

## **USLOVI I POSTUPAK ZA PRAVNU ZAŠTITU PRONALAZAKA\*\***

Osnovni društveni smisao pronalazaštva je podsticanje tehničko-tehnološkog i uopšte privrednog razvoja i to kako kreiranjem privredno primenljivih intelektualnih dobara savršenijih od postojećih, obuhvaćenih stanjem tehnike, tako i kao sredstvo konkurentске borbe privredno-pravnih subjekata na tržištu. Od celokupne materije patentnog prava ovim radom su, s obzirom na praktičan značaj, obuhvaćena razmatranja o uslovima i postupku za priznanje patenta.

### **Uvod**

Pronalazak je privredno primenljivo intelektualno dobro koje predstavlja novo rešenje tehničkog problema. Tehnički problem je problem koji se odnosi na ljudsko delovanje u oblasti materijalnih pojava koje karakterišu prostor, vreme, materija i energija i zato pronalazak postoji samo onda kada se sastoji u uputstvu o nužnim i dovoljnim uslovima koji, silom prirodnog kauzaliteta, neposredno proizvode takvu posledicu u materijalnom svetu da se to smatra rešenjem konkretnog tehničkog problema.<sup>1</sup>

Patent je apsolutno subjektivno pravo na pronalazak na osnovu kojeg je titular ovlašćen na isključivo korišćenje patenta u proizvodnji i raspolaganje patentom.

Materija pravne zaštite pronalazaka i sticanja patenta je regulisana Zakonom o patentima (Sl. list SCG br. 32/2004 od 2. jula 2004. godine) i Uredbom o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka (Sl. list SCG br. 62/2004).

### **Uslovi za zaštitu pronalaska**

Da bi pronalazak bio pravno zaštićen moraju biti ispunjeni zakonom propisani uslovi. Uslovi koji se zakonom propisuju za zaštitu pronalaska mogu biti formalni i materijalni. Formalni uslovi su oni koji se moraju ispuniti vezano za postupak patentiranja pronalaska i oni će biti analizirani u okviru teme o postupku sticanja patentne zaštite. Materijalno-pravni uslovi koji su za sticanje patente zaštite propisani Zakonom o patentima su: a) novost, b) inventivni nivo i c) privredna primenljivost. "Materijalni uslovi moraju biti ispunjeni na dan podnošenja prijave, odnosno na dan priznatog prvenstva prijave".<sup>2</sup> Pomenuti uslovi su danas skoro univerzalno prihvaćeni i izričito propisani u uporednom pravu gde se kako u pravnoj teoriji tako i u pravnoj praksi ujednačeno definišu i tumače.

\* Privredna akademija u Novom Sadu

\*\* Rad je rezultat istraživanja sprovedenog u okviru projekta Privredne akademije u Novom Sadu: „Veliki privredni sistemi i transfer tehnologije“.

<sup>1</sup> Marković, Slobodan: *Pravo intelektualne svojine*, Beograd 2000., str. 98.

<sup>2</sup> Miladinović, Zoran: *Praktikum za pravo industrijske svojine i autorsko pravo*, Niš 2003., str. 33.

## Novost pronalaska

Novost je najvažniji i najstariji opšti materijalno-pravni uslov koji radi sticanja pravne zaštite pronalaska treba da bude ispunjen. Samo se u pogledu onog pronalaska, za koji se, u zakonom određenom postupku, utvrdi da predstavlja novost odnosno doprinos naučnom i tehničkom fondu znanja, može očekivati, uz ispunjenje ostalih uslova, sticanje patentne zaštite. “Prvi zakoni o patentima... sadržali su novost pronalaska kao osnovni uslov za odobravanje patenta. Situacija se u tom pogledu nije promenila. U svim zakonima o patentima u svetu, novost pronalaska je prvi uslov za dobijanje patenta”.<sup>3</sup>

Pronalazak je nov ako nije obuhvaćen stanjem tehnike. Smatra se da je pronalazak obuhvaćen stanjem tehnike ako je učinjen dostupnim na takav način da ga stručnjak iz odgovarajuće tehničke oblasti može primeniti, odnosno praktično realizovati. To znači da se novost pronalaska ne procenjuje subjektivno jer nije važno da li je pronalazak nov za pronalazača, već objektivno prema stanju tehnike. Stanje tehnike čine sva tehnička rešenja dostupna javnosti pre datuma podnošenja prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, pismenim ili usmenim opisom, upotrebom ili na bilo koji drugi način. Ovakvo definisanje stanja tehnike ukazuje da je u zakonu prihvaćena koncepcija apsolutne novosti jer “prilikom utvrđivanja da li je jedan pronalazak nov, uzima se postojeće stanje tehnike u svetu”.<sup>4</sup> Međutim, pošto se na osnovu bilo kog nacionalnog patentnog zakona, patentna zaštita obezbeđuje samo za teritoriju države na kojoj se patentni zakon primenjuje to se i o tome mora voditi računa, pa je u našem Zakonu o patentima propisano da stanje tehnike čine i ona tehnička rešenja koja su sadržana u domaćim prijavama za priznanje patenta, odnosno malih patenata, podnetim pre podnošenja prijave pronalaska čija se novost ispituje, a objavljenim na zakonom utvrđen način.

Zakonom su propisana dva slučaja u kojima će se primenjivati pravna fikcija da je pronalazak nov iako je sadržan u stanju tehnike. Tako se pronalazak smatra novim iako je obuhvaćen stanjem tehnike u periodu do šest meseci pre podnošenja prijave za njegovu zaštitu pod uslovom:

1. da je to posledica neovlašćenog objavljivanja pronalaska koji je u stanje tehnike ušao mimo volje pronalazaka odnosno podnosioca prijave patenta ili
2. da je podnosilac prijave ili njegov pravni prethodnik prikazao pronalazak na izložbi koja je zvanično priznata u smislu Konvencije o međunarodnim izložbama iz 1928. godine. U ovom slučaju je podnosilac prijave prilikom podnošenja prijave za zaštitu pronalaska dužan da navede da je pronalazak bio izložen na međunarodnoj izložbi i da u roku od četiri meseca od dana podnošenja prijave podnese o tome odgovarajuću potvrdu.

## Inventivni nivo pronalaska

Pronalazak ima inventivni nivo ako rešenje tehničkog problema za stručnjaka ne proizlazi na očigledan način iz stanja tehnike. Ključni pojam za tumačenje inventivnog nivoa pronalaska kao uslova za sticanje patentne zaštite je standard

<sup>3</sup> Besarović, Vesna: *Intelektualna prava, industrijska svojina i autorsko pravo*, Beograd 1993.g., str. 58.

<sup>4</sup> Besarović, Vesna: *op. cit.*, str. 58.

stručnjaka.<sup>5</sup> To se odnosi na prosečnog stručnjaka u onoj tehničkoj oblasti kojoj pripada pronalazak čiji se inventivni nivo utvrđuje, a koji polazeći od tehničkog problema koji je pronalaskom rešen, mora da oceni da li je prema postojećem stanju tehnike moguće ili ne bez inventivnog napora doći do prijavljenog pronalaska.

Smisao ovog uslova je u priznavanju patentne zaštite samo za one pronalaska koji predstavljaju skokovit pomak u tehnološkom razvoju, za razliku od pronalazaka koji su posledica redovnog i predvidljivog tehnološkog razvoja.<sup>6</sup> Ovo otuda što nemaju svi pronalasci isti inventivni nivo. Najviši inventivni nivo imaju tzv. **pionirski pronalasci** kojima se otvaraju novi pravci tehnološkog razvoja. Takvih pronalazaka je malo u odnosu na pronalaska koji u suštini predstavljaju **tehničke inovacije**. Inventivni nivo tehničkih inovacija je niži od inventivnog nivoa pionirskih pronalazaka ali je to još uvek dovoljan inventivni nivo za sticanje patentne zaštite. Postoje pronalasci još nižeg inventivnog nivoa u odnosu na tehničke inovacije. Takvi pronalasci se štite malim patentom. U slučaju zaštite pronalaska malim patentom, pronalazak ima inventivni nivo ako je rezultat rada koji prevazilazi rutinsko korišćenje stanja tehnike od stručnjaka, ali nema inventivni nivo stepena koji se zahteva za patent.

Na tehničko rešenje koje u pogledu novosti i inventivnog nivoa ne ispunjava zakonom propisane uslove, 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 zaštite i unapređenje životne sredine (tehničko unapređenje) su prema ranijem Zaknu o patentima (Sl. list SRJ 15/95) shodno se primenjivala pravna pravila o pronalascima iz radnog odnosa s tim što su prava autora tehničkih unapređenja trajala pet godina od početka primenjivanja. U sada važećem Zakonu o patentima se tehnička unapređenja ne regulišu.

### **Privredna primenljivost pronalaska**

Pod privrednom primenljivošću pronalaska se podrazumeva mogućnost primene pronalaska u proizvodnji robe ili u pružanju usluga na tržištu. Umesto ovog uslova se u nekim zemljama, kao što su SAD ili Nemačka, kao uslov postavlja korisnost pronalaska što znači da pronalazak mora da predstavlja doprinos tehničkom progresu, tj. da bude koristan sa stanovišta nacionalnog privrednog razvoja”.<sup>7</sup> Smisao uslova korisnosti za priznanje patentne zaštite je u onemogućavanju patentiranja bizarnih pronalazaka. Uviđamo da u uporednom pravu korisnost može biti shvaćena kao opšta ili praktična.

### **Pravni postupak sticanja patentne zaštite**

Pravni postupak za priznanje patenta je komplikovan, težak i dugotrajan. Komplikovan je zbog visokog stepena formalizma, a težak zbog toga što suštinsko ispitivanje pronalaska zahteva visokostručan i temeljan rad. Iz ovih razloga postupak sticanja patentne zaštite dugo traje i iziskuje visoke troškove.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Marković, Slobodan: *op. cit.*, str. 105.

<sup>6</sup> Marković, Slobodan: *op. cit.*, str. 106.

<sup>7</sup> Besarović, Vesna: *op. cit.*, str. 61.

<sup>8</sup> Marković, Slobodan: *op. cit.*, str. 111.

Postupak za priznanje patenta je poseban upravni postupak koji sprovodi nadležan organ uprave - Zavod za intelektualnu svojinu. Zavod za intelektualnu svojinu je institucija u čijoj su nadležnosti poslovi koji se odnose na prava industrijske svojine (patenti, žigovi, industrijski dizajn, geografske oznake porekla i topografija integrisanih kola), autorsko i srodna prava. Ustanovljenje institucije za zaštitu industrijske svojine je inače konvencijska obaveza svih zemalja članica Pariske unije za zaštitu industrijske svojine. Sedište Zavoda je u Beogradu ul. Zmaj Jovina br. 21.

Postupak za priznanje patenta se pokreće podnošenjem prijave za zaštitu patenta. Podnosilac prijave može biti svako zainteresovano fizičko ili pravno lice, domaće ili strano. U pogledu domaćih lica kao podnosilaca prijave za zaštitu pronalaska u Zakonu o patentima je propisano ograničenje prema kome domaća lica ne mogu da traže zaštitu pronalaska u inostranstvu pre nego što podnesu prijavu našem organu uprave nadležnom za poslove patentne zaštite.<sup>9</sup> U našem pravu se polazi od pretpostavke da je podnosilac prijave pronalazač. U slučaju kada podnosilac prijave nije pronalazač on tu činjenicu mora da predoči i da ili navede ime pronalazača u prijavi ili da navede da je pronalazač izjavio da ne želi da se njegovo ime u prijavi navodi.<sup>10</sup>

Prijava se podnosi u tri primerka na srpskom jeziku. Prijava se može podneti i na stranom jeziku, s tim što je podnosilac prijave dužan da u roku od dva meseca od podnošenja prijave na stranom jeziku, podnese Zavodu za intelektualnu svojinu prevod prijave na srpski jezik. Prijava se podnosi u pismenoj formi, neposredno ili poštom preporučeno. Prijava se može podneti i telefaksom, s tim da se u roku od mesec dana od dana podnošenja, Zavodu dostavi u propisanoj formi. Prijava se po prijemu upisuje u registar prijava, a podnosiocu prijave se izdaje potvrda o prijemu prijave. Potvrda sadrži broj prijave, vrstu i broj dokumenata i datum prijave. Datum podnošenja prijave, zbog značaja prilikom utvrđivanja prava prvenstva, sadrži i čas podnošenja prijave.

Prijava za zaštitu pronalaska sadrži:

1. zahtev za priznanje prava,
2. opis pronalaska,
3. jedan ili više zahteva za zaštitu pronalaska patentom odnosno malim patentom,
4. nacrt na koji se pozivaju opis i patentni zahtevi, u odgovarajućem slučaju,
5. apstrakt.

Opis pronalaska, patentni zahtevi, nacrt i apstrakt moraju biti podobni za direktno fotografsko umnožavanje, za umnožavanje elektrostatičkim postupkom i za ofsetštampanje i mikrofilmovanje u neograničenom broju primeraka. Listovi moraju biti otporni na cepanje, gužvanje i nabiranje. Može se koristiti samo jedna strana lista. Listovi su formata A4 (29,7x21 cm) bele boje. Papir mora biti bez sjaja, jak, savitljiv i dugotrajan. Listovi se koriste u "visokom formatu". Nabrojani delovi prijave (1-5) moraju započinjati na novom listu. Listovi moraju biti međusobno spojeni tako da ih je lako prelistavati, izdvajati i ponovo spajati. U trenutku podnošenja prijave margine na listovima moraju biti potpuno prazne. Svi listovi u prijavi moraju biti numerisani rastućim arapskim brojevima, koji se upisuju gore po sredini lista. Zahtev za priznanje prava, opis pronalaska, patentni zahtevi i apstrakt moraju biti štampani ili otkucani pisaćom mašinom. Samo se grafički sim-

<sup>9</sup> Čl. 21. Zakona o patentima (Sl. list SCG br. 32/2004).

<sup>10</sup> Besarović, Vesna: *op. cit.*, str. 120.

boli i oznake i hemijske i matematičke formule, ako je to neophodno, mogu upisati rukom. Koristi se prored 1,5. Propisane su minimalne i maksimalne margine koje se mogu koristiti za svaku stranu lista. Zahtev za priznanje prava, opis pronalaska, patentni zahtevi i apstrakt ne smeju sadržati slike. Vrednosti fizičkih veličina se obavezno iskazuju u jedinicama Međunarodnog sistema jedinica (SI). Za matematičke, hemijske i molekularne formule i atomske mase upotrebljavaju se simboli, kao i tehnički izrazi i znaci koji su prihvaćeni i uobičajeni u odgovarajućoj oblasti tehnike. Terminologija, znaci i simboli moraju se dosledno upotrebljavati u celom tekstu prijave za zaštitu pronalaska. Tekst prijave treba da bude bez grešaka, dopunjavanja, precrtavanja ili ispisivanja između redova. Odstupanje od ovog pravila je dozvoljeno samo ako se time ne dovodi u pitanje autentičnost sadržaja i mogućnost kvalitetnog umnožavanja teksta.

Prijava ne sme da sadrži navode i slike protivne zakonu ili moralu jer će prilikom objavljivanja prijave biti izostavljene. Zavod za intelektualnu svojinu takođe ima ovlašćenje da prilikom objavljivanja izostavi: a) navode kojima se omalovažavaju proizvodi ili postupci ili kvalitet i značaj prijave ili patenta odnosno malog patenta bilo kog trećeg lica (mada se poređenje sa prethodnim stanjem tehnike samo po sebi ne smatra omalovažavanjem) kao i b) navode koji očigledno nisu ni značajni ni potrebni.

Prilikom podnošenja prijave za zaštitu pronalaska, podnosilac prijave je dužan da plati taksu za prijavu i da dokaz o uplati takse za prijavu priloži uz prijavu prilikom podnošenja iste. Uz prijavu se osim dokaza o uplati takse za prijavu, u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja, prilažu sledeće isprave:

- punomoćje (ako je prijava podnesena putem punomoćnika),
- potvrda o izlaganju pronalaska na međunarodnoj izložbi (ako je pronalazak izlagan na međunarodnoj izložbi),
- overen prepis prve prijave, odnosno ranijih prijava za zaštitu pronalaska (ako je zatraženo priznavanje prava prvenstva),
- izjava o osnovu sticanja prava na podnošenje prijave (ako podnosilac prijave nije pronalazač ili nije jedini pronalazač),
- dokaz o deponovanju biološkog materijala (ako je biološki materijal deponovan),
- izjava pronalazača (ako ne želi da radi zaštite identiteta ne bude imenom i prezimenom naveden u prijavi).

## 1. Zahtev za priznanje prava

Zahtev za priznanje prava se podnosi na unapred odštampanom obrascu P1 ako se zahteva priznanje patenta, odnosno na obrascu MP1 ako se zahteva priznanje malog patenta.

## 2. Opis pronalaska

Pronalazak mora biti opisan potpuno i jasno, tako da ga stručnjak iz odgovarajuće oblasti može primeniti. Opis pronalaska sadrži:

1. naziv pronalaska, koji naziv mora da bude isti kao u zahtevu za priznanje prava (3),
2. oblast tehnike na koju se pronalazak odnosi uz navođenje oznake po Međunarodnoj klasifikaciji patenata (ako je podnosiocu prijave poznata),

3. određenje problema za čije se rešenje traži zaštita patentnom odnosno malim patentom,
4. stanje tehnike (prikaz i analiza poznatih rešenja definisanog tehničkog problema), izloženo u obimu u kome je podnosiocu prijave poznato, a koje je neophodno za razumevanje pronalaska i ispitivanje prijave. Pri svemu tome je poželjno citiranje patentnih dokumenata i drugih izvora koji se odnose na opisano stanje tehnike,
5. izlaganje suštine pronalaska tako da se tehnički problem i njegovo rešenje mogu razumeti, kao i navođenje tehničke novosti pronalaska u odnosu na prethodno stanje tehnike. Rešenje tehničkog problema mora biti potpuno opisano. Sve bitne karakteristike pronalaska moraju biti izložene tako da isključuju proizvoljnosti i pretpostavke,
6. kratak opis slika nacrt (ako ih ima),
7. detaljan opis najmanje jednog od načina ostvarivanja pronalaska, uz navođenje primera izvođenja i sa pozivom na nacrt, ako postoji,
8. način primene pronalaska ako to ne proizlazi očigledno iz opisa ili iz prirode pronalaska.

Opis pronalaska mora biti sačinjen na način i po redosledu kako je navedeno, osim ako zbog prirode pronalaska drukčiji način i redosled omogućavaju bolje razumevanje i racionalniji prikaz pronalaska.

### 3. Patentni zahtevi

“Patentni zahtevi predstavljaju jezgro prijave”.<sup>11</sup> Funkcija patentnih zahteva je da definišu predmet i obim tražene patentne zaštite što znači da se u slučaju priznanja patenta, čitanjem i tumačenjem patentnih zahteva utvrđuju granice stanja tehnike obuhvaćenog isključivim pravom nosioca patenta odnosno malog patenta. Patentni zahtevi moraju biti jasni, sažeti i podržani opisom pronalaska.

Patentni zahtevi moraju biti definisani tako da označavaju pronalazak isključivo tehničkim karakteristikama. Patentni zahtev odnosno logička definicija pronalaska se izražava u jednoj rečenici s tim što je forma patentnog zahteva trodelna. Prvi deo je uvodni i sadrži najjezgovitiji opšti pojam pod koji pronalazak može da se podvede - naziv pronalaska, koji se naziv odnosi na postojeće stanje tehnike. Drugi deo je tzv. kopula koja najčešće glasi: “naznačen time”, “karakterisan time” i sl. Treći deo sadrži specifične tehničke karakteristike koje ga čine različitim u odnosu na postojeće stanje tehnike na koje se opšti pojam iz prvog dela zahteva odnosi. Radi boljeg shvatanja navešćemo primer patentnog zahteva:

“Termoizolacioni materijal na bazi hidrosilikata, sa sposobnošću selektivne apsorpcije radijacionog sektora, otporan na vodu, kiseline, topljene metale i temperature iznad 560°C, naznačen time da sadrži 90 težinskih procenata kalcijum-hidrosilikatnog tobermorita koralne mikrostrukture, zapreminske gustine od 400 kg/m<sup>3</sup>, toplotne provodljivosti od 0,11-0,16 W/mK koji apsorbuje elektromagnetni radijacioni spektar talasne dužine između 0,8 i 3 mikrona”.<sup>12</sup>

Pravilo je da u jednoj prijavi bude postavljen jedan patentni zahtev. Međutim, u pozitivnom patentnom pravu je predviđeno da kada se prijavom traži zašti-

<sup>11</sup> Marković, Slobodan: *op. cit.*, str. 113.

<sup>12</sup> Primer preuzet od Marković, Slobodan: *op. cit.*, str. 114.



ta pronalaska patentom, jedan nezavistan zahtev može pratiti jedan ili više zavisnih patentnih zahteva. Ako je ispunjen uslov jedinstva pronalaska, prijava će u istoj kategoriji (proizvod ili postupak) sadržati onoliko nezavisnih zahteva koliko je međusobno povezano jedinstvenom pronalazačkom zamisli. Jedinstvo pronalaska postoji kada između više pronalazaka postoji tehnička veza koja obuhvata jednu ili više istih ili odgovarajućih posebnih tehničkih karakteristika. Izraz “posebne tehničke karakteristike” označava one tehničke karakteristike kojima se određuje doprinos svakog od navedenih pronalazaka ponaosob primeni postojećeg stanja tehnike. Ocena da li je više pronalazaka međusobno povezano **jedinstvenom pronalazačkom zamisli** donosi se bez obzira na to da li su pronalasci definisani u odvojenim zahtevima ili kao varijante u okviru jednog istog zahteva.

Zavistan zahtev obuhvata sve karakteristike nezavisnog patentnog zahteva i, ako je moguće, na početku sadrži upućivanje na drugi patentni zahtev, posle čega se navode dodatne karakteristike za koje se traži zaštita. Svi zavisni patentni zahtevi koji se pozivaju na jedan ili više patentnih zahteva moraju biti grupisani tako da se lako odredi veza zahteva koji su u sprezi i da se njihovo značenje u toj vezi može jasno protumačiti. Pravilo je da pronalazak koji je definisan u zavisnom patentnom zahtevu uvek čini tehničku celinu sa pronalaskom definisanim u odnosnom nezavisnom zahtevu.

Množina postavljenih zahteva mora da odgovara prirodi pronalaska za koji se traži patentna zaštita. Ako postoji više zahteva moraju se označiti po redosledu, arapskim brojevima.

Ukoliko se zaštita pronalaska zahteva malim patentom prijava može da sadrži samo jedan nezavisni zahtev koji se odnosi na zaštitu pronalaska proizvoda i najviše dva zavisna zahteva.<sup>13</sup>

#### 4. Nacrt pronalaska

Nacrt pronalaska je njegov grafički prikaz. Prilaže se na posebnim listovima. Jedan primerak nacrtu se dostavlja na čvrstom belom papiru (hameru) ili na pausu. Nacrt se izrađuje prema pravilima tehničkog crtanja, u ortogonalnoj projekciji s potrebnim brojem preseka, a ako je to neophodno u aksonometriji, izometriji i sl. Nacrt pronalaska se može izraditi i u vidu šema uz korišćenje simbola standardizovanih za odgovarajuću oblast tehnike.

#### 5. Apstrakt

Apstrakt je kratak rezime suštine pronalaska prikazanog u opisu, zahtevima i na nacrtu. Apstraktom se mora ukazati na oblast tehnike na koju se pronalazak odnosi. Apstrakt mora biti sačinjen tako da omogućiti jasno razumevanje tehničkog problema, suštine rešenja tog problema i osnovni način upotrebe pronalaska. Ako je potrebno, u apstraktu se može navesti i hemijska formula koja, od svih formula sadržanih u prijavi, najbolje karakteriše pronalazak.

Apstrakt ne sme sadržati navode u vezi sa proizvoljnim svojstvima i vrednostima pronalaska, kao ni navode u vezi sa teorijskim mogućnostima primene.

Ako prijava sadrži nacrt, podnosilac prijave treba da naznači sliku ili, izuzetno, više slika, koje predlaže za objavljivanje uz apstrakt mada Zavod za intelektu-

<sup>13</sup> Miladinović, Zoran: *op. cit.*, str. 37.

alnu svojinu može odlučiti da objavi jednu ili više drugih slika ako smatra da one bolje karakterišu pronalazak. Svi glavni elementi pronalaska koji su navedeni u apstraktu i ilustrirani slikom moraju biti praćeni pozivnim oznakama stavljenim u zagrade. Apstrakt može sadržati najviše 150 reči.

Apstrakt mora biti sačinjen tako da može efikasno poslužiti kao instrument za pretraživanje u određenoj oblasti tehnike, a posebno da se na osnovu njega može oceniti potreba za uvidom u kompletnu prijavu.

Apstrakt isključivo služi za potrebe tehničkog informisanja i nema uticaja na obim tražene zaštite.

### **Posebne vrste prijava**

U posebne vrste prijava za zaštitu pronalaska spadaju: izdvojena prijava i dopunska prijava za priznanje patenta.

Izdvojena prijava je posebna prijava za svaki od pronalazaka obuhvaćenih prijavom kojoj je priznat datum podnošenja (prvobitna prijava), a koji nisu međusobno povezani jedinstvenom pronalazačkom zamisli. Izdvojena prijava se na inicijativu podnosioca prijave ili na zahtev Zavoda za intelektualnu svojinu može podneti do okončanja postupka ispitivanja prvobitne prijave. Izdvojena prijava za predmet može imati samo ono što je sadržano u prvobitnoj prijavi. Izdvojena prijava zadržava datum podnošenja prvobitne prijave i, ako ima osnova, uživa pravo prvenstva te prijave.

Dopunska prijava za priznanje patenta se podnosi kada se vrši dopuna osnovne prijave ili u slučaju da se usavrši pronalazak koji je predmet osnovnog patenta. Dopunska prijava je supsidijarnog karaktera i podnosi se samo na osnovnu prijavu ili osnovni patent i prati pravnu sudbinu osnovne prijave odnosno osnovnog patenta.

### **Formalno ispitivanje prijave za priznanje patenta**

Po prijemu prijave za zaštitu pronalaska Zavod ispituje da li prijava ispunjava uslove za upis prijave u registar prijava i za utvrđivanje datuma podnošenja prijave. Uslovi se odnose se na postojanje:

- 1) izričitog naznačenja da se zahteva priznanje patenta odnosno malog patenta,
- 2) imena, prezimena i adrese odnosno poslovnog imena i sedišta podnosioca prijave,
- 3) opisa pronalaska i jednog ili više patentnih zahteva, bez obzira da li su ovi elementi prijave sačinjeni u skladu sa zakonom.

Ako prijava ne ispunjava uslove propisane za upis u registar i utvrđenje datuma podnošenja, Zavod obaveštava podnosioca o uočenim nedostacima i upozorava ga koje nedostatke u prijavi treba da otkloni kako bi prijava bila upisana u registar i određen datum podnošenja. Podnosilac prijave je nedostatke dužan otkloniti u roku od 2 meseca od dana prijema obaveštenja. Ako podnosilac prijave otkloni nedostatke u propisanom roku, Zavod zaključkom utvrđuje datum podnošenja prijave i upisuje prijavu u Registar prijava za priznanje patenta odnosno u Registar prijava za priznanje malog patenta. Ako podnosilac prijave ne otkloni nedostatke Zavod zaključkom odbacuje prijavu. Za upis u registar prijava i utvrđivanje datuma podnošenja prijave nije bitna činjenica na kom jeziku je prijava podnešena. Međutim, ako se u roku od dva meseca od podnošenja prijave na stranom jeziku Zavodu ne dostavi prevod na srpski jezik, prijava će zaključkom biti odbačena.



Posle upisa prijave i utvrđivanja datuma podnošenja, Zavod nastavlja sa formalnim ispitivanjem prijave ispitujući:

- 1) da li je plaćena taksa za podnošenje prijave,
- 2) da li je, u odgovarajućem slučaju, dostavljeno uredno punomoćje zastupnika, odnosno izjava o zajedničkom predstavniku,
- 3) da li je u prijavi naznačen pronalazač, odnosno da li postoji njegova izjava da ne želi da bude naveden u prijavi,
- 4) da li je podnet uredan zahtev za priznanje prava prvenstva,
- 5) da li je dostavljena izjava o osnovu sticanja prava na podnošenje prijave,
- 6) da li je, ako je podnosilac prijave strano lice, prijava podnesena preko punomoćnika koji se zastupanjem bavi u vidu zanimanja i koji je domaći državljanin ili domaće pravno lice,
- 7) da li prijava sadrži sve propisane delove i da li oni u pogledu urednosti ispunjavaju propisane uslove,
- 8) da li je podnesena posebna prijava za svaki pronalazak, ako prijava na prvi pogled ne ispunjava uslove jedinstva pronalaska.

Ako u postupku formalnog ispitivanja utvrdi da prijava nije uredna, Zavod će pismeno (rezultatom ispitivanja), uz navođenje razloga, pozvati podnosioca prijave da u primerenom roku koji ne može biti kraći od 60 niti duži od 90 dana od dana prijema obaveštenja, otkloni nedostatke.

Ako podnosilac prijave ne otkloni formalne nedostatke, Zavod će zaključkom odbaciti prijavu ili će u slučaju da predmet prijave nije pronalazak odnosno ako spada u pronalasku koji se, međutim, ne mogu zaštititi, rešenjem odbiti zahtev za priznanje prava.

Ako su pak u pogledu prijave za zaštitu pronalaska ispunjeni svi formalni uslovi, Zavod donosi zaključak o objavljivanju prijave za priznanje patenta i poziva podnosioca prijave da u roku od dva meseca od dana prijema zaključka plati troškove objavljivanja.

Ako podnosilac prijave ne plati troškove objavljivanja prijave u propisanom roku, Zavod zaključkom odbacuje zahtev za priznanje patenta i prijavu ne objavljuje.

Prijava za priznanje patenta se objavljuje po isteku 18 meseci od datuma podnošenja prijave, odnosno od datuma zatraženog prava prvenstva. Na zahtev podnosioca prijave i uz plaćanje propisane takse, prijava se može objaviti i ranije, ali ne pre isteka roka od 3 meseca od datuma njenog podnošenja.

Objavljivanje prijave se sastoji od:

- 1) objave propisanih bibliografskih podataka o prijavi (P broja, datuma podnošenja prijave, oznake po MKP, naziva pronalaska, podataka o podnosiocu prijave i o pronalazaču - ako pronalazač nije podnosilac prijave i dr.), apstrakta i karakterističnih slika u službenom glasilu Zavoda: "Glasnik intelektualne svojine" i
- 2) stavljanja prijave za priznanje patenta na uvid zainteresovanim licima u za to određenoj prostoriji Zavoda za intelektualnu svojinu.

Po objavljivanju prijave za priznanje patenta odnosno po objavljivanju malog patenta, predmet pronalaska ulazi u stanje tehnike.

## **Suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta**

Suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta otpočinje na zahtev podnosioca prijave i pod uslovom da je plaćena taksa za suštinsko ispitivanje prijave. Zahtev za suštinsko ispitivanje prijave se podnosi u roku od šest meseci od dana objavljivanja prijave. Zahtev je neopoziv. U slučaju propuštanja navedenog roka, podnosilac prijave može podneti zahtev u naknadnom roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o proteku roka. Ako podnosilac prijave ni u naknadnom roku ne podnese zahtev za suštinsko ispitivanje prijave, prijava za priznanje patenta se smatra povučenom, što se utvrđuje zaključkom.

Po podnetom zahtevu za suštinsko ispitivanje prijave i uplate propisane takse u Glasilu intelektualne svojine se objavljuje broj prijave (P broj) i datum podnošenja zahteva za suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta.

Suštinsko ispitivanje prijave započinje utvrđivanjem da li je opis pronalaska dovoljno jasan i potpun i da li je u njemu detaljno opisan najmanje jedan od način ostvarivanja pronalaska čija se zaštita traži. Ukoliko u vezi sa opisom pronalaska postoji nedostatak, Zavod poziva podnosioca prijave da prijavu u primerenom roku (ne kraćem od 30 dana i ne dužem od tri meseca) izmeni odnosno dopuni. Ukoliko je pak pronalazak pisan dovoljno jasno i potpuno, Zavod pristupa ispitivanju predmeta prijave radi utvrđivanja da li je predmet prijave pronalazak. Ukoliko je predmet prijave pronalazak, Zavod ispituje da li je u pogledu predmeta prijave patentna zaštita isključena ili ne. Ukoliko u pogledu predmeta prijave patentna zaštita nije isključena, nakon što je eventualno ispitano postojanje tehničkog jedinstva pronalaska, pristupa se utvrđivanju da li su ispunjeni uslovi za priznanje patenta, odnosno da li je pronalazak novo rešenje tehničkog problema, rezultat stvaralačkog rada (inventivni nivo) i da li je primenljiv. Kao što se može primetiti ispunjenost prethodnog uslova omogućuje ispitivanje narednog.

Suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta sprovodi se u granicama postavljenih patentnih zahteva. U postupku suštinskog ispitivanja uslova za priznanje patenta ne ispituje se korisnost pronalaska.

Ako Zavod prilikom suštinskog ispitivanja prijave utvrdi da neki od uslova za priznanje patenta nije ispunjen, izvestiće podnosioca prijave, rezultatom ispitivanja o tome i naložić mu da se u primerenom roku izjasni o razlozima zbog kojih patent ne može biti priznat kao i da otkloni uočene nedostatke. Rokovi za izjašnjenje i otklanjanje nedostataka ne mogu biti kraći od 60 niti duži od 90 dana od dana dostavljanja rezultata ispitivanja.

## **Donošenje rešenja o priznanju patenta, odnosno o odbijanju zahteva za priznanje patenta**

O priznanju patenta odnosno o odbijanju zahteva za priznanje patenta Zavod za intelektualnu svojinu odlučuje rešenjem. Pre nego što donese rešenje o priznanju patenta, Zavod obaveštava podnosioca prijave o sadržaju teksta patentnih zahteva koje namerava da usvoji i poziva podnosioca prijave da se pismeno izjasni o predloženom tekstu patentnih zahteva. Ako podnosilac prijave u ostavljenom mu roku od 30 dana ne dostavi pismenu izjavu da je saglasan sa predlogom konačnog teksta patentnih zahteva, Zavod donosi rešenje o priznanju patenta prema predlogu teksta patentnih zahteva koji je podnosiocu prijave dostavljen na saglasnost.

Ako podnosilac prijave blagovremeno izjavi da nije saglasan sa predloženim tekstom patentnih zahteva koje Zavod namerava da usvoji dužan je da navede razloge zbog kojih ga ne prihvata i da dostavi tekst izmenjenih patentnih zahteva. Ako Zavod prihvati navedene razloge odn. tekst izmenjenih patentnih zahteva, donosi rešenje o priznanju patenta.

Ako nakon sprovedenog postupka suštinskog ispitivanja Zavod utvrdi da nisu ispunjeni svi propisani uslovi za priznanje patenta odnosno da uočeni nedostaci nisu otklonjeni ili ako ne prihvati tekst izmenjenih patentnih zahteva, Zavod donosi rešenje o odbijanju patenta.

Podaci iz rešenja o priznanju patenta upisuju se u Registar patenata, a podaci iz rešenja o odbijanju zahteva za priznanje patenta se upisuju u Registar prijava za priznanje patenta. Upisom u odgovarajući registar stiče se patent, odnosno mali patent. Po izvršenom upisu prava u odgovarajući registar, nosiocu patenta, odnosno malog patenta, izdaje se isprava o priznatom pravu. Uz ispravu o priznatom pravu prilaže se odgovarajući patentni spis. Podaci o priznatom patentu objavljuju se u službenom glasilu Žavoda. Objava patenta u službenom glasilu sadrži: a) prvi nezavisni patentni zahtev, b) karakterističnu skicu nacrt a c) propisane bibliografske podatke. Nosilac patenta se poziva da u roku od 30 dana od dana objavljivanja patenta u službenom glasilu plati troškove objavljivanja patenta i troškove štampanja patentnog spisa. Ako ovi troškovi ne budu blagovremeno podmireni patent prestaje da važi narednog dana od dana objave patenta u službenom glasilu.

## **Specifičnosti postupka za priznanje malog patenta**

Osnovna specifičnost postupka za priznanje malog patenta je u tome što, posle sprovedenog postupka formalnog ispitivanja prijave nema objavljivanja prijave niti suštinskog ispitivanja prijave već se odmah rešava o priznanju malog patenta. Ukoliko je prijava formalno uredna i ne postoje očigledni razlozi zbog kojih mali patent ne bi mogao biti priznat, Zavod donosi rešenje o priznanju malog patenta. U suprotnom, ako prijava za priznanje malog patenta nije uredna i nedostaci nisu otklonjeni u datom roku, donosi se zaključak o odbacivanju prijave odnosno u slučaju da predmet prijave na prvi pogled ukazuje na to da nije u pitanju rešenje tehničkog problema za koje se može priznati zaštita malim patentom donosi se rešenje o odbijanju zahteva za priznanje malog patenta.

## **Postupak zaštite pronalazaka iz radnog odnosa**

Pronalazač koji stvori pronalazak u radnom odnosu dužan je da odmah po nastanku pronalaska poslodavcu podnese pismeni izveštaj kojim ga obaveštava o pronalasku. U roku od dva meseca od prijema urednog izveštaja poslodavac je dužan da zaposlenog pismeno obavesti da li smatra da pronalazak spada u grupu pronalazaka u pogledu koje pravo na zaštitu pripada poslodavcu ili ne. Ukoliko poslodavac smatra da pronalazak spada u grupu pronalazaka u pogledu koje pravo na zaštitu pronalazaka pripada poslodavcu, poslodavac je dužan da istovremeno obavesti zaposlenog da li će podneti prijavu. Ako poslodavac izjavi da će podneti prijavu, dužan je da pre podnošenja prijave upozna pronalazača sa sadržinom prijave, a u toku postupka po prijavi, i sa svim aktima Žavoda i sadržinom svih podnesaka pre njihovog podnošenja. Pronalazač je dužan da poslodavcu pruži sve infor-

macije neophodne u postupku zaštite pronalaska. Ukoliko poslodavac odustane od podnošenja prijave za priznanje patenta zaposleni ima pravo da pronalazak iz radnog odnosa zaštiti na svoje ime. Ukoliko pronalazak bude zaštićen na ime zaposlenog poslodavac je dužan da se u roku od šest meseci od dana prijema urednog izveštaja o pronalasku izjasni da li je zainteresovan da od pronalazača pribavi isključivu licencu.

Korišćenje pronalaska iz radnog odnosa ne može otpočeti pre regulisanja pitanja naknade, odnosno pre pravosnažnosti odluke nadležnog suda. Kriterijumi za utvrđivanje visine naknade, način i vreme plaćanja, određuju se opštim aktom, ugovorom o radu ili posebnim ugovorom o istraživačkom radu.

## **Postupak za priznanje patenta po USP, KEP i KEAP**

Postupak međunarodnog patentiranja po USP je podeljen na dve faze, međunarodnu i nacionalnu. Postupak međunarodnog patentiranja započinje podnošenjem međunarodne prijave patenta zavodu primaocu koji je najčešće patentni zavod podnosioca prijave. U međunarodnoj prijavi se naznačuju države članice USP-a u kojima prijavitelj želi da zaštiti pronalazak. Zavod primalac proverava formalnu urednost međunarodne prijave i priznaje međunarodnoj prijavi datum podnošenja što ima efekat pravne fikcije da je na dan podnošenja međunarodne prijave pronalaska zavodu primaocu, uredna međunarodna prijava podnešena u svim državama naznačenim na prijavi.

Zavod primalac jedan primerak međunarodne prijave dostavlja međunarodnoj organizaciji za intelektualnu svojinu (WIPO) koja inače deluje kao međunarodni biro za države članice USP-a, a drugi primerak se dostavlja Organu za međunarodno pretraživanje (rešerš). Organ za međunarodni rešerš je nacionalni ili nadnacionalni patentni zavod ovlašćen od strane skupštine USP-a. Danas su to patentni zavodi SAD-a, Japana, Australije, Rusije, Švedske, Austrije, Kine, Španije, kao i Evropski zavod za patente u Minhenu. Zavisno od toga koji je Organ za međunarodni rešerš nadležan za koji nacionalni patentni zavod primalac, određuje se i jezik na kome mora biti podnešena međunarodna prijava. Zadatak Organa za međunarodni rešerš je da utvrdi stanje tehnike koje je relevantno za ispitivanje novosti i inventivnog nivoa prijavljenog pronalaska i da o tome sačini izveštaj koji se dostavlja podnosiocu prijave i Međunarodnom birou. Zajedno sa izveštajem o međunarodnom pretraživanju, Međunarodni biro objavljuje međunarodnu prijavu. Rok za objavljivanje je 18 meseci od datuma prvenstva međunarodne prijave. Nakon izvršenog objavljivanja, međunarodna prijava se od strane Međunarodnog biroa dostavlja patentnom zavodu svake države naznačene u međunarodnoj prijavi i tada počinje druga tzv. nacionalna faza postupka za sticanje međunarodnog patenta. Nacionalni patentni zavod proverava međunarodnu prijavu u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i po okončanju postupka, a najkasnije u roku od 20 meseci od datuma prvenstva međunarodne prijave, donosi odluku. Svaki nacionalni patentni zavod je suveren u donošenju odluke da li će priznati pravnu zaštitu prijavljenom međunarodnom pronalasku na teritoriji države čiji je organ.

Postupak registracije evropskog patenta započinje podnošenjem prijave evropskog patenta EZP-u ili nacionalnom patentnom zavodu zemlje članice EPO-a, koji je prosleđuje EZP-u. Po proveri ispunjenosti osnovnih formalnih uslova u pogledu urednosti evropske prijave istoj se priznaje datum podnošenja koji obez-

beđuje (evropsko) pravo prvenstva. EZP dalje pristupa izradi rešerš izveštaja o stanju tehnike koji izveštaj se dostavlja prijaviocu nakon čega objavljuje evropsku prijavu. U roku od 6 meseci od dana objavljivanja prijavioc ima pravo da podnese EZP-u zahtev za potpuno ispitivanje uslova za priznanje evropskog patenta. Po okončanju potpunog ispitivanja pronalaska EZP donosi i objavljuje odluku o tome da li priznaje evropski patent ili ne. Ukoliko je evropski patent priznat on u državama članicama EPO-a koje su u prijavi naznačene ima dejstvo kao i nacionalni patent.

Postupak za priznanje evroazijskog patenta započinje podnošenjem prijave Evroazijskom patentnom zavodu koji proverava formalnu ispravnost prijave, sprovodi rešerš stanja tehnike, objavljuje prijavu u roku od 18 meseci od podnošenje, sprovodi suštinsko ispitivanje prijave ukoliko to u daljem roku od 6 meseci od objavljivanja prijave bude zahtevao prijavioc i donosi rešenje o priznanju evroazijskog patenta ili o odbijanju zahteva za njegovo priznanje.

## **Zaključak**

Uslovi koji moraju biti ispunjeni za pravnu zaštitu pronalaska se razvrstavaju na formalno-pravne i materijalno-pravne. Formalno-pravni uslovi su određeni onim pravnim normama kojima se uređuje pravni postupak za priznanje patenta. Materijalno-pravni uslovi za sticanje pravne zaštite su: novost, inventivni nivo pronalaska i privredna upotrebljivost.

Pronalazak je nov ako na dan podnošenja prijave za priznanje patenta nije obuhvaćen stanjem tehnike. Pronalazak ima inventivni nivo ako za stručnjaka rešenje tehničkog problema ne proizlazi na očigledan način iz stanja tehnike. Pod privrednom upotrebljivošću se podrazumeva mogućnost primene pronalaska u proizvodnji robe ili pružanju usluga na tržištu.

Postupak za priznanje patenta je strogo formalan, složen i skup. Sprovodi ga Zavod za intelektualnu svojinu sa sedištem u Beogradu.

**Mr. Siniša Varga, LL.D.**

## ***The conditions and procedure for legal protection of inventions***

### ***A b s t r a c t***

Inventions are very important form of intellectual creativity for commercial and development of society in general. Apart from that, inventions are very strong competitive means. The existence of inventions needs legal protection. The legal protection of inventions can be obtained through special administrative procedure under three basic conditions of substantive patent law. They are: news, certain inventive level and commercial applicability of the invention. An invention is new if it does not belong under the existing level of technique in the world. Certain creative level directs to a higher level of improving technique that doesn't arise out of a regular and a predictable technological development. Commercial applicability is possibility of using the invention in production of goods or rendering of services.