“, broj 34/81) propisano je da prava iz člana 44. ovog zakona (članom 44. propisano je da nosilac patenta ima, pored ostalih prava, i pravo da koristi i da drugim licima ne dozvoli korištenje u proizvodnji i zaštićenog pronalaska, kao i pravo na naknadu) stiču priznavanjem patenta i upisom priznatog prava u odgovarajući registar, a važe od dana podnošenja uredne prijave za priznanje tog prava. Odredbom člana 117. istog zakona propisano je da nosilac patenta ima pravo da tužbom zahtijeva prestanak daljeg vršenja radnje kojom se čini povreda njegovog prava, kao i naknadu štete.

Polazeći od utvrđenih pravno relevantnih činjenica da se prijava za zaštitu pronalaska koju je tužilac podnio Saveznom zavodu za patente dana 23. januara 1980. godine nalazi u fazi ispitivanja novosti, odnosno podobnosti za patentnu zaštitu, ovaj sud nalazi da su nižestepeni sudovi pravilno primijenili navedene zakonske odredbe kada su zaključili da tužiocu, s obzirom da nije nosilac patenta (patent nije priznat i upisan u odgovarajući registar), ne pripada pravno na patentnu zaštitu - pravo da tužbom zahtijeva da se donese odluka kojom će se drugom zabraniti da taj pronalazak koristi i da mu naknadi štetu. Pri tome je drugostepeni sud pravilno ocijenio neosnovanim navode žalbe da iz odredbe člana 58. citiranog zakona slijedi da niko ne smije javno koristiti tuđi prijavljeni pronalazak u fazi ispitivanja, jer suprotno navodima iz žalbe i revizije, do primjene navedene zakonske odredbe dolazi samo u situaciji kada je patent priznat, pa nosilac patenta ostvaruje ovim zakonom priznato pravo.

Kako pravo na zaštitu pronalaska, po priznanju patenta, djeluje od dana podnošenja prijave odredbom člana 58. pomenutog zakona, samo je naglašeno da ni podnošenje prijave, povodom koje je kasnije doneseno rješenje o priznavanju prava na patent, ne može uticati na pravo trećeg lica da bez ikakvih obaveza koristi i nadalje pronalazak koji je prije podnošenja prijave za priznanje patenta, koristio u SFRJ savjesno i nejavno, odnosno pripremio sve što je potrebno za njegovo korištenje.

Vrhovni sud SRBiH
R.179/87
22.07.1987.

Redovni sud je nadležan da sudi u sporovima radi naknade štete prouzrokovane neovlaštenim iskorištavanjem zaštićenog pronalaska.

Zakon o redovnim sudovima BiH 1986,38/1/1 d

Vrhovni sud SR BiH
Rev.53/90
28.01.1991.

Na protek roka radi zaštite pronalaska sud pazi pa službenoj dužnosti.

Iz obrazloženja

Tužilac je autor patentiranog pronalaska (upisan u registar 6.4.1976. sa pravom prvenstva od 26.03.1968. godine utvrđeno je da je tuženi prodao ovaj pronalazak trećemu (stranom licu) i da se on koristi u proizvodnji), što znači da mu pripada pravno na odgovarajuću naknadu po članu 44. stav 1. tačka 4. Zakona o zaštiti pronalazaka, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja („Službeni list SFRJ“, br. 34/81,3/90 i 20/90). U ovom slučaju nisu utvrđene relevantne činjenice za ocjenu blagovremenosti tužbe. Prema članu 12. navedenog zakona tužilac ima pravo da traži naknadu štete u roku od tri godine od kada je saznao za povredu svoga prava i učinioca, a u svakom slučaju taj zahtjev ne može isteći po proteku pet godina.

Vrhovni sud Republike Srpske
Gž.4/03
03.11.2003.

Patentna zaštita može se pružiti samo licu koje je izvršilo prijavu svog pronalaska patenta, odnosno izuma i ako mu je to pravo priznato po postupku i na način propisan zakonom od nadležnog zavoda ili ustanove za patente.

Prema odredbi člana 50. stav 1. Zakona o zaštiti pronalazaka, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja („Službeni list SFRJ“, broj: 34/81), koji Zakon se primjenjuje i u Republici Srpskoj na osnovu odredbi člana 12. ustavnog zakona za provođenje Ustava Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 35/92), propisano je da se pravo iz člana 44. – 48. ovog Zakona (pravo da koristi i da drugim licima ne dozvoli korišćenje u proizvodnji zaštićenog pronalaska, oblika tijela, slike ili crteža: pravo da stavi u promet predmete izrađene prema zaštićenom pronalasku, obliku tijela, slici ili crtežu; pravo da raspolaže patentom, modelom ili uzorkom i pravo na naknadu kad drugo lice koristi u proizvodnji njegov zaštićeni pronalazak, oblik tijela, sliku ili crtež, odnosno pravo na učešće u dohotku i druga prava utvrđena samoupravnim opštim aktom) stiče priznavanjem patenta, modela ili uzorka, odnosno žiga i upisom priznatog prava u odgovarajući registar, a važe od dana podnošenja uredne prijave za priznanje tog prava, kao i da ima to pravo da koristi i drugim licima ne dozvoli korišćenje u proizvodnji zaštićenog pronalaska, kao i pravo na naknadu štete.

Iz navedenih odredbi, dakle, proizilazi da se patentna zaštita može pružiti licu koje je izvršilo prijavu svog pronalaska-patenta, odnosno izuma, i da mu je to pravo priznato po postupku i na način propisan navedenim zakonom od nadležnog zavoda ili ustanove za patente.

Polazeći od činjenica koje su utvrđene u postupku, a koje tužilac sada u žalbi protiv pobijane presude ne dovodi u sumnju, da on nije izvršio prijavu za zaštitu pronalaska-patenta nadležnom zavodu bivše SFRJ, niti je nakon raspada SFRJ to učinio u nekoj od republika u sastavu bivše SFRJ koje su priznate kao države, ovaj sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno primijenio navedene materijalno-pravne odredbe citiranog zakona kada je zaključio da tužilac nije nosilac prava na patent, niti mu je to pravo, kako je rečeno, bilo priznato, a niti je to pravo na njegovo ime bilo upisano u registar patenata kad nadležnog Zavoda ili ustanove za patente.

Vrhovni sud Srbije
Gž.57/02
27.03.2003

Tužiočevo patentno pravo nije povređeno jer predmet zaštite iz patentnog spisa broj: 29786 Saveznog zavoda za patente je isključivo električna šema veze tastera i ona je zaštićena kroz patentni zahtev. Kako su električne šeme uređaja AB potpuno različite, bez obzira na istu namenu, stoga se i ovi uređaji kroz šeme veza i funkcionalne šeme potpuno razlikuju, odnosno razlikuju se po mehaničko-geometrijskim karakteristikama, pa samim tim ne može biti povređeno patentno pravo titulara patenta na uređaj A.

Prvostepenom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da se utvrdi da je tužena izvršila povredu patenta tužioca, registrovanog kod Saveznog zavoda za patente, tako što je stavila u promet proizvod koji u potpunosti odgovara opisu i patentnim zahtevima tužiočevog pronalaska, zbog čega je tražio naknadu štete sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. Ovo stoga što je prvostepeni sud našao da je predmet zaštite tužiočevog patentnog prava iz patentnog spisa Saveznog zavoda za patent isključivo električna šema- veza tastera kao uređaja A, jer je samo ona i ništa više zaštićena kroz patentni zahtev. Budući da su električne šeme uređaja A, koji je proizveden po tužiočevoj šemi i uređaj P koji je proizveden pa šemi tuženog, potpuno različite, bez obzira na istu namenu ovih uređaja, jer se ovi uređaji kroz Šeme veza i funkcionalne šeme potpuno razlikuju, to jest razlikuju se po mehaničko-geometrijskim karakteristikama.

Vrhovni sud Srbije
Gž.33/04
07.04.2004

Za odluku o tužbenom zahtevu za naknadu štete prethodno pitanje je da li će tužitelju biti poništeno rešenje o priznatom patentu, a o čemu se već vodi postupak pred Zavodom za intelektualnu svojinu SCG.

Tužilja svoj tužbeni zahtev za naknadu štete zasniva na okolnosti da je nasilac prava patenta, pa odnos između stranaka u postupku i pravo na naknadu zavisi od prava

na patent tužilje, u odnosu na koje pravo je u toku postupak po zahtevu za poništaj istog, koji zahtev je podneo tuženi.

Kako ishod parnice za naknadu štete u vezi sa iskorišćavanjem patenta zavisi od toga da li će tužitelju biti poništeno rješenje o priznatom patentu pravilno je prekinut postupak u smislu odredbi člana 213. stav 1. tačka 1. ZPP-a, a sve u vezi sa članom 12. ZPP-a, budući da će o prethodnom pitanju da li će tužitelju biti poništen patent ili ne odluku doneti Zavod za intelektualnu svojinu Srbije i Crne Gore, kao jedini nadležan.

Vrhovni sud Srbije

Gž.15/02

22.05.2003. godine

Tužba zbog povrede prava kojima se štite pronalasci i znaci razlikovanja može se podneti u roku od 3 godine od dana kada je tužilac saznao za povredu i učinioca. Po isteku roka od 5 godina od dana učinjene povrede, tužba se ne može podneti.

Rešenjem Okružnog suda u Beogradu odbačena je kao neblagovremena tužba tužioca protiv tuženog podneta radi zaštite prava kojim se štite pronalasci i radi naknade štete.

Postupajući po žalbi protiv ovog rešenja, Vrhovni sud je našao da je u konkretnom slučaju tužba podneta pre proteka rokova propisanih citiranim zakonskim odredbama, pa se ne može prihvatiti stanovište prvostepenog suda da je tužba podneta 03.06.1991. godine neblagovremena, imajući u vidu da je proizvodnja za koju je korišćen pronalazak zaštićen patentom tužioca počela početkom 1988. godine, no da je tužilac za povredu saznao tek 05.06.1988. godine, što bi značilo da je poslednji dan roka za podnošenje tužbe za naknadu štete u toj pravnoj stvari bio 05.06.1991. godine.

Ovo stoga, jer se prema članu 121. Zakona o zaštiti pronalazaka, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, tužba zbog povrede prava kojima se štite pronalasci i znaci razlikovanja može podneti u roku od 3 godine od dana kada je tužilac saznao za povredu i učinioca. Po isteku roka od 5 godina od dana učinjene povrede tužba se ne može podneti.

Stoga nije prihvaćeno stanovište da je tužba neblagovremena, jer je podneta u rok od 3 godine od dana saznanja tužioca za povredu pronalaska, ali ne i po isteku roka od 5 godina od dana učinjene povrede.

Viši privredni sud u Beogradu

Viši trgovinski sud

Viši privredni sud

Iž. 935/09

13.04.2009. godine

Pokretanje postupka radi oglašavanja ništavim rešenja o priznanju patenta, po Zakonu o patentima, nije razlog za obavezni prekid parničnog postupka po tužbi zbog povrede. Parnični sud može, ali ne mora taj postupak prekinuti. Nije celishodno prekidati postupak po predlogu za određivanje privremene mere, jer se

uvek može podneti nov predlog, a u tom postupku ne postoje smetnje za odlučivanje, niti se može isticati prigovor presuđene stvari.

Iz obrazloženja

Bez uticaja su žalbeni navodi izvršnih poverilaca da su se stekli uslovi za prekid postupka. Kao što je navedeno, Zakonom o patentima za slučaj pokretanja postupka radi oglašavanja ništavim rešenja o priznanju prava, nije predviđen obavezni prekid. Primenom odredbi Zakona o parničnom postupku, on bi se mogao prekinuti na osnovu člana 215. tog zakona. Ova odredba se odnosi na prekid parničnog postupka, postupka po tužbi zbog povrede prava. Nema razloga da se ista shodno primeni na postupak po predlogu za određivanje privremene mere koji se vodi po odredbama izvršnog postupka. Ovo zato što pravosnažna odluka o privremenoj meri nema ista dejstva kao pravosnažna presuda o povredi prava, pa poverioci, u svako doba, odnosno kada ocene da su se okolnosti promenile, mogu podneti novi predlog za određivanje mere iste sadržine prema istim licima, a u tom postupku se neće moći sa uspehom isticati prigovor presuđene stvari.

Vrhovni sud Srbije

Sl-231/60

30.06.1995.

Tužba zbog povrede prava kojim se štite pronalasci, žigovi, modeli i znaci razlikovanja može se podneti u roku od tri godine od kada je tužilac saznao za povredu i učinioca ali ne kasnije od pet godina od kada je povreda učinjena.

Viši privredni sud u Beogradu

Viši trgovinski sud

Viši privredni sud

Pž.871/75

30.06.1995.

Korisnik patenta je dužan da plati naknadu za korišćenje i u slučaju kada nije dao podatke o obimu proizvodnje ako je ugovorena naknada za korišćenje patenta u paušalnom iznosu na bazi minimalne proizvodnje a veštačenjem je utvrđeno da je takva minimalna proizvodnja i ostvarena.

Vrhovni sud Srbije

Gž. 281/93

30.09.1995. godine

Pronalazačko pravo se povređuje podražavanjem ili neovlašćenom proizvodnjom, odnosno prodajom zaštićenog proizvoda.

Vrhovni sud Srbije

R.82/72

30.06.1995

Kad je ugovorom između radnika i radne organizacije predviđeno pravo radnika za ostvareno pronalazaštvo, nezavisno od fiksnog ugovorenog ličnog dohotka,

spor radi ostvarenja te naknade nije radni spor, te se pitanje rokova koji se primjenjuju ima ceniti po odredbama o rokovima u redovnom postupku.

16.3. Tužba za osporavanje prava na patent

Tužbom za osporavanje prava na patent tužilac (pronalazač ili lice koje je ugovorom steklo pravo ili pronalazačev pravni sljednik) može tražiti od suda da ga oglasi nosiocem patenta ako je patent izdat na ime lica koje nije pronalazač, njegov nasljednik ili drugi pravni sljednik, odnosno da se utvrdi da pravo na zaštitu ima pronalazač, sve do isteka trajanja patenta. Do ove tužbe najčešće dolazi zbog toga što Institut za intelektualno vlasništvo ne utvrđuje po službenoj dužnosti da li je podnosilac prijave lice koje ima pravo na patent.

Pronalazač ima pravo tužbom da zahtijeva od suda da naloži upisivanje njegovog imena u prijavu patenta i u sve isprave koje se izdaju za patent, te u odgovarajuće registre Instituta, ako je u prijavi u statusu pronalazača navedeno lice koje nije pronalazač.

Uz ovaj tužbeni zahtjev može biti istaknut i zahtjev da se pravosnažna presuda objavi na trošak tuženika.

Pravo na ovakvu tužbu pripada i onom pronalazaču zajedničkog pronalaska koji nije naveden u prijavi patenta.

Rok za podnošenje ovakve tužbe nije ograničen niti tužbeni zahtjev može zastarjeti, a u slučaju smrti pronalazača pravo na podnošenje tužbe i isticanje ovakvih tužbenih zahtjeva prelazi na nasljednike.

Na osnovu sudske presude kojom je usvojen tužbeni zahtjev za osporavanje prava na patent, tužilac može da zahtijeva da se kao imalac patenta upiše u registar Instituta.

16.4. Naknada štete

Za sve povrede prava na patent kojima je počinjena šteta **važe opšta pravila o naknadi štete i odgovornosti za štetu.**

Šteta može biti stvarna šteta i izgubljena dobit.

Povredilac prava (štetnik) dužan je da plati nosiocu prava (oštećenom) odštetu u obimu koji se određuje prema opštim pravilima o naknadi štete, ili u obimu koji odgovara ugovornoj ili uobičajenoj naknadi za zakonitu upotrebu predmeta zaštite.

Tužbenim zahtjevom može se tražiti da se vrati **neopravdano stečena korist** imao-cu prava (zahtjev za povrat neosnovano stečenog po pravilu ima osnov u neplaćanju

naknade za korišćenje tužiočevog intelektualnog dobra, te u preuzimanju tržišta), odnosno da nadoknadi prouzrokovanu štetu po opštim pravilima.

Uprkos stavu Direktive 2004/48/EZ, kao i odredbi TRIPS, iz odredbi Zakona o patentu može se zaključiti da je u Bosni i Hercegovini za podnošenje zahtjeva za naknadu stvarne štete potrebna subjektivna odgovornost štetnika.

Novčana naknadase može zahtijevati ako je:

- tuženi stekao dobit kroz povredu prava,
- imalac prava izgubio dobit zbog povrede prava za iznos koji je mogao dobiti, da je dozvolio iskorišćavanje roba trećim licima uz naknadu (u teoriji i praksi ovaj način obračuna iznosa štete naziva se **metoda analogije sa naknadom za ustupanje, odnosno prenos prava**).

Po ovoj metodi vrši se obračun iznosa uobičajene naknade koju bi tuženik platio tužiocu da je iskorišćavao predmet zaštite na osnovu ugovora o ustupanju – prenosu a ne protivpravno. Pored ove naknade koja se uzima samo kao osnovica dodaje se iznos koji kompenzuje razliku koja postoji između ekonomskog položaja u kojem bi tužilac bio da je taj iznos uredno primio kao ugovorenu naknadu za ustupanje (prenos prava) i ekonomskog položaja u kome se on stvarno nalazi kad taj iznos prima kao naknadu štete za svoje povrijeđeno pravo.

Sudska praksa

*Vrhovni sud Srbije
Rev.47/95
08.06.1998*

Lice koje povredi pravo iz prijavljenog ili zaštićenog pronalaska, modela, uzoraka ili žiga ili neovlašćeno koristi zaštićenu oznaku porekla proizvoda, odgovara za materijalnu i nematerijalnu štetu po opštim pravilima o naknadi štete.

Presudom Višeg privrednog suda odbijene su kao neosnovane žalbe parničnih stranaka i potvrđena presuda privrednog suda, kojom je tuženi obavezan da tužiocu nadoknadi štetu po osnovu povrede zaštićenih robnih žigova.

Vrhovni sud Srbije je odbio reviziju tuženog kao neosnovanu. Prema činjeničnom stanju utvrđenom u postupku, pravosnažnom presudom privrednog suda utvrđeno je da je tuženi izvršio povredu četiri zaštićena robna žiga tužioca.

Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja, privredni sudovi su usvojili tužbeni zahtev za naknadu nematerijalne štete u deviznom iznosu u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate. U ovom slučaju pravilno se pošlo od odredbe člana 117. Zakona o zaštiti pronalazaka, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, prema kome lice koje povredi pravo iz prijavljenog ili zaštićenog pronalaska, modela uzoraka ili žiga ili neovlašćeno koristi zaštićenu oznaku porekla proizvoda, odgovara za štetu po opštim pravilima o naknadi štete.

Stim u vezi ispunjeni su uslovi za naknadu štete iz člana 154. i 155. ZOO, jer je pravosnažnom presudom utvrđeno da je tuženi izvršio povredu zaštićenih žigova tužioca. Neosnovano se revizijom tuženog ističe da u ovom slučaju može biti eventualno reči samo o naknadi materijalne, a ne i nematerijalne štete.

Tužilac bi imao pravo i na naknadu materijalne štete, ukoliko bi dokazao da je ovakvu štetu pretrpeo.

Međutim, po samoj prirodi stvari, nematerijalna šteta takođe nije isključena.

Okružni sud u Zaječaru
Gž. 35/96

Potraživanje na ime naknade štete zbog neovlašćenog iskorišćenja patenta zastareva u roku od tri godine.

Viši trgovački sud Republike Hrvatske

Pž-1365/02-5 od 23.studenog 2004.

PATETNO PRAVO – LICENCNA NAKNADA – IZGUBLJENA DOBIT

Zakon o industrijskom vlasništvu, dalje: ZIV (Tekst Zakona o industrijskom vlasništvu obuhvaća: 1. Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja (Službeni list SFRJ, br. 34/81) 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja (Službeni list SFRJ, BR. 3/90) 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti izuma ... (Službeni list SFRJ, br. 20/90) 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakon (Narodne novine, br. 19/92) 5. Uredbu o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakon (Narodne novine, br. 61/92). Zbog postojanja nove pravne terminologije u Republici Hrvatskoj, učinjene su izvjesne terminološke promjene u tekstu Zakona isključivo na inicijativu ovog Zavoda),

Članak 20. i 21.

Tuženik koji je neovlašteno koristio patentom zaštićeni izum dužan je tužitelju naknaditi štetu zbog izgubljene dobiti barem u visini moguće licencne naknade koju bi tužitelj postigao da je dao licencu za korištenje izuma trećoj osobi.

Iz obrazloženja

Trgovački sud u Zagrebu pobijanom presudom broj: XXI P-4897/95 od 20.prosinca 2001.godine naložio je tuženiku da prestane s daljnjim obavljanjem radnji kojim čini povredu izuma tužitelja zaštićenih patenata pod nazivom.

„Postupak obnove tanjarustog oglavlja naplatka s deformiranim provrtima automobilskog kotača“, priznatim od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske i objavljenom u patentnom glasniku DZIV-a broj 3, 1996., str.67

pod brojem P-920187, s pravom prvenstva od 1.ožujka 1985. i važnošću do 28.2.2005. godine a baziran na rješenju bivšeg SZP-a o priznanju toga patenta pod nazivom „Postupak reparature tanjurastog oglavlja naplatka s deformiranim provrtima automobilskog kotača“ pod brojem 1381/89 P-322/85 od 1.ožujka 1985.godine, i „Poboljšani postupak reparature opravke naplatka s deformiranim provrtima automobilskog kotača“ priznatim od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske i objavljenim u Hrvatskom patentnom glasniku DZIV-a broj 2, 1995, 6, str. 1214 pod brojem P-920188, s pravom prvenstva od 1.travnja 1987. i važnošću do 31.ožujka 2007.godine, a baziran na rješenju bivšeg SZP-a o priznanju patenta pod istim nazivom pod brojem 144/89 P-565/87 od 1.travnja 1987.godine. Tuženiku se nalaže isplata 4.654,80 kn na ime naknade za neovlašteno korištenje tužiteljevih naprijed opisanih patenata. Tužitelj je odbijen s naknadom iz istoga osnova za period od 1989. do 1992.godine, kao i sa zahtjevom na naknadu nematerijalne, moralne štete. Presuda će se po pravomoćnosti objaviti u Večernjem i Jutarnjem listu na trošak tuženika, a tužitelj je obavezan naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 4.270,50 kn, temeljem odredbe članka 154. stavak 2., tj. srazmjerno postignutom uspjehu u parnici.

Iz obrazloženja pobijane presude proizlazi da je sud ocjenom provedenih dokaza utvrdio da je tužitelj podnio prijave izuma bivšem Saveznom zavodu za patente pod brojem P-322/85 pod nazivom „Postupak reparature tanjurastog oglavlja naplatka s deformiranim provrtima automobilskog kotača“ koji je priznat od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo pod brojem P-920187 s pravom prvenstva od 1.ožujka 1985. i važnošću do 28.veljače 2005.godine. Tužitelj je prijavio više izuma na patentnu zaštitu uživa kao izumitelj samo ona osoba koja je ishodila i priznanje određenog patenta, pa s obzirom na to tužitelj je nositelj dva patenta pod nazivima „Postupak reparature tanjurastog oglavlja naplatka s defomiranim provrtima automobilskog kotača“ i „Poboljšani postupak reparature opravke naplatka s defomiranim provrtima automobilskog kotača“ pod brojem P-920188, a baziran je na prijavi patenta bivšem SZP-u pod brojem P-565/87 od 1.travnja 1987.godine. Imajući u vidu odredbu članka 50. stavak 1. i 44. Zakona o industrijskom vlasništvu, pored patenata broj P-920187 i P-920188 tužitelj ima pravo na djelomičnu i privremenu zaštitu svog izuma prijavljenog pod nazivom „Postupak opravke naplatka deformiranih provrta“ (za koji izum je nakon reprijave patenta broj P-2116/88 od 15.11.1998.godine, a sukladno članku 97. ZIV-a dana 28.10.1994.godine, pod brojem P-920185A, podnesen zahtjev za potpuno ispitivanje uvjeta za priznanje toga patenta, jer prava pod navedenoj prijavi P-920185A djeluju erga omnes i tužitelj je ta prava stekao od dana podnošenja uredne prijave, a privremeno su iz razloga jer ovise o odluci Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo o priznanju i upisu priznatog prava u registar. Navod tuženika da je izumio istu metodu reparature naplatka i da ga je prijavio nije osnovan, jer je prijava tuženika odbijena od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo rješenjem od 9.lipnja 1999.godine. Ugovor broj 3058/86 od 18.rujna 1986. godine sklopljen između Centra za unapređenje produktivnosti Zagreb i P. o ustupanju prava korištenja tužiteljevih izuma pod brojevima P-322/85, 1550/85 i 283/86 bivšeg SZP-a važi do kraja 1990.godine, to zahtjev tužitelja za naknadu za razdoblje do kraja te godine 1999. godine nije utemeljen. Ugovorom od 23.svibnja 1988.godine sklopljenog između parničnih stranaka o ustupanju prava korištenja tužiteljeva izuma tuženiku važio je najviše dvije godine. Tu tužiteljev zahtjev za naknadu za 1989. godine nije osnovan. Na temelju nalaza vještaka a usporedbom bitnih elemenata u

postupku popravka oštećenog automobilskog naplatka od strane tužitelja i tuženika utvrđeno je da se radi o potpuno istovjetnim postupcima (članak 20. i 21. ZIV-a), a kako tužitelj nije ovlastio tuženika upotrebljavati patent nakon 1998. godine, to je postupkom tuženika neovlaštenim raspolaganjem patenta (članak 118. ZIV-a), tuženik povrijedio patentno pravo tužitelja, stoga je odlučeno kao u izreci pod točkom 1. presude. Kako je tuženik neovlašteno upotrijebio patente tužitelja, to tužitelju pripada naknada, jer takvim postupkom tuženika izgubio je mogućnost ostvarenja dobiti, a naknada je utvrđena temeljem nalaza vještaka financijske struke, baziranog na ugovoru tužitelja s P., Zagreb, od 18. rujna 1986. godine o ustupanju prava korištenja tužiteljevih izuma broj: P-322/85, P-1550/85 i 283/86 bivšeg SZP-a. Vještak je u nalazu naveo koliko je tuženik u 1993. i 1994. godini ostvario opravcima naplatka tako da licencna naknada od ugovorenih 30% prema ugovoru iznosi 4.654,80 kn (točka 2. izreke presude). Sa dijelom zahtjeva tužitelj je odbijen (točka 3. izreke presude), iz razloga jer tužitelj nije uplatio predujam za dodatno vještačenje tako da se nije mogla utvrditi visina naknade i za preostale godine. Tužitelj je također odbijen sa zahtjevom za naknadu nematerijalne štete, jer se ista ne može utvrditi u skladu s propisima Republike Hrvatske kao neka vrsta novčane kazne za povredu zaštićenog patenta. Odluka o troškovima temelji se na odredbi članka 154. stavka 2. ZPP-a prema uspjehu stranaka u parnici uz napomenu da tužitelj nije sastavio troškovnik sukladno odredbi članka 164. stavak 2. ZPP-a.

Protiv ove presude žale se tužitelj i tuženik.

Tužitelj u žalbi navodi da je tuženik bez ovlaštenja koristio registrirane patente tužitelja, zbog čega tužitelji traže naknadu za bespravno korištenje svojih patenata. Sud se poziva na ugovor sklopljen između stranaka od 23. svibnja 1998. godine, međutim, nije cijenio činjenicu da je ugovor jednostrano raskinut od strane tuženika 1.11.1988. godine, dakle, ugovor je bio na snazi za vrijeme za koje tužitelj traži naknadu, a to vrijeme od 1988. do 1995. godine, dok je sud dosudio naknadu za 1992., 1993. i 1994. godinu. Tužitelj je visinu naknade uskladio s nalazom vještaka koji je izračunao 30% prodajne cijene usluge reparature naplatka, tako da nije bilo mjesta navedeni iznos umanjiti za daljnjih 30%. U pogledu naknade nematerijalne štete sud je trebao usvojiti zahtjev uz primjedbu odredbe članka 223. ZPP-a. Također pobija odluku o troškovima postupka, jer je tužitelj priložio troškovnik po kojem sud nije postupio.

Tuženik u žalbi navodi da je sud počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka jer nije prihvatio prijedlog za ponovno strojarsko vještačenje, a osim toga iako je tuženik stavio prigovor na nalaz financijskog vještaka, a suprotno tome sud tvrdi da prigovor nije istaknut...

Žalba tuženika je djelomično osnovana, a djelomično nije osnovana.

Prvostupanjski sud nije počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka, ne prihvaćajući prijedlog tuženika za novim strojarskim vještačenjem, jer za to nije bilo potrebe, budući da su bitni elementi za ocjenu postupaka tužitelja i tuženika dati u nalazu, imajući pri tome u vidu i odredbu članka 20. i 21. Zakona o industrijskom vlasništvu (dalje: ZIV). Naime, usporedbom bitnih elemenata postupka popravka oštećenog automobilskog naplatka iz izuma tuženika (Državni zavod za intelektual-

no vlasništvo je rješenjem od 9. lipnja 1999. godine odbio tužnikovu prijavu za priznanje prava na taj patent) s bitnim elementima postupaka priznatih patenata tužitelja, zaključak vještaka je da se radi o potpuno istovjetnim postupcima. Temeljem toga nalaza i citiranih odredbi ZIV-a prvostupanjski sud je pravilno utvrdio da je tuženik svojim postupcima povrijedio patentno pravo tužitelja, patente koji su tužitelju priznati od strane Saveznog zavoda za patente pod brojem P-322/85 s pravom prvenstva od 1. ožujka 1985. godine, odnosno 1. travnja 1987. godine i priznati od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH pod brojem P-920187 s pravom prvenstva od 1. ožujka 1985. i važnošću do 28. veljače 2005. godine i P-565/87 (bivši SZP) odnosno od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo pod brojem 920188 s pravom prvenstva od 1. 4. 1987. godine s važnošću do 31. ožujka 2007. godine. Kako je utvrđena neovlaštena upotreba patenta tužitelja od strane tuženika, tužitelju pripada licencna nagrada, jer neovlaštenim korištenjem zaštićenog patenta nosilac patenta izgubio je mogućnost ostvarenja dobiti koja se sastoji u licencnoj naknadi za ustupljena prava iz patenta. Kako je prvostupanjski sud na utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo i za svoju odluku naveo jasne i određene razloge koje prihvaća i ovaj žalbeni sud bez potrebe da se ponavljaju, to je žalba tuženika djelomično odbijena i potvrđena točka 1., 2. i 6. izreke presude, temeljem odredbe članka 368. ZPP-a.

U odnosu na točku 5. izreke a koja glasi da će se presuda objaviti u dnevnim listovima Večernjem listu i Jutarnjem listu po nastupanju pravomoćnosti presude na trošak tuženika, žalba tuženika je osnovana. Ovo iz razloga jer prema odredbi članka 127. ZIV-a izumitelj odnosno autor može tužbom kod nadležnog suda tražiti da bude naveden u prijavi i svim ispravama u skladu s članom 11. ZIV-a kao stvaralac, a u konkretnom slučaju iz tužbe proizlazi da tužitelj ne traži da putem suda bude naveden u prijavi i u svim ispravama u smislu te odredbe ZIV-a. Dakle, imajući u vidu odredbu članka 127. i 128. ZIV-a, prvostupanjski sud je pogrešno primijenio materijalno pravo, kada je odlučio da se presuda objavi u dnevnim listovima, pa je s obzirom na to u tom dijelu presudu valjalo preinačiti u smislu članka 373. ZPP-a.

Tužitelj žalbom pobija točku 3. i 4. izreke presude koju žalbu ovaj žalbeni sud ocjenjuje neosnovanom. Tužitelj navodi u žalbi da traži naknadu za bespravno korištenje svojih patenata od 1988. do 1994. godine, a prvostupanjski sud je ocijenio zahtjev tužitelja neosnovanim za vrijeme od 1989. do 1992. godine imajući u vidu nalaz vještaka financijske struke, koji se nalaz temelji na dokumentaciji iz 1993. i 1994. godine, jer za ranije godine nema potrebne dokumentacije. Za ostale godine naknadu nije bilo moguće utvrditi jer tužitelj nije platio predujam za dopunu nalaza, stoga je pravilno sud temeljem članka 221. ZPP-a odlučio kao u točki 3. izreke.

Tužitelj nema osnova za naknadu nematerijalne štete, imajući u vidu odredbu članka 11. ZIV-a, prema citiranoj odredbi moralno pravo stvaraoca je da kao stvaralac bude označen u prijavi, odnosno ispravama koje se odnose na patente. Tužitelj u prijavama nije označen kao izumitelj odnosno stvaralac i ne postoji zahtjev tužitelja da u prijavi u ispravama bude označen sukladno članku 11. ZIV-a pa stoga nema osnove za naknadu nematerijalne štete, jer nisu ispunjeni uvjeti iz članka 128. ZIV-a.

16.5. Penal - posebna naknada

Zakon o patentu propisuje da u slučaju **povrede imovinskog ili drugog prava** pronalazača **učinjene namjerno ili iz krajnje nepažnje**, pronalazač može od povredioca tražiti **naknadu do trostrukog iznosa** ugovorene, a ako nije ugovoreno, od odgovarajuće uobičajene naknade.

Prilikom odlučivanja o zahtjevu za plaćanje penala sud će uzimati u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito obim nastale štete, stepen krivice povredioca, obim ugovorene ili uobičajene naknade i preventivni cilj penala.

Ako je nastala šteta veća od penala, nosilac penala ovlašćen je da traži razliku do iznosa naknade potpune štete.

Cilj penala (civilne kazne) je da omogući pravedno obeštećenje pronalazaču u slučajevima kada je iznos stvarne štete i izmakle dobiti nemoguće dokazati ili je dokazivanje skopčano sa velikim teškoćama i nerealno je.

16.6. Posebno o naknadi nematerijalne štete

Nezavisno od naknade imovinske štete, kao i u slučaju da takve štete nema, pronalazač može tražiti da se, po opštim pravilima o naknadi štete i odgovornosti za štetu, dosudi **pravična novčana naknada za pretrpljenu duševnu bol** zbog povrede njegovih moralnih prava.

Prilikom odlučivanja o zahtjevu, sud će uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito intenzitet i trajanje duševne boli prouzrokovane povredom moralnog prava.

17. Privremene mjere

17.1. Uslovi za određivanje privremenih mjera

Zakon o patentu je propisao vrste privremenih mjera i uslove za njihovo određivanje, tako da se u sudskim postupcima za zaštitu patenta ne primjenjuju sudske mjere obezbjeđenja propisane zakonima o parničnom postupku entiteta i Brčko Distrikta, niti privremene mjere propisane Zakonom o izvršnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine.

Zbog povrede prava iz Zakona o patentu sud će odrediti privremenu mjeru radi obezbjeđenja zahtjeva, **pod uslovom** da je predlagač učinio vjerovatnim da je:

- a) nosilac prava iz Zakona o patentu i
- b) njegovo pravo povrijeđeno, ili da prijeti stvarna opasnost od povrede.

Osim ova dva navedena uslova koji moraju biti ispunjeni kumulativno, nosilac prava mora učiniti vjerovatnom i jednu od sljedećih pretpostavki:

- a) opasnost da će ostvarivanje zahtjeva biti onemogućeno ili znatno otežano,
- b) da je privremena mjera potrebna radi sprečavanja nastanka štete koju će biti kasnije teško popraviti, ili
- c) da pretpostavljeni povredilac, izricanjem privremene mjere koja bi se kasnije u postupku pokazala kao neopravdana, ne bi pretrpio veće negativne posljedice od onih koje bi bez izricanja takve privremene mjere pretrpio nosilac prava.

17.2. Vrste privremenih mjera

Za obezbjeđenje zahtjeva zbog povrede prava iz Zakona o patentu sud može odrediti bilo koju privremenu mjeru kojom može postići cilj obezbjeđenja, a naročito da se:

- a) pretpostavljenom povrediocu zabrane radnje kojima se povređuje pravo iz ovog Zakona,
- b) oduzmu, uklone iz prometa i pohrane predmeti povrede i sredstva povrede koji su isključivo ili u pretežnoj mjeri namijenjeni, odnosno upotrebljavaju se za čišćenje povreda.

U praksi se dešava da se predloži određivanje obje navedene mjere, a na sudu je ocjena da li će usvojiti prijedlog i odrediti obje mjere.

17.3. Specifičnosti privremenih mjera u odnosu na rješenja iz zakona o parničnim postupcima

Privremene mjere u postupcima za zaštitu intelektualnog vlasništva imaju karakter odbrambenih, zaštitnih ili preventivnih mjera. Izuzetno, imaju i karakter kaznenih mjera.

Privremene mjere za obezbjeđenje zahtjeva zbog povrede prava iz Zakona o patentu sud može odrediti i kada je njihova sadržina identična jednom od tužbenih zahtjeva. Inače, kada je privremena mjera identična tužbenom zahtjevu, sud je u pravilu ne može dozvoliti (osim kod smetanja posjeda i u radnim sporovima), jer je na taj način riješio i o tužbenom zahtjevu odnosno prejudicirao tužbeni zahtjev. Međutim, kod privremenih mjera iz oblasti patenata postoje razlozi zbog kojih je zakonodavac sam propisao ovaj izuzetak a to je: vrsta prava koja se štite, prava se stiču u postupku kod nadležnog organa, što olakšava dokazivanje jer se izdaju odgovarajuće isprave i prava se objavljuju u Službenom glasniku čime se obezbjeđuje publicitet, obaveza plaćanja takse, a i država ima pojačanu odgovornost za zaštitu, i prava su od značaja za privredni promet.

Privremena mjera se, u postupku zaštite prava na patent, može donijeti i bez prethodnog obavještanja i saslušanja protivne strane.

Nosilac prava koji predlaže da se donese privremena mjera bez prethodnog obavještanja i saslušanja protivne strane dužan je, osim prethodno navedenih uslova, učiniti vjerovatnim da bi bilo kakvo odgađanje izricanja privremene mjere prouzrokovalo nosiocu prava nastanak štete koju bi bilo teško popraviti. U slučaju izri-

canja privremene mjere pod navedenim usovima, sud će rješenje o privremenoj mjeri dostaviti suprotnoj strani odmah poslije njenog provođenja.

Sušтина ove mjere je da se ona izvršava bez prethodnog obavješćavanja lica protiv koga se izriče kako bi se spriječilo da se unište ili uklone dokazi (roba, alat kojima se vrši povreda prava).

Ako je mjera određena prije podnošenja tužbe, sud će u rješenju odrediti i rok u kojem predlagač mora podnijeti tužbu radi opravdanja te mjere. Rok ne može biti duži od 20 radnih dana, odnosno 31-og kalendarskog dana od dana dostavljanja rješenja predlagaču, zavisno od toga koji rok ističe kasnije.

Na zahtjev lica protiv kojeg je pokrenut postupak za izricanje privremene mjere sud može, na teret podnosioca zahtjeva za izricanje privremene mjere, odrediti odgovarajući iznos kao sredstvo obezbjeđenja za slučaj neosnovanosti tog zahtjeva.

17.4. Prigovor na odluku o privremenoj mjeri

Zakonom o patentu je propisano da se u postupku za izricanje privremene mjere primjenjuju odredbe zakona o parničnom postupku, ako ovim zakonom nije drukčije određeno, kao i da je postupak u vezi s izricanjem privremene mjere hitan.

Prema odredbama Zakona o patentu, pravni lijek protiv odluka povodom prijedloga za određivanje privremenih mjera je prigovor. Sud mora odlučiti o prigovoru protiv rješenja o privremenoj mjeri u roku od mjesec dana od dana podnošenja odgovora na prigovor, odnosno od isteka roka za podnošenje tog odgovora.

Rok za podnošenje prigovora i davanje odgovora na prigovor nije propisan Zakonom o patentu pa se u pogledu tih rokova, a u smislu odredbi Zakona o patentu, imaju primijeniti odredbe zakona o parničnom postupku entiteta i Brčko Distrikta kojima su regulisane sudske mjere obezbjeđenja, odnosno u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine odredbe Zakona o izvršnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine kojima su regulisane privremene mjere.

Prema odredbama navedenih zakona, rok za izjavljivanje prigovora, odnosno žalbe protiv rješenja o određivanju privremene mjere je 8 dana od dana dostavljanja rješenja a rok za davanje odgovora na prigovor, odnosno žalbu je 3 dana.

Prema odredbama zakona o parničnom postupku entiteta i Brčko Distrikta, kao i prema odredbama Zakona o izvršnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, žalba ne odlaže izvršenje rješenja o određivanju privremene mjere.

Zakonom o patentu nije propisano koji je sud nadležan za odlučivanje o prigovoru, odnosno žalbi, pa se i po tom pitanju imaju primijeniti odredbe navedenih zakona o parničnom postupku kojima je propisano da o žalbi protiv prvostepenog rješenja o mjeri obezbjeđenja odlučuje drugostepeni sud. U smislu odredbi zakona o parničnom postupku entiteta žalba nije dozvoljena protiv rješenja o određivanju mjere

obezbjeđenja koje je u prvom stepenu donio okružni, odnosno kantonalni sud ili vrhovni sudovi entiteta.

Sudska praksa

Viši privredni sud u Beogradu

Viši trgovinski sud

Viši privredni sud

Iž.2057/08-a

14.08.2008

Za ocenu aktivne legitimacije predlagača privremene mere radi zaštite patenta nije relevantno samo da je doneto rešenje kojim se rešenje o priznanju patenta oglašava ništavim. Važno je utvrditi i kada to rešenje proizvodi pravno dejstvo poništavanjem pravnih posledica koje je rešenje o priznanju prava proizvelo.

Iz obrazloženja

„Prvostepeni sud svoju odluku o tome da izvršni poverioci nemaju aktivnu legitimaciju zasniiva na činjenicama koje je saznao od Zavoda za intelektualnu svojinu, pre svega da je rešenje o priznanju patenta oglašeno ništavim. Ne vrši uvid u navedeno rešenje niti vrši ocenu tog dokaza, jer njega nema u spisima, niti je ono priloženo uz dopis Zavoda za intelektualnu svojinu. Dopis Zavoda ne dostavlja strankama, pa ni izvršnim poveriocima, kako bi se o tvrdnjama iz dopisa izjasnili. Ne razmatra kada rešenje kojim se rešenje o priznanju prava oglasi ništavim proizvodi pravne posledice, a prema članu 259. Zakona o opštim upravnom postupku oglašavanjem rešenja ništavim poništavaju se i pravne posledice koje je to rešenje proizvelo. Ne utvrđuje činjenice koje se odnose na konačnost i pravosnažnost te odluke i značaj u odnosu na pravno stečeno rešenjem o priznanju prava i upisom u odgovarajući registar. Bez toga, prvostepeni sud nije ni imao mogućnost da pravilno primeni materijalno pravo i odluči o predlogu za određivanje privremene mere, ocenjujući da li izvršni poverioci zaista imaju ili nemaju aktivnu legitimaciju za vođenje spora po tužbi zbog povrede patenta, a time i za podnošenje predloga za određivanje privremene mere prije pokretanja tog spora.

U tom kontekstu relevantni propisi su ne samo odredbe Zakona o patentima, već i odredbe zakona iz oblasti upravnog prava, odnosno Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima koje se odnose na konačnost i pravosnažnost upravnih akata, kao i na pravne posledice donošenja rešenja kojim se oglašava ništavim rešenje o priznanju prava.

Viši privredni sud u Beogradu

Viši trgovinski sud

Viši privredni sud

Iž. 935/09

13.04.2009. godine

Pokretanje postupka radi oglašavanja ništavim rešenja o priznanju patenta, po Zakonu o patentima, nije razlog za obavezni prekid parničnog postupka po tuž-

bi zbog povrede. Parnični sud može, ali ne mora taj postupak prekinuti. Nije celishodno prekidati postupak po predlogu za određivanje privremene mere, jer se uvek može podneti nov predlog, a u tom postupku ne postoje smetnje za odlučivanje, niti se može isticati prigovor presuđene stvari.

Iz obrazloženja

Bez uticaja su žalbeni navodi izvršnih poverilaca da su se stekli uslovi za prekid postupka. Kao što je navedeno, Zakonom o patentima za slučaj pokretanja postupka radi oglašavanja ništavim rešenja o priznanju prava, nije predviđen obavezni prekid. Primenom odredbi Zakona o parničnom postupku, on bi se mogao prekinuti na osnovu člana 215. tog zakona. Ova odredba se odnosi na prekid parničnog postupka, postupka po tužbi zbog povrede prava. Nema razloga da se ista shodno primeni na postupak po predlogu za određivanje privremene mere koji se vodi po odredbama izvršnog postupka. Ovo zato što pravosnažna odluka o privremenoj meri nema ista dejstva kao pravosnažna presuda o povredi prava, pa poverioci, u svako doba, odnosno kada ocene da su se okolnosti promenile, mogu podneti novi predlog za određivanje mere iste sadržine prema istim licima, a u tom postupku se neće moći sa uspehom isticati prigovor presuđene stvari.

18. Obezbjeđenje dokaza

U Zakonu o patentu sadržane su i odredbe o obezbjeđenju dokaza. Pravilo je da se dokazi izvode na glavnoj raspravi. Međutim, postoje situacije da se na glavnoj raspravi neće moći izvesti ili da će tada izvođenje dokaza biti otežano, a nekada je potrebno izvesti dokaze nakon pravosnažnog okončanja postupka, ako je to potrebno radi pokretanja postupka po vanrednim pravnim lijekovima. U takvim slučajevima moguće je podnošenje prijedloga za obezbjeđenje dokaza za koje se može pretpostaviti da će biti korisni za utvrđivanje činjenica, na način da se mimo glavne rasprave izvedu i o tome sačini zapisnik koji će se na glavnoj raspravi pročitati.

Na osnovu prijedloga stranke za obezbjeđenje dokaza sud će donijeti rješenje o obezbjeđenju dokaza ako predlagač učini vjerovatnim da:

- a) je nosilac prava iz Zakona o patentu,
- b) je njegovo pravo povrijeđeno, ili da prijeti stvarna opasnost od povrede,
- c) će dokazi o toj povredi biti uništeni, ili kasnije neće moći biti izvedeni, ili da će njihovo kasnije izvođenje biti otežano.

Nosilac prava koji traži da se donese rješenje o obezbjeđenju dokaza bez prethodnog obavještanja i saslušanja suprotne stranke dužan je, osim prethodno navedenih uslova, učiniti vjerovatnim i postojanje opasnosti da će dokazi o povredi, zbog radnji protivnika, biti uništeni, ili se kasnije neće moći izvesti. U ovom slučaju sud će rješenje o obezbjeđenju dokaza dostaviti suprotnoj strani odmah poslije izvođenja dokaza.

U postupku obezbjeđenja dokaza sud može rješenjem odrediti izvođenje bilo kojeg dokaza, a naročito:

- a) uviđaj prostorija, poslovne dokumentacije, inventara, baza podataka, kompjuterskih memorijskih jedinica ili drugih stvari,
- b) oduzimanje uzoraka predmeta povrede,
- c) pregled i predaju dokumenata,
- d) određivanje i saslušanje vještaka,
- e) saslušanje svjedoka.

Obezbjeđenje dokaza može se tražiti i nakon pravosnažno okončanog postupka, ako je to potrebno radi pokretanja postupka po vanrednim pravnim lijekovima ili za vrijeme takvog postupka.

U postupku obezbjeđenja dokaza, prema Zakonu o patentu, primjenjuju se odredbe zakona o parničnom postupku, a koje se odnose na sudske mjere obezbjeđenja.

Postupak obezbjeđenja dokaza je hitan.

18.1. Prava protivnika predlagača

Ako se kasnije pokaže da je prijedlog za obezbjeđenje dokaza neopravdan, ili ako nosilac prava taj prijedlog ne opravda, protivna strana ima pravo da traži:

- a) vraćanje oduzetih predmeta,
- b) zabranu upotrebe pribavljenih informacija,
- c) naknadu štete.

Sud mora u postupku obezbjeđenja dokaza obezbijediti zaštitu povjerljivih podataka stranaka i voditi brigu o tome da se sudski postupak ne zloupotrijebi isključivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka suprotne strane.

18.2. Sredstvo obezbjeđenja za suprotstavljenu stranku

Na zahtjev lica protiv kojeg je pokrenut postupak za obezbjeđenje dokaza sud može, na teret predlagača te mjere, odrediti odgovarajući iznos kao sredstvo obezbjeđenja za slučaj neosnovanosti tog prijedloga.

19. Dužnost obavještanja

Sud može u toku parnice, zbog povrede prava iz Zakona o patentu, na osnovu opravdanog zahtjeva jedne od stranaka odrediti povrediocu prava da dostavi podatke o izvoru i distribucionim kanalima robe ili usluga kojima se povređuje pravo iz ovog zakona.

Sud može odrediti da gore navedene podatke dostave sudu i lica koja u obimu komercijalne djelatnosti posjeduju robu, koriste usluge ili daju usluge za koje se sumnja da se njima vrijeđa pravo iz Zakona o patentu, kao i lica koje je od nekog od navedenih lica označeno kao umiješano u proizvodnju, izradu i distribuciju robe ili davanje usluga za koje se sumnja da se njima vrijeđa pravo iz ovog zakona.

20. Izvođenje dokaza

Kada sud rješenjem odluči da će se izvesti predloženi dokaz koji se nalazi kod suprotne strane, ta strana dužna je da na zahtjev suda preda dokazna sredstva kojima raspolaže. Dokazna sredstva koja je suprotna strana dužna predati na zahtjev suda odnose se i na bankovnu, finansijsku i poslovnu dokumentaciju koja se nalazi pod kontrolom suprotne strane, pod uslovom da se radi o povredi prava koja dostiže obim komercijalne djelatnosti.

Sud je dužan da poslije izvođenja dokaza obezbijedi zaštitu povjerljivih podataka stranaka i da vodi brigu o tome da se sudski postupak ne zloupotrijebi isključivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka suprotne stranke.

U postupku izvođenja dokaza primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o parničnom postupku.

20.1. Teret dokazivanja

Ako je predmet povrede patentom zaštićeni postupak za proizvodnju nove materije, smatraće se, dok se ne dokaže suprotno, da je svaka jednaka materija ili materija jednakog sastava proizvedena zaštićenim postupkom. Teret dokazivanja pada na tuženog koji takvu supstancu ili kompoziciju proizvodi.

20.2. Hitnost postupka

Postupak zbog povrede prava iz Zakona o patentu je hitan.

Na zahtjev suda ili neke od stranaka u postupku zbog povrede patenta, Institut će odmah uzeti u rad zahtjev za proglašenje rješenja o priznanju patenta ništavim, odnosno Komisija za žalbe uzeće u rad žalbu, ako su zahtjev za proglašenje rješenja o priznanju patenta ništavim, odnosno žalba podneseni prije ili u toku parnice i hitno po njemu postupati.

Sud će, s obzirom na okolnosti slučaja, odlučiti da li će odrediti prekid postupka do konačne odluke o zahtjevu za proglašenje rješenja o priznanju patenta ništavim.

Na postupke zbog povrede patenta primjenjuju se odredbe zakona o parničnom postupku, odnosno zakona o izvršnom postupku.

21. Zaštita patenta u carinskom postupku – carinske mjere

Zaštita i sprečavanje povrede prava iz patenta može se ostvariti i u carinskom postupku i to:

1. po zahtjevu nosioca patenta i
2. po službenoj dužnosti

Carinski postupak u vezi sa robom kojom se povređuju prava iz Zakona o patentu je hitan.

21.1. Postupanje po zahtjevu nosioca prava

Nadležni carinski organ po zahtjevu nosioca isključivih prava preduzima mjere u cilju zabrane uvoza, izvoza i tranzita robe kojima se povređuju prava iz Zakona o patentu.

Nosilac isključivih prava prema ovom zakonu, koji opravdano sumnja da će doći do uvoza, tranzita ili izvoza robe proizvedene suprotno odredbama ovog zakona, može kod organa nadležnog za poslove carine (u daljnjem tekstu: carinski organ) podnijeti zahtjev (sa svim neophodnim podacima propisanim zakonom) za zaštitu svojih prava putem carinskih mjera privremenog zadržavanja robe od daljnjeg puštanja u promet (postupanje po zahtjevu).

Ako carinski organ udovolji ovom zahtjevu, on o tome obavještava sve carinske ispostave i nosioca prava.

Zahtjev koji podnosi nosilac isključivih prava za zaštitu prava pred carinskim organom mora da sadrži zakonom propisane podatke o podnosiocu zahtjeva, detaljan opis robe, dokaze da je podnosilac zahtjeva, odnosno njegov ovlašćenik nosilac isključivog prava iz Zakona o patentu i dokaze o tome da je njegovo isključivo pravo vjerovatno povrijeđeno, kao i druge podatke važne za odlučivanje o zahtjevu kojima raspolaže podnosilac.

Ako carinska ispostava prilikom provođenja carinskog postupka nađe robu koja odgovara opisu robe iz odluke nadležnog carinskog organa, ona će tu robu privremeno zadržati od daljnjeg puštanja u promet. Odluka o privremenom zadržavanju robe uručuje se nosiocu prava i njenom uvozniku. U odluci o zadržavanju robe određuje se da se spostvenik robe, odnosno lice koje je ovlašćeno za raspolaganje robom, u roku deset radnih dana od dana privremenog zadržavanja, može izjasniti o tome da li se radi o robi kojom se vrijeđa pravo iz Zakona o patentu.

Ako carinski organ ne primi pisano izjašnjenje spostvenika ili lica ovlašćenog za raspolaganje robom u navedenom roku, može na zahtjev i o trošku nosioca prava oduzeti i uništiti robu.

Ako spostvenik robe ili lice ovlašćeno za raspolaganje robom u roku deset radnih dana podnese izjavu da se ne radi o robi kojom se vrijeđa pravo iz Zakona o pa-

tentu, nosilac prava može u roku deset radnih dana od primanja obavještenja o takvoj izjavi podnijeti tužbu zbog povrede prava. Ako posebne okolnosti slučaja to opravdavaju, carinski organ može, na zahtjev nosioca prava, odrediti dodatni rok za podnošenje tužbe, koji ne može biti duži od deset radnih dana.

Ako nosilac prava ne podnese tužbu, privremeno zadržana roba pušta se u traženu carinski dozvoljenu upotrebu, odnosno promet, pod uslovom da su ispunjeni svi drugi zakonom propisani uslovi.

Ako nosilac prava podnese tužbu i nadležni sud donese odluku o privremenoj mjeri zadržavanja robe u roku deset radnih dana, carinski organ donosi odluku o zapljeni robe do donošenja pravosnažne sudske odluke.

Ako nosilac prava podnese tužbu, a nadležni sud ne donese privremenu mjeru zadržavanja robe u roku deset radnih dana, sopstvenik privremeno zadržane robe ili lice ovlašćeno za raspolaganje njome ima pravo da zahtijeva oslobađanje te robe ako položi sredstva obezbjeđenja u iznosu dovoljnom za eventualnu naknadu štete nosiocu prava, pod uslovom da su ispunjeni svi ostali uslovi za oslobađanje te robe.

21.2. Postupanje po službenoj dužnosti

Privremeno zadržavanje robe carinska ispostava može izvršiti i po službenoj dužnosti ako u provođenju carinskog postupka u vezi sa uvozom, tranzitom ili izvozom robe opravdano posumnja da su određenom robom povrijeđena prava prema Zakonu o patentima.

U tom slučaju carinska ispostava će privremeno zadržati puštanje te robe u promet i o tome obavijestiti carinski organ (postupanje po službenoj dužnosti).

Carinski organ pismeno obavještava nosioca prava u roku pet radnih dana od dana zadržavanja robe o zadržavanju robe, o sumnji da se radi o povredi njegovih prava i o mogućnosti podnošenja zahtjeva za zaštitu njegovih prava putem carinskih mjera zadržavanja robe od daljnjeg puštanja u promet.

Ako nosilac prava podnese zahtjev sa svim propisanim podacima i dokazima koje zahtjev mora sadržavati, kao i u slučaju podnošenja zahtjeva samoinicijativno, roba se privremeno zadržava za daljnjih deset radnih dana. Nosilac prava ili lice koje on ovlasti mora u tom roku izvršiti pregled i kontrolu robe i prateće dokumentacije u obimu koji je potreban za utvrđivanje njegovih zahtjeva i za ostvarivanje sudske zaštite njegovih prava, uz obezbjeđenje zaštite povjerljivih podataka. Pravo na pregled i kontrolu ima i njen uvoznik.

Ovaj postupak se ne primjenjuje na uvoz, tranzit ili izvoz robe u malim količinama namijenjenim za privatnu i nekomercijalnu upotrebu, koje se unose ili iznose kao dio ličnog prtljaga ili šalju u malim pošiljkama.

U postupku zaštite pred carinskim organom putem carinskih mjera ne odlučuje se meritorno o postojanju povrede prava, već o tome odlučuje nadležni sud.

21.3. Primjena drugih carinskih propisa

Primjena propisa iz Zakona o patentu u carinskom postupku u vezi sa robom kojom se povređuju prava iz ovog zakona ne isključuje primjenu ostalih važećih carinskih propisa.

Propise o provođenju carinskih mjera iz Zakona o patentu donosi Savjet ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

22. Prelazna rješenja za Zakon o patentu

Priznati patenti upisani u Registar patenata u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine do dana određenog za primjenu Zakona o patentu³¹ ostaju na snazi i na njih će se primjenjivati odredbe ovog zakona.

Prijave patenata koje su Institutu podnesene prije 27. februara 2002. godine, a po kojima postupak nije okončan, bit će odbijene, odnosno odbačene u dijelu u kojem se zahtijeva zaštita materija ili smjesa u liječenju ljudi ili životinja.

Upotreba materija ili smjesa za proizvodnju lijeka za ljude ili životinje ne predstavlja povredu patenta za pronalazak te materije ili smjese ako je prijava za priznanje patenta za taj pronalazak podnesena do 27. februara 2002. godine.

Uz izuzetak propisa iz člana 58. stav 3. Zakona o patentu (postupak po zahtjevu za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti) i člana 116. stav 2. ovog zakona (propise o provođenju carinskih mjera iz ovog zakona donosi Savjet ministara na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine) provedbene propise za izvršenje ovog zakona donijet će direktor Instituta u roku šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Provedbene propise čine: Pravilnik o postupku za priznanje patenta i konsenzualnog patenta, Odluka o posebnim troškovima postupka za sticanje i održavanje prava industrijskog vlasništva, Odluka o uslovima za upis u registre zastupnika za zaštitu industrijske svojine, Pravilnik o stručnom ispitu za zastupnike za zaštitu industrijske svojine i Odluka o naknadi za rad u Komisiji za žalbe.

Odredbe člana 58. do 64. koje se odnose na svjedodžbu o dodatnoj zaštiti koja se može izdati u slučaju kada je osnovni patent priznat za lijek namijenjen ljudima ili životinjama ili za sredstvo za zaštitu bilja, za čije je stavljanje u promet potrebno prethodno odobrenje nadležnog organa, počet će se primjenjivati

³¹ „Službeni glasnik BiH“, broj 53/10

vati nakon datuma određenog za primjenu ovog zakona (od 1. januara 2011. godine).

Početak primjene ovog zakona prestaju važiti odredbe Glave II – Vrste prava industrijske svojine Odjeljak 1. Patent (čl. 19. do 68.) Zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini³², kao i odredbe koje se mogu u skladu s tim primijeniti na patent.

Izuzetno, Zakon o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini primjenjivaće se i dalje na postupke za priznanje patenta koji su počeli prije stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe međunarodnih ugovora u vezi s patentima, kojima je pristupila Bosna i Hercegovina, primjenjuju se na predmete koje tretira ovaj zakon a u slučaju sukoba s odredbama ovog zakona primjenjuju se odredbe međunarodnih ugovora.

Odredbe čl. 99. i 100. ovog zakona i odgovarajuće odredbe Zakona o žigu, Zakona o industrijskom dizajnu i Zakona o oznakama geografskog porijekla, kojima se uređuje Komisija za žalbe Instituta, primjenjuju se na način da se formira jedna komisija za žalbe.

³² „Službeni glasnik BiH“, br. 3/02 i 29/02

Prilog 1.

Lista važnih internet adresa:

1. Lista ustanova za intelektualnu svojinu koje imaju svoje baze podataka o patentima koje su dostupne on-line, i to besplatno, može se pronaći na internetskoj stranici: www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp.
2. Svi obrasci za postupanje pred Institutom za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine su dostupni na adresi: www.ipr.gov.ba

Prilog 2.

Literatura:

1. Zakon o patentu, objavljen u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, br. 53/10.
2. Objašnjenja nacrtu Zakona o patentu
3. Pravilnik o postupku za priznanje patenta i konsenzualnog patenta, objavljen u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, br. 105/10.
4. Zakon o osnivanju instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, objavljen u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, br. 43/04.
5. Zakon o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini, objavljen u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, br. 3/02 i 29/02.
6. Vesna Besarović, Intelektualna svojina, industrijska svojina i autorsko pravo, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Beogradu
7. Slobodan M. Marković, Pravo intelektualne svojine, „Magistrat“ i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
8. Bilteni i objavljena sudska praksa Vrhovnog suda SR Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog suda Hrvatske, te Viših trgovinskih (privrednih) sudova Srbije i Hrvatske.

OBLAST: D

INDUSTRIJSKI DIZAJN

Pripremila Zvezdana Antonović, sudija Suda BiH

UVOD

U pravu industrijske svojine industrijski dizajn je intelektualna kreacija isključivo estetskog karaktera. Industrijski dizajn je intelektualno dobro jer je rezultat intelektualnog stvaralačkog rada. Isključivo je estetskog karaktera jer su za stjecanje pravne zaštite u pravu industrijskog dizajna funkcionalna svojstva i uopće tehnička rješenja estetski oblikovanog proizvoda pravno irelevantna.

Zakonom o industrijskom dizajnu³³ propisani su uvjeti za zaštitu industrijskog dizajna, način stjecanja, održavanja, sadržaj, evidencija prometa i prestanak industrijskog dizajna. Ovaj zakon se primjenjuje i na industrijski dizajn međunarodno registriran za teritoriju BiH na osnovu Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna.

Zakonom je precizirana distinkcija između industrijskog dizajna koji je namijenjen za industrijsku, odnosno zanatsku proizvodnju i dizajna koji ima isključivo estetske karakteristike koje se ne proizvode na industrijski, odnosno zanatski način i koje predstavljaju umjetničko djelo koje se štiti kao autorsko djelo.

Ovaj zakon je donesen uz uvažavanje principa i obaveza preuzetih potpisivanjem međunarodnih ugovora i to:

- Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna
- Lokarnski sporazum o uspostavljanju međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn
- Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojen na diplomatskoj konferenciji 2. jula 1999. godine koji je Bosna i Hercegovina ratificirala - stupio na snagu za BiH 27.12.2008. godine
- TRIPS - Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (stupio na snagu 1. januara 1995. godine)
- Direktiva broj 98/71/EC Evropskog parlamenta i Vijeća ministara od 13. oktobra 1998. godine o pravnoj zaštiti dizajna
- Uredba Vijeća ministara broj 6/2002 od 12. decembra 2001. godine o komunitarnom dizajnu

³³ (objavljen dana 29.05.2010.godine u „Službenom glasniku BiH“, broj 53/10)

- Uredba Evropske komisije broj 2245/2002 od 21. oktobra 2002. godine radi primjene Uredbe Vijeća Evropske unije broj 6/2002 o komunitarnom pravu
- Odluka Vijeća ministara broj 2006/954/EC od 18. decembra 2006. godine kojom se potvrđuje pristupanje Ženevskom aktu Haškog sporazuma o međunarodnom registriranju industrijskih dizajna Evropske zajednice usvojenom u Ženevi 2. jula 1999. godine

Odredbe međunarodnih ugovora u vezi s industrijskim dizajnom kojima je pristupila BiH primjenjuju se na predmete koje tretira ovaj zakon. U slučaju sukoba s odredbama ovog zakona primjenjuju se odredbe međunarodnih ugovora.

Početak primjene ovog zakona, tj. od 01.01.2011. godine, prestaju da važe odredbe POGLAVLJA II VRSTE PRAVA industrijskog vlasništva ODJELJAK 3-Industrijski dizajn (član 97. do 115.) Zakona o industrijskom vlasništvu u BiH³⁴ koje se odnose na industrijski dizajn. Izuzetno, na sve upravne postupke u vezi sa industrijskim dizajnom koji nisu okončani do dana početka primjene ovog zakona primjenjuju se odredbe Zakona o industrijskom vlasništvu BiH.

1. Pojam industrijskog dizajna

Industrijski dizajn je isključivo pravo na vanjski izgled proizvoda. Dizajn predstavlja dvodimenzionalni ili trodimenzionalni izgled cijelog proizvoda ili njegovog dijela koji je određen vizualnim karakteristikama, poput linija, kontura, boja, oblika, teksture, materijala, od kojih je proizvod sačinjen ili ukrašen, kao i njihovom kombinacijom.

Industrijski dizajn povećava vrijednost proizvoda, čini ga privlačnim i dopadljivim kupcima, pa čak može biti jedini razlog za kupovinu.

1.1. Podjela industrijskog dizajna

Iz aspekta prava industrijske svojine najznačajnije podjele industrijskog dizajna vrše se prema kriterijima broja dimenzija i predmeta industrijskog dizajna. Tako prema kriteriju broja dimenzija razlikujemo dvodimenzionalni i trodimenzionalni dizajn, a prema predmetu dizajna razlikujemo industrijski dizajn industrijskog ili zanatskog proizvoda, ambalaže, grafičkih simbola i tipografskih oznaka.

a) Dvodimenzionalni dizajn

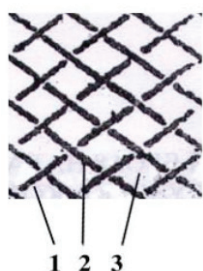
Dvodimenzionalni dizajn je tvorevina zanatskog ili industrijskog oblikovanja koju karakterišu dvije dimenzije: dužina i širina. Naziva se i uzorkom. Uzorak može da bude u vidu slike ili crteža. Slika ili crtež su novo grafičko rješenje koje se može prenijeti na industrijski ili zanatski proizvod ili njegov dio. Osim izbora i rasporeda

³⁴ (Službeni glasnik BiH, 3/02 i 29/02)

boja, osnov distinktivnosti uzorka u odnosu na sličan dvodimenzionalni dizajn je upotreba ornamenata. Ornamenat može biti geometrijski i naturalistički.

Dvodimenzionalni dizajn se koristi u proizvodnji tkanina, tepiha, zavjesa i drugih industrijskih ili zanatskih proizvoda gde je površina proizvoda posebno značajna.

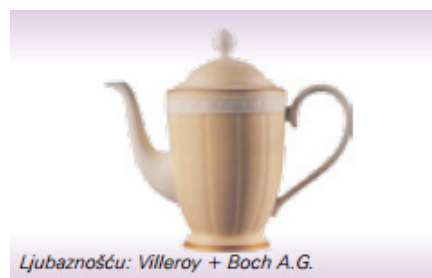
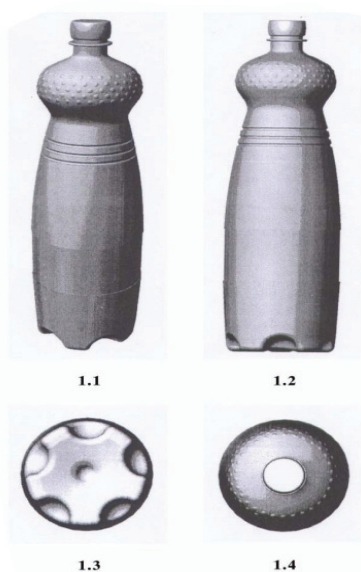
Primjer: Šara za tekstil



b) Trodimenzionalni dizajn

Naziva se i modelom. Pod modelom se podrazumijeva oblik tijela. Oblik tijela je plastična forma u prostoru koja predstavlja nov spoljni oblik industrijskog ili zanatskog proizvoda. To bi npr. bio novi model automobila, stonje lampe, kancelarijskog namještaja, telefonskog aparata i dr. Oblik tijela i spoljni oblik proizvoda su jedno te isto.

Primjer: Boca



Sudska praksa:

1. Predmet zaštite modela (dizajna) je vanjski oblik industrijskog proizvoda. Povredom modela smatra se i njegovo oponašanje.³⁵

Pošto se modelom (zaštićenim industrijskim dizajnom) štiti novi vanjski oblik određenog industrijskog proizvoda, dok nije bitan tehnološki učinak modela, to oponašanje modela postoji ako prosječan kupac proizvoda mora kod vanjskog oblika obratiti osobitu pažnju da bi uočio razliku između dvaju proizvoda.

“Tužitelj predmetnom tužbom traži da se utvrdi da je tuženik svojim proizvodom (rasvjetno tijelo) pod nazivom WINNER tip LVR 18 počinio povredu prava na model i prezentiranjem kupcima proizvoda tužitelja izvršio djelo nepoštenog tržnog natjecanja. Traži također naknadu na ime nematerijalne štete u iznosu od 1.400,00 kn.“

2. Uvjeti za zaštitu

Industrijski dizajn mora biti registriran da bi bio zaštićen.

Zakon o industrijskom dizajnu pruža zaštitu dizajnu ako je nov i ako ima individualan karakter.

2.1. Novost dizajna

Dizajn je nov ako identičan dizajn nije postojao dostupan javnosti bilo gdje u svijetu prije dana podnošenja prijave za priznanje industrijskoga dizajna za taj dizajn ili ako nema ranije podnesene prijave za priznanje istovjetnog industrijskoga dizajna.

Dizajni su istovjetni ako se razlikuju samo u nebitnim detaljima. Razlika u nebitnim detaljima postoji ako informirani korisnik na prvi pogled ne razlikuje dizajne.

Informirani korisnik ili potrošač označava fizičku osobu koja se redovito susreće sa proizvodom.

Sudska praksa:

Povredom zaštićenog modela smatra se i oponašanje zaštićenog modela. Oponašanje postoji ako prosječan kupac robe može uočiti razliku između dva modela samo ako obrati osobitu pažnju. Ako je razlikovanje između dvaju modela prosječnom kupcu moguće uz upotrebu obične pažnje, nema povrede zaštićenog modela, odnosno oponašanja modela.³⁶

³⁵ Odluka Vrhovnog trgovačkog suda Hrvatske VTS RH Pž-755/97 od 16. ožujka 1999

³⁶ Odluka Vrhovnog trgovačkog suda Hrvatske VTS RH Pž-719/98 od 25. kolovoza 1998

“Predmetnom tužbom tužitelj traži da se utvrdi da je tuženik izradom i oponašanjem te puštanjem u promet ‘Data mapa za kompjuterske liste’ koje sadrže mehanizme koji u svemu sličie i oponašaju zaštićene modele tužitelja, povrijedio tužiteljevo pravo zaštićenih modela pod nazivom ‘Mehanizam za male uredske mape’ i ‘Klizač za uredske mape’, te da se tuženiku zabrani svaka daljnja izrada i oponašanje, te puštanje u promet ‘Data mapa za kompjuterske listove’ i obveže na naknadu štete, te presuda objavi u javnom tisku na trošak tuženika.”

2.2. Individualni karakter dizajna

Dizajn ima individualan karakter ako se ukupan vizualni utisak koji ostavlja na informiranog korisnika razlikuje od ukupnog utiska koji na tog korisnika ostavlja bilo koji drugi dizajn, a koji je postao dostupan javnosti prije dana podnošenja prijave za priznanje industrijskog dizajna ili dana priznatog prava prvenstva suprotstavljenog industrijskog dizajna.

2.3. Dizajn proizvoda kao sastavni dio složenog proizvoda

Dizajn primijenjen na proizvodu ili sadržan u proizvodu koji čini sastavni dio složenog proizvoda, smatrat će se da je nov i da ima individualni karakter:

- a) ako sastavni dio koji je ugrađen u složeni proizvod ostaje vidljiv tokom redovne upotrebe složenog proizvoda i
- b) ako vidljive karakteristike sastavnog dijela ispunjavaju uvjete novosti i individualnog karaktera.

Redovna upotreba predstavlja upotrebu krajnjeg korisnika pri čemu se isključuje održavanje, servisiranje ili popravak proizvoda.

2.4. Dostupnost javnosti

Dizajn je dostupan javnosti ako je objavljen, izlagan, korišten u prometu robe i usluga ili na drugi način otkriven prije podnošenja prijave za priznanje industrijskog dizajna ili datuma prvenstva, ako je traženo.

Neće se smatrati da je dizajn dostupan javnosti ako je otkriven trećoj osobi pod izričitim uvjetima čuvanja tajnosti, odnosno ako je dizajn otkrio autor, njegov pravni sljednik ili treća osoba koja je informaciju dobila od autora ili njegovog pravnog sljednika, pod uvjetom da je od trenutka kada je izvršeno otkrivanje dizajna proteklo manje od 12 mjeseci od dana podnošenja prijave za priznanje industrijskog dizajna ili ako je zatraženo pravo prvenstva.

2.5. Kome pripada pravo na industrijski dizajn

Pravo na industrijski dizajn pripada autoru dizajna ili njegovom pravnom sljedniku.

Strane fizičke i pravne osobe uživaju ista prava u pogledu zaštite industrijskog dizajna u Bosni i Hercegovini kao i domaće fizičke i pravne osobe ako to proizlazi iz međunarodnih ugovora i konvencija ili iz načela reciprociteta, koje se pretpostavlja.

3. Razlozi za odbijanje prijave za priznanje industrijskog dizajna

3.1. Apsolutni razlozi

- a) koji nije trodimenzionalni ili dvodimenzionalni vanjski izgled cijelog proizvoda ili njegovog dijela,
- b) koji je određen njegovim vizualnim karakteristikama, posebno linijama, konturama, bojama, oblikom, teksturom i/ili materijalima od kojih je proizvod sačinjen ili ukrašen,
- c) čije bi objavljivanje ili upotreba bili suprotni javnom poretku ili prihvaćeni moralnim načelima,
- d) koji sadrži državni ili javni grb, zastavu ili amblem, naziv ili kraticu naziva neke zemlje ili međunarodne organizacije, koji sadrži naziv ili kraticu, grb, amblem, zastavu ili drugi službeni znak BiH ili entiteta, kantona, distrikta, kao i njihovo podražavanje osim uz odobrenje nadležnog organa.

Institut za intelektualno vlasništvo po službenoj dužnosti pazi na postojanje apsolutnih razloga za odbijanje prijave za priznanje industrijskog dizajna.

Ovi razlozi su usklađeni sa članom 11. Direktive EU, praksom OHIM-a i sa minimalnim zahtjevima TRIPS-a i Pariške konvencije

3.2. Relativni razlozi

- a) nedostatak novosti
- b) nedostatak individualnog karaktera
- c) isključiva uvjetovanost dizajna tehničkom funkcijom
- d) povređivanje starijeg autorskog prava ili prava industrijskog vlasništva drugog lica
- e) predstavljanje lika nekog lica mimo saglasnosti tog lica i
- f) mogućnost povrede nacionalnih ili vjerskih osjećanja

Relativni razlozi su oni na osnovu kojih se u postupku priznanja industrijskog dizajna može podnijeti prigovor.

3.3. Nadležnost za postupak zaštite industrijskog dizajna

Industrijski dizajn se zaštićuje registracijom kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH (u daljnjem tekstu Institut). Nadležnost Instituta je propisana Zakonom o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Registracijom dizajna sprečava se kopiranje i oponašanje istog od strane konkurencije, a tako se jača konkurentna pozicija na tržištu. Institut u toku postupka primjenjuje Zakon o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

4. Stjecanje, sadržaj, opseg i ograničenje prava

4.1. Stjecanje i važenje industrijskog dizajna

Industrijski dizajn se stječe upisivanjem u Registar industrijskog dizajna i vrijedi pet (5) godina od dana podnošenja prijave. Upis se može produžiti još četiri puta za isto razdoblje. Na taj način je produženo maksimalno važenje industrijskog dizajna na razdoblje od 25 godina.³⁷

Industrijski dizajn važi od dana podnošenja prijave Institutu, pod uvjetom da bude registriran. Sadržaj zahtjeva za produženje važenja industrijskog dizajna uređuje se provedbenim propisima.

4.2. Isključiva prava nositelja industrijskog dizajna

Nositelj industrijskog dizajna ima pravo da zabrani trećoj osobi neovlašteno ekonomsko iskorištavanje registriranog dizajna.

Pod pojmom ekonomsko iskorištavanje podrazumijeva se:

- a) industrijska i zanatska izvedba proizvoda za tržište na osnovu zaštićenog dizajna,
- b) upotreba takvog proizvoda u privrednoj djelatnosti,
- c) skladištenje takvog proizvoda u svrhu njegova stavljanja u promet,
- d) ponuda takvog proizvoda u svrhu stavljanja u promet,
- e) stavljanje u promet takvog proizvoda, i uvoz, izvoz ili prijevoz takvog proizvoda.

Iz definiranog sadržaja prava proizlazi i sadržaj tužbenog zahtjeva u postupku po tužbi zbog povrede prava (član 79. Zakona), kao i ovlaštenje suda u postupku građanskopravne zaštite u slučaju povrede registriranog industrijskog dizajna određivanjem privremene mjere i osiguranje dokaza.

³⁷ Na ovaj način izvršeno usklađivanje sa Direktivom EU i Uredbom o komunitarnom dizajnu EU i Haškim sporazumom

4.3. Moralno pravo autora dizajna

Podrazumijeva da ime autora bude navedeno u prijavi, spisima i ispravi o industrijskom dizajnu. Autor može tokom postupka zaštite i tokom roka trajanja industrijskog dizajna povući svoju izjavu da mu ime bude navedeno u prijavi, registrima i drugim ispravama predviđenim zakonom.

4.4. Opseg industrijskog dizajna

Određen je prikazom iz člana 19. Zakona.

Prikaz mora biti takav da se svi detalji vanjskog izgleda predmeta zaštite jasno vide. Detalji vanjskog izgleda moraju biti prikazani na način da jasno omogućavaju određivanje opsega novosti dizajna i njegov individualni karakter.

Sud je obavezan da u postupku utvrđivanja opsega industrijskog dizajna uzme u obzir stepen slobode autora prilikom stvaranja industrijskog dizajna u smislu člana 5. stav 2. ovog zakona. Ovo znači da što je opseg slobode autora prilikom stvaranja dizajna manji, tj. što su ograničenja autora dizajna veća, to je i opseg registriranog dizajna manji.

4.5. Pravo na raniju upotrebu

Industrijski dizajn nema djelovanje prema savjesnoj osobi koja je prije datuma priznatog prava prvenstva prijave u zemlji već počela da koristi isti dizajn u proizvodnji ili je izvršila sve potrebne pripreme za početak takve upotrebe. Ta osoba ima pravo da dizajn zaštićen industrijskim dizajnom koristi isključivo u proizvodne svrhe u svom preduzeću ili radionici ili tuđem preduzeću za vlastite potrebe.

4.6. Ograničenje prava

Nositelj industrijskog dizajna ne može trećoj osobi da zabrani bilo koju radnju učinjenu u nekomercijalne i eksperimentalne svrhe i radnje umnožavanja u svrhu podučavanja ili citiranja, pod uvjetom da su takve radnje u skladu sa praksom lojalne konkurencije i da neopravdano ne ugrožavaju normalno iskorištavanje industrijskog dizajna.³⁸

4.7. Iscrpljenje prava

Iscrpljenje prava podrazumijeva nemogućnost nositelju industrijskog dizajna da zabrani trećim osobama daljnje raspolaganje proizvodom kupljenim u legalnim tokovima prometa bilo gdje u svijetu, koji sadrži zaštićeni dizajn ili koji je oblikovan prema zaštićenom dizajnu.

³⁸ Slučajevi ograničenja prava su skladu sa članom 13. stav 1. Direktive EU

Ovdje se radi o tzv. međunarodnom iscrpljenju prava koje nastaje legalnim stavljanjem u promet bilo gdje u svijetu proizvoda koji sadrži ili je oblikovan prema zaštićenom dizajnu. Time se sprečava zloupotreba monopolskog prava nositelja industrijskog dizajna da svoj monopol proširi izvan okvira koje dopušta klasično pravo industrijskog vlasništva.

4.8. Odnos sa drugim pravima na industrijsko vlasništvo

Određeni proizvod na kome je ustanovljen industrijski dizajn može biti zaštićen i drugim pravima industrijskog vlasništva - žigom, patentom, konsenzualnim patentom ili pravom iz propisa o nelojalnoj konkurenciji.

Odredbe ovog zakona ne ograničavaju postojeća prava vezana za žigove, geografske oznake, patente ili konsenzualne patente, što je u skladu sa članom 16. Direktive EU.

4.9. Odnos prema autorskom pravu

Dizajn zaštićen registriranim industrijskim dizajnom u BiH, nakon prestanka važenja industrijskog dizajna, može uživati i zaštitu na osnovu propisa kojima se uređuje autorsko pravo ako ispunjava uvjete propisane tim zakonom, ali ne duže od 25 godina od dana podnošenja prijave za priznanje industrijskog dizajna. Navedeni rok se ne može produžiti, bez obzira na rokove propisane zakonom kojim se regulira autorsko pravo.

Dužina zaštite na osnovu autorskog prava je u skladu i sa odredbom Bernske konvencije o zaštiti književnih i umjetničkih djela.³⁹ Ovakvim zakonskim rješenjem se postiže jedna vrsta ravnoteže i određeni stepen pravne sigurnosti, koji ne bi postojao kada bi se na dati slučaj primijenilo rješenje iz Zakona o autorskom pravu, koji za dizajn, kao i za sva druga autorska djela propisuje trajanje zaštite u periodu od 70 godina od smrti autora. Takav dug period zaštite je moguć samo ako dizajn nikada nije bio zaštićen registriranim industrijskim dizajnom.

4.10. Dizajn stvoren na radnom mjestu

Na pravnu zaštitu dizajna stvorenog na radnom mjestu primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju patenti. U osnovi se radi o materiji koja je regulirana propisima iz radnopravnih odnosa.

³⁹ od 9.septembra 1886. godine, dopunjena u Parizu 4. maja 1896. godine, izmijenjena u Berlinu 13. novembra 1903. godine, dopunjena u Bernu 20. marta 1914.g, izmijenjena u Rimu 2. juna 1928, u Briselu 26. juna 1948, u Štokholmu 14. jula 1967. i u Parizu 24. jula 1971. godine

5. Postupak za priznanje industrijskog dizajna

Postupak se pokreće prijavom za priznanje industrijskog dizajna koja se podnosi Institutu.

5.1. Prijava

Bitni dijelovi prijave su zahtjev za priznanje industrijskog dizajna i dvodimenzionalni prikaz dizajna.

Fakultativni dijelovi prijave su opisi dizajna

5.2. Sadržaj zahtjeva

Zahtjev sadrži podatke o podnositelju prijave, podatke o autoru dizajna, naznaku da li se prijava odnosi na jedan ili više dizajna, stvaran i kratak opis dizajna, pravni temelj za podnošenje prijave, potpis podnositelja i fakultativno izjavu da li se traži objavljivanje priznatog dizajna 12 mjeseci nakon donošenja rješenja o priznanju.

Jedna prijava može sadržavati zahtjev za priznanje više industrijskog dizajna za jedan ili više dizajna (do 100).

5.3. Prikaz

To je najvažniji dio prijave dizajna iz kojeg se jasno vidi koji je vanjski izgled proizvoda predmet zaštite, odnosno određuje se obim novosti dizajna i njegovog individualnog karaktera.

Prikaz mora biti takav da se svi detalji vanjskog izgleda predmeta jasno vide.

Kod prijave dvodimenzionalnog dizajna, kao prikaz se može dostaviti dvodimenzionalni primjerak (uzorak) prijavljenog proizvoda na način predviđen provedbenim propisima.

5.4. Opis

To je fakultativni dio prijave i ograničen je na 150 riječi. Opis mora biti zasnovan na podnesenom prikazu i odnosi se samo na vanjski izgled predmeta zaštite, što podrazumijeva površine proizvoda, odnosno njegovih dijelova, koji se vide stalno ili pri redovnoj upotrebi.

Osnovna funkcija opisa je da pojasni prikaz dizajna.

6. Specifična prava u postupku priznanja prava na industrijski dizajn

Za momenat podnošenja zahtjeva za priznanje prava na industrijski dizajn vezuju se značajne pravne posljedice, među koje spada:

6.1. Pravo prvenstva

Ovo pravo daje prvenstvo podnosiocu prijave od datuma podnošenja prijave u odnosu na sve druge osobe koje su kasnije podnijele prijavu za identičan dizajn.

6.2. Unijsko pravo prvenstva

Pravnoj ili fizičkoj osobi koja je podnijela urednu prijavu industrijskog dizajna s djelovanjem u nekoj zemlji članici Pariške unije ili Svjetske trgovinske organizacije priznat će se pravo prvenstva u BiH od datuma podnošenja te prijave ako u BiH za isti industrijski dizajn podnese prijavu u roku od šest mjeseci od dana podnošenja prijave s djelovanjem u dotičnoj zemlji.⁴⁰

Urednom prijavom člana smatra se svaka prijava koja ispunjava uvjete urednosti prema nacionalnom zakonodavstvu zemlje članice Pariške unije ili WTO-a za koju je prijava podnesena, ili prema propisima međunarodne organizacije nastale na osnovu međunarodnog ugovora zaključenog između ovih zemalja, bez obzira na kasniju pravnu sudbinu te prijave.

6.3. Izložbeno ili sajamsko prvenstvo

Pravo na sajamsko-izložbeno prvenstvo dopušta se podnosiocu prijave koji je izlagao dizajn na službenoj ili službeno priznatoj izložbi u BiH ili drugoj državi članici Pariške unije ili Svjetske trgovinske organizacije (WTO) sukladno Konvenciji o međunarodnim izložbama.

Podnositelj prijave može u roku 3 mjeseca od dana zatvaranja izložbe zahtijevati u prijavi pravo prvenstva od prvog dana izlaganja toga dizajna na izložbi.

6.4. Višestruko pravo prvenstva

Podnositelj prijave može zahtijevati priznanje višestrukog prava prvenstva na temelju ranije podnesenih prijava u jednoj ili više zemalja članica Pariske unije ili WTO-a pod uvjetima kojim se stiče Unijsko pravo prvenstva.

Rokovi iz člana 24. Zakona o industrijskom vlasništvu računaju se od datuma prvenstva prve prijave.

⁴⁰ Ovo je usklađeno sa članom 4. TRIPS-a koji obavezuje zemlje članice na pružanje tretmana najpovolštenije nacije.

6.5. Naknadna izmjena prikaza u prijavi

Nije dozvoljeno naknadno izmijeniti prikaz na takav način da se prema opsegu i sadržaju prikazanog predmeta zaštite bitno razlikuje od prvobitnog prikaza.

Bitnom izmjenom prikaza smatra se svaka izmjena kojom se proširuje novost i individualni karakter prvobitno prikazanog dizajna.

7. Kratak prikaz postupka kod Instituta

Nositelj registriranog industrijskog dizajna ili podnositelj prijave za priznanje industrijskog dizajna može biti domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Strane fizičke i pravne osobe u pogledu zaštite industrijskog dizajna u BiH uživaju ista prava kao i domaće fizičke i pravne osobe, ako to proizlazi iz međunarodnih ugovora ili konvencija kojima je pristupila ili ih je ratificirala BiH ili iz principa reciprociteta.

7.1. Tok postupka kod Instituta

- a) Podnošenje prijave i zahtjeva za priznanje industrijskog dizajna sa pratećom dokumentacijom Institutu za intelektualno vlasništvo;
- b) Formalno ispitivanje prijave u Institutu;
- c) Objava prijave industrijskog dizajna u Službenom glasniku Instituta koji je dostupan u štampanoj i elektronskoj formi na web portalu Instituta www.ipr.gov.ba;
- d) Donošenje isprave o industrijskom dizajnu zajedno sa rješenjem o priznanju industrijskog dizajna u Institutu;
- e) Objava registriranog industrijskog dizajna u Službenom glasniku Instituta koji je dostupan u štampanoj i elektronskoj formi na web portalu Instituta www.ipr.gov.ba.

Prijava se podnosi u pisanoj formi, direktno ili poštom, telefaksom ili na službeni e-mail Instituta pod uvjetom da se u roku osam dana od njenog prijema u Institut dostavi u pisanom obliku.

Nakon podnošenja prijave, Institut ispituje da li prijava sadrži dijelove iz člana 22. stav 1. Zakona (naznaka da se traži priznanje, podaci o podnositelju prijave i prikaz). Ako prijava ne sadrži sve što je potrebno, ostavlja se rok od 30 dana podnositelju da otkloni nedostatke. Ako ne postupi u ostavljenom roku, koji se ne može produžiti, prijava se odbacuje, a ako ispravi nedostatke, onda se zaključkom priznaje za datum podnošenja prijave onaj dan kada je nedostatak otklonjen, te se taj datum upisuje u Registar prijava.

Ako je prijava uredna, Institut ispituje postoje li apsolutni razlozi za odbijanje prijave propisani članom 10. Zakona.

7.2. Pretvaranje prijave za priznanje industrijskog dizajna u prijavu patenta, odnosno konsenzualnog patenta

Može se učiniti sve do trenutka objave prijave iz člana 35. Zakona, a postupak za pretvaranje prijave se regulira provedbenim propisom.

8. Prigovor

8.1. Ko može podnijeti prigovor?

Zainteresirana osoba može u roku 3 mjeseca od dana objave prijave podnijeti Institutu pisani prigovor u kojem mora obrazložiti razloge iz kojih dizajn iz prijave ne ispunjava uvjete iz člana 11. Zakona (relativni razlozi za odbijanje prijave za priznanje)

8.2. Ko su zainteresirane osobe?

- a) Svaka osoba koja smatra da nisu ispunjeni uvjeti propisani članom 11. stav 1. tačka a), b), c), I f) Zakona
- b) Nositelj nekog prava iz člana 11. stav 1. tačka d) ovog zakona
- c) Osoba ili njezini pravni sljednici, u smislu člana 11. stav 2. i 3. , čiji lik predstavlja predmet dizajna u slučaju iz člana 11. stav 1. tačka e) ovog zakona.

Zainteresirana osoba ima status stranke u postupku povodom prigovora.

8.3. Sadržaj prigovora

Prigovor mora da sadrži:

- ime i prezime, odnosno naziv podnosioca prigovora i adresu,
- detaljno obrazložene razloge i dokaze na kojima se temelji prigovor i kojima se dokazuje status zainteresirane osobe,
- sve objavljene podatke o prijavi protiv koje se podnosi prigovor i
- ovlaštenje za zastupanje ako stranku zastupa punomoćnik

8.4. Postupak povodom prigovora

Nakon što se prigovor podnese, Institut ispituje da li je podnesen u skladu sa članom 38. i 39. Zakona o industrijskom vlasništvu.

Ako nisu ispunjeni uvjeti za podnošenje prigovora, prigovor će biti odbačen zaključkom. Ako ne odbaci prigovor, Institut će dostaviti prigovor podnosiocu prijave i pozvati ga da se o njemu pismeno izjasni u roku 60 dana.

Propuštanje dostavljanja odgovora na prigovor ima za posljedicu odbijanje zahtjeva za priznanjem industrijskog dizajna.⁴¹

Ako je prigovor podnesen na temelju starijeg autorskog prava kao razloga iz člana 11. stav 1. tačka d) Zakona, a podnositelj prijave je odgovorio na prigovor, Institut može uputiti stranke da postojanje autorskog prava riješe kao prethodno pitanje u postupku pred nadležnim sudom.

Po prijemu odgovora na prigovor, Institut može zakazati usmenu raspravu, radi ocjene osnovanosti navoda iz prigovora.

8.5. Rješenje o priznanju industrijskog dizajna

Upisuje se u registar industrijskog dizajna. Datum upisivanja rješenja u Registar je datum rješenja o priznanju dizajna. Institut izdaje ispravu o industrijskom dizajnu zajedno sa rješenjem o priznanju.

Sadržaj rješenja je uređen provedbenim propisima

8.6. Međunarodna prijava industrijskog dizajna

Prijava se može podnijeti izravno Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo ili neizravno putem Instituta na način propisan Haaškim sporazumom, Zajedničkim pravilnikom Haaškog sporazuma, Administrativnim uputama, Zakonom o industrijskom dizajnu i provedbenim propisima.⁴²

8.6.1. Postupak Instituta prema međunarodnoj prijavi ako je tražena zaštita u BiH u skladu sa Haškim sporazumom

Svaka međunarodna prijava industrijskog dizajna u ovom slučaju se smatra formalno urednom.

Danom objave prijave u službenom glasilu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo smatra se da je međunarodna prijava podnesena putem Haškog sporazuma objavljena i priznata u Bosni i Hercegovini, a industrijski dizajn registriran danom objave.

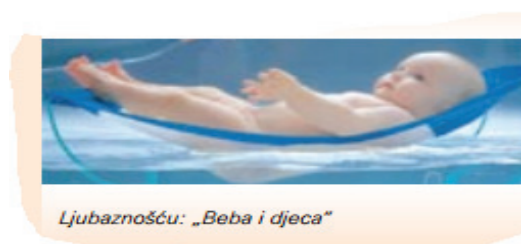
O prestanku važenja međunarodno registriranog industrijskog dizajna u BiH kao i o drugim promjenama vezanim za taj dizajn, Institut bez odgode obavještava Međunarodni ured.

⁴¹ Poput presude zbog propuštanja

⁴² Na međunarodno registrirani industrijski dizajn za koji je zatražena zaštita i u BiH, prema Haškom sporazumu, primjenjuju se nacionalni propisi, ako nije posebno regulirano zakonom.

Primjer međunarodnog registriranog dizajna: BEBA I DJECA

Jedno malo francusko preduzeće „Beba i djeca“ dizajniralo je i proizvelo viseću ležaljku za bebe za kupaonicu. Kako bi osigurala zaštitu svog novog proizvoda, firma „Beba i djeca“ je u martu 2000. podnijela međunarodnu prijavu za registraciju industrijskog dizajna. Nakon što je registracija izvršena, firma „Beba i djeca“ je uspjela komercijalizirati svoj proizvod u više od deset zemalja, na tri različita kontinenta, bilo direktno ili na osnovi ugovora o licenci, a sve zasnovano na njihovom registriranom industrijskom dizajnu. Uspjeh ovog proizvoda je bio značajan. Viseća ležaljka je danas jedan od vodećih proizvoda firme „Beba i djeca“ i firma, „naoružana“ legalnim monopolom industrijskog dizajna osiguranog zaštitom, nastavlja plasirati svoj proizvod širom svijeta.



9. Promet prava

9.1. Postupak za upis promjena imena i adrese nositelja prava

Promjena imena i adrese nositelja industrijskog dizajna vrši se na osnovu prijave koja se podnosi Institutu za intelektualno vlasništvo. Na osnovu rješenja, Institut u odgovarajućem registru upisuje navedene promjene i izdaje ispravu o industrijskom dizajnu s upisanim promjenama.

9.2. Prijenos prava

Prijenos registriranog industrijskog dizajna vrši Institut na osnovu ugovora o prijenosu prava, kao i na osnovu statusne promjene nositelja industrijskog dizajna, odnosno podnositelja prijave, sudske ili administrativne odluke u odgovarajućem registru. Upis se vrši na osnovu rješenja koje donosi Institut.

Upis prijenosa prava djeluje prema trećim osobama od datuma upisivanja u registar.

9.3. Ugovor o prijenosu prava

Ugovor o prijenosu prava sastavlja se u pisanoj formi i mora da sadrži: naznaku o ugovornim strankama, broj registriranog industrijskog dizajna ili broj prijave i visinu naknade, ako je ugovorena.

Ugovorom o prijenosu nositelj industrijskog dizajna prenosi registrirani industrijski dizajn, odnosno pravo iz prijave.

9.4. Licenca i franšiza

Vlasnik dizajna-davalac dizajna može na osnovu ugovora o licenci dati dozvolu drugoj osobi-stjecatelju dizajna, da koristi dizajn u bilo koje međusobno dogovorene svrhe.

Ugovor o licenci se upisuje na osnovu rješenja Instituta u odgovarajući registar na zahtjev nositelja industrijskog dizajna, odnosno podnositelja prijave ili stjecatelja prava.

Upis ugovora o licenci proizvodi pravno djelovanje prema trećim osobama od datuma upisivanja u registar.

Ugovor o licenci često uključuje ograničenja u kojima stjecatelj licence može koristiti dizajn, trajanje licence i vrstu proizvoda za koje se može koristiti.

Navedene odredbe se shodno primjenjuju i na ugovor o franšizi.

9.5. Zalog

Predmet zaloga može biti registrirani industrijski dizajn, odnosno pravo iz prijave.

Ugovor o zalogu se sastavlja u pismenom obliku i mora da sadrži: dan sklapanja, ime i prezime ili poslovno ime, prebivalište ili boravište, odnosno sjedište ugovornih strana i dužnika ako su to različite osobe, registarski broj industrijskog dizajna, odnosno broj prijave i podatke o potraživanju koje se osigurava zalogom. Ugovor se upisuje u odgovarajući registar kod Instituta na osnovu posebnog rješenja i to na zahtjev nositelja industrijskog dizajna, odnosno podnositelja prijave ili založnog povjerioca.

Povjericac stiče založno pravo upisom u odgovarajući registar.

9.6. Objavljivanje prava

Institut u službenim glasilima objavljuje da je prijenos prava, licenca ili franšiza upisana u odgovarajući registar.

10. Prestanak prava

Industrijski dizajn prestaje istekom roka od 5 godina za koji su plaćeni pristojba i troškovi postupka.

Prestanak može biti i prije isteka roka uz ispunjenje uvjeta:

- a) ako se nositelj odrekne svog prava - idućeg dana od dana predaje izjave o odricanju Institutu;
- b) na osnovu odluke suda, odnosno odluke Instituta - danom određenim tom odlukom i
- c) prestankom postojanja pravne osobe, odnosno smrću fizičke osobe koja je nositelj industrijskog dizajna-danom prestanka, odnosno smrti, osim ako je industrijski dizajn prešao na pravne sljednike te osobe, na zahtjev zainteresirane osobe. Institut u ovim slučajevima donosi posebno rješenje.

10.1. Pravo treće osobe

Ako je u Registru industrijskog dizajna upisano određeno pravo u korist treće osobe, tada se nositelj prava ne može odreći industrijskog dizajna bez pismene saglasnosti osobe na čije je ime upisano to pravo.

11. Proglašavanje ništavim rješenja o priznanju industrijskog dizajna

Rješenje o priznanju industrijskog dizajna se može proglasiti ništavim u cjelini ili samo za pojedini dizajn ako je priznat industrijski dizajn koji sadrži više dizajna, pod uvjetom da se utvrdi da u vrijeme njegove registracije nisu bili ispunjeni uvjeti za priznanje predviđeni zakonom.

11.1. Prijedlog za proglašenje ništavim

Prijedlog se može podnijeti po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresirane osobe ili pravobranitelja BiH ili ombudsmana BiH za sve vrijeme trajanja industrijskog dizajna.

Ako je uložena prigovor na prijavu za priznanje industrijskog dizajna iz razloga iz člana 11. Zakona, pa je rješenje o odbijanju prigovora konačno, tada ista osoba ne može podnijeti prijedlog za proglašenje ništavim rješenja o priznanju industrijskog dizajna iz istih razloga koji su navedeni u odbijenom prigovoru.

11.2. Postupak za proglašenje ništavim rješenja o priznanju industrijskog dizajna

Pokreće se pisanim prijedlogom, čiji se sadržaj uređuje provedbenim propisima. Prijedlog je uredan ako sadrži propisane podatke. Neuredan prijedlog se šalje na uređenje podnositelju prijedloga kome se ostavlja rok od 30 dana da isti uredi.

Navedeni rok se može produžiti na vrijeme koje ne može biti kraće od 15 dana, ni duže od 60 dana. Ako prijedlog ne bude uredan u ostavljenom roku, Institut će ga odbaciti zaključkom.

Uredan prijedlog se dostavlja nositelju industrijskog dizajna koji može u roku 30 dana dati odgovor. Rok za odgovor se može produžiti, ali ne kraće od 15 niti duže od 60 dana.

Rješenje o proglašenju industrijskog dizajna ništavim je konačno u upravnom postupku i objavljuje se u službenom glasilu.

12. Žalbeni postupak

Protiv odluka Instituta donesenih u upravnom postupku može se uložiti žalba u roku 15 dana od dana dostavljanja odluke.

Žalba mora sadržavati: oznaku upravnog akta protiv kojeg se podnosi, izjavu o tome da se upravni akt pobija u cjelini ili u određenom dijelu, razloge zbog kojih se podnosi žalba, obrazloženje žalbe sa svim dokazima kojima se potvrđuju navodi žalbe, potpis podnosioca žalbe i ovlaštenje ako se žalba podnosi putem punomoćnika.

O žalbi odlučuje drugostepeni organ - Komisija za žalbe Instituta koju čine 3 člana – predsjednik i zamjenici, a imenuje ih Vijeće ministara BiH. Sjedište Komisije je u sjedištu Instituta. Predsjednik i članovi Komisije su neovisni u svom radu i nisu vezani za bilo kakve upute direktora Instituta. Komisija odlučuje na sjednici većinom glasova, a u slučaju potrebe može odrediti održavanje javne rasprave.

13. Upravni spor

Protiv konačnih odluka Instituta može se pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH. Na prijedlog tužitelja Sud može donijeti rješenje o neobjavlivanju konačnog rješenja do odluke u upravnom sporu.

14. Građanskopravna zaštita

14.1. Tužba zbog povrede prava

Pod povredom registriranog industrijskog dizajna ili prava iz prijave ako industrijski dizajn bude naknadno priznat, smatra se svaka neovlaštena upotreba zaštićenog dizajna u smislu člana 51. Zakona. Povredom se smatra i podražavanje registriranog industrijskog dizajna.

Sudska praksa

14.1.1. Ko može podnijeti tužbu?

Tužbu zbog povrede prava može podnijeti nositelj industrijskog dizajna, podnositelj prijave i stjecatelj isključive licence.

Tužbu zbog pretrpljene moralne štete može podnijeti i autor dizajna, ako nije nositelj industrijskog dizajna, ili podnositelj prijave.

14.1.2. Rok za podnošenje tužbe

Tužba zbog povrede industrijskog dizajna ili prava iz prijave industrijskog dizajna može se podnijeti u roku 3 godine (subjektivni rok) od dana kada je tužitelj saznao za povredu i učinio, a najkasnije u roku 5 godina (objektivni rok) od dana kada je povreda prvi put učinjena.

14.1.3. Šta se tužbenim zahtjevom može tražiti?

Tužbenim zahtjevom se može tražiti:

- a) utvrđivanje povrede prava;
- b) zabrana daljnjeg činjenja počinjene povrede i budućih sličnih povreda, prestankom ili suzdržavanjem od radnji koje to pravo povređuju;
- c) uklanjanje stanja nastalog povredom prava;
- d) povlačenje predmeta povrede iz privrednih tokova uz uvažavanje interesa trećih osoba;
- e) potpuno uklanjanje predmeta povrede iz privrednih tokova;
- f) uništenje predmeta kojima je počinjena povreda prava;
- g) uništenje sredstava koja su isključivo ili pretežno namijenjena ili za činidbu povreda i koja su vlasništvo povreditelja;
- h) prepuštanje predmeta povrede nositelju prava uz naknadu troškova proizvodnje;
- i) naknada imovinske štete i opravdanih troškova postupka;
- j) naknada moralne štete nanosena autoru;
- k) objavljivanje presude o trošku tuženog.

Sud je dužan prilikom odlučivanja o zahtjevima iz člana 79. stav 1. tačke c.), d.), e.) f.), g.) i h.) uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a posebno odnos između težine učinjene povrede i zahtjeva, kao i interes ovlaštene osobe za osiguranje efektivne zaštite prava.

Pretpostavka postojanja povrede prava - u postupku protiv osobe čije su usluge iskorištene za povredu prava, a postojanje te povrede je već pravosnažno utvrđeno u postupku prema trećoj osobi.

U postupku utvrđivanja postojanja povrede sud naročito vodi računa o stepenu slobode stvaraoaca dizajna.

Ako je pred Institutom pokrenut postupak proglašenja ništavim rješenja o priznanju industrijskog dizajna, sud koji postupka po tužbi zbog povrede prava dužan je da donese rješenje o prekidu parničnog postupka do konačne odluke Instituta.

Postupak po ovakvim tužbama je hitan.

14.2. Naknada štete

Za sve povrede prava iz Zakona vrijede opća pravila o naknadi štete i odgovornosti za štetu, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Visina štete koju je osoba koja povrijedi registrirani industrijski dizajn dužna da plati, određuje se prema općim pravilima o naknadi štete ili se visina određuje u obimu koji odgovara ugovorenoj ili uobičajenoj naknadi za zakonito korištenje registriranog industrijskog dizajna.

Sudska praksa

Osoba koja povrijedi pravo iz zaštićenog modela odgovara za štetu po općim pravilima za naknadu štete. Šteta s naslova izmakle koristi dokazuje se računima osobe o prodaji koja se neovlašteno koristila zaštićenim modelom ili na drugi odgovarajući način.

“Prema odredbi čl. 117. Zakona o industrijskom vlasništvu (Narodne novine br. 53/91, 19/92, 26/93 - u daljem tekstu ZIV) osoba koja povrijedi pravo iz zaštićenog modela odgovara za štetu po općim pravilima o naknadi štete. To znači da je tužitelj trebao u tijeku postupka dokazati štetu koju mu je tuženik prouzročio u konkretnom slučaju i to imovinsku štetu (obična šteta i izmakla korist), te nematerijalnu štetu (nanošenje fizičkog ili psihičkog bola ili straha i sl.) Po nalaženju ovog suda tužitelj je u tijeku postupka dostavljenim računima o prodaji tuženikovog mjerača dokazao nastanak štete, koju je sud pravilno odmjerio koristeći se primjenom odredbe čl. 223. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) s obzirom da bi se konkretna visina nastale štete tužitelju mogla utvrditi samo s nesrazmjernim teškoćama. VTS RH Pž-2904/96 od 8. srpnja 1997⁴³

14.3 Penal

Može se tražiti od osobe koja povredu registriranog industrijskog dizajna učini namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Nositelj industrijskog dizajna može da zahtijeva naknadu do trostrukog iznosa ugovorene, a ako nije ugovorena, onda može zahtijevati naknadu uobičajene licencne naknade koju bi primio za korištenje industrijskog dizajna.

Kod odlučivanja o zahtjevu za plaćanje penala sud mora uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a posebno obim štete, stepen krivice povreditelja, iznos ugovorene ili uobičajene licencne naknade i preventivni cilj penala.

Ako je šteta veća od penala iz stava 1. člana 82. Zakona, nositelj prava može da traži razliku do iznosa naknade potpune štete.

⁴³ Vrhovni trgovački sud Hrvatske broj odluke VTS RH Pž-2904/96 od 8. srpnja 1997

15. Privremene mjere

Privremene mjere regulirane ovim Zakonom predstavljaju efikasno sredstvo u borbi protiv osoba koje povređuju industrijski dizajn, a rješenja u zakonskim odredbama su usklađena sa odredbom člana 50. Ugovora TRIPS i člana 9. Direktive EU o ostvarivanju prava.

Sud može odrediti privremenu mjeru radi osiguranja zahtjeva, ako predlagač učini vjerovatnim:

- a) da je nositelj prava iz Zakona o industrijskom dizajnu i
- b) da je njegovo pravo povrijeđeno ili da prijeti opasnost od povrede.

Nositelj prava mora da učini vjerovatnim i:

- a) opasnost da će ostvarivanje zahtjeva biti onemogućeno ili znatno otežano;
- b) da je privremena mjera potrebna radi sprečavanja nastanka štete koju će kasnije teško popraviti, ili
- c) da pretpostavljeni povreditelj, donošenjem privremene mjere koja bi se kasnije u postupku pokazala kao neopravdana, ne bi pretrpio veće negativne posljedice od onih koje bi bez donošenja iste pretrpio nosilac prava.

Ako se predlaže privremena mjera bez prethodnog obavještanja i saslušanja suprotne strane, nositelj prava je dužan, osim gore navedenih uvjeta, da učini vjerovatnim da bi bilo kakvo odgađanje donošenja privremene mjere prouzrokovalo nositelju prava nastanak štete koju bi bilo teško popraviti. U ovom slučaju donošenja privremene mjere, sud će rješenje o privremenoj mjeri dostaviti suprotnoj strani odmah nakon njenog provođenja.

Nositelj prava ne mora dokazivati opasnost da će ostvarivanje zahtjeva biti onemogućeno ili znatno otežano ako učini vjerovatnim da će predložena mjera prouzrokovati pretpostavljenom povreditelju samo neznatnu štetu.

Ako se zahtjevi trebaju ostvariti u inozemstvu, onda se pretpostavlja da opasnost postoji.

15.1. Šta se može zahtijevati privremenom mjerom?

Sud može za osiguranje zahtjeva odrediti bilo koju privremenu mjeru kojom se može postići cilj osiguranja, a naročito:

- a) zabraniti pretpostavljenom povreditelju radnje kojima se povređuje pravo iz Zakona,
- b) oduzeti, ukloniti iz prometa i pohraniti predmete povrede i sredstva povrede koji su isključivo ili u pretežnoj mjeri namijenjeni, odnosno koji se upotrebljavaju za činjenje povreda.

15.2. Privremena mjera prije podnošenja tužbe

Ako je privremena mjera određena prije podnošenja tužbe, sud u rješenju određuje i rok u kojem predlagač mora da podnese tužbu radi opravdanja mjere. Rok u kojem se mora podići tužba ne može biti duži od 20 radnih dana, odnosno 31 kalendarskog dana od dana dostavljanja rješenja predlagatelju, zavisno od toga koji rok istječe kasnije.

15.3. Prigovor

Na rješenje o privremenoj mjeri može se izjaviti prigovor u roku 8 dana od dostavljanja rješenja. Suprotnoj strani se dostavlja prigovor na odgovor koji se može dati u roku 3 dana.

Ovo rokovi nisu određeni Zakonom o industrijskom dizajnu, ali se na njih shodno primjenjuju odredbe entitetskih zakona o paničnom postupku i Brčko Distrikta, odnosno Zakona o izvršnom postupku pred Sudom BiH.

Sud o prigovoru mora da odluči u roku 30 dana od dana podnošenja odgovora na prigovor, odnosno isteka roka za podnošenje tog odgovora.

Postupak u vezi sa izdavanjem privremenih mjera je hitan.

15.4. Specifičnosti za privremenu mjeru u odnosu na rješenja iz Zakona o parničnom postupku

Specifičnosti su već ranije opisane i pojašnjenje u poglavlju koje se bavi pitanjima žiga.

16. Osiguranje dokaza

Odredbe zakona o osiguranju dokaza su usklađene sa odredbama člana 43. TRPS-a i člana 7. Direktive EU o ostvarivanju prava.

Rješenje o osiguranju dokaza sud može donijeti ako predlagač pruži sudu razumne dokaze o tome:

- a) da je nositelj prava iz Zakona,
- b) da je njegovo pravo povrijeđeno ili da prijeti stvarna opasnost od povrede,
- c) da će dokazi o toj povredi biti uništeni ili kasnije neće moći biti izvedeni.

16.1. Donošenje rješenja bez prethodnog obavještanja i saslušanja suprotne strane

Rješenje o osiguranju dokaza sud može donijeti i bez prethodnog obavještanja i saslušanja suprotne strane, ako predlagač pored uvjeta gore nabrojanih pod tačkama a, b, i c, učini vjerovatnim i postojanje opasnosti da će dokaz o povredi, zbog radnji protivnika biti uništeni ili da se kasnije neće moći izvesti. Rješenje o osiguranju dokaza u tom slučaju sud dostavlja suprotnoj strani odmah poslije izvođenja dokaza.

16.2. Izvođenje dokaza

Sud može rješenjem o osiguranju dokaza iz člana 86. stav 1. Zakona odrediti da se izvede bilo koji dokaz, a naročito:

- a) uviđaj prostorija, poslovne dokumentacije, inventara, baze podataka, kompjuterskih memorijskih jedinica ili drugih stvari,
- b) oduzimanje uzoraka predmeta povrede,
- c) pregled i predaju dokumenata,
- d) određivanje i saslušanje vještaka
- e) saslušanje svjedoka.

16.3. Osiguranje dokaza poslije pravosnažnosti postupka

Osiguranje dokaza se može tražiti i poslije pravosnažno okončanog postupka, ako je to potrebno radi pokretanja postupka prema vanrednim pravnim sredstvima ili za vrijeme takvog postupka.

16.4. Primjena propisa

U postupku za osiguranje dokaza primjenjuju se odgovarajuće odredbe entitetskih zakona o parničnom postupku, a koje se odnose na privremene mjere, osim ako Zakonom o industrijskom dizajnu nije drugačije rečeno. Postupak osiguranja dokaza je hitan.

16.5. Neopravdan postupak osiguranja dokaza

Ako se dokaže da je postupak osiguranja dokaza bio neopravdan, suprotna strana može da traži:

- a) vraćanje oduzetih predmeta,
- b) zabranu upotrebe pribavljenih informacija,
- c) naknadu štete.

16.6. Dužnost suda

Sud mora u postupku osiguranja dokaza da osigura zaštitu povjerljivih podataka stranaka i da vodi brigu o tome da se sudski postupak ne zloupotrebljava isključivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka suprotne strane.

17. Dužnost obavještavanja

U toku parnice, zbog povrede prava, sud može na osnovu opravdanog zahtjeva jedne od strana u postupku naložiti povreditelju prava da dostavi podatke o izvoru i distributivnim kanalima robe ili usluga kojima se povređuje pravo iz Zakona.

Sud može naložiti da te podatke dostave sudu i lica koja u obimu komercijalne djelatnosti:

- a) posjeduje robu za koju se sumnja da se njome povređuje pravo iz zakona, ili
- b) koriste usluge za koje se sumnja da se njima povređuje pravo iz zakona, ili
- c) pružaju usluge za koje se sumnja da se njima povređuje pravo iz zakona.

Smatra se da je neka radnja poduzeta u obimu komercijalne djelatnosti ako je poduzeta za pribavljanje posredne ili neposredne ekonomske koristi.

Pojam komercijalne djelatnosti ne obuhvata radnje savjesnih krajnjih potrošača.

Sud može naložiti da podatke iz prvog stava sudu dostavi i osoba koja je od neke od osoba navedenih u drugom stavu (posjednik robe ili korisnik usluge ili pružatelj usluga) označena kao umiješana u proizvodnju, izradu i distribuciju robe ili pružanja usluga za koje se sumnja da se njima povređuje pravo iz zakona.

Podaci koji se traže mogu naročito da obuhvate:

- a) ime, adresu, odnosno firmu i sjedište proizvođača, izrađivača, distributera, dobavljača i drugih prethodnih posjednika robe, odnosno davalaca usluga, kao i namjeranih prodavalaca na veliko i malo,
- b) podatke o količinama proizvedene, izrađene, isporučene, primljene ili naručene robe ili usluga, kao i o cijenama ostvarenim za odnosnu robu i usluge.

18. Izvođenje dokaza

Ako sud odluči da izvede predloženi dokaz koji se nalazi kod suprotne strane, ta strana je dužna na zahtjev suda da preda dokazna sredstva kojima raspolaže.

Ako se radi o povredi koja dostiže obim komercijalne djelatnosti, a bankarska, finansijska i poslovna dokumentacija je pod kontrolom suprotne strane, ta strana je dužna na zahtjev suda da preda dokazna sredstva kojima raspolaže.

Poslije izvođenja dokaza sud mora da osigura zaštitu povjerljivih podataka stranaka i da vodi brigu o tome da se sudski postupak ne zloupotrebljava isključivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka suprotne stranke.

U postupku izvođenja dokaza primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona o parničnom postupku, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

19. Sredstvo osiguranja za suprotnu stranku

Na zahtjev stranke protiv koje je pokrenut postupak za određivanje privremene mjere ili osiguranja dokaza, sud može odrediti odgovarajući novčani iznos kao sredstvo osiguranja u slučaju da je zahtjev neosnovan, na teret podnosioca zahtjeva.

20. Pobijanje industrijskog dizajna

Autor dizajna ili njegov pravni sljednik može tužbom zahtijevati od suda da se utvrdi da on ima pravo na podnošenje prijave umjesto osobe ili zajedno sa osobom koja je podnijela prijavu. Tužba se može podnijeti do okončanja postupka za priznanje industrijskog dizajna.

Autor dizajna ili njegov pravni sljednik može tužbom zahtijevati od suda da utvrdi da je on nositelj registriranog industrijskog dizajna umjesto osobe ili zajedno sa osobom na čije ime je registriran dizajn. Tužba se može podnijeti do isteka roka važenja tog industrijskog dizajna.

Ako sud odlukom usvoji tužbeni zahtjev iz člana 90. stav 1. i 2. Zakona, Institut će po prijemu presude ili na zahtjev tužitelja upisati tužitelja u odgovarajući registar Instituta kao podnosioca prijave, ili nositelja registriranog industrijskog dizajna i podatke o tome objaviti u službenom glasilu.

21. Spor za priznavanje autorstva

Osoba koja sebe smatra autorom dizajna ili njegov pravni sljednik može tužbom zahtijevati od suda da utvrdi da je on autor dizajna koji je predmet prijave ili registriranog industrijskog dizajna, ta da bude naveden kao autor u prijavi i svim dokumentima, kao i u odgovarajućim registrima.

Tužitelj može da zahtijeva i objavljivanje presude o trošku tuženog, naknadu moralne i imovinske štete i troškove postupka.

Rok za podnošenje tužbe nije vremenski ograničen.

22. Zaštita u carinskom postupku - Carinske mjere

Uvoz, izvoz i tranzit robe kojima se povređuju prava iz Zakona o industrijskom dizajnu nije dozvoljen.

22.1. Ko može tražiti zaštitu?

Nositelj isključivih prava prema ovom zakonu, koji opravdano sumnja da će doći do uvoza, tranzita ili izvoza robe proizvedene suprotno odredbama ovog zakona, može kod nadležnog carinskog organa (u daljnjem tekstu: carinski organ) podnijeti zahtjev (sa svim neophodnim podacima propisanim članom 93. stav 2. tačka a, b, c, d, e i f zakona) za zaštitu svojih prava putem carinskih mjera privremenog zadržavanja robe od daljnjeg puštanja u promet. Ako carinski organ udovolji ovom zahtjevu, on o tome obavještava sve carinske ispostave i nosioca prava.

22.2. Privremeno zadržavanje robe

Ako carinska ispostava prilikom provođenja carinskog postupka nađe robu koja odgovara opisu robe iz odluke nadležnog carinskog organa, ona će tu robu privremeno zadržati od daljnjeg puštanja u promet. Odluka o privremenom zadržavanju robe uručuje se njenom uvozniku. U odluci o zadržavanju robe određuje se da se vlasnik robe, odnosno osoba koja je ovlaštena za raspolaganje robom, u roku deset radnih dana od dana privremenog zadržavanja, može izjasniti o tome da li se radi o krivotvorenoj robi, odnosno drugoj povredi prava iz ovog zakona.

Ako carinski organ ne primi pisano izjašnjenje vlasnika ili osobe ovlaštene za raspolaganje robom u navedenom roku, može na zahtjev i o trošku nositelja prava privremeno zadržanu robu oduzeti i uništiti.

22.3. Tužba zbog povrede prava

Ako vlasnik robe ili osoba ovlaštena za raspolaganje robom u roku deset (10) radnih dana podnese izjavu da se ne radi o krivotvorenoj robi, odnosno drugoj povredi prava iz ovog zakona, nositelj prava može u roku deset (10) radnih dana od primanja obavještenja o takvoj izjavi podnijeti tužbu zbog povrede prava. Ako posebne okolnosti slučaja to opravdavaju, carinski organ može, na zahtjev nositelja prava, odrediti dodatni rok za podnošenje tužbe, koji ne može biti duži od deset radnih dana.

Ako nositelj prava ne podnese tužbu, privremeno zadržana roba pušta se u traženu carinski dopuštenu upotrebu, odnosno promet.

Ako nositelj prava podnese tužbu i nadležni sud donese odluku o privremenoj mjeri zadržavanja robe u roku deset radnih dana, carinski organ donosi odluku o zapljeni robe do donošenja pravosnažne sudske odluke.

Ako nosilac prava podnese tužbu, a nadležni sud ne donese privremenu mjeru zadržavanja robe u roku deset radnih dana, vlasnik privremeno zadržane robe ili osoba ovlaštena za raspolaganje njome ima pravo da zahtijeva oslobađanje te robe ako položi sredstva osiguranja u iznosu dovoljnom za eventualnu naknadu štete nositelju prava, pod uvjetom da su ispunjeni svi ostali uvjeti za oslobađanje te robe.

22.4. Postupanje po službenoj dužnosti

Ako carinska ispostava u provođenju carinskog postupka u vezi sa uvozom, tranzitom ili izvozom robe opravdano sumnja da su određenom robom povrijeđena prava prema ovom zakonu, ona će privremeno zadržati puštanje te robe u promet i o tome obavijestiti carinski organ (postupanje po službenoj dužnosti).

Carinski organ pismeno obavještava nositelja prava u roku pet (5) radnih dana od dana zadržavanja robe o zadržavanju robe, sumnji da se radi o povredi njegovih prava i o mogućnosti podnošenja zahtjeva za zaštitu svojih prava putem carinskih mjera zadržavanja robe od daljnjeg puštanja u promet.

Ako nositelj prava podnese zahtjev sa svim propisanim podacima i dokazima koje zahtjev mora sadržavati, kao i u slučaju podnošenja zahtjeva samoinicijativno, roba se privremeno zadržava za daljnjih deset radnih dana.

Nositelj prava ili osoba koju on ovlasti mora u tom roku izvršiti pregled i kontrolu robe i prateće dokumentacije u obimu koji je potreban za utvrđivanje njegovih zahtjeva i za ostvarivanje sudske zaštite njegovih prava uz osiguranje zaštite povjerljivih podataka. Pravo na pregled i kontrolu ima i njen uvoznik.

Propise o provođenju carinskih mjera iz Zakona o industrijskom dizajnu donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Carinski postupak u vezi sa robom kojom se povređuju prava iz Zakona o industrijskom dizajnu je hitan.

Prilog 1

Sudska praksa**1. Industrijski dizajn: pojam oponašanja i sudska zaštita**

Povredom zaštićenog modela smatra se i oponašanje zaštićenog modela. Oponašanje postoji ako prosječan kupac robe može uočiti razliku između dva modela samo ako obrati osobitu pažnju. Ako je razlikovanje između dvaju modela prosječnom kupcu moguće uz upotrebu obične pažnje nema povrede zaštićenog modela, odnosno oponašanja modela.

“Predmetnom tužbom tužitelj traži da se utvrdi da je tuženik izradom i oponašanjem te puštanjem u promet ‘Data mapa za kompjuterske liste’ koje sadrže mehanizme koji u svemu sličie i oponašaju zaštićene modele tužitelja, povrijedio tužiteljstvo pravo zaštićenih modela pod nazivom ‘Mehanizam za male uredske mape’ i ‘Klizač za uredske mape’, te da se tuženiku zabrani svaka daljnja izrada i oponašanje, te puštanje u promet ‘Data mapa za kompjuterske listove’ i obežbe na naknadu štete, te presuda objavi u javnom tisku na trošak tuženika.

Točno je da je tužitelj temeljem rješenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske broj... nositelj prava na modele pod nazivom ‘Mehanizam za male uredske mape’ i ‘Klizač za uredske mape’ s pravom prvenstva od 17. studenog 1994. godine i važenjem do 17. studenog 2004. godine. Prvostupanjski sud primjenom odredbe čl. 118. st. 3. Zakona o industrijskom vlasništvu nalazi da se ne radi o oponašanju zaštićenog modela tužitelja jer svaki prosječan kupac robe može uočiti da vanjski oblici mehanizma tužitelja i tuženika nisu slični niti identični. Prvostupanjski sud je vrlo detaljno opisao modele tužitelja i tuženika te utvrdio da se klizači razlikuju po veličini i širini, po obliku kao i oznakama otisnutim na klizačima.

Prema odredbi čl. 25. st. 1. Zakona o industrijskom vlasništvu modelom se štiti vanjski oblik proizvoda odnosno djela, prema tome ocjenjuje se samo vanjski oblik koji je i predmet zaštite. Bitan je, dakle, ukupni dojam sličnosti između modela, a što je pravilno prvostupanjski sud utvrdio da ne postoji i za to naveo valjane razloge koje u cijelosti prihvaća i ovaj žalbeni sud, kao i to da prosječan kupac ne mora obratiti posebnu pozornost da bi uočio razlike u vanjskom obliku modela.”

VTS RH Pž-719/98 od 25. kolovoza 1998.

2. Predmet zaštite modela (dizajna) je vanjski oblik industrijskog proizvoda.

Povredom modela smatra se i njegovo oponašanje.

Pošto se modelom (zaštićenim industrijskim dizajnom) štiti novi vanjski oblik određenog industrijskog proizvoda, dok nije bitan tehnološki učinak modela, to oponašanje modela postoji ako prosječan kupac proizvoda mora kod vanjskog oblika obratiti osobitu pažnju da bi uočio razliku između dvaju proizvoda.

“Tužitelj predmetnom tužbom traži da se utvrdi da je tuženik svojim proizvodom (rasvjetno tijelo) pod nazivom WINNER tip LVR 18 počinio povredu prava na model i prezentiranjem kupcima proizvoda tužitelja izvršio djelo nepoštenog tržnog natjecanja. Traži također naknadu na ime nematerijalne štete u iznosu od 1.400,00 kn.

U pogledu zahtjeva za zaštitu prava na model potrebno je navesti da model predstavlja oblik pravne zaštite za vanjski oblik industrijskog postupka. Predmet zaštite je geometrijsko tijelo, forma u prostoru koja predstavlja vanjski oblik proizvoda. Kod modela nije bitan tehnološki učinak modela, već samo njegov vanjski oblik koji je predmet zaštite (članak 25. stavak 1. Zakona o industrijskom vlasništvu (ZIV)). Prema podacima u spisu, tužitelj model (rasvjetno tijelo) načinjen je iz jednog dijela koji ima oblik pravilnog kvadra čije su po dvije paralelne stranice iste, dok se tuženikov model sastoji od dva dijela u obliku nepravilnog kvadra, a stranice su različitih dimenzija. U unutrašnjosti oba rasvjetna tijela su žarulje i unutarnje plohe su u obliku zrcalnih rebara, a što je u funkciji koju imaju takova rasvjetna tijela. S obzirom na to pravilno je utvrdio provostupanjski sud da tužitelj nije počinio povredu prava zaštićenog prava na model kao vanjski oblik vanjskog tijela tužitelja, s obzirom na vanjski izgled proizvoda tužitelja i tuženika. Prema odredbi članka 118. stavak 2. Zakona o industrijskom vlasništvu povredom modela smatra se i oponašanje, a ono postoji ako prosječan kupac proizvoda bez obzira na vrstu proizvoda mora obratiti osobitu pažnju da bi uočio razliku. Vanjski izgled proizvoda tužitelja i tuženika, a što je predmet zaštite, nisu isti, a niti se radi o oponašanju kako to tvrdi tužitelj.

Imajući u vidu naprijed navedeno bitan je, dakle, vanjski izgled modela i ukupan dojam sličnosti modela u odnosu na prosječnog kupca, pa stoga nije bilo potrebno provoditi vještačenje i dokaz saslušanjem stranaka.”

VTS RH Pž-755/97 od 16. ožujka 1999.

3. Industrijski dizajn (model): odgovornost za štetu- 202/9 i 41/4

Osoba koja povrijedi pravo iz zaštićenog modela odgovara za štetu po općim pravilima za naknadu štete. Šteta s naslova izmakle koristi dokazuje se računima osobe o prodaji koja se neovlašteno koristila zaštićenim modelom ili na drugi odgovarajući način.

“Prema odredbi čl. 117. Zakona o industrijskom vlasništvu (Narodne novine br. 53/91, 19/92, 26/93 - u daljnjem tekstu ZIV) osoba koja povrijedi pravo iz zaštićenog modela odgovara za štetu po općim pravilima o naknadi štete. To znači da je tužitelj trebao u tijeku postupka dokazati štetu koju mu je tuženik prouzročio u konkretnom slučaju i to imovinsku štetu (obična šteta i izmakla korist), te nematerijalnu štetu (nanošenje fizičkog ili psihičkog bola ili straha i sl.). Po nalaženju ovog suda tužitelj je u tijeku postupka dostavljenim računima o prodaji tuženikovog mjerača dokazao nastanak štete, koju je sud pravilno odmjerio koristeći se primjenom odredbe čl. 223. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) s obzirom da bi se konkretna visina nastale štete tužitelju mogla utvrditi samo s nesrazmjernim teškoćama.

Provedenim dokaznim postupkom utvrđeni su osnova i visina štete, jer je tuženik oponašanjem tužiteljevog modela spriječio povećanje tužiteljeve imovine (izmakla korist) tako što je prodavao mjerače volumena tekućine sadržanog u bocama raznih oblika, pa je time spriječio povećanje tužiteljeve imovine, a koju bi tužitelj ostvario proizvodnjom i prodajom takvih mjerača. Nije prihvatljiva tvrdnja tuženika da je tužitelj zaštitio oblikovanu kutiju predmetnog modela, jer iz same prijave proizlazi da je predmetom zaštite model koji se odnosi na mjerač s profiliranim lamelama, koje su baždareno označene i omogućuju očitovanje volumenske tekućine sadržaja tekućine u bocama raznih oblika.

Rješenje Državnog zavoda za patente M-92000214 djeluje erga omnes, jer samo tužitelj nositelj modela ima isključivo pravo korištenja u proizvodnji zaštićenog modela, stavljanja u promet, prava raspolaganja modelom kao i pravo naknade kada druga osoba upotrebljava u proizvodnji njegov zaštićeni model. Prema odredbi čl. 117. st. 1. ZIV-a osoba koja povrijedi pravo iz zaštićenog modela odgovara za štetu po općim pravilima o naknadi štete, a prema odredbi čl. 118. st. 1. i 2. ZIV-a povredom se smatra i njegovo oponašanje.

VTS RH Pž-2904/96 od 8. srpnja 1997.

OBLAST: E

OZNAKA GEOGRAFSKOG PORIJEKLA

Pripremila: Zvezdana Antonović, sudija Suda BiH

UVOD

Geografska oznaka je pravo industrijskog vlasništva kojom se registriraju oznake koje označavaju da roba potječe sa određene teritorije, regije ili mjesta na toj teritoriji, čiji prirodni i društveni faktori utječu na kvalitet, reputaciju ili neku drugu karakteristiku robe. Štiti se kao intelektualno vlasništvo kako bi se spriječila njena zloupotreba ili neovlaštena upotreba.

Zakonom o zaštiti oznaka geografskog porijekla⁴⁴ se uređuju način stjecanja, sadržaj, prestanak i pravna zaštita oznaka geografskog porijekla u Bosni i Hercegovini. Ovaj zakon se primjenjuje i na imena porijekla i geografske oznake koje su međunarodno registrirane u BiH, a neće se primijeniti na one proizvode u dijelu kojem su stjecanje i sistem zaštite i ostvarivanje prava u korištenju geografskog porijekla na tim proizvodima izričito drugačije uređeni posebnim zakonom (zaštita geografskog porijekla vina i proizvoda od vinove loze, kao i alkoholnih pića u BiH je već regulirana posebnim zakonom). Novost ovog zakona je uvođenje sistema prigovora (opozicije) u postupak ispitivanja prijava, uvođenje inspekcijskog nadzora i upravnih mjera, te građanskopravna zaštita u slučaju povrede registriranog imena porijekla ili geografske oznake, privremene mjere i osiguranje dokaza i mjere na granici u slučaju uvoza, tranzita ili izvoza robe proizvedene protivno ovom zakonu, te ustanovljena sudska nadležnost za utvrđivanje generičkih oznaka porijekla i geografskih oznaka.

Početak primjene ovog zakona tj. od 01.01.2011.godine, prestaju da važe odredbe GLAVE II VRSTA PRAVA industrijskog vlasništva, ODJELJAK IV GEOGRAFSKA OZNAKA (član 116. do 126.) Zakona o industrijskom vlasništvu u BiH⁴⁵ koje se odnose na geografsku oznaku. Izuzetno, na upravne postupke u vezi sa geografskom oznakom koji nisu okončani do dana početka primjene ovog zakona primjenjuju se odredbe Zakona o industrijskom vlasništvu BiH.

Ovaj zakon je donesen uz uvažavanje principa i obaveza preuzetih potpisivanjem međunarodnih ugovora i to:

- Madridski sporazum o suzbijanju lažnih ili prevarnih oznaka porijekla na proizvodima

⁴⁴ (objavljen dana 29.05.2010.godine u „Službenom glasniku BiH“, broj 53/1028

⁴⁵ („Službeni glasnik BiH“, br. 3/02 i 29/02)

- Lisabonski aranžman o zaštiti oznaka porijekla i njihovom međunarodnom registriranju
- Uredba vijeća Evropske unije broj 510/2006. godine
- Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu TRIPS)
- Pariška konvencija o zaštiti industrijskog vlasništva

Odredbe međunarodnih ugovora u vezi sa oznakama geografskog porijekla, imenom porijekla i geografskom oznakom, kojima je pristupila BiH, primjenjuju se na predmete koje tretira ovaj zakon, i u slučaju sukoba s odredbama ovog zakona, primjenjuju se odredbe međunarodnih ugovora.

Odredbe članova 69. i 70. Zakona i odgovarajuće odredbe Zakona o patentu, Zakona o žigu i Zakona o industrijskom dizajnu, kojima se uređuje Komisija za žalbe Instituta, primjenjuju se na način da se formira jedna komisija za žalbe.

1. Pojam

1.1. Oznaka geografskog porijekla

Oznaka geografskog porijekla je svaka oznaka kojom neka zemlja ili mjesto koje se nalazi, direktno ili indirektno, označava kao zemlja ili mjesto geografskog porijekla proizvoda. Ona se upotrebljava za obilježavanje prirodnih, poljoprivrednih, industrijskih, zanatskih i proizvoda domaće radinosti

Oznake koje se postavljaju na ambalažu proizvoda su standardizirane, po boji, obliku i tekstu koji upućuje na vrstu zaštite. Svaki poljoprivredni ili prehrambeni proizvod proizveden i/ili prerađen u skladu sa specifikacijom mora biti označen na način da pored registriranog naziva ima i vidljivi navod »zaštićena oznaka izvornosti«, odnosno »zaštićena oznaka geografskog porijekla« uz nanošenje pripadajućeg znaka.



Slika. EU logo za označavanje tipičnih proizvoda vezanih za geografsko porijeklo, izvornost i tradicionalni ugled

- a) Oznaka izvornosti (protected designation of origin PDO) oznaka geografskog porijekla (protected geographical indication PGI) i c) oznaka tradicionalnog ugleda hrane »garantovani tradicionalni specijalitet« (traditional speciality guaranteed TSG)

Sva tri navedena oblika zaštite služe za registraciju originalnih proizvoda čime se potvrđuje porijeklo proizvoda sa određenog područja. Proizvodi s navedenim oznakama podliježu kontroli u skladu sa legislativom, kojom se potvrđuje propisani način proizvodnje i kvalitet.

1.2. Geografska oznaka

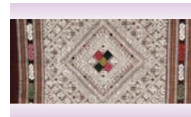
Geografska oznaka je oznaka koja identificira određenu robu kao robu porijeklom s teritorije određene zemlje ili lokaliteta sa te teritorije, gdje se određen kvalitet, ugled ili druga svojstva robe bitno mogu pripisati njenom geografskom porijeklu.

1.3. Ime porijekla

Ime porijekla je geografski naziv zemlje, regije ili lokaliteta koji služi za označavanje proizvoda koji odatle potječe, a čiji su kvalitet i posebna svojstva isključivo ili bitno uvjetovani geografskom sredinom, koja obuhvaća prirodne i ljudske faktore i čija se proizvodnja, prerada i priprema u cijelosti odvijaju na određenom ograničenom području.



Slika 1. Livanjski sir



Slika 2. Virginia duhan

1.4. Tradicionalni i istorijski nazivi

Oznaku porijekla čini i naziv koji nije administrativni geografski naziv određene zemlje, regije ili lokaliteta, koji je dugotrajnom upotrebom u prometu postao općepoznat kao tradicionalni naziv proizvoda koji potječe iz tog područja ili je u pitanju povijesni naziv tog područja, ako ispunjava uvjete iz člana 2., 3. i 4. ovog zakona.

1.5. Generički naziv

Generički naziv je onaj geografski naziv koji je, iako se odnosi na geografsko mjesto na kojem je proizvod prvobitno nastao ili je stavljen na tržište, u uobičajenom govoru izgubio svoje geografsko značenje i postao opći naziv tog proizvoda. Da bi se to utvrdilo, uzimaju se u obzir sve okolnosti, a naročito postojeća situacija na geografskom području s kojeg proizvod potječe i gdje se koristi.

1.6. Homonimni nazivi

Ako su nazivi dvaju ili više mjesta odakle proizvod potječe identični ili gotovo identični u pisanom ili izgovorenom obliku, zaštita takvih geografskih naziva bit će priznata svim zainteresiranim osobama koje ispunjavaju uvjete propisane zakonom.

Priznanje se vrši na osnovu principa pravednog i ravnopravnog tretiranja proizvođača na tržištu i istinitog obavještanja potrošača, osim kada to može da izazove zabunu u javnosti o tačnom geografskom porijeklu proizvoda.

1.7. Porijeklo sirovine

Proizvod se može iznimno zaštititi imenom porijekla ili geografskom oznakom ako ima dokazano tradicionalno obilježje, visok ugled i dobro je poznat, te kao sirovina za proizvodnju tog proizvoda potječe iz područja različitog ili šireg od područja prerade, ako je područje proizvodnje sirovine ograničeno i postoje posebni uvjeti za proizvodnju te sirovine. Ovo je usklađeno sa članom 2. paragraf 3. Uredbe Vijeća EU broj 510/2006



Primjer oznake proizvoda organskog porijekla

Što ustvari znači organic? To znači da mora biti proizvedena od prirodnih, organski uzgojenih sirovina ili samoniklog bilja iz ekološki čistih područja. Mora imati certifikat koji potvrđuje kontrolirano prirodno porijeklo sirovina. Ne smije sadržavati sintetičke boje, mirise, konzervanse, mineralna ulja, silikone, ni druge petrolate. Prirodna kozmetika se ne testira na životinjama. Na proizvodu mora biti cjelokupan INCI sastav. Kozmetika koja ispunjava sve ove kriterije ima pravo na certifikat prirodne organic kozmetike. Taj certifikat je garancija organskog, prirodnog porijekla, vrhunske kvalitete i neškodljivosti proizvoda po zdravlje čovjeka.

2. Postupak zaštite oznaka porijekla

Zaštita oznake geografskog porijekla doprinosi većoj tržišnoj vrijednosti proizvoda koja odgovara njegovim posebnim svojstvima i time stečenom ugledu. Zaštitom se sprečava zloupotreba ili neovlaštena upotreba geografske oznake od strane drugih osoba.

2.1. Nadležnost za postupak zaštite

Pravna zaštita oznaka porijekla u skladu sa odredbama Madridskog sporazuma o suzbijanju lažnih ili prevarnih oznaka porijekla na proizvodima od 14. aprila 1891. godine⁴⁶ ostvaruje se direktnom primjenom tih odredbi i propisa o suzbijanju neloyalne konkurencije, u sudskom postupku, pred stvarno nadležnim sudom

⁴⁶ Revidiran u Briselu 14. decembra 1900, u Vašingtonu 2. juna 1911, u Hagu 6.11.1925, u Londonu 2. juna 1934, u Nici 15. juna 1957 i Štokholmu 14. jula 1967.godine

ili u upravnom postupku, pred nadležnim carinskim organom ili organom tržišne inspekcije.

Sud je nadležan da odluči koje oznake porijekla, zbog svog generičkog karaktera, ne uživaju zaštitu u skladu sa odredbama Madridskog sporazuma o suzbijanju lažnih ili prevarnih oznaka porijekla na proizvodima, isključujući iz rezerve geografske nazive regija za oznake porijekla proizvoda od vinove loze.

2.2. Koji se nazivi ne mogu zaštititi geografskom oznakom ili imenom porijekla?

Geografskom oznakom ili imenom porijekla ne može se zaštititi naziv:

- a) koji je suprotan javnom poretku ili moralu,
- b) koji je ime zaštićene biljne sorte ili životinjske vrste, ako bi to moglo dovesti u zabludu o geografskom porijeklu,
- c) čiji bi izgled ili sadržaj mogao stvoriti zabunu u privrednom prometu u pogledu vrste, porijekla, kvaliteta, načina proizvodnje ili drugih svojstava,
- d) koji je tačan naziv zemlje, regije ili lokaliteta iz kojeg proizvod potječe, ali koji kod potrošača izaziva lažnu predstavu da proizvod potječe iz druge zemlje, regije ili lokaliteta

Primjer: "Pariški mošus" potječe iz Pariza, što je tačno, ali ne iz glavnog grada Francuske, već gradića u Arizoni koji se tako zove.

- a) koji je uslijed dugotrajne upotrebe, u običnom govoru izgubio svoje geografsko značenje i postao generičan, odnosno uobičajeni naziv za označavanje određenog proizvoda
- b) koji nije zaštićen ili je prestao biti zaštićen u zemlji porijekla ili se prestao koristiti u toj zemlji
- c) proizvodi od vinove loze ako je ta oznaka istovjetna nazivu sorte grožđa koja je postojala na teritoriji BiH prije 1. januara 1995. godine (ovaj datum označava datum stupanja na snagu TRIPS-a).⁴⁷

Razlozi za odbijanje zaštite su usklađeni sa zahtjevima TRIPS-a, propisima EU, Madridskim sporazumom i Lisabonskim aranžmanom.

3. Postupak priznanja imena porijekla ili geografske oznake

3.1. Koja je nadležna institucija?

Postupak za stjecanje, održavanje i prestanak statusa geografske oznake ili imena porijekla vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Institut).

⁴⁷ 1. januar 1995. godine je datum stupanja na snagu TRIPS-a

3.2. Registri

Kod Instituta se u elektronskom obliku vode:

- Registar prijava imena porijekla, Registar prijava priznanja statusa ovlaštenih korisnika imena porijekla, Registar imena porijekla, Registar geografskih oznaka, Registar ovlaštenih korisnika imena porijekla, Registar ovlaštenih korisnika geografskih oznaka, Registar međunarodnih prijava imena porijekla i Registar zastupnika za zaštitu geografskih oznaka i imena porijekla (u daljnjem tekstu Registar zastupnika).

Registri su objedinjeni u jedinstven sistem registara industrijskog vlasništva BiH.

Registri su javne knjige u koje zainteresirane osobe mogu izvršiti uvid bez plaćanja posebnih taksa.

3.3. Registar međunarodnih prijava porijekla

Predstavlja zbirku prijava imena porijekla podnesenih na osnovu Lisabonskog aranžmana o zaštiti imena porijekla i njihovom međunarodnom registriranju i objavljenih od međunarodnog biroa Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo

Ovlašteni korisnik imena porijekla ili geografske oznake, odnosno podnosilac prijave za registriranje može podnijeti zahtjev za međunarodno registriranje imena porijekla ili geografske oznake u skladu sa međunarodnim ugovorom koji obavezuje BiH. Zahtjev se podnosi preko Instituta.

Nazivi nekih zaštićenih proizvoda u Evropskoj uniji

Tabela 3.2. Nazivi nekih zaštićenih proizvoda u Evropskoj uniji

Zaštićeni naziv proizvoda	Vrsta proizvoda	Porijeklo
Asiago	kravlji sir	Italijanska visoravan Asiago
Azafran de la Mancha	šafiran	Španjolska regije La Mancha
Comte	kravlji sir	Francuska regija Comte
Gorgonzola	kravlji sir	Italijanski grad Gorgonzola
Jijona y Turron di Alicante	poslastica	Grad Jijona Španija
Manchego	ovciji sir	Spanjolska pokrajina La Mancha
Mozzarella di Bufala Campana	sir bivolji	Italija
Parmigiano Reggiano	sir -parmezan	Parma, Italija
Prosciutto di Parma	pršuta	Parma, Italija

4. Postupak povodom prijave za registriranje imena porijekla ili geografske oznake

Postupak se pokreće podnošenjem odgovarajuće prijave koja se može odnositi samo na jednu oznaku ili ime geografskog područja i samo na jednu vrstu proizvoda.

4.1. Prijava i ko je može podnijeti

Prijava sadrži zahtjev za registriranje imena porijekla ili geografske oznake, opis geografskog područja i podatke o specifičnim karakteristikama proizvoda.

Prijavu mogu podnijeti:

- a) domaće fizičke i pravne osobe koje na određenom geografskom području proizvode proizvode koji se označavaju nazivom tog geografskog područja,
- b) udruženja tih osoba, privredne komore, udruženja potrošača, općinski, kantonalni, entitetski i državni organi zainteresirani za zaštitu imena porijekla ili geografske oznake u okviru svoje djelatnosti i
- c) strane fizičke i pravne osobe, odnosno udruženja, ako je ime porijekla odnosno geografske oznake priznato u zemlji porijekla, kada to proizlazi iz međunarodnih ugovora.

Ako prijavu podnosi strana osoba, prijava mora da sadrži i javnu ispravu koju izdaje nadležni organ u državi porijekla kojom se potvrđuje da je ime porijekla ili geografska oznaka priznata u državi porijekla i ovjereni prijevod te isprave.

4.2. Bitni dijelovi prijave imena porijekla ili geografske oznake

Prijava sadrži sljedeće:

4.2.1. Zahtjev za registriranje geografske oznake ili imena porijekla

U zahtjev se unose podaci o podnositelju prijave, geografski naziv koji se štiti, vrsta proizvoda koji se obilježava određenim geografskim nazivom, geografski naziv područja ili mjesta iz kojeg potječe proizvod koji se obilježava određenim geografskim nazivom, potpis podnositelja prijave, dokaz o plaćenju taksi i punomoć, ako se prijava podnosi putem punomoćnika.

4.2.2. Opis geografskog područja

Sadrži podatke o geografskom području s kojeg potječe proizvod i obuhvata bliže određenje administrativnih granica tog područja, geografsku mapu tog područja i podatke o geografskim i ljudskim faktorima koji uvjetuju specifične karakteristike, kvalitet ili reputaciju proizvoda koji je u pitanju.

4.2.3. Podaci o specifičnim karakteristikama proizvoda

a) Za geografsku oznaku

Prijava sadrži opis načina proizvodnje proizvoda, preciznu naznaku specifičnih karakteristika ili kvaliteta proizvoda, uključujući i podatke o stečenoj reputaciji, ko ima pravo na upotrebu geografske oznake i pod kojim uvjetima, kao i odredbe o pravima i obavezama korisnika geografske oznake.

b) Za ime porijekla

Prijava se podnosi u formi elaborata o načinu proizvodnje proizvoda i posebnim svojstvima i kvalitetu proizvoda. Naročito se unose podaci o podnosiocu prijave i osobi koja ga predstavlja, geografski naziv koji se štiti, podaci o uzročnoj vezi između geografskog područja i posebnih svojstava i kvaliteta proizvoda, dokaz o izvršenoj kontroli posebnih svojstava proizvoda od ovlaštene akreditirane organizacije, odredbe o načinu obilježavanja proizvoda, ko ima pravo i pod kojim uvjetima da koristi ime porijekla, prava i obaveze korisnika imena porijekla, te podaci o drugim propisima kojima se regulira kvalitet tog proizvoda.

Primjer prijave za pekmez od jabuka:

Tabela 3.1. Kratki pojednostavljen prikaz prijave na primjeru pekmeza od jabuke

1.	N a z i v	Naziv: Gradačaćki PEKMEZ od jabuke
2	Opis proizvoda	Pekmez od jabuke proizveden na tradicionalni način, isključivo od autohtonih sorti jabuka, postupkom koncentriranja svježeg soka od jabuke do sadržaja suhe materije 67 do 70 % Sorte jabuka: Ramička, Samoniklica i Grehotulja Fizikalno-kemijske karakteristike <ul style="list-style-type: none"> ▪ Netopiva suha tvar 13 do 15 % ▪ pH 3.35 do 3,7 ▪ Gustina 1.35 ▪ Vlaga: iznad 67 % do 70 % Senzorski profil Okus: izrazito sladak zbog velike koncentracije šećera Miris: karakterističan, ne previše izražen i blag miris karakterističan za sortu jabuka od koje se proizvodi Boja: pekmez ima tamno crvenu do crnu boju, od smeđe do tamno smeđe, ovisno o sorti
3	Geografsko područje	Područje sjeveroistočne Bosne i Hercegovine na kojem se uzgajaju autohtone sorte jabuka Ramička, Samoniklica i Grehotulja
4	Dokaz o porijeklu	Jabuke od kojih se pekmez proizvodi su autohtone sorte i potječu od dokazanih sorti iz voćnjaka koji su uvedeni u registar. Proizvodnja pekmeza odvija se kod registriranih članova udruženja. Pakiranje proizvoda se obavlja na istom području. Dobiveni pekmez se analizira fizikalno-kemijski i organoleptički i samo pekmez koji udovolji svim kontrolnim postupcima se pakira i prodaje s oznakom porijekla izvornosti. Pekmez se čuva upakovan u registriranim skladištima koje imaju sredstva potrebna da se osiguraju najbolji uvjeti skladištenja. Certifikacijsko tijelo provodi redovitu kontrolu kako bi provjerilo da se proizvod proizvodi u skladu sa specifikacijama.
5	Dokumentacija koja dokazuje neposrednu povezanost prehrambenog proizvoda s tim geografskim područjem	Povijesna pozadina: U Bosni i Hercegovini kroz vijekove pekmez je bio jedini trajni proizvod koji se dobijao preradom jabuke. Od korištenja u izvornom obliku koristio se kao zaslađivač i u spravljanju raznih slatkih bosanskih specijaliteta. U BiH se proizvodi od davnih vremena. Pravi se preradom autohtonih sorti jabuke uz primjenu tradicionalne tehnologije
6	Opis postupka dobivanja prehrambenog proizvoda	Način proizvodnje: pekmez se proizvodi preradom jabuke i to na način koji se koristi vijekovima. Jabuke se usitne, zatim se odvaja sirovi voćni sok od čvrste faze -komine. Sirovi voćni sok se zatim stavlja u posudu i ukuhava do 67-70% sadržaja suhe tvari.
7	Podaci o certifikacijskom tijelu	Naziv certifikacijskog tijela: Još nije održen u BiH Kontrolni organ: Komisija nadležna za proizvodnju u proizvoda sa oznakama geografskog porijekla

4.3. Formalno ispitivanje prijave

Institut ispituje da li prijava sadrži dijelove iz člana 20. Zakona (zahtjev za registriranje, opis geografskog područja i podaci o specifičnim karakteristikama proizvoda). Ako prijava ne sadrži sve što je potrebno, ostavlja se rok od 30 dana podnositelju da otkloni nedostatke. Ako ne postupi u ostavljenom roku, koji se ne može produžiti, prijava se odbacuje zaključkom, a ako ispravi nedostatke, onda se zaključkom priznaje za datum podnošenja prijave onaj datum kada je nedostatak otklonjen, te se taj datum upisuje u odgovarajući Registar prijava.

4.3.1. Kojim redosljedom se ispituju prijave?

Prijave se ispituju prema redosljedu određenom datumom njihovog podnošenja. Postoje i slučajevi kada se ispituje po hitnom postupku kao u slučaju sudskog spora ili pokrenutog inspekcijskog nadzora ili carinskog postupka, ako je podnesen zahtjev za međunarodno registriranje i ako je suglasno drugim propisima u određenom roku neophodno izvršiti registraciju imena porijekla ili geografske oznake, uz obavezu podnošenja posebnog zahtjeva za to.

4.3.2. Odustajanje od prijave

Podnositelj prijave može u toku cijelog postupka odustati od prijave i u tom slučaju Institut donosi zaključak o obustavi postupka, a prijava imena porijekla i geografske oznake prestaje narednog dana predaje Institutu izvještaja o odustajanju.

4.4. Ispitivanje uvjeta za registriranje imena porijekla i geografske oznake

Ako je prijava imena porijekla ili geografske oznake uredna, Institut ispituje da li su ispunjeni uvjeti za registriranje imena porijekla ili geografske oznake.

U postupku ispitivanja uvjeta, Institut može pribaviti mišljenje od kompetentne institucije ili pojedinca (u daljnjem tekstu Ekspert) o posebnim svojstvima, ugledu i kvalitetu proizvoda navedenih u prijavi.

Eksperta imenuje direktor Instituta u svakom pojedinačnom slučaju.

Ekspert je dužan da dostavi traženo mišljenje u roku 60 dana od dana traženja istog. Ako mišljenje ne bude u ostavljenom roku dostavljeno, Institut će bez pribavljenog mišljenja ispitati postojanje uvjeta za registraciju.

Ako ekspert da pozitivno mišljenje o ispunjavanju uvjeta za registraciju imena porijekla, odnosno geografske oznake, ili ako u roku 60 dana od dana traženja mišljenja isto ne dostavi Institutu i ako Institut nađe da prijava imena porijekla odnosno geografske oznake ispunjava uvjete za registraciju, podatke o prijavi Institut objavljuje u službenom glasniku Instituta.

4.4.1. Javnost rada Instituta

Nakon objavljivanja prijave, Institut će učiniti dostupnim javnosti sve dijelove prijave, uključujući i elaborat o posebnim svojstvima proizvoda.

4.5. Međunarodno registriranje imena porijekla ili geografske oznake

Ovlašteni korisnik imena porijekla ili geografske oznake može podnijeti zahtjev za međunarodno registriranje imena porijekla ili geografske oznake u skladu sa međunarodnim ugovorom koji obavezuje BiH. Zahtjev se podnosi preko Instituta, a sadržaj zahtjeva i postupanje Instituta po zahtjevu uređuje se provedbenim propisom.

4.6. Rješenje o odbijanju registracije imena porijekla ili geografske oznake

Donosi se ako ekspert iz člana 29. stav 2. Zakona da negativno mišljenje o ispunjavanju uvjeta za registriranje imena porijekla ili geografske oznake ili ako Institut utvrdi da ime porijekla, odnosno geografske oznake ne ispunjava uvjete propisane zakonom.

Na osnovu rezultata ispitivanja Institut obavještava pismenim putem podnosioca prijave o razlozima zbog kojih se ime porijekla, odnosno geografska oznaka ne može registrirati i pozvat će ga da se u roku koji ne može biti kraći od 30 ni duži od 60 dana izjasni o tim razlozima. Rok za izjašnjenje se može produžiti, ali ne kraće od 15 dana ni duže od 90 dana. Na izjašnjenje podnosioca prijave Institut mora pribaviti mišljenje eksperta. U slučaju da takvo mišljenje ne bude dano u roku 60 dana od dana kada je zatraženo, Institut će nastaviti postupak ispitivanja uvjeta za registraciju bez traženog mišljenja. Ako se podnositelj prijave ne izjasni o razlozima zbog kojih ime porijekla ili geografske oznake ne može biti registrirano, ili ako se izjasni, a Institut ili ekspert i dalje smatra da se ime porijekla ili geografske oznake ne može registrirati, Institut će rješenjem odbiti registraciju.

4.7. Pretvaranje prijave imena porijekla u prijavu geografske oznake i obratno

Može se učiniti do okončanja postupka, na zahtjev podnosioca prijave uz plaćanje odgovarajuće takse.

U postupku ispitivanja postojanja uvjeta za registraciju imena porijekla, odnosno geografske oznake Institut je dužan predložiti podnosiocu prijave imena porijekla da je pretvori u prijavu geografske oznake ako nisu ispunjeni uvjeti za registraciju imena porijekla, ali su ispunjeni uvjeti za registraciju geografske oznake.

Na isti način će postupiti ako utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za registraciju geografske oznake, a ispunjeni su uvjeti za registraciju imena porijekla.

O pretvaranju prijave Institut donosi poseban zaključak. Podaci o pretvaranju prijave se upisuju u odgovarajući registar prijava.

4.8. Prigovor

4.8.1. Ko može podnijeti prigovor?

- a) Svaka zainteresirana osoba u roku 3 mjeseca od dana objave sa obrazloženjem zašto prijava imena porijekla, odnosno geografske oznake ne ispunjava uvjete za registraciju. Rok za prigovor je prekluzivan i ne može se produžavati ni iz kojeg razloga, a nakon isteka roka se ne mogu podnijeti bilo kakve dopune prigovora, uključujući i dostavljanje dodatnih dokaza kojima se prigovor opravdava.
- b) Nositelj trgovačkog imena ili registriranog žiga može u roku 3 mjeseca podnijeti prigovor na objavljenu prijavu imena porijekla, odnosno geografske oznake, ako je neka od njih u potpunosti ili djelomično identična trgovačkom imenu ili žigu koji su registrirani u dobroj vjeri, pod uvjetom da bi registracija imena porijekla, odnosno geografske oznake mogla ugroziti pravo tog trgovačkog imena ili žiga, uzimajući u obzir stvarnu vjerovatnoću izazivanja zabune u javnosti.
- c) Nositelj žiga visokog ugleda (čuveni žig) i nositelj nesumnjivo poznatog žiga, u smislu člana 6. bis Pariške konvencije⁴⁸ za zaštitu industrijskog vlasništva, koji su poznatost i ugled stekli ranijim dugotrajnim korištenjem u BiH, mogu u roku 3 mjeseca podnijeti prigovor na objavljenu prijavu imena porijekla ili geografske oznake, ako bi registracija imena porijekla ili geografske oznake mogla dovesti potrošače u zabludu o pravom porijeklu proizvoda.

Podnosilac prigovora u postupku po prigovoru ima status stranke.

4.8.2. Sadržaj prigovora

Prigovor mora naročito da sadrži: ime i prezime, detaljno obrazložene sve razloge i dokaze na kojima se prigovor zasniva i kojima dokazuje status zainteresirane osobe, sve objavljene podatke o prijavi protiv koje se podnosi prigovor, uključujući i broj prijave, ime i prezime i adresu, odnosno naziv i poslovno sjedište podnositelja prijave, urednu punomoć, ako se podnosi putem punomoćnika (član 34. Zakona).

4.8.3. Postupak po prigovoru

Institut za intelektualno vlasništvo ispituje da li je prigovor podnesen pravovremeno i od strane osobe ovlaštene za podnošenje prigovora, kao i da li sadrži sve

⁴⁸ Pariška konvencija o zaštiti Industrijskog vlasništva od 20. marta 1883, revidirana 14. decembra 1900. u Briselu, u Vašingtonu 2. juna 1911, u Hagu 6. novembra 1925, u Londonu 2. juna 1934, u Lisabonu 31.10.1958. i u Štokholmu 14. jula 1967. godine

podatke iz člana 34. Zakona. Ako nađe da nisu ispunjeni gore navedeni uvjeti, zaključkom će odbaciti prigovor.

Ako su ispunjeni svi propisani uvjeti, Institut dostavlja prigovor podnositelju prijave i poziva ga na izjašnjenje u roku 60 dana, koji rok se ne može produžiti, niti se mogu podnijeti dopune prigovora nakon isteka roka. Ako se podnositelj ne izjasni u ostavljenom roku na prigovor, Institut će zaključkom obustaviti postupak po podnesenoj prijavi imena porijekla ili geografske oznake. Ako podnositelj prijave odgovori na prigovor, Institut ispituje opravdanost navoda iz prigovora pri čemu može odrediti usmenu raspravu ili zatražiti stručno mišljenje od relevantne institucije ili pojedinca o spornim pitanjima iz prigovora.

Nakon provedenog postupka po prigovoru, Institut na osnovu utvrđenih činjenica donosi rješenje kojim odbija prigovor ili odbija prijavu imena porijekla ili geografske oznake.

4.9. Rješenje o registraciji imena porijekla ili geografske oznake

Rješenje se donosi ako prijava ispunjava sve uvjete propisane zakonom i ako nije podnesen prigovor ili ako prigovor bude odbačen ili odbijen. Rješenje o registraciji imena porijekla ili geografske oznake s propisanim bibliografskim podacima upisuje se u Registar imena porijekla, odnosno Registar geografskih oznaka, a podaci o registraciji objavljuju se u službenom glasilu.

4.10. Trajanje imena porijekla ili geografske oznake

Trajanje imena porijekla, odnosno geografske oznake nije vremenski ograničeno.

5. Postupak za priznanje statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake

Postupak se pokreće prijavom za priznanje statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla, odnosno geografske oznake.

5.1. Ko podnosi prijavu

Prijavu mogu podnijeti:

- a) domaće fizičke i pravne osobe koje na određenom geografskom području proizvode proizvode koji se označavaju nazivom tog zemljišnog područja;
- b) udruženja osoba iz tačke a), privredne komore, udruženje potrošača, općinska, kantonalna, entitetska i državna tijela zainteresirana za zaštitu imena porijekla, odnosno geografske oznake u okviru svoji ovlaštenja;

- c) strane fizičke ili pravne osobe, odnosno udruženja, ako je ime porijekla odnosno geografska oznaka priznata u zemlji porijekla, kada to proizlazi iz međunarodnih ugovora.

5.1.1. Šta sadrži prijava?

Prijava mora da sadrži

- a) zahtjev za priznanje ovlaštenog korisnika imena porijekla, odnosno geografske oznake,
- b) dokaz o obavljanju određene djelatnosti na određenom geografskom području,
- c) dokaz o izvršenoj kontroli posebnih svojstava proizvoda od strane ovlaštene akreditirane organizacije navedene u prijavi imena porijekla.

5.1.2. Šta sadrži zahtjev?

Zahtjev sadrži: podatke o podnosiocu prijave, geografski naziv zaštićen imenom porijekla ili geografskom oznakom koji korisnik koristi, vrstu proizvoda koji se obilježava određenim geografskim nazivom, naziv područja ili mjesta odakle proizvod potječe, način obilježavanja proizvoda, izgled geografske oznake ili imena porijekla, naznačenje specifičnih karakteristika proizvoda, potpis podnosioca prijave i plaćenu taksu i troškove postupka.

Za priznavanje datuma podnošenja prijave ovlaštenog korisnika potrebno je da prijava podnesena Institutu na taj datum sadrži bitne elemente propisane u odredbi člana 39. Zakona.

5.2. Ispitivanje prijave

Po prijemu prijave, Institut ispituje da li ona sadrži bitne dijelove, pa ako utvrdi da ne sadrži, pozvat će podnositelja prijave da u roku 30 dana koji se ne može produžiti otkloni nedostatke zbog kojih se prijava nije mogla upisati u odgovarajući registar prijava ovlaštenih korisnika. Ako u ostavljenom roku podnositelj prijave ne otkloni nedostatke, Institut će prijavu odbaciti zaključkom. Ako nedostaci budu otklonjeni u ostavljenom roku, Institut će zaključkom priznati kao datum podnošenja prijave onaj datum kada je podnositelj prijave otklonio nedostatke.

Podaci o bitnim dijelovima prijave se upisuju u Registar prijava ovlaštenih korisnika porijekla i Registar prijava ovlaštenih korisnika geografske oznake.

Prijave se ispituju prema redoslijedu određenim datumom njihovog podnošenja. Izuzetno, prijava se može ispitati i po hitnom postupku u slučaju sudskog spora ili pokrenutog inspekcijskog nadzora ili carinskog postupka, te ako je podnesen zahtjev za međunarodno registriranje imena porijekla ili geografske oznake, kao i ako je suglasno drugim propisima, u određenom roku neophodno izvršiti registraciju

imena porijekla ili geografske oznake i steći status njihovih ovlaštenih korisnika, uz obavezu podnošenja posebnog zahtjeva za to.

Postupak ispitivanja urednosti prijave obuhvata ispitivanje svih uvjeta propisanih zakonom i provedbenim propisima. Prijava je uredna ako sadrži bitne dijelove iz člana 39., 40., 41. i 42. ovog zakona, dokaz o uplati takse i troškova postupka.

Ako Institut utvrdi da prijava nije uredna, pismenim putem, uz navođenje razloga, će pozvati podnositelja da prijavu uredi u roku koji ne može biti kraći od 30 dana ni duži od 90 dana. Rok se može i produžiti iz opravdanih razloga za primjereno vrijeme koje ne može biti kraće od 15 dana ni duže od 90 dana.

Ako podnositelj prijave u ostavljenom roku ne uredi prijavu ili ne plati taksu i troškove postupka za njeno uređenje, Institut će zaključkom odbaciti prijavu.

U ovom slučaju, ako podnositelj prijave plati taksu i troškove postupka, može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje u roku 3 mjeseca od dana prijema zaključka o odbacivanju.

5.3. Rješenje o odbijanju statusa ovlaštenog korisnika

Ako se u postupku utvrdi da prijava ne ispunjava uvjete propisane zakonom za priznanje statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake, Institut će pismeno obavijestiti podnositelja prijave o razlozima zbog kojih mu se ne može priznati status ovlaštenog korisnika i pozvati ga da se u roku 60 dana izjasni o navedenim razlozima. Iz opravdanih razloga podnositelju prijave se može produžiti rok za izjašnjenje koji ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 90 dana.

Ako u ostavljenom roku podnositelj prijave dostavi svoje izjašnjenje, Institut je dužan o njegovom izjašnjenju pribaviti mišljenje eksperta iz člana 29. stav 2. Zakona. Ako ekspert ne dostavi traženo mišljenje u roku 60 dana od dana kada je isto zatraženo, Institut će postupak ispitivanja uvjeta za priznanje statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake nastaviti bez pribavljenog mišljenja.

Ako se podnositelj prijave ne izjasni o razlozima zbog kojih mu se ne može priznati status ovlaštenog korisnika, ili se izjasni, a ekspert i dalje smatra da se podnositelju prijave ne može priznati status ovlaštenog korisnika, Institut će rješenjem odbiti zahtjev za priznanje statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake.

5.4. Pretvaranje prijave za priznanje ovlaštenog korisnika imena porijekla u prijavu za priznavanje statusa ovlaštenog korisnika geografske oznake i obratno

Može se učiniti do okončanja postupka na zahtjev podnositelja prijave uz plaćanje odgovarajuće takse.

U postupku ispitivanja postojanja uvjeta za priznavanje statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla, odnosno geografske oznake, Institut je dužan predložiti podnositelju prijave za priznavanje statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla da pretvori prijavu u prijavu za priznavanje statusa ovlaštenog korisnika geografske oznake ako nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje imena porijekla, ali su ispunjeni uvjeti za priznavanje statusa ovlaštenog korisnika geografske oznake.

Na isti način će postupiti ako utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za priznanje statusa ovlaštenog korisnika geografske oznake, a ispunjeni su uvjeti za priznanje ovlaštenog korisnika imena porijekla.

O pretvaranju prijave Institut donosi poseban zaključak, a podaci o pretvaranju prijave se upisuju u odgovarajući registar prijava.

5.5. Rješenje o priznanju statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake

Ako prijava ispunjava sve uvjete propisane zakonom za priznavanje statusa ovlaštenog korisnika, Institut zaključkom poziva podnositelja prijave da plati taksu i troškove postupka za prve tri (3) godine i troškove objavljivanja podataka o ovlaštenom korisniku.

Nakon što podnositelj prijave dostavi dokaze o izvršenim uplatama, Institut će donijeti rješenje o priznavanju statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake koje se s propisanim bibliografskim podacima upisuje u Registar imena porijekla, odnosno Registar geografskih oznaka, a podaci o registraciji se objavljuju u službenom glasilu. Ovlaštenom korisniku Institut izdaje ispravu o statusu ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake.

5.6. Trajanje statusa ovlaštenog korisnika

Status ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake traje tri (3) godine od dana upisivanja priznatog statusa u Registar ovlaštenih korisnika imena porijekla, odnosno Registar geografskih oznaka.

6. Sadržaj i obim prava koje ima ovlašteni korisnik imena porijekla ili geografske oznake

Registrirano ime porijekla, odnosno geografsku oznaku mogu koristiti samo osobe kojima je priznat status ovlaštenog korisnika tog imena porijekla, odnosno te geografske oznake i koje su upisane u odgovarajući registar.

6.1. Isključiva prava ovlaštenog korisnika

- a) Pravo da to ime porijekla odnosno geografsku oznaku koriste za obilježavanje proizvoda na koje se to ime porijekla, odnosno geografska oznaka odnosi.
- b) Pravo da svoj proizvod obilježavaju oznakom „kontrolirano ime porijekla“.

Navedena prava obuhvaćaju i upotrebu imena porijekla, odnosno geografske oznake na ambalaži, katalogima, prospektima, oglasima, posterima i drugim oblicima ponude, uputama, računima, poslovnoj prepisci i drugim oblicima poslovne dokumentacije, kao i uvoz i izvoz proizvoda obilježen tim imenom porijekla, odnosno geografskom oznakom.

6.2. Nedopuštene radnje

Nije dopušteno korištenje registriranog imena porijekla, odnosno geografske oznake u sljedećim slučajevima:

- a) korištenje od osobe koja ne obavlja i nema upisanu potrebnu djelatnost u određeni registar;
- b) bilo koje korištenje za označavanje proizvoda čiji su kvaliteti, ugled ili neka druga karakteristika lošiji od onoga što je upisano u registar u pogledu imena porijekla odnosno geografske oznake;
- c) bilo koje korištenje za označavanje proizvoda koji nisu obuhvaćeni registracijom, ali koji su iste vrste kao proizvodi obuhvaćeni registracijom;
- d) bilo koje korištenje lažnog ili prevarnog obavještanja u pogledu geografskog porijekla, prirode i kvaliteta proizvoda na pakiranju, propagandnom materijalu ili drugim dokumentima tako da ostavlja utisak postojanja veze između proizvoda i zaštićenog geografskog naziva;
- e) bilo koje korištenje, iako tačno u pogledu naziva teritorije, regije ili mjesta s kojeg proizvod potječe, navodi javnost na pogrešno mišljenje da proizvod potječe s drugog područja;
- f) bilo koje korištenje prijevoda, transkripcije ili transliteracije čak i kada je naznačeno pravo porijeklo proizvoda i naziva koji je praćen izrazima kao što su „stil“, „tip“, „metod“, „po postupku“, „način“, „imitacija“, „proizveden u,“ i sl.;
- g) svaki drugi postupak koji bi mogao dovesti javnost u zabludu o geografskom porijeklu proizvoda.

Nedopuštene radnje ne odnose se na korištenje naziva koji je dio naziva preduzeća tokom njegovog djelovanja, osim ako je naziv korišten za obmanjivanje javnosti.

6.3. Odnos prema ranije registriranom žigu

Odredbe ovog zakona neće utjecati na podobnost za registraciju, valjanost registracije žiga ili prava na korištenje žiga na osnovu činjenice da je takav žig identičan ili sličan registriranoj geografskoj oznaci, ako je žig koji je u pitanju prijavljen ili regi-

striran u dobroj vjeri ili su prava na žig stečena kroz upotrebu u dobroj vjeri prije dana stupanja na snagu ovog zakona ili prije nego što je geografska oznaka zaštićena u svojoj zemlji porijekla.

6.4. Razlika između žiga i geografskog porijekla

Žig je znak koji koristi privredni subjekt za svoje proizvode i usluge da bi se razlikovali od proizvoda ili usluga drugih. Titular žiga ima pravo da spriječi druge osobe da koriste žig.

Oslanjanjem na znak geografskog porijekla potrošači znaju da jedan proizvod potječe iz određenog mjesta i da ima određene kvalitete i osobine.

Geografsko porijeklo mogu da koriste svi proizvođači koji proizvode proizvode istog geografskog porijekla.

Sličnost postoji sa žigom garancije i kolektivnim žigom jer pravo zaštite oznake geografskog porijekla ima svaki subjekt koji je ispunio zakonom predviđene uvjete. U praksi najčešće postoji više subjekata koji su ovlašteni da koriste istu oznaku za istu vrstu robe ili usluga.

Oznaka geografskog porijekla može da se zaštititi kao kolektivni žig. Više proizvođača čija roba potječe sa istog geografskog područja može da se udruži u neku formu pravnog subjekta i registriira naziv tog područja kao kolektivni žig.

Za razliku od prava žiga, od načela specijalnosti u pravu zaštite oznake geografskog porijekla nema izuzetaka. Ne postoji kategorija “čuvenih” oznaka geografskog porijekla pa samim tim ni izuzetka od načela specijalnosti.

Oznaka geografskog porijekla mora da ukazuje da roba ili usluga doista potječe sa određenog područja. Ne može biti predmet zaštite oznaka koja upućuje na geografsko područje koje nema veze sa stvarnim mjestom porijekla proizvoda (“Florida” za automobil; “Mont-Blan” za naliv pera).⁴⁹

6.5. Upotreba osobnog imena

Odredbe ovog zakona neće ni na koji način utjecati na bilo koju osobu da u svom poslovanju koristi svoje osobno ime ili ime svog prethodnika u poslu, osim ako se to ime koristi na način da dovede javnost u zabludu.

6.6. Zabrana prijenosa

Registrirano ime porijekla ili geografske oznake ne mogu biti predmet ugovora o prijenosu prava, licenci, zalogu, franšizi i sl.

⁴⁹ Preuzeto iz rada dr Jasna Pak

Ako je registrirano ime porijekla ili registrirana geografska oznaka predmet prijavljenog ili registriranog žiga, takav žig se ne može prenositi, ustupati, davati u zalog i sl.

Registrirano ime porijekla i registrirana geografska oznaka koji imaju više ovlaštenih korisnika mogu isključivo biti predmet kolektivnog žiga ili žiga garancije.

7. Prestanak važenja imena porijekla, odnosno geografske oznake

Registrirano ime porijekla ili registrirana geografska oznaka prestaju da važe samo ako im prestane zaštita u zemlji njihovog porijekla.

Institut donosi rješenje o prestanku važenja imena porijekla ili geografske oznake na zahtjev zainteresirane osobe uz potvrdu nadležnog tijela zemlje porijekla određenog imena porijekla ili geografske oznake da je tom imenu porijekla ili geografskoj oznaci prestala zaštita u zemlji porijekla.

Institut može rješenje donijeti i po prijemu obavještenja nadležnog organa zemlje porijekla da je tom imenu porijekla ili geografskoj oznaci prestala zaštita u zemlji porijekla. Rješenje se upisuje u odgovarajući registar i objavljuje u službenom glasilu Instituta.

Zainteresirana osoba može kod nadležnog suda pokrenuti postupak za utvrđivanje da je određena geografska oznaka postala generički, odnosno uobičajeni naziv za određeni proizvod.

Registrirana geografska oznaka prestaje da važi na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje da je postala generički, odnosno uobičajeni naziv za određeni proizvod. Ovakva oznaka koja je u svojoj zemlji porijekla registrirana i zaštićena kao ime porijekla ne može biti proglašena generički, odnosno uobičajenim nazivom za određeni proizvod sve dok takva zaštita traje u zemlji porijekla.

Na osnovu sudske odluke Institut upisuje u odgovarajuće registre i u svom službenom glasilu podatke o prestanku važenja geografske oznake.

8. Prestanak i ukidanje statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake

8.1. Prestanak statusa ovlaštenog korisnika

Status ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake prestaje prije isteka roka od 3 godine od dana upisivanja priznatog statusa u registar ovlaštenih korisnika, u sljedećim slučajevima:

- a) ako se ovlašten korisnik imena porijekla ili geografske oznake odrekne svog statusa - narednog dana od dana predaje Institutu izjave o odricanju;

- b) ako je na osnovu člana 59. i 60. Zakona prestalo da važi ime porijekla ili geografska oznaka na osnovu odluke suda ili Instituta - danom određenim tom odlukom;
- c) ako je prestala pravna osoba, odnosno ako je umrla fizička osoba koja ima status ovlaštenog korisnika - danom prestanka pravne, odnosno smrti fizičke osobe, osim ako taj status nije prešao na nasljednike.

8.2. Ukidanje rješenja o priznanju statusa ovlaštenog korisnika

Rješenje o ukidanju priznanja statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake Institut će donijeti na zahtjev zainteresirane osobe ako utvrdi da su prestali postojati uvjeti za priznanje statusa ovlaštenog korisnika koji su predviđeni Zakonom. U postupku je ovlašten korisnik dužan dokazati da postoje zakonom propisani uvjeti za priznanje statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake.

Ako podnosilac zahtjeva za ukidanje rješenja o priznanju statusa ovlaštenog korisnika u toku postupka odustane od zahtjeva, Institut može nastaviti postupak po službenoj dužnosti. U postupku se shodno primjenjuju odredbe članova 34. i 35. Zakona.⁵⁰

Ovlaštenom korisniku imena porijekla ili geografske oznake prestaje navedeni status narednog dana od dana pravosnažnosti rješenja o ukidanju rješenja o priznanju statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake.

8.3. Proglašenje ništavim rješenja o registraciji imena porijekla ili geografske oznake, odnosno rješenja o priznanju statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake

Rješenje o registraciji imena porijekla ili geografske oznake, odnosno rješenja o priznanju statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake se može proglašiti ništavim ako se utvrdi da u vrijeme njihovog donošenja nisu bili ispunjeni uvjeti propisani zakonom za registraciju imena porijekla ili geografske oznake, odnosno za priznanje statusa ovlaštenog korisnika.

8.3.1. Ko može podnijeti prijedlog

Prijedlog za proglašenje ništavim se može podnijeti po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresirane osobe ili pravobranitelja BiH ili ombudsmana BiH za sve vrijeme trajanja imena porijekla ili geografske oznake, odnosno statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake.

⁵⁰ (odredbe o prigovoru i postupku po prigovoru)

Postupak za proglašenje ništavim rješenja pokreće se pisanim prijedlogom, čiji se sadržaj uređuje provedbenim propisima. Prijedlog je uredan ako sadrži propisane podatke. Neuredan prijedlog se šalje na uređenje podnosiocu prijedloga kome se ostavlja rok od 30 dana da isti uredi. Navedeni rok se može produžiti na vrijeme koje ne može biti kraće od 15 dana, ni duže od 60 dana. Ako prijedlog ne bude uredan u ostavljenom roku, Institut će ga odbaciti zaključkom.

Uredan prijedlog se dostavlja protivniku predlagatelja koji može u roku 30 dana dati odgovor. Rok za odgovor se može produžiti za primjereno vrijeme, ali ne kraće od 15 niti duže od 60 dana.

Rješenje o proglašenju ništavim rješenja o registraciji imena porijekla ili geografske oznake, odnosno rješenja o priznanju statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake nema djelovanje na sudske odluke u vezi s utvrđivanjem povrede prava koje su u momentu donošenja tog rješenja bile pravosnažne, pod uvjetom da je tužitelj, odnosno ovlašteni korisnik imena porijekla ili geografske oznake bio savjestan.

9. Žalbeni postupak

Protiv odluka Instituta donesenih u prvom stepenu može se izjaviti žalba u roku 15 dana od dana dostavljanja odluke. Druge strane u postupku, koji je okončan odlukom protiv koje se podnosi žalba, smatraju se strankama u žalbenom postupku.

9.1. Šta sadrži žalba?

Žalba mora sadržavati oznaku upravnog akta protiv kojeg se podnosi, izjavu o tome da se upravni akt pobija u cjelini ili u određenom dijelu, razloge zbog kojih se podnosi žalba, obrazloženje žalbe sa svim dokazima kojima se potvrđuju navodi žalbe, potpis podnosioca žalbe i punomoć, ako se žalba podnosi posredstvom punomoćnika.

9.2. Ko odlučuje o žalbi?

O žalbi odlučuje drugostepeni organ - Komisija za žalbe Instituta koja se sastoji od 3 člana – predsjednik i zamjenici, a imenuje ih Vijeće ministara BiH. Predsjednik i članovi Komisije za žalbe imaju položaj nezavisnih stručnjaka. Članovi Komisije za žalbe i zamjenici koji su učestvovali u donošenju odluke u prvom stepenu ili ako postoje neki razlozi za izuzeće, ne mogu učestvovati u postupku po žalbi u konkretnom predmetu. Komisija odlučuje na osnovu podnesene žalbe, a kada je neophodno, može se odrediti održavanje usmene rasprave.

10. Upravni spor

Protiv konačnih rješenja Instituta može se pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH u roku 30 dana. Na prijedlog tužitelja Sud može donijeti rješenje o neobjavljanju konačnog rješenja do odluke u upravnom sporu.

11. Građanskopravna zaštita

11.1. Tužba zbog povrede prava

Pod povredom imena porijekla ili geografske oznake smatra se svako neovlašteno korištenje imena porijekla ili geografske oznake od strane osoba koje nemaju priznati status ovlaštenih korisnika tog imena porijekla, odnosno te geografske oznake i nisu upisane u odgovarajući registar i činjenje neke od nedopuštenih radnji u smislu odredbe člana 55. Zakona.

11.1.1. Ko podnosi tužbu?

Tužbu zbog povrede prava mogu podnijeti:

- a) domaće fizičke i pravne osobe koje na određenom geografskom području proizvode proizvode koji se označavaju nazivom tog zemljišnog područja;
- b) udruženja osoba iz tačke a), privredne komore, udruženje potrošača, općinska, kantonalna, entitetska i državna tijela zainteresirana za zaštitu imena porijekla, odnosno geografske oznake u okviru svojih ovlaštenja;
- c) strane fizičke ili pravne osobe, odnosno udruženja, ako je ime porijekla, odnosno geografska oznaka priznata u zemlji porijekla, kada to proizlazi iz međunarodnih ugovora;
- d) ovlašteni korisnik imena porijekla ili geografske oznake;
- e) udruženje potrošača i pravobranitelj BiH.

11.1.2. Rok za podnošenje tužbe

Tužba zbog povrede registriranog imena porijekla ili geografske oznake može se podnijeti u roku 3 godine (subjektivni rok) od dana kada je tužitelj saznao za povredu i učinioca, a najkasnije u roku 5 godina (objektivni rok) od dana kada je povreda prvi put učinjena.

11.1.3. Šta se može tražiti tužbenim zahtjevom?

- a) utvrđivanje povrede prava;
- b) zabrana daljnjeg činjenja počinjene povrede i budućih sličnih povreda, prestankom ili suzdržavanjem od radnji koje to pravo povređuju;

- c) uklanjanje stanja nastalog povredom prava;
- d) povlačenje predmeta povrede iz privrednih tokova uz uvažavanje interesa trećih osoba;
- e) potpuno uklanjanje predmeta povrede iz privrednih tokova;
- f) uništenje predmeta kojima je počinjena povreda prava;
- g) uništenje sredstava koja su isključivo ili pretežno namijenjena ili se koriste za činidbu povreda i koja su vlasništvo povreditelja;
- h) prepuštanje predmeta povrede nositelju prava uz naknadu troškova proizvodnje;
- i) naknada imovinske štete i opravdanih troškova postupka;
- j) objavljivanje presude o trošku tuženog.

11.2. Dužnosti suda

Sud je dužan prilikom odlučivanja o zahtjevima iz člana 79. stav 1. tačke c), d), e), f), g) i h) Zakona uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a posebno srazmjer između težine učinjene povrede i zahtjeva, kao i interes ovlaštene osobe da se osigura efektivna zaštita prava. U postupku protiv osobe čije su usluge iskorištene za povredu prava, a postojanje te povrede je već pravosnažno utvrđeno u postupku prema trećoj osobi, pretpostavlja se postojanje povrede prava.

11.2.1. Kada se donosi rješenje o prekidu postupka?

Sud koji postupa po tužbi zbog povrede prava (član 71. Zakona), dužan je da done-se rješenje o prekidu parničnog postupka do konačne odluke Instituta ako je pred Institutom pokrenut postupak za utvrđivanje da je određena geografska oznaka postala generički, odnosno uobičajeni naziv za određeni proizvod, kao i postupak za ukidanje rješenja o priznanju statusa ovlaštenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake, te postupak proglašenja ništavim rješenja o registraciji imena porijekla ili geografske oznake.

Postupak po ovakvim tužbama je hitan.

11.3. Naknada štete

Za sve povrede prava iz Zakona vrijede opća pravila o naknadi štete i odgovornosti za štetu, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Osoba koja povrijedi ime porijekla ili geografsku oznaku dužna je da plati svim osobama koje imaju status ovlaštenog korisnika tog imena porijekla, odnosno geografske oznake odštetu u obimu koji se određuje prema općim pravilima o naknadi štete.

11.4. Penal

Ako je povreda imena porijekla ili geografske oznake učinjena namjerno ili krajnjom nepažnjom, tužitelj može od osobe koja je povrijedila ime porijekla ili geografsku oznaku tražiti naknadu do trostrukog iznosa stvarne štete i izmakle dobiti.

Pri odlučivanju o zahtjevu za plaćanje penala sud će uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito obim štete, stepen krivice povredioca, i preventivni cilj penala.

12. Privremene mjere

Privremene mjere regulirane ovim zakonom predstavljaju efikasno sredstvo u borbi protiv osoba koje povređuju ime porijekla ili geografsku oznaku, a rješenja u zakonskim odredbama su usklađena sa odredbom člana 50. Ugovora TRIPS i člana 9. Direktive EU o ostvarivanju prava.

Odredbe člana 77. Zakona o privremenim mjerama predstavljaju *lex specialis* u odnosu na odredbe o privremenim mjerama u Zakonu o prinudnom izvršenju i osiguranju, a ostale odredbe tog zakona se primjenjuju na odgovarajući način.

12.1. Kada se određuje?

Sud može odrediti privremenu mjeru radi osiguranja zahtjeva ako predlagač učini vjerovatnim:

- a) da je nositelj prava iz Zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla
- b) da je njegovo pravo povrijeđeno ili da prijeti opasnost od povrede.

Nositelj prava mora da učini vjerovatnom i jednu od sljedećih pretpostavki:

- a) opasnost da će ostvarivanje zahtjeva biti onemogućeno ili znatno otežano,
- b) da je privremena mjera potrebna radi sprečavanja nastanka štete koju će kasnije teško popraviti, ili
- c) da pretpostavljeni povreditelj, donošenjem privremene mjere koja bi se kasnije u postupku pokazala neopravdanom, ne bi pretrpio veće negativne posljedice od onih koje bi bez donošenja iste pretrpio nositelj prava.

Ako se predlaže privremena mjera bez prethodnog obavještanja i saslušanja suprotne strane, nositelj prava je dužan osim gore navedenih uvjeta da učini vjerovatnim da bi bilo kakvo odgađanje donošenja privremene mjere prouzrokovalo nositelju prava nastanak štete koju bi bilo teško popraviti. U ovom slučaju donošenja privremene mjere sud će rješenje o privremenoj mjeri dostaviti suprotnoj strani odmah nakon njenog provođenja.

Nositelj prava ne mora dokazivati opasnost da će ostvarivanje zahtjeva biti onemogućeno ili znatno otežano ako učini vjerovatnim da će predložena mjera prouzrokovati pretpostavljenom povreditelju samo neznatnu štetu.

Ako se zahtjevi trebaju ostvariti u inostranstvu, onda se pretpostavlja da opasnost postoji.

12.2. Šta se može zahtijevati privremenom mjerom?

Privremenom mjerom se treba postići cilj osiguranja zahtjeva, a naročito se može:

- a) pretpostavljenom povreditelju zabraniti radnje kojima se povređuje pravo iz Zakona
- b) oduzeti, ukloniti iz prometa i pohraniti predmete povrede i sredstva povrede koji su isključivo ili u pretežnoj mjeri namijenjeni, odnosno koji se upotrebljavaju za činjenje povreda

12.3. Privremena mjera prije podnošenja tužbe

Ako je privremena mjera određena prije podnošenja tužbe, sud u rješenju određuje i rok u kojem predlagatelj mora da podnese tužbu radi opravdanja mjere koji ne može biti duži od 20 radnih dana, odnosno 31 kalendarskog dana od dana dostavljanja rješenja predlagatelju, zavisno od toga koji rok istječe kasnije.

12.4. Prigovor

Na rješenje o privremenoj mjeri može se izjaviti prigovor u roku 8 dana od dostavljanja rješenja. Suprotnoj strani se dostavlja prigovor na odgovor koji se može dati u roku 3 dana. Ovo rokovi nisu određeni Zakonom o zaštiti oznaka geografskog porijekla, ali se na iste shodno primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku entiteta i Brčko Distrikta, odnosno Zakona o izvršnom postupku pred Sudom BiH.

Sud o prigovoru mora da odluči u roku 30 dana od dana podnošenja odgovora na prigovor, odnosno isteka roka za podnošenje tog odgovora.

Postupak u vezi sa izdavanjem privremenih mjera je hitan.

12.5. Specifičnosti za privremenu mjeru u odnosu na rješenja iz Zakona o parničnom postupku

Specifičnosti su već ranije opisane kao i pojašnjenje u poglavlju koje se bavi pitanjima žiga.

13. Osiguranje dokaza

13.1. Kada se donosi rješenje o osiguranju dokaza?

Rješenje o osiguranju dokaza sud može donijeti ako predlagač pruži sudu razumne dokaze o tome:

- a) da je nositelj prava iz Zakona,
- b) da je njegovo pravo povrijeđeno ili da prijete stvarna opasnost od povrede,
- c) da će dokazi o toj povredi biti uništeni ili kasnije neće moći biti izvedeni.

Rješenje o osiguranju dokaza sud može donijeti i bez prethodnog obavještanja i saslušanja suprotne strane, ako predlagač pored uvjeta gore nabrojanih pod tačkama a, b, i c, učini vjerovatnim i postojanje opasnosti da će dokaz o povredi zbog radnji protivnika biti uništeni ili da se kasnije neće moći izvesti. Rješenje o osiguranju dokaza u tom slučaju sud dostavlja suprotnoj strani odmah poslije izvođenja dokaza.

Sud može rješenjem o osiguranju dokaza iz člana 78. stav 1. zakona odrediti da se izvede bilo koji dokaz, a naročito:

- a) uviđaj prostorija, poslovne dokumentacije, inventara, baze podataka, kompjuterskih memorijskih jedinica ili drugih stvari,
- b) oduzimanje uzoraka predmeta povrede,
- c) pregled i predaja dokumenata,
- d) određivanje i saslušanje vještaka,
- e) saslušanje svjedoka.

Osiguranje dokaza se može tražiti i poslije pravosnažno okončanog postupka, ako je to potrebno radi pokretanja postupka prema vanrednim pravnim sredstvima ili za vrijeme takvog postupka.

U postupku za osiguranje dokaza primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o parničnom postupku, a koje se odnose na privremene mjere, osim ako ovim Zakonom nije drugačije rečeno.

Postupak osiguranja dokaza je hitan.

Ako se dokaže da je postupak osiguranja dokaza bio neopravdan, suprotna strana može da traži:

- a) vraćanje oduzetih predmeta,
- b) zabranu upotrebe pribavljenih informacija
- c) naknadu štete

Sud mora u postupku osiguranja dokaza da osigura zaštitu povjerljivih podataka stranaka i da vodi brigu o tome da se sudski postupak ne zloupotrebljava isključivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka suprotne strane.

14. Dužnost obavještanja

U toku parnice zbog povrede prava, sud može na osnovu opravdanog zahtjeva jedne od strana u postupku naložiti povreditelju prava da dostavi podatke o izvoru i distributivnim kanalima robe ili usluga kojima se povređuje pravo iz Zakona.

Sud može naložiti da te podatke dostave sudu i osobe koje u obimu komercijalne djelatnosti:

- a) posjeduje robu za koju se sumnja da se njome povređuje pravo iz zakona, ili
- b) koriste usluge za koje se sumnja da se njima povređuje pravo iz zakona, ili
- c) pružaju usluge za koje se sumnja da se njima povređuje pravo iz zakona.

Smatra se da je neka radnja poduzeta u obimu komercijalne djelatnosti ako je poduzeta za pribavljanje posredne ili neposredne ekonomske koristi.

Pojam komercijalne djelatnosti ne obuhvata radnje savjesnih krajnjih potrošača.

Sud može naložiti da podatke iz prvog stava sudu dostavi i osoba koja je od neke od osoba navedenih u drugom stavu (posjednik robe ili korisnik usluge ili davalac usluga) označeno kao umiješano u proizvodnju, izradu i distribuciju robe ili pružanja usluga za koje se sumnja da se njime povređuje pravo iz zakona.

Podaci koji se traže mogu naročito da obuhvate:

- a) ime, adresu, odnosno firmu i sjedište proizvođača, izrađivača, distributera, dobavljača i drugih prethodnih posjednika robe, odnosno davalaca usluga, kao i namjeravanih prodavatelja na veliko i malo,
- b) podatke o količinama proizvedene, izrađene, isporučene, primljene ili naručene robe ili usluga, kao i o cijenama ostvarenim za odnosnu robu i usluge.

15. Izvođenje dokaza

Ako sud odluči da izvede predloženi dokaz koji se nalazi kod suprotne strane, ta strana je dužna na zahtjev suda da preda dokazna sredstva kojima raspolaže.

Ako se radi o povredi koja dostiže obim komercijalne djelatnosti, a bankarska, finansijska i poslovna dokumentacija je pod kontrolom suprotne strane, ta strana je dužna na zahtjev suda da preda dokazna sredstva kojima raspolaže.

Poslije izvođenja dokaza sud mora da osigura zaštitu povjerljivih podataka stranaka i da vodi brigu o tome da se sudski postupak ne zloupotrebljava isključivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka suprotne stranke.

U postupku izvođenja dokaza primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o parničnom postupku, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

16. Sredstvo osiguranja za suprotnu stranku

Sud može na zahtjev stranke protiv koje je pokrenut postupak za određivanje privremene mjere ili osiguranja dokaza, odrediti odgovarajući novčani iznos na teret podnositelja zahtjeva kao sredstvo osiguranja, u slučaju da zahtjev bude neosnovan.

17. Zaštita u carinskom postupku–carinske mjere

17.1. Ko može tražiti zaštitu?

Nositelj isključivih prava prema ovom zakonu, koji opravdano sumnja da će doći do uvoza, tranzita ili izvoza robe proizvedene suprotno odredbama ovog zakona, može kod nadležnog carinskog organa (u daljnjem tekstu: carinski organ) podnijeti zahtjev (sa svim neophodnim podacima propisanim članom 82. stav 2. tačka a, b, c, d, e i f zakona) za zaštitu svojih prava putem carinskih mjera privremenog zadržavanja robe od daljnjeg puštanja u promet.

Ako carinski organ udovolji ovom zahtjevu, on o tome obavještava sve carinske ispostave i nosioca prava.

17.2. Privremeno zadržavanje robe

Ako carinska ispostava prilikom provođenja carinskog postupka nađe robu koja odgovara opisu robe iz odluke nadležnog carinskog organa, ona će tu robu privremeno zadržati od daljnjeg puštanja u promet. Odluka o privremenom zadržavanju robe uručuje se njezinom uvozniku.

U odluci o zadržavanju robe određuje se da se vlasnik robe, odnosno osoba koja je ovlaštena za raspolaganje robom u roku deset radnih dana od dana privremenog zadržavanja može izjasniti o tome da li se radi o krivotvorenoj robi, odnosno drugoj povredi prava iz ovog zakona.

Ako carinski organ ne primi pisano izjašnjenje vlasnika ili osobe ovlaštene za raspolaganje robom u navedenom roku, može na zahtjev i o trošku nositelja prava privremeno zadržanu robu oduzeti i uništiti.

17.3. Tužba zbog povrede prava

17.3.1. Rok za podnošenje tužbe

Ako vlasnik robe ili osoba ovlaštena za raspolaganje robom u roku deset radnih dana podnese izjavu da se ne radi o krivotvorenoj robi, odnosno drugoj povredi prava iz ovog zakona, nositelj prava može u roku deset radnih dana od primanja obavještenja o takvoj izjavi podnijeti tužbu zbog povrede prava. Ako posebne okol-

nosti slučaja to opravdavaju, carinski organ može, na zahtjev nositelja prava, odrediti dodatni rok za podnošenje tužbe, koji ne može biti duži od deset radnih dana.

Ako nositelj prava ne podnese tužbu, privremeno zadržana roba pušta se u traženu carinski dopuštenu upotrebu, odnosno promet.

Ako nositelj prava podnese tužbu i nadležni sud donese odluku o privremenoj mjeri zadržavanja robe u roku deset radnih dana, carinski organ donosi odluku o zapljeni robe do donošenja pravosnažne sudske odluke.

17.4. Postupanje po službenoj dužnosti

17.4.1. Kada se može privremeno zadržati puštanje robe?

Ako carinska ispostava u provedbi carinskog postupka u vezi s uvozom, tranzitom ili izvozom robe opravdano sumnja da su određenom robom povrijeđena prava prema ovom zakonu, ona će privremeno zadržati puštanje te robe u promet i o tome obavijestiti carinski organ (postupanje po službenoj dužnosti).

Carinski organ pismeno obavještava nositelja prava u roku pet radnih dana od dana zadržavanja robe, o sumnji da se radi o povredi njegovih prava i o mogućnosti podnošenja zahtjeva iz člana 82. ovog zakona u roku 5 radnih dana od zadržavanja robe.

Ako nositelj prava podnese zahtjev sa svim propisanim podacima i dokazima koje zahtjev mora sadržavati, kao i u slučaju podnošenja zahtjeva samoinicijativno, roba se privremeno zadržava za daljnjih deset radnih dana. Nositelj prava ili osoba koju on ovlasti mora u tom roku izvršiti pregled i kontrolu robe i prateće dokumentacije u obimu koji je potreban za utvrđivanje njegovih zahtjeva i za ostvarivanje sudske zaštite njegovih prava uz osiguranje zaštite povjerljivih podataka. Pravo na pregled i kontrolu ima i njen uvoznik.

Propise o provođenju carinskih mjera iz Zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Carinski postupak u vezi sa robom kojom se povređuju prava iz ovog zakona je hitan.

OBLAST: F

PRAVO ZAŠTITE TOPOGRAFIJE INTEGRISANOG KOLA

Pripremio: Braco Stupar, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

UVOD

Pravo zaštite topografije integrisanog kola regulisano je Zakonom o zaštiti topografije integrisanog kola («Sl. glasnik BiH», broj 53/2010).

Donošenjem ovog zakona stvorile su se pretpostavke za:

- uspostavu cjelovitog i jedinstvenog bosanskohercegovačkog sistema prava intelektualnog vlasništva,
- ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine u pogledu određenih međunarodnih ugovora i sporazuma, na primjer WTO/TRIPS (Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva),
- doprinos stvaranju preduslova za prilagođavanje privrede Bosne i Hercegovine savremenim privredama, posebno privredi Evropske unije.

Pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) jedan je od prioriteta Bosne i Hercegovine u naporima da rekonstruira pravni i ekonomski sistem i stvori kompatibilni institucionalni okvir u svrhu uspostave trgovinskih odnosa među državama članicama WTO-a. Sve države članice su obavezne ispuniti uslove sadržane u Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije i pravne instrumente koji su pridruženi tom sporazumu i koji su uključeni u anekse I, II i III (Multilateralni trgovinski sporazum).

Aneksom CI, koji čini Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS), utvrđene su obaveze država članica u svrhu osiguranja efikasne i odgovarajuće zaštite prava intelektualnog vlasništva. U članu 35. navedenog Sporazuma utvrđeno je da su članice saglasne da će pružiti zaštitu za topografiju integrisanih kola.

Zakonom o zaštiti topografije integrisanih kola omogućeno je svim zainteresovanim osobama da ostvare svoja prava i interese na teritoriji Bosne i Hercegovine u području zaštite topografije integrisanih kola u okviru sistema intelektualnog vlasništva, što je jedan od uslova za pristupanje Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO).

Donošenjem ovog zakona treba se postići potreban nivo saglasnosti sa Direktivom Vijeća Evropske unije broj 1987/54/EEZ od 16.12.1986. godine o pravnoj zaštiti topografije poluprovodničkih proizvoda.

Bosna i Hercegovina je obavezna garantovati nivo zaštite intelektualnog vlasništva sličan nivou koji postoji u Evropskoj uniji, pa tako uskladiti propise u području zaštite topografije poluprovodničkih proizvoda, koja je u Evropskoj uniji regulisana sljedećim pravnim instrumentima:

- Direktiva vijeća 87/54EEC o pravnoj zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda,
- Direktiva 2004/48/EEC Evropskog parlamenta i Vijeća o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

1. Pojam topografije integrisanog kola

Savremeno življenje podrazumijeva svakodnevnu upotrebu kompjutera, digitalnih telefona, satelitske televizije, videointerfona, sistema za zaštitu od provala i požara i slično. Integrisana kola obavljaju gotovo sve elektronske funkcije, pa se, stoga, koriste kako u obradi podataka, tako i u telekomunikacijskim sistemima i uređajima, u industrijskoj kontroli postupaka u automobilskoj, vazduhoplovnoj, svemirskoj industriji, za medicinsku opremu, laboratorij, u uređajima za obradu signala, za obradu slike, tona i drugo.

Brz razvoj industrije poluprovodničkih proizvoda uslovio je i potrebu da se zaštita uredi na nacionalnom i međunarodnom nivou. Zbog niza specifičnosti ovi proizvodi se nisu uklapali u tradicionalne sisteme zaštite. Pojavom čipova pojavili su se alati za njihovu serijsku proizvodnju. Zbog neovlaštene proizvodnje od strane konkurencije neke države, kao što su SAD i Japan, donijele su posebne zakone kojima je uređen sistem zaštite ove vrste proizvoda.

Na diplomatskoj konferenciji u Vašingtonu, održanoj 1989. godine, usvojen je Vašingtonski sporazum o intelektualnoj svojini u vezi sa integrisanim kolima.

Topografija je izraz koji označava prostorni raspored elemenata integrisanih kola na jednom čipu, a integrisano kolo je elektronsko kolo čija je glavna karakteristika njegova kompleksnost, tj. gusto pakovanje njegovih sastavnih dijelova na malom komadu poluprovodnog materijala.

Poluprovodnici se koriste za rad elektronskih uređaja. To zahtijeva izradu topografije, tj. trodimenzionalni model elektronskih komponenti za elektronsko kolo.

Najčešće korišten poluprovodni materijal za izradu integrisanih kola je silicijum, a koristi se i germanijum, galijum arsenid i dugi poluprovodni materijali.

Prema Čizmiću (Uvođenje zakonske zaštite topografije integrisanih sklopova u hrvatsko pravo), integrisani sklop je složeni element izrađen od poluprovodničkog materijala, vrlo malih dimenzija. Integracija uopšte znači ujedinjenje, pa integrisa-

ne sklopove možemo smatrati sjedinjenjem raznih elektronskih aktivnih i pasivnih komponenata u jednu funkcionalnu jedinicu, pri čemu čitavu tvorevinu možemo smatrati novim spojnim elementom.

Integrirano kolo po svojoj funkciji zamjenjuje od nekoliko desetina do nekoliko stotina tranzistora, dioda, otpornika, kondenzatora, na način da jedan integrirani element obavlja funkciju jednog kompletnog elektronskog sklopa, odnosno kola s više pojedinačnih krugova.

Može se zaključiti da ušteda u prostoru nije jedina prednost integriranih kola u usporedbi sa klasičnim elektronskim sklopovima, jer se uporedo s tim smanjila i cijena koštanja. Osim toga, za pokretanje integriranog kola potrebna je mala energija, pa su i izvori napajanja jednostavniji i manji.

Topografija je nematerijalno dobro, tačnije intelektualna tvorevina. Ona se može prenijeti na čip, odnosno poluprovodni proizvod. Taj proizvod je zapravo komad materijala na kome ili u kome je topografija inkorporirana i koji sadrži elektronsko kolo koje ostvaruje određenu elektronsku funkciju. Iz ovog proizilazi da predmet zaštite nije poluprovodni proizvod sa integriranim kolom, već topografija integriranog kola, kao nematerijalno dobro.

Treba posebno napomenuti da predmet zaštite nisu ni tehnologija za proizvodnju integriranog kola, ni informacije koje se čuvaju u integriranom kolu, ni funkcija integriranog kola, ni sistem ili koncept ili ideja na kojoj počiva topografija.

Dakle, topografija je pojam koji označava prostorni raspored elemenata integriranog kola na jednom čipu.

Plan rasporeda - topografija integriranog kola označava trodimenzionalni razmještaj elementa od kojih je barem jedan aktivni element i nekih ili svih međusobnih spojeva integriranog kola ili takav trodimenzionalni razmještaj pripremljen za proizvodnju integriranog kola.

Drugim riječima, topografija integriranih kola predstavlja trodimenzionalni raspored pasivnih i aktivnih elemenata i njihovih međuveza, pripremljen za proizvodnju tog integriranog kola u ili na komadiću poluprovodničkog materijala.

Topografija koja se sastoji od kombinacija elemenata i međuveza koje su opštepoznate biće zaštićena samo ako ispunjava uslov NOVOSTI, što znači da se zaštita priznaje i onim topografijama koje, u cjelini gledano, ispunjavaju uslove novosti, mada se sastoje iz više elemenata i međuveza koje same po sebi mogu biti poznate stvaraocima topografija.

S obzirom da se razvoj topografije odvija nadgradnjom novih na postojeće (zaštićene) elemente, što se naziva i reverzibilnim inženjeringom, dodatni kriterij, pored novosti, prilikom ocjenjivanja konkretne topografije je različitost u odnosu na do sada poznate topografije na tržištu.

Drugi uslov za pravnu zaštitu topografije je njena komercijalna upotreba.

2. Predmet zaštite

Predmet zaštite je poluprovodnički proizvod koji služi za obradu informacija i predstavlja, u nekim slučajevima, mikroprocesor i računar.

Pojam „topografija poluprovodničkih proizvoda“ je širi od pojma „topografija integrisanog kola“ jer obezbeđuje priznanje pravne zaštite nekih drugih složenih stavki čija se struktura karakteriše takođe putem topografije. Topografija po svojoj pravnoj prirodi predstavlja intelektualno dobro.

Predmet zaštite nije proizvod poluprovodnika sa integrisanim kolom, već sama topografija integrisanog kola. Predmet zaštite nisu ni informacije, ni funkcija integrisanog kola.

Da bi se topografiji priznala pravna zaštita, potrebno je da ona bude rezultat intelektualnog rada njenog stvaraoca i da nije poznata u oblasti poluprovodnika. Ove činjenice moraju da postoje u trenutku kada je topografija stvorena.

Dakle, pod „pravom zaštite topografije integrisanog kola“ podrazumijeva se skup pravnih normi kojima se reguliše zaštita stvaralaca topografije integrisanog kola. Subjektivno pravo koje nastaje na osnovu ovih normi zovemo takođe pravo zaštite topografije integrisanog kola.

Kako se radi o relativno novom obliku zaštite industrijske svojine, treba naglasiti da je SAD prva zemlja koja je donijela poseban zakon radi zaštite stvaraoca strukture integrisanog kola, kojim je definisan i pojam integrisanog kola kao proizvod poluprovodničkog čipa i topografije koja je u zakonu izražena pojmom ”radnih maski”.

Prema definiciji predmet zaštite je:

1. Proizvod poluprovodničkog čipa koji predstavlja krajnji proizvod ili međuočnik proizvoda:
 - a) koji ima dva ili više slojeva od metala, izolatora ili poluprovodnog materijala, deponovanih ili na drugi način nanesenih na, ili nagrivanjem odstranjenih ili uklonjenih na drugi način iz komada poluprovodnog materijala, prema prethodno određenom otisku,
 - b) koji je namijenjen da obavlja elektronske funkcije.
2. Radna maska predstavlja niz povezanih slika, na bilo koji način prikazanih ili kodiranih i to:
 - a) koje imaju ili predstavljaju prethodno određen, trodimenzionalni otisak od metala, izolatora, ili poluprovodnog materijala koji je ostavljen ili uklonjen iz slojeva proizvoda poluprovodničkog čipa,
 - b) u kojem nizu odnos slika jedne prema drugoj je takav da svaka slika ima otisak površine jednog oblika proizvoda poluprovodničkog čipa.

Prema Japanskom zakonodavstvu predmet zaštite je:

1. "Poluprovodničko integrisano kolo", označava proizvod koji sadrži tranzistor ili druge elemente kola koji su neodvojivo formirani na ili u provodnom ili izolacijskom materijalu i projektovani da obavljaju funkciju elektronskog kola.
2. "Šema veza kola" označava šemu veze elemenata kola žičanih veza koje povezuju te elemente u poluprovodničkom integrisanom kolu.

3. Uslovi zaštite

Prvi uslov zaštite topografije integrisanih kola jeste da topografija predstavlja nematerijalnu tvorevinu, pa kao takva mora biti rezultat intelektualnog rada svog stvaraoca.

Drugi uslov je da topografija ne smije biti opštepoznata među kreatorima topografija i proizvođačima poluprovodničkih integrisanih kola.

Trenutak koji je relevantan za ocjenu ispunjenosti ovog uslova jeste trenutak nastanka topografije.

Treći uslov za zaštitu je da se zaštita zatraži u određenom, zakonom propisanom roku.

Taj rok je dvije godine od dana prvog privrednog korišćenja topografije bilo gdje u svijetu ili petnaest godina od dana njenog nastanka, ako topografija nije privredno korištena.

S obzirom na privredni karakter upotrebe topografije kao i na njena osnovna obilježja, kao što su novost ili originalnost i primjenjivost, ova materija je nesumnjivo dio prava industrijske svojine i to pripada stvaralaštvu u oblasti proizvodnje u najširem smislu.

S obzirom da topografija sadrži novo, tehničko rješenje određenog problema, ona je najbliža patentu kao pravu industrijske svojine.

4. Subjekti zaštite

Osim tehničkih elemenata neophodnih za priznanje prava zaštite, postoje precizni uslovi u pogledu kruga lica kojima se ova zaštita priznaje.

Izvorni titular na pravnu zaštitu je njen stvaralac koji je svojim intelektualnim radom načinio topografiju. Ovo pravo stvaralac može prenijeti na drugoga pravnim poslom ili nasljeđivanjem.

Tako titular prava na zaštitu, a zatim i titular subjektivnog prava zaštite topografije integrisanog kola može biti i pravni sljednik autora. Taj pravni sljednik je najčešće poslodavac autora, budući da topografija uglavnom nastaje radom autora u firmama koje se bave istraživanjem i razvojem u oblasti poluprovodničke elektronike.

Kada je topografija stvorena u toku rada zaposlenog stvaraoca, pravo zaštite pripada stvaraocu, osim ako postoje drugačije odredbe ugovora o radu.

Ako je topografija nastala na osnovu ugovora o radu, pravo zaštite se priznaje ugovornoj strani koja je stvaralac topografije, osim ako postoje drugačije odredbe ugovora.

Autor topografije ima i ličnopravno ovlaštenje na naznačenje svog imena, odnosno on je ovlašten da zahtijeva da njegovo ime, kao ime autora, bude navedeno u prijavi za zaštitu, kao i u ostalim spisima uprave za industrijsku svojinu.

Ako prijavu podnosi njegov pravni sljednik, a autor ne želi da se njegovo ime kao ime autora navede u prijavi, onda je uz prijavu neophodno priložiti i odgovarajuću pisanu izjavu autora.

Ukoliko prijavu za zaštitu podnese, ili zaštitu stekne lice koje nije autor niti autorov pravni sljednik, postoji mogućnost podizanja tužbe za osporavanje prava na zaštitu. Aktivnu legitimaciju za podizanje tužbe ima autor, odnosno njegov pravni sljednik. U svim svojim aspektima ova tužba je analogna tužbi za osporavanje patenta i tužbi za osporavanje prava na zaštitu industrijskog dizajna.

Dakle, subjektivno pravo zaštite topografije integrisanog kola je isključivo imovinsko pravo koje se stiče u upravnom postupku i koje je vremenski ograničenog trajanja.

Obavezu pružanja zaštite stvaraocima topografije integrisanih kola propisala je za svoje članice i Evropska unija, Direktivom broj 3295/94 o pravnoj zaštiti topografije 1986. godine.

Sve članice Evropske unije su donijele nacionalne zakone o zaštiti topografije, tako da su svi državljani i lica sa boravkom kao i pravna lica sa sjedištem na teritoriji Unije zaštićena.

Direktiva priznaje tvorcu topografije isključivo pravo privrednog iskorištavanja zaštićene topografije, uz ograničenje ako se radi o privatnoj upotrebi koja ima za cilj analiziranje i studiranje topografije, kreiranje nove topografije, te u slučaju iscrpljivanja prava ili savjesnog sticanja

Tom Direktivom je predviđena obaveza zemalja članica Evropske zajednice da do 07.11.1987.godine donesu zakone i pravilnike ili administrativne propise u skladu sa ovom direktivom.

U Direktivi je umjesto pojma "integrirano kolo" korišten pojam „poluprovodnički proizvod“, kojim je, kao i u zakonima SAD-a i Japana, prejudicirano da se integri-

sana kola mogu izrađivati samo od poluprovodnika, što predstavlja ograničavajući faktor za rješenja koja neće biti izrađena od poluprovodnika, dok je pojam „radnih maski“ i „šema veza“ zamijenjen pojmom „topografija“

Direktivom je predviđen i uslov da se zaštita može dati samo za topografiju koja je rezultat intelektualnog rada i nije bila opštepoznata u industriji poluprovodnika u vrijeme njenog nastanka.

Važno je istaći da je za svaku državu od velikog značaja priznanje zaštite topografije stranim državljanima. U državama članicama EU pravo zaštite se priznaje stranim državljanima iz trećih zemalja na osnovu sporazuma ili priznanjem proširenja primjene nacionalnog prava o čemu se obavještava Komisija EEZ.

Prema Direktivi EEZ, pravo na zaštitu imaju fizička lica koja su državljani jedne od članica ili u njoj imaju stalno boravište.

Takođe privrednim društvima i drugim pravnim licima, koja posluju u državi članici preko filijale ili drugih organizacionih oblika iz kojih se obavlja djelatnost, priznaje se pravo na zaštitu topografije.

Treba posebno naglasiti da je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine uz saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na osnovu člana V.3.d.) Ustava Bosne i Hercegovine dana 07.05.2006. godine donijelo Odluku PS BiH broj 325/06 o ratifikaciji Ugovora o intelektualnoj svojini za integrisana kola – Washington 26.05.1989.

Navedena odluka je objavljena u «Službenom glasniku BiH», broj 15. 07.12.2006. godine.

5. Postupak zaštite

5.1. Upravnoppravna zaštita

Postupak za zaštitu topografije vodi Institut za intelektualno vlasništvo BiH.

Protiv odluke Instituta, donesene u prvom stepenu, kojom je odlučeno o predmetu postupka, dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Komisija za žalbe Instituta.

Protiv rješenja Komisije donesenog u drugom stepenu žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine.

Za sve radnje preduzete u upravnom postupku za sticanje i održavanje prava zaštite topografije, kao i za radnje preduzete u postupku povodom žalbe plaća se administrativna taksa, te naknada za posebne troškove u skladu sa posebnim propisima.

Ukoliko taksa nije plaćena u propisanom roku, prijava će se zaključkom odbaciti.

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom i provedbenim propisima primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.

Autor ili njegov pravni sljednik pokreće postupak zaštite podnošenjem prijave Institutu za intelektualno vlasništvo BiH.

Prijava sadrži: zahtjev za priznanje prava i priloge.

Zahtjev za priznanje prava zaštite topografije sadrži:

- naziv topografije ili bliže označenje područja topografije,
- podatke o podnosiocu prijave,
- podatke o zastupniku podnosioca prijave, ako postoji,
- datum podnošenja prijave,
- datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrijebljena, ili datum i mjesto kada je topografija prvi put komercijalno upotrijebljena bilo gdje u svijetu.

Uz zahtjev za priznanje topografije podnose se sljedeći prilozi:

- opis topografije i njene elektronske funkcije,
- grafički ili drugi prikaz topografije,
- primjerak integrisanog kola (ako je topografija već komercijalno korištena),
- dokaz o komercijalnom korištenju topografije.

Jednom prijavom se može tražiti zaštita samo za jednu topografiju.

Specifičnost postupka zaštite je u tome što je podnosilac prijave ovlašten da zahtijeva da se određeni dijelovi iz grafičkog ili drugog prikaza topografije službeno ne objave, tj. da ostanu poslovna tajna podnosioca prijave.

Ovo je dozvoljeno samo pod uslovom da onaj dio prikaza, koji se može prikazati, bude dovoljan za identifikaciju topografije.

Smisao traženja da se topografija ne objavi u cjelini jeste da se zainteresovana javnost (konkurenti podnosioca prijave) onemoguće da u cjelini saznaju sadržaj topografije, kako ga i faktički ne bi mogli primijeniti.

Nakon što Institut ispita urednost prijave i utvrdi da li su ispunjeni materijalni uslovi za zaštitu, donosi odluku o priznanju ili odbijanju zaštite.

Ukoliko se zaštita prizna, Institut donosi rješenje o priznanju, nakon čega se subjektivno pravo na topografiju integrisanog kola upisuje u odgovarajući registar prava zaštite topografije i objavljuje u službenom glasilu, a titularu se izdaje isprava o tome.

Dakle, pravo nastaje donošenjem rješenja uprave za industrijsku svojinu o priznanju prava i upisom prava u registar.

5.2. Ispitivanje prijave

Po prijemu prijave, ispituje se da li je predmet prijave topografija u smislu člana 2. stav 1. ovog zakona i da li je prijava podnesena u roku dvije godine od datuma njene prve komercijalne upotrebe bilo gdje u svijetu, ili ako topografija nije komercijalno upotrijebljena, bilo gdje u svijetu, zaštita se može tražiti u roku 15 godina od dana njenog nastanka, a shodno članu 5. ovog zakona.

Poslije utvrđivanja ispunjenja uslova iz stava 1. ovog člana nadležni organ ispituje:

- 1) da li je, ako je podnosilac prijave strano lice, prijava podnijeta preko zastupnika,
- 2) da li je podnijeta posebna prijava za svaku topografiju,
- 3) da li prijava sadrži sve podatke iz zahtjeva za priznanje prava,
- 4) da li je plaćena propisana taksa;
- 5) da li zahtjev za priznanje prava na topografiju i prilozi koji se podnose uz taj zahtev imaju propisanu sadržinu.

Ako nadležni organ na osnovu provedenog postupka ispitivanja prijave utvrdi da su ispunjeni svi uslovi, donijeće rešenje o priznanju prava na topografiju.

Ako prijava nije podnesena u roku iz člana 5. ovog zakona, nadležni organ će donijeti zaključak o odbacivanju prijave.

Ako nadležni organ, na osnovu provedenog postupka ispitivanja prijave, utvrdi da predmet prijave nije topografija u smislu člana 2. stav 1. ovog zakona, odnosno da prijava nije podnesena u skladu sa odredbom stava 2. ovog člana, nadležni organ će, u roku 30 dana od dana prijema prijave, pozvati podnosioca prijave da otkloni uočene nedostatke i ostaviti mu rok za to, koji ne može biti kraći od 30 dana niti duži od tri mjeseca.

Ako podnosilac prijave ne otkloni nedostatke iz stava 5. ovog člana u ostavljenom roku, nadležni organ će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za priznanje prava, odnosno zaključak kojim odbacuje prijavu.

5.3. Građanskopravna zaštita

Registrovana topografija daje nosiocu, pored isključivog prava upotrebe, i pravo na zakonsku zaštitu od svih koji ga u tome mogu ometati.

Pravna zaštita može biti građanskopravna, krivičnopravna i upravnoopravna.

Titularu prava kao i drugim legitimisanim osobama, pored drugih vidova zaštite (upravnoopravne i krivičnopravne), prvenstveno stoji na raspolaganju efikasni modalitet podnošenjem tužbe radi zaštite prava - građanskopravna zaštita.

Građanskopravna zaštita se ne provodi ex officio, nego se provodi na inicijativu zainteresovane osobe.

Građanskopravna zaštita se provodi i zasnovana je na načelima građanskog prava, trgovačkog prava parničnog postupka.

Zbog povrede isključivih prava titular ili nosilac licence na zaštićenoj topografiji može podnijeti tužbu nadležnom sudu kojom može da zahtijeva utvrđivanje i prestanak povrede prava, naknadu imovinske štete i objavljivanje presude o trošku tuženog.

Stvaralac topografije ili njegov pravni sljednik može tužbom da zahtijeva od suda da utvrdi da on ima pravo na zaštitu topografije, a ne lice koje je podnijelo prijavu ili je postalo nosilac prava na topografiju.

Kada dođe do povrede prava, titular može da bira između naknade štete ili naknade izgubljene dobiti.

Da bi uopšte došlo do građanskopravne zaštite industrijske svojine, konkretno zaštite topografije integrisanog kola, neophodno je da je povrijeđeno pravo iz te oblasti, tj. topografije koja je izvorna u smislu da predstavlja rezultat intelektualnog napora svog stvaraoca i da u vrijeme nastanka nije bila uobičajena među stvaraocima topografija i proizvođačima integrisanih kola.

Dakle, povreda prava vrši se radnjom koja se odnosi na predmet zaštite. Radnja je učinjena na teritoriji važenja prava i u toku trajanja prava.

Radnja mora biti protivpravna, tj. da njen učinilac nema pravni osnov, odnosno ugovor o prenosu ili ustupanju ovlaštenja, nasljeđivanje ili neposredna odredba zakona ili organa države.

Dakle, povredom prava kojima se štiti topografija smatra se svaka neovlaštena upotreba zaštićene topografije ili neovlašteno raspolaganje u privrednom prometu.

Tužitelj u ovom sporu je titular prava ili njegov nasljednik.

Tužitelj takođe može biti i derivativni nosilac isključivih imovinskopravnih ovlaštenja, zatim podnosilac prijave (pravo iz prijave), dok je tuženi u ovom sporu lice koje je učinilo neposrednu ili posrednu povredu prava industrijske svojine ili je učestvovalo u povredi kao saizvršilac, pomagač ili podstrekač.

Najvažnija građanskopravna sankcija za slučaj povrede tuđe topografije jeste naknada štete prouzrokovane povredom.

Tužitelj ima pravo na naknadu štete koja mu je pričinjena od datuma objave prijave topografije.

Osoba koja povrijedi pravo iz prijavljene ili zaštićene topografije odgovara za štetu po opštim pravilima na naknadu štete, odnosno primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Dosuđivanje i odmjeravanje naknade te štete vrši se po pravilima opšteg prava o odgovornosti za krivicu, na osnovu kojih je oštećeni dužan dokazati postojanje štete,

zatim krivicu počinitelja povrede i uzročnu vezu između štete i počiniteljeve štetne radnje.

Odmjeravanje visine štete koju je počinitelj dužan nadoknaditi ostvaruje se prema okolnostima svakog konkretnog slučaja. Šteta može biti stvarna i izgubljena dobit. Dakle, nadoknađuje se ne samo obična šteta, već i izgubljena dobit. Šteta može biti materijalna i nematerijalna.

Predmet spora mora biti individualiziran tako da se već iz same tužbe vidi šta i na osnovu čega tužitelj traži, odnosno tužba mora sadržavati činjenice na kojima tužitelj zasniva tvrdnju da mu pripada pravo na ovakvu sudsku zaštitu, uz navođenje dokaza kojima se provjerava istinitost činjeničnih navoda iz tužbe.

Nosilac prava na topografiju može ustati s deklaratornom tužbom za utvrđenje kojom od nadležnog suda traži da utvrdi postojanje povrede njegove topografije.

Zatim, može od suda zahtijevati da se zabrani daljnje obavljanje radnji kojim se čini povreda.

Takav zahtjev se može podnijeti protiv svakog počinitelja, bez obzira na postojanje krivnje ili zablude. Naime, svako ima pravo zahtijevati od drugog da se suzdrži od djelatnosti od koje proizilazi uznemirenje ili opasnost od štete, a sud će na zahtjev zainteresovane osobe narediti da se poduzmu odgovarajuće mjere za sprečavanje uznemiravanja ili da se ukloni izvor opasnosti.

U sistemu procesnog prava, prema sadržaju zaštite koja se traži, ova tužba svrstava se u tužbe za osudu na činidbu, dakle, radi se o kondemnatornoj tužbi. Kako se radi o osuđujućoj, odnosno kondemnatornoj tužbi, s pravosnažnošću presude u povodu te tužbe, može se tražiti prinudno izvršenje te presude.

Nadalje, na zahtjev tužitelja sud može narediti oduzimanje ili uništenje predmeta koji su protivpravno nastali ili pribavljeni povredom, a nalaze se u posjedu tuženog. Tužitelj takođe može tražiti da se pravosnažna presuda javno objavi.

Javno objavljivanje presude predstavlja moralnu sankciju za tuženog, koja može imati i negativne materijalne učinke na njegovo privredno poslovanje.

Tužitelj svakako može kumulativno postaviti više ili sve predviđene zahtjeve, jer se jedino na ovaj način može postići potpuna zaštita ugroženog ili povrijeđenog prava (objektivna kumulacija tužbenih zahtjeva).

Članom 5. Zakona o zaštiti topografije integrisanog kola («Sl. glasnik BiH», broj 53/2010) su propisani rokovi zaštite.

Zaštita topografije može se tražiti u roku dvije godine od datuma njene prve komercijalne upotrebe bilo gdje u svijetu, dok je stavom 2. navedenog člana propisano da ako topografija nije komercijalno upotrijebljena bilo gdje u svijetu, zaštita topografije može se tražiti u roku 15 godina od dana njenog nastanka.

S obzirom na specifične posljedice povrede topografije u privrednom prometu, tužitelj može predložiti određivanje privremene mjere. Privremene mjere mogu biti efikasno sredstvo za eliminaciju određenih štetnih posljedica povrede topografije i onemogućavanja daljnjeg vršenja povrede do donošenja sudske odluke.

Cilj privremene mjere nije ostvarenje tužbenog zahtjeva, već njegovo obezbjeđenje, pa se privremenom mjerom ne može u potpunosti obuhvatiti sadržaj tužiteljevog zahtjeva.

Da bi sud odredio privremenu mjeru, nosilac prava na topografiju mora učiniti vjerovatnim da je njegovo pravo povrijeđeno i da postoji opasnost od povrede, zbog čega mu prijete nastupanje nenaknadive štete.

Predlagatelj privremene mjere može zahtijevati da sud do pravosnažnosti presude odredi privremenu mjeru prestanka obavljanja radnji kojima se povređuje topografija ili radnji kojima bi se mogla nanijeti povreda topografije, zatim može zahtijevati od suda oduzimanje, odnosno isključivanje iz prometa proizvoda koji su nastali ili pribavljeni povredom topografije i predmeta (pribora i alata) pretežno upotrijebljenih u stvaranju proizvoda kojima se povređuje topografija.

Takođe, predlagatelj privremene mjere može od suda zahtijevati i obezbjeđenje dokaza o povredi topografije. Izuzetno, prijedlog za određivanje privremene mjere može se podnijeti i prije podnošenja tužbe, pod uslovom da se tužba podnese u roku 15 dana od dana podnošenja prijedloga.

Ukoliko nosilac prava topografije ne podnese tužbu u ostavljenom roku, sud može na osnovu zahtjeva tuženog postupak obustaviti i ukinuti zahtijevane mjere.

Pored toga, ako postoji opasnost od nastanka nenaknadive štete ili opasnost da bi kasnije izvođenje dokaza o povredi moglo biti otežano ili onemogućeno, sud može odrediti privremenu mjeru, a da o tome ne obavijesti drugu stranu.

6. Sadržina prava

Subjektivno pravo zaštite topografije integrisanog kola je isključive i imovinske prirode. Ono ovlašćuje svog titulara da privredno koristi zaštićenu topografiju i da takvo korišćenje zabrani svakom drugom.

Subjektivno pravo autora obuhvata posebna ovlaštenja koja su specificirana u zakonskim propisima, odnosno ima isključivo pravo dopustiti ili zabraniti:

1. da umnožava topografiju u cjelini ili njene bitne dijelove, (ovo ovlaštenje spada u krug tipičnih autorskopравnih ovlaštenja i odnosi se na radnje umnožavanja topografije na papiru, računaru, filmu i sl. radi njenog prikazivanja);
2. da proizvodi integrisano kolo koje sadrži zaštićenu topografiju ili njene bitne dijelove (ovo je najbitnije ovlaštenje, koje se odnosi na redovni oblik privrednog korišćenja zaštićene topografije);

3. da uvozi, nudi radi stavljanja u promet, stavlja u promet ili na drugi način komercijalno upotrebljava ili uvozi za te svrhe primjerke zaštićene topografije ili njenih bitnih dijelova, integrisano kolo u kojem je sadržina zaštićena topografija ili njeni bitni dijelovi, kao i proizvode u kojima je ugrađeno integrisano kolo koje sadrži zaštićenu topografiju ili njene bitne dijelove (ovo ovlaštenje, koje je inače zajedničko za sva prava industrijske svojine, u datom kontekstu podrazumijeva i spomenute radnje koje se preduzimaju sa bilo kojim proizvodom, npr. TV aparatom, kompjuterom, automobilom u koji je ugrađeno integrisano kolo sa zaštićenom topografijom).

Subjektivno pravo zaštite topografije integrisanog kola podložno je nekim ograničenjima. Ovo pravo ne djeluje, tj. nema povrede prava ako treće lice u smislu člana 16. stav 1. tačka 6. ovog zakona umnožava topografiju:

- za ličnu upotrebu u nekomercijalne svrhe,
- za nastavu koja se odnosi na topografiju, kao i za analize ili istraživanja,
- ako treće lice, na osnovu analize ili istraživanja zaštićene topografije, stvori topografiju koja ispunjava uslove iz člana 4. ovog zakona i takvu topografiju koristi na način iz člana 16. ovog zakona,
- ako treće lice upotrebljava proizvod u koji je ugrađena zaštićena topografija, ukoliko ono ne zna ili nema razumnog osnova da vjeruje da je riječ o proizvodu u koji je ugrađena zaštićena topografija.

Ne smatraju se povredom prava radnje iz člana 16. stav 1. tačka c) ovog zakona ako se odnose na primjerak zaštićene topografije, odnosno na integrisano kolo koje sadrži zaštićenu topografiju, koje je prvi put stavio u promet u BiH nosilac prava, odnosno lice koje ima njegovu saglasnost.

7. Trajanje prava

Vidjeli smo da ovo pravo nastaje rješenjem Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i upisom prava u Registar prava zaštite topografije.

Rok trajanja prava zaštite topografije počinje od priznatog datuma podnošenja prijave za registraciju topografije ili od dana prve komercijalne upotrebe topografije bilo gdje u svijetu, zavisno od toga koji je dan raniji.

Isključivo pravo zaštite topografije prestaje istekom kalendarske godine u kojoj se navršava deset godina od dana početka roka iz stava 1. člana 20. ovog zakona.

7.1. Prestanak prava zaštite topografije integrisanog kola

- Prestanak prava zaštite topografije sa dejstvom **ex nunc**:

Ovo pravo prestaje sa dejstvom *ex nunc* u slučaju odricanja od prava i u slučaju smrti fizičkog lica, odnosno prestankom pravnog lica koje je titular prava ukoliko pravo nije prešlo na nasljednike, odnosno pravnog sljednika.

Dakle, prestanak prava sa dejstvom *ex nunc* označava da rješenje kojim je to pravo prestalo djeluje od trenutka donošenja rješenja od strane nadležnog organa, a ne unatrag.

- Prestanak prava zaštite topografije sa dejstvom **ex tunc**

Ovo pravo sa dejstvom *ex tunc* prestaje u slučaju poništenja prava, tačnije, poništenjem rješenja kojim je to pravo priznato.

Dakle, prestanak prava sa dejstvom *ex tunc* označava da rješenje kojim je to pravo prestalo djeluje unatrag, tj. prije njegovog donošenja, odnosno djeluje od trenutka kad su nastupile odgovarajuće relevantne okolnosti.

8. Prenos prava i licenca

Pravo zaštite topografije može biti, u cjelini ili djelomično, predmet prenosa na osnovu ugovora o prenosu ili na osnovu nasljeđivnja.

Pojedina ili sva ovlaštenja iz prava zaštite topografije mogu, s ograničenjima ili bez njih, biti predmet ustupanja na osnovu ugovora o licenci.

Ovi ugovori su punovažni samo ako su sastavljeni u pisanoj formi.

Na zahtjev jedne od ugovornih strana, ovi ugovori se upisuju u Registar prava zaštite topografije.

Ovi ugovori imaju dejstvo prema trećim licima samo ako su upisani u Registar prava zaštite topografije.

9. Proglašenje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije

Institut će, na prijedlog zainteresovanog lica ili pravobranioca BiH ili Ombudsmena BiH ili po službenoj dužnosti, proglasiti ništavim rješenje o priznanju prava zaštite topografije ako utvrdi da u momentu donošenja rješenja nisu bili ispunjeni uslovi za priznanje prava i to:

- ako predmet zaštite nije bila topografija u smislu člana 2. stav 2. ovog zakona,
- ako topografija nije ispunjavala uslove za zaštitu u smislu člana 4. ovog zakona,
- ako prijava nije bila podnesena u roku iz člana 5. ovog zakona,
- ako nosilac prava na topografiju nije imao pravo na zaštitu u smislu članova 6. i 7. ovog zakona,
- ako prilozima iz člana 11. stav 3. ovog zakona nisu imali propisan sadržaj, odnosno nisu odgovarali topografiji za koju je tražena zaštita.

Postupak za proglašenje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije može se pokrenuti pred Institutom tokom cijelog roka trajanja prava zaštite topografije.

Ako podnosilac prijedloga za proglašenje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije u toku postupka odustane od svog zahtjeva, Institut može nastaviti postupak po službenoj dužnosti.

Poništenje rješenja o priznanju prava topografije nema retroaktivno djelovanje na pravosnažne sudske odluke u vezi sa utvrđivanjem povrede prava, kao i na zaključene ugovore o prenosu prava, odnosno ustupanju licence, ako su i u mjeri u kojoj su ti ugovori izvršeni pod uslovom da je nosilac prava bio savjestan.

NAPOMENA

Treba imati u vidu da se radi o grani prava koja još nije zaživjela u našem privrednom životu, niti o njoj postoji značajna sudska praksa, pa dodatne probleme u tumačenju i primjeni odredaba Zakona o zaštiti topografije integrisanih kola može prouzrokovati i to što je čitav niz zakona koji su posredni izvor ovog prava (Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o izvršnom postupku, Krivični zakon, Zakon o praničnom postupku, Zakon o radu) doneseni prije donošenja i stupanja na snagu ovog zakona, a u svojim odredbama nisu uzeli u obzir činjenicu postojanja ovog prava, pa sam Zakon o zaštiti topografije integrisanih kola (član 24. Zakona), upućuje na Zakon o patentu.

Naime, odredbe Zakona o patentu kojima se uređuju ovlaštenja za zastupanje, postupak za proglašenje ništavim rješenja o priznanju prava, podnošenje žalbe Komisiji za žalbe, postupak povodom žalbe, prestanak prava zaloga, izvršenje, stečaj, građanskopravna zaštita prava i carinske mjere, primjenjuju se na odgovarajući način na topografije koje su predmet zaštite prema Zakonu o zaštiti topografije integrisanog kola.

Pravilnikom o postupku za priznanje topografije integrisanog kola («Službeni glasnik BiH», broj 5/2001) bliže se uređuju pojedina pitanja propisana Zakonom o zaštiti topografije integrisanih kola u vezi sa postupkom zaštite integrisanog kola koji se vodi pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Literatura:

1. Dr. Slobodan M. Marković - Pravo intelektualne svojine
2. Vesna Besarović i Blagota Žarković – Intelektualna svojina – knjiga druga - međunarodni ugovori.
3. Dr Vesna Besarović – Intelektualna svojina – industrijska svojina i Autorsko pravo – Beograd 2005.
4. Dušanka Dudić – Topografija integrisanih kola i njena zaštita posebnim pravom intelektualne svojine – Pravni život 9/1997.
5. Dr.Jozo Čizmić – Uvođenje zakonske zaštite topografije integriranih sklopova u hrvatsko pravo.
6. Zakon o zaštiti topografije integrisanih kola («Sl. glasnik BiH», broj 53/2010).
7. Pravilnik o postupku za priznanje topografije integrisanog kola («Službeni glasnik BiH», broj 5/2001)

OBLAST: G

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA

Pripremila: Vesna Antonić, sudija Okružnog suda u Banja Luci

UVOD

Sam pojam intelektualnog vlasništva reflektira ideju da je intelektualno vlasništvo, zapravo, produkt, kreativni plod ljudskog intelekta, a da bi taj plod njegovom stvaraocu donio određene benefite, potrebno ga je pravnim instrumentima zaštititi, tako da se sa pravom može reći da je građanskopravna zaštita intelektualnog vlasništva pretpostavka i za krivičnopravnu zaštitu. Stoga krivičnoppravna zaštita jeste neka vrsta pojačanja građanskopravne zaštite intelektualnog vlasništva. Noslac intelektualnog vlasništva može tražiti obje zaštite, građanskopravnu i krivičnoppravnu zaštitu.

Najpoznatiji oblici intelektualnog vlasništva uključuju autorska prava, zajedno sa srodnim pravima, patente, žigove, industrijski dizajn, geografske oznake i integrisano kolo. Patenti, žigovi, industrijski dizajn, geografske oznake i integrisano kolo često se u teoriji odvajaju u posebnu skupinu prava intelektualnog vlasništva poznatu kao industrijsko vlasništvo, za razliku od autorskog prava koje se odnosi na djela iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti, te srodna prava koja predstavljaju prava izvođača, proizvođača fonograma, filmskih producenata, organizacija za radio-difuziju, izdavača i proizvođača baza podataka na njihovim izvođenjima, fonogramima, videogramima, emisijama i bazama podataka.

Statistički pokazatelji upućuju na trend rasta broja krivičnih djela iz oblasti intelektualne svojine, a u vezi s tim sve više rastu i štete koje nastaju kao rezultat tih kriminalnih aktivnosti.

1. Krivičnoppravna zaštita autorskog prava

Krivični zakon Bosne i Hercegovine u glavi XXI pruža krivičnoppravnu zaštitu autorskih i autorskom pravu srodnih prava i radi se o pet krivičnih djela i to:

- krivično djelo zloupotreba autorskih prava (član 242. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine);
- krivično djelo nedozvoljeno korišćenje autorskih prava (član 243. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine);
- krivično djelo nedozvoljeno korišćenje prava proizvođača zvučne snimke (član 244. Krivičnog zakona BiH);

- krivično djelo nedozvoljeno korišćenje prava radio-difuzije (iz člana 245. Krivičnog zakona BiH);
- krivično djelo nedozvoljena distribucija satelitskog signala (član 246.), ono što je karakteristično za ova krivična djela.⁵¹

Isto tako Zakon o autorskom i srodnim pravima («Službeni glasnik BiH», br. 63/10) sadrži krivične odredbe za zaštitu autorskih prava i srodnih prava (članovi 120, 121, 122, 123. i 124.), kao *lex specialis*.

Ovim djelima krivičnopravno se štite kako moralna tako i imovinskopravna prava autora i prava umjetnika izvođača, pravo proizvođača zvučnih snimaka i prava u vezi sa radio-difuznim emisijama, odnosno prava ovlaštenih distributera enkriptiranih satelitskih signala. Inkriminacije su usklađene sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima, jer je karakteristika ovih krivičnih djela u tome da se radi o krivičnim djelima sa blanketnom dispozicijom, tako da je za objašnjenje osnovnih obilježja krivičnih djela potreban oslonac na propise iz oblasti autorskog prava i srodnih prava.

1.1. Krivično djelo zloupotreba autorskog prava

1.1.1. Radnja izvršenja krivičnog djela

Krivično djelo zloupotreba autorskog prava (član 242. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine) štiti autora i umjetnika izvođača zbog povrede njihovih moralnih autorskih prava. Moralna autorska prava su neotuđiva i neprenosiva i sadržajno obuhvataju:

- pravo na objavljivanje djela,
- pravo na povlačenje djela iz prometa,
- pravo na priznavanje autorstva, pravo na priznavanje cjelovitosti djela,
- pravo na čast i ugled autora.

Pravo na objavljivanje djela je pravo autora da djelo učini pristupačnim javnosti u vrijeme i u obliku, te opsegu i na način kako on to odredi, tako da djelo učini dostupno javnosti i prema odredbi člana 24. Zakona o autorskom i srodnim pravima dostupnost javnosti obuhvata: pravo javnog izvođenja, javnog prenošenja, javnog prikazivanja, javnog saopštavanja sa fonograma i videograma, pravo radio-difuznog i kablovskog emitovanja, pravo radio-difuznog i kablovskog reemitovanja i pravo sekundarnog korištenja djela koje se radio-difuzno emituje.

Prava povlačenja djela je pravo autora da djelo povuče i uskrati daljnje korištenje djela u bilo kom obliku ako korištenje djela može nanijeti štetu autorovom naučnom ili umjetničkom djelu.

⁵¹ Krivični zakon BiH («Službeni glasnik BiH», br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10)

Pravo paterniteta ili pravo na priznanje autorstva je pravo da bude priznat i označen kao tvorac djela.

Pravo na priznavanje cjelovitosti djela, integritet djela je pravo autora da se protivi izmjeni svog djela bez njegovog odobrenja.

Pravo na čast i ugled je pravo autora da se protivi korištenju djela kojim bi se vrijeđala njegova čast i ugled, ne samo u pogledu zaštite časti i ugleda autora prilikom povrede cjelovitosti djela, nego i prilikom samog korištenja djela (npr. loš snimak u radijskoj emisiji i sl.).

Krivično djelo zloupotreba autorskog prava štiti autora i autorsko djelo od svakog neovlaštenog korištenja i neovlaštenog prisvajanja autorstva. Prema tome, jedno od osnovnih prava autora je pravo da bude priznat kao autor svog djela, da odlučuje kad će i u kojem obliku njegovo djelo biti prvi put objavljeno i kad će biti priznat i označen kao stvaralac djela pod svojim imenom, jer autor djela može objaviti i pod pseudonimom ili uopšte bez imena. Isto tako, autor ima mogućnosti da se suprotstavi svakom mijenjanju djela i svakoj upotrebi djela koje bi vrijeđalo njegovu čast i ugled, što je sadržano i u odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima koje se koriste kao blanketna dispozicija za krivična djela.

Krivično djelo čini lice koje pod svojim imenom ili pod imenom drugoga objavi, prikaže, izvede, prenese ili na drugi način saopšti javnosti tuđe djelo, koje se po zakonu Bosne i Hercegovine smatra autorskim djelom i pri tome nije od značaja na koji se način to čini, usmeno ili pismeno, na javnom skupu, korištenjem sredstava javnog informisanja i sl. Stavljanje u promet ima isti efekat kao i objavljivanje, jer se i na taj način javnost upoznaje sa sadržajem tuđeg autorskog djela. Isto se ostvaruje i posrednim stavljanjem u promet, kao što je davanjem na poklon, prodajom, razmjenom, kao i svaki drugi način javnog saopštavanja navedenih djela.

Objekt zaštite su primjerci autorskog djela i to: govorna, dramska, muzička, umjetnička, kartografska djela, planovi, skice, fotografije, računarski programi, nezavršena autorska djela, dijelovi autorskog djela, kao i sam naslov autorskog djela. Autor djela je nosilac autorskog prava i on ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli stavljanje u promet primjeraka svog djela, odnosno njegovo objavljivanje, izvođenje, predstavljanje, prenošenje, emitovanje, snimanje i umnožavanje. Iz prirode djela proizlazi da se izvršilac djela „poslužio“ tuđim autorskim djelom, odnosno izvođenjem djela kao svojim. Pored autora, nosilac autorskog prava može biti lice koje nije autor, a koji je u skladu sa zakonom stekao autorsko pravo.

Krivično djelo se može počinuti i tzv. neoznačavanjem autorstva, gdje se ne radi o prisvajanju autorstva tuđeg autorskog djela, nego se autoru ne priznaje autorstvo njegovog djela. Krivičnopravno je sankcionisano neoznačavanje autorstva. Radnja se sastoji u različitim vidovima korištenja, odnosno različitim vidovima saopštavanja javnosti tuđeg djela, bez navođenja stvarnog autorstva. Isto tako, krivično djelo se može počinuti i prisvajanjem autorstva, ili dijelova tuđeg autorskog djela. Zakon o autorskom i srodnim pravima reguliše uslove pod kojim je dopušteno da se autorsko djelo, odnosno dijelovi autorskog djela unose u drugo autorsko djelo.

Isto tako inkriminisana je povreda cjelovitosti autorskog djela i krivično djelo čini lice koje uništi, izobliči ili na drugi način bez odobrenja autora izmijeni tuđe autorsko djelo, a radnja izvršenja je propisana alternativno, kao poduzimanje bilo koje radnje kojom se povređuje cjelovitost tuđeg autorskog djela, odnosno kojim se izmijeni tuđe autorsko djelo. Uništenje postoji u slučaju kad se autorsko djelo potpuno uništi, tj. povrijedi se sama struktura autorskog djela i na taj način uništi bit autorskog djela, a izobličenje i nagrđenje autorskog djela postoji kad se bitno mijenja izgled autorskog djela, prije svega sa estetskog i umjetničkog aspekta mijenja se izgled i oblik djela.

Ovom inkriminacijom štite se prava umjetnika izvođača, a umjetnici izvođači su glumci, pjevači, muzičari, plesači i druga lica koja glumom, pjevanjem, sviranjem, pokretima, recitacijom ili interpretiranjem na drugi način izvode autorska ili folklorna djela, a umjetnicima izvođačima smatraju se režiseri pozorišnih predstava, dirigenti orkestara, vođe pjevačkih zborova te varijetetski i cirkuski umjetnici. Ova prava umjetnika izvođača, prema zakonskoj definiciji, spadaju u tzv. srodna prava autorskom pravu. Ona imaju dvije komponente i to: imovinska prava, koja umjetnicima i izvođačima osiguravaju pravo na iskorištavanje djela i moralna prava umjetnika izvođača koja obuhvataju pravo na navođenje njegovog imena ili pseudonima prilikom javnog izvođenja, te pravo da se suprotstavi svakoj izmjeni prilikom izvođenja, a posebno stavljanju u promet snimaka koji imaju tehničke nedostatke, kojima se vrijeđa čast i ugled umjetnika izvođača.⁵² Isto tako, kažnjivo je ko objavi, prikaže, prenese ili na drugi način saopšti javnosti izvedbu djela, bez navođenja imena ili pseudonima umjetnika izvođača, osim ako umjetnik izvođač želi ostati anonimn.

Isto tako, kao krivično djelo inkriminisana je povreda cjelovitosti snimljene izvedbe umjetnika izvođača i djelo se čini na način da neko uništi, izobliči, nagrđi, skрати ili na drugi način bez odobrenja umjetnika izvođača izmijeni snimljenu izvedbu umjetnika izvođača i radnja koja je određena alternativno preduzimanjem bilo koje od navedenih radnji predstavlja krivično djelo.

Djelo je svršeno kada se preduzme bilo koja od alternativno predviđenih radnji izvršenja, odnosno kad je tim radnjama u cjelini ili djelomično autorsko pravo ili tuđe izvođenje preduzeto.

Izvršilac krivičnog djela može biti svako lice, a u pogledu vinsti potreban je umišljaj, koji obuhvata svijest da učinilac pod svojim imenom ili imenom drugog u cjelini ili djelomično objavljuje, stavlja u promet ili na drugi način javno saopštava tuđe autorsko djelo ili interpretaciju i za ovo krivično djelo je zapriječena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine.

Isto tako, predviđen je kvalifikovani oblik ovog krivičnog djela ukoliko je pribavljena znatna imovinska korist ili prouzrokovana znatna šteta. Znatna imovinska korist postoji kada vrijednost imovinske koristi prelazi 10.000 KM, dok je zakonsko obilježje znatna šteta u slučaju kad šteta prelazi iznos od 10.000 KM, i u tom slučaju zapriječena je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.

⁵² Krneta, S.: Zaštita autorskih prava i srodnih prava u BiH

Članom 120. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini - *lex specialis* predviđeno je krivično djelo, a koje u potpunosti svojom inkriminacijom odgovara krivičnom djelu zloupotreba autorskog prava član 242. KZ BiH, s tim što je za krivično djelo po ovom zakonu zapriječena novčana kazna od 5.000 do 50.000 KM ili kazna zatvora do tri godine, a ukoliko je pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana znatna šteta, predviđena je kazna zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina.

1.2. Krivično djelo nedozvoljeno korištenje autorskog prava

1.2.1. Radnja izvršenja krivičnog djela

Dok je kod krivičnog djela zloupotrebe autorskog prava objekt zaštite moralna autorska prava, to je kod krivičnog djela nedozvoljeno korištenje autorskog prava (član 243. Krivičnog zakona BiH) objekt zaštite imovinska autorska prava autora i umjetničkog izvođača, koje osigurava zaštitu od nedozvoljenog korištenja autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača. Autor djela je fizičko lice koje je stvorilo djelo i njegovo je isključivo pravo na isticanje svog autorskog djela, na koji način se sprečava zloupotreba i iskorištavanje autorskog djela. Pravo na iskorištavanje autorskog djela se odnosi na pravo reprodukcije djela, stavljanjem u promet originala ili primjeraka djela, uključujući i njihov uvoz, javno izvođenje, javno predstavljanje, emitiranje, prevođenje, prilagođavanje, recitovanje, kao i svako drugo iskorištavanje u bilo kojem obliku, pa ukoliko se to čini neovlašteno, radi se o krivičnom djelu koje može počinuti svako lice, a najčešće se radi o izdavaču, priređivaču i prevodiocu.⁵³

Ovim djelom sankcioniše se ponašanje kojim se povređuju imovinska prava i umjetnika izvođača, na isti način kao i autora ili drugog nosioca autorskog prava. Imovinsko pravo, kao objekt zaštite ovog oblika krivičnog djela, osigurava umjetniku izvođaču isključivo pravo na iskorištavanje djela (emitiranje izvođenja, saopštavanje javnosti izvođenja putem zvučnika ili drugih tehničkih naprava izvan prostorija ili mjesta izvođenja, zvučno i vizuelno snimanje izvođača, umnožavanje snimljenog izvođenja, stavljanje u promet originala ili umnožavanje primjeraka snimljenog izvođenja, pravo uvoza i iznajmljivanja, kao i pravo na naknadu u slučaju sekundarnog korištenja. Radnja izvršenja djela sastoji se od različitih vidova upotrebe izvedbe umjetnika izvođača bez odobrenja umjetnika izvođača ili lica koje je ovlašteno dati odobrenje.

Krivično djelo čini svako ko omogućava neovlaštenu upotrebu autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača na način da proizvede, uveze, prenese preko granice, stavi u promet, iznajmi ili omogući drugom upotrebu ili korištenje opreme ili sredstva kojem je osnovna ili pretežna svrha omogućiti neovlašteno otklanjanje kojeg tehničkog sredstva ili računskog programa namijenjenog zaštiti prava autora ili umjetnika izvođača od neovlaštene upotrebe. Radnje izvršenja krivičnog djela su određene alternativno i poduzimanje bilo koje od radnji predstavlja krivično djelo

⁵³ Komentar Zakona o krivičnom postupku BiH, Savjet Evrope/Evropska komisija 2005.g.

koje može počiniti svako lice. Krivično djelo može se počiniti samo sa direktnim umišljajem i izvršilac treba postupati s ciljem da omogući neovlaštenu upotrebu autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača, a za krivično djelo zapriječena je novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine.

Ovom inkriminacijom predviđen je poseban oblik krivičnog djela prikrivanja, tako da djelo čini lice kod koga se zateknu predmeti koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za činjenje krivičnog djela ili su nastala krivičnim djelom, pod uslovom da su za to znali, mogli ili bili dužni znati. Zakon razlikuje dvije vrste predmeta, i to predmete koji su namijenjeni ili upotrijebljeni za činjenje krivičnog djela (npr. komore za snimanje, fotoaparati, specijalne prese za reprodukciju, kompjuteri i sl.), a drugu vrstu čine predmeti nastali počinjenjem krivičnog djela i predstavljaju neposredni proizvod procesa činjenja djela (filmske trake, gramofonske ploče, CD, CD-romovi, videodiskovi, videotrake i sl.). Izvršilac krivičnog djela odgovara ukoliko je znao o vrsti, porijeklu, odnosno namjeni predmeta, ali krivica postoji i ukoliko je izvršilac postupao iz nehata (mogao znati ili bio dužan znati). Za ovakvo postupanje zapriječena je novčana kazna ili kazna zatvora do šest mjeseci.

Takođe, ukoliko je ovim krivičnim djelima pribavljena znatna imovinska korist ili prouzrokovana znatna šteta, a „znatna imovinska korist“ postoji kada vrijednost imovinske koristi prelazi iznos od 10.000 KM, dok „znatna šteta“ postoji kad je prouzrokovana šteta u iznosu većem od 10.000 KM, zapriječena kazna je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.

Predmeti namijenjeni ili upotrijebljeni za počinjenje krivičnog djela ili predmeti koji su nastali izvršenjem krivičnog djela moraju se oduzeti i uništiti.

Članom 121. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini - lex specialis predviđeno je krivično djelo, a koje u potpunosti svojom inkriminacijom odgovara krivičnom djelu nedozvoljeno korištenje autorskih prava iz člana 243. KZ BiH, s tim što je zapriječena novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 KM ili kaznom zatvora do tri godine. Isto tako, ukoliko je pribavljena znatna imovinska korist, ili je prouzrokovana šteta, a počinilac je postupao s ciljem pribavljanja imovinske koristi ili prouzrokovanja te štete, predviđena je kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina, a predmeti koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela ili su nastali izvršenjem krivičnog djela moraju se oduzeti i uništiti.

Sudska praksa:

Postupanje sa direktnim umišljajem predstavlja nužni uslov za ostvarivanje obilježja krivičnog djela nedozvoljene upotrebe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača iz člana 243. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a potrebno je da izvršilac bez odobrenja autora ili drugog nosioca autorskog prava, odnosno lica koje je ovlašteno dati odobrenje, kada je odobrenje prema zakonu potrebno, stavi u promet ili na drugi način upotrijebi autorsko djelo.

Tako je sud Bosne i Hercegovine u predmetu broj S1 3 K 003693 11 Kps od 16.05.2011. godine donio presudu da je optuženi S.S. u periodu od 2009. do 2011. godine putem VEB stranice www.....com oglašavao prodaju nelegalno umnoženog autorskog djela pod nazivom „Kur’anska razglednica BiH“, DVD Kur’an u trajanju od 60 sati, autora K.S. i S.N., te primao narudžbe na objavljenu E-mail adresu: eliman....com... i telefonski broj, da bi potom navedene primjerke bez odobrenja autora stavljao u promet na način da je iste preporučenom pošiljkom slao na adresu naručioca po cijeni od 115,00 KM, sve protivno odredbama člana 20. Zakona o autorskom i srodnim pravima BiH («Službeni glasnik BiH», br. 63/10).

Isto tako, u predmetu Suda Bosne i Hercegovine broj S 1 3 K 001990 11 K optuženi B.D. je neutvrđenog dana u drugoj polovini 2010. g. u Štampariji „L..“ u mjestu ulica .., kao vlasnik i direktor navedene štamparije, protivno članu 15. i 20. Zakona o autorskim pravima i srodnim pravima u BiH («Službeni glasnik BiH», br. 63/10), bez odobrenja autora i izdavača umnožavao i stavljao u promet razne vrste autorskih djela među kojima udžbenike, radne sveske i to: „English adventure 1“ AB project 124, „English adventure „A i B“ „Project 3“, „Reach for the stars“ za treći i četvrti razred, „Blue skies“, „Open doors“ za peti, šesti i sedmi razred, kao i rječnike englesko-bosanskog i bosansko-engleskog jezika, a sve navedeno u potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta i spisku oduzetih predmeta od 09.09.2010. g. Državne agencije za istrage i zaštitu RU Tuzla, a na štetu IP „Sarajevo Publishing“ Sarajevo, „TKP Šahinpašić“ Sarajevo, „IK Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla.

U predmetu Suda Bosne i Hercegovine broj S1 3 K 005608 11 Kps optuženi J.D. je tokom 2007. g. i 2008. g. u porodičnoj kući u ul..... u mjestu Bos. Brod, gdje su smještene prostorije preduzeća „Euro...“ d.o.o. B.B. uz pomoć odgovarajuće opreme, bez odobrenja autora umnožavao i proizvodio nosače zvuka i slike različitih formata na kojima su fiksirana autorska djela, te iste predmete potom skladištio i vršio njihovu dalju distribuciju po maloprodajnim objektima STR „S...“ u vlasništvu njegove majke, na području B. B. sve protivno članu 34. Zakona o autorskim pravima i srodnim pravima u BiH («Službeni glasnik BiH», br. 7/02), pa je tako u prostorijama firme dana 11.10.2007. g. i 22.07.2008. g. pronađeno i privremeno oduzeto 1030 komada nosača zvuka CD, 35 pakovanja i 146 pojedinačnih omota za nosače slike i zvuka te računarski procesor „Super power“, računarski procesor „Gigabyte“, štampač, „Canon pixma“, mašina „Tapematic 2002“ (punilica kasete), statični audio master sa oznakom „Brumatech“ korišteni za proizvodnju navedenog materijala, a u skladišnom prostoru u ulici Ž.M., dana 22.07.2008. g. pronađeno i privremeno oduzeto 21 pakovanje i 790 pojedinačnih omota za nosače slike i zvuka sa naslovima različitih autorskih djela.

1.3. Nedožvoljeno korištenje prava proizvođača zvučne snimke

1.3.1. Radnja izvršenja krivičnog djela

Krivičnim djelom nedožvoljeno korištenje prava proizvođača zvučne snimke (član 244. Krivičnog zakona BiH) štite se proizvođači zvučnih snimki i prava u vezi sa radio-difuzijskim emisijama. Pravo organizacija za radio-difuziju je novo srodno pravo,

pravo apsolutnog djelovanja, vremenski ograničeno i njim se može slobodno raspolagati, a objekt zaštite je emitovanje, tj. difuzija zvukova, slike i njihova kombinacija.

Emitovanje je svako odašiljanje znakova, signala, teksta, slike, zvuka radijskim ili bilo kojim drugim elektromagnetnim putem namijenjeno za opšti prijem od strane javnosti, putem prijemnika koji su podešeni za tu svrhu.

Emiter je pravno ili fizičko lice koje se bavi emitovanjem na osnovu Zakona o komunikacijama.

Krivično djelo štiti proizvođača zvučnih snimki od neovlaštenog presnimavanja, stavljanja u promet i raznih vidova činjenja dostupnim javnosti zvučnih snimaka.

Krivično djelo čini onaj ko bez odobrenja proizvođača zvučnih snimaka, kad je po zakonu odobrenje potrebno ili protivno njegovoj zabrani emitira, umnožava zvučne snimke i neovlašteno stavlja u promet, iznajmljuje, uvozi, prenosi preko granice ili čini dostupnim javnosti.

Ovom inkriminacijom krivičnopravnu zaštitu uživa i organizacija za radio-difuziju, te nosilac prava u vezi sa radio-difuzijskim emisijama.

Za pojam radio-difuzijske emisije bitno je da je emitovanje slike i zvuka namijenjeno javnosti, što znači licima koja raspolažu uređajem za primanje emisije, tako da su isključene emisije namijenjene jednom licu (npr. radio amateru, vozaču auto-taxija, licima u avionu i brodu i sl.).

Ovo krivično djelo može počinuti svako lice, s tim što izvršilac mora biti svjestan protivpravnosti postupanja; izvršilac postupa protivno zabrani, odnosno bez odgovarajućeg odobrenja, za koje krivično djelo je zapriječena novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine.

Teži oblik ovog krivičnog djela je ukoliko je prouzrokovana šteta ili pribavljena imovinska korist, tako da znatna imovinska korist postoji kad je vrijednost imovinske koristi veća od 10.000 KM, dok je za postojanje znatne štete predviđena šteta veća od 10.000 KM, tako da je u tom slučaju zapriječena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.

Isto tako predmeti koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za počinjenje krivičnog djela ili su nastali krivičnim djelom, moraju se oduzeti ili uništiti.

Članom 122. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini - lex specialis predviđeno je krivično djelo, a koje u potpunosti svojom inkriminacijom odgovara krivičnom djelu nedozvoljeno korištenje prava proizvođača zvučne snimke, član 244. KZ BiH s tim što je zapriječena novčana kazna u iznosu od 5.000 do 20.000 KM ili kazna zatvora do jedne godine, a u slučaju pribavljene znatne imovinske koristi, ili prouzrokovane znatne štete, a učinilac je postupao s ciljem pribavljanja te imovinske koristi ili prouzrokovanja te štete, predviđena je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina, a predmeti koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela ili su nastali izvršenjem, moraju se oduzeti i uništiti.

1.4. Nedoovoljeno korištenje prava radio-difuzije

1.4.1. Radnja izvršenja krivičnog djela

Krivičnim djelom nedovoljeno korištenje prava radio difuzije (član 245. Krivičnog zakona BiH) se štite prava ovlaštenih distributera enkriptiranog satelitskog signala za prenos programa.

Pojam enkriptirati nastaje od grčke riječi kriptos: skriven, iz čega je proizašao pojam otkrivanje tajne, ulaženje u tajnu.

Radnja ovog krivičnog djela je postavljena alternativno i to kao proizvodnja ili montaža, mijenjanje, uvoz, izvoz, prodaja, iznajmljivanje ili na drugi način stavljanje u promet materijalnih ili nematerijalnih uređaja ili sistema za dekodiranje enkriptiranog satelitskog signala i poduzimanjem bilo koje od navedenih radnji predstavlja obilježje djela, s tim što se radnja poduzima bez odobrenja ovlaštenog distributera enkriptiranog satelitskog signala, a da je pri tome izvršilac znao ili morao znati da materijalni ili nematerijalni uređaj ili sistem za dekodiranje enkriptiranog satelitskog signala služi za dekodiranje enkriptiranog satelitskog signala.

Djelo može počinuti svako lice, bilo sa umišljajem ili iz nehata, a ukoliko je pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana znatna šteta, radi se o kvalifikovanom obliku, gdje je znatna imovinska korist pribavljena ukoliko se radi o iznosu većem od 10.000 KM, a o znatnoj šteti ukoliko joj je vrijednost veća od 10.000 KM, s tim što je predviđena i obavezna mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su namijenjeni ili upotrijebljeni za činjenje krivičnog djela ili su nastali krivičnim djelom, koji predmeti se moraju uzeti i uništiti. Zapriječena kazna za ovo djelo je novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, a u slučaju pribavljanja znatne imovinske koristi ili prouzrokovanja znatne štete, zapriječena kazna je od 6 mjeseci do 5 godina.

Članom 123. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini - lex specialis predviđeno je krivično djelo, a koje u potpunosti svojom inkriminacijom odgovara krivičnom djelu nedovoljeno korištenje prava radio-difuzije član 245. KZ BiH, s tim što je za djelo propisana novčana kazna od 5.000 do 50.000 KM ili kazna zatvora do tri godine, a u slučaju pribavljanja imovinske koristi, ili prouzrokovanja znatne štete, s ciljem pribavljanja takve imovinske koristi ili prouzrokovanja štete, propisana je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina, a predmeti koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela ili su nastali izvršenjem krivičnog djela moraju se oduzeti i uništiti.

1.5. Nedoovoljena distribucija satelitskog signala

1.5.1. Radnja izvršenja krivičnog djela

Krivičnim djelom nedovoljena distribucija satelitskog signala (član 246. Krivičnog zakona BiH) štiti se pravo ovlaštenih distributera enkriptiranih satelitskih signala

kojom se sprečava i kažnjava neovlaštena distribucija signala koji nose programe, a koji se prenose putem satelita.

Krivično djelo se sastoji u primanju enkriptiranog satelitskog signala koji je dekodiran bez ovlaštenja distributera i s ciljem obavljanja daljnje distribucije primljenog signala.

Radnja izvršenja krivičnog djela je određena kumulativno i to kao primanje i distribucija enkriptiranog satelitskog signala i djelo je dovršeno distribucijom primljenog satelitskog signala. S obzirom na opis radnje, radi se o kontinuiranoj, ponovljenoj djelatnosti koja se označava sintagmom „ko prima“, a ne riječima „ko primi“, jer samo primanje satelitskog signala neće predstavljati ovo krivično djelo.

Krivično djelo se može počiniti sa umišljajem i nehatom. Teži oblik ovog krivičnog djela je ukoliko je nastala znatna imovinska korist ili prouzrokovana znatna šteta, gdje je znatna imovinska korist pribavljena ukoliko se radi o iznosu većem od 10.000 KM, dok je zakonsko obilježje znatne štete prouzrokovano ukoliko se radi o iznosu većem od 10.000 KM, s tim što izvršilac djela mora postupati s ciljem pribavljanja imovinske koristi, odnosno štete.

Zapriječena kazna je novčana kazna ili kazna zatvora do 6 mjeseci, a u slučaju pribavljanja znatne imovinske koristi ili prouzrokovanja znatne štete, zapriječena kazna je novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine.

Članom 124. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini - lex specialis predviđeno je krivično djelo, a koje u potpunosti svojom inkriminacijom odgovara krivičnom djelu nedozvoljena distribucija satelitskog signala (član 246. KZ BiH) propisano je: „da lice koje prima enkriptirani satelitski signal koji je dekodiran bez odobrenja ovlaštenog distributera ili obavlja dalju distribuciju takvog signala, a zna ili mora znati da je takav signal neovlašteno dekodiran i ako izvršenjem djela pribavi znatnu imovinsku korist ili prouzrokuje znatnu štetu“, čini krivično djelo za koje je zapriječena kazna od 5.000 do 50.000 KM ili kazna zatvora do tri godine.

2. Krivičnopravna zaštita industrijskog vlasništva

Krivičnopravna zaštita industrijskog vlasništva je u nadležnosti entitetskih krivičnih zakonodavstava i krivičnog zakonodavstva Brčko Distrikta.

Tako je u Krivičnom zakonu Republike Srpske u glavi XXIV – krivična djela protiv privrede i platnog prometa, krivičnopravna zaštita industrijskog vlasništva predviđena:

- krivičnim djelom neovlaštena upotreba tuđe firme, uzorka ili modela (član 272. Krivičnog zakona Republike Srpske),
- krivičnim djelom neovlaštena upotreba tuđeg pronalaska (član 273. Krivičnog zakona Republike Srpske).⁵⁴

⁵⁴ Krivični zakon Republike Srpske («Službeni glasnik RS», br. 49/03, 108/04, 37/06, 73/10 i 1/12)

Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine u glavi XXII – krivična djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa, krivičnopravna zaštita industrijskog vlasništva predviđena:

- krivičnim djelom povreda pronalazačkog prava (član 262. Krivičnog zakona Federacije BiH),
- krivičnim djelom neovlašteno korištenje tuđeg modela i uzorka (član 263. Krivičnog zakona Federacije BiH) i
- krivičnim djelom neovlaštena upotreba tuđe tvrtke (član 264. Krivičnog zakona Federacije BiH).⁵⁵

U Krivičnom zakonu Brčko Distrikta u glavi XXII - protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa, krivično-pravna zaštita industrijskog vlasništva predviđena:

- krivičnim djelom povreda pronalazačkog prava (član 256. Krivičnog zakona Brčko Distrikta),
- krivičnim djelom neovlašteno korištenje tuđeg modela i uzorka (član 257. Krivičnog zakona Brčko Distrikta),
- krivičnim djelom neovlaštena upotreba tuđe tvrtke (član 258. Krivičnog zakona Brčko Distrikta).⁵⁶

Industrijsko vlasništvo je subjektivno pravo koje je od velike važnosti, kako za vlasnika nove ideje, ali isto tako i za svaku državu, jer je ono značajna komponenta nacionalnog bogatstva i nacionalne kulture. To je razlog zašto industrijsko vlasništvo uživa višestruku pravnu zaštitu. U slučaju povrede bilo kojeg prava iz područja industrijskog vlasništva, njegov vlasnik zaštitu svojih prava može ostvariti kroz upravni, građanski, prekršajni i konačno krivični postupak primjenom Krivičnog prava kao fragmentarnog i supsidijarnog prava utemeljenog na načelima razmjernosti i proporcionalnosti.

Problematika krivičnopravne zaštite industrijskog vlasništva relativno je novo područje krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Fond naučne i stručne literature još je relativno ograničen, kao i fond odluka relevantne sudske prakse. Raspoložive sudske odluke ukazuju na određene probleme u toj sferi, posebno one vezane za tok krivičnog postupka i vještačenje, pa se može reći da sudska praksa u manjoj mjeri ima pravno-teoretskih, a više pravno-tehničkih problema. Dakle, glavni problem ostaje onaj kriminalnopolitički: koliko je uopšte realno očekivati da se tradicionalnim instrumentarijem ostvare značajni pozitivni pomaci u kriminalnoj fenomenologiji na ovom području kaznenopravne zaštite, što će svakako biti tema i budućih rasprava de lege ferenda.

⁵⁵ Krivični zakon Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», br.36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/0 i 42/10)

⁵⁶ Krivični zakon Brčko Distrikt («Službeni glasnik Brčko Distrikta», br. 10/03, 6/05 i 21/10)

2.1. Povreda pronalazačkog prava

2.1.1. Radnja izvršenja krivičnog djela

Povreda pronalazačkog prava iz člana 273. Krivičnog zakona Republike Srpske, odnosno člana 262. Krivičnog zakona Federacije BiH i člana 256 Krivičnog zakona Brčko Distrikta štiti se pronalazačko pravo koje predstavlja industrijsko vlasništvo, a koje je dio intelektualnog vlasništva. Odredbe o pronalazačkom pravu, kao dijelu industrijskog vlasništva sadržane su u Zakonu o patentu.

Inkriminacijom iz ovog člana entitetskih krivičnih zakona i Krivičnog zakona Brčko Distrikta štiti se pronalazačko pravo, a patent je pravo kojim se štiti prijavljeni ili propisima zaštićeni pronalazak.

Zaštitni objekt ovog krivičnog djela su naznačena pronalazačka prava koja proi-
zlaže iz blanketnih normi koje sadrži Zakon o patentima. Ovo krivično djelo javlja se u dva oblika u Krivičnom zakonu Republike Srpske. Prvi oblik djela vrši onaj ko u proizvodnji ili privrednom prometu neovlašteno upotrijebi tuđi prijavljeni ili zaštićeni pronalazak. Za ovaj oblik predviđena je kazna zatvora do tri godine, a drugi oblik djela inkriminiše neovlašteno objavljivanje suštine tuđeg pronalaska prije nego što je taj pronalazak, na način utvrđen zakonom, objavljen i za ovaj oblik predviđena je novčana kazna ili zatvor do dvije godine, a proizvodi izrađeni na osnovu upotrebe tuđeg pronalaska se moraju oduzeti.

U Krivičnom zakonu Federacije BiH i Krivičnom zakonu Brčko Distrikta povreda pronalazačkog prava javlja se samo u jednom obliku i to kao neovlaštena upotreba tuđeg prijavljenog ili propisima zaštićenog pronalaska, za koje djelo je zapriječena kazna od tri mjeseca do pet godina.

Pronalazak se smatra zaštićenim kada je povodom zahtjeva za priznavanje prava na zaštitu pronalaska doneseno rješenje o priznanju prava na zaštitu pronalaska, odnosno kada je takvo rješenje upisano u odgovarajući registar kod Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH.

Upotreba pronalaska u krivičnopravnom smislu podrazumijeva sve radnje kojima se pronalazak koristi u procesu proizvodnje ili uopšte u poslovanju i bez ovlaštenja. U suprotnom se neće raditi o krivičnom djelu, tj. u slučaju kad neko koristi pronalazak na osnovu valjanog pravnog osnova (npr. na osnovu ugovora o licenci) ili u slučaju prestanka prava na zaštitu pronalaska (npr. po proteku roka od 20 godina računajući od dana prijave patenta).

Krivično djelo može počinuti svako lice, postupajući sa umišljajem, tj. sa namjerom koja obuhvata i svijest o protivpravnosti postupanja.

2.2. Neovlašćena upotreba tuđe firme uzorka ili modela

2.2.1. Radnja izvršenja krivičnog djela

U Krivičnom zakonu Republike Srpske industrijsko vlasništvo se štiti i inkriminacijom koja je predviđena krivičnim djelom neovlašćena upotreba tuđe firme, uzorka ili modela (član 272. Krivičnog zakona Republike Srpske). Djelo ima dva oblika. Prvi oblik djela vrši onaj ko se u namjeri da obmane kupca ili korisnika usluga posluži tuđom firmom, tuđim žigom ili zaštitnim znakom, tuđom oznakom o geografskom porijeklu ili drugom posebnom oznakom robe ili unese pojedina obilježja oznaka u svoju firmu, svoj žig ili zaštitni znak, ili u svoju posebnu oznaku robe. Dakle, u pitanju je neovlašćena upotreba tuđe firme ili tuđih oznaka robe, koja je praćena namjerom učinioaca da na taj način obmane kupca ili korisnika svojih usluga. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj (direktni), a predviđena je novčana kazna ili zatvor do tri godine.

Drugi oblik djela odnosi se na neovlašćeno korištenje tuđeg modela ili uzorka i vrši ga onaj ko u namjeri da obmane kupca ili korisnike usluga neovlašćeno iskoristi tuđi model ili uzorak ili pušta u promet predmete izrađene na njihovoj osnovi, sa zaprijećenom novčanom kaznom i kaznom zatvora do tri godine i predviđena je mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta.

2.3. Neovlašćeno korištenje tuđeg modela i uzorka

2.3.1. Radnja izvršenja krivičnog djela

Krivično djelo neovlašćeno korištenje tuđeg modela i uzorka (član 263. Krivičnog zakona Federacije BiH, odnosno član 257. Krivičnog zakona Brčko Distrikta) je krivično djelo koje pruža krivičnopravnu zaštitu u slučaju neovlašćenog korištenja tuđeg modela i uzorka, odnosno štiti se zaštićeni vanjski oblik, slika ili crtež koji su prijavljeni ili modelom ili uzorkom zaštićeni.⁵⁷ U pitanju su različiti oblici zloupotrebe industrijskog dizajna, koji su obrađeni i koriste se kao blanketni propis u Zakonu o industrijskom dizajnu. Zakonom o industrijskom dizajnu štiti se cijeli ili dio proizvoda koji je nov i čiji je individualni karakter rezultat posebnih obilježja linija, kontura, boja, oblika, odnosno materijala proizvoda samog po sebi ili njegovih ornamenata. Osnovna obilježja industrijskog dizajna su novost proizvoda ili dijela proizvoda, odnosno modela ili uzorka, te neka njegova individualna obilježja. Oblik cijelog proizvoda ili dijela proizvoda smatra se novim, u smislu ovog zakona, ako istovjetan oblik cijelog ili dijela proizvoda prije datuma podnošenja prijave industrijskog dizajna nije bio dostupan javnosti.

Krivično djelo ima dva oblika. Prvi osnovni oblik u Krivičnom zakonu Federacije BiH odnosno Krivičnom zakonu Brčko Distrikta se sastoji u neovlašćenju upotrebi u prometu tuđeg prijavljenog modela ili uzorka zaštićenog vanjskog oblika, slike ili crteža, i u neovlašćenju upotrebi industrijskog dizajna. Tako-

⁵⁷ Komentar Zakona o krivičnom postupku BiH, Savjet Evrope/Evropska komisija 2005. g.

đe je sankcionisano neovlašteno objavljivanje predmeta prijave tuđeg modela ili uzorka.

Pojam upotrebe podrazumijeva različite vrste upotrebe (npr. upotreba proizvoda istog vanjskog oblika kao što je i zaštićeni oblik, stavljanje crteža, slike na proizvod, stavljanje kombinacije slike i crteža na proizvod).

Za postojanje krivičnog djela neophodno je da se radi o upotrebi prijavljenih vanjskih oblika slika ili crteža, odnosno vanjskih oblika slika i crteža zaštićenih modelom ili uzorkom na svojem proizvodu i u prometu. Ukoliko se radi o naznačenim vidovima upotrebe na proizvodima van prometa, neće se raditi o krivičnom djelu.

Pod proizvodom u smislu Zakona o industrijskom dizajnu podrazumijeva se bilo koji industrijski ili zanatski proizvod, uključujući dijelove namjeravane za stavljanje u cjelovit proizvod ambalažu, modne krojeve, grafičke simbole i topografske oznake, isključujući računске programe i poluprovodne proizvode. Isto tako, bitno je da se radi o neovlaštenoj upotrebi, jer ako je upotreba izvršena na osnovu ovlaštenja vlasnika prava na industrijski proizvod, neće se raditi o ovom krivičnom djelu.

Djelo može počinuti svako lice koje postupa sa umišljajem, a zapriječena kazna je novčana kazna i kazna zatvora do tri godine.

Teži oblik ovog krivičnog djela je kada se neovlašteno objavi predmet prijave tuđeg modela ili uzorka i u pitanju je svojevrsan vid odavanja tajnosti podataka, odnosno tajnosti podataka koji se odnose na sadržinu predmeta prijave tuđeg modela ili uzorka i u tom slučaju izvršilac djela čini dostupnim javnosti sadržaj prijave prije nego što taj sadržaj bude objavljen na zakonom propisani način. Izvršilac ovog krivičnog djela može biti svako lice koje tom prilikom mora postupati sa umišljajem, a zapriječena kazna je novčana kazna i kazna zatvora do pet godina.

2.4. Neovlaštena upotreba tuđe tvrtke

2.4.1. Radnja izvršenja krivičnog djela

Neovlaštena upotreba tuđe tvrtke (član 264. Krivičnog zakona Federacije BiH odnosno član 258. Krivičnog zakona Brčko Distrikta) štiti proizvođača i davaoca usluge od nelojalne konkurencije, kao i kupca, odnosno druga lica koji su korisnici usluga od obmanjivanja onih koji se bave privrednim poslovanjem. Ovom inkriminacijom ostvaruje se krivičnopravna zaštita zakonite upotrebe tvrtke, žiga, zaštitnog znaka ili posebne oznake robe, pa je objekt zaštite tvrtka, žig, zaštitni znak ili posebna oznaka robe.⁵⁸ Svaka tvrtka mora se razlikovati od druge tvrtke i korištenjem tih oznaka protivno članu 4. Zakona o žigu, kao blanketnom propisu, ostvaruje se obilježje ovog krivičnog djela. Pod žigom se podrazumijeva znak koji grafički prikazuje i koji je podoban za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog sudionika u privrednom prometu od istih i sličnih roba, odnosno usluga drugog učesnika

⁵⁸ Komentar Zakona o krivičnom postupku BiH, Savjet Evrope/Evropska komisija 2005.g

u privrednom prometu. Štite se znakovi, kao što su riječi, slova, brojke, slogani, kratice, grafički prikazi, kombinacije, boja i njihove nijanse, trodimenzionalni oblici, ambalaža za proizvode pod uslovom da je distinktivna, kao i kombinacija svih navedenih znakova, osim tzv. individualnog žiga. Zakonom se štiti i kolektivni žig, kao znak udruženja proizvođača robe ili preduzeća koja se bave pružanjem usluga u privrednom prometu, a koji služi za razlikovanje robe, odnosno usluga članova udruženja od robe, odnosno usluga istih ili sličnih preduzeća.

Radnja izvršenja ovog krivičnog djela je određena alternativno i sastoji se u posluživanju tuđom tvrtkom, tuđim žigom, zaštitnim znakom ili posebnom oznakom robe, ili unošenju pojedinih obilježja tuđe oznake u svoju tvrtku, žig, zaštitni znak ili posebnu oznaku robe.

Radnja posluživanja sastoji se u raznim oblicima korištenja tuđe tvrtke, tuđeg žiga, tuđeg zaštitnog znaka ili tuđe posebne oznake za označavanje vlastite robe, odnosno za individualizaciju, označavanje vlastitih usluga, čime se kupci, odnosno korisnici usluga dovode ili održavaju u zabludi u pogledu činjenice ko je stvarni davalac usluge, odnosno proizvođač robe, odnosno u pogledu činjenice stvarnog porijekla ili kvaliteta robe. Ta kriva predstava može se stvoriti i unošenjem pojedinih tuđih oznaka u svoju tvrtku, žig ili zaštitni znak ili u svoju posebnu oznaku robe, što predstavlja drugi vid radnje izvršenja ovog krivičnog djela, za koje djelo je zapriječena kazna zatvora do jedne godine.

Sudska praksa:

U predmetu Općinskog suda u Mostaru broj 58 0 K 094481 11 Kps od 28.06.2011.g. optuženi M. P. je oglašen krivim da je tokom 2008.g. u mjestu M..., kao vlasnik „m. Company“, s ciljem obmane kupca, informativnom centru „Mir M.“ d.o.o. prodao 60 religioznih kipića, a koje je prethodno uvezao iz Kine i na kojima je utisnut žig F. Pinton i nalijepljene naljepnice i deklaracije s istim potpisom, iako je znao, s obzirom na zemlju uvoza, Kina, i cijenu plaćenih kipića 5 eura po komadu, da se radi o krivotvorenim kipićima umjetnika iz Italije Francesca Pintona“ i da isti kod ovlaštenog uvoznika „V... G.“ košta 40 eura po komadu.

U predmetu Osnovnog suda u Banjaluci broj 71-K-066296-09.K 2 od 12.03.2010. godine optuženi K. Z. je oglašen krivim da je u vremenskom periodu od decembra 2008. godine do maja 2009. godine u B. L. , u svojoj kući u naselju T., ul. B.P., u namjeri da obmane kupce, poslužio se tuđom firmom i to oznakom deterdženta za veš marke „Tide“, tako što je organizovao prepakivanje deterdženta „Onix“ i „Avaks“ u falsifikovanu ambalažu „Tide“ koju je predhodno nabavio od NN lica po nadimku „Pižon“, da bi zatim vrećice deterdženta zatvarao pomoću mašine tzv. varalice i prevezio radi daljnje prodaje u samostalne trgovinske radnje na pijaci u B. L.

Literatura:

1. Krivični zakon Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10)
2. Krneta, S: Zaštita autorskih prava i srodnih prava u Bosni i Hercegovini
3. Komentar Zakona o krivičnom postupku BiH, Savjet Evrope/Evropska komisija 2005.g.
4. Krivični zakon Republike Srpske («Službeni glasnik RS», broj 49/03, 108/04, 37/06, 73/10 i 1/12)
5. Krivični zakon Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/06 i 42/10)
6. Krivični zakon Brčko Distrikta («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 10/03, 6/05 i 21/10)

OBLAST: H

PREKRŠAJNOPRAVNA ZAŠTITA

*Pripremila: Katica Artuković, sutkinja Općinskog suda
u Ljubuškom*

UVOD

Prekršajnopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva nastala je iz potrebe brzog i što je moguće efikasnijeg načina zaštite te sankcioniranja kršenja ovih prava. Naime, prekršajni postupak je po svojoj prirodi hitan zbog iznimno kratkih rokova zastare⁵⁹. Zbog navedenog, radnje u prekršajnom postupku poduzimaju se s osobitom hitnošću što pogoduje efikasnosti zaštite prava intelektualnog vlasništva.

U doba sveprisutne nadmoći suvremene tehnologije, činjenje prekršaja protiv prava intelektualnog vlasništva svoje uporište nalazi uglavnom u nedostatku svijesti kod počinitelja prekršaja da je i pravo intelektualnog vlasništva – nečije pravo i da se ne može „ukrasti“ bez adekvatne sankcije.

Materijalnopravne odredbe kojima se uređuje zaštita prava intelektualnog vlasništva koncipirane su na principima nabiranja (kazuistički), što je odraz duha zakonodavca da, što je moguće bolje i kvalitetnije, zaštiti ova prava. Ovo i zbog činjenice da u ovoj oblasti jednostavno ne postoji kritična masa sudske prakse koja bi popunjavala eventualne pravne praznine u slučaju nedorečenosti zakona.

U teoriji i praksi kao sporno pitanje postavlja se distinkcija između opisa nekog djela koje može biti i prekršaj i kazneno djelo. Na takvo pitanje nije moguće dati jednostavan odgovor, ali, u svakom slučaju, potrebno je, prije svega, od slučaja do slučaja, cijeliti društvenu opasnost počinjenog djela. Međutim, ukoliko bi se za identičan ili u bitnom isti opis počinjenog djela proveo kazneni postupak, on bi konzumirao i prekršajnu odgovornost⁶⁰.

Imajući u vidu da su nove materijalnopravne odredbe zakona iz oblasti zaštite prava intelektualnog vlasništva stupile na snagu donošenjem seta zakona 2010. godine, ostaje nam da u budućnosti spoznamo njihovu snagu adekvatnom primjenom u sudskoj praksi koja tek treba uslijediti.

⁵⁹ Prekršajno gonjenje ne može se poduzeti kada od izvršenja prekršaja protekne 1 godina (ako je za prekršaj propisana novčana kazna do 3.000,00 KM), odnosno 2 godine (ako je za prekršaj propisana novčana kazna preko 3.000,00 KM).

⁶⁰ dr.sc. Ivo Josipović, Prekršaji protiv autorskog prava: Realitet i perspektive u svjetlu novog prekršajnog zakonodavstva, str. 515; Izvorni znanstveni rad objavljen u Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 9, broj: 2/2002, str. 505-530.

1. Prekršajnoppravna zaštita prema zakonu o autorskom i srodnim pravima

1.1. Vrste prekršaja i zapriječene sankcije

Prekršajnoppravna zaštita predviđena Zakonom o autorskom i srodnim pravima⁶¹ (u daljnjem tekstu: Zakon) podrazumijeva sankcioniranje počinitelja prekršaja novčanom kaznom kao glavnom sankcijom. Kao mogućeg počinitelja prekršaja Zakon poznaje pravnu osobu, odgovornu osobu u pravnoj osobi, poduzetnika, odgovornu osobu kod poduzetnika te fizičku osobu. Nadalje, kao sigurnosnu mjeru Zakon je predvidio oduzimanje i uništenje predmeta koji su nastali izvršenjem prekršaja te oduzimanje predmeta odnosno uređaja namijenjenih ili upotrijebljenih za izvršenje prekršaja. Prekršajni postupak je, po svojoj prirodi ali i ex lege, hitne prirode.

Općenito gledavši, prekršaje protiv autorskog i srodnih prava možemo razlikovati prema tome da li se njihovim činjenjem ostvaruje imovinska korist ili ne. Praksa je pokazala da je najčešće riječ o prekršajima kojima počinitelj stječe protupravnu imovinsku korist, npr. proizvodnjom i stavljanjem u promet piratskih kopija fonograma i videograma. Kao najčešći oblici u praksi ove vrste prekršaja pojavljuju se reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima, televizijskim i radijskim postajama te organizacija raznih priredbi (npr. svadbi), bez odgovarajuće dozvole ili u nekim slučajevima unatoč izričitoj zabrani, pri kojim se svim slučajevima ne plaća autorska naknada. U svojoj srži ove vrste prekršaja predstavljaju oblik intelektualne krađe.⁶²

Zakonom su kao sankcije predviđene novčane kazne koje su određene od minimalnog do maksimalnog iznosa pa je zadatak suca da odredi točnu visinu za svaki pojedini prekršaj. Točan iznos sudac će odrediti prema općim pravilima za odmjerenje prekršaja cijeneći sve okolnosti na strani počinitelja kao i okolnosti počinjenja prekršaja. Minimalni iznos novčane kazne za pravnu osobu je 1.000 KM a maksimalni 200.000 KM. Za poduzetnika minimalni iznos novčane kazne je također 1.000 KM, ali je maksimalni iznos značajno manji nego za pravnu osobu i iznosi 20.000 KM. Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi i kod poduzetnika, a novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba.

Zakon je taksativno nabrojao radnje prekršaja pa tako prekršaj čini pravna osoba, poduzetnik, odgovorna osoba u pravnoj osobi ili kod poduzetnika te fizička osoba koja bez prijenosa odgovarajućeg autorskog imovinskog prava, kada je takav prijenos potreban prema odredbama Zakona:

- reproducira, distribuira, dâ u zakup, javno izvede, javno prenese, javno prikaže, javno saopći s fonograma ili videograma, radiodifuziono emitira, radiodifuzio-

⁶¹ «Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj: 63/10.

⁶² dr.sc. Ivo Josipović, Prekršaji protiv autorskog prava: Realitet i perspektive u svjetlu novog prekršajnog zakonodavstva, str. 510; Izvorni znanstveni rad objavljen u Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 9, broj: 2/2002, str. 505-530.

no reemitira, sekundarno koristi, emitira, učini dostupnim javnosti⁶³, preradi, audio-vizuelno prilagodi ili na drugi način iskoristi⁶⁴ autorsko djelo, odnosno njegov primjerak;

- posjeduje primjerak kompjuterskog programa u komercijalne svrhe, a pri tome zna ili bi trebala znati da se radi o primjerku kojim se povređuje autorsko pravo;
- reproducira, snimi, javno prenese ili radiodifuziono emitira živo izvođenje ili reproducira, učini dostupnim javnosti, distribuira ili dâ u zakup fonogram ili videogram sa snimljenim izvođenjem ili na drugi način iskoristi izvođenje;
- reproducira, distribuira, dâ u zakup, učini dostupnim javnosti ili na drugi način iskoristi fonogram ili videogram;
- radiodifuziono reemitira, snimi, reproducira, distribuira, učini dostupnim javnosti ili na drugi način iskoristi emisiju, odnosno njen snimak;
- reproducira, distribuira, dâ u zakup, učini dostupnim javnosti, ili na drugi način iskoristi bazu podataka, odnosno njen primjerak;
- ukloni ili preinači bilo koji elektronski podatak za upravljanje autorskim ili srodnim pravima;
- reproducira, distribuira, uveze radi daljnjeg distribuiranja, dâ u zakup ili saopći javnosti autorsko djelo ili predmet srodnih prava, odnosno njihov primjerak s kojeg je elektronski podatak o upravljanju pravima na nedopušten način uklonjen ili preinačen;
- zaobiđe efektivne tehničke mjere ili proizvede, uveze, distribuira, proda, dâ u zakup, oglasi za prodaju ili zakup, ili posjeduje za komercijalne svrhe tehnologiju, uređaj, proizvod, sastavni dio ili kompjuterski program, ili pruži uslugu s namjerom nedopuštenog zaobilaženja efektivnih tehničkih mjera;
- proizvede, uveze, distribuira, proda, dâ u zakup, oglasi za prodaju ili zakup, ili posjeduje za komercijalne svrhe tehnologiju, uređaj, proizvod, sastavni dio ili kompjuterski program za uklanjanje ili preinačivanje elektronskog podatka o upravljanju pravima.

Dakle, traži se svjesno postupanje počinitelja prekršaja, odnosno njegovo znanje ili pretpostavka istog, da svojim postupanjem povređuje tuđe autorsko pravo. Kako vidimo, dijelom je riječ o aktivnim, voljnim radnjama poput reproduciranja, snimanja, javnog prenošenja i sl. a dijelom o pasivnim radnjama prekršaja, kao npr. u slučaju posjedovanja primjerka kompjuterskog programa u komercijalne svrhe, a da se pri tome zna ili bi se trebalo znati da se radi o primjerku kojim se povređuje autorsko pravo.

1.2. Zaštitne mjere

Zakon također poznaje i predviđa izricanje zaštitne mjere pravnoj osobi ili poduzetniku koja zaštitna mjera se sastoji od zabrane obavljanja djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se povređuje autorsko ili srodna prava. Da bi se izrekla ova zaštitna mjera, mora biti još kumulativno ispunjen jedan od tri uvjeta, a to su da je prekršaj koji je učinjen naročito težak zbog:

⁶³ Kada je u pitanju osporavanje pojma „javno“ i „javnost“, sud mora cijeliti dostupnost prostora u kojem se npr. glazba reproducira, broj osoba kojima se tako reproduciranje glazbe čini dostupnim i slične okolnosti.

⁶⁴ Pojam „iskorištavanja“ se najčešće u sudskoj praksi pojavljuje u obliku korištenja glazbe npr. na koncertima, u kafićima i sl.

- načina izvršenja,
- posljedica djela ili
- drugih okolnosti učinjenog prekršaja.

Zaštitnu je mjeru moguće izreći u vremenskom trajanju do jedne godine. Za specijalni recidiv u činjenju naprijed opisanog prekršaja moguće je pravnoj osobi ili poduzetniku izreći navedenu zaštitnu mjeru u vremenskom trajanju od najmanje jedne godine.

1.3. Novčane kazne za onemogućavanje ostvarivanja sadržajnih ograničenja prava

Osoba koja ima zakoniti pristup primjerku autorskog djela ili predmetu spornih prava ima pravo i da joj se osiguraju sredstva koja omogućuju ostvarivanje sadržajnih ograničenja prava. To znači da nositelj prava koji koristi tehničke mjere, prema Zakonu, mora osobama koje imaju zakonit pristup primjerku autorskog djela ili predmeta srodnih prava, na njihov zahtjev, u najkraćem mogućem vremenu omogućiti da ostvare sadržajna ograničenja prava, izmjenom ili otklanjanjem tehničke mjere ili na drugi način.

Uzimajući u obzir uvjete iz Zakona, uključujući mogućnost plaćanja naknade, sadržajna ograničenja prava mogu se ostvarivati u slučaju korištenja od invalidnih osoba, korištenja radi nastave, privatnog i drugog vlastitog reproduciranja, službenih postupaka i efemernih snimaka radiodifuznih organizacija.

Ako nositelj prava koji koristi tehničke mjere prema Zakonu ne postupi po zahtjevu osoba koje imaju zakonit pristup primjerku autorskog djela ili predmeta srodnih prava (tvrdeći da navedeni uvjeti ne postoje), osobe koje hoće ostvariti sadržajna ograničenja prava mogu tražiti medijaciju. Medijacija se može tražiti i bez sporazuma o medijaciji. U medijacijskom postupku koriste se na odgovarajući način odredbe o medijaciji iz zakona koji uređuje kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Opisana se procedura ne odnosi na tehničke mjere upotrijebljene za ispunjenje obveza nositelja prava koji koristi tehničke mjere, uključujući provođenje ugovora zaključenih u tu svrhu i zaštićena djela koja se na osnovi odgovarajućeg ugovora čine dostupnima javnosti kao isključivo pravo da se djelo saopći javnosti žičanim ili bežičnim prijenosom na način koji pojedincu omogućava pristup djelu s mjesta i u vrijeme koje sam odabere (internet, video-on-demand, music-on-demand i slično).

Za naprijed opisane prekršaje Zakon predviđa novčanu kaznu u iznosu 3.000,00 – 20.000,00 KM za pravnu osobu ili poduzetnika. Moguće je kazniti novčanom kaznom i odgovornu osobu u pravnoj osobi i kod poduzetnika za isti prekršaj i to novčanom kaznom u iznosu 1.500,00 – 20.000,00 KM. Također, za isti način počinjenja prekršaja moguće je kazniti i fizičku osobu novčanom kaznom u iznosu 1.500,00 – 10.000,00 KM.

1.4. Inspekcijski nadzor i ovlaštenja nadležnog tržišnog inspektora

Inspekcijski nadzor nad poštovanjem odredbi Zakona u dijelu obavljanja prometa robe i usluga u prvom stupnju vrše inspekcije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine koje su nadležne za nadzor propisa iz oblasti prometa robe i usluga (tržišta). U drugom stupnju su nadležna za oblast prometa robe i usluga (tržišta), ministarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Inspekcije vrše inspekcijski nadzor posredstvom nadležnih tržišnih inspektorata.

U provođenju inspekcijskog nadzora nadležni tržišni inspektor, pored općih ovlaštenja propisanih zakonom i drugim propisima kojima se uređuje postupak inspekcijskog nadzora, ovlašten je i da:

- trajno oduzme robu namijenjenu prometu kojom se povređuje neko imovinsko pravo iz Zakona i odredi njeno uništavanje u slučaju kada vlasnik robe ili druga osoba koja ovlašteno raspolaže robom samo izjavi da se radi o robi kojom se povređuje nečije isključivo imovinsko pravo iz Zakona;
- privremeno oduzme robu namijenjenu prometu za koju se opravdano posumnja da povređuje neko imovinsko pravo iz Zakona i obavijesti nositelja prava ili njegovog zastupnika da u roku pet dana može predložiti trajno oduzimanje robe;
- trajno oduzme robu namijenjenu prometu i odredi njezino uništavanje o trošku nositelja prava, ako nositelj prava ili njegov zastupnik izjavi i dokaže da se radi o robi kojom se povređuje neko njegovo isključivo imovinsko pravo iz Zakona;
- privremeno zabrani proizvodnju ili promet robe ili usluge za koju se opravdano posumnja da povređuje neko imovinsko pravo iz Zakona i obavijesti nositelja prava ili njegovog zastupnika da u roku pet dana može predložiti izricanje mjere zabrane proizvodnje prometa robe ili usluge i
- trajno zabrani proizvodnju i promet robe ili usluge osobi koja je proizvela ili stavila u promet robu ili uslugu ako nositelj prava ili njegov zastupnik izjavi ili dokaže da se radi o robi ili usluzi kojom se povređuje neko njegovo isključivo imovinsko pravo iz Zakona.

Osim naprijed navedenih mjera, inspektor može osobi koja je proizvela ili stavljala u promet robu ili uslugu kojom se povređuje neko imovinsko pravo iz Zakona izreći i mjeru zabrane rada i obavljanja djelatnosti u trajanju od 30 do 90 dana.

Nositelj prava ili njegov zastupnik može u slučajevima izricanja privremenih mjera izvršiti pregled robe i prateće dokumentacije u obimu koji je potreban za utvrđivanje činjenica bitnih za podnošenje prijedloga za poduzimanje daljnjih mjera inspekcijskog nadzora koje su trajnog karaktera.

Obavještenje tržišnog inspektora sadrži:

- pouku o mogućnostima i uvjetima za podnošenje prijedloga za poduzimanje daljnjih mjera inspekcijskog nadzora trajnog karaktera,
- obrazložene razloge zbog kojih se sumnja de se radi o robi ili usluzi kojom se povređuje neko imovinsko pravo iz ovoga zakona,

- detaljne podatke o robi, odnosno usluzi, vlasniku robe, odnosno pružatelju usluge, mjestu gdje se roba trenutno nalazi, odnosno gdje se usluga vrši i
- podatke bitne za kontakt nositelja prava sa inspekcijskim organima.

Navedeno se obavještenje dostavlja nositelju prava ili njegovom zastupniku u pisanoj formi, elektronskom poštom, telefaksom ili na drugi pogodan način kojim se osigurava hitnost u postupanju, a u opravdanim slučajevima može se saopćiti i usmeno.

Izjava nositelja prava ili njegovog zastupnika, dana u postupku inspekcijskog nadzora da se radi o robi ili usluzi kojom se povređuje neko njegovo isključivo imovinsko pravo iz ovoga zakona, mora biti u pisanoj formi i ovjerena kod nadležnog organa i obvezno sadržavati i izjavu da prihvata potpunu odgovornost za nadoknadu štete u slučaju da se ne bude radilo o robi ili usluzi kojom se povređuje neko njegovo isključivo imovinsko pravo iz ovoga zakona. U slučaju prijedloga za poduzimanje mjera trajnog oduzimanja i uništavanja robe mora sadržavati i izjavu da će snositi troškove uništavanja robe kad bude trajno oduzeta i određena za uništavanje.

Zakon je predvidio da privremene mjere prestaju, odnosno da se privremeno oduzeta roba vraća u slučaju kada nositelj prava ili njegov zastupnik:

- nije poznat ili nije dostupan,
- ne traži ili u ostavljenom roku nije zatražio poduzimanje daljnjih mjera inspekcijskog nadzora,
- ne da pismenu i ovjerenu izjavu da se radi o robi ili usluzi kojom se povređuje neko njegovo isključivo imovinsko pravo iz ovoga zakona ili
- ne da izjavu koja ima sve potrebne elemente propisane Zakonom,
- ne dokaže da se radi o robi ili usluzi kojom se povređuje neko njegovo isključivo imovinsko pravo iz ovoga zakona te u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Sudska praksa

1. „U predmetu CNN vs. Novotel, Francuski Vrhovni sud je utvrdio da primanje TV programa u hotelskoj sobi jeste javna izvedba jer su svi gosti u hotelu javnost a uprava im putem postavljenih aparata priopćava autorska djela u komercijalne svrhe (naplata sobe, kategorizacija hotela i cijena noćenja ovisi o opremi). Zato hoteli trebaju plaćati naknadu prema broju aparata u objektu.“
2. Rješenjem Prekršajnog suda u Zagrebu br. 314-17535/00 od 5. veljače 2001. godine, obustavljen je prekršajni postupak protiv okrivljenika kojemu je zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka stavljeno na teret da je u lokalnu organizirao svadbu, pri čemu su se javno koristila autorska djela bez odobrenja organizacije autora i bez dostave podataka o izvedenim djelima (članak 125. stavak 1. točka 4. i članak 128. stavak 1. ZAP). Rješenjem Visokog prekršajnog suda G-2513/2001 od 27. studenog 2001. koji je u žalbenom postupku potvrdio citirano prvostupničko rješenje, odlučeno je da Visoki prekršajni sud: „... prihvaća stajalište pre-

kršajnog suda, u kojemu, kao razlog za odbačaj zahtjeva ističe obilježje svadbe - kao skupa u kojem je upravo prisutan uži krug osoba koje su usko povezane rodbinskim ili prijateljskim vezama te da prostor gdje se svadba održava i nije svakome pristupačan. (...) Zato prekršajni sud s pravom zaključuje kako korištenje glazbenih djela (bez odobrenja Hrvatskog društva skladatelja, (...) prilikom održavanja svadbe ne predstavlja javno iskorištavanje autorskih djela u smislu članka 2. stavka 6. Zakona o autorskom pravu, budući da svadba ne može predstavljati javnost u svezi s člankom 2. stavkom 5. citiranog zakona. Ovaj sud također smatra da se svadba, neovisno o broju uzvanika, ne može podvesti pod citirane materijalne odredbe, pa kako stoga na takvom skupu nedostaje elemenat javnosti, kao jedno od obilježja članka 125. stavka 1. točke 4. odnosno članka 128. stavka 1. Zakona o autorskom pravu, trebalo je žalbu podnositelja odbiti kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsko rješenje.”

3. Međutim, Visoki prekršajni sud RH iznio je u drugom slučaju suprotno stajalište iako je odbijena žalba organizacije autora. Tako Visoki prekršajni sud u predmetu broj: G-2512/2001: “Dakle, u ovom konkretnom slučaju radilo se o javnom korištenju glazbenih djela u ugostiteljskom objektu, za koji je pojam javnosti definiran u stavku 6. članka 2. Zakona o autorskom pravu, jer je ugostiteljski objekt pristupačan svakomu, pa je kao takav obavezan ishoditi odobrenje za javno korištenje glazbenih djela i plaćanje naknada u skladu s tarifom donesenom na temelju ovlaštenja iz citiranog Zakona. Ovaj sud smatra, naime, da se pojam javnosti iz odredbe članka 2. stavka 5. Zakona o autorskom pravu, od kojeg polazi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, ne može primijeniti na okrivljenike – u ovom slučaju na pravnu osobu koja je registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (uključujući eventualno i iznajmljivanje svog prostora za održavanje raznih svečanosti, uključujući i svadbe), kao ni u odnosu na njenu odgovornu osobu, jer se ne radi o njihovim uzvanicima koji čine u odnosu na njih „veći broj osoba izvan uobičajenog užeg kruga osoba koje su usko povezane rodbinskim ili prijateljskim vezama“. Prema stajalištu ovog Suda (...) odobrenje za izvođenje glazbenih djela treba ishoditi ona osoba odnosno one osobe koje organiziraju proslavu (svadbe, rođendane, poslovne jubileje i sl. (...))”
4. U predmetu Prekršajnog suda u Zagrebu broj: 32-11286-99, novčanom kaznom od 1.200,00 kuna kažnjen je vlasnik jednog caffe bara jer je nelicencirano koristio glazbu, a njegovu obranu da je koristio glazbu s Interneta, i to onu koju autori besplatno stavljaju na Internet da bi se predstavili javnosti, sud nije prihvatio kao vjerodostojnu. Međutim, Visoki prekršajni sud je svojom odlukom broj: G-5436/00, ukinuo prednje rješenje i predmet vratio na ponovno suđenje uz obrazloženje da je sud trebao provjeriti obranu okrivljenika u smislu je li koristio zaštićeno autorsko djelo jer da se odredbe Zakona o autorskom pravu ne mogu tumačiti “da bi se one odnosile na sva glazbena djela ikada i od ikoga stvorena, pogotovo ako se radi o glazbenim djelima koja nisu niti stvorena za javnu produkciju sa svrhom zarade, već se, primjerice, voljom autora uvrštavaju na Internet upravo kako bi bila dostupna za slušanje neodređenom broju nepoznatih ljudi, bez ikakve naknade i uvjeta”.

2. Prekršajopravna zaštita prema zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

2.1. Vrste prekršaja i zapriječene sankcije

Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava⁶⁵ (u daljnjem tekstu: Zakon) kao glavnu sankciju za prekršaje predvidio je novčanu kaznu. Visina novčane kazne određena je u minimalnom iznosu od 1.000 KM do maksimalnog iznosa od 100.000 KM i to za pravnu osobu, a novčana kazna u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM određena je za poduzetnika koji počini prekršaj propisan ovim zakonom.

Prema ovom zakonu čini prekršaj onaj tko odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji:

- ne pošalje u roku popis korištenih autorskih djela,
- ne pošalje u roku podatke o vrsti i broju prodatih ili uvezenih uređaja za zvučno i vizualno snimanje, uređaja za fotokopiranje, praznih nosača zvuka i slike i podatke o prodanim fotokopijama, a koji su potrebni za izračunavanje dugovanog iznosa naknade za privatnu i drugu vlastitu upotrebu djela, prema odredbama zakona kojim se uređuje autorsko pravo i srodna prava,
- ne pošalje u roku podatke koji su potrebni za izračunavanje dugovane naknade od prodaje originala likovnih djela,
- ne pošalje u roku podatke koji su potrebni za izračunavanje dugovane naknade od davanja originala ili primjeraka djela na poslugu.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za iste prekršaje i odgovorna osoba u pravnoj osobi i kod poduzetnika, a novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za iste prekršaje fizička osoba. Dakle, počinitelj prekršaja može biti pravna osoba, poduzetnik, odgovorna osoba u pravnoj osobi ili kod poduzetnika te fizička osoba. Naprijed će navedeni prekršaji biti počinjeni i u slučaju da su popis djela i ostali predočeni podaci netočni. Prekršajni postupak je hitan.

2.2. Prekršaji u povratu

Pravnoj osobi ili poduzetniku koji u povratu učini prekršaj iz Zakona može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se povređuje autorsko ili srodna prava u trajanju do jedne godine pod uvjetom da je učinjeni prekršaj naročito težak zbog:

- načina izvršenja,
- posljedica djela ili
- drugih okolnosti učinjenog prekršaja.

⁶⁵ «Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj: 63/10.

2.3. Inspekcijski nadzor

Inspekcijski nadzor u vezi s prekršajima, za koje su sankcije navedene u Zakonu, provodi inspekcija nadležna za kontrolu tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Sudska praksa

1. “Prvostupanjski je sudac, naime, ocjenom rezultata provedenog dokaznog postupka u smislu članka 47. Zakona o prekršajima, izveo pravilan zaključak da je okrivljenica putem aparata za reprodukciju glazbe priopćavala glazbu, a da prethodno nije ishodila odobrenje ZAMP-a kao stručne službe Hrvatskog društva skladatelja koja posjeduje odobrenje nadležnog ministarstva iz članka 90. Zakona i posebne ugovore i članstvo u međunarodnoj asocijaciji autorskih i skladateljskih društava te temeljem toga ostvaruje zaštitu autorskih prava u pogledu cjelokupnog glazbenog repertoara kako domaćih tako i stranih autora, a to je upravo biće prekršaja iz članka 125. stavka 1. točke 1. Zakona o autorskom pravu.” (Prvostupanjska odluka, 31-7838-98, drugostupanjska VPS, G-3146/99.)

3. Prekršajnoppravna zaštita prema zakonu o žigu

3.1. Vrste prekršaja i zapriječene sankcije

Zakon o žigu⁶⁶ (u daljnjem tekstu: Zakon) je predvidio novčanu kaznu kao glavnu sankciju za počinjene prekršaje, pa je tako propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 200.000 KM kazniti za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM poduzetnik koji povrijedi žig ili pravo iz prijave.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi i kod poduzetnika, a novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba. Također je predviđena sigurnosna mjera oduzimanja predmeta pa Zakon propisuje da će se predmeti koji su nastali izvršenjem prekršaja oduzeti i uništiti, a predmeti, odnosno uređaji namijenjeni ili upotrijebljeni za izvršenje tih prekršaja će se oduzeti. Prekršajni postupak je hitan.

Pod pojmom prekršaja ovaj zakon podrazumijeva svako neovlašteno korištenje zaštićenog znaka. Kako bismo bolje razumjeli objekt zaštite prekršaja, moramo se podsjetiti da nositelj žiga ima određena isključiva prava koja se sastoje u Zakonom propisanim zabranama drugim osobama da neovlašteno koriste zaštićeni znak. Tako Zakon taksativno navodi da nositelj žiga ima pravo drugim osobama zabraniti da neovlašteno koriste znak koji je:

⁶⁶ «Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj: 63/10.

- istovjetan njegovom žigu u odnosu na robu ili usluge koje su istovjetne robi ili uslugama za koje je žig registriran,
- istovjetan ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe ili usluge koje su iste ili slične robi ili uslugama za koje je žig registriran ako postoji vjerojatnoća da javnost može biti dovedena u zabludu, što uključuje vjerojatnoću dovođenja u vezu s tim znakom i žigom i
- istovjetan ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe ili usluge koje nisu slične onima za koje je žig registriran kada taj žig ima ugled u BiH i kada korištenje toga znaka bez opravdanog razloga nelojalno koristi distinktivni karakter ili ugled žiga ili im nanosi štetu (čuveni žig).

Nadalje, nositelj žiga ima pravo zabraniti stavljanje zaštićenog znaka na robu, njezino pakiranje ili sredstva za obilježavanje robe, nuđenje robe, njezino stavljanje u promet ili njezino skladištenje u te svrhe, ili obavljanje usluga pod zaštićenim znakom, uvoz, izvoz ili tranzit robe pod zaštićenim znakom i korištenje zaštićenog znaka u poslovnoj dokumentaciji ili u reklamama.

Nositelj žiga uživa prekršajnu zaštitu naprijed navedenih prava i zabrana sa djelovanjem erga omnes, odnosno prema trećim osobama, od datuma upisivanja žiga u Registar žigova, prije toga prekršajna zaštita nije predviđena. Prekršajem se smatra i podražavanje, transkripcija i transliteracija zaštićenog znaka, dodavanje znaku riječi “tip”, “način”, “po postupku” i sl.

3.2. Zaštitna mjera

Pravnoj osobi i poduzetniku koji učine prekršaje iz ovoga zakona u obavljanju djelatnosti može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se vrijeda žig, u trajanju do jedne godine, ako je učinjeni prekršaj naročito težak zbog:

- načina izvršenja,
- posljedica djela ili
- drugih okolnosti učinjenog prekršaja.

Pravnoj osobi i poduzetniku koji učine prekršaj iz ovoga zakona u povratu izreći će se zaštitna mjera zabrane djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se vrijeda žig u trajanju od najmanje jedne godine.

3.3. Inspeksijska kontrola u vezi s prekršajima

Inspeksijsku kontrolu u vezi s prekršajima, sankcioniranima u ovome zakonu, vrši inspekcija nadležna za kontrolu tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Inspeksijski postupak je hitan.

4. Prekršajnoppravna zaštita prema zakonu o industrijskom dizajnu

4.1. Vrste prekršaja i zapriječene sankcije

Zakon o industrijskom dizajnu⁶⁷ (u daljnjem tekstu: Zakon) predviđa da će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 200.000 KM kazniti za prekršaj pravna osoba koja povrijedi registrirani industrijski dizajn ili pravo iz prijave. Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi, a novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba.

Povredom registriranog industrijskog dizajna ili prava iz prijave, ako industrijski dizajn bude naknadno priznat, smatra se svako neovlašteno korištenje zaštićenog dizajna i podražavanje registriranog industrijskog dizajna. Prilikom utvrđivanja da li postoji povreda registriranog industrijskog dizajna, sud naročito vodi računa o stupnju slobode stvaratelja dizajna. Nositelj industrijskog dizajna ima pravo zabraniti trećoj osobi neovlašteno ekonomsko iskorištavanje registriranog industrijskog dizajna.

Pod ekonomskim iskorištavanjem podrazumijeva se:

- industrijska i zanatska izrada proizvoda za tržište, na temelju primjene zaštićenog dizajna,
- upotreba takvog proizvoda u gospodarskoj djelatnosti,
- skladištenje takvog proizvoda radi njegovog stavljanja u promet,
- ponuda takvog proizvoda radi njegovog stavljanja u promet,
- stavljanje u promet takvog proizvoda,
- uvoz, izvoz ili tranzit takvog proizvoda.

Sva navedena prava imaju djelovanje prema trećim osobama od datuma upisivanja industrijskog dizajna u Registar industrijskog dizajna. Predmeti koji su nastali izvršenjem prekršaja oduzet će se i uništiti, a predmeti, odnosno uređaji namijenjeni ili upotrijebljeni za izvršenje tih prekršaja će se oduzeti. Prekršajni postupak na temelju odredbi ovoga članka je hitan.

4.2. Zaštitna mjera

Pravnoj osobi koja učini prekršaj iz ovoga zakona u obavljanju djelatnosti može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se vrijedja registrirani industrijski dizajn u trajanju do jedne godine, ako je učinjeni prekršaj naročito težak zbog:

- načina izvršenja,
- posljedica djela ili
- drugih okolnosti učinjenog prekršaja.

⁶⁷ «Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj: 63/10.

Pravnoj osobi koja učini prekršaj iz ovoga zakona u povratu izreći će se zaštitna mjera zabrane djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se vrijeda registrirani industrijski dizajn u trajanju od najmanje jedne godine.

4.3. Inspekcijska kontrola u vezi s prekršajima

Inspekcijsku kontrolu u vezi s prekršajima, sankcioniranim u ovome zakonu, vrši inspekcija nadležna za kontrolu tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Inspekcijski postupak je hitan.

5. Prekršajopravna zaštita prema zakonu o zaštiti oznaka geografskog porijekla

5.1. Vrste prekršaja i zapriječene sankcije

Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla (u daljnjem tekstu: Zakon)⁶⁸ predvidio je novčane kazne u minimalnom iznosu od 5.000 KM do maksimalnog iznosa od 200.000 KM za pravnu osobu ili poduzetnika koji počine prekršaj na način da povrijede registrirano ime porijekla ili geografsku oznaku.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi i kod poduzetnika. Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba.

Predmeti koji su nastali izvršenjem prekršaja oduzet će se i uništiti, a predmeti, odnosno uređaji namijenjeni ili upotrijebljeni za izvršenje tih prekršaja će se oduzeti. Prekršajni postupak na temelju odredbi ovoga članka je hitan.

Kao prekršaj Zakon prepoznaje svako neovlašteno korištenje imena porijekla ili geografske oznake i vršenje neke od nedopuštenih radnji. Pojam „neovlašteno korištenje imena porijekla ili geografske oznake“ definiran je po principu „argumentum a contrario“, odnosno Zakon je precizno odredio sadržaj ovlaštenog korištenja imena porijekla ili geografske oznake pa svako postupanje protivno navedenom predstavlja prekršaj u smislu neovlaštenog korištenja imena porijekla ili geografske oznake.

Slijedom navedenog principa prekršaj neovlaštenog korištenja imena porijekla ili geografske oznake čini onaj tko:

- registrirano ime porijekla, odnosno geografsku oznaku koristi a nema priznat status ovlaštenog korisnika toga imena porijekla, odnosno te geografske oznake niti je upisan u odgovarajući registar,
- bez ovlaštenja koristi ime porijekla, odnosno geografsku oznaku za obilježavanje proizvoda na koje se to ime porijekla, odnosno geografska oznaka odnosi,
- bez ovlaštenja proizvod obilježava oznakom “kontrolirano ime porijekla”.

⁶⁸ «Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj: 63/10.

Navedeni prekršaji odnose se i na radnje upotrebe imena porijekla, odnosno geografske oznake na ambalaži, katalogzima, prospektima, oglasima, posterima i drugim oblicima ponude, uputstvima, računima, poslovnoj prepisci i drugim oblicima poslovne dokumentacije, kao i uvoz i izvoz proizvoda obilježenih tim imenom porijekla, odnosno tom geografskom oznakom.

Vršenje neke od nedopuštenih radnji kao prekršaj podrazumijeva bilo koje korištenje:

- registriranog imena porijekla ili geografske oznake od osobe koja ne obavlja i nema upisanu potrebnu djelatnost u određeni registar;
- za označavanje proizvoda čiji su kvaliteta, reputacija ili neka druga karakteristika lošiji od onoga što je upisano u registar u pogledu imena porijekla ili geografske oznake;
- za označavanje proizvoda koji nisu obuhvaćeni registracijom, ali koji su iste vrste kao proizvodi obuhvaćeni registracijom;
- lažnog ili prevarnog obavještenja u pogledu geografskog porijekla, prirode i kvalitete proizvoda na pakiranju, propagandnom materijalu ili drugim dokumentima tako da ostavlja utisak postojanja veze između proizvoda i zaštićenog geografskog naziva;
- koje, iako točno u pogledu naziva teritorija, regije ili mjesta s kojeg proizvod potječe, navodi javnost na pogrešno mišljenje da proizvod potječe s drugog područja;
- prijevoda, transkripcije ili transliteracije čak i kada je naznačeno pravo porijeklo proizvoda i naziva koji je praćen izrazima kao što su: “stil”, “tip”, “metod”, “po postupku”, “način”, “imitacija”, “proizveden u” i sl. te svaki drugi postupak koji bi mogao dovesti javnost u zabludu o geografskom porijeklu proizvoda.

Vršenje neke od nedopuštenih radnji neće predstavljati prekršaj ako se radnja odnosi na korištenje naziva koji je dio naziva poduzeća tijekom njegova djelovanja, osim ako je takav naziv korišten radi obmanjivanja javnosti.

5.2. Zaštitna mjera

Pravnoj osobi i poduzetniku koji učine prekršaje ovoga zakona u obavljanju djelatnosti može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se vrijeda registrirano ime porijekla ili geografska oznaka u trajanju do jedne godine, ako je učinjeni prekršaj naročito težak zbog:

- načina izvršenja,
- posljedica djela ili
- drugih okolnosti učinjenog prekršaja.

Pravnoj osobi i poduzetniku koji učine prekršaj ovoga zakona u povratu izreći će se zaštitna mjera zabrane djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se vrijeda registrirano ime porijekla ili geografska oznaka u trajanju od najmanje jedne godine.

5.3. Inspeksijska kontrola u vezi s prekršajima

Inspeksijsku kontrolu u vezi s prekršajima propisanim ovim zakonom i izricanje zaštitne mjere vrši inspekcija nadležna za kontrolu tržišta u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH. Inspeksijski postupak je hitan.

6. Primjena procesnih odredbi zakona o prekršajima

Svi opisani prekršaji procesuiraju se prema odredbama Zakona o prekršajima Bosne i Hercegovine⁶⁹ (u daljnjem tekstu: Zakon). Zakonom je propisano postupanje ovlaštenih organa u Bosni i Hercegovini kada odlučuju o prekršajima propisanim zakonima i drugim propisima institucija Bosne i Hercegovine, nadležnost i postupanje sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, radi odlučivanja o prekršajima propisanim zakonima i drugim propisima institucija Bosne i Hercegovine.

Po zakonskoj definiciji prekršaj predstavlja kršenje javnog poretka ili propisa o ekonomskom i finansijskom poslovanju, utvrđeno zakonom ili drugim propisom, za koje je određeno obilježje prekršaja i za koje je propisana sankcija. Prekršaj može biti počinjen činjenjem ili nečinjenjem. Nehat izvršitelja je dovoljan da se izvršitelj smatra odgovornim za prekršaj, osim ako je odredbama o prekršajima propisano da će biti kažnjen za djelo počinjeno isključivo s umišljajem. Prekršaj mogu počinuti fizičke i pravne osobe. Pokušaj počinjenja prekršaja nije kažnjiv.

Za postupanje po prekršajima propisanim zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine stvarno su nadležni sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Za vođenje prekršajnog postupka mjesno je nadležan sud na čijem je području prekršaj izvršen. Ako je očito da će se postupak provesti lakše ili da će troškovi postupka biti manji ili ako za to postoje drugi opravdani razlozi, postupak se može provesti i pred sudom na čijem je području počinitelj otkriven ili uhvaćen ili pred drugim sudom.

Ukoliko nije drukčije propisano odredbama ovoga zakona, sljedeće će se odredbe Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine mutatis mutandis primjenjivati u prekršajnom postupku: “Osnovni principi”; “Nadležnost suda”; “Izuzeće”; “Branitelj”; “Pretres stana i drugih prostorija i osoba”; “Privremeno oduzimanje predmeta i imovine”; “Ispitivanje osumnjičenog”; “Saslušanje svjedoka”; “Uviđaj i rekonstrukcija”; “Vještačenje”; “Podnesci i zapisnici”; “Rokovi”; “Troškovi kaznenog postupka”; “Imovinskopravni zahtjevi”; “Glavni pretres”; “Žalba na prvostupanjsku presudu”; “Ponavljanje postupka”; “Postupak prema maloljetnicima” i “Postupak za primjenu mjera sigurnosti, za oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom i za opozivanje uvjetne osude”.

⁶⁹ «Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj: 63/06.

U slučaju bilo kakvih nesuglasnosti između odredbi Kaznenog zakona i odredbi Zakona o kaznenom postupku i ovoga zakona, primjenjivat će se odredbe ovoga zakona. Upućivanje na odredbe Zakona o kaznenom postupku koje se odnose na tužitelja na odgovarajući će se način primjenjivati na svaki ovlašteni organ.

Literatura:

1. Zakon o autorskom i srodnim pravima; «Službeni glasnik BiH», broj: 63/10.
2. Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava; «Službeni glasnik BiH», broj: 63/10.
3. Zakon o žigu; «Službeni glasnik BiH», broj: 63/10.
4. Zakon o industrijskom dizajnu; «Službeni glasnik BiH», broj: 63/10.
5. Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla; «Službeni glasnik BiH», broj: 63/10.
6. dr.sc. Ivo Josipović, Prekršaji protiv autorskog prava: Realitet i perspektive u svjetlu novog prekršajnog zakonodavstva, Izvorni znanstveni rad objavljen u Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 9, broj: 2/2002, str. 505-530.
7. Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine; «Službeni glasnik BiH», broj: 63/06.
8. dr.sc. Ivo Josipović, Borba protiv audio i audiovizualnog piratstva; Council of Europe/Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb, 1998.
9. Igor Gliha; Autorsko pravo, pravni propisi, Informator, Zagreb, 2000.
10. dr.sc. Ivo Josipović i dipl. iur. Romana Matanovac, Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom i prekršajnom pravu i prilagodba europskom pravu; Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji – Zbornik radova, Zagreb 2006.
11. dr.sc. Ivo Josipović; Zaštita autorskog i srodnih prava u prekršajnom i kaznenom postupku; Zagreb, Narodne novine, 2004, Vol. 5, pp. 67-96
12. dr.sc. Ivo Josipović; Zaštita autorskog prava u prekršajnom postupku s posebnim osvrtom na zaštitu računalnih programa; Informator, No. 5106/2004, pp. 26-36.

