

*Др Никола Милосављевић, доцент
Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
ORCID: 0000-0003-0208-2807*

*Прегледни научни рад
УДК: 347.78
DOI: 10.46793/UPSSXII.759M*

НЕОПХОДНОСТ ИЗМЕНА ПОСТУПКА РЕГИСТРАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА И УВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДЕПОЗИТА*

Резиме

Република Србија је у већој мери свој правни поредак у области интелектуалне својине ускладила са правом Европске уније. Међутим, поред обавезне хармонизације кроз обавезе утврђене у директивама, европске државе усклађују своје право и са правилима садржаним у уредбама. Такав је случај и са поступком заштите дизајна, који није обухваћен обавезом хармонизације, али већина европских држава предвиђа систем депозита за поступак регистрације дизајна предвиђен Уредбом о комунитарном дизајну. У раду који следи аутор настоји да испита да ли и наша држава треба да своје право усклади са правом осталих држава Европске уније и предвиди поступак депозита у поступку заштите дизајна, или треба задржати поступак који подразумева суштинско испитивање. Применом компаративног метода ће бити испитани предности и недостаци оба система, а применом правно-догматског ће у појединостима бити испитане карактеристике оба система појединачно. Циљ рада је дати препоруку у погледу тога да ли наша држава треба да своје право усклади са правом осталих европских земаља у овој области.

Кључне речи: *право индустријског дизајна, поступак регистрације дизајна, систем депозита, систем суштинског испитивања.*

* Рад је резултат истраживања на пројекту Правног факултета Универзитета у Крагујевцу: „Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније”, који се финансира из средстава Факултета.

1. Увод

Право индустријског дизајна је у великој мери хармонизовано међу државама чланицама Европске уније. Иако постоје одређени аспекти који нису у потпуности хармонизовани, између држава чланица и овде постоји постоји у одређеном степену „пасивна хармонизација“, будући да су своја права ускладили и ван оквира предвиђених директивама Европске уније. Тако на пример, поступак регистрације није био хармонизован Директивом 98/71/ЕС о правној заштити индустријског дизајна,¹ али је предвиђањем система депозита у регистрацији индустријског дизајна у Уредби 6/2002 о комунитарном дизајну² дошло до усклађивања правних система већине држава чланица са овим системом. Ово није представљало драстичну измену будући да је већи део држава предвиђао систем депозита и пре овога, или свој поступак у пракси прилагодио овом систему. Ово међутим није случај са нашим правом, које у том домену на европском континенту представља изузетак.

Наиме, наше право и даље предвиђа суштинско испитивање у оквиру поступка за признање права на индустријски дизајн. Иако овде суштински није реч о обавезној хармонизацији поставља се питање да ли наша земља треба да следује пример осталих европских земаља и приклони се решењу које постоји у Уредби, или пак постоје довољни и убедљиви аргументи који говоре у прилог увођењу поступка депозита. У том смислу ће најпре бити спроведена анализа предности и недостатака једног и другог система, а затим ће бити спроведена анализа сличности и разлика у појединостима, кроз појединачне фазе поступка. Циљ наведене анализе јесте да се утврди да ли постоји довољно оправдање због чега наш законодавац и даље задржава систем суштинског испитивања или је неопходно да у овом домену дође до усклађивања са правом осталих европских земаља.

2. Предности и недостаци поступка суштинског испитивања и система депозита

На почетку је пожељно дати пар уводних напомена о самом поступку регистрације дизајна. Поступак заштите права на индустријски дизајн је поверен управној власти— код нас Заводу за интелектуалну својину. По жалби на одлуке Завода у другом степену одлучује Влада Републике Србије. Коначне одлуке Владе, с друге стране подлежу контроли од стране Управног суда. Против правоснажне одлуке Управног суда могуће је Врховном суду упутити захтев за преиспитивање судске одлуке. Након што се исцрпе сва правна

¹ Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998. on the legal protection of designs (OJ L 289, 28.10.1998, p. 28–35).

² Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (OJ L 3, 5.1.2002.) у даљем тексту Уредба.

средства могуће је и у овој материји упутити уставну жалбу. Такође, и у поступку заштите права на комунитарни дизајн у првом степену одлучује управни орган – Европска канцеларија за интелектуалну својину (*European intellectual property office – EUIPO*). Седиште дивизије *EUIPO*-а надлежне за дизајн и жигове налази се у Аликантеу у Краљевини Шпанији. По жалби одлучује Жалбено веће *EUIPO*-а (*Board of Appeals*), чије одлуке у погледу законитости примене права Европске уније контролише Општи суд (*General Court*). О жалбама на одлуке Општег суда одлучује Суд правде Европске уније (*Court of Justice of European Union*).

Као што видимо организациона структура поступка се суштински не разликује ни у праву заштите комунитарног дизајна нити у српском праву индустријског дизајна. Ипак функционална страна поступка се значајно разликује, имајући у виду примену система суштинског испитивања и система депозита. стога ћемо у наставку најпре испитати предности једног, а затим и предности другог система.

2.1. Предности система суштинског испитивања

Оно што се истиче као главна предност овог система заштите индустријског дизајна јесте гаранција правне сигурности. Наиме, полази се од схватања да захваљујући вршењу суштинског испитивања у погледу новости (али и других услова), које обухвата испитивање стања дизајна, дизајн који је раније постао доступан јавности неће моћи да ужива правну заштиту. Тиме се постиже сигурност трећих лица да, након што се упознају са регистром, могу знати који је дизајн заштићен, како га не би у будућности својом радњом повредили. Иако извесни трошкови постоје на страни потпуног суштинског испитивања (због спровођења испитивања стања дизајна), сматра се да они су далеко мањи у односу на трошкове касније правне несигурности и евентуалног судског спора.³ Такође, овим системом се постиже и одговарајући конкуренцијски ефекат, будући да је оправдано признати монополско право само за онај дизајн који до сада није био доступан јавности.

Приликом усвајања важећег ЗПЗИД из 2009. године, у образложењу предлога закона је било наведено да је из разлога правне сигурности и ефикасности заштите задржан систем суштинског испитивања код регистрације индустријског дизајна, иако је у праву Европске уније примењен систем депозита. Појашњено је и да опозициони поступак није уведен због тога што би то изискивало објављивање сваке пријаве индустријског дизајна, за шта у време увођења Закона није било техничких и материјалних услова.⁴ Такво решење је задржано и након Закона о изменама и допунама ЗПЗИД из 2015.

³ Burstein, S., *Costly Designs*, Ohio State Law Journal, no. 77(107)/2016, стр. 153-154.

⁴ Влада Републике Србије, Предлог Закона о правној заштити индустријског дизајна, доступно на: <http://otvorenavlada.rs/pz-industrijski-dizajn0113-lat-doc/>, април 2024.

године. Овакав поступак заштите је примењен и у праву Велике Британије.⁵ Исти принцип испитивања се примењује и у америчком праву, будући да се дизајн штити патентом.

2.2. Предности система депозита

Међутим, примена система суштинског испитивања у правној заштити индустријског дизајна трпи озбиљне критике. Најпре се истиче да ни у државама у којима је законом предвиђено спровођење испитивања стања дизајна на апсолутну новост, такво строго испитивање никада није у потпуности спроведено.⁶ Тако је и у пракси завода у Великој Британији, уобичајено да се суштинско испитивање не спроводи, иако је законом предвиђено. Суштинско испитивање у овом систему се своди на то да испитивач има могућност да одбије признање права уколико се у току поступка за признање утврди да је реч о дизајну који је већ раније пријављен пред заводом или му је на одређени начин познат. За такво утврђивање никада није било техничких могућности нити је то било реално изводљиво.⁷ Друга негативна карактеристика система суштинског испитивања јесте да подразумева плаћање високих такси. Индустријски дизајн често нема толику вредност коју имају проналасци те је издвајање високих трошкова за њихову заштиту неоправдано, повећава непроизводне трошкове израде производа и повећава цену.⁸ Такође, примена суштинског испитивања продужава трајање поступка, што је неприхватљиво када је реч о краткотрајним сезонским дизајнима. Наиме, често је случај да значај одређеног дизајна престане и пре него што је поступак испитивања окончан, те се тако долази у ситуацију да заштита правом на индустријски дизајн не оствари своју сврху.

Примена суштинског испитивања није прилагођена природи индустријског дизајна која се знатно разликује у односу на проналазак. Наиме, проналазак представља ново решење техничког проблема. Услед условљености законима физике и тржишта, проналазак често представља начин да се остане конкурентан на тржишту. Међутим, како би се надокнадили трошкови стварања проналаска дозвољава се привремено изузимање тог проналаска из јавног домена путем монополског права. Будући да за то време конкуренти трпе ограничење у погледу употребе тог техничког решења, врло је битно

⁵ Bently, L., Sherman, B., *Intellectual property law*, London, 2001, стр. 605.

⁶ European Commission, *Green paper on legal protection of industrial design*, Brussels, 1991, стр. 17.

⁷ Bently, L., Sherman, B., *нав. дело*, стр. 605.

⁸ И амерички аутори признају да се без обзира на прокламовану већу правну сигурност, веома често дешава да Канцеларија за патенте и жигове додели патент за дизајн и у случајевима када то није оправдано, те предност система потпуног суштинског испитивања постоје само на папиру. Вид. Burstein, S., *нав. чланак*, стр. 125-129.

испитати да ли је заиста реч о новом решењу које никада и нигде до тада није постало доступно јавности. У супротном биће реч о неоправданом монопољу и то ће блокирати тржиште и конкуренте без бенефита који долазе од новог техничког решења који настану када оно пређе у јавни домен. Ситуација је битно другачија када је реч о индустријском дизајну. Наиме, не можемо рећи да ће привреда у одређеном сектору бити блокирана због тога што је нека естетска креација искључена из јавног домена. Дизајн као креација људског духа није у тој мери ограничена законима физике и тржишта у којој су нова техничка решења. Другим речима, ако дизајнер производ не обликује на један начин, обликоваће га на други уколико није технички условљен. Отуда не постоји толика потреба да се испита да ли је такав дизајн постао доступан јавности, а посебно не за сваки дизајн и то већ приликом заштите.⁹

Наведена критика заправо указује на све предности система депозита. За индустрије које су засноване на дизајну, као и за тржиште уопште, много је важније обезбедити брзу и јефтину заштиту која не повећава непотребно цену производа, него обезбедити претерану правну сигурност у погледу творевина људског духа које нису од истог значаја за привреду као проналасци.¹⁰ Тако је у већини европских држава и пре хармонизације и увођења комунитарног дизајна био примењен систем депозита или просте регистрације, па чак у земљама које примењују критеријум апсолутне новости. Овај систем се примењивао у јединственом регистру дизајна држава Бенелукса, у коме се примењује само формално испитивање пријаве. У Француској приликом пријаве испитивана је, поред формалних услова, само усклађеност са јавним поретком и моралом. Чак и у Немачкој, која је свој систем заштите поставила ближе патентном моделу, од почетка је примењиван систем депозита уз испитивање формалних услова и услова јавног поретка и морала, а исто важи и за Италију.¹¹ Систем депозита је узет у обзир и у Хашком аранжману о међународној регистрацији индустријског дизајна из 1925. године, те је то био главни разлог због чега англосаксонске земље и Јапан у почетку нису приступиле овом уговору.¹² Из свих наведених разлога и имајући у виду да је у континенталној Европи систем депозита био доминантан, тај систем је предвиђен и у Уредби о комунитарном дизајну. Наравно, не треба посебно наглашавати да се и у овим системима испитују сви услови заштите. Међутим, тренутак испитивања је због ефикасности померен на поступак оглашавања ништавости, будући да је и опозициони поступак, који се примењује код

⁹ European Commission, *Green paper...*, стр. 48-51.

¹⁰ Kur, A., *The Design Approach and procedural practice mismatch or smooth transposition?*, у (ed. Kur, Anette, Levine, Marianne, Schovsbo, Jens) *The EU design approach*, Cheltenham, Boston, 2018, стр. 173.

¹¹ Suthersanen, U., *Design law in Europe*, London, 2000, стр. 132, 168, 205. и 222.

¹² Fryer, W. T. II, *International Industrial Design Law Developments*, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, no. 4(1)/1993, стр. 374.

жигова, није прихваћен због ефикасности и трошкова.¹³ Другим речима, да ли дизајн испуњава материјалне услове заштите испитује се тек у поступку оглашавања ништавости, уколико буде покренут.

3. Разлике у појединостима

3.1. Пријава индустријског дизајна

Разлика између два система се уочава првенствено на нивоу садржине пријаве. Садржина пријаве, за разлику од патентног права где је ово питање униформно регулисано на међународном нивоу, није јединствено регулисана у свим правним системима. Према праву Републике Србије пријава индустријског дизајна садржи као обавезне елементе: захтев за признање права на индустријски дизајн, опис индустријског дизајна, дводимензионални приказ индустријског дизајна.¹⁴ Поред ових обавезних елемената УПЗИД предвиђа и друге необавезне елементе: 1) пуномоћје, ако се пријава подноси преко пуномоћника; 2) оверени препис пријаве ако је затражено право унионистичког првенства; 3) потврду, односно уверење надлежног органа ако је затражено право сајамског првенства; 4) изјаву аутора индустријског дизајна, ако аутор не жели да буде наведен у пријави; 5) изјаву о основу стицања права на подношење пријаве, ако аутор индустријског дизајна није подносилац пријаве.¹⁵

На другачија решења наилазимо у упоредном праву. Према британском праву пријава се састоји од два идентична приказа дизајна, изјаве о томе на који се производ дизајн жели применити, потпуни или делимични дисклејмер, којим се дефинише на којим елементима се тражи заштита и изјаве аутора да он верује да је пријављени дизајн нов и индивидуалан.¹⁶ Према регионалном праву држава Бенелукса пријава се састоји од фотографског или графичког приказа изгледа производа, изјаве о томе за које је производе дизајн намењен, изјаву о бојама дизајна уколико је дизајн у боји, изјаве о идентитету аутора дизајна,

¹³ European Commision, *Green paper...*, стр. 49.

¹⁴ Чл. 18. ст. 3. Закон о правној заштити индустријског дизајна (Сл. гласник РС, бр. 104/2009, 45/2015 и 44/2018 - др. закон) – у даљем тексту ЗПЗИД.

¹⁵ Чл. 9. Уредба о садржини регистра пријава и регистра индустријског дизајна, садржини захтева који се подносе у поступку за признање и заштиту права на индустријски дизајн и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа (Сл. гласник РС, бр. 43/2010 и 44/2018 - др. Закон) - у даљем тексту УПЗИД

¹⁶ Bently, L., Sherman, B., *нав. дело*, стр. 602-603. Својевремено из британског права је из елемената пријаве искључена изјава аутора о елементима који се сматрају новим, а такође је искључено достављање извештаја о решершу на новост пре поднете пријаве. Интересантно је да је и наше старије право такође предвиђало решерш на новост који претходи подношењу пријаве, вид. Манигодић, М., *Индустријски дизајн - заштита модела и узорака у земљи и иностранству*, Београд, 1988, стр. 53.

кратког описа карактеристика дизајна које се сматрају новим. Француским правом се предвиђа да се пријава састоји од обрасца пријаве, узорка дизајна, описа спољних орнаменталних аспеката и приказа дизајна. Пријава дизајна према праву Немачке обухвата образац пријаве, изјаву о спецификацији производа за које ће се дизајн користити, три копије приказа у виду фотографије или цртежа и кратак опис дизајна на немачком језику.¹⁷

Када је реч о међународној пријави индустријског дизајна Хашким аранжманом се предвиђа да се пријава састоји из захтева за признање, једне или више фотографија или других графичких приказа дизајна и таксе предвиђене правилником.¹⁸ Као опциони елементи пријаве се наводе још и кратак опис карактеристичних елемената дизајна, изјава о стварном аутору дизајна и захтев за одлагање објаве, као и примерци и макете производа на којима ће дизајн бити примењен.¹⁹ ЖенеВСки акт је нешто потпунији и предвиђа као обавезне елементе: захтев за признање права, прописане податке о подносиоцу пријаве, прописан број приказа дизајна или у случају дводимензионалног дизајна узорак дизајна, изјаву о производима на које ће се дизајн применити, изјаву о државама чланицама за које се заштита тражи, доказ о уплати таксе и евентуално прописане додатке. Такође, државе у којима се врши суштинско испитивање могу обавестити секретара и да је, уколико се тражи заштита у њима, потребно доставити и: изјаву о стварном аутору дизајна, кратак опис карактеристичних елемената дизајна и захтев за дизајн (аналогно патентном захтеву, не у смислу захтева за признање – енг. *claim* – прим. аутора).²⁰ Уредба такође садржи набрајање обавезних и опционих елемената пријаве. Као обавезни елементи наводе се: захтев за регистрацију, подаци о подносиоцу пријаве, приказ дизајна који је могуће умножавати, који се може, уколико је реч о пријави дводимензионалног дизајна, заменити узорком дизајна, као и списак производа на које се дизајн има применити или инкорпорисати. Поред обавезних, предвиђени су и опциони елементи и то: опис приказа или узорка, захтев за одлагање објаве, информације о пуномоћнику ако је именован, класу према класификацији производа у које ће дизајн бити инкорпорисан или на које ће се применити, изјаву о аутору дизајна или, на одговорност подносиоца пријаве, изјаву аутора да не жели бити наведен у пријави.²¹

¹⁷ Suthersanen, U., *нав. дело*, 132, 168, стр. 205.

¹⁸ Чл. 5. ст. 1. Закона о потврђивању Хашког споразума о међународном пријављивању индустријских узорака и модела (Хашког документа) и допунског акта из Стокхолма (Сл. лист СРЈ - Међународни уговори, бр. 3/93) – у даљем тексту ХА и чл. 15. ЗПЗИД.

¹⁹ Чл. 5. ст. 3. ХА.

²⁰ Чл. 5. Закон о потврђивању ЖенеВСког акта Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна усвојеног на дипломатској конференцији од 2. јула 1999. године (Сл. гласник РС - Међународни уговори, бр. 42/2009) – у даљем тексту ЖА.

²¹ Чл. 36. Уредбе.

Главне разлике се тичу описа који има другачију природу у систему суштинског испитивања и систему депозита. Опис индустријског дизајна у систему суштинског испитивања представља пандан опису проналаска у патентном праву. Опис представља текст којим се указује на оне елементе спољашњег изгледа производа на основу којих се утврђује да су испуњени услови заштите за предметни индустријски дизајн.²² Према дефиницији из закона, опис индустријског дизајна садржи прецизан и сажет опис битних карактеристика оних елемената индустријског дизајна који га чине новим и различитим од индустријских дизајна који су постали доступни јавности.²³ Опис индустријског дизајна не треба да садржи податке који се односе на конструкцију, функцију или функционалне предности и сличне податке о телу или његовим деловима.²⁴ Опис мора бити буквално усмерен на дизајн, на сам предмет заштите. Другим речима он мора буквално упућивати на естетске елементе дизајна за које се заштита тражи, а посебно оних којима се исказује разлика у односу на све индустријске дизајне познате до дана подношења пријаве.²⁵ Одредбом чл. 10. УПЗИД се предвиђа да у издвојеном ставу опис индустријског дизајна треба да садржи назначене карактеристике индустријског дизајна за који се тражи заштита, помоћу којих се одређује новост и обим заштите индустријског дизајна.

Наведени приступ у регулисању поступка регистрације није у потпуности у складу са хармонизованим решењем материјалног права. Наиме, инсистирање на новости би указивало да је то једини или кључни услов заштите, што одавно није случај. Друго, обим заштите се према новом решењу не одређује према опису индустријског дизајна, за разлику од патента, већ према његовом приказу. Стога решење према коме је опису дата кључна улога или се у опису, аналогно патентном праву, истичу елементи који оправдавају правну заштиту индустријског дизајна, према којима би испитивач требало да се оријентише није у складу са природом хармонизованог решења.

За разлику од система суштинског испитивања у систему депозита опис није ни обавезан, нити опредељујући када је реч о обиму признатог права.²⁶ Према Правилнику о имплементацији Уредбе Европске уније наведени опис не може садржати више од 100 речи и мора бити усмерен ка тумачењу приказа, а не да садржи изјаве о томе због чега је дизајн нов или има индивидуални карактер.²⁷ Опис индустријског дизајна у овом систему треба да буде заснован

²² Миладиновић З., *Право интелектуалне својине*, Крагујевац, 2009, стр. 111.

²³ Чл. 20. ст. 1. ЗПЗИД.

²⁴ Чл. 20. ст. 3. ЗПЗИД.

²⁵ Миладиновић, З., Варга, С., *Услови и поступак за признање права на индустријски дизајн у Републици Србији*, Правни живот, бр. 11/2011, стр. 692.

²⁶ Куг, А., *нав. чланак*, стр. 177.

²⁷ Чл. 1. ст. 2. тач. (а) Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs (OJ EC No L 341 of 17.12.2002, р. 28) – у даљем тексту Правилник о имплементацији.

на поднетом приказу.²⁸ Опис у систему депозита представља само пратећи елемент приказа. Другим речима, није реч о опису дизајна, већ опису приказа, односно објашњењу шта је изражено приказом, не и објашњење самог дизајна. Приказ је „носећи“ елемент пријаве, према којем се утврђује обим заштите. Могло би се рећи да би у случају нестанка приказа из пријаве, нестао и сам захтевани дизајн будући да пријава не може опстати на опису.²⁹ Опис је схваћен као кратко описивање елемената приказа, који се налази на првој страни приказа. Његова улога је да се њиме прецизирају искоришћени материјали или да се применом система класификације (нпр. *Pantone®*) прецизира искоришћена боја, што није могуће учинити довољно прецизно путем графичког приказа.³⁰ Улога описа као опционог елемента пријаве јесте да се њиме укаже на елементе дизајна који чине есенцију дизајна, што не би било потпуно јасно са приказа.³¹ Циљ описа је према томе само да се појасне елементи приказа и да се појасни дисклејмер, односно да се појасни у погледу којих елемената се не тражи заштита.³²

Из наведеног се може закључити заправо да инсистирање на опису као кључном елементу пријаве, као карактеристици система суштинског испитивања, није у складу са новим хармонизованим решењем. Иако смо навели да поступак заштите није обухваћен формалном обавезом хармонизације, задржавање система суштинског испитивања је неадекватно новом материјалном праву, будући да прем новом решењу је кључни елемент пријаве приказ, а кључни услов заштите индивидуални карактер који треба утврдити из достављеног приказа. Инсистирање на новости која је објашњена у опису, представља реликт старијег права и не одговара материјалним одредбама хармонизованог решења.

3.2. Одлучивање о пријави

У фазама које претходе суштинском испитивању није лако уочити разлике између два поређена система. Ипак одређене разлике постоје, па тако се у систему суштинског испитивања, аналогно патентном поступку, пријава којој је признат датум подношења уписује се у регистар пријава.³³ Насупрот томе, у системима депозита, будући да нема суштинског испитивања, није неопходно постојање два регистра – регистра пријава и регистра признатог права. Стога у

²⁸ Чл. 20. ст. 2. ЗПЗИД.

²⁹ Манигодић, М., *нав. дело*, стр. 67.

³⁰ Bently, L., Sherman, V., *нав. дело*, стр. 603.

³¹ Предлог Уредбе о комунитарном дизајну (Commission of European Communities, *Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design*, Brussels, 1993), стр. 26.

³² Bently, L., Sherman, V., *нав. дело*, стр. 607.

³³ Чл. 23. ЗПЗИД.

овом систему након испитивања долази само до уписа у регистар признатог права.

Наравно, више је него јасно да највеће разлике постоје у домену фазе суштинског испитивања. Ипак, треба рећи да у пракси решења нису толико поларизована. Отуда се у систему суштинског испитивања, суштинско испитивање не спроводи увек детаљно, док се у системима депозита понекад спроводе испитивања која се тичу суштинских питања. Тако, видели смо да се у британском праву, иако је формално предвиђено суштинско испитивање, оно заправо врло ретко спроводи. Исто тако, не би било сасвим тачно рећи да се по пријави комунитарног дизајна суштинско испитивање не спроводи уопште. Реч о суштинском испитивању које је ограничено по свом обиму због брзине одлучивања.³⁴ Уместо да се испитују сви услови, испитује се ограничени круг материјалних услова за које је комисија сматрала да се могу испитати у кратком року. Оно што је заправо изостављено јесте испитивање стања дизајна и оцена новости и индивидуалног карактера.

Након што наш Завод утврди да пријава испуњава све формалне услове прелази се на испитивање материјалних услова за признање права. ЗПЗИД-ом није прецизирано о којим је условима реч.³⁵ Методологијом Завода за интелектуалну својину се прецизира да разлози за одбијање пријаве проистичу из одредбе којом се дефинише дизајн (чл. 2. ЗПЗИД) и одредаба којима се одређују услови за признање права на индустријски дизајн (чл. 4-9 ЗПЗИД). Методологијом се такође прецизира да се свака пријава мора испитивати појединачно, полазећи од околности сваког конкретног случаја и узимајући у обзир обликовне карактеристике пријављеног производа. У случају вишеструке пријаве сваки предмет заштите се испитује појединачно. Испитивач користи расположиве базе података, односно националну базу података за индустријски дизајн, као и међународну базу података, ради утврђивања сличности предметног индустријског дизајна за који се тражи заштита са већ познатим дизајном производа из исте класе и подкласе међународне класификације. У погледу обима испитивања је одређено да се морају користити сва расположива доказна средства како би се обезбедило потпуно и тачно утврђивање чињеничног стања. Овакво одређење се разликује од начела диспозиције које се примењује у праву Европске уније, према коме је прописано да ће се испитивати само докази које странка приложи у поступку. Испитивач је дужан да припреми извештај о претраживању - решершни извештај са одштампаним приказима идентичних пријављених или

³⁴ Аргумент за ово јесте да се и у смерницама ЕUIPO ова фаза назива суштинским испитивањем. Вид. EUIPO, *Guidelines for examination of registered community designs*, доступно на: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/designs_practice_manual/Draft_Guidelines_2018/examination_of_design_invalid_applications_en.pdf, април 2024, стр. 25.

³⁵ Чл. 30. ЗПЗИД.

регистрованих индустријских дизајна. Може се десити из техничких разлога да поступак претраживања буде непотпун, па да касније у току поступка, испитивач установи сличност пријављеног индустријског дизајна са раније регистрованим индустријским дизајном. Такође могуће је да испитивач из оправданих разлога накнадно дође до сазнања о разлозима због којих пријављени индустријски дизајн не испуњава услове за заштиту правом на индустријски дизајн. Током поступка суштинског испитивања може бити узето у обзир и писано мишљење сваког заинтересованог лица у коме се образлажу разлози због којих пријављени индустријски дизајн не испуњава услове за заштиту индустријским дизајном. Заинтересовано лице које у поступку износи разлоге због којих сматра да пријављени индустријски дизајн не испуњава услове за заштиту индустријским дизајном није странка у поступку. Мишљење трећег лица нема обавезујућу снагу за испитивача, већ представља само индикацију о евентуалним разлозима за одбијање, коју испитивач треба да има у виду приликом испитивања пријаве. Уколико испитивач утврди да пријављени индустријски дизајн не испуњава услове за заштиту индустријским дизајном, дужан је да у резултату испитивања назначи све разлоге због којих предметни производ не испуњава услове за заштиту индустријским дизајном. Пријавилац мора бити обавештен о свим разлозима због којих предметна пријава не испуњава услове за признање права на индустријски дизајн. Могуће је и да један индустријски дизајн не испуњава услове за заштиту правом на индустријски дизајн по више основа. У том случају, испитивач мора у резултату испитивања да наведе разлоге због којих пријављени предмет заштите не испуњава услове за заштиту правом на индустријски дизајн. Неке од тих разлога је могуће отклонити и у току самог поступка.³⁶

У поступку суштинског испитивања по комунитарној пријави испитују се „сметње за регистрацију“, што подразумева испитивање да ли пријављени предмет заштите одговара дефиницији дизајна и да ли је реч о дизајну који је супротан јавном поретку и моралу.³⁷ За прву сметњу Смернице *EUIPO* садрже и одређену устаљену праксу у погледу нацрта за куће, дизајна ентеријера и екстеријера, апстрактне боје и комбинације боја, компјутерске иконице, вербалне елементе као такве, музику и звукове, фотографије, живе организме, наставне материјале и концепт дизајна.³⁸ Ипак, испитивач, према пракси која постоји у *EUIPO*-у, није дужан да испита наведене услове, али има могућност да оспори пријаву уколико примети да неки од наведених услова није испуњен.

³⁶ Завод за интелектуалну својину, *Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање права на индустријски дизајн и у поступцима по регистрованим индустријским дизајнима*, доступно на: https://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf_dizajn/Methodologija%20industrijskog%20dizajna%2006%2007%202012.pdf, април 2024, стр. 41-43.

³⁷ Чл. 47. Уредбе.

³⁸ *EUIPO, Guidelines...*, стр. 25-27.

Ово притом не искључује могућност да се касније у поступку поништаја регистрација побија и по основу наведене две сметње.³⁹ У преосталом делу поступање по пријави за комунитарни дизајн је веома слично поступку по домаћој пријави. У случају када испитивач утврди да неки од услова који се испитују није остварен приговориће пријави и истовремено о томе обавестити подносиоца, након чега му се оставља рок од два месеца да повуче у потпуности или делимично пријаву или да је измени или да изнесе своје схватање о постојању ове сметње. У случају када је могуће да се услови испуне изменом или допуном пријаве испитивач ће предложити те измене. У случају када се достави пријава у којој је дошло до суштинске измене предмета заштите, датумом подношења пријаве ће се сматрати дан када су те суштинске измене биле извршене. Ипак, ове измене ће бити дозвољене само уколико су такве природе да их информисани корисник не би приметио. Могуће је у овом року истаћи и дисклејмер у погледу одређеног дела дизајна.⁴⁰

Након што се утврди да су испуњени услови за признање права на индустријски дизајн, Завод закључком позива подносиоца пријаве да плати таксу за првих пет година заштите и трошкове објаве индустријског дизајна и да достави доказе о извршеним уплатама. Ако подносилац пријаве у остављеном року не достави доказе о извршеним уплатама сматраће се да је пријава повучена и Завод ће донети решење о обустави поступка.⁴¹ Када подносилац пријаве достави доказе о извршеној уплати таксе, Завод признато право на индустријски дизајн, са прописаним подацима, уписује у Регистар индустријског дизајна, а носиоцу права на индустријски дизајн издаје исправу о индустријском дизајну.⁴² Када је пак реч о пријави комунитарног дизајна, имајући у виду да је реч о систему депозита, не постоји регистар пријава, већ само регистар признатих права. Ово је последица између осталог и чињенице да је начелно правило да се, у ситуацији када је пријава поднета електронским путем, цео поступак регистрације мора спровести у року од десет дана.⁴³ Према томе у поступку регистрације у систему депозита је далеко више изражен захтев за хитношћу у поступању приликом одлучивања.

Када упоредимо домаћи систем регистрације дизајна као пример система суштинског испитивања и систем регистрације комунитарног дизајна, као пример система депозита, уочавамо да се прва и основна разлика заправо састоји у примени начела на којима је поступак заснован. У системима суштинског испитивања је присутна примена начела истине, док је у системима депозита у примени начело диспозиције. Ово заправо значи да је у систему

³⁹ Gielen, C., von Bombhard, V., *Concise European Trade Mark and Design Law*, Alphen aan den Rijn, 2017, стр. 706-707.

⁴⁰ EUIPO, *Guidelines...*, стр. 29.

⁴¹ Чл. 36. ЗПЗИД.

⁴² Чл. 37. ст. 1. ЗПЗИД.

⁴³ EUIPO, *Guidelines...*, стр. 13.

суштинског испитивања испитивач овлашћен самоиницијативно да испитује пријаву у погледу свих услова заштите. Притом он није ограничен, као што смо видели, у погледу извора информација на коме ће своју одлуку засновати, јер може користити и прилоге које достављају и трећа лица што је у складу са начелом истине. Исто важи и за поступак оглашавања ништавим. У систему депозита, пак, је на снази начело диспозиције, односно орган поступка може поступати само на основу доказа које странке доставе и то је практично резервисано за поступак оглашавања ништавим права на индустријски дизајн. Као што смо видели испитивач може, што значи не да мора, испитати у поступку регистрације да ли је у пријави уопште наведен дизајн и да ли је пријављени дизајн супротан јавном поретку и моралу. Стога је мандат испитивача битно сужен, те он није овлашћен уопште да испитује преостале услове.

Дискутабилно је колико је примена начела истине оправдана када је реч о поступку регистрације дизајна. Наиме, уколико се узме у обзир да се начело диспозиције примењује и у кривичном поступку нејасно је због чега би у праву индустријског дизајна требало применити начело истине. Поред већ истакнутих аргумената који се тичу брзине и нижих трошкова поступка регистрације, који су у области дизајна есенцијални, измештање контроле у поступак оглашавања ништавим права на индустријски дизајн и примена начела диспозиције се чини оправданим и са још једног аспекта. Сматрамо да постоји преимућство приватног интереса титулара права на индустријски дизајн у односу на јавни интерес заштите конкуренције. За разлику од проналазака, као што смо раније истакли, утицај монопола на дизајну на конкуренцију је знатно слабије изражен. Отуда не постоји довољно оправдан разлог због чега би државни органи водили рачуна о томе да ли се новом регистрацијом повређује неко раније право. Штавише, титулар права је у бољој могућности да оцени да ли је потребно да покрене поступак оглашавања ништавим права на одређени дизајн и да ли га заиста тај дизајн угрожава на тржишту или не. Другим речима, није целисходно нити оправдано да се применом државних ресурса решавају спорови који у пракси можда не би ни настали, уколико не постоји јавни интерес да се сви спорови реше унапред.

4. Закључак

Из спроведене анализе могли смо закључити да систем депозита показује извесна преимућства када је реч о правној заштити индустријског дизајна. Индустријски дизајн представља маркетиншко средство које има кратак циклус коришћења. Стога постојање поступка регистрације који је брз представља есенцијалну потребу како би заштита уопште имала смисла. Поред тога, вредност индустријског дизајна је далеко нижа у односу на проналаске, те је неопходно обезбедити ниже трошкове испитивања. Конкурenciјски ефекти монопола на проналаску су далеко значајнији у односу на ефекте монопола на

индустријском дизајну. Отуда се чини мање оправданим ангажовати јавне ресурсе у испитивању сваког појединачног индустријског дизајна. Уместо тога далеко је више оправдано омогућити титулару права да огласи ништавим право за које сматра да га угрожава уместо да орган поступка сваку појединачну регистрацију провлачи кроз филтер услова и сметњи. Коначно, примена система депозита је више у складу са новим решењем хармонизованог материјалног права, имајући у виду услове заштите и начин њиховог испитивања.

Осим ових материјалних разлога, политички разлози такође говоре у прилог увођењу овог система. Чињеница да је Република Србија земља кандидат за чланство у Европској унији говори у прилог потреби да се наше право усклади са осталим државама чланицама и у већој мери него што је предвиђено директивама. Осим тога систем суштинског испитивања је и пре хармонизације представљао систем који се примењивао у мањем броју држава нарочито европских. Осим наведеног постоји и признање у државама у којима се примењује систем суштинског испитивања да он пракси није никада у потпуности примењен што поништава чак и малобројне позитивне ефекте његове примене. Стога је наша препорука да се приликом следеће ревизије ЗПЗИД-а измени поступак регистрације на тај начин што ће бити уведен систем депозита чиме ће се право Републике Србије ускладити са осталим државама Европе.

*Nikola Milosavljević, Ph.D., Assistant Professor
Faculty of Law, University of Kragujevac*

THE NECESSITY OF REFORMATION OF DESIGN REGISTRATION PROCEEDINGS AND THE INTRODUCTION OF DEPOSIT SYSTEM

Summary

To a greater extent, the Republic of Serbia has harmonized its law in the field of intellectual property with the law of the European Union. However, in addition to the harmonization through the obligations established in the directives, member states harmonize their law with the rules contained in the regulations. This is also the case with the design registration, which is not covered by the obligation of harmonization, but most member states have applied deposit system for the design registration which is provided for community design regulation. In the paper that follows, the author tries to examine whether our country should harmonize its law with the law of other European Union countries and apply a deposit system in the design registration, or

whether the procedure, which implies a substantial examination, should be retained. By applying the comparative method, the advantages and disadvantages of both systems will be examined, and by applying the legal-dogmatic method, all characteristics of both systems will be examined in detail. The aim of the paper is to give a recommendation regarding whether our country should harmonize its law with the law of other European countries in this domain.

Key words: *design law, design registration, deposit system, substantial examination system.*

Литература

- Bently, L., Sherman, B., *Intellectual property law*, London, 2001.
Burststein, S., *Costly Designs*, Ohio State Law Journal, no. 77 (107)/2016.
Gielen, C., von Bombhard, V., *Concise European Trade Mark and Design Law*, Alphen aan den Rijn, 2017.
Kur, A., *The Design Approach and procedural practice mismatch or smooth transposition?*, у (ed. Kur, Anette, Levine, Marianne, Schovsbo, Jens) *The EU design approach*, Cheltenham, Boston, 2018.
Манигодић, М., *Индустријски дизајн - заштита модела и узорака у земљи и иностранству*, Београд, 1988.
Миладиновић, З., *Право интелектуалне својине*, Крагујевац, 2009.
Миладиновић, З., Варга, С., *Услови и поступак за признање права на индустријски дизајн у Републици Србији*, Правни живот. бр. 11/2011.
Suthersanen, U., *Design law in Europe*, London, 2000.
Fryer, W. T. II. *International Industrial Design Law Developments*, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, no. 4(1)/1993.

Прописи и службени списи:

- Закон о потврђивању Хашког споразума о међународном пријављивању индустријских узорака и модела (Хашког документа) и допунског акта из Стокхолма (Сл. лист СРЈ - Међународни уговори, бр. 3/93).
Закон о потврђивању Женевског акта Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна усвојеног на дипломатској конференцији од 2. јула 1999. године (Сл. гласник РС - Међународни уговори, бр. 42/2009).
Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998. on the legal protection of designs (OJ L 289, 28.10.1998, p. 28–35).
Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (OJ L 3, 5.1.2002).
Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs (OJ EC No L 341 of 17.12.2002, p. 28).
European Commission, *Green paper on legal protection of industrial design*, Brussels, 1991.

Commission of European Communities, *Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL REGULATION on the Community Design*, Brussels, 1993.

EUIPO, *Guidelines for examination of registered community designs*, доступно на: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/designs_practice_manual/Draft_Guidelines_2018/examination_of_design_invalid_applications_en.pdf, април 2024. године.

Закон о правној заштити индустријског дизајна (Сл. гласник РС, бр. 104/2009, 45/2015 и 44/2018 - др. закон).

Влада Републике Србије, Предлог Закона о правној заштити индустријског дизајна, доступно на: <http://otvorenavlada.rs/pz-industrijski-dizajn0113-lat-doc/>, април 2024.

Завод за интелектуалну својину, *Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање права на индустријски дизајн и у поступцима по регистрованим индустријским дизајнима*, доступно на: https://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf_dizajn/Methodologija%20industrijskog%20dizajna%2006%2007%202012.pdf, април 2024.