

ЗАКОН

О ПАТЕНТИМА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет уређивања и дефиниције

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређује се правна заштита проналазака.

Проналазак се штити патентом или малим патентом.

Значење израза

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) подносилац пријаве је лице, које је у складу са законом који се примењује, у регистру надлежног органа приказано као лице које је поднело пријаву патента или пријаву малог патента;

2) пријава је пријава за заштиту проналаска, а свако позивање на пријаву сматра се као позивање на пријаву патента, пријаву малог патента, пријаву допунског патента или издвојену пријаву;

3) надлежни орган је орган државне управе који је надлежан за послове интелектуалне својине Републике Србије;

4) лице је физичко и/или правно лице;

5) заступник је овлашћено лице за предузимање радњи у поступку пред надлежним органом;

6) регистар је збирка података коју води и одржава надлежни орган, а која се односи на поднете пријаве, признате патенте са сертификатима о додатној заштити и мале патенте;

7) упис у регистар је сваки акт уношења података у регистар надлежног органа;

8) носилац права је лице које је у регистру надлежног органа приказано као носилац патента, малог патента, допунског патента и сертификата о додатној заштити;

9) поступак пред надлежним органом је свака радња у поступку пред надлежним органом по пријави, патенту или малом патенту;

10) Париска конвенција је Париска конвенција о заштити индустријске својине потписана 20. марта 1883. године, како је ревидирана, допуњена и измењена;

11) Будимпештански споразум је Будимпештански споразум о признању депозита микроорганизама ради поступка патентирања, закључен 28. априла 1977. године;

12) Уговор о сарадњи у области патената је Уговор о сарадњи у области патената потписан 19. јуна 1970. године, заједно са Правилником и Административним упутствима према том уговору, како су ревидирани, допуњени и измењени;

13) међународна пријава је пријава поднета сагласно Уговору о сарадњи у области патената;

14) назначени завод је национални завод државе коју је назначио подносилац пријаве сагласно Глави I Уговора о сарадњи у области патената;

15) изабрани завод је национални завод државе, који је изабрао подносилац пријаве сагласно Глави II Уговора о сарадњи у области патената;

16) завод прималац је национални завод или регионална организација код које је поднета међународна пријава;

17) Конвенција о европском патенту је Конвенција о европском патенту потписана 5. октобра 1973. године, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године;

18) европска пријава патента је пријава патента поднета на основу Конвенције о европском патенту, као и међународна пријава патента поднета на основу Уговора о сарадњи у области патената, за коју Европски завод за патенте обавља послове као назначени или изабрани завод и у којој је назначена Република Србија;

19) европски патент је патент признат од стране Европског завода за патенте на основу европске пријаве патента и у складу са Конвенцијом о европском патенту, у којој је назначена Република Србија;

20) национална пријава патента или малог патента је пријава патента односно малог патента која је поднета на основу овог закона надлежном органу;

21) национални патент или мали патент је патент или мали патент признат на основу националне пријаве патента или пријаве малог патента;

22) сертификат је сертификат о додатној заштити признат за лекове за људе или животиње или средства за заштиту биља;

23) лек значи сваку супстанцу или мешавину супстанци намењених за лечење или спречавање болести код људи или животиња и сваку супстанцу или мешавину супстанци која се може применити на људима или животињама у сврху постављања медицинске дијагнозе или обнављања, исправљања или прилагођавања физиолошких функција код људи или животиња;

24) основни патент значи патент који је у захтеву за признање сертификата одређен од стране носиоца патента а којим се штити производ из члана 113. став 2. овог закона, поступак за добијање производа или примена производа;

25) средство за заштиту биља је активна супстанца или препарат који садржи једну или више активних супстанци у коначном облику, а који је намењен за:

(1) заштиту биља или биљних производа од штетних организама или спречавање деловања штетних организама,

(2) деловање на животне процесе биљака различито од начина деловања средстава за исхрану биља, као што су регулатори развоја и раста биљака,

(3) заштиту биљних производа током складиштења, који се примењују пре или после жетве, односно бербе, изузев конзерванса,

(4) уништавање нежељених биљака или њихових делова;

26) супстанца је хемијски елемент и његова једињења, који се јављају у природи или као резултат производног процеса, укључујући и све нечистоће које су условљене процесом производње;

27) активна супстанца је супстанца или микроорганизам, која има опште или специфично дејство на штетне организме, биље, биљне делове или биљне производе;

28) препарат је мешавина или раствор две или више супстанци намењених за примену као средство за заштиту биља или као ађувант;

29) биље су живе биљке и живи биљни делови, укључујући свеже воће, поврће и семе;

30) биљни производи су непрерађени производи биљног порекла или биљни производи који су једноставно прерађени млевењем, сушењем или пресовањем али искључујући само биље;

31) штетни организми су било која врста, сој или биотип који припада биљном или животињском царству или патогени агенс штетан за биље или биљне производе.

2. Право на заштиту проналаска

Субјекти заштите

Члан 3.

Право на заштиту проналаска има проналазач или његов правни следбеник или у случајевима предвиђеним овим законом, послодавац или његов правни следбеник.

Ако је више проналазача дошло до проналаска заједничким радом, њима припада заједничко право на заштиту. Лице које је проналазачу пружало техничку помоћ не сматра се проналазачем.

Када више лица поднесе пријаву за заштиту заједничког проналаска сматраће се, ако није између њих другачије одређено, да су њихови идеални делови једнаки.

На сва питања међусобних правних односа носилаца права на истом проналаску која нису уређена овим законом примењиваће се одговарајуће одредбе закона којим се уређују својинско-правни и облигациони односи.

Ако два или више лица створе проналазак независно једно од другог, право на заштиту проналаска припада лицу које је поднело пријаву патента или малог патента, чији је датум подношења најранији.

Лица запослена у надлежном органу немају право на заштиту својих проналазака док су у радном односу у надлежном органу, као ни годину дана по престанку тог радног односа.

Права страних лица на заштиту проналаска

Члан 4.

Страно физичко и правно лице у погледу заштите проналаска у Републици Србији ужива иста права као и домаће физичко и правно лице, ако то произлази из међународних уговора који обавезују Републику Србију.

Заступање

Члан 5.

Страно физичко или правно лице које нема седиште или пребивалиште на територији Републике Србије, у поступку пред надлежним органом, мора заступати заступник уписан у Регистар заступника који води надлежни орган или домаћи адвокат.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, страно физичко или правно лице може самостално без заступника предузимати следеће радње:

- 1) подношење пријаве и предузимање других радњи у сврху утврђивања датума подношења пријаве за заштиту проналаска;
- 2) примати обавештења од стране надлежног органа у вези са поступцима из тачке 1) овог става;
- 3) плаћати таксе и накнаде трошкова управног поступка.

У случају самосталног предузимања радњи из става 2. овог члана, страно физичко или правно лице мора именовати пуномоћника за пријем писмена са адресом која мора бити на територији Републике Србије.

Ако страно физичко или правно лице не именује заступника или не именује пуномоћника за пријем писмена у складу са одредбом става 3. овог члана, надлежни орган ће га писаним путем позвати да у року од три месеца од пријема обавештења именује заступника или пуномоћника за пријем писмена и у позиву га упозорити на правне последице непоступања по позиву.

Ако страно физичко или правно лице не поступи по позиву надлежног органа из става 4. овог члана, надлежни орган ће закључком одбацити поднесак и одредити доставу прибијањем на огласној табли надлежног органа.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана таксу за одржавање права из пријаве и признатог права може платити било које лице, у име и за рачун подносиоца пријаве или носиоца права.

Права проналазача

Члан 6.

Проналазач има право да у том својству буде наведен у пријави за заштиту проналаска, списима, регистрима, исправама и публикацијама о његовом проналаску на начин одређен овим законом (у даљем тексту: морална права).

Проналазач има право да ужива економске користи од свог пријављеног проналаска, односно од проналаска заштићеног патентом или малим патентом (у даљем тексту: имовинско право).

Права проналазача који је створио проналазак у радном односу и права послодавца код кога је проналазак настао утврђују се овим законом, општим актима и уговором између послодавца и запосленог или њихових представника.

II. ПАТЕНТИБИЛНОСТ

Патентибилни проналасци

Члан 7.

Патент је право које се признаје за проналазак из било које области технике, који је нов, који има инвентивни ниво и који је индустријски применљив.

Предмет проналаска који се штити патентом може бити производ, поступак, примена производа и примена поступка.

Патент, у складу са ставом 1. овог члана, се признаје и за проналазак који се односи на производ који се састоји од биолошког материјала или који садржи биолошки материјал или на поступак којим је биолошки материјал произведен, обрађен или коришћен, укључујући:

1) биолошки материјал који је изолован из свог природног окружења или је произведен техничким поступком чак и ако је претходно постојао у природи;

2) биљке или животиње, ако техничка изводљивост проналаска није ограничена на одређену биљну сорту или животињску расу;

3) микробиолошки или други технички поступак или производ добијен тим поступком.

У смислу овог закона, биолошки материјал је материјал који садржи генетску информацију и који је способан да се сам репродукује или да буде репродукован у биолошком систему.

Не сматрају се проналасцима, у смислу овог закона, нарочито:

- 1) открића, научне теорије и математичке методе;
- 2) естетске креације;
- 3) планови, правила и поступци за обављање интелектуалних делатности, за играње игара или за обављање послова;
- 4) програми рачунара;
- 5) приказивање информација.

Предмети или активности из става 5. овог члана искључени су из заштите само у мери у којој се пријава проналаска односи на тај предмет или активност, као такве.

Људско тело и његови елементи

Члан 8.

Људско тело, у било ком стадијуму његовог формирања и развоја и откриће неког од његових елемената, укључујући секвенце или делимичне секвенце гена, не сматра се проналаском који се може штитити патентом.

Елемент изолован из људског тела или произведен техничким поступком, укључујући секвенце или делимичне секвенце гена, може бити патентибилан и у случају када је структура тог елемента идентична структури природног елемента.

Индустријска примена секвенце или делимичне секвенце гена мора бити откривена у пријави патента на дан њеног подношења.

Изузеци од патентбилности

Члан 9.

Патентом или малим патентом се не могу штитити:

1) проналасци чија би комерцијална употреба била противна јавном поретку или моралу, с тим да се комерцијална употреба неће сматрати противна јавном поретку или моралу само зато што је забрањена законом или другим прописом, а нарочито следеће:

(1) поступци клонирања људских бића;

(2) поступци за промену генетског идентитета герминативних ћелија људских бића;

(3) коришћење људског ембриона у индустријске или комерцијалне сврхе;

(4) поступци измене генетског идентитета животиња, ако је вероватно да ти поступци изазивају патњу животиња, без постизања значајне медицинске користи за човека или животињу, као и животиње које су резултат таквих поступака;

2) проналасци који се односе на хируршке или дијагностичке поступке или поступке лечења који се примењују непосредно на људском или животињском телу, с тим што се ова одредба неће примењивати на производе, а посебно на супстанце и композиције за употребу у тим поступцима;

3) биљна сорта или животињска раса или битно биолошки поступак за добијање биљке или животиње, с тим што се ова одредба неће примењивати на микробиолошки поступак или производ добијен тим поступком.

Биљна сорта из става 1. тачке 3) овог члана јесте скуп биљака унутар јединствене ботаничке класификације најниже познате категорије, који се, без обзира на то да ли су у потпуности испуњени услови за додељивање права оплемењивача, може:

1) дефинисати на основу изражавања особина које су последица утицаја датог генотипа или комбинације генотипова;

2) разликовати од другог скупа биљака по изражавању најмање једне од датих особина;

3) сматрати јединицом у односу на могућности сорте за размножавање без промена.

Битно биолошки поступак из става 1. тачке 3). овог члана је поступак за добијање биљака или животиња који се у потпуности састоји од природних појава као што су укрштање или селекција;

Микробиолошки поступак из става 1. тачке 3) овог члана је поступак који обухвата или се изводи на микробиолошком материјалу или чији је производ такав материјал.

III. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ПРОНАЛАСКА

Новост проналаска

Члан 10.

Проналазак је нов ако није обухваћен стањем технике.

Стање технике, у смислу овог закона, чини:

1) све што је доступно јавности пре датума подношења пријаве проналаска, писаним или усменим описом, употребом или на било који други начин;

2) садржај свих пријава проналазака поднетих у Републици Србији, онаквих какве су поднете, које имају ранији датум подношења од датума из тачке 1) овог става, а које су објављене тог датума или касније на начин предвиђен овим законом.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не искључују могућност заштите патентом супстанце или композиције садржане у стању технике које се примењују у хируршком или дијагностичком поступку или у поступку лечења из члана 9. став 1. тачка 2) овог закона, под условом да њихова примена у наведеним поступцима није садржана у стању технике.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана такође не искључују могућност заштите патентом супстанце или композиције из става 3. овог члана за било коју посебну употребу у хируршком или дијагностичком поступку или у поступку лечења из члана 9. став 1. тачка 2) овог закона, под условом да таква употреба није садржана у стању технике.

Откривање проналаска без штетних последица

Члан 11.

Сматра се новим и проналазак који је био садржан у стању технике у периоду до шест месеци пре дана подношења пријаве, због или као последица:

1) очигледне злоупотребе у односу на подносиоца пријаве или његовог правног претходника;

2) излагања проналаска, од стране подносиоца пријаве или његовог правног претходника, на званичној или званично признатој изложби у смислу Конвенције о међународним изложбама закључене 22. новембра 1928. године у Паризу са последњим изменама од 30. новембра 1972. године, под условом да подносилац пријаве, приликом подношења пријаве, наведе да је проналазак био изложен и да у року од четири месеца од дана подношења пријаве поднесе о томе одговарајућу потврду.

Уверење да је изложби или сајму одржаном у Републици Србији званично признат међународни карактер издаје Привредна комора Републике Србије.

Надлежни орган ближе прописује садржину потврде из става 1. тачка 2) овог члана.

Инвентивни ниво проналаска

Члан 12.

Проналазак има инвентивни ниво ако за стручњака из одговарајуће области не произлази, на очигледан начин, из стања технике.

Приликом испитивања да ли проналазак има инвентивни ниво не узима се у обзир садржина пријава наведених у члану 10. став 2. тачка 2) овог закона.

Индустријска применљивост

Члан 13.

Проналазак је индустријски применљив ако се предмет проналаска може произвести или употребити у било којој грани индустрије, укључујући и пољопривреду.

IV. САДРЖИНА, СТИЦАЊЕ И ОБИМ ПРАВА

Садржина права

Члан 14.

Носилац патента или малог патента има искључиво право да:

- 1) користи у производњи заштићени проналазак;
- 2) ставља у промет предмете израђене према заштићеном проналаску;
- 3) располаже патентом или малим патентом.

У остваривању свог искључивог права на економско искоришћавање заштићеног проналаска, носилац патента или малог патента има право да спречи свако треће лице које нема његову сагласност да:

- 1) производи, нуди, ставља у промет или употребљава производ који је израђен према заштићеном проналаску или да увози или складишти тај производ у наведене сврхе;
- 2) примењује поступак који је заштићен патентом;
- 3) нуди поступак који је заштићен патентом;
- 4) производи, нуди, ставља у промет, употребљава, увози или складишти за те сврхе производ директно добијен поступком који је заштићен патентом;
- 5) нуди и испоручује производе који чине битне елементе проналаска лицима која нису овлашћена за коришћење тог проналаска, ако је понуђачу или испоручиоцу познато или му је из околности случаја морало бити познато да је тај производ намењен за примену туђег проналаска.

Садржина права код патената из биотехнологије

Члан 15.

Ако се патент односи на биолошки материјал који има специфична својства, која су резултат биотехнолошког проналаска, права из члана 14. став 2. овог закона односе се на било који биолошки материјал добијен од тог биолошког материјала размножавањем или умножавањем, у истом или измењеном облику и који има та иста својства.

Ако се патент односи на производ који садржи или се састоји од генетске информације, права из члана 14. став 2. овог закона односе се и на сваки други материјал који садржи тај производ, под условом да је у њему садржана генетска информација која врши своју функцију, осим људског тела, било ког стадијума његовог формирања и развоја и открића неког од његових елемената, укључујући секвенце или делимичне секвенце гена у који је тај производ уграђен и у ком је генетска информација садржана и обавља своју функцију.

Ако се патент односи на поступак који омогућава производњу биолошког материјала који има специфична својства као резултат биотехнолошког проналаска, права из члана 14. став 2. овог закона односе се и на биолошки материјал непосредно добијен тим поступком, као и на сваки други биолошки материјал добијен у истом или измењеном облику, размножавањем или умножавањем непосредно добијеног биолошког материјала и који има та иста својства.

У смислу овог закона, биотехнолошки проналасци су проналасци који се односе на производ који се састоји или који садржи биолошки материјал или на поступак помоћу којег је биолошки материјал произведен, обрађен или коришћен.

Биолошки материјал добијен размножавањем или умножавањем

Члан 16.

Заштита из члана 15. овог закона не односи се на биолошки материјал добијен размножавањем или умножавањем биолошког материјала стављеног у промет од стране носиоца патента или уз његову сагласност, ако је он нужна последица примене ради које је биолошки материјал стављен у промет, под условом да добијени материјал није касније коришћен за друго размножавање или умножавање.

Стицање права

Члан 17.

Патент или мали патент се стиче објавом признатог права у службеном гласилу које издаје надлежни орган (у даљем тексту: службено гласило), а важи од датума подношења пријаве.

Права из објављене пријаве патента

Члан 18.

Подносилац пријаве патента стиче привремена права која су по садржини иста као патент објавом пријаве патента, која важе од датума објаве пријаве до датума објаве признатог патента.

Ако патент не буде признат на основу пријаве, сматра се да права из објављене пријаве нису ни настала.

Обим заштите из објављене пријаве патента

Члан 19.

У периоду до признања патента обим заштите одређен је текстом патентних захтева из пријаве објављене у складу са овим законом.

Ако је патент признат на основу патентних захтева који су током поступка мењани, измењени патентни захтеви одређују обим заштите, ако се тиме не проширује обим заштите из става 1. овог члана.

Обим заштите која се стиче патентом или малим патентом

Члан 20.

Обим заштите која се стиче патентом или малим патентом одређен је садржином патентних захтева, с тим што се опис и нацрт проналаска користе за тумачење тих захтева.

Ако је предмет патента поступак, права из тог патента односе се и на производ непосредно добијен тим поступком.

V. ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА

Изузеци од искључивих права

Члан 21.

Искључива права носиоца права из чл. 14. и 15. овог закона не односе се:

1) на примену проналаска или употребу производа израђеног према проналаску у личне и некомерцијалне сврхе;

2) на радње које се предузимају ради истраживања и развоја које се односе на предмет заштићеног проналаска, укључујући радње потребне за добијање дозволе за стављање у промет производа који је лек намењен људима или животињама или медицински производ или средства за заштиту биља дефинисана законом којим се уређују средства за заштиту биља;

3) на непосредну и појединачну припрему лека у апотекама на основу појединачног лекарског рецепта и на стављање у промет тако припремљеног лека.

Одредбе из става 1. овог члана примењују се само у случају да нису у супротности са уобичајеним искоришћавањем патента или малог патента и да прекомерно не утичу на легитимне интересе носиоца права, узимајући у обзир и легитимне интересе трећих лица.

Исцрпљење права носиоца права

Члан 22.

Ако је заштићени производ стављен у промет на територији Републике Србије од стране носиоца права или уз његову сагласност, стизалац тог производа може слободно да га употребљава и да њиме располаже.

Право ранијег корисника

Члан 23.

Патент или мали патент не делује према савесном лицу које је пре датума признатог права првенства пријаве на територији Републике Србије већ отпочело коришћење у производњи заштићеног проналаска или извршило све неопходне припреме за отпочињање таквог коришћења.

Лице из става 1. овог члана има право да настави коришћење проналазака искључиво у производне сврхе, у свом сопственом погону или у туђем погону за сопствене потребе.

Лице из става 1. овог члана може пренети своје право на коришћење проналаска другом лицу, само са производним погоном у коме је припремљено или отпочело коришћење тог проналаска.

Ограничење права ради несметаног обављања међународног саобраћаја

Члан 24.

Патент или мали патент не делује према лицу које употребљава предмете који су произведени на основу заштићеног проналаска, а који сачињавају део конструкције или опреме брода, ваздухоплова или сувоземног возила или који служе искључиво за потребе функционисања брода, ваздухоплова или сувоземног возила које припада некој од држава чланица Париске уније или чланица Светске трговинске организације (у даљем тексту: СТО), кад се оно привремено или случајно нађе на територији Републике Србије.

Ограничења права у вези са биолошким материјалом

Члан 25.

Набавком заштићеног биљног репродуктивног материјала за пољопривредну употребу, од носиоца патента или уз његову сагласност, пољопривредни произвођач стиче овлашћење да на сопственом имању размножава или умножава убрани материјал под условима који су одређени законом који регулише заштиту права оплемењивача биљних сорти, с тим да се тако добијени производи не могу користити у комерцијалне сврхе.

Набавком заштићеног животињског репродуктивног материјала или животиња за пољопривредну употребу од носиоца патента или уз његову сагласност, произвођач стиче овлашћење за коришћење заштићених животиња или животињског репродуктивног материјала у сврху обављања сопствених пољопривредних активности, али не за продају у оквиру или у сврху комерцијалне репродуктивне активности.

Принудна лиценца

Члан 26

Ако носилац права одбије да другим лицима уступи право на економско искоришћавање заштићеног проналаска или им поставља неоправдане услове за такво уступање, орган државне управе надлежан за послове из области у којој проналазак треба да се примени може, на захтев заинтересованог лица, после разматрања сваког појединачног случаја, издати принудну лиценцу у следећим случајевима:

- 1) ако носилац права, сам или преко другог лица, не користи или недовољно користи заштићени проналазак у Републици Србији;
- 2) ако без коришћења тог проналаска, у целини или делимично, није могуће економско искоришћавање другог проналаска који је касније заштићен на име другог лица;
- 3) када је неопходно исправљање поступака за које је у судском или управном поступку утврђено да су противни начелу слободне конкуренције.

Захтев за издавање принудне лиценце не може се поднети пре истека рока од четири године од дана подношења пријаве или три године од дана

признања патента или малог патента, зависно од тога који од ова два рока касније истиче.

Заинтересовано лице дужно је да докаже да је пре подношења захтева из става 1. овог члана, покушало да добије овлашћење носиоца права за коришћење заштићеног проналаска под разумним економским условима и роковима и да овлашћење није добило у разумном року.

Заинтересовано лице, у случају из става 1. тачка 1) овог члана, може бити само лице које докаже да располаже технолошким могућностима и производним капацитетима потребним за економско искоришћавање заштићеног проналаска.

У случају из става 1. тачка 2) овог члана, заинтересовано лице може бити само носилац права за касније заштићени проналазак и то под условом:

1) да касније заштићени проналазак представља значајан технички напредак од посебног економског значаја у односу на раније заштићени проналазак;

2) да носилац раније заштићеног проналаска има, под разумним условима, право на унакрсну лиценцу за коришћење касније заштићеног проналаска.

Овлашћење за коришћење раније заштићеног проналаска није преносиво, осим у случају истовременог преноса касније заштићеног проналаска.

Принудна лиценца неће бити издата ако носилац права докаже да постоје разлози који оправдавају његово некоришћење или недовољно коришћење заштићеног проналаска.

На принудну лиценцу која се издаје у случају када јавна опасност угрожава опстанак државе или грађана или у случају јавне некомерцијалне употребе не примењују се одредбе ст. 2. и 3. овог члана.

Носилац права биће одмах обавештен о поступку издавања принудне лиценце из става 8. овог члана.

Принудна лиценца која се односи на технологију полупроводника може се издати само у циљу јавне некомерцијалне употребе или да би се стало на пут пракси која је у судском или управном поступку одређена као супротна начелу слободне конкуренције.

Накнада за принудну лиценцу носиоцу права

Члан 27.

Носилац принудне лиценце дужан је да носиоцу права плаћа накнаду коју споразумно одреде обе стране. Ако нема споразума о висини и начину плаћања накнаде, накнаду одређује надлежни суд, имајући у виду околности сваког појединачног случаја и економску вредност принудне лиценце.

Обим и трајање принудне лиценце

Члан 28.

Обим и трајање принудне лиценце ограничено је за сврху за коју је дата.

Принудна лиценца не може бити искључива.

Принудна лиценца се може преносити само заједно са производним погоном у коме се искоришћава проналазак за који је издата.

Принудна лиценца издаје се превасходно за снабдевање домаћег тржишта.

Принудна лиценца може бити укинута ако и када околности због којих је издата престану да постоје и ако је мало вероватно да ће се те околности поново јавити.

Преиспитивање даљег постојања околности из става 5. овог члана врши орган државне управе надлежан за послове из области у којој проналазак треба да се примени на образложени захтев заинтересованог лица.

Принудна лиценца у корист оплемењивача биљних сорти

Члан 29.

Кад оплемењивач биљака не може да стекне или користи право оплемењивача биљне сорте, а да тиме не повреди ранији патент који се односи на биотехнолошки проналазак, он може органу државне управе надлежном за послове пољопривреде поднети захтев за издавање принудне лиценце за коришћење заштићеног проналаска.

Принудна лиценца из става 1. овог члана не може бити искључива, а издаје се у обиму који је неопходан за коришћење права оплемењивача биљне сорте.

Ако принудна лиценца буде издата, носилац патента има право на унакрсну принудну лиценцу за коришћење права оплемењивача биљне сорте, под разумним условима.

Кад носилац патента који се односи на биотехнолошки проналазак не може да користи своје право, а да тиме не повреди раније право оплемењивача биљне сорте, он може поднети органу државне управе надлежном за послове пољопривреде захтев за издавање принудне лиценце за коришћење права оплемењивача биљне сорте, која не може бити искључива, под условом да плаћа одговарајућу накнаду. Ако принудна лиценца буде издата, носилац права оплемењивача биљне сорте има право на унакрсну принудну лиценцу за коришћење заштићеног биотехнолошког проналаска, под разумним условима.

Подносилац захтева за принудну лиценцу из ст. 1. и 4. овог члана мора доказати:

- 1) да је безуспешно покушао да прибави уговорну лиценцу;
- 2) да биљна сорта или биотехнолошки проналазак представља значајан технички напредак од посебног економског интереса, у односу на проналазак заштићен патентом или заштићену биљну сорту.

Принудна лиценца из ст. 1. и 4. овог члана може се преносити само заједно са производним погоном у којем се искоришћава проналазак за који је издата.

За принудну лиценцу из ст. 1. и 4. овог члана стицалац лиценце дужан је да плаћа одговарајућу накнаду.

**Принудне лиценце за патенте који се односе на производњу
фармацеутских производа за извоз у земље
са проблемима јавног здравља**

Члан 30.

Орган државне управе надлежан за послове здравља може лицу које поднесе захтев за издавање принудне лиценце у складу са одредбама овог закона издати принудну лиценцу за патент или сертификат о додатној заштити, потребну за производњу и продају фармацеутског производа, када је такав производ намењен за извоз у земље са проблемима јавног здравља. При одлучивању о издавању принудне лиценце орган државне управе надлежан за послове здравља ће посебно узети у обзир потребу извршавања Одлуке главног већа СТО од 30. августа 2003. године о имплементацији тачке 6) Декларације из Дохе о Споразуму о трговинским аспектима права интелектуалне својине - ТРИПС и јавном здрављу од 14. новембра 2001. године (у даљем тексту: Одлука).

Фармацеутски производ из става 1. овог члана је сваки производ фармацеутске индустрије, укључујући лек за људску употребу, под којим се подразумева свака супстанца или мешавина супстанци која је намењена лечењу или спречавању болести код људи и свака супстанца или мешавина супстанци која се може применити на људима у сврху обнављања, исправљања или прилагођавања физиолошких функција изазивањем фармаколошких, имунолошких или метаболичких деловања или постављања медицинске дијагнозе, укључујући активне састојке и прибор за дијагностиковање *ex vivo*.

Земља увозница из става 1. овог члана је свака земља у коју се извози фармацеутски производ. Земља увозница може бити:

- 1) било која земља са листе Уједињених нација наведена као најмање развијена земља;
- 2) било која земља чланица СТО, осим најмање развијене земље из става 3. тачке 1) овог члана, која је упутила обавештење ТРИПС Већу о својој намери да користи систем као земља увозница, било да га користи у целини или на ограничѐн начин;
- 3) било која земља која није чланица СТО, али је од стране Већа за помоћ у развоју Организације за економску сарадњу и развој (у даљем тексту: ОЕЦД) наведена на листи земаља ниског дохотка са бруто националним производом по глави становника мањим од износа одређеног од стране Већа за помоћ у развоју ОЕЦД и која је упутила обавештење Влади о својој намери да се користи системом као земља увозница, било да га користи у целини или на ограничѐн начин.

Земља чланица СТО која је дала изјаву да неће користити систем за увоз као чланица СТО, није земља која испуњава услове за земљу увозницу.

Земље увознице које нису чланице СТО, а које су најмање развијене земље и земље у развоју и које испуњавају услове из става 3. овог члана, морају испунити и следеће додатне услове који се односе на обавезу земље увознице да:

- 1) у складу са Одлуком, упути обавештење директно Влади;
- 2) у обавештењу наведе да ће систем користити за решавање проблема јавног здравља, а не за постизање индустријских или циљева комерцијалне политике и да ће усвојити мере из става 4. Одлуке.

Орган државне управе надлежан за послове здравља може на захтев носиоца права или на сопствену иницијативу укинути принудну лиценцу ако земља увозница не поштује своје обавезе из става 5. тачке 2) овог члана.

Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито:

1) податак о захтевима за издавање принудних лиценци у другим државама за исти производ са подацима о количинама и односним земљама увозницама;

2) податак о подносиоцу захтева за издавање принудне лиценце и о његовом заступнику, ако га има;

3) незаштићено име фармацеутског производа који подносилац захтева намерава да производи и продаје за извоз на основу принудне лиценце;

4) количину фармацеутског производа који подносилац захтева намерава да производи на основу принудне лиценце;

5) земљу или земље увознице;

6) доказ о претходним преговорима са носиоцем права, у складу са одредбама става 11. овог члана;

7) доказ о посебном захтеву у којем је наведена количина потребног производа, упућеном од овлашћеног представника земље увознице или невладине организације која има формална овлашћења једне или више земаља увозница или тела Уједињених нација или друге међународне здравствене организације која делује са формалним овлашћењем једне или више земаља увозница.

Орган државне управе надлежан за послове здравља ће без одлагања обавестити носиоца права о захтеву за издавање принудне лиценце и пружити му могућност да изнесе примедбе и пружи релевантне информације које се односе на захтев за издавање принудне лиценце.

Приликом одлучивања о захтеву за издавање принудне лиценце орган државне управе надлежан за послове здравља је дужан да провери нарочито следеће:

1) да ли је свака од земаља увозница наведена у захтеву, која је чланица СТО, упутила обавештење СТО у складу са Одлуком, односно да ли је свака земља увозница наведена у захтеву, која није чланица СТО, упутила обавештење Влади у складу са одредбама овог члана у односу на сваки од производа из захтева. Напред наведено не утиче на могућност коју најмање развијене земље имају према Одлуци ТРИПС Већа од 27. јуна 2002. године;

2) да количина производа наведена у захтеву не прелази ону о којој је земља увозница која је чланица СТО обавестила СТО или ону о којој је земља увозница која није чланица СТО обавестила Владу;

3) да узимајући у обзир принудне лиценце издате у другим земљама, укупна количина производа за коју је дозвољена производња у односу на било коју земљу увозницу не прелази значајно количину о којој је земља увозница која је чланица СТО обавестила СТО или орган државне управе надлежан за послове треба да се примени, уколико земља увозница није чланица СТО.

Подносилац захтева за издавање принудне лиценце је дужан да у захтеву наведе податке из става 9. овог члана.

Принудна лиценца може се издати само ако подносилац захтева достави доказ да је безуспешно, у року од 30 дана пре подношења захтева за

издавање принудне лиценце, покушао од носиоца права да добије одобрење за искоришћавање заштићеног проналазка под разумним тржишним условима и роковима.

У случајевима националне опасности или другим околностима изузетне хитности или у случајевима јавне некомерцијалне употребе не примењују се одредбе става 11. овог члана.

Услови под којима се издаје принудна лиценца за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа за извоз у земље са проблемима јавног здравља

Члан 31.

Принудна лиценца се издаје као неискључива, а њен обим и трајање, који се обавезно наводе у одлуци којом се одлучује о издавању принудне лиценце, везани су искључиво за разлоге због којих је издата. Количина производа који се на основу такве лиценце може произвести не сме прелазити ону која је неопходна за задовољење потреба земље увознице, односно земаља увозница наведених у захтеву, узимајући у обзир количину производа произведених на основу принудних лиценци издатих у другим земљама.

Принудна лиценце може се пренети само заједно са производним погоном у коме се искоришћава проналазак за који је издата.

У одлуци о издавању принудне лиценце се наводе радње на које је подносилац захтева овлашћен и које су потребне у сврху производње ради извоза и дистрибуције у земљу односно земље које су наведене у захтеву. Ниједан производ произведен или увезен на основу принудне лиценце не сме бити понуђен на продају или стављен на тржиште било које друге земље осим оне наведене у захтеву, изузев када земља увозница искористи могућност из тачке 6(i) Одлуке да извози у саговорницу регионалног трговинског споразума који има исти предметни здравствени проблем.

У одлуци о издавању принудне лиценце налаже се да:

1) производи произведени на основу принудне лиценце морају бити јасно идентификовани посебним етикетама или ознакама као производи произведени на основу принудне лиценце, да се морају разликовати од оних које производи носилац права и то посебним паковањем и/или посебним бојама или облицима, под условом да је такво разликовање могуће и да нема значајан утицај на цену;

2) паковање или било који припадајући текст морају садржати напомену да је производ предмет принудне лиценце, назив органа који је издао принудну лиценцу и јасан натпис да је производ намењен искључиво за извоз и дистрибуцију у односну земљу увозницу односно земље увознице;

3) потпуни подаци о ознакама производа морају бити стављени на располагање царинским органима у Републици Србији.

У одлуци о издавању принудне лиценце се налаже стицаоцу лиценце да мора пре испоруке у земљу увозницу на интернет адреси, коју ће саопштити органу државне управе надлежном за послове здравља, ставити податке:

1) о количини производа којима снабдева земље увознице на основу принудне лиценце;

2) о разликама у обележавању предметног производа.

Ако је производ у односу на који је у Републици Србији издата принудна лиценца заштићен патентом или малим патентом у земљи увозници наведеној

у захтеву, такав производ може бити извезен само ако су те земље издале принудну лиценцу за увоз, продају и/или дистрибуцију предметног производа.

У одлуци о издавању принудне лиценце подносиоцу захтева се налаже да плати накнаду носиоцу права која се одређује на следећи начин:

1) у случајевима националне опасности или другим околностима изузетне хитности или у случајевима јавне некомерцијалне употребе, накнада износи највише 4% од укупне цене коју плаћа земља увозница или која се плаћа у њену корист;

2) у свим другим случајевима, накнада се утврђује узимајући у обзир економску вредност употребе на коју је овлашћена односна земља увозница или земље увознице на основу лиценце, као и хуманитарне и некомерцијалне околности у вези са издавањем лиценце.

По правноснажности одлуке о издавању принудне лиценце, орган, коме је орган државне управе надлежан за послове здравља поверио надлежност може поводом предлога за обезбеђење доказа, који подноси носилац права, извршити увид у пословне књиге и друге документе стицаоца лиценце, искључиво у сврху провере да ли он испуњава све обавезе из одлуке о издавању принудне лиценце, а посебно у сврху провере података о коначном одредишту производа.

Пословне књиге и други документи из става 8 овог члана морају садржати доказ о извозу производа у облику извозне декларације коју је оверила царина као и доказ о увозу.

Услови за издавање принудне лиценце не утичу на начин дистрибуције у земљи увозници.

Одбијање захтева за издавање принудне лиценце

Члан 32.

Орган државне управе надлежан за послове здравља ће одбити захтев за издавање принудне лиценце уколико исти не садржи елементе потребне за доношење одлуке из члана 30. овог закона или ако нису испуњене претпоставке за издавање принудне лиценце прописане чланом 31. овог закона.

Обавештење

Члан 33.

Орган државне управе надлежан за послове здравља ће обавестити ТРИПС Веће о правноснажним одлукама о издавању принудне лиценце за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа за извоз у земље са проблемима јавног здравља, о условима под којима је издата, као и о њеној измени и укидању.

Достављени подаци се односе нарочито на следеће:

- 1) име и адресу стицаоца лиценце;
- 2) односни производ;
- 3) количину којом се снабдева;
- 4) земљу увозницу;
- 5) трајање лиценце;
- 6) интернет адресу из члана 31. став 5. овог закона.

Забрана увоза

Члан 34.

Забрањен је увоз у Републику Србију производа произведених на основу принудне лиценце издате у складу са одредбама члана 30. овог закона ради слободног пуштања у промет, поновног извоза, стављања под суспензивне поступке или стављања у слободне зоне или слободна складишта.

Одредба става 1. овог члана не примењује се у случају поновног извоза у земљу увозницу наведену у захтеву и идентификовану на паковању и документацији која прати производ или стављање у поступак транзитног или царинског складиштења или у слободне зоне или слободна складишта ради поновног извоза у ту земљу увозницу.

Поступање царинских органа

Члан 35.

Ако постоји основана сумња да су производи произведени на основу принудне лиценце издате у складу са одредбама овог закона увезени на територију Републике Србије супротно одредбама члана 34. став 1. овог закона, надлежни царински орган ће застати са пуштањем предметних производа или их задржати колико је потребно до доношења одлуке органа државне управе надлежног за послове здравља о врсти производа који се увози, а најдуже десет радних дана. Ако постоје посебне околности, надлежни царински орган може одлучити о продужењу рока задржавања за најдуже додатних десет радних дана.

О задржавању из става 1. овог члана надлежни царински орган ће без одлагања обавестити носиоца права и произвођача или извозника предметних производа и позвати их да доставе податке и доказе о предметним производима.

Ако надлежни царински орган у периоду задржавања утврди повреду принудне лиценце супротно забрани из члана 34. став 1. овог закона, заплениће производе и уклонити их из промета у складу са царинским прописима.

Поступак задржавања и пленидбе робе спроводи се на терет увозника, у складу са царинским прописима, а за трошкове поступка задржавања и пленидбе робе солидарно са увозником одговара и лице које је покушало незаконит увоз.

Ако се утврди да се увозом производа који су задржани у складу са одредбама овог члана не би прекршила забрана из члана 34. став 1. овог закона и ако су поштовани царински прописи, надлежни царински орган пустиће производе у промет на територији Републике Србије.

О заплени и уништавању производа према одредбама овог члана надлежни царински орган обавестиће орган државне управе надлежан за послове здравља.

Изузеци од забране увоза

Члан 36.

Одредбе чл. 34. и 35. овог закона не примењују се на увоз мале количине производа, у оквиру граница прописаних у погледу ослобађања

плаћања царине, који се налазе у личном пртљагу путника и намењени су за приватну и некомерцијалну употребу.

Укидање или измена принудне лиценце

Члан 37.

Носилац права или стицалац лиценце може органу државне управе надлежном за послове здравља да поднесе захтев да укине принудну лиценцу ако утврди да супротна страна не поштује одлуку о издавању принудне лиценце. У одлуци о укидању принудне лиценце орган државне управе надлежан за послове здравља ће одредити рок у коме је стицалац лиценце дужан да о свом трошку преусмери све производе који се налазе у његовом власништву у земље са потребама из члана 30. овог закона или их на други начин уклони уз консултовање са носиоцем права.

Ако земља увозница достави обавештење да је количина фармацеутских производа постала недовољна за задовољење њених потреба, стицалац лиценце може захтевати измену услова лиценцирања ради производње и извоза додатних количина производа за задовољење разумних потреба односне земље увознице.

Поступак по захтеву из става 2. овог члана је хитан.

Ако затражена додатна количина производа не прелази 25% првобитно одобрене количине фармацеутских производа при одлучивању по захтеву из става 2. овог члана не примењују се одредбе из члана 30. став 9. овог закона.

Правна заштита

Члан 38.

Органи државне управе из чл. 26, 29. и 30. овог закона решењем одлучују о издавању принудне лиценце, о одбијању захтева за издавање принудне лиценце, о изменама и укидању принудне лиценце.

Против решења органа државне управе из става 1. овог члана може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема решења.

Решење Владе по жалби је коначно и против њега се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

VI. ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ПРАВА

1. Трајање и одржавање права

Трајање права

Члан 39.

Патент траје 20 година, рачунајући од датума подношења пријаве.

Мали патент траје десет година рачунајући од датума подношења пријаве.

Допунски патент не може да траје дуже од основног патента.

Ако допунски патент постане основни, он не може да траје дуже него што би трајао основни патент.

Одржавање права

Члан 40.

За одржавање права из пријаве и признатог права плаћају се прописане таксе.

Таксе за одржавање права из пријаве и признатог права може да плати било које лице, у име и за рачун подносиоца пријаве или носиоца права.

Таксе из става 1. овог члана плаћају се за трећу и сваку наредну годину, рачунајући од датума подношења пријаве.

Таксе из става 1. овог члана за издвојену пријаву плаћају се за текућу и сваку наредну годину, рачунајући од датума подношења првобитне пријаве.

Ако подносилац пријаве, односно носилац права не плати таксу из става 1. овог члана, такса се може платити у додатном року од шест месеци, под условом да се плати прописана додатна такса.

Надлежном органу се морају доставити докази о уплатама наведених такси.

2. Престанак права

Неплаћање таксе

Члан 41.

Ако подносилац пријаве или носилац права пропусти да, у роковима из члана 40. овог закона, плати прописану таксу за одржавање права и да достави доказ о извршеној уплати, право престаје наредног дана од дана истека рока из члана 40. став 3. овог закона.

У случају из става 1. овог члана надлежни орган доноси посебно решење о престанку права које је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Одустанак од пријаве и одрицање од права

Члан 42.

Ако подносилац пријаве поднесе надлежном органу писану изјаву којом одустаје од своје пријаве, право из пријаве престаје наредног дана од дана подношења изјаве.

Ако је у регистру уписана лиценца, залога или друго право у корист трећег лица, подносилац пријаве патента или малог патента не може одустати од пријаве без претходне писане сагласности лица на чије име је уписано одређено право.

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана надлежни орган доноси посебан закључак о обустави поступка.

Ако носилац права поднесе надлежном органу писану изјаву којом се одриче свог права, то право престаје наредног дана од дана подношења изјаве.

Ако је у регистру уписана лиценца, залога или друго право на патент или мали патент у корист трећег лица, носилац патента или малог патента се не може одрећи свог права без претходне писане сагласности лица на чије име је уписано одређено право.

У случајевима из ст. 4. и 5. овог члана надлежни орган доноси решење које је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Смрт и престанак постојања носиоца права или подносиоца пријаве

Члан 43.

Даном смрти физичког лица или даном престанка правног лица које је носилац права, право престаје да постоји, осим ако је прешло на наследнике или правне следбенике носиоца права.

У случају из става 1. овог члана надлежни орган доноси решење о престанку права које је коначно и против њега се може покренути управни спор.

На подносиоца пријаве који је умро или престао да постоји у поступку признања патента сходно се примењује одредба става 1. овог члана.

У случају из става 3. овог члана надлежни орган доноси посебан закључак о обустави поступка.

VII. ПРОМЕТ ПРАВА

Пренос права

Члан 44.

Право на подношење пријаве, права из пријаве, као и право на патент или мали патент могу бити у целини или делимично предмет преноса права на основу уговора о преносу права, статусне промене носиоца права или подносиоца пријаве, као и наслеђивања, судске или административне одлуке.

Пренос права из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар надлежног органа на захтев носиоца права, подносиоца пријаве или стицаоца права.

Упис преноса права из става 1. овог члана у одговарајући регистар надлежног органа, производи правно дејство према трећим лицима.

О упису преноса права из става 1. овог члана у одговарајући регистар надлежног органа доноси се посебно решење.

На питања у вези са уговором о преносу права која нису уређена овим законом примењују се одредбе закона којим се уређују облигациони односи.

Садржина уговора о преносу права

Члан 45.

Уговором о преносу права из члана 44. став 1. овог закона подносилац пријаве или носилац права може пренети права из пријаве, као и права на патент или мали патент.

Уговор о преносу права из става 1. овог члана саставља се у писаној форми и нарочито садржи: датум закључења, име и презиме или пословно име уговорних страна, пребивалиште, боравиште или седиште уговорних страна, број пријаве или регистарски број признатог права, као и висину накнаде, ако је уговорена.

Лиценца

Члан 46.

Права из пријаве, као и право на патент или мали патент могу, са ограничењима или без њих, бити предмет уступања на основу уговора о лиценци.

Ако су више лица носиоци права из става 1. овог члана на истом проналаску за закључивање уговора о лиценци потребан је пристанак свих, осим ако између њих није другачије уговорено.

Уговор о лиценци из става 1. овог члана саставља се у писаној форми и нарочито садржи: датум закључења, име и презиме или пословно име уговорних страна, пребивалиште, боравиште или седиште уговорних страна, број пријаве или регистарски број признатог права, време трајања лиценце и обим лиценце.

Уговор о лиценци из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар надлежног органа на захтев носиоца права, подносиоца пријаве или стицаоца права.

Упис уговора о лиценци из става 1. овог члана у одговарајући регистар надлежног органа производи правно дејство према трећим лицима.

О упису уговора о лиценци из става 1. овог члана у одговарајући регистар надлежног органа доноси се посебно решење.

На питања у вези са уговором о лиценци која нису уређена овим законом примењују се одредбе закона којим се уређују облигациони односи.

Залога

Члан 47.

Патент, мали патент, као и право из пријаве може бити предмет залогe и то на основу уговора о залози, одлуке суда или одлуке другог државног органа.

Уговор о залози из става 1. овог члана саставља се у писаној форми и садржи нарочито: датум закључења, име и презиме или пословно име уговорних страна, пребивалиште, боравиште или седиште повериоца и залогодавца, као и дужника ако су то различита лица, број пријаве или регистарски број признатог права и податке о потраживању које се обезбеђује заложним правом.

Залога из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар надлежног органа на захтев носиоца права или подносиоца пријаве или заложног повериоца.

У регистар надлежног органа уписују се нарочито следећи подаци: подаци о залогодавцу и дужнику, када то нису иста лица, као и подаци о заложном повериоцу; број пријаве или регистарски број признатог права; подаци о потраживању које се обезбеђује заложним правом уз назначење основног и максималног износа.

У регистар надлежног органа уписују се и све промене података из става 4. овог члана.

О упису залогe из става 1. овог члана у одговарајући регистар надлежног органа доноси се посебно решење.

Поверилац стиче заложно право уписом у одговарајући регистар надлежног органа.

На сва питања која нису регулисана овим законом примењују се прописи којима се уређује бездржавинска залога, облигациони и својинскоправни односи.

Надлежни орган ближе прописује врсту података из става 4. овог члана који се уписују у регистар надлежног органа.

Поступак за упис преноса права, лиценце и залогe

Члан 48.

Поступак за упис преноса права, лиценце и залогe, покреће се писаним захтевом.

Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито: регистарски број патента или малог патента или број пријаве; податке о носиоцу права или подносиоцу пријаве; назначење да се тражи упис преноса патента или малог патента или права из пријаве или назначење права чији се упис тражи.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се и:

- 1) доказ о правном основу уписа који се тражи;
- 2) пуномоћје, ако се поступак за упис преноса права, лиценце или залогe покреће преко пуномоћника;
- 3) доказ о уплати таксе за решење о захтеву за упис преноса права, лиценце или залогe.

Једним захтевом из става 1. овог члана може се тражити упис преноса права који се односи на више патената или малих патената или више пријава, под условом да су ранији носилац права и нови носилац права исти у сваком патенту или малом патенту или пријави и да су регистарски бројеви или бројеви пријава назначени у захтеву.

Једним захтевом из става 1. овог члана може се затражити упис лиценце или залогe, који се односи на више патената или малих патената или више пријава, под условом да су носилац права и стизалац лиценце или залогe исти у сваком патенту или малом патенту или пријави и да су регистарски бројеви или бројеви пријава назначени у захтеву.

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 1. овог члана, одређује прилоге који се подnose уз захтев и прописује њихову садржину.

Испитивање уредности захтева за упис преноса права, лиценце и залогe

Члан 49.

Захтев за упис преноса права, лиценце или залогe је уредан ако садржи податке из члана 48. овог закона.

Ако захтев за упис преноса права, лиценце или залогe није уредан, надлежни орган ће писаним путем позвати подносиоца захтева да исти уреди у року од два месеца од дана пријема позива.

На образложени захтев подносиоца захтева за упис преноса права, лиценце или залогe, уз који се доставља доказ о уплати прописане таксе,

надлежни орган ће продужити рок из става 2. овог члана за време које сматра оправданим, али не дуже од два месеца.

Ако подносилац захтева у остављеном року не поступи по позиву, надлежни орган ће захтев за упис преноса права, лиценце или залогe закључком одбацити.

Одлучивање по захтеву за упис преноса права, лиценце и залогe

Члан 50.

Ако је захтев за упис преноса права, лиценце или залогe уредан у смислу члана 49. овог закона, надлежни орган испитује да ли правни основ на коме се тај захтев заснива испуњава законом прописане услове за упис преноса права, лиценце или залогe.

Ако нема правног основа за упис преноса права, лиценце или залогe или ако се подаци из захтева не слажу са подацима у регистрима, надлежни орган ће писаним путем обавестити подносиоца захтева о разлозима због којих се упис не може извршити и позваће га да се у року од два месеца од дана пријема позива изјасни о тим разлозима.

На образложени захтев подносиоца захтева за упис преноса права, лиценце или залогe, уз плаћање прописане таксе, надлежни орган ће продужити рок из става 2. овог члана за време које сматра оправданим, али не дуже од два месеца.

Надлежни орган ће решењем одбити захтев за упис преноса права, лиценце или залогe ако се подносилац захтева у остављеном року не изјасни о разлозима због којих се упис не може одобрити или се изјасни, а надлежни орган и даље сматра да се упис не може одобрити.

VIII. ПРОНАЛАСЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поверљива пријава

Члан 51.

Пријава проналаска поднета од стране домаћег лица, за коју се утврди да је од значаја за одбрану или безбедност Републике Србије сматра се поверљивом пријавом.

Пријава из става 1. овог члана се подноси органу надлежном за послове одбране.

Поступак по пријави

Члан 52.

Ако надлежни орган, у поступку испитивања пријаве за признање патента или малог патента, процени да је у питању пријава од значаја за одбрану или безбедност Републике Србије, доставиће пријаву органу надлежном за послове одбране, а тако достављена пријава као датум подношења пријаве задржава датум када је поднета надлежном органу.

Ако орган надлежан за послове одбране у поступку испитивања поднете пријаве утврди да пријава није поверљива доставиће пријаву надлежном органу у року од три месеца од дана пријема пријаве из става 1. овог члана.

Ако је пријава изгубила својство поверљивости, орган надлежан за послове одбране доставиће пријаву надлежном органу без одлагања. Достављена пријава као датум подношења пријаве задржава датум када је поднета.

Стручно мишљење

Члан 53.

У поступку испитивања пријаве поверљивог проналаска, орган надлежан за послове одбране може затражити од надлежног органа стручно мишљење о томе да ли пријављени поверљиви проналазак испуњава законске услове за заштиту патентом или малим патентом.

Надлежни орган ближе прописује садржину стручног мишљења из става 1. овог члана.

Поверљиви проналазак

Члан 54.

Поверљиви проналазак се не објављује.

Заштиту поверљивог проналаска у иностранству домаће лице може тражити само по одобрењу органа надлежног за послове одбране.

На питања у вези са начином, поступком и мерама заштите поверљивог проналаска пред надлежним органом за послове одбране примењује се закон којим се уређује област одбране Републике Србије.

Поступак након признања права

Члан 55.

Ако орган надлежан за послове одбране, после признања патента или малог патента за поверљиви проналазак, утврди да је тај проналазак престао да буде поверљив, доставиће надлежном органу спис предмета који се односи на тај проналазак. Надлежни орган ће уписати патент или мали патент у одговарајући регистар, објавити податке о признатом праву и носиоцу права издати одговарајућу исправу, у складу са овим законом.

Право коришћења

Члан 56.

Орган надлежан за послове одбране или унутрашње послове има искључиво право да користи поверљиви проналазак и да располаже тим проналаском.

На питања у вези са остваривањем права проналазача на новчану накнаду за заштићени поверљиви проналазак примењује се закон којим се уређује одбрана Републике Србије.

IX. ПРОНАЛАСЦИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА

Појам проналаска из радног односа

Члан 57.

Проналаском из радног односа сматра се:

1) проналазак који запослени створи извршавајући своје редовне радне обавезе или посебно наложене послове у вези са научно-техничким истраживањем и развојем, као и проналазак који настане у извршавању уговора о истраживачком раду закљученог са послодавцем;

2) проналазак који није обухваћен тачком 1) овог члана, а који запослени створи у вези са активностима послодавца или коришћењем материјално-техничких средстава, информација и других услова које је обезбедио послодавац;

3) проналазак који запослени створи у року од годину дана од дана престанка радног односа, а који би, да је створен у току радног односа, био проналазак из тачке 1) или тачке 2) овог члана.

Право послодавца на заштиту проналаска из радног односа

Члан 58.

Право на заштиту проналаска из члана 57. тачка 1) овог закона има послодавац, ако уговором између проналазача и послодавца није друкчије уређено.

Ако је проналазак из радног односа заштићен на име послодавца, проналазачу припадају морална права у вези са тим проналаском, као и право на накнаду зависно од ефеката економског искоришћавања проналаска.

Проналазачу припада право на накнаду из става 2. овог члана и у случају када послодавац пренесе право или уступи лиценцу за искоришћавање заштићеног проналаска на треће лице.

Право запосленог на заштиту проналаска из радног односа

Члан 59.

Право на заштиту проналаска из члана 57. тачка 2) овог закона има запослени, с тим што послодавац има право економског искоришћавања проналаска, уз обавезу да запосленом исплати накнаду у складу са уговором који закључе поводом конкретног проналаска.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, ако проналазак обухвати неку од производних тајни послодавца код кога је проналазач запослен, послодавац има право да спречи објављивање проналаска, уз обавезу да запосленом исплати накнаду, а запослени нема право на заштиту проналаска.

Накнада запосленом

Члан 60.

Критеријуми за утврђивање висине накнаде, начин и време плаћања накнаде одређују се општим актом, уговором којим се уређује радноправни однос између послодавца и запосленог или посебним уговором који послодавац и проналазач закључе поводом конкретног проналаска.

У случају спора о висини, начину и времену плаћања накнаде, одлучује суд, на захтев проналазача или послодавца, узимајући у обзир допринос тог проналаска повећању добити или стварању уштеда послодавцу.

Запослени се не може унапред одређи свог права на накнаду.

Поступање запосленог

Члан 61.

Запослени који створи проналазак у радном односу дужан је да одмах по настанку проналазка послодавцу поднесе писмени извештај којим га обавештава о проналаску.

Ако извештај из става 1. овог члана не садржи прописане елементе, послодавац ће одредити примерен рок у коме запослени треба да отклони недостатке у извештају.

Надлежни орган ближе прописује садржину извештаја из става 1. овог члана.

Обавештење запосленом

Члан 62.

У року од два месеца од пријема уредног извештаја из члана 61. овог закона, послодавац је дужан да запосленог писмено обавести да ли сматра да проналазак припада групи проналазака из члана 57. тач. 1) и 2) овог закона.

Ако запослени пропусти да поднесе послодавцу извештај у смислу члана 61. овог закона, рок из става 1. овог члана тече од дана сазнања послодавца за проналазак.

Поступање послодавца и запосленог по обавештењу

Члан 63.

Ако је у питању проналазак из члана 57. тачка 1) овог закона, послодавац је дужан да у обавештењу из члана 62. став 1. овог закона обавести запосленог да ли ће поднети пријаву.

Ако послодавац обавести запосленог, у смислу става 1. овог члана, да ће поднети пријаву, дужан је да пријаву поднесе у року од шест месеци од дана када је запослени примио обавештење из члана 62. став 1. овог закона и да пре подношења пријаве упозна проналазача са садржином пријаве, а у току поступка по пријави и са свим актима надлежног органа и садржином свих поднесака пре њиховог подношења надлежном органу, а проналазач је дужан да послодавцу пружи све информације неопходне у поступку заштите проналазка.

Ако послодавац не жели да поднесе пријаву, а оцени да проналазак не обухвата неку од производних тајни у смислу члана 59. став 2. овог закона, мора о томе, у року из члана 62. став 1. овог закона, писмено да обавести проналазача који има право да наведени проналазак заштити на своје име.

Ако послодавац не поднесе пријаву у року из става 2. овог члана, а оцени да проналазак не обухвата неку од производних тајни у смислу члана 59. став 2. овог закона, мора о томе, без одлагања, писмено да обавести проналазача који има право да наведени проналазак заштити на своје име.

Ако послодавац оцени да проналазак обухвата неку од производних тајни послодавца и одлучи да из тих разлога не поднесе пријаву, дужан је да о томе, у року из члана 62. став 1. овог закона, писмено обавести запосленог.

У случају из става 5. овог члана запослени нема право на заштиту проналазка, али има право на накнаду од послодавца.

Ако послодавац одлучи да одустане од већ поднете пријаве или да се одрекне од признатог права, мора о томе писмено да обавести проналазача и да на њега пренесе право из пријаве или признато право.

У случају пропуштања рока из члана 62. став 1. овог закона, проналазач има право да наведени проналазак заштити на своје име.

Запослени који створи проналазак из члана 57. тачка 2) овог закона не може поднети пријаву надлежном органу пре него што од послодавца прими обавештење из члана 62. став 1. овог закона или пре истека рока за пријем тог обавештења.

Ако запослени из става 9. овог члана одлучи да одустане од већ поднете пријаве, мора о томе писмено да обавести послодавца и да на њега пренесе право из пријаве.

Право послодавца на прибављање искључиве лиценце

Члан 64.

У вези са применом проналаска заштићеног на име проналазача, послодавац је дужан да се у року од шест месеци од дана пријема уредног извештаја о проналаску из члана 61. овог закона изјасни да ли је заинтересован да од проналазача прибави искључиву лиценцу.

До истека рока из става 1. овог члана, проналазач нема право да на треће лице пренесе право на проналазак или да уступи лиценцу за искоришћавање проналаска.

Коришћење проналаска из радног односа

Члан 65.

Коришћење проналаска из радног односа не може отпочети пре регулисања питања накнаде из члана 60. овог закона или пре правноснажности одлуке надлежног суда.

У погледу економског искоришћавања проналазака из члана 63. ст. 3, 4. и 5. овог закона, сходно се примењују одредбе чл. 59. и 64. овог закона.

Обавеза чувања тајне

Члан 66.

Послодавац и проналазач дужни су да чувају тајност проналаска створеног у радном односу док пријава патента или признат мали патент не буду објављени или проналазак не постане на други начин доступан јавности.

Ако послодавац истакне оправдан интерес да се проналазак не објављује, обавеза запосленог да чува тајну траје и по престанку радног односа код тог послодавца.

Х. ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРОНАЛАСКА

1. Заједничке одредбе о поступку

Правна заштита проналаска

Члан 67.

Правна заштита проналаска остварује се у управном поступку који води надлежни орган.

Против закључака надлежног органа донетих на основу овог закона не може се изјавити посебна жалба, ако овим законом није друкчије прописано.

Против решења надлежног органа донетих на основу овог закона може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема решења, ако овим законом није друкчије прописано.

Решење Владе по жалби је коначно и против њега се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке Владе.

Увид у пријаву

Члан 68.

Током поступка за заштиту проналаска надлежни орган неће дозволити увид у пријаву пре њене објаве ни једном лицу, нити органу, осим у случају прописаном одредбом члана 52. став 1. овог закона.

Надлежни орган ће дозволити увид у пријаву патента из става 1. овог члана у присуству службеног лица на писани или усмени захтев подносиоца пријаве или лица које има његово овлашћење.

На писани захтев подносиоца пријаве или лица које има његово овлашћење и уз достављање доказа о уплати прописане накнаде трошкова, надлежни орган издаје копије докумената из списка пријаве патента из става 1. овог члана.

Таксе и накнаде трошкова

Члан 69.

У управном поступку пред надлежним органом плаћају се таксе и накнаде трошкова поступка, сагласно посебним прописима којима се уређују административне таксе и накнаде трошкова поступка и трошкова за пружање информационих услуга а за које се надлежном органу достављају докази о уплатама.

За увид у пријаве патената, издавање копија докумената, поновно успостављање права, објаву података о пријавама патената и објаве података о признатим правима, штампање патентног списка и других послова које спроводи надлежни орган у складу са овим законом плаћају се накнаде.

Висину и начин плаћања накнада из става 2. овог члана утврђује Влада.

Регистри

Члан 70.

Надлежни орган води Регистар пријава патената, Регистар патената, Регистар пријава малих патената и Регистар малих патената.

Регистар пријава патената садржи нарочито: број пријаве и датум подношења пријаве; податке о подносиоцу пријаве; податке о проналазачу; назив проналаска; податке о променама које се односе на пријаву (пренос права, лиценца, залога и др.).

Регистар патената садржи нарочито: регистарски број патента; број и датум решења о признању патента; датум регистравања патента; податке о носиоцу патента; податке о проналазачу; назив проналаска; податке о променама које се односе на патент (пренос права, лиценца, залога и др.); датум и врста одлуке по предлогу за оглашавање ништавим решења о признању патента; податке о престанку признатог права; број и датум прве дозволе за стављање производа у промет или назначење ако је тај производ већ био предмет сертификата; датум признања сертификата; податке о променама у вези са сертификатом о додатној заштити (пренос права, лиценца, залога и др.).

Регистар пријава малих патената садржи нарочито: број пријаве и датум подношења пријаве; податке о подносиоцу пријаве; податке о проналазачу; назив проналаска; податке о променама које се односе на пријаву (пренос права, лиценца, залога и др.).

Регистар малих патената садржи нарочито: регистарски број малог патента; број и датум решења о признању малог патента; датум регистравања малог патента; податке о носиоцу малог патента; податке о проналазачу; назив проналаска; податке о променама које се односе на мали патент (пренос права, лиценца, залога и др.); датум и врсту одлуке по предлогу за оглашавање ништавим решења о признању малог патента; податке о престанку признатог права.

Надлежни орган ближе прописује садржину и начин вођења јавних регистара из става 1. овог члана.

Објава у службеном гласилу

Члан 71.

Подаци предвиђени овим законом и прописима донетим за извршавање овог закона објављују се у службеном гласилу.

Доступност документације и информација

Члан 72.

Регистри из члана 70. овог закона су јавне књиге и заинтересована лица могу да их добију на увид.

Списе објављених пријава патената, признатих патената, малих патената и сертификата о додатној заштити, може да разгледа свако лице на писани или усмени захтев, у присуству службеног лица.

На писани захтев сваког лица и уз плаћање прописане таксе и трошкова, о чему се доставља доказ о извршеној уплати, надлежни орган издаје копије докумената и одговарајуће потврде и уверења о чињеницама о којима води службену евиденцију.

Надлежни орган дужан је да сваком лицу учини доступним своју документацију и информације о стању технике и о правима којима се штити проналазак.

Поновно успостављање права

Члан 73.

Ако подносилац пријаве или носилац права упркос дужној пажњи коју су захтевале околности, пропусти да, у прописаном року, предузме неку радњу у поступку, чија је непосредна правна последица губитак права из пријаве или признатог права, надлежни орган ће решењем дозволити поновно успостављање права, ако подносилац пријаве или носилац права у прописаном року:

- 1) поднесе предлог за поновно успостављање права у писаној форми и предузме све пропуштене радње;
- 2) наведе разлоге због којих је био спречен да у року предузме пропуштене радње;
- 3) достави доказ о оправданости разлога због којих се захтева поновно успостављање права;
- 4) достави доказ о плаћеној прописаној такси, као и доказ о накнади прописаних трошкова.

Предлог за поновно успостављање права подноси се у року од три месеца од дана кад је престао разлог који је проузроковао пропуштање, а ако је подносилац предлога касније сазнао за пропуштање, од дана сазнања за пропуштање, али не по протеку рока од 12 месеци од дана пропуштања рока или ако се предлог односи на неплаћање таксе за одржавање права, најкасније 12 месеци од дана истека додатног рока за плаћање из члана 40. става 5. овог закона.

Предлог за поновно успостављање права поднет након истека рока из става 2. овог члана надлежни орган ће одбацити закључком.

Ако пропуштене радње нису извршене у року из става 2. овог члана надлежни орган ће предлог за поновно успостављање права одбацити закључком.

Ако подносилац предлога за поновно успостављање права не достави доказ о плаћеној прописаној такси и накнади прописаних трошкова из става 1. тачке 4) овог члана надлежни орган ће га писаним путем позвати да достави наведене доказе у року који надлежни орган одреди.

Ако доказ о плаћеној прописаној такси и доказ о накнади прописаних трошкова не буду достављени у остављеном року надлежни орган ће предлог за поновно успостављање права одбацити закључком.

Предлог за поновно успостављање права не може се поднети због пропуштања рока за предузимање следећих радњи у поступку:

- 1) подношење предлога из става 1. овог члана;
- 2) подношење захтева за продужење рока;
- 3) подношење захтева за наставак поступка;
- 4) радњи у поступцима пред надлежним органом у којима учествује више странака;
- 5) подношење захтева за обнову права првенства и захтева за исправљање или допуну захтева за признање права првенства.

Предлог за поновно успостављање права поднет због пропуштања радњи наведених у ставу 7. овог члана надлежни орган ће одбацити закључком.

Надлежни орган не може одбити предлог из става 1. овог члана, у целости или делимично, уколико претходно не обавести подносиоца предлога о разлозима одбијања и не позове га да се у року од два месеца писмено изјасни о тим разлозима.

Свако савесно лице које је отпочело коришћење у производњи проналаска који је предмет објављене пријаве или које је извршило све неопходне припреме за отпочињање таквог коришћења у времену између губитка права и објаве података о усвајању предлога за поновно успостављање права, има право да настави коришћење проналаска искључиво у производне сврхе, у свом погону или у туђем погону за сопствене потребе.

Подаци о поновном успостављању права се објављују у службеном гласилу. Надлежни орган ближе прописује садржину предлога за поновно успостављање права и услове из става 1. овог члана, ближе одређује податке о поновном успостављању права који се објављују, као и прилоге који се подnose уз предлог и прописује њихову садржину.

Наставак поступка

Члан 74.

Ако је подносилац пријаве или носилац права пропустио рок одређен од стране надлежног органа за предузимање радње у поступку пред надлежним органом у вези са пријавом или признатим правом из члана 107. став 5. и члана 149. став 9. овог закона, може поднети захтев за наставак поступка у вези са пријавом или признатим правом, а надлежни орган ће решењем допустити наставак поступка, под условом да подносилац пријаве или носилац права:

1) поднесе захтев за наставак поступка у писаној форми и изврши све пропуштене радње у прописаном року;

2) достави доказ о плаћеној прописаној такси.

Захтев за наставак поступка може се поднети у року од три месеца од дана пријема обавештења надлежног органа о пропуштању рока одређеног од стране надлежног органа или од пријема обавештења о губитку права као непосредној правној последици пропуштања рока.

Захтев за наставак поступка поднет након истека рока из става 2. овог члана надлежни орган ће одбацити закључком.

Ако пропуштене радње нису извршене у року из става 2. овог члана надлежни орган ће захтев за наставак поступка одбацити закључком.

Ако подносилац захтева за наставак поступка не достави доказ о плаћеној прописаној такси из става 1. тачке 2) овог члана надлежни орган ће га писаним путем позвати да достави наведени доказ и одредити рок у коме је дужан да достави тај доказ.

Ако доказ о плаћеној прописаној такси не буде достављен у остављеном року надлежни орган ће захтев за наставак поступка одбацити закључком.

Захтев за наставак поступка не може се поднети ако је пропуштен рок:

1) из става 2. овог члана;

2) за подношење захтева за обнову права првенства и захтева за исправљање или допуну захтева за признање права првенства;

3) за подношење предлога за поновно успостављање права из члана 73. овог закона;

4) за подношење другог или било kog каснијег захтева за продужење рока;

5) за радње у поступцима пред надлежним органом у којима учествује више странака.

Захтев за наставак поступка поднет због пропуштања рокова наведених у ставу 7. овог члана надлежни орган ће одбацити закључком.

Надлежни орган претходно обавештава подносиоца захтева из става 1. овог члана о разлозима због којих захтев за наставак поступка намерава да одбије у целости или делимично, те позива подносиоца захтева да се у року од два месеца од дана пријема позива изјасни о тим разлозима.

Ако је надлежни орган усвојио захтев из става 1. овог члана на одговарајући начин примењује се одредба члана 73. став 10. овог закона.

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева за наставак поступка и услове из става 1. овог члана, као и прилоге који се подnose уз захтев и прописује њихову садржину.

Промена имена и адресе подносиоца пријаве и носиоца права

Члан 75.

Надлежни орган, на захтев носиоца права или подносиоца пријаве решењем одлучује о упису у одговарајући регистар промене имена и адресе носиоца права или подносиоца пријаве.

Захтев за упис промене из става 1. овог члана садржи нарочито: регистарски број патента или малог патента, број пријаве, податке о носиоцу права и подносиоцу пријаве, назначење врсте промене, доказ за промену имена подносиоца или носиоца права.

Једним захтевом из става 1. овог члана може се затражити упис промене имена и адресе подносиоца пријаве и носиоца права који се односи на више патената или малих патената или више пријава, под условом да су регистарски бројеви или бројеви пријава назначени у захтеву.

Ако захтев за упис промене имена и адресе носиоца права и подносиоца пријаве не садржи прописане податке, надлежни орган ће писаним путем позвати подносиоца захтева да исти уреди у року од два месеца од дана пријема позива.

На образложени захтев подносиоца захтева за упис промене имена и адресе, уз плаћање прописане таксе, о чему се доставља доказ о извршеној уплати, надлежни орган ће продужити рок из става 4. овог члана за време које сматра оправданим, али не дуже од два месеца.

Ако подносилац захтева у остављеном року не поступи по позиву, надлежни орган ће захтев за упис промене из става 1. овог члана одбацити закључком.

Ако подносилац пријаве или носилац права који је држављанин Републике Србије промени адресу тако да се иста не налази на територији

Републике Србије у захтеву за упис промене адресе мора именовати пуномоћника за пријем писмена са адресом на територији Републике Србије.

Ако држављанин Републике Србије не именује пуномоћника за пријем писмена у складу са одредбом става 7. овог члана, надлежни орган ће га писаним путем позвати да у року од три месеца од пријема позива именује пуномоћника за пријем писмена и у позиву га упозорити на правне последице непоступања по позиву.

Ако држављанин Републике Србије не поступи по позиву надлежног органа из става 8. овог члана надлежни орган ће закључком одредити да се сва даља достава врши прибијањем на огласној табли надлежног органа.

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева за упис промене из става 1. овог члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову садржину.

Исправљање грешака у поднесцима и актима

Члан 76.

Језичке грешке, грешке у писању као и друге сличне неисправности у поднесцима и актима исправиће се закључком на основу писаног захтева подносиоца пријаве или носиоца права уз достављање доказа о плаћеној прописаној такси за захтев за исправку грешке или по службеној дужности.

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 1. овог члана.

2. Покретање поступка за заштиту проналаска

Подношење пријаве

Члан 77.

Поступак за заштиту проналаска покреће се подношењем пријаве надлежном органу.

Пријава за заштиту проналаска подноси се на српском језику.

Пријава за заштиту проналаска може се поднети и на страном језику, с тим да подносилац пријаве достави њен превод на српски језик.

Ако подносилац пријаве не достави превод пријаве из става 3. овог члана, надлежни орган ће позвати подносиоца пријаве да достави превод у року од два месеца од дана пријема обавештења.

Ако подносилац пријаве не достави превод пријаве у року из става 4. овог члана надлежни орган ће пријаву одбацити закључком.

Надлежном органу подноси се и пријава којом се захтева заштита проналаска у иностранству, ако је то у складу са међународним уговорима.

Правна заштита проналаска у Републици Србији остварује се и путем пријаве која је поднета у иностранству, ако је то у складу са међународним уговорима. Тако поднета пријава има исто правно дејство као и национална пријава, осим ако одговарајућим међународним уговорима није другачије одређено.

Надлежни орган ближе прописује начин подношења пријаве за заштиту проналаска.

Јединство проналаска

Члан 78.

Једном пријавом, по правилу, може се тражити заштита само за један проналазак.

Једном пријавом за признање патента може се тражити признање патента за више проналазака само ако су ти проналасци међусобно повезани тако да остварују јединствену проналазачку замисао.

Садржина пријаве за заштиту проналаска

Члан 79.

Пријава за заштиту проналаска садржи:

- 1) захтев за признање права;
- 2) опис проналаска;
- 3) један или више патентних захтева за заштиту проналаска;
- 4) нацрт на који се позива опис и/или патентни захтеви ;
- 5) апстракт.

Захтев за признање права

Члан 80.

Захтев за признање права садржи изричито назначење да се тражи признање патента или малог патента, податке о подносиоцу пријаве, податке о проналазачу, односно напомену о изјави да проналазач не жели да буде наведен у пријави и назив проналаска који одражава техничку суштину проналаска и који не садржи комерцијалне називе.

Надлежни орган не проверава да ли подносилац пријаве има право на заштиту проналаска.

Ако подносилац пријаве није проналазач или није једини проналазач, дужан је да у пријави наведе имена свих проналазача и да поднесе изјаву о основу стицања права на подношење пријаве.

Ако проналазач не жели да његово име буде наведено у захтеву за признање права, као ни у другим исправама предвиђеним овим законом, подносилац пријаве је дужан да, достави надлежном органу писану изјаву проналазача о томе.

Проналазач може током поступка заштите, као и током целог рока трајања патента или малог патента повући своју изјаву да не жели да му име буде наведено у пријави, регистрима, као и у другим исправама предвиђеним овим законом.

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 1. овог члана, одређује прилоге који се подносе уз захтев за признање права и прописује њихову садржину.

Садржај који је забрањено наводити у пријави

Члан 81.

Пријава не сме да садржи:

- 1) наводе или слике противне закону или моралу;
- 2) наводе који омаловажавају производе или поступке било ког трећег лица или квалитет и значај пријаве или патента или малог патента тог лица, с тим да се поређење са стањем технике, само по себи, не сматра омаловажавањем;

- 3) наводе који очигледно нису значајни ни потребни.

Ако пријава садржи наводе из става 1. овог члана, надлежни орган ће их приликом објављивања изоставити.

Опис проналаска

Члан 82.

Проналазак мора бити описан потпуно и јасно, тако да га стручњак из одговарајуће области може извести.

Ако се проналазак односи на биолошки материјал и ако га није могуће извести на основу описа проналаска, сматраће се да опис проналаска испуњава услов из става 1. овог члана ако је узорак природно обновљивог биолошког материјала депонован у надлежној установи најкасније на датум подношења пријаве патента.

Надлежна установа из става 2. овог члана је установа која је одређена на основу Будимпештанског споразума о признању депозита микроорганизама ради поступка патентирања.

Опис проналаска садржи нарочито: назив проналаска, област технике на коју се проналазак односи, дефинисан технички проблем за чије се решење тражи заштита права, стање технике уколико се оно, према сазнањима подносиоца пријаве може сматрати корисним за разумевање проналаска, излагање суштине проналаска, кратак опис слика нацрта, ако их има и детаљан опис најмање једног од начина остваривања проналаска, уз навођење примера извођења и са позивом на нацрт, ако постоји.

Надлежни орган ближе прописује садржину и начин описа проналаска.

Патентни захтеви

Члан 83.

Патентним захтевима, који морају бити јасни, сажети и у потпуности подржани описом проналаска, одређује се предмет чија се заштита тражи.

Надлежни орган ближе прописује форму и садржину патентних захтева из става 1. овог члана.

Апстракт

Члан 84.

Апстракт је кратак садржај суштине проналаска, који служи искључиво за техничко информисање и не може послужити у било коју другу сврху, нарочито не за одређивање обима тражене заштите, нити код утврђивања новости проналаска применом члана 10. став 2. тачка 2) овог закона.

Надлежни орган је овлашћен да измени апстракт ако сматра да је то неопходно.

Надлежни орган ближе прописује садржину апстракта.

Нацрт

Члан 85.

Нацрт је скуп свих слика.

Надлежни орган ближе прописује карактеристике нацрта.

Садржина пријаве за заштиту проналаска потребна за признање датума подношења

Члан 86.

За признање датума подношења пријаве пријава поднета надлежном органу на тај датум мора да садржи:

- 1) назначење да се тражи признање права;
- 2) име и презиме или назив и адресу подносиоца пријаве;
- 3) опис проналаска и у случају да опис не испуњава прописане услове или позивање на претходно поднету пријаву.

Надлежни орган ближе прописује начин позивања на претходно поднету пријаву.

3. Посебне врсте пријава

Издвојена пријава

Члан 87.

Ако се једна пријава којој је признат датум подношења односи на више проналазака који нису међусобно повезани јединственом проналазачком замисли (првобитна пријава), подносилац пријаве може сам или на захтев надлежног органа да из те пријаве издвоји један или више проналазака и да за сваки од њих поднесе посебну пријаву (издвојена пријава).

Издвојена пријава се може поднети до окончања поступка испитивања првобитне пријаве.

Издвојена пријава може имати за предмет само оно што је садржано у првобитној пријави онаквој каква је поднета и тада задржава датум подношења првобитне пријаве и, ако има основа, ужива право првенства.

Такса за подношење пријаве и такса за израду извештаја о претраживању стања технике по предмету проналаска уплаћују се за сваку издвојену пријаву у року од месец дана од дана подношења пријаве, а доказ о извршеним уплатама доставља се надлежном органу.

Ако се доказ о уплатама таксе из става 4. овог члана не достави надлежном органу благовремено, надлежни орган ће пријаву одбацити закључком.

Допунска пријава патента

Члан 88.

Ако подносилац пријаве патента или носилац патента допуни или усаврши проналазак који је предмет основне пријаве или основног патента, за извршену допуну, или усавршавање, може поднети допунску пријаву која не задржава датум подношења основне пријаве.

Допунска пријава патента се може поднети на основну пријаву или на основни патент.

Одустанком од основне пријаве патента обуставља се поступак по допунској пријави. Ако се поступак по основној пријави обустави из било ког другог разлога, подносилац пријаве има право, да у року од три месеца од дана правноснажности одлуке о обустави поступка, поднесе надлежном органу захтев да допунска пријава постане основна.

На основу допунске пријаве, може се стећи допунски патент, с тим што он не може бити признат пре признања основног патента.

Ако основни патент престане да важи или решење о његовом признању буде поништено, носилац патента има право да у року од три месеца од датума престанка патента или правноснажности одговарајућег решења, поднесе надлежном органу захтев да допунски патент постане основни.

Ако постоји више допунских пријава или патената, само један од њих постаје основни, а остали се, као допунски, на захтев подносиоца пријаве или носиоца патента, који се подноси у року из става 5. овог члана, везују за основну пријаву или патент.

4. Право првенства

Услови за признање права првенства

Члан 89.

Лицу које је поднело уредну пријаву за било који облик заштите проналаска у некој држави чланици Париске уније за заштиту индустријске својине или држави чланици СТО или његовом правном следбенику, признаће се приликом подношења пријаве за заштиту истог проналаска у Републици Србији право првенства под условом да он то затражи од надлежног органа у року од 12 месеци од датума подношења прве уредне пријаве.

Уредном пријавом, у смислу става 1. овог члана, сматра се свака пријава којој је признат датум подношења према националном законодавству било које државе чланице Париске уније, државе чланице СТО или у складу са међународним уговорима закљученим између тих чланица, без обзира на каснију правну судбину те пријаве.

Каснија пријава која има исти предмет заштите као и првоподнета пријава у истој држави сматраће се првом пријавом за одређивање права првенства под условом да је на дан њеног подношења прва пријава повучена, да се од ње одустало или је одбачена, а да није била доступна јавности и није била основ неког права и ако раније није послужила као основ за признање права првенства.

У случају из става 3. овог члана на основу прве пријаве не може се више захтевати право првенства.

Захтев за признање права првенства

Члан 90.

Подносилац пријаве за заштиту проналаска који у Републици Србији намерава да користи право првенства раније пријаве дужан је да надлежном органу поднесе:

1) захтев за признање права првенства који садржи нарочито битне податке о првој пријави која је основ за признање права првенства (број и датум подношења пријаве, државу чланицу Париске уније или чланицу СТО у којој је или за коју је пријава поднета), најкасније до истека рока од два месеца од датума подношења пријаве у Републици Србији;

2) препис прве пријаве оверен од надлежног органа државе чланице Париске уније или чланице СТО у којој је или за коју је пријава поднета, најкасније до истека рока од три месеца од датума подношења пријаве за заштиту проналаска у Републици Србији или шеснаест месеци од најранијег датума захтеваних првенстава, зависно од тога који од наведених рокова раније истиче.

У случају када прва пријава није на српском језику и када је релевантна за одређивање патентбилности предметног проналаска надлежни орган ће позвати подносиоца пријаве да достави превод прве пријаве на српски језик у року од два месеца од дана пријема позива.

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 1. овог члана, као и прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову садржину.

Захтев за признање вишеструког права првенства

Члан 91.

Подносилац пријаве може, под условима из члана 89. овог закона, захтевати признање вишеструког права првенства на основу више раније поднетих пријава у једној или више држава чланица Париске уније, држава чланица СТО или међународној организацији којој је та пријава поднета.

Када се захтева вишеструко право првенства, рокови који према овом закону теку од датума првенства рачунају се од најранијег датума вишеструког првенства.

Захтев за обнову права првенства

Члан 92.

Ако је пријава за заштиту проналаска за коју се захтева право првенства из прве пријаве поднета датума који је каснији од датума на који истиче период првенства из члана 89. став 1. овог закона, подносилац пријаве може поднети захтев за обнову права првенства.

Захтев из става 1. овог члана може се поднети у року од два месеца од датума истицања периода првенства, а пре истека рока у коме су завршене све техничке припреме за објаву касније пријаве.

Надлежни орган ће решењем усвојити захтев за обнову права првенства, под условом да подносилац:

1) наведе оправдане разлоге и достави доказе због којих је пропуштен рок у коме се признаје право првенства упркос дужној пажњи коју су захтевале околности;

2) плати прописану таксу и достави надлежном органу доказ о плаћеној прописаној такси.

Захтев за обнову права првенства поднет након протеча рока из става 2. овог члана надлежни орган ће одбацити закључком.

Ако подносилац захтева за обнову права првенства не достави доказ о плаћеној прописаној такси из става 3. тачке 2) овог члана, надлежни орган ће га писаним путем позвати да достави наведени доказ у року који је наведен у том позиву.

Ако доказ о плаћеној прописаној такси не буде достављен у року из става 5. овог члана, надлежни орган ће захтев за обнову права првенства одбацити закључком.

Ако надлежни орган утврди да захтев за обнову права првенства треба одбити у целости или делимично, претходно ће обавестити подносиоца о разлозима за одбијање захтева за обнову права првенства и позваће га да се у року од два месеца од дана пријема позива изјасни о тим разлозима.

Ако се подносилац захтева не изјасни о разлозима за одбијање захтева за обнову права првенства у року из става 7. овог члана или се изјасни а надлежни орган и даље сматра да се право првенства не може обновити, надлежни орган ће решењем одбити захтев за обнову права првенства у целости или делимично.

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 1. овог члана, врсту прилога који се подносе уз захтев, као и њихову садржину.

Захтев за исправљање или допуну захтева за признање права првенства

Члан 93.

Подносилац пријаве за заштиту проналаска може поднети захтев за исправљање или допуну захтева за признање права првенства у року од 16 месеци од датума права првенства или, ако би исправљање или допуна проузроковала промену датума права првенства, у року од 16 месеци од тако промењеног датума првенства, с тим што је важећи онај рок од 16 месеци који истиче раније и то под условом да је такав захтев поднет у року од четири месеца од датума подношења пријаве за заштиту проналаска.

Уз захтев из става 1. овог члана подносилац захтева је дужан да плати прописану таксу и да достави надлежном органу доказ о плаћеној прописаној такси.

Захтев за исправљање или допуну захтева за признање права првенства поднет након истека рока из става 1. овог члана надлежни орган ће одбацити закључком.

Ако подносилац захтева за исправљање или допуну захтева за признање права првенства не достави доказ о плаћеној прописаној такси из става 2. овог члана, надлежни орган ће га писаним путем позвати да достави наведени доказ и одредити рок у коме је дужан да достави доказ.

Ако доказ о плаћеној прописаној такси не буде достављен у року из става 4. овог члана, надлежни орган ће захтев за исправљање или допуну захтева за признање права првенства одбацити закључком.

Надлежни орган претходно обавештава подносиоца о разлозима због којих захтев за исправљање или допуну захтева за признање права првенства намерава да одбије у целости или делимично и позива га да се у року од два месеца од дана пријема позива изјасни о тим разлозима.

Ако се подносилац захтева у року из става 6. овог члана не изјасни о разлозима за одбијање захтева за исправљање или допуну захтева за признање права првенства или се изјасни а надлежни орган и даље сматра да

се право првенства не може исправити или допунити, надлежни орган ће решењем одбити захтев за исправљање или допуну захтева за признање права првенства у целости или делимично.

Ако је ради исправке или допуне захтева за признање права првенства промењен датум права првенства које се захтева, рокови се рачунају од промењеног датума права првенства.

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева, услове и поступак из става 1. овог члана, као и прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову садржину.

Изузеци од подношења захтева за исправљање или допуну захтева за признање права првенства

Члан 94.

Захтев из члана 93. став 1. овог закона не може се поднети у следећим случајевима:

- 1) након што је подносилац пријаве за заштиту проналаска поднео захтев за ранију објаву пријаве патента, осим ако је такав захтев за објаву повучен пре завршетка техничких припрема за објаву пријаве;
- 2) ако је поднет захтев за испитивање по хитном поступку.

Карактеристике проналаска на које се односи захтев за признање права првенства

Члан 95.

Захтев за признање једног или вишеструког права првенства може се односити само на оне карактеристике проналаска које су описане у било ком делу пријаве, односно пријава чије се право првенства захтева.

Ако се одређене карактеристике проналаска за које се захтева првенство не налазе у патентним захтевима изнетим у ранијој пријави, услов за признавање права првенства је да се те карактеристике могу утврдити из свих саставних делова пријаве.

Дејство права првенства

Члан 96.

Дејство права првенства је у томе да се датум првенства сматра као датум подношења пријаве за заштиту проналаска у вези са применом члана 10. став 2. и члана 3. став 5. овог закона.

5. Поступак испитивања пријаве

Признање датума подношења пријаве

Члан 97.

По пријему пријаве, надлежни орган испитује да ли су испуњени услови из члана 86. овог закона за признање датума подношења пријаве.

Ако утврди да нису испуњени услови из члана 86. овог закона, надлежни орган ће позвати подносиоца пријаве да у року од два месеца од датума

пријема обавештења отклони уочене недостатке, уз упозорење о правним последицама пропуштања.

Ако подносилац пријаве отклони недостатке у року из става 2. овог члана, надлежни орган закључком признаје као датум подношења пријаве онај датум кад је подносилац пријаве отклонио уочене недостатке.

Ако пријава садржи позив на нацрт који није садржан у пријави, надлежни орган позива подносиоца пријаве да достави нацрт у року од два месеца. Ако подносилац достави нацрт у прописаном року, датумом подношења пријаве сматраће се датум пријема нацрта. Уколико нацрт не буде достављен, сматраће се да се подносилац на нацрт није ни позвао.

Пријава којој је признат датум подношења, уписује се у Регистар пријава патената или Регистар пријава малих патената.

Ако подносилац пријаве не отклони недостатке у року из става 2. овог члана, надлежни орган ће пријаву одбацити закључком, против кога се може изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Решење Владе по жалби је коначно и против њега се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема решења Владе.

Издавање Уверења о праву првенства

Члан 98.

На захтев подносиоца пријаве надлежни орган издаје уверење о праву првенства.

Захтев за издавање уверења о праву првенства садржи нарочито: податке о подносиоцу захтева, број пријаве за коју се захтева издавање уверења о праву првенства и доказ о уплати таксе за уверење.

Уверење о праву првенства садржи нарочито: податке о подносиоцу пријаве, број пријаве и потврда да су подаци у уверењу о праву првенства истоветни подацима у пријави.

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева из става 2. овог члана и садржину уверења о праву првенства из става 3. овог члана.

Формално испитивање пријаве

Члан 99.

После признања датума подношења пријаве, надлежни орган испитује да ли је:

- 1) плаћена такса за подношење пријаве и достављен доказ о уплати прописне таксе;
- 2) достављено уредно пуномоћје заступника или изјава о заједничком представнику, у одговарајућем случају;
- 3) у пријави назначен проналазач, односно да ли постоји његова изјава да не жели да буде наведен у пријави;
- 4) поднет уредан захтев за признање права првенства;
- 5) достављена изјава о основу стицања права на подношење пријаве;
- 6) ако је подносилац пријаве страно лице, пријава поднета у смислу члана 5. овог закона;

- 7) садржај пријаве у складу са чланом 79. овог закона;
- 8) задовољена форма списка у пријави;
- 9) нацрт сачињен у смислу члана 85. овог закона;
- 10) апстракт сачињен у смислу члана 84. овог закона;
- 11) испуњен услов из члана 81. овог закона.

Ако се испитивањем из става 1. овог члана утврди да пријава није састављена у складу с одредбом става 1. овог члана, надлежни орган, уз навођење разлога, позива подносиоца пријаве да у року који не може бити краћи од два месеца нити дужи од три месеца отклони недостатке.

На образложени захтев подносиоца пријаве, надлежни орган може продужити рок из става 2. овог члана за време које сматра оправданим, али не дуже од три месеца.

Ако подносилац пријаве не отклони недостатке из става 2. овог члана, надлежни орган ће пријаву одбацити закључком, против кога се може изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Решење Владе по жалби је коначно и против њега се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема решења Владе.

Надлежни орган ближе прописује форму списка у пријави из става 1. тачке 8) овог члана.

Извештај о претраживању

Члан 100.

Ако пријава патента испуњава услове из члана 99. став 1. овог закона, надлежни орган позива подносиоца пријаве патента да у року од месец дана од дана пријема позива поднесе захтев за израду извештаја о претраживању стања технике по предмету проналаска (у даљем тексту: извештај о претраживању) и да плати таксу за израду извештаја о претраживању.

Подносилац пријаве може поднети захтев за израду извештаја о претраживању и пре пријема позива из става 1. овог члана.

По пријему захтева за израду извештаја о претраживању и доказа о плаћеној такси надлежни орган ће на основу патентних захтева, а имајући у виду садржај описа и нацрта израдити извештај о претраживању и доставити га подносиоцу пријаве патента.

Ако надлежни орган утврди да пријава патента није у складу са овим законом тако да није могуће у погледу свих или неких предмета патентних захтева израдити потпун извештај о претраживању, то констатује у изјави или, уколико је то делимично изводљиво, израђује извештај о претраживању само за један део пријаве или делимични извештај.

Делимични извештај о претраживању се израђује и када пријава патента не испуњава услове јединства проналаска.

Изјава или делимични извештај из става 4. овог члана важе у даљем поступку као извештај о претраживању.

Надлежни орган ће уз објаву пријаве патента објавити и извештај о претраживању. Ако извештај о претраживању није могуће објавити у исто време кад и пријаву патента, биће накнадно објављен.

Ако подносилац пријаве у прописаном року не поднесе захтев и не достави доказ о плаћеној такси за израду извештаја о претраживању из става 1. овог члана, надлежни орган ће пријаву патента одбацити закључком.

Захтев из става 1. овог члана не може се повући.

Надлежни орган ближе прописује садржину захтева за израду извештаја о претраживању и садржину извештаја о претраживању.

Измене пријаве проналаска у току поступка

Члан 101.

Пријава којој је признат датум подношења не може бити накнадно измењена променом, односно проширењем предмета чија се заштита тражи.

Измене и допуне података садржаних у пријави које не проширују предмет пријаве могу се вршити до доношења решења по пријави патента.

Пре пријема извештаја о претраживању подносилац пријаве не може да мења опис, патентне захтеве и нацрт пријаве, а по пријему извештаја о претраживању, подносилац пријаве може сам да измени опис, патентне захтеве и нацрт.

Измењени патентни захтеви не могу да се односе на елементе пријаве за које није урађен извештај о претраживању и који нису у вези са проналаском или групом проналазака који чине јединствену проналазачку замисао, а за које је првобитно тражена заштита.

Објава пријаве патента

Члан 102.

Пријава патента се објављује што је пре могуће у службеном гласилу и то:

1) након истека рока од 18 месеци, рачунајући од датума подношења, а ако је затражено право првенства, рачунајући од датума тог првенства или

2) на захтев подносиоца пријаве, пријава патента може се објавити и раније, али не пре истека рока од три месеца од датума подношења.

Пријава патента се објављује истовремено када се издаје и патентни спис, уколико одлука о признању патента ступи на снагу пре истека рока наведеног у ставу 1. тачка 1) овог члана.

Надлежни орган ближе прописује садржину објаве пријаве патента.

Захтев за суштинско испитивање пријаве патента

Члан 103.

Захтев за суштинско испитивање пријаве патента подносилац пријаве може поднети најкасније у року од шест месеци од дана достављања извештаја о претраживању.

У случају пропуштања рока из става 1. овог члана, подносилац пријаве може поднети захтев за суштинско испитивање пријаве патента у накнадном року од 30 дана од дана пријема обавештења о протеклу рока.

Сматра се да је захтев из става 1. овог члана поднет када је плаћена такса за суштинско испитивање и достављен доказ о извршеној уплати.

Захтев из става 1. овог члана не може се повући.

Ако подносилац пријаве у прописаном року не поднесе захтев из става 1. овог члана, надлежни орган ће пријаву патента одбацити закључком.

Суштинско испитивање

Члан 104.

У поступку суштинског испитивања пријаве патента, надлежни орган испитује да ли је предмет заштите:

- 1) проналазак у смислу чл. 7. и 8. овог закона;
- 2) проналазак који се у смислу члана 9. овог закона не може заштитити патентом;
- 3) проналазак у складу са чланом 78. овог закона о јединству проналаска;
- 4) описан јасно и потпуно, у смислу чл. 82. овог закона, као и да ли испуњава прописане услове у смислу чл. 83. и 85. овог закона;
- 5) техничко решење одређеног проблема, да ли је нов, у смислу чл. 10. и 11. овог закона, да ли има инвентивни ниво у смислу члана 12. овог закона и да ли је индустријски применљив у смислу члана 13. овог закона;
- 6) у складу са овим законом у погледу права првенства.

Суштинско испитивање пријаве патента спроводи се у границама постављених патентних захтева.

У поступку суштинског испитивања не испитује се корисност проналаска.

Подносилац пријаве, који је за исти проналазак поднео пријаву и у другој држави, може надлежном органу доставити превод саопштења добијених у тој држави.

Ако надлежни орган утврди да предмет пријаве не испуњава услове из става 1. овог члана, обавештава подносиоца пријаве о резултатима испитивања и позива га, онолико пута колико је то неопходно, да отклони констатоване недостатке у року који не може бити краћи од два месеца нити дужи од три месеца.

Обавештење о резултатима испитивања из става 5. овог члана нарочито садржи образложење које обухвата све разлоге због којих се патент не може признати.

Након пријема првог резултата испитивања из става 5. овог члана подносилац пријаве може само једном да измени опис, патентне захтеве и нацрт, уколико се измена подноси истовремено са одговором подносиоца пријаве на резултат испитивања. Све даље измене се могу вршити само уз сагласност надлежног органа.

На образложени захтев подносиоца пријаве, надлежни орган ће продужити рок из става 5. овог члана за време које сматра оправданим, али не дуже од три месеца.

Испитивање по хитном поступку

Члан 105.

Пријава патента се може решавати по хитном поступку у случају судског спора или покренутог инспекцијског надзора или царинског поступка, на захтев суда или надлежног органа тржишне инспекције или царинског органа.

У случају судског спора због повреде права из објављене пријаве подносилац пријаве може поднети захтев за решавање пријаве патента по хитном поступку уз који доставља:

1) захтев за суштинско испитивање пријаве патента са доказом о уплаћеној такси за суштинско испитивање, ако захтев није раније поднет и

2) доказ да је судски поступак због повреде права из објављене пријаве прекинут до правноснажности одлуке надлежног органа по пријави.

Примедбе трећих лица

Члан 106.

У поступку пред надлежним органом, после објаве пријаве патента, свако треће лице може да достави надлежном органу своје примедбе у погледу патентбилности проналаска на који се односи пријава.

Лице из става 1. овог члана, је дужно да своје примедбе достави у писаној форми и да образложи разлоге због којих сматра да се патент не може признати, а надлежни орган може да узме у обзир све дате примедбе.

Лице из става 1. овог члана неће се сматрати странком у поступку.

Решење о признању патента

Члан 107.

Ако надлежни орган, на основу спроведеног поступка суштинског испитивања пријаве патента, утврди да су испуњени сви услови за признање патента предвиђени овим законом, доставиће подносиоцу пријаве предлог коначног текста патентних захтева који намерава да усвоји, са којим подносилац пријаве треба да се сагласи у року од 30 дана.

Ако подносилац пријаве у року из става 1. овог члана не достави писану изјаву да је сагласан са текстом и бројем патентних захтева, надлежни орган доноси решење о признању патента према коначном тексту патентних захтева који је достављен на сагласност.

Ако подносилац пријаве изјави да није сагласан са текстом патентних захтева из става 1. овог члана, дужан је да наведе разлоге због којих тај текст не прихвата и да достави текст измењених патентних захтева.

Ако надлежни орган прихвати разлоге или текст измењених патентних захтева из става 3. овог члана, доноси решење о признању патента, а ако их не прихвати, о томе ће, уз навођење разлога, обавестити подносиоца пријаве и донети решење о признању патента према коначном тексту патентних захтева који је достављен на сагласност.

Решење о признању патента надлежни орган доноси под условом да су достављени докази о извршеним уплатама таксе за исправу о признатом праву, трошкова објаве података о признатом праву и трошкова штампања патентног списка.

Уколико подносилац пријаве не плати таксе и трошкове из става 5. овог члана у року који је за то одређен и не достави надлежном органу доказе о извршеним уплатама, надлежни орган ће пријаву одбацити закључком.

Решење о одбијању захтева за признање патента

Члан 108.

Ако на основу спроведеног поступка суштинског испитивања у складу са чланом 104. овог закона надлежни орган утврди да нису испуњени сви прописани услови за признање патента или да уочени недостаци нису отклоњени, донеће решење о одбијању захтева за признање патента.

Упис признатог права

Члан 109.

Прописани подаци о признатом праву уписују се у одговарајући регистар.

Исправа о признатом праву

Члан 110.

По извршеном упису прописаних података о признатом праву из члана 109. овог закона у одговарајући регистар, носиоцу патента или малог патента се издаје исправа о признатом праву, која нарочито садржи: регистарски број патента или малог патента; податке о носиоцу патента или малог патента; податке о проналазачу; назив проналаска и датум издавања исправе.

За издавање исправе о признатом праву плаћа се прописана такса.

Надлежни орган ближе прописује садржину исправе о признатом праву из става 1. овог члана.

Објава признатог права

Члан 111.

Признато право уписано у одговарајући регистар објављује се у службеном гласилу.

Решење о признању патента или малог патента има правно дејство од датума објаве признатог права.

У службеном гласилу објављују се нарочито следећи подаци: регистарски број патента или малог патента, датум подношења пријаве; датум објављивања пријаве патента; подаци о носиоцу права; подаци о проналазачу и назив проналаска.

За објаву признатог права се плаћају прописани трошкови.

Надлежни орган ближе прописује податке из става 3. овог члана који се објављују у службеном гласилу.

Патентни спис

Члан 112.

Носиоцу права се после објаве признатог права у службеном гласилу, издаје патентни спис који нарочито садржи; регистарски број патента или малог

патента; датум објаве података о признатом праву; податке о носиоцу права; податке о проналазачу и назив проналаска.

За штампање патентног списка плаћају се прописани трошкови

Надлежни орган ближе прописује садржину патентног списка из става 1. овог члана.

XI. СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ

Стављање у промет лека за људе или животиње и производа за заштиту биља

Члан 113.

Сваки производ заштићен патентом на територији Републике Србије чије стављање у промет као лека за људе или животиње или као средства за заштиту биља подлеже обавези добијања дозволе од стране органа надлежног за стављање у промет производа на територији Републике Србије, може, под условима предвиђеним овим законом, да буде предмет заштите сертификатом.

У смислу заштите сертификатом производ је активни састојак или мешавина активних састојака лека или активна супстанца из члана 2. став 1. тачка 27) овог закона или мешавина активних супстанци средстава за заштиту биља.

Предмет и правно дејство заштите

Члан 114.

У оквиру заштите признате основним патентом, заштита призната сертификатом односи се само на производ обухваћен дозволом за стављање у промет лека за људе или животиње или средства за заштиту биља (у даљем тексту: дозвола) и на сваку примену лека за људе или животиње или средства за заштиту биља за које је дозвола издата пре истека рока трајања сертификата.

У складу са одредбом става 1. овог члана сертификат даје иста права као и основни патент и подлеже истим ограничењима и истим обавезама.

Субјекти заштите

Члан 115.

Сертификат се признаје носиоцу основног патента или његовом правном следбенику.

Носиоцу више од једног патента за исти производ може се признати само један сертификат за тај производ. Када се два или више захтева за признање сертификата односе на исти производ и потичу од два или више носилаца различитих патената, по један сертификат признаје се сваком од тих носилаца.

Услови за признање сертификата

Члан 116.

Сертификат се признаје на основу поднетог захтева, ако су на дан његовог подношења испуњени следећи услови:

- 1) да је основни патент којим је производ заштићен на снази;
- 2) да је у складу са посебним прописима издата важећа дозвола за стављање у промет лека за људе или животиње или средства за заштиту биља и да је на снази;
- 3) да производ већ није био предмет заштите сертификатом;
- 4) да је дозвола из тачке 2) овог члана прва дозвола за стављање у промет лека за људе или животиње или средства за заштиту биља;
- 5) да је прва дозвола издата после 1. јануара 2005. године.

Рок за подношење захтева за признање сертификата

Члан 117.

Захтев за признање сертификата подноси се надлежном органу у року од шест месеци од датума издавања дозволе из члана 116. тачка 2) овог закона.

Ако је дозвола из става 1. овог члана издата пре признања основног патента, захтев за признање сертификата се подноси у року од шест месеци од датума објаве података о признању патента из члана 111. овог закона.

Захтев за признање сертификата

Члан 118.

Захтев за признање сертификата нарочито садржи:

- 1) податке о подносиоцу захтева: име, презиме и адреса ако је у питању физичко лице или назив и седиште ако је у питању правно лице;
- 2) податке о заступнику, уколико је именован;
- 3) број признатог основног патента и назив проналаска;
- 4) број и датум прве дозволе за стављање производа у промет или уколико то није прва дозвола за стављање у промет број и датум те дозволе.

Уз захтев за признање сертификата подноси се:

- 1) дозвола за стављање производа у промет издата од стране органа надлежног за стављање у промет производа на територији Републике Србије;
- 2) доказ о уплаћеној прописаној такси.

Ако дозвола из става 2. тачка 1) овог члана није прва дозвола за стављање производа у промет, уз захтев за признање сертификата подносе се докази који садрже податке на основу којих се може утврдити врста производа и начин вођења поступка, као и копија обавештења о објави података о дозволи.

Подаци о захтеву за признање сертификата уписују се у Регистар патената надлежног органа и објављују у службеном гласилу у року од шест месеци од датума подношења захтева.

Надлежни орган ближе прописује податке о захтеву за признање сертификата који се уписују у Регистар патената и објављују.

Поступак по захтеву за признање сертификата

Члан 119.

У поступку одлучивања о захтеву за признање сертификата надлежни орган утврђује следеће:

- 1) да ли је захтев поднет у року прописаном чланом 117. овог закона;
- 2) да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све податке и прилоге прописане чланом 118. став 1, 2. и 3. овог закона;
- 3) да ли је основни патент био важећи у време подношења захтева за признање сертификата.

Ако захтев за признање сертификата не испуњава све услове из става 1. овог члана, надлежни орган ће позвати подносиоца захтева да у року од 30 дана од дана пријема позива отклони недостатке наведене у позиву.

Ако подносилац захтева у прописаном року не отклони недостатке наведене у позиву надлежни орган ће захтев за признање сертификата закључком одбацити.

Ако захтев за признање сертификата испуњава услове из става 1. овог члана надлежни орган утврђује следеће:

- 1) да ли су на дан подношења захтева испуњени сви услови за признање сертификата прописани чланом 116. овог закона;
- 2) да ли је производ за који се тражи сертификат заштићен признатим патентом;
- 3) да ли је дозвола за стављање производа у промет издата на прописан начин.

Ако надлежни орган утврди да су испуњени сви услови прописани ставом 4. овог члана донеће решење о признању сертификата којим се одређује трајање сертификата.

Ако надлежни орган утврди да нису испуњени сви услови из става 4. овог члана решењем ће одбити захтев за признање сертификата.

Решење о признању сертификата

Члан 120.

Решење о признању сертификата садржи следеће податке:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева;
- 2) број основног патента;
- 3) назив проналаска;
- 4) број и датум дозволе за стављање производа у промет и назив производа наведеног у дозволи;
- 5) број и датум прве дозволе за стављање производа у промет, када је то према одредбама члана 118. став 1. тачка 4) овог закона потребно;
- 6) време трајања сертификата.

Објава

Члан 121.

Надлежни орган у службеном гласилу објављује податке о признатом сертификату, о одбијању захтева за признање сертификата, као и о престанку важења сертификата.

Надлежни орган ближе прописује садржину података из става 1. овог члана.

Упис у регистар

Члан 122.

Подаци који се односе на поступак за признање сертификата, као и време трајања заштите по признатом сертификату уписују се у Регистар патената надлежног органа.

Надлежни орган ближе прописује податке из става 1. овог члана који се уписују у Регистар.

Трајање заштите

Члан 123.

Сертификат почиње да важи одмах након истека законског рока трајања основног патента. Заштита по признатом сертификату траје временски период који је једнак временском периоду који протекне од датума подношења пријаве основног патента до дана издавања прве дозволе за стављање у промет производа, умањен за пет година.

Трајање сертификата из става 1. овог члана не може да буде дуже од пет година од дана почетка његовог важења.

Одржавање важења сертификата

Члан 124.

За одржавање важења сертификата плаћа се прописана годишња такса, која доспева за плаћање на почетку сваке године важења сертификата.

Престанак важења сертификата

Члан 125.

Сертификат престаје да важи:

- 1) истеком временског периода из члана 123. овог закона;
- 2) ако се носилац одрекне сертификата, сертификат престаје да важи наредног дана од дана достављања надлежном органу писане изјаве о одрицању;
- 3) ако годишња такса из члана 124. овог закона није благовремено плаћена и није достављен доказ о извршеној уплати ;
- 4) ако производ за који је признат сертификат више не може бити у промету због престанка важења дозволе из било ког разлога.

Надлежни орган одлучује о престанку сертификата на сопствену иницијативу или на захтев сваког лица.

Сходна примена одредаба поступка за стицање и престанак права

Члан 126.

На поступак у вези са признањем и престанком сертификата сходно се примењују одредбе овог закона о поступку за стицање и престанак права, ако овим законом није друкчије одређено.

Оглашавање ништавим решења о признању сертификата о додатној заштити

Члан 127.

Решење о признању сертификата о додатној заштити огласиће се ништавим:

- 1) ако је признат противно условима прописаним овим законом;
- 2) ако је патент који обухвата предмет заштите сертификата престао да важи у смислу чл. 41, 42. и 43. овог закона;
- 3) ако је патент који обухвата предмет заштите сертификата оглашен ништавим у потпуности или делимично, због чега производ за који је сертификат издат више није обухваћен патентним захтевима или ако након престанка патента постоје разлози који би такав поништај оправдали.

На оглашавање ништавим сертификата о додатној заштити сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на поступак по предлогу за оглашавање ништавим решења о признању патента.

XII. ОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ

1. Оглашавање ништавим решења о признању права

Разлози за оглашавање ништавим

Члан 128.

Надлежни орган може у свако доба огласити ништавим решење о признању патента или малог патента делимично или у целини, на предлог сваког лица ако утврди да:

- 1) предмет заштите није проналазак у смислу чл. 7. и 8. овог закона;
- 2) проналазак припада категорији проналазака који су изузети из заштите у смислу члана 9. овог закона;
- 3) проналазак на дан подношења пријаве патента или на дан признатог права првенства, није био нов у смислу чл. 10. и 11. овог закона или није имао инвентивни ниво у смислу члана 12. овог закона или проналазак није индустријски примењив у смислу члана 13. овог закона;
- 4) проналазак није описан потпуно и јасно у смислу члана 82. овог закона;
- 5) је признат шири обим права од обима који је могао бити подржан пријавом проналаска на дан подношења пријаве или на дан од ког је признато право првенства пријаве или ако је право признато за издвојену пријаву чији је садржај шири од садржаја првобитне пријаве, како је поднета.

Предлог за оглашавање ништавим решења о признању права

Члан 129.

Поступак за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента покреће се подношењем писаног предлога надлежном органу.

Предлог из става 1. овог члана садржи нарочито: податке о подносиоцу предлога; податке о носиоцу права; назначење да се тражи оглашавање решења ништавим; број решења и регистарски број патента или малог патента; разлоге због којих се предлаже оглашавање ништавим и одговарајуће доказе, као и доказ о уплати прописане таксе.

Поступак по поднетом предлогу за оглашавање ништавим решења о признању права

Члан 130.

Предлог за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента је уредан ако садржи податке из члана 129. овог закона.

Ако предлог за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента није уредан, надлежни орган ће писаним путем уз навођење разлога позвати подносиоца предлога да га уреди у року од 30 дана од дана пријема позива.

На образложени захтев подносиоца предлога, уз који се доставља доказ о уплати прописане таксе, надлежни орган ће продужити рок из става 2. овог члана за време које сматра примереним.

Ако подносилац предлога у остављеном року не поступи по позиву, надлежни орган ће предлог за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента закључком одбацити.

Надлежни орган ће уредан предлог с приложеним доказима доставити носиоцу права и позвати га да у року од 30 дана од дана пријема позива достави свој одговор.

У току поступка за оглашавање ништавим решења о признању права, надлежни орган позива странке, онолико пута колико је потребно, да у року из става 5. овог члана доставе своје примедбе на поднеске друге стране.

У току поступка за оглашавање ништавим решења о признању права, надлежни орган одржава усмену расправу ако оцени да је њено одржавање нужно за утврђивање чињеница битних за доношење одлуке по предлогу.

Ако надлежни орган, на основу спроведеног поступка за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента утврди да су разлози за оглашавање ништавим из члана 128. овог закона испуњени и да патент или мали патент не може да остане на снази ни у измењеном облику, доноси решење којим оглашава ништавим решење о признању патента или малог патента у целини.

Ако надлежни орган, на основу спроведеног поступка за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента утврди да разлози за оглашавање ништавим из члана 128. овог закона нису испуњени доноси решење којим се предлог за оглашавање ништавим патента или малог патента одбија.

Ако надлежни орган утврди да има основа да патент или мали патент остане на снази у измењеном облику може позвати носиоца права да у року из

става 5. овог члана достави патентне захтеве у измењеном облику. Уколико носилац права достави патентне захтеве у измењеном облику надлежни орган ће их доставити подносиоцу предлога.

Уколико носилац права не достави патентне захтеве у измењеном облику надлежни орган ће обавестити странке у поступку о тексту патентних захтева са којим намерава да одржи патент или мали патент у важности у измењеном облику и позиваће их да поднесу образложене примедбе у року од 30 дана од пријема обавештења.

Ако су странке сагласне са текстом патентних захтева којим надлежни орган намерава да одржи патент или мали патент у важности у измењеном облику или нису доставиле образложене примедбе у року из става 11. овог члана, надлежни орган доноси решење о делимичном оглашавању ништавим патента или малог патента, којим се патент или мали патент одржава у важности у измењеном облику, према тексту патентних захтева који је достављен странкама на сагласност.

Ако носилац права изјави да није сагласан са текстом патентних захтева из става 11. овог члана, дужан је да наведе разлоге због којих исти не прихвата и да надлежном органу достави текст патентних захтева у измењеном облику.

Ако надлежни орган прихвати текст патентних захтева у измењеном облику, доноси решење о делимичном оглашавању ништавим патента или малог патента, којим се патент или мали патент одржава у важности у измењеном облику, према тексту патентних захтева које је доставио носилац права.

Ако надлежни орган не прихвати текст патентних захтева у измењеном облику, доноси решење о делимичном оглашавању ништавим патента или малог патента, којим се патент или мали патент одржава у важности у измењеном облику, према тексту патентних захтева који је достављен странкама на сагласност.

Решење о делимичном оглашавању ништавим патента или малог патента из става 12, 14. и 15. овог члана, надлежни орган доноси под условом да су плаћени прописани трошкови објаве прописаних података из решења о делимичном оглашавању ништавим патента или малог патента и трошкови штампања патентног списка у измењеном облику.

Уколико носилац права не плати трошкове из става 16. овог члана у остављеном року од пријема позива за плаћање трошкова и не достави, у истом року, надлежном органу доказе о извршеним уплатама, патент или мали патент се оглашава ништавим у целини, о чему надлежни орган доноси решење које је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Решење о оглашавању ништавим патента или малог патента у целини или делимично нема дејство на судске одлуке у вези са утврђивањем повреде права које су у моменту доношења тог решења биле правноснажне, као и на закључене уговоре о преносу права, односно о уступању лиценце, ако су и у мери у којој су ти уговори извршени, под условом да је тужилац, односно носилац патента или малог патента био савестан.

Објава и издавање патентног списка у измењеном облику

Члан 131.

Надлежни орган ће у року од три месеца од дана правноснажности одлуке о поништају објавити податке о поништеном праву у службеном гласилу.

Ако је патент или мали патент одржан у важности као измењен, у складу са одредбама члана 130. овог закона, надлежни орган објављује нови патентни спис, што је пре могуће, после објављивања одлуке донете у поступку оглашавања ништавим.

Одредбе члана 112. овог закона се примењују на одговарајући начин на објаву новог патентног списка патента или малог патента који је одржан у важности у измењеном облику.

Надлежни орган ближе прописује садржину података из става 1. овог члана.

XIII. ГРАЂАНСКО-ПРАВНА ЗАШТИТА ПРАВА

1. Тужба због повреде права

Право на тужбу

Члан 132.

Носилац права или стицалац искључиве лиценце имају право на тужбу против сваког лица које повреди њихово право неовлашћеним предузимањем било које радње из чл. 14. и 15. овог закона.

Подносилац пријаве или стицалац искључиве лиценце на пријави има право на тужбу након објаве пријаве патента.

Ако су више лица носиоци права или носиоци права из објављене пријаве патента на истом проналаску сваки од њих је овлашћен да у своје име и за свој рачун захтева грађанско-правну заштиту.

Тужбени захтеви

Члан 133.

Тужбом се може захтевати:

- 1) утврђење постојања повреде права;
- 2) забрана радњи којима се повређује право;
- 3) накнада штете због повреде права;
- 4) објављивање пресуде о трошку туженог;
- 5) одузимање или уништење, без било какве накнаде, производа који су настали или стечени повредом права;
- 6) одузимање или уништење, без било какве накнаде, материјала и предмета (прибор, алат) који су претежно употребљени у стварању производа којима се повређује право;
- 7) давање података о трећим лицима која су учествовала у повреди права.

Уколико је повреда права учињена намерно или крајњом непажњом, тужилац може, уместо накнаде штете из става 1. тачка 3) овог члана, да захтева накнаду до троструког износа уобичајене лиценцне накнаде за коришћење проналаска.

Суд ће, у границама тужбеног захтева из става 1. тачка 4) овог члана, одлучити у којем ће средству јавног саопштавања бити објављена пресуда. Ако суд одлучи да се објави само део пресуде одредиће, у границама тужбеног

захтева, да се објави изрека и према потреби онај део пресуде из којег је видљиво о каквој се повреди ради и ко је извршио повреду.

При разматрању захтева из става 1. тач. 5) и 6) овог члана, суд узима у обзир сразмеру између озбиљности повреде и тражених мера, као и интерес трећих лица.

Подносилац пријаве има право на накнаду штете од датума објаве.

На питања у вези са накнадом штете нанете повредом права, која нису уређена овим законом, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређују облигациони односи.

Привремене мере

Члан 134.

На захтев лица које учини вероватним да је његово право из објављене пријаве или признато право повређено или да ће бити повређено, суд може, до правноснажности пресуде, одредити привремену меру:

- 1) одузимања или искључења из промета производа насталих или стечених повредом права;
- 2) одузимања или искључења из промета предмета (прибор, алат) претежно употребљених у стварању производа којима се повређује право;
- 3) забране настављања започетих радњи којима се повређује право.

Предлог за одређивање привремене мере може се поднети и пре подношења тужбе, под условом да се тужба поднесе у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању привремене мере.

Ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете или ако је очигледно да постоји опасност од уништења доказа, суд може одредити привремену меру без претходног изјашњења туженог, с тим да тужени о томе мора бити обавештен без одлагања, а најдоцније у року од пет дана од дана спровођења привремене мере.

Суд може наложити подносиоцу предлога да достави додатне доказе о извршеној повреди права или о постојању очигледне опасности да ће право бити повређено.

Жалба против решења којим је суд одредио привремену меру из става 1. овог члана не одлаже извршење решења.

На питања у вези са одређивањем привремених мера, која нису уређена овим законом, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује извршни поступак.

Средства обезбеђења

Члан 135.

На захтев лица против кога је покренут поступак због повреде права или поступак за одређивање привремене мере, суд може одредити да тужилац или лице које је поднело предлог за одређивање привремене мере положи одговарајући новчани износ као средство обезбеђења за случај неоснованости захтева.

Обезбеђење доказа

Члан 136.

На предлог лица које учини вероватним да је његово право из објављене пријаве или признато право повређено или да ће бити повређено, суд може одредити обезбеђење доказа.

Обезбеђењем доказа у смислу става 1. овог члана сматра се преглед просторија, књига, докумената, база података, као и заплена ствари и испитивање сведока и вештака.

Суд може одредити обезбеђење доказа и без претходног обавештења или саслушања лица од којег се докази прикупљају ако предлагач учини вероватним да прети опасност да ће докази бити уништени или опасност од настанка ненадокнадиве штете.

Ако је обезбеђење доказа одређено на начин прописан ставом 3. овог члана лицу од кога се докази прикупљају, судско решење о обезбеђењу доказа биће уручено у тренутку прикупљања доказа, а одсутном лицу, чим то постане могуће.

Обезбеђење доказа може се тражити и пре подношења тужбе, под условом да се тужба поднесе у року од 30 дана од дана доношења решења којим се одређује обезбеђење доказа.

На питања у вези са обезбеђењем доказа, која нису уређена овим законом, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује парнични поступак.

Рок за подношење тужбе

Члан 137.

Тужба због повреде права може се поднети у року од три године од дана сазнања за повреду и учиниоца, али не после истека рока од пет година од дана учињене повреде или од дана последње учињене повреде када се повреда врши континуирано.

Поступак по тужби из става 1. овог члана је хитан.

Терет доказивања

Члан 138.

Ако је предмет повреде права поступак за добијање новог производа, сматраће се да је сваки идентичан производ добијен заштићеним поступком, док се не докаже супротно.

Терет доказивања пада на туженог који такав производ производи, при чему се у обзир узима легитимни интерес туженог да заштити своје производне и пословне тајне.

Обавеза пружања информације

Члан 139.

Суд може, узимајући у обзир озбиљност повреде, наложити лицу које је извршило повреду права да пружи информације о пореклу и дистрибутивној мрежи роба или услуга којима се повређује право из објављене пријаве или признато право.

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

1) код кога је пронађена роба која се налази у промету, а којом се повређује право из објављене пријаве или признато право;

2) које пружа услуге у промету, а којима се повређује право из објављене пријаве или признато право;

3) за које је утврђено да на комерцијалном нивоу пружа услуге које се користе у активностима које повређују право из објављене пријаве или признато право;

4) које је лице из тач. 1), 2) или 3) овог става навело као лице укључено у производњу или дистрибуцију роба или пружању услуга којима се повређује право из објављене пријаве или признато право.

Под информацијама из става 1. овог члана сматрају се нарочито:

1) подаци о произвођачима, дистрибутерима, добављачима и другим лицима која су претходно била укључена у производњу или дистрибуцију робе или пружању услуга, као и продавцима којима је роба намењена и

2) подаци о количинама произведене, испоручене или наручене робе или услуга, као и ценама оствареним за такву робу или услуге.

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

2. Тужба за утврђивање права на заштиту

Члан 140.

Проналазач, његов правни следбеник или послодавац има право да тужбом захтева од суда да утврди да има право на заштиту одређеног проналаска, уместо лица или заједно са лицем које је пријавило тај проналазак.

Ако је решењем надлежног органа признато право, проналазач, његов правни следбеник или послодавац из става 1. овог члана може тужбом од суда тражити да утврди да је он носилац права уместо лица или заједно са лицем које је уписано као носилац права.

Тужба из става 1. овог члана може се поднети до доношења решења о признању права, а тужба из става 2. овог члана до истека рока трајања права.

Поступци из става 1. и 2. овог члана су хитни.

Правноснажну пресуду којом је усвојен тужбени захтев из ст. 1. и 2. овог члана суд доставља надлежном органу, ради уписа промене подносиоца пријаве или носиоца права у одговарајући регистар.

3. Тужба за заштиту права послодавца или запосленог

Члан 141.

Послодавац или запослени који према одредбама овог закона има право на заштиту или на економско искоришћавање проналаска из радног односа може тужбом захтевати од суда утврђивање и заштиту својих права.

Тужба из става 1. овог члана за утврђивање права запосленог или послодавца може се поднети у року од две године од дана објаве пријаве за

признање патента, али не по истеку две године од дана престанка радног односа током кога је проналазак створен.

Правноснажну пресуду којом је усвојен тужбени захтев из става 1. овог члана суд доставља надлежном органу, ради уписа промене носиоца права у одговарајући регистар.

4. Тужба за утврђивање својства проналазача

Члан 142.

Ако је у пријави патента или малог патента или у некој другој исправи предвиђеној овим законом наведено неко друго лице као проналазач, проналазач има право на подношење тужбе надлежном суду ради утврђивања његовог својства проналазача и налагања уписа његовог имена у пријаву патента или малог патента, као и у одговарајуће исправе и регистре, у складу са одредбама овог закона.

Рок у коме се може поднети тужба из става 1. овог члана није ограничен.

У случају смрти проналазача, право на тужбу из става 1. овог члана имају његови наследници.

5. Прекид парничног поступка

Члан 143.

Суд ће прекинути поступак по тужби због повреде права из објављене пријаве до правноснажности одлуке надлежног органа по пријави.

Ако је пред надлежним органом покренут поступак из члана 128. овог закона, суд ће прекинути поступак по тужби из члана 132. став 1, члана 133, члана 140. став 2. и члана 142. овог закона до правноснажности одлуке надлежног органа.

6. Ревизија

Члан 144.

Ревизија је увек дозвољена против правноснажних пресуда донетих у другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу проналазака.

XIV. ЕВРОПСКА ПРИЈАВА И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТ

Дејство европске пријаве и европског патента у Републици Србији

Члан 145.

Европска пријава патента и европски патент, под условима одређеним овим законом, имају исто правно дејство и третираће се под истим условима као и национална пријава патента и национални патент.

Подношење европске пријаве патента

Члан 146.

Европска пријава патента може бити поднета:

- 1) Европском заводу за патенте;

2) надлежном органу.

Надлежни орган прослеђује европску пријаву патента Европском заводу за патенте у року од:

1) шест недеља од дана подношења, ако предмет пријаве очигледно не подлеже поверљивости на основу овог закона;

2) четири месеца од дана подношења или, ако се тражи право првенства, 14 месеци од датума првенства, ако пријава захтева даље испитивање у погледу поверљивости.

Европска пријава патента поднета надлежном органу има исто дејство као да је истог датума поднета Европском заводу за патенте, под условом да је надлежни орган у складу са одредбама става 2. овог члана европску пријаву благовремено проследио Европском заводу за патенте.

Европска издвојена пријава патента и нова европска пријава патента из члана 61. став 1. тачка б) Конвенције о европском патенту подносе се непосредно Европском заводу за патенте.

Ако надлежни орган процени да се ради о проналаску од значаја за одбрану и безбедност Републике Србије, европску пријаву патента неће проследити Европском заводу за патенте у складу са одредбом из става 2. овог члана, него ће поступити у складу са одредбама овог закона које се односе на проналаске од значаја за одбрану и безбедност Републике Србије, о чему ће обавестити подносиоца пријаве.

Европска пријава патента која се поднесе надлежном органу у складу са одредбама овог члана, мора бити поднета на једном од службених језика из члана 14. став 1. Конвенције о европском патенту или ако је поднета на неком другом језику у складу са чланом 14. став 2. Конвенције о европском патенту, мора бити преведена на један од службених језика и поднета у року од два месеца од подношења европске пријаве патента.

Таксе и накнаде трошкова за европске пријаве патента

Члан 147.

Европском заводу за патенте плаћају се таксе и трошкови у вези са европским пријавама патената у складу са одредбама Конвенције о европском патенту и прописима за њено спровођење.

Право првенства и привремена права код европских пријава патената

Члан 148.

Европска пријава патента, којој је признат датум подношења и у којој је назначена Република Србија, истоветна је уредној националној пријави патента, са правом првенства затраженим за европску пријаву патента, ако је то право затражено, без обзира на исход поступка по пријави.

Објављена европска пријава патента обезбеђује подносиоцу пријаве једнака привремена права прописана овим законом, као и објављена национална пријава патента, од датума кад подносилац пријаве достави превод патентних захтева објављене европске пријаве патента на српски језик, лицу које користи тај проналазак у Републици Србији.

Сматра се да европска пријава патента од почетка није имала дејства из става 2. овог члана, ако је повучена, ако се сматра повученом, ако је коначно

одбијена или ако је назнака Републике Србије повучена или се сматра повученом.

Дејство европског патента и поступак за упис европског патента у Регистар патената

Члан 149.

Европски патент у коме је назначена Република Србија, под условима из ст. 2. до 6. овог члана, од датума када је од стране Европског завода за патенте објављен податак о признању европског патента, обезбеђује једнака права као и национални патент у складу са овим законом.

У року од три месеца од датума објаве података о признању европског патента, носилац патента доставља надлежном органу:

- 1) захтев за упис европског патента у Регистар патената;
- 2) патентни спис како је објављен у службеном гласилу Европског завода за патенте преведен на српски језик;
- 3) доказ о плаћеним трошковима објаве.

Ако као резултат поступка по приговору изјављеном Европском заводу за патенте, европски патент остане на снази са измењеним патентним захтевима или као резултат захтева за ограничење из члана 105а Конвенције о европском патенту, европски патент буде ограничен изменом патентних захтева, носилац патента мора, у року од три месеца од датума објаве у службеном гласилу Европског завода за патенте података о одлуци да европски патент са изменама остаје на снази, да достави надлежном органу превод измењених патентних захтева на српски језик и да плати прописане трошкове објаве.

Ако текст патентних захтева садржи позивне ознаке употребљене у цртежима, уз превод наведен у ст. 2. и 3. овог члана морају да се приложе и цртежи.

Надлежни орган објављује сваки превод који је благовремено поднет на основу одредаба става 2. или става 3. овог члана.

Ако превод из става 2. или става 3. овог члана није поднет благовремено или ако прописани трошкови нису плаћени у року из става 2. и става 3. овог члана, европски патент за Републику Србију се сматра неважећим од почетка.

Сматра се да европски патент и пријава на којој је он заснован од почетка нису имали дејства из става 1. овог члана и члана 148. став 2. овог закона, у обиму у којем је тај патент пред Европским заводом за патенте оглашен ништавим у поступку по приговору или оглашен ништавим или ограничен у поступку по захтеву из члана 105а Конвенције о европском патенту, као и у обиму у коме је оглашен ништавим на основу решења из члана 131. овог закона.

Надлежни орган доноси решење о упису европског патента у Регистар патената под уловом да су достављени докази о плаћеном трошку штампања патентног списка на српски језик.

Уколико подносилац захтева за упис европског патента у Регистар патената не достави доказ о плаћеном трошку из става 8. овог члана у остављеном року од дана пријема позива за плаћање трошка, надлежни орган ће захтев за упис европског патента у Регистар патената одбацити закључком.

Надлежни орган ближе прописује садржај објаве европског патента.

Аутентични текст европских пријава патената или европских патената

Члан 150.

Текст европске пријаве патента или европског патента сачињен на језику поступка који се води у Европском заводу за патенте аутентичан је текст у било ком поступку у Републици Србији.

Изузетно од става 1. овог члана, превод какав је достављен на основу члана 148. става 2. или члана 149. ст. 2. и 3. овог закона сматра се аутентичним, осим у поступку оглашавања ништавим, кад пријава или патент на језику превода обезбеђује заштиту која је ужа од оне која је дата на језику поступка.

Подносилац пријаве или носилац европског патента може у свако доба поднети исправљени превод патентних захтева европске пријаве или превод списка европског патента.

Исправљени превод патентних захтева објављене европске пријаве патента из става 3. овог члана нема правно дејство у Републици Србији све док се не достави лицу које користи тај проналазак у Републици Србији.

Исправљени превод патентног списка европског патента из става 3. овог члана у коме је назначена Република Србија нема правно дејство док надлежни орган не објави податак да је превод исправљен. Објава података да је превод исправљен врши се што је могуће пре, након уплате трошкова прописаних за објаву.

Свако савесно лице које користи или је учинило ефективне и озбиљне припреме за коришћење проналаска, а чије коришћење не би представљало повреду права из пријаве или повреду патента у првобитном преводу, може након што почне правно дејство исправљеног превода, наставити такво коришћење у оквиру свог посла или за своје потребе без плаћања накнаде.

Права ранијег датума

Члан 151.

Европска пријава патента и европски патент у коме је назначена Република Србија, имају у односу на националну пријаву патента или малог патента и национални патент или мали патент, иста дејства у погледу стања технике као и национална пријава патента или малог патента и национални патент или мали патент.

Национална пријава патента или малог патента и национални патент или мали патент у Републици Србији, имају у односу на европски патент у коме је назначена Република Србија, исто дејство у погледу стања технике који имају у односу на национални патент или мали патент.

Истовремена заштита

Члан 152.

Ако европски патент у коме је назначена Република Србија и национални патент или мали патент имају исти датум подношења или ако је затражено право првенства, а исти датум првенства је признат истом лицу или његовом правном следбенику, национални патент или мали патент нема дејство у мери у којој обухвата исти проналазак као и европски патент у коме је назначена Република Србија, од датума од када је рок за подношење приговора на

европски патент истекао, а приговор није поднет или од датума од када је у поступку по приговору на европски патент донета коначна одлука да европски патент остаје на снази.

Претварање европске пријаве у националну пријаву патента

Члан 153.

Надлежни орган спроводи поступак за признање националног патента на захтев подносиоца европске пријаве патента, у следећим случајевима:

1) када се европска пријава патента сматра повученом према члану 77. став 3. Конвенције о европском патенту;

2) када превод европске пријаве патента није благовремено поднет у складу са одредбом члана 14. став 2. и члана 90. став 3. Конвенције о европском патенту.

У случају из става 1. тачка 1) овог члана, захтев за претварање европске пријаве у националну пријаву се подноси надлежном органу. Надлежни орган, захтев за претварање европске пријаве у националну пријаву прослеђује директно централним заводима за индустријску својину држава уговорница које су ту наведене, у складу са прописима о националној безбедности. У погледу рока за прослеђивање и последица неблаговременог прослеђивања захтева за претварање европске пријаве у националну пријаву, примењиваће се Конвенција о европском патенту.

У случајевима из става 1. тачка 2) овог члана, захтев за претварање европске пријаве у националну пријаву се подноси Европском заводу за патенте који га прослеђује надлежном органу ако је у њему наведена Република Србија.

Захтев за претварање европске пријаве у националну пријаву се сматра поднетим након уплате таксе и накнаде трошкова за претварање, о чему се надлежном органу достављају докази о извршеним уплатама. Захтев за претварање европске пријаве у националну пријаву подноси се у року прописаном Конвенцијом о европском патенту. Дејство европске пријаве патента наведено у члану 66. Конвенције о европском патенту престаје ако захтев за претварање европске пријаве у националну пријаву није благовремено поднет.

У року од два месеца од дана подношења захтева за претварање европске пријаве патента у националну пријаву патента, подносилац пријаве је дужан да плати трошкове за објаву података о претварању и да достави надлежном органу доказ о извршеној уплати, као и да поднесе надлежном органу превод оригиналног текста европске пријаве патента на српски језик. Податак о претварању се објављује у службеном гласилу.

Ако прописана накнада трошкова из става 5. овог члана није благовремено плаћена и ако доказ о извршеној уплати није благовремено достављен надлежном органу, односно ако превод оригиналног текста европске пријаве патента на српски језик није благовремено поднет, сматра се да захтев за претварање није поднет, о чему надлежни орган доноси закључак.

Таксе за одржавање европских патената

Члан 154.

Таксе за одржавање права из европског патента плаћају се надлежном органу за године које следе након године у којој је објављен податак о признању европског патента, у складу са посебним прописом.

Располагање европском пријавом патента и европским патентом

Члан 155.

Одредбе овог закона о преносу права, лиценци, заложном праву и принудним лиценцама се примењују на европске пријаве патената и европске патенте са дејством на територији Републике Србије.

Заштита од повреде

Члан 156.

Одредбе овог закона о грађанско-правној заштити права у случају повреде се примењују на европске пријаве патената и европске патенте у којима је назначена Република Србија.

Оглашавање ништавим европског патента

Члан 157.

У складу са одредбом члана 138. Конвенције о европском патенту, европски патент може бити оглашен ништавим у поступку који се води пред надлежним органом у складу са одредбама овог закона, са дејством за Републику Србију.

У поступку оглашавања ништавим пред надлежним органом, носилац европског патента има право да ограничи патент изменом патентних захтева. Овако ограничен патент чини основ за поступање.

Ако је надлежном органу поднет предлог за оглашавање ништавим европског патента након што је пред Европским заводом за патенте покренут поступак поводом приговора из члана 99. Конвенције о европском патенту или захтева за ограничење или оглашавање ништавим из члана 105а Конвенције о европском патенту, надлежни орган ће прекинути поступак поводом предлога за оглашавање ништавим до окончања наведених поступака пред Европским заводом за патенте.

Примена Конвенције о европском патенту

Члан 158.

На европске патенте и пријаве европских патената у којима је назначена Република Србија примењиваће се овај закон уколико није другачије прописано Конвенцијом о европском патенту.

У случају сукоба одредаба Конвенције о европском патенту и овог закона примењиваће се Конвенција о европском патенту.

XV. МЕЋУНАРОДНА ПРИЈАВА ПРЕМА УГОВОРУ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ПАТЕНАТА

Међународна пријава

Члан 159.

Међународна пријава је пријава која се подноси у складу са Уговором о сарадњи у области патената. Свако позивање на Уговор о сарадњи у области патената у овом закону сматра се истовремено и позивање на Правилник за примену Уговора о сарадњи у области патената.

На међународне пријаве које се надлежном органу подnose као органу примаоцу или у којима је надлежни орган наведен као назначени или изабрани орган, примењују се одредбе Уговора о сарадњи у области патената, одредбе овог закона и прописа донесених на основу овог закона.

Међународна пријава која се надлежном органу подноси као органу примаоцу

Члан 160.

Међународна пријава може се поднети надлежном органу као органу примаоцу ако је подносилац физичко лице које је држављанин Републике Србије и има пребивалиште у Републици Србији или ако је подносилац правно лице које има седиште у Републици Србији.

Међународна пријава која се надлежном органу подноси као назначеном или изабраном органу

Члан 161.

Међународна пријава у којој је Република Србија у складу са одредбама Уговора о сарадњи у области патената, назначена или изабрана ради признања националног патента, подноси се надлежном органу на српском језику најкасније до истека 30. месеца рачунајући од међународног датума подношења или од датума првенства, ако је у међународној пријави затражено право првенства.

Рок из става 1. овог члана продужава се за 30 дана, ако подносилац међународне пријаве патента плати прописану таксу за такво продужење рока и достави надлежном органу доказ о извршеној уплати.

Међународна пријава поднета надлежном органу као назначеном или изабраном органу објављује се у службеном гласилу, у складу са чланом 102. овог закона, најкасније у року од шест месеци од датума пријема пријаве од стране надлежног органа.

Привремена права прописана чланом 18. став 1. овог закона подносилац међународне пријаве стиче датумом објаве у службеном гласилу података наведених у члану 102. овог закона.

Поступак суштинског испитивања међународне пријаве спроводи се на захтев подносиоца пријаве, ако је тај захтев поднет у року из члана 103. овог закона.

Међународна пријава објављена у складу са чланом 21. Уговора о сарадњи у области патената неће се сматрати стањем технике у складу са чланом 10. став 2. тачка 2) овог закона док се не испуне услови из става 1. овог члана.

**Европски завод за патенте као орган за међународно
претраживање и међународно претходно испитивање**

Члан 162.

Европски завод за патенте поступа као орган за међународно претраживање и међународно претходно испитивање међународних пријава поднетих надлежном органу као органу примаоцу.

XVI. МАЛИ ПАТЕНТ

Предмет и услови заштите

Члан 163.

Мали патент је право које се признаје за проналазак који је нов, који има инвентивни ниво и који је индустријски применљив.

Предмет проналаска који се штити малим патентом може бити само решење које се односи на конструкцију неког производа или распоред његових саставних делова.

Пријава малог патента може да садржи један независан патентни захтев и највише четири зависна патентна захтева.

Пријавом малог патента не може се добити заштита за јединство проналаска.

Пријава малог патента може се поделити на две или више самосталних пријава малог патента (издвојена пријава).

Пријава малог патента не може се поднети као допунска пријава у смислу члана 88. овог закона.

Поступак признања малог патента

Члан 164.

Ако надлежни орган утврди да пријава малог патента испуњава услове из члана 163. ст. 2, 3, 4, 5. и 6, члана 99. и члана 104. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) овог закона, донеће решење о признању малог патента. У поступку признања малог патента, предмет проналаска који је наведен у пријави се не испитује на новост, инвентивни ниво и индустријску применљивост.

Ако надлежни орган утврди да предмет пријаве не испуњава услове из става 1. овог члана, резултатом испитивања, који нарочито садржи образложење које обухвата све разлоге због којих се мали патент не може признати, ће позвати подносиоца пријаве да отклони констатоване недостатке у прописаном року, који не може бити краћи од два месеца, нити дужи од три месеца.

Након пријема резултата испитивања из става 2. овог члана подносилац пријаве може само једном да измени опис, патентне захтеве и нацрт, уколико се измена подноси истовремено са одговором подносиоца пријаве на резултат испитивања из овог става, а остале измене се могу вршити само уз сагласност надлежног органа.

На образложени захтев подносиоца пријаве надлежни орган ће продужити рок из става 2. овог члана за време које сматра оправданим, али не дуже од три месеца.

Ако подносилац пријаве не отклони недостатке из става 2. овог члана, надлежни орган ће пријаву малог патента одбацити закључком, против кога се може изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Решење Владе по жалби је коначно и против њега се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема решења Владе.

Пријава малог патента се не објављује.

Испитивање признатог малог патента

Члан 165.

На захтев носиоца малог патента надлежни орган ће испитати признати мали патент у складу са чланом 104. став 1. тач. 5) и 6) овог закона.

Сматра се да је захтев за испитивање признатог малог патента поднет када су плаћени такса за суштинско испитивање и такса за израду извештаја о претраживању и достављени докази о извршеној уплати тих такси.

Захтев из става 1. овог члана не може се повући.

Ако су испуњени услови из става 1. овог члана надлежни орган ће издати носиоцу малог патента потврду о испитивању.

Ако нису испуњени услови из става 1. овог члана, надлежни орган ће по службеној дужности мали патент огласити ништавим.

Обавештење о издатој потврди о испитивању или одлука о оглашавању ништавим малог патента објављује се и уписује у Регистар малих патената.

Одредбе чл. 132. до 144. и одредбе чл. 26. до 38. овог закона у делу који се односи на покретање поступка не примењују се ако признати мали патент нема потврду о испитивању.

Надлежни орган ближе прописује садржину потврде о испитивању.

Претварање пријаве

Члан 166.

До доношења решења о признању малог патента из члана 164. став 1. овог закона, подносилац пријаве може поднети захтев за претварање пријаве малог патента у пријаву патента или дизајна и обрнуто.

Претворена пријава задржава датум подношења пријаве малог патента или првобитно поднете пријаве.

Сходна примена одредаба поступка за стицање и престанак права

Члан 167.

На мали патент, сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на патенте, осим ако другачије није изричито прописано.

XVII. УСЛОВИ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА

Члан 168.

У Регистар заступника из члана 5. овог закона могу се уписати физичка лица која су држављани Републике Србије, која имају пребивалиште на

територији Републике Србије, која знају један светски језик, која се заступањем баве у виду занимања и која испуњавају један од следећих услова:

1) да имају завршен правни факултет и положен посебан стручни испит у надлежном органу;

2) да имају завршен један од факултета техничко-технолошких или природно-математичких наука или фармацеутски факултет и положен посебан стручни испит у надлежном органу;

3) да имају завршен један од факултета техничко-технолошких или природно-математичких наука или фармацеутски факултет или правни факултет и најмање пет година радног искуства на пословима индустријске својине у надлежном органу.

У Регистар заступника из члана 5. овог закона могу се уписати и правна лица која имају седиште у Републици Србији и која запошљавају најмање једно лице са завршеним правним факултетом и једно лице са завршеним једним од факултета техничко-технолошких или природно-математичких наука или фармацеутски факултет која испуњавају услове из става 1. овог члана.

XVIII. СХОДНА ПРИМЕНА ОДРЕДАБА ОПШТЕГ УПРАВНОГ ПОСТУПКА

Члан 169.

На питања поступка по пријавама патената или малих патената или признатих права која нису уређена овим законом, сходно се примењују одговарајуће одредбе закона који уређује општи управни поступак.

XIX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји

Члан 170.

Казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара правно лице које неовлашћено производи, увози и/или извози, нуди ради стављања у промет, ставља у промет складишти или користи у комерцијалне сврхе производ или поступак заштићен патентом или малим патентом, супротно одредбама овог закона (чл.14. и 15).

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара и предузетник.

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и физичко лице или одговорно лице у правном лицу у износу од 50.000 до 150.000 динара.

Предмети извршења прекршаја и предмети који су били употребљени за извршење прекршаја из ст. 1-3. овог члана биће одузети, а предмети извршења прекршаја биће уништени.

Пресуда којом је учиниоцу изречена казна за прекршај из ст. 1-3. овог члана јавно се објављује.

Члан 171.

Казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара правно лице које се неовлашћено бави заступањем у остваривању права из члана 5. овог закона.

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај физичко лице или одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000 до 50.000 динара.

XX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Континуитет у вођењу Регистара

Члан 172.

Регистар пријава патената, Регистар патената, Регистар пријава малих патената и Регистар малих патената установљени Законом о патентима („Службени лист СЦГ”, бр. 32/04, 35/04 и „Службени гласник РС”, број 115/06), настављају да се воде у складу са овим законом.

Залогe које су до дана ступања на снагу овог закона уписане у Регистар заложног права на покретним стварима и правима (у даљем тексту: Регистар залогe) код Агенције за привредне регистре остају на снази и биће уписане у одговарајући регистар надлежног органа.

Агенција за привредне регистре, дужна је да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона надлежном органу достави податке и документацију на основу којих је извршен упис залогe на патенту, малом патенту и правима из пријаве у Регистар залогe.

Примена овог закона на важеће патенте и мале патенте и на пријаве патената и малих патената које су поднете до дана ступања на снагу овог закона

Члан 173.

Регистровани патенти и мали патенти који важе до дана ступања на снагу овог закона остају и даље на снази и на њих ће се примењивати одредбе овог закона.

Одредбе овог закона примењиваће се и на пријаве за признање патента и малог патента поднете до дана ступања на снагу овог закона по којима управни поступак није окончан, као и на друге започете поступке у вези са патентима и малим патентима који до дана ступања на снагу овог закона нису окончани.

Европски патенти и европске пријаве патената за које је захтевано проширење

Члан 174.

На европске пријаве патената за које је захтевано проширење на Републику Србију, као и на европске патенте који су признати на основу таквих европских пријава примењиваће се одредбе поглавља 15. Закона о патентима („Службени лист СЦГ”, бр. 32/04, 35/04 и „Службени гласник РС”, бр. 115/06).

Рок за доношење подзаконског прописа

Члан 175.

Подзаконски акти за извршење овог закона биће донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

До доношења подзаконских аката из става 1. овог члана примењују се подзаконски акти донети на основу Закона о патентима („Службени лист СЦГ”, бр. 32/04, 35/04 и „Службени гласник РС”, бр. 115/06), ако нису у супротности са овим законом.

Престанак важности закона

Члан 176.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе:

1) Закон о патентима („Службени лист СЦГ”, бр. 32/04, 35/04 и „Службени гласник РС”, број 115/06);

2) Одредбе чл. 3. до 13. Закона о потврђивању Конвенције о признавању европских патената („Службени гласник РС–Међународни уговори”, број 5/10).

Престанак важности одредаба овог закона

Члан 177.

Одредбе овог закона којима је регулисана принудна лиценца за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа за извоз у земље са проблемима јавног здравља престају да важе даном приступања Републике Србије Европској унији.

Ступање на снагу

Члан 178.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе овог закона које се односе на сертификат о додатној заштити примењиваће се од 1. јула 2013. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије, на основу које Република Србија уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Неопходност доношења новог Закона о патентима (тренутно је на снази Закон о патентима "Службени лист СЦГ" бр. 32/04, 35/04 и "Службени гласник РС", број 115/06, који је ступио на снагу 10.07.2004. године) произлази из неколико основних разлога:

Предложеним законом врши се његово терминолошко усклађивање са Уставом Републике Србије и Законом о министарствима („Службени гласник РС“, број 16/11), имајући у виду да је важећи Закон о патентима ("Службени лист СЦГ" број 32/04, 35/04 и "Службени гласник РС", бр. 115/06) закон бивше Државне заједнице Србија и Црна Гора.

Решења из предложеног Закона о патентима су резултат сагледавања решења прописаних важећим законом кроз примену у пракси, као и неопходности да се у том смислу учине побољшања појединих одредаба постојећег закона. Првенствени циљ који се жели остварити предложеним законом је јачање правне заштите која се пружа носиоцу права путем разрађивања одређених одредаба које су у пракси изазвале дилеме и различита тумачења.

Поред наведеног, примена Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране захтева потпуну хармонизацију Закона о патентима са директивама и уредбама Европске уније које се односе на патенте. Имајући у виду наведено, предложени закон је у највећој мери усклађен са:

-Директивом Европске уније бр. 98/44/ЕЗ од 6. јула 1998. године о правној заштити проналазака из области биотехнологије (у даљем тексту: Директива ЕУ бр. 98/44/ЕЗ);

-Директивом Европске уније бр. 2004/48/ЕЗ од 29. априла 2004. године за спровођење права интелектуалне својине (у даљем тексту: Директива ЕУ бр. 2004/48/ЕЗ);

-Уредбом Савета (ЕЗ) бр. 1610/96 Европског парламента и Савета од 23. јула 1996. године, која се односи на признавање сертификата о додатној заштити производа за заштиту биља (у даљем тексту: Уредба Савета (ЕЗ) бр. 1610/96);

-Уредбом Савета (ЕЗ) бр. 469/2009 од 6. маја 2009. године, која се односи на признавање сертификата о додатној заштити за лекове (у даљем тексту: Уредба Савета (ЕЗ) бр. 469/2009);

-Уредбом Савета (ЕЗ) бр. 816/2006 Европског парламента и Савета од 17. маја 2006. године, која се односи на принудне лиценце за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа за извоз у земље са

проблемима јавног здравља (у даљем тексту: Уредба Савета (ЕЗ) бр. 816/2006).

Такође, предлагач Закона о патентима се, приликом преиспитивања основних института важећег закона, руководио решењима која је Светска трговинска организација прописала за своје чланице Споразумом о трговинским аспектима права интелектуалне својине, који је ступио на снагу 1. јануара 1995. године (у даљем тексту: ТРИПС споразум), као и ратификованим међународним уговорима којима администрира Светска организација за заштиту интелектуалне својине (у даљем тексту: WIPO) и то:

- Уговором о сарадњи у области патената потписаним 19. јуна 1970. године у Вашингтону, измењеним 28. септембра 1979. године, 3. фебруара 1984. године и 3. октобра 2001. године заједно са Правилником за спровођење Уговора о сарадњи у области патената (у даљем тексту: Уговора о сарадњи у области патената), који је ратификован 29. јуна 1996. године, а закон о његовој ратификацији је ступио на снагу 14. септембра 1996. године и почео да се примењује од 1. фебруара 1997. године;

- Уговором о патентном праву, усвојеним 1. јула 2000. године у Женеви, (у даљем тексту: Уговор о патентном праву), који је потврђен 26. марта 2010. године, а закон о његовом потврђивању је ступио на снагу 3. априла 2010. године и почео да се примењује од 20. августа 2010. године;

- Стразбуршким споразумом о међународној класификацији патената од 24. марта 1971. године са изменама од 28. септембра 1979. године, који је потврђен 2. јуна 2009. године, а закон о његовом потврђивању је ступио на снагу 10. јуна 2009. године и почео да се примењује од 15. јула 2010. године;

и ратификованим међународним уговором којим администрира Европски завод за patente и то:

- Конвенцијом о признавању европских патената (Конвенција о европском патенту) од 5. октобра 1973, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године, која је потврђена 9. јуна 2010. године, а закон о њеном потврђивању је ступио на снагу 25. јуна 2010. године, и почео да се примењује од 1. октобра 2010. године.

Посебна пажња посвећена је дефинисању основних појмова и начину систематизације материјалноправних и процесноправних одредаба предложеног закона, а како је то и прописано Јединственим методолошким правилима за израду прописа („Сл. гласник РС“, бр. 21/2010).

У изради предложених решења предлагач закона је, поред наведеног, имао у виду и упоредно-правну регулативу заштите проналазака следећих земаља: Данске, Грчке, Аустралије, Словачке, Мађарске, Румуније, Бугарске, Хрватске и Словеније.

С обзиром да се предложеним законом мења и допуњује више од половине чланова важећег закона, то је на основу одредбе става 2. члана 47. Јединствених методолошких правила за израду прописа („Сл. гласник РС“, бр. 21/2010), предложено доношење новог закона, а не измена и допуна важећег закона.

Предложени закон, као и важећи Закон о патентима, предвиђа заштиту проналазака патентом и малим патентом. С обзиром да је поступак и предмет заштите проналазак патентом и малим патентом различит, то су у предложеном Закону о патентима извршена терминолошка усклађивања у члановима који су преузети из важећег закона. Тако су у случајевима када се

поступање и прописана права односе и на патент и на мали патент коришћени следећи изрази: право на заштиту проналаска, носилац права, трајање права, повреда права и признање права. У случајевима када се поступање надлежног органа и прописана права односе само на патент или мали патент наглашавано је да ли је у питању само патент или мали патент.

Значајну новину у односу на важећи Закон о патентима представља увођење обавезне израде извештаја о претраживању стања технике по предмету проналаска, пре објаве пријаве патента. Према важећем закону, поступак суштинског испитивања предмета пријаве патента се покреће након објаве пријаве патента, а на захтев подносиоца пријаве патента, најкасније у року од шест месеци од датума објаве или у року од 30 дана од дана пријема обавештења о протеку рока. У пракси, време за добијање првог резултата испитивања у току суштинског испитивања, на основу кога се подносилац пријаве патента, између осталог, информише о томе да ли у стању технике има докумената којима се оспорава новост или инвентивност проналаска, траје дужи. Наиме, оваква информација се, према важећем закону, добија након објаве пријаве патента, односно када пријава патента постане доступна јавности и предметни проналазак уђе у стање технике, што значи да подносилац пријаве патента тек након достављања првог резултата испитивања у поступку суштинског испитивања добија могућност да пријаву измени у складу са налазима испитивача о патентбилности проналаска, која се базира на претраживању стања технике по предмету проналаска. Предложене одредбе имају за циљ да се скрати време у коме подносилац пријаве патента добија прву информацију о томе да ли у стању технике има докумената којима се оспорава новост или инвентивност проналаска за који је поднео пријаву. Наиме, према предложеном решењу извештај о претраживању ће се израђивати за формално уредну пријаву патента, пре њене објаве, а на основу захтева подносиоца пријаве који се мора поднети у року од месец дана од дана пријема позива за подношење захтева за израду извештаја о претраживању од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Подносилац пријаве патента такође може поднети захтев за израду извештаја о претраживању и пре пријема позива органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, с тим што ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине приступити изради извештаја о претраживању само ако је пријава формално уредна. На основу предложеног решења ће се постићи ефикасност поступка, а подносиоци пријаве ће бити у повољнијем положају, јер им је омогућено да, уколико сматрају потребним, изврше корекцију патентних захтева пре објаве пријаве патента, а то значи пре него што пријава патента уђе у стање технике и тиме постане доступна јавности. Поред наведеног подносиоцима пријава се омогућује да се руководе овим извештајем приликом доношења важних одлука, као што су: подношење захтева за суштинско испитивање пријаве патента, подношење захтева за заштиту проналаска ван територије Републике Србије или за улагање средстава у производњу предметног проналаска.

У односу на важећи Закон о патентима уведене су нове одредбе којима се уређује заштита малог патента. За разлику од важећег Закона о патентима, предложеним законом се прописује да мали патент има исти инвентивни ниво као и патент. Ова новина је предложена из разлога што важећим законом инвентивни ниво малог патента није једнозначно дефинисан, а у пракси нису створени критеријуми за утврђивање инвентивног нивоа који је нижи од инвентивног нивоа који се тражи за патент. Стога се сматра правичнијим да се и за мали патент тражи исти инвентивни ниво као и за патент. Следећа разлика предложеног закона у односу на важећи закон се огледа у томе што предмет заштите малим патентом може бити само решење које се односи на

конструкцију неког производа или распоред његових саставних делова, тако да више не обухвата конфигурацију. Наиме, с обзиром да се конфигурација односи на облик или распоред елемената, те да веома широко и неодређено дефинише о ком предмету је реч, било је нужно изоставити исти, а распоред саставних делова покрива распоред у конструкцији. Такође, када је у питању број патентних захтева према предложеном закону пријава малог патента може да садржи један независан патентни захтев и највише четири зависна патентна захтева, што је повољније за потенцијалне носиоце овог права од важећег законског решења које предвиђа један независни и највише два зависна патентна захтева.

Поред наведеног, предложеним законом је уведено испитивање признатог малог патента на захтев носиоца малог патента, тако да према предложеном закону постоји разлика између признатог малог патента и испитаног малог патента. Наиме, признати мали патент, за који је поднет захтев за испитивање, потпуно се испитује према критеријумима који су прописани за суштинско испитивање пријаве патента. Разлог за увођење института испитивања признатог малог патента је проистекла због уочених честих злоупотреба признатог малог патента, кроз практичну примену важећег закона, имајући у виду да је признати мали патент непроверено право. Наиме, када су у питању проналасци који се могу штитити малим патентом у пракси је чест случај да одређено лице-привредни субјекат, пре датума подношења пријаве, користи у производњи дуже време такав проналазак и исти развија, а да друго лице које такав проналазак уопште не користи у производњи, већ има само сазнања о њему, поднесе пријаву за заштиту малог патента. У описаној ситуацији орган управе надлежан за послове интелектуалне својине је у обавези да испитује да ли је пријава формално уредна и да ли се предмет проналаска може штитити малим патентом. Уколико су наведени услови испуњени доноси се решење о признању малог патента. Уочено је да, након признања малог патента, носиоци овог права често покрећу грађанско-правне спорове због повреде признатог права против лица које производи, односно економски искоришћава такав проналазак. Терет доказивања да признати мали патент није нов и није инвентиван је увек на туженом. У описаном случају тужени, у циљу оспоравања тужбеног захтева по наведеним тужбама, покреће пред Заводом за интелектуалну својину, као органом управе надлежним за послове интелектуалне својине, поступак за оглашавање ништавим решења о признању малог патента. Међутим, Завод за интелектуалну својину, према важећем закону, у поступку за оглашавање ништавим решења о признању малог патента, није у обавези да изврши претраживање стања технике, већ одлуку доноси само на основу достављених доказа од стране подносиоца предлога за оглашавање ништавим решења о признању малог патента. Тужени у поступку грађанско-правне заштите права, а подносилац предлога за оглашавање ништавим решења о признатом малом патенту пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине, углавном доставља, као доказ за побијање новости и/или инвентивног нивоа, документа која представљају пословну тајну привредног субјекта. Таква документа нису релевантна за утврђивање новости и инвентивног нивоа зато што нису била доступна јавности. Стога у описаној ситуацији решење о признању малог патента не може бити оглашено ништавим. Поред претходног, носилац права признатог малог патента захтева и накнаду штете за период од признатог датума подношења пријаве малог патента, са предлогом за одређивање привремене мере. Одређивањем привремених мера носиоци права издејствују обустављање серијске производње и економско искоришћавање проналаска. Поред наведеног, а имајући у виду да се предлог за одређивање привремене мере може поднети и пре покретања парничног поступка, обустављање

производње може настати и пре подношења тужбе. Како би се наведене злоупотребе искључиле, предложеним законом је прописан институт испитивања признатог малог патента. Наиме, поступци грађанско-правне заштите, као и поступци у вези са издавањем принудне лиценце се, према предложеном закону, не могу покренути ако признати мали патент нема потврду о испитивању. Потврду о испитивању издаје орган управе надлежан за послове интелектуалне својине, а испитивање се спроводи према критеријумима који су прописни за суштинско испитивање пријаве патента. Ти критеријуми се односе на новост, инвентивни ниво и индустријску применљивост. Наведено значи да је орган управе надлежан за послове интелектуалне својине, за разлику од поступка за оглашавање ништавим решења о признању малог патента, у обавези да изврши претраживање стања технике у односу на сва документа која су доступна јавности пре утврђеног датума подношења пријаве малог патента, која оспоравају новост и инвентивни ниво. Поред наведеног, битну новину представља то што ће Завод за интелектуалну својину по службеној дужности признати мали патент огласити ништавим, ако утврди да нису испуњени услови који се односе на новост, инвентивни ниво и индустријску применљивост. Мали патент је, и поред увођења овог новог института, остао брз начин за добијање заштите проналаска са краћим тржишним веком, који омогућује заштиту сваке фазе његовог развоја много пре завршетка истраживачког периода. Предложено решење испитивања признатог малог патента имаће директан утицај на спречавање злоупотреба института признатог малог патента, као и на смањење броја судских спорова, а тиме и на одржавање процеса производње који је у току, с обзиром да се грађанско-правна заштита признатог малог патента може тражити само ако је признати мали патент испитан.

Последња новина прописана предложеним законом у погледу малог патента односи се на његово трајање. Наиме, с обзиром да је предложеним законом прописано испитивање признатог малог патента на захтев носиоца малог патента то је за трајање малог патента прописан рок од десет година, за разлику од важећег закона према коме мали патент траје шест година од датума подношења пријаве, са могућношћу продужења трајања за два пута по две године.

Уговором о патентном праву прописана су правила која имају за циљ хармонизацију и рационализацију формалних захтева у погледу уредности пријаве за заштиту проналазака и поступка у којем се спроводи правна заштита проналазака држава потписница. На овај начин се поједностављује наведени поступак и олакшава положај подносиоца пријаве у њему. Имајући у виду наведено, предложеним законом имплементирани су одредбе којима се Закон о патентима хармонизује са одредбама Уговора о патентном праву. Тако се, за разлику од важећег закона, прописују радње у поступку заштите проналазака пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине које страном физичко или правно лице може предузимати самостално, без заступника. Поред наведеног, предложеним законом се омогућује да таксе за одржавање права из пријаве и признатих права плати било које лице. Такође се омогућава обнова права првенства, као и исправка или допуна захтева за признање права првенства.

У односу на важећи закон, предложеним законом предвиђена је новина и у погледу разлога за подношење предлога за поновно успостављање права, те се тако омогућава да наведени предлог буде поднет и због пропуштања рока за плаћање годишњих такси за одржавање права из пријаве или признатог права, што је у складу са правилом 13. став 2. тачка (ii) Правилника за спровођење Уговора о патентном праву. Наведено решење иде у прилог подносиоцима

пријава и носиоцима права, а према искуству из праксе, неопходно је и из разлога што се највећи број захтева за повраћај у пређашње стање и предлога за поновно успостављање права подноси због неплаћања годишњих такси за одржавање права из пријаве или признатог права.

Предложеним законом прописује се нови институт којим се омогућава наставак поступка пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине. Потреба за увођењем овог института произлази из одредбе члана 11. Уговора о патентном праву, према коме је држава потписница обавезна да пропише могућност наставка поступка у вези са пријавом за заштиту проналазака у случајевима када домаћим законодавством није омогућено продужење рока одређеног од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, ако је захтев за продужење рока поднет након истека тог рока. Према одредби члана 169. предложеног закона, на питања поступка по пријавама патената или малих патената или признатих права, која нису уређена предложеним законом, сходно ће се примењивати одредбе закона који уређује општи управни поступак. Законом о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010), прописан је, одредбама чланова 93. до 98, институт повраћаја у пређашње стање. Институт повраћаја у пређашње стање је, као и институт наставка поступка, везани за случај губитка права на предузимање одређене радње у поступку пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине због пропуштања процесног преклузивног рока за њено предузимање. Повраћај у пређашње стање може се захтевати, за разлику од наставка поступка, не само због пропуштања службеног рока (рок одређен од стране органа управе), већ и због пропуштања законом прописаног рока за предузимање радње у поступку. Међутим, и поред наведеног, институтом повраћаја у пређашње стање не постиже се потпуна хармонизација са одредбом члана 11. Уговора о патентном праву. Наиме, у предлогу којим се тражи повраћај у пређашње стање, странка поред навођења разлога за пропуштање наведеног рока мора те разлоге учинити бар вероватним, што значи да су управо околности наведене као оправдавајуће у предлогу за повраћај у пређашње стање проузроковале пропуштање. Ако се повраћај у пређашње стање тражи због тога што је пропуштено да се поднесе поднесак, уз предлог је потребно приложити и тај поднесак. Рок за подношење предлога за повраћај у пређашње стање је осам дана од дана кад је престао разлог који је проузроковао пропуштање, а ако је странка тек доцније сазнала за пропуштање, од дана кад је то сазнала. После истека три месеца од дана пропуштања не може се тражити повраћај у пређашње стање. У односу на повраћај у пређашње стање, орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ће допустити наставак поступка ако подносилац захтева уз подношење захтева изврши и све пропуштене радње. Из наведеног произлази да се за разлику од повраћаја у пређашње стање, у захтеву за наставак поступка не морају навести разлози за пропуштање остављеног рока. Рок у којем се може захтевати наставак поступка је два месеца од дана пријема обавештења надлежног органа да је подносилац пријаве или носилац права пропустио рок утврђен од стране надлежног органа. Институт наставка поступка, прописан предложеним законом, је специфичан у односу на повраћај у пређашње стање и по томе што се предвиђају рокови, прописани предложеним законом, због чијег се пропуштања не може захтевати наставак поступка, а то су рок: за подношење захтева за наставак поступка, за подношење захтева за обнову права првенства, за подношење захтева за исправљање или допуну захтева за признање права првенства, за подношење другог или било којег каснијег захтева за продужење рока, за све радње у поступцима пред надлежним органом у којима учествује више странака. Усклађивање са Уговором о патентном праву имаће директног утицаја на

подносиоце пријава, јер се предложеним законом поједностављује поступак за заштиту проналаска и смањује ризик од губитка права због неиспуњења формалних услова поступка.

Предложеним законом, одредбама члана 105, уводи се могућност испитивања пријаве патента по хитном поступку на захтев суда или надлежног органа тржишне инспекције или царинског органа, као и на захтев подносиоца пријаве. Потреба за увођењем одредбе у закону којом се прописује испитивање пријаве у хитном поступку је проистекла из саме природе права из објављене пријаве патента, као и из уочених проблема кроз праксу. Наиме, када је у питању заштита проналазака која се остварује пред парничним судом, активну легитимацију за подношење тужбе због повреде права има, поред носиоца права и стицаоца искључиве лиценце, и подносилац објављене пријаве патента и стицалац искључиве лиценце на таквој пријави након објављивања пријаве. Међутим, објавом пријаве патента подносилац стиче само привремена права, тако да у ситуацији да патент не буде признат, сматра се да права из пријаве нису ни настала. У случају подношења тужбе због повреде права из објављене пријаве, када поступак по поднетој пријави патента није окончан, суд може одредити и привремену меру, чиме се може проузроковати имовинска штета лицу против кога је привремена мера одређена ако се у поступку суштинског испитивања пријаве патента пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине утврди да нису испуњени законом прописани услови за признање патента. У циљу отклањања правне неизвесности и могуће имовинске штете у наведеној ситуацији, одредбом става 1. члана 105. предложеног закона је прописано да се пријава патента може решавати по хитном поступку на захтев суда. Испитивање пријаве патента по хитном поступку, у случају када је покренут парнични поступак по тужби због повреде права из објављене пријаве патента, могуће је и на захтев подносиоца пријаве под условима прописаним одредбом става 2. члана 105. предложеног закона: да је уз захтев за решавање пријаве по хитном поступку поднет и захтев за суштинско испитивање пријаве патента, ако исти није раније поднет, и доказ да је судски поступак због повреде права из објављене пријаве прекинут до правноснажности одлуке надлежног органа. Дакле, испитивање пријаве по хитном поступку на захтев подносиоца пријаве је повезано са институтом прекида судског поступка покренутом по тужби због повреде права из објављене пријаве патента, прописаним одредбом става 1. члана 143. предложеног закона, који такође представља новину у односу на важећи закон, као и са тим да је потребно да се пријава налази у фази суштинског испитивања. Наиме, у оквиру грађанско-правне заштите права из објављене пријаве патента прописани су случајеви у којима ће суд прекинути парнични поступак. Према ставу 1. члана 143. предложеног закона суд ће прекинути поступак по тужби због повреде права из објављене пријаве патента до правноснажности одлуке органа управе надлежног за послове интелектуалне својине по пријави. Приликом прописивања одредбе става 1. члана 143. предложеног закона предлагач закона је такође имао у виду да је право из објављене пријаве патента неиспитано право и да су та права само привремена. Стога за парнични суд претходно правно питање за одлучивање о тужбеним захтевима, као што су: захтев за утврђење постојања повреде права, забрана радњи којима се повређује право, објављивање пресуде о трошку туженог, захтев за накнаду штете, преставља то да ли ће патент бити признат у поступку суштинског испитивања пријаве пред надлежним органом или неће. У случају из става 1. члана 143. предложеног закона у питању је прекид поступка који је целисходан, јер постоји неизвесност да ли ће бити донето решење о признању патента. Одлука суда о прекиду поступка зависиће од околности сваког конкретног случаја, као и од обавештења које добије од органа управе

надлежног за послове интелектуалне својине о конкретној пријави. Ако парнични суд одлучи да поступак не прекине, он може захтевати од органа управе надлежног за послове интелектуалне својине хитно решавање по пријави на основу одредбе става 1. члана 105. предложеног закона. Да ли ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине моћи да хитно решава по пријави зависи у првом реду од поступања самог подносиоца пријаве, односно да ли је, након објаве пријаве патента поднет захтев за суштинско испитивање или није, о чему ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине свакако обавестити суд, а суд даље одлучити о прекиду поступка. У случају да парнични суд одлучи да прекине поступак по тужби због повреде права из објављене пријаве патента, а како прекид поступка не би дуго трајао, тужиоцу се даје могућност да захтева хитно испитивање пријаве патента од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине при чему мора испунити и друге прописане услове, а то значи да пријава мора бити у фази суштинског испитивања. Наведена законска решења ће имати директан позитиван утицај на подносиоце пријава патената, јер се омогућује ефикаснија заштита њихових права и пред органом управе надлежног за послове интелектуалне својине и пред судом. Поред наведеног, омогућава се и ефикаснији рад судова у споровима покренутим по тужбама због повреде права из објављене пријаве патента.

Предложеним решењем из става 1. члана 105. се омогућава и ефикасније поступање царинских органа у складу са одредбама Царинског закона ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010), којима се уређују мере за заштиту права интелектуалне својине на граници (чл. 280-287. Царинског закона). Поменути одредбама прописано је да ће царински орган, на захтев носиоца права интелектуалне својине прекинути царински поступак и задржати робу у случају постојања сумње да се увозом, извозом или транзитом робе која је предмет царинског поступка повређују права интелектуалне својине (члан 281. Царинског закона). Имајући у виду да увозом, извозом или транзитом робе може да буде повређено и право из објављене пријаве за заштиту проналаска, али о којој у том тренутку, још није одлучено, неопходно је да поступак по тој пријави буде окончан по хитном поступку. Наиме, одлука о поднетој пријави за заштиту проналаска у конкретном случају представља претходно питање, јер ће од исхода поступка пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине зависити даље поступање царинског органа.

У односу на важећи Закон о патентима, битну новину представља увођење права на жалбу против одлука органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Чланом 214. Закона о општем управном поступку прописано је да се против првостепеног решења републичког министарства или другог самосталног републичког органа управе, односно управне организације може изјавити жалба само кад је то законом предвиђено. Имајући у виду да важећим Законом о патентима није прописана могућност изјављивања жалбе против управних аката органа управе надлежног за послове интелектуалне својине донетих у првом степену, то се против свих управних аката Завода за интелектуалну својину могао покренути и водити само управни спор пред судом. Увођење права на жалбу и жалбеног поступка је у складу са начелом двостепености у одлучивању, као једним од основних начела управног поступка. На тај начин, остварује се ефикаснија управна контрола над законитошћу одлука Завода за интелектуалну својину. За одлучивање о жалби прописује се надлежност Владе. Могућност подношења жалбе против решења, односно закључака органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, као и надлежност за одлучивање о жалби прописана је у одговарајућим члановима предложеног закона. Предложена решења имаће директан утицај

како на странке у поступку којима ће бити омогућена ефикаснија заштита, тако и на Управни суд који ће увођењем жалбеног поступка бити растерећен.

Предложени закон, за разлику од важећег закона, садржи детаљне одредбе о поступку уписа промена, преноса, лиценце и залог. Поред тога, унета је нова одредба којом је уређено дејство уписа уговора о залози у регистре које води Завод за интелектуалну својину. Неопходност за увођење ове одредбе произлази из Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени гласник РС“, бр. 57/03 и 61/05), којим је у члану 4. прописано да упис уговора о залози у Регистар залог има конститутивно дејство између повериоца и дужника, а одредбом става 3. члана 14. истог закона прописано је да се одредбе тог закона примењују на залог права интелектуалне својине, а да се залога на тим правима уписује у регистар завода надлежног за интелектуалну својину.

До примене Конвенције о европском патенту Република Србија је, на основу Закона о ратификацији Споразума између Савезне владе СРЈ и Европске патентне организације о сарадњи у области патената („Сл лист СЦГ-Међународни уговори“ бр. 14/2004 од 18. јуна 2004. године), била земља проширења, што значи да се дејство европских патената могло проширити на Републику Србију уколико подносилац европске пријаве патента то захтева. Важећим законом прописано је дејство европске пријаве патента, проширење дејства европског патента, поступак по захтеву за упис проширеног европског патента у Регистар патената, плаћање таксе за проширење, таксе за одржавање проширених европских патената, као и појам истовремене заштите у случају када проширени европски патент и национални патент имају исти датум подношења или, ако је затражено право првенства, имају исти датум првенства, а признати су истом лицу или његовом правном следбенику. Међутим, с обзиром да је Закон о потврђивању Конвенције о признању европских патената почео да се примењује од 1. октобра 2010. године, то се предложеним законом регулише поступање по европским пријавама патената, као и поступање у вези са признатим европским патентом. Стога је тачком 2. става 1. члана 176. предложеног закона прописано да даном ступања на снагу предложеног закона престају да важе одредбе чл. 3. до 13. Закона о потврђивању Конвенције о признању европских патената („Сл. гласник РС–Међународни уговори“, бр. 5/2010). Приликом израде предложеног закона имало се у виду да се захтеви за упис проширеног европског патента у Регистар патената и даље подносе и да ће бити подношени све док се у Европском заводу за патенте не окончају поступци по европским пријавама у којима је према Закону о ратификацији споразума између Савезне владе СРЈ и Европске патентне организације о сарадњи у области патената („Сл лист СЦГ-Међународни уговори“ бр. 14/2004 од 18. јуна 2004. године) назначена Република Србија, као земља проширења. Сходно изнетом, ставом 2. члана 174. предложеног закона је предвиђено да се на европске пријаве патената за које је захтевано проширење на Републику Србију, као и на европске патенте који су признати на основу таквих европских пријава примењују одредбе поглавља 15. важећег закона.

Предложеним законом су имплементирани одговарајуће одредбе ТРИПС споразума и Директиве ЕУ бр. 2004/48/ЕЗ, а посебно оне које се односе на мере за спровођење заштите које су регулисане у главама: „Грађанско-правна заштита права“ и „Казнене одредбе“ предложеног закона. У оквиру ових мера уређен је поступак за одређивање привремених мера и мера обезбеђења доказа, као и могућност полагања средстава обезбеђења. Поред наведеног у оквиру главе „Грађанско-правна заштита права“ предвиђена је и обавеза пружања информација од стране законом предвиђених лица, а по налогу суда,

о пореклу и дистрибутивној мрежи роба и услуга којима се повређује право из објављене пријаве или признато право.

Значајну новину у односу на важећи закон, у погледу главе „Грађанско-правна заштита права“, представља увођење ревизије као ванредног правног лека која је увек дозвољена против правоснажних пресуда донетих у другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу проналазака. Потреба за регулисањем права на изјављивање ревизије настала је доношењем Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009). Наиме, након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009) настала је правна празнина у погледу дозвољености изјављивања овог ванредног правног лека у судским споровима који се односе на заштиту и употребу проналазака, а посебно у случају када су постављени неимовинскоправни захтеви. Поред наведеног, појавиле су се и дилеме о дозвољености ревизије и у ситуацији када су кумулативно постављени имовински и неимовински захтеви. Према одредби члана 132. предложеног закона носилац права или стипендар искључиве лиценце имају право на тужбу против сваког лица које повреди њихово право неовлашћеним предузимањем било које радње из чланова 14. и 15. предложеног закона. Подносилац објављене пријаве или стипендар искључиве лиценце на таквој пријави имају право на тужбу након објаве пријаве патента. Предложеним законом прописано је више врста тужби: тужба због повреде права (члан 133), тужба за утврђивање права на заштиту (члан 140), тужба за заштиту права послодавца или запосленог (члан 141), тужба за утврђивање својства проналазача (члан 142). У зависности од врсте тужбе могу се поставити и различити тужбени захтеви. Ови тужбени захтеви могу бити имовински, као што су захтев за накнаду штете, захтев за исплату лиценчне накнаде и неимовински захтеви, као што су захтев за утврђење постојања повреде права, забрана радњи којима се повређује право, објављивање пресуде о трошку туженог, захтев да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве, односно за носиоца права, као и захтев за утврђење својства проналазача или кумулативно имовински и неимовински захтеви. У пракси је врло чест случај да се постављају кумулативно и имовински захтеви и неимовински захтеви или само неимовински захтеви. Правни интерес носилаца права који постављају неимовинске захтеве код тужби због повреде права је управо у томе да се утврди да је право повређено, да се забрани даље вршење повреде права, као и упознавање јавности са садржином пресуде кроз њено објављивање. Поред наведеног усвајање неимовинског захтева по тужбама прописаним чланом 140. предложеног закона да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве односно за носиоца права или захтева за утврђење својства проналазача по тужби из члана 142. предложеног закона има за последицу промену носиоца права. У наведеним случајевима су у питању преображајне тужбе, јер се судском пресудом мења носилац права. Пре ступања на снагу Закона о изменама Закона о парничном поступку чланом одредбом става 2. члана 394. Закона о парничном поступку (Сл. гласник РС“, бр. 125/2004), у погледу спорова који се односе на заштиту и употребу проналазака ревизија је увек била дозвољена против правноснажних пресуда донесених у другом степену: у споровима у којима је постављен неимовински захтев, у споровима у којима је постављен искључиво имовински захтев, а вредност побијаног дела правноснажне пресуде прелази законом одређени новчани износ, у споровима у којима су постављени и један и други захтев, а вредност имовинског захтева побијаног дела пресуде прелази законом одређени износ. У случајевима када су постављени и неимовински захтеви и имовински захтеви чија вредност не прелази законом одређени новчани износ постојала је дилема о дозвољености ревизије. У пракси су изражена

становишта да би у таквом случају ревизија била дозвољена иако вредност имовинског захтева не прелази износ који је прописан, из разлога што се ради о међусобно зависним захтевима, односно из разлога што основаност имовинског захтева зависи од основаности неимовинског, те да претежни значај имају неимовински захтеви за које је ревизија увек дозвољена. Након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС 111/2009) измене у погледу ревизије су такве да је вредност предмета спора побијаног дела пресуде релевантна не само када се тужбени захтев односи на потраживање у новцу, предају ствари или извршење неке друге чинидбе, већ и када се тужбени захтев односи на утврђење права својине. Поред наведеног измене се односе и на новчани износ вредности предмета спора и начин израчунавања, с обзиром да је у питању динарска противвредност износа од 100.000 ЕУР по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења тужбе, а у привредним споровима 300.000 ЕУР. Новина се огледа и у томе што је прописано да је ревизија увек дозвољена када је то посебним законом одређено и да о ревизији одлучује Врховни касациони суд. У погледу спорова који се односе на заштиту и употребу проналазака, то значи правну празнину у случају када је постављен искључиво неимовинскоправни захтев (захтев за утврђење постојања повреде права, забрана радњи којима се повређује право, објављивање пресуде о трошку туженог, захтев да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве, односно за носиоца права). Наиме, из одредаба које регулишу дозвољеност ревизије произлази да је ревизија дозвољена када су постављени имовинскоправни захтеви (захтев за накнаду штете, захтев за исплату лиценчне накнаде), под условима да вредност побијаног дела правноснажне пресуде прелази законом прописани износ. Дилема у вези са неимовинско правним захтевима је и та да ли би ревизија била дозвољена у зависности од вредности предмета спора који је у тужби означен, иако то није прописано измењеном одредбом члана 394. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. „, бр 125/2004 и 111/2009). И у случају да су истакнути кумулативно и имовински и неимовински захтеви појавила се дилема да ли би се оцена дозвољености ревизије вршила на основу вредности имовинских захтева, као могуће решење. Међутим, с друге стране измењеном одредбом члана 394. Закона о парничном поступку, у ставу 3, прописано је да је ревизија увек дозвољена када је то посебним законом одређено. С обзиром да Закон о патентима представља посебни закон којим се уређују материјалноправна и процесноправна питања правне заштите проналаска, предложеним законом је, у оквиру главе којом се уређује грађанско-правна заштита права, прописана одредба о дозвољености ревизији, као ванредног правног лека против правноснажних пресуда донетих у другом степену. Тако је према одредби члана 144. предложеног закона, у споровима за заштиту и употребу проналазака ревизија увек дозвољена против правноснажних пресуда донетих у другом степену, а што представља и законско решење које је постојало пре доношења Закона о парничном поступку (Сл. гласник РС“, бр 125/2004). Наиме, према одредби тачке 4. става 4. члана 382. Закона о парничном поступку ("Службени лист СФРЈ", бр. 4/77,36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 72/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 и 35/91 и "Службени лист СРЈ", бр. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 и 3/2002) у наведеним споровима ревизија увек била дозвољена, независно од тога да ли су у питању имовинскоправни спорови или не и која је вредност побијаног дела пресуде односно која је вредност предмета спора означена у тужби. Приликом прописивања одредбе члана 144. предложеног закона, предлагач је у првом реду имао у виду значај права из објављене пријаве патента, односно признатог права, а то је да су у питању апсолутна права и да делују према свима. Поред наведеног предлагач закона је имао у виду посебност тужби за утврђивање права на заштиту из члана 140. и тужбе за утврђивање својства

проналазача из члана 142. предложеног закона. Наиме, усвајањем неимовинских захтева по наведеним тужбама да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве, односно за носиоца права или усвајањем захтева за утврђење својства проналазача има за последицу промену носиоца права. У наведеним случајевима су у питању преображајне тужбе, јер се судском пресудом мења носилац права, а правноснажна пресуда је основ уписа у одговарајући регистар надлежног органа и производи правно дејство према свима. Такође, и када је постављен само имовинскоправни захтев или када су кумулативно постављени и имовински и неимовински захтев, у питању су повезана права, те тако у случају имовинског спора по тужби за накнаду штете основаност захтева зависи од решавања претходног питања да ли је повреда права учињена или не. Сходно изнетом, предложена одредба има за циљ да се реше настале дилеме у погледу дозвољености ревизије, као ванредног правног лека и на тај начин употпуни грађанско-правна заштита носилаца права, јер за носиоце права значај имају не само имовински спорови, већ и неимовински.

Предложеним законом је, за разлику од важећег закона, поред већ образложеног случаја прекида парничног поступка прописаног ставом 1. члана 143. предложеног закона, прописан још један случај прекида парничног поступка. Наиме, одредбом става 2. члана 143. предложеног закона предвиђено је да ће суд прекинути поступак по тужби због повреде права, тужбе да суд тужиоца огласи носиоцем права и тужбе за утврђивање својства проналазача, уколико је пред надлежним органом покренут поступак за оглашавање ништавим решења о признању права. Разлог за прописивање ове одредбе огледа се у следећем. У парничним поступцима по тужби због повреде признатог права (члан 132), тужби за утврђивање права на заштиту са захтевом да суд тужиоца огласи носиоцем права (члан 140. став 2), тужби за заштиту права послодавца или запосленог (члан 141), тужби за утврђивање својства проналазача (члан 142), када је већ донето решење о признању патента или малог патента, али је пред надлежним органом покренут поступак за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента, претходно питање за одлучивање о тужбеним захтевима по наведеним тужбама, у смислу члана 12. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009), представља то да ли су уопште били испуњени законом прописани услови које мора да испуњава пријава, као и услови који се тичу патентбилности за признање права. О предлогу за оглашавање ништавим решења о признању патента и малог патента, у првом степену, одлучује Завод за интелектуалну својину, у поступку прописаном члановима 128. до 131. предложеног закона. Уколико прописани услови у погледу пријаве патента (тачка 4. и 5. става 1. члана 128. предложеног закона) и патентбилности (тачка 1, 2. и 3. става 1. члана 128. предложеног закона) нису испуњени, надлежни орган доноси решење којим оглашава ништавим решење о признању патента или малог патента. Оглашавање ништавим подразумева да права која су стечена на основу таквог решења заправо никад нису ни постојала, што директно утиче и на основаност тужбених захтева којима се тражи утврђивање повреде признатог права, накнада штете због повреде права и др.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Чл. 1. и 2.

Овим члановима прописује се, у складу са члановима 6. и 7. Јединствених методолошких правила за израду прописа („Сл. гласник РС“, бр. 21/2010), предмет уређивања предложеним законом и дефинишу се поједини

изрази који се користе у предложеном закону. Као и важећи закон, предложеним законом уређује се правна заштита проналазака, те се предвиђа да се проналазак може штити патентом или малим патентом.

Члан 3.

Овим чланом се прописује која лица имају право на заштиту проналазака. У ставу 1. прописано је да право на заштиту имају проналазач или његов правни следбеник. Право на заштиту, према ставу 1. овог члана има и послодавац или његов правни следбеник. Прописивањем одредбе става 1. члана 3. предлагач закона је имао у виду да се изворно право на заштиту проналазачка признаје проналазачу, док су сва остала лица могу бити изведени носиоци права. Послодавац изворно није проналазач, те стога остварује право на заштиту као изведени носилац, а у складу са одредбама чланова садржаним у глави IX предложеног закона којом се уређује заштита проналазака из радног односа.

У ставу 2. овог члана прописан је случај када је више проналазача дошло до проналазачког заједничког рада, тако да њима припада заједничко право на заштиту. Заједнички рад, из става 2. овог члана, подразумева самостални допринос на решавању одређеног техничког проблема. Стога се не може стећи својство проналазача или супроналазача било којим видом учествовања у стварању проналазачког. Како би се разјаснила недоумица ко се може сматрати супроналазачем за случај да је више лица учествовало у стварању проналазачког, овим ставом прописано је да се лица која су пружала само техничку помоћ приликом стварања проналазачког не сматрају проналазачем. Дакле, лица која су обезбедила одређене материјалне услове за проналазачки рад или на основу нечијих упутстава вршили одређена мерења не могу се сматрати проналазачем.

Новину у односу на важећи закон представљају одредбе става 3. и 4. овог члана. Циљ предложених одредаба је да се уреде питања у ситуацији када постоји правна заједница више лица која су заједнички створила проналазак, као и ситуацији у којој је више лица поднело заједно пријаву за исти проналазак. Прво питање које се поставља у ситуацији када су више лица заједнички створила проналазак тиче се величине идеалног дела сваког од носилаца супроналазачког права. Одредбама ставова 3. и 4. члана 3. предложеног закона, прописано је да ће се када више лица поднесе пријаву за заштиту заједничког проналазачког сматрати, ако није између њих другачије одређено, да су њихови идеални делови једнаки, те да ће се на сва питања међусобних правних односа носилаца права на истом проналазачком која нису уређена предложеним законом примењивати одговарајуће одредбе закона којим се уређују својинскоправни и облигациони односи. Уколико су носиоци супроналазачког права истовремено и супроналазачи, тада се њихов део одређује према критеријумима индивидуалног проналазачког доприноса настанку проналазачког као целине. На основу аналогне примене одредбе става 2. члана 13. Закона о основама својинскоправних односа ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Сл. лист СРЈ", бр. 29/96 и "Сл. гласник РС", бр. 115/2005 - др. закон), „ако сувласнички делови нису одређени, претпоставља се да су једнаки“ прописана је одредба става 3. члана 3. предложеног закона. Приликом прописивања цитираних одредаба члана 3, предлагач закона је имао у првом реду у виду стварноправну природу права на патент и мали патент, те су тако носиоци супроналазачког права овлашћени да користе проналазак, као и да управљају и располажу проналазачким правом. Аналогно одредби става 1. члана 14. Закона о основама својинскоправних односа сваки носилац супроналазачког права овлашћен је да користи проналазак са осталима, сразмерно свом делу, не повређујући права осталих. Са друге стране

међусобни правни односи између носилаца супроналазачког права су облигационоправног карактера, те тако постоји могућност да сами проналазачи који су заједнички створили један проналазак уговором регулишу своје међусобне односе, а уколико их не регулишу примењивале би се, примера ради, аналогно одредбе о правно неоснованом обогаћењу или пословодству без налога, које су прописане законом којим се регулишу облигациони односи. Када је у питању однос више носилаца права на истом проналаску у погледу закључивања уговора о лиценци и у погледу грађанско-правне заштите предлагач закона је наведена питања регулисао одредбом става 2. члана 46. и става 3. члана 133.

У ставу 5. прописана је ситуација у којој два или више проналазача одвојеним и независним радом дођу до истог проналаска. Предлагач закона је прихватио опште прихваћени принцип у законодавству европских земаља а то је „принцип првог пријавиоца“. Наведени принцип значи да, у случају из става 3. члана 3. предложеног закона, проналазач који је први пријавио проналазак, стиче право на заштиту проналаска.

Новину у односу на важећи закон представља одредба става 6. члана 3. која прописује да лица запослена у надлежном органу немају право на заштиту својих проналазака док су у радном односу у надлежном органу, као ни годину дана по престанку радног односа.

Члан 4.

Одредбом члана 4. су прописана права страних лица на заштиту проналазака. Одредба овог члана садржана је у свим ранијим законима, као и у законима свих земаља чланица Париске уније и представља општепознату одредбу о формалном и материјалном реципроцитету из међународног приватног права. Тако страно физичко и правно лице које нема седиште или пребивалиште на територији Републике Србије, у погледу заштите проналаска у Републици Србији ужива иста права као и домаће физичко и правно лице, ако то произлази из међународних уговора који обавезују Републику Србију.

Члан 5.

Одредбама овог члана прописује се које радње у поступку пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине страна физичка и правна лица могу предузимати самостално, а у погледу којих радњи је потребно да именују заступнике. У ставу 1. овог члана прописано је да су за заступање страних лица, као и у погледу других права индустријске својине, овлашћени искључиво професионални заступници – адвокати и лица уписана у Регистар заступника који води орган управе надлежан за послове интелектуалне својине.

Новину у односу на важећи закон представљају одредбе ставова 2. до 5. овог члана. Одредбе ставова 2. до 5. су прописане ради хармонизације са одредбама Уговора о патентном праву, с обзиром да важећи закон не прописује могућност страних физичких и правних лица да било које радње у поступку заштите проналазака предузимају самостално. Усклађивањем са Уговором о патентном праву се поједностављује, за страна лица која поднесу пријаву проналаска пред Заводом за интелектуалну својину, поступак за заштиту проналаска.

У ставу 2. се таксативно прописују радње које пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине страно лице може предузимати самостално: подношење пријаве и предузимања других радњи у сврху утврђивања датума подношења пријаве за заштиту проналаска и у том смислу примање обавештења од стране надлежног органа, као и плаћање таксе и накнаде трошкова управног поступка. На наведени начин извршено је

усклађивање са одредбом става 2. члана 7. Уговора о патентом праву и правилом 7. Правилника о спровођењу Уговора о патентом праву.

У ставу 3. се прописује да страно физичко или правно лице у случају самосталног предузимања радњи мора именовати пуномоћника за пријем писмена са адресом која мора бити на територији Републике Србије и у складу је са одредбом става 6. члана 8. Уговора о патентном праву. Прописаним решењем спречава се одуговлачење поступка до којег неретко долази уколико се достављање врши у иностранству преко одговарајућих органа.

У ставу 4. се прописује поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине у случају када страно физичко или правно лице не именује заступника, у погледу радњи које не може самостално предузимати или не именује пуномоћника за пријем писмена са адресом на територији Републике Србије, у погледу радњи које може самостално предузимати. У наведеном случају, орган управе надлежан за послове интелектуалне својине прво позива страно лице да именује заступника или пуномоћника за пријем писмена. У позиву надлежни орган упозорава подносиоца пријаве на последице непоступања на прописани начин, Прописано поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине је усклађено са одредбом става 5. члана 7. Уговора о патентном праву. Упозорењем на последице непоступања по позиву остварује за начело заштите права грађана прописано чланом 6. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010), који се, на основу одредбе члана 167. предложеног закона, сходно примењује у поступку пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине.

У ставу 5. су прописане последице у случају да страно лице не именује заступника или не именује пуномоћника за пријем писмена са адресом на територији Републике Србије у року одређеном у позиву органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, тако што ће надлежни орган закључком одбацити поднесак и одредити доставу прибијањем на огласној табли органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Ова одредба у складу је са одредбом става 6. члана 7. Уговора о патентном праву.

Новину у односу на важећи закон представља и одредба става 6. овог члана, с обзиром да је истом прописано да таксу за одржавање права из пријаве и признатог права може платити било које лице у име и за рачун подносиоца пријаве или носиоца права. Прописивањем одредбе става 6. извршено је усклађивање са тачком б. става 2. члана 7. Уговора о патентном праву.

Члан 6.

Овим чланом су прописана морална и имовинска права проналазача. Ова одредба је преузета из важећег Закона о патентима (члана 13).

У ставу 1. утврђује се морално право проналазача да у том својству буде наведен у пријави за заштиту проналазака, списима, регистрима, исправама и публикацијама о његовом проналаску.

У ставу 2. утврђује се имовинско право проналазача да ужива економске користи од свог пријављеног проналаска или проналаска заштићеног патентом или малим патентом.

У ставу 3. прописано је да се права проналазача који је створио проналазак у радном односу и права послодавца код кога је проналазак настао, уређују предложеним законом, општим актима и уговором између послодавца и запосленог.

II. ПАТЕНТИБИЛНОСТ

Члан 7.

Овим чланом се прописују патентибилни проналасци.

У ставу 1. су дефинисани критеријуми патентибилности које проналазак мора да испуњава како би патент био признат. Ова одредба је у складу је са ставом 1. члана 52. Конвенције о европском патенту, и прописује да је патент право које се признаје за проналазак из било које области технике, који је нов, који има инвентивни ниво и који је индустријски применљив. У питању су три кумулативна материјалноправна услова која је неопходно да проналазак испуњава како би било донето решење о признању патента.

У ставу 2. се прописује да предмет проналаска који се штити патентом може бити производ или поступак, с тим што је, за разлику од важећег закона, прецизирано да предмет проналаска обухвата и примену производа или поступка.

У ставу 3. се прописује да се патент признаје и за проналазак који се односи на производ који се састоји од биолошког материјала или који садржи биолошки материјал, као и на поступак којим је биолошки материјал произведен, обрађен или коришћен, укључујући: биолошки материјал који је изолован из свог природног окружења или је произведен техничким поступком чак иако је претходно постојао у природи; биљке или животиње, ако техничка изводљивост проналаска није ограничена на одређену биљну сорту или животињску расу и микробиолошки или други технички поступак или производ добијен тим поступком. Одредба става 3. је усклађена са чланом 3. и чланом 4. (2) и (3) Директиве ЕУ бр. 98/44/ЕЗ. У односу на важећи закон није задржан израз „биотехнолошки поступак који се односи на биљку или животињу, јер као такав није предвиђен Директивом ЕУ бр. 98/44/ЕЗ и Конвенцијом о европском патенту. На овај начин је извршено потпуно усклађивање са Директивом ЕУ бр. 98/44/ЕЗ и Конвенцијом о европском патенту.

У ставу 4. се дефинише појам биолошког материјала. Одредба става 4. преузета је из важећег закона и усаглашена је са чланом 2 (1а) Директиве ЕУ бр. 98/44/ЕЗ и правилом 26 (3) Правилника о спровођењу Конвенције о европском патенту.

У ставу 5. прописује се шта се не сматра проналасцима, а у ставу 6. се прописује да одредбе става 5. овог члана искључују из заштите предмете или активности само у мери у којој се пријава проналаска односи на тај предмет или активност, као такве.

Члан 8.

Одредбама овог члана прописује се патентибилност људског тела и његових елемената, тако да је у ставу 1. овог члана прописано да се људско тело не сматра проналаском који се може штити патентом, у било ком стадијуму његовог формирања и развоја и откриће неког од његових елемената, укључујући секвенце или делимичне секвенце гена, док је у ставу 2. прописано да елемент изолован из људског тела или произведен техничким поступком, укључујући секвенце или делимичне секвенце гена, може бити патентибиљан, чак иако је структура тог елемента идентична структури природног елемента. Одредбе овог члана су преузете из важећег Закона о патентима, с обзиром да је у одредбама члана 6. важећег Закона о патентима већ извршена имплементација члана 5. Директиве ЕУ бр. 98/44/ЕЗ.

Члан 9.

У ставу 1. овог члана прописани су изузеци од патентбилности. Тачке 1. и 2. става 1. овог члана суштински одговарају тачкама 1. и 2. става 1. члана 7. важећег Закона о патентима и усаглашене су са чланом 53. (а) и (ц) Конвенције о европском патенту. Тачком 3. става 1. је извршено усклађивање са чланом 53. (б) Конвенције о европском патенту у смислу да се одредба о изузећу од патентбилности биљне сорте или животињске расе или битно биолошког поступка за добијање биљке или животиње неће примењивати на микробиолошки поступак или производ добијен тим поступком.

У ставу 2. дефинише се појам биљне сорте, битно биолошког поступка и микробиолошки поступак. Тачком 1. става 2. се даје дефиниција биљне сорте, која није прописана важећим законом, а представља усклађивање са чланом 1. (vi) Међународне конвенције о заштити нових биљних сорти и усклађена је и са правилом 26. (4) Конвенције о европском патенту. Тачком 2. става 2. дефинише се биолошки поступак за добијање биљака или животиња и преузета је из тачке 2. става 2. члана 7. важећег Закона о патентима, јер је иста већ усклађена са чланом 2. (2) Директиве ЕУ бр. 98/44/ЕЗ, као и са правилом 26. (5) Конвенције о европском патенту. Тачком 3. става 2. дефинише се микробиолошки поступак и преузета је из тачке 3. става 2. члана 7. важећег Закона о патентима, јер је иста већ усклађена са чланом 2. (1б) Директиве ЕУ бр. 98/44/ЕЗ, правилом 26. (6) Конвенције о европском патенту.

III. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ПРОНАЛАСКА

Члан 10.

У ставу 1. овог члана дефинише се појам новости, као један од кумулативних материјалноправних услова патентбилности проналаска. Одредба става 1. усклађена је са чланом 54. Конвенције о европском патенту и прописује да је проналазак нов ако није обухваћен стањем технике.

У ставу 2. дефинише се појам стања технике. Појам стања технике састављен је из два дела. Први део чини оно техничко знање које је опште приступачно на дан подношења, односно на дан првенства пријаве, а други део чини техничко знање које је, на тај исти дан, садржано у раније поднетим пријавама, онаких какве су поднете, које су објављене тог дана или касније.

Посебан критеријум новости прописан је одредбом става 3. и 4, и важи само за проналаске прве примене познате супстанце или композиције. У случајевима прописаним одредбама става 3. и 4. ради се о правилу новости у области фармације. Посебност одредбе става 3. јесте у томе што се прописује фикција о новости одређене супстанце или композиције која је, као таква, већ позната, односно садржана у стању технике, али се први пут примењује у лечењу, хирургији или дијагностици.

У односу на важећи закон новину представља одредба става 4. овога члана којом се прописује да одредбе ставова 1. и 2. овог члана не искључују могућност заштите патентом супстанце или композиције из става 3. овог члана за било коју посебну употребу у хируршком или дијагностичком поступку или у поступку лечења, под условом да таква употреба није садржана у стању технике. У овом случају значи да је примена одређене супстанце или композиције за одређено индикационо подручје већ позната, а посебна примена заправо значи да се ради о другачијем индикационом подручју или свакој даљој специфичној употреби те супстанце или композиције, у хируршком или дијагностичком поступку или у поступку лечења. Овај став је у складу са ставом 5. члана 54. Конвенције о европском патенту.

Члан 11.

Одредбама овог члана прописана су два случаја у којима чињеница да је проналазак садржан у стању технике није штетљива за новост проналаска. У оба случаја откривања проналаска без штетних последица потребно је да се испуни услов да до уласка проналаска у стање технике није прошло више од 6 месеци пре него је поднета пријава за његову заштиту патентом или малим патентом. Одредба става 1. је преузета из важећег Закона о патентима и усаглашен је са одредбом ставом 1. члана 55. Конвенције о европском патенту. Први случај откривања проналаска без штетних последица прописан је у тачки 1. става 1. овог члана и тиче се уласка проналаска у стање технике радњом неовлашћеног лица, односно лица које је против или мимо воље проналазача ставило проналазак у стање технике. Потребно је да радње стављања проналаска у стање технике буду последица очигледне злоупотребе. Други случај откривања проналаска без штетних последица прописан је тачком 2. става 1. овог члана и тиче се излагања проналаска на званичној или званично признатој међународној изложби. У питању је изложба која је званично призната у смислу Конвенције о међународним изложбама закљученој 22. новембра 1928. године у Паризу, која је последњи пут измењена 30. новембра 1972. године. У поређењу са првим случајем, за други случај откривања проналаска без штетних последица је карактеристично то да радња стављања проналаска у стање технике потиче од овлашћеног лица, односно од проналазача или његовог правног следбеника. Смисао ове одредбе се одражава у томе да се проналазачу или његовом правном следбенику омогући да објаве на изложби свој проналазак који још није пријављен за заштиту, а да тиме не нашkode патентноправној новости. Подносилац пријаве, који жели да се позове на нешкодљивост излагања проналаска на изложби дужан је да то наведе већ у тренутку подношења пријаве, а да докаже о свом праву поднесе у року од четири месеца од подношења пријаве.

Члан 12.

Одредбама овог члана се дефинише инвентивни ниво проналаска, као један од кумулативно прописаних материјалноправних услова патентбилности проналаска. Од самог настанка овог института, за оцену инвентивног нивоа релевантна су два критеријума: стање технике и просечан технички стручњак. Стога је у ставу 1. овог члана дефинисано да проналазак има инвентивни ниво ако решење проблема за стручњака из одговарајуће области не произлази, на очигледан начин, из стања технике. У ставу 2. одређен је појам стања технике за потребе испитивања инвентивног нивоа проналаска. Појам стања технике је одређен уже него за потребе испитивања новости проналаска. Наиме, њиме су обухваћена сва техничка решења доступна јавности пре датума подношења пријаве писаним или усменим описом, употребом или на било који други начин, а нису обухваћена техничка решења садржана у пријавама поднетим у Републици Србији које имају ранији датум подношења од пријаве која се испитује, а које су објављене на дан њеног подношења или после. Разлог за ограничење стања технике само на опште приступачна техничка знања огледа се у природи услова инвентивног нивоа проналаска. Да би се утврдило да ли проналазак, на дан подношења произлази за стручњака на очигледан начин из стања технике, мора се знати садржај стања технике у том тренутку. То се може знати само ако се стање технике ограничи на опште приступачна техничка знања. Она знања која су садржана само у ранијим, још необјављеним пријавама не представљају општа позната знања, те се стога она не узимају у обзир за потребе испитивања инвентивног нивоа проналаска.

Члан 13.

Овим чланом дефинише се критеријум индустријске применљивости проналаска. Имајући у виду да је садржина патента или малог патента усмерена на обезбеђење ексклузивности тржишног положаја његовог носиоца, овим чланом је прописано да је проналазак индустријски применљив ако се предмет проналаска може произвести или употребити у било којој грани индустрије, укључујући и пољопривреду. Стога свако ново и инвентивно техничко решење одређеног техничког проблема, које се може применити у производњи робе или пружања услуга, има услове да буде заштићено. Одредба овог члана по својој суштини одговара члану 11. важећег Закона о патентима, с тим што је извршено терминолошко усклађивање са чланом 57. Конвенције о европском патенту.

IV. САДРЖИНА, СТИЦАЊЕ И ОБИМ ПРАВА

Чл. 14-20.

Одредбама ове главе уређују се овлашћења која произлазе из патента и малог патента, од ког тренутка се стиче, а од ког тренутка важи патент и мали патент, као и обим заштите који се стиче патентом и малим патентом. Приликом прописивања одредаба ове главе, предлагач закона је у првом реду имао у виду да се предложеним законом, као и важећим законом, проналазак може штити патентом или малим патентом, те да у погледу поступка заштите, предмета заштите и трајања патента и малог патента постоје битне разлике. Наиме, пријава малог патента се, за разлику од пријаве патента, не објављује, па тако не постоје ни права из објављене пријаве, већ само признато право. Сходно изнетом у поступку пред Заводом за интелектуалну својину суштински се испитује само пријава патента, али не и пријава малог патента, при чему се према предложеном закону само признати мали патент може испитивати под условима прописаним чланом 163. Предмет проналаска који се штити малим патентом може бити само решење које се односи на конструкцију неког производа и распоред његових саставних делова, док предмет проналаска који се штити патентом може бити производ, поступак, примена производа и примена поступка. Када је у питању поступак испитивања пријаве за признање патента, предлагач закона је прописао систем одложеног испитивања пријаве, који систем је општеприхваћен у законодавствима европских земаља. Код одложеног испитивања пријаве патента иста се објављује после 18 месеци од дана подношења или ако је затражено право првенства, од датума тог првенства, а затим се на захтев подносиоца пријаве врши њено потпуно испитивање ради доношења решења о признању или решења одбијању захтева за признање патента. Од важности у овом систему је, у првом реду, питање настанка и трајања заштите патентом.

Члан 14.

Одредбама овог члана прописују се овлашћења која произлазе из патента и малог патента. Предлагач закона је задржао законско решење из члана 52. важећег Закона о патентима, тако да се овлашћења која произлазе из патента и малог патента могу поделити на позитивна и негативна.

У ставу 1. прописана су позитивна овлашћења која произлазе из патента и малог патента, тако да носилац патента или малог патента има искључиво право да користи у производњи заштићени проналазак, да ставља у промет предмете израђене према заштићеном проналаску, као и да располаже патентом или малим патентом.

У ставу 2. прописана су негативна овлашћења која произлазе из патента и малог патента, тако што у остваривању свог искључивог права на економско

искоришћавање заштићеног проналаска, носилац патента или малог патента има право да спречи свако треће лице које нема његову сагласност да економски искоришћава проналазак. Предлагач закона је приликом прописивања одредбе става 1. члана 14. предложеног закона у првом реду имао у виду чињеницу да је право на патент или мали патент апсолутно право које делује према свима. Својинско правна природа патента или малог патента значи припадање проналаска одређеном лицу, а то значи поред негативних овлашћења и позитивна овлашћења. На овај начин законом се прописује правни основ и постављају оквири који ће у поступку грађанско-правне заштите олакшати одлучивање судова о повреди права.

Члан 15.

У овом члану је прописана садржина права патената из биотехнологије. Овај члан је у целости преузет из важећег Закона о патентима (члан 53.) и у складу је са чл. 8. и 9. Директиве ЕУ бр. 98/44/ЕЗ.

Члан 16.

Одредбом члана 16. прописује се искључење заштите прописане чланом 15. предложеног закона, када је у питању биолошки материјал добијен размножавањем или умножавањем. Овај члан је у целости преузет из важећег Закона о патентима (члан 54.) и у складу је са чланом 10. Директиве ЕУ бр. 98/44/ЕЗ.

Чл. 17. и 18.

Одредбама ових чланова прописује се када се стиче патент или мали патент, као и привремена права из објављене пријаве патента. Одредбом члана 17. прописује се да се патент или мали патент стиче објавом признатог права у службеном гласилу, а важи од датума подношења пријаве. Предлагач закона је приликом прописивања члана 17. задржао решење из важећег закона, с тим што је једнозначно дефинисано да се начин стицања права односи и на патент и на мали патент. Имајући у виду да се у поступку за признање малог патента пријава не објављује и што се мали патент признаје без претходног суштинског испитивања пријаве, то уобичајени рок трајања поступка за признање малог патента знатно краћи од уобичајеног рока трајања поступка за признање патента, те се тако у пракси не појављују дилеме у вези са рачунањем трајања малог патента. Међутим, с друге стране поступак по пријави патента траје дуже, па се може десити ситуација да у тренутку доношења решења о признању патента протекне значајан део рока заштите. У систему одложеног испитивања пријаве патента, прописивањем одредбе да се рок трајања патента рачуна од дана подношења пријаве, подносилац пријаве се мотивише да са своје стране допринесе да се поступак одвија без одуговлачења, како би решење о признању патента могло да се донесе што пре. Како би се подносиоцу пријаве обезбедила заштита током периода трајања поступка одредбама члана 18. прописана су права из објављене пријаве патента

У ставу 1. члана 18. прописано је да су права из објављене пријаве патента привремена и да су по својој садржини иста као и патент, а важе од датума објаве пријаве до датума објаве признатог патента. У ставу 2. члана 18. је прописано да уколико патент не буде признат на основу пријаве, сматра се да права из објављене пријаве нису ни настала. Одредба овог члана по својој суштини одговара члану 56. важећег закона и у складу је са одредбом става 1. члана 67. Конвенције о европском патенту. Службено објављивање пријаве пре признања патента је основни мотив за прописивање института права из пријаве, јер тада она улази у стање технике и појављује се могућност да трећа

лица отпочну са коришћењем тог проналаска не чекајући одлуку органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Наведени акт публицитета је основ за претпоставку да лица која користе пријављени проналазак знају или морају знати да тиме задиру у старије право подносиоца пријаве. У конкретном случају је реч о праву које настаје под одложним условом, односно зависи од тога да ли ће бити донето решење о признању патента. Уколико и када тај услов наступи сматра се да је право из пријаве настало даном подношења пријаве.

Члан 19.

Одредбама овог члана прописује се обим заштите привремених права из објављене пријаве прописаних чланом 18. У ставу 1. се прописује да је у периоду до признања патента обим заштите одређен текстом патентних захтева из објављене пријаве. У ставу 2. је дефинисано да уколико је патент признат на основу патентних захтева који су током поступка мењани, измењени патентни захтеви одређују обим заштите, ако се тиме не проширује заштита из става 1. овог члана. Одредба овог члана по својој суштини одговара члану 56. важећег Закона о патентима.

Члан 20.

Овај члан прописује обим заштите који се стиче патентом или малим патентом. Одредба овог члана по својој суштини одговара члану 57. важећег Закона о патентима, с тим што је у ставу 1. овог члана додат и мали патент чиме је једнозначно дефинисано да се прописани обим заштите односи и на патент и на мали патент.

V. ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА

Члан 21.

У ставу 1. овог члана прописани су изузеци од искључивих права носиоца патента или малог патента и преузет је из важећег Закона о патентима (члан 59). Тачком 1. става 1. овог члана прописано је да се искључива права наведена у члану 14. и 15. овог закона не односе на примену проналаска или употребу производа израђеног према проналаску у личне и некомерцијалне сврхе. Тачком 2. става 1. је прописано да се искључива права не односе на радње које се предузимају ради истраживања и развоја које се односе на предмет заштићеног проналаска, укључујући и радње потребне за добијање дозволе за стављање у промет производа који је лек намењен људима или животињама, или медицински производ или средство за заштиту биља. За разлику од важећег закона тачком 2. става 1. овог члана обухваћено је и средство за заштиту биља из разлога што и средства за заштиту биља подлежу добијању дозволе за стављање у промет. Имајући у виду да носилац права не може на тржишту да економски искоришћава заштићени проналазак све док од надлежног органа за издавање дозвола за стављање у промет лекова, медицинских производа и средстава за заштиту биља не добије одговарајућу дозволу предлагач закона је сматрао да је потребно ставити у једнак положај произвођаче средстава за заштиту биља и произвођаче лекова и медицинских средстава. Тачком 3. става 1. је прописано да се искључива права не односе на непосредну и појединачну припрему лека у апотекама на основу појединачног лекарског рецепта и на стављање у промет тако припремљеног лека.

Став 2. прописује да ће се изузеци од искључивих права из става 1. применити само у случају да нису у супротности са уобичајеним искоришћевањем патента или малог патента и да прекомерно не утичу на легитимне интересе носиоца права, узимајући у обзир и легитимне интересе трећих лица. Ова одредба је у складу са чланом 30. ТРИПС споразума.

Члан 22.

Овај члан је преузет из важећег Закона о патентима (члан 60) и њиме се прописује исцрпљење права. Сматра се да је носилац патента или малог патента актом стављања у промет „исцрпео“ своје искључиво право употребе. Предлагач закона се одлучио за национално исцрпљење права, што значи да уколико је заштићени производ стављен у промет на територији Републике Србије од стране носиоца права или уз његову сагласност, стицалац тог производа може слободно да га употребљава и да њиме располаже. Институт исцрпљења права се не односи на исцрпљење целог субјективног права на патент или мали патент, већ је овде реч о исцрпљењу само одређених искључивих овлашћења из патента или малог патента, и то само у погледу конкретног примерка производа.

Члан 23.

Одредбама овог члана се регулише право ранијег корисника и исте су преузете из важећег Закона о патентима (члан 61), с тим што су извршена термиолошка усклађивања јер се наведена одредба односи на патент и на мали патент. Ставом 1. прописано је да патент или мали патент не делује према савесном лицу које је пре датума признатог права првенства пријаве на територији Републике Србије већ отпочело коришћење у производњи заштићеног проналаска, односно извршило све неопходне припреме за отпочињање таквог коришћења. Став 2. прописује да лице из става 1. има право да настави такво коришћење искључиво у производне сврхе, у свом сопственом погону или у туђем погону за сопствене потребе. Став 3. овог члана предвиђа да лице из става 1. овог члана може пренети своје право на коришћење проналаска на другог само са производним погоном у коме је припремљено или отпочело коришћење тог проналаска.

Члан 24.

Овим чланом се прописује ограничење права ради несметаног обављања међународног саобраћаја и преузет је из важећег Закона о патентима (члан 62), с тим што су извршена термиолошка усклађивања. Одредбе овог члана су у складу са чланом 5^{тер} Париске конвенције о заштити индустријске својине.

Члан 25.

Одредбама овог члана прописује се ограничење права у вези са биолошким материјалом и исти по својој суштини одговара члану 69. важећег Закона о патентима, с тим што је извршено усклађивање са чланом 11. Директиве Европске уније бр. 98/44/ЕЗ.

Чл. 26-28.

Одредбе ових чланова регулишу институт принудне лиценце. Основе овог института садржане су у члану 5А (2) и (4) Париске Конвенције о заштити индустријске својине, док је детаљније разрађен у члану 31. ТРИПС споразума. Имајући у виду да је Република Србија потписница оба међународна уговора предлагач закона је сматрао потребним да одредбе које се односе на принудну лиценцу у потпуности усклади са наведеним потписаним међународним уговорима. Циљ усклађивања јесте да се прецизније и у складу са међународним стандардима регулишу питања везана за принудну лиценцу као једног од института којим се ограничава патент, чија је основна карактеристика монополско право. У односу на важећи Закон о патентима одредбе које се односе на принудну лиценцу на другачији начин су систематизоване и у потпуности усклађене са чланом 31. ТРИПС споразума.

Члан 26.

У ставу 1. прописано је да се захтев за издавање принудне лиценце подноси органу државне управе надлежном за послове из области у којој проналазак треба да се примени. У пракси то ће бити орган управе надлежан за здравље, пољопривреду или други орган, у зависности од области привреде у којој треба да буде примењено техничко решење које је заштићено патентом. Ово стога што се издавањем принудне лиценце стицаоцу омогућава примена предметног проналазка, а услове за примену може да цени само орган који је надлежан за уређивање односа у конкретној области. У тачкама 1, 2. и 3. става 1. овог члана прописани су случајеви када се може издати принудна лиценца. Први случај јесте да носилац права не користи или недовољно користи проналазак у Републици Србији. Услов некоришћења или недовољног коришћења проналазка испуњен је онда када на тржишту Републике Србије није задовољена тражња за одређеним производом или поступком на који се односи патентна заштита а носилац права одбија да закључи уговор о лиценци са заинтересованим лицем или му поставља неоправдано тешке услове. Тачком 2. прописан је случај постојања зависних патената. У овом случају принудна лиценца може се издати носиоцу патента за проналазак који не може да користи у целини или делимично, без коришћења проналазка заштићеног ранијим патентом на име другог лица. Тачком 3. је прописано издавање принудне лиценце за случај када је у судском или управном поступку утврђено да носилац патента злоупотребљава свој монополски положај на тржишту.

У ставу 2. прописано је у ком року се може поднети захтев за издавање принудне лиценце. Носилац патента или малог патента не мора одмах да почне са искоришћавањем признатог права, ако мора да изврши припреме за привредно искоришћавање проналазка или да оствари контакте са заинтересованим лицима у циљу закључивања уговора о лиценци уколико намерава да уступи патент другим лицима. Из наведених разлога предвиђен је рок од четири године од дана подношења пријаве за заштиту проналазка или три године од дана признања патента или малог патента, у зависности од тога који рок касније истиче, у оквиру кога носилац права или лице коме је носилац права уступио право искоришћавања мора да започне са применом патента или малог патента или да га уступи другим лицима.

У ставу 3. је прописано да је заинтересовано лице дужно да докаже да је пре подношења захтева за издавање принудне лиценце учинило озбиљан покушај и напор да са носиоцем патента закључи уговор о лиценци и да до закључења таквог уговора није дошло због незаинтересованости носиоца права. Уколико носилац права поставља „неоправдане“ услове за закључење уговора о лиценци, тј. услове који су претерано тешки за другу страну сматра се да је он одговоран за немогућност закључења уговора о лиценци. Тежина услова за закључење уговора се мора ценити објективно, дакле према уобичајеној пракси за закључивање уговора о лиценци, као и према економским приликама које објективно владају у Републици Србији.

Ст. 4. и 5. детаљније регулишу издавање принудне лиценце у случају из тач. 1 и 2. става 1. овог члана. Став 4. прописује да ће се заинтересованом лицу издати принудна лиценца, у случају некоришћења или недовољног коришћења патента, само под условом да докаже да располаже технолошким могућностима и производним капацитетима потребним за екомско искоришћавање заштићеног проналазка. У ставу 5. прописују се услови под којима се може издати принудна лиценца у случају постојања зависног заштићеног проналазка. У овом случају подносилац захтева за издавање принудне лиценце може бити само носилац права за касније заштићени проналазак и то само ако касније заштићени проналазак представља значајан

технички напредак од посебног економског значаја у односу на раније заштићени проналазак и уколико носилац раније заштићеног проналазак има, под разумним условима, право на унакрсну лиценцу за коришћење касније заштићеног проналазак. Одредба става 6. прописује да овлашћење за коришћење раније заштићеног проналазак није преносиво осим у случају истовременог преноса касније заштићеног проналазак.

Ставом 7. прописано је да принудна лиценца неће бити издата ако носилац права докаже да постоје оправдани разлози за некоришћење или недовољно коришћење заштићеног проналазак.

У ставу 8. прописана је могућност издавања принудне лиценце у случају када јавна опасност угрожава опстанак државе или грађана или у случају јавне некомерцијалне употребе. Институт принудне лиценце у јавном интересу постојао је и у важећем Закону о патентима, али формулација коју је предлагач закона искористио је врло рестриктивна, а то значи да је за издавање принудне лиценце у јавном интересу потребно да је важан јавни интерес угрожен до те мере да угрожава опстанак државе или грађана. Имајући у виду да заинтересовано лице које поднесе захтев за овакву врсту лиценце није дужно да докаже да је пре подношења захтева покушало да закључи уговор о лиценци са носиоцем права, нити да наведени захтев поднесе у прописаним роковима, предлагач закона је сматрао да је неопходно прописати врло строге услове за издавање овакве лиценце као могућност за коришћење проналазак без одобрења носиоца права. Поред тога је у ставу 9. прописано да носилац права мора бити обавештен одмах о поступку издавања принудне лиценце у јавном интересу.

У ставу 10. прописана је посебна врста принудне лиценце која се односи на технологију полупроводника.

Члан 27.

Одредбом овог члана је регулисана накнада за принудну лиценцу носиоцу права и исти је преузет из важећег Закона о патентима (члан 64). У овом члану је прописано да је носилац принудне лиценце дужан да плаћа накнаду носиоцу права коју споразумно одреде обе стране, а уколико нема споразума о накнади накнаду одређује надлежни суд. Одредбе овог члана примењују се на све врсте принудних лиценци.

Члан 28.

Одредбама овог члана се прописује обим и трајање принудне лиценце. У ставу 1. је прописано да су обим трајање принудне лиценце ограничени за сврху за коју је принудна лиценца издата. Став 2. прописује да принудна лиценца не може бити искључива, док је ставом 3. прописано да се принудна лиценца може преносити само са производним погоном у коме се искоришћава проналазак за који је издата док је у свим другим случајевима непреносива.

У ставу 4. је прописано да се принудна лиценца може издати преваходно за снабдевање домаћег тржишта.

Ст. 5. и 6. прописују под којим условима орган државне управе надлежан за послове из области у којој проналазак треба да се примени може укинути принудну лиценцу.

Члан 29.

Одредбама овог члана се прописује принудна лиценца у корист оплеменивача биљне сорте и суштински одговара одредбама члана 68. важећег Закона о патентима. У члану 29. предложеног закона су извршена

терминиловка усклађивања са законом који прописује заштиту права оплеменеивача биљних сорти и извршено је прецизирање да о захтеву за издавање принудне лиценце у корист оплеменеивача биљне сорте одлучује орган државне управе који је надлежан за послове пољопривреде. Овај члан је усклађен са тачком 1. члана 12. Директиве ЕУ бр. 98/44/ЕЗ о правној заштити проналазака из области биотехнологије.

Чл. 30-37.

Одредбе ових чланова прописују посебну врсту принудне лиценце која се издаје за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа за извоз у земље са проблемима јавног здравља и усклађене су са Уредбом Савета (ЕЗ) бр. 816/2006. Поред тога, одредбе ових чланова су у складу са одлуком Главног Већа СТО од 30. августа 2003. године о имплементацији тачке 6. декларације из Дохе о Споразуму о трговинским аспектима права интелектуалне својине и јавном здрављу.

Члан 30.

Одредбама овог члана се прописује да орган државне управе надлежан за послове здравља може било ком лицу, које поднесе захтев у складу са одредбама овог закона издати принудну лиценцу за патент или сертификат о додатној заштити, потребан за производњу и продају фармацеутског производа када је такав производ намењен за извоз у земље са проблемима јавног здравља. Овакво ограничење монополских права на патент или сертификат о додатној заштити могуће је само у случају да подносилац захтева, безуспешно у року од 30 дана, пре подношења захтева покуша да добије одобрење за искоришћавање заштићеног проналазка под разумним тржишним условима и роковима. Међутим, у случајевима националне опасности или другим околностима изузетне хитности или у случајевима јавне некомерцијалне употребе није неопходно да је подносилац захтева покушао да добије одобрење од носиоца права. Ове одредбе прецизно одређују које земље могу постати земље увознице и користити институт принудне лиценце за решавање проблема јавног здравља. Овим чланом се прецизира и садржина захтева за издавање принудне лиценце.

Члан 31.

Одредбама овог члана се прописују услови под којима се издаје принудна лиценца и садржина одлуке о издавању принудне лиценце.

Члан 32.

У овом члану се прописује у којим случајевима захтев за издавање принудне лиценце може бити одбијен.

Члан 33.

У ставу 1. прописана је обавеза обавештавања ТРИПС Већа о правноснажним одлукама о издавању принудне лиценце, о условима под којима је издата, као и о њеној измени и укидању. У ставу 2. је прецизирано на шта нарочито односе подаци који су достављени ТРИПС Већу.

Члан 34.

Одредбом става 1. овог члана прописана је забрана увоза, слободног пуштања у промет, поновног извоза, стављања под суспензивне поступке или стављања у слободне зоне или слободна складишта производа произведених на основу принудне лиценце на територији Републике Србије. У ставу 2. је прописан изузетак од става 1, а то је да се исти не примењује када се ради о поновном извозу у земљу увознику наведену у захтеву и идентификовану на

паковању и документацији која прати производ или стављање у поступак транзитног или царинског складиштења или у слободне зоне или слободна складишта у сврху поновног извоза у ту земљу увозницу.

Члан 35.

Одредбама овог члана прецизирају се радње царинских органа, уколико постоји основана сумња да су производи произведени на основу принудне лиценце увезени на територију Републике Србије.

Члан 36.

У овом члану су наведени изузеци од забране увоза тј. да се одредбе чланова 34. и 35. овог закона не примењују на увоз мале количине производа, у оквиру граница прописаних у погледу ослобађања плаћања царине, који се налазе у личном пртљагу путника и намењени су за приватну и некомерцијалну употребу.

Члан 37.

Одредбе овог члана прописују услове под којима се принудна лиценца може укинута или изменити.

Члан 38.

Одредбе овог члана се односе на све врсте принудних лиценци.

У ставу 1. је прописано да орган државне управе из чл. 26, 29. и 30. решењем одлучује о издавању принудне лиценце, о одбијању захтева за издавање принудне лиценце и о изменама и укидању принудне лиценце.

Ставом 2. се прописује право на изјављивање жалбе против решења из става 1. овог члана. Двостепеност о одлучивању је у складу са принципом који је предвиђен предложеним законом у погледу решења која се доносе на основу предложеног Закона о патентима. Осим тога, двостепеност у одлучивању је и у складу са чланом 31. став. 1. тачка (и) ТРИПС споразума и чланом 17. Уредбе Савета (ЕЗ) бр. 816/2006.

Ставом 3. је прописано да се против одлуке Владе о жалби може покренути управни спор.

VI. ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ПРАВА

Члан 39.

Одредбама овог члана се прописује трајање патента и малог патента. Ставови 1, 3. и 4. су преузети из важећег Закона о патентима (члан 71). За разлику од важећег Закона о патентима који прописује трајање малог патента од шест година са могућношћу продужења трајања за два пута по две године, ставом 2. овог члана предвиђа се трајање малог патента од десет година које је условљено другачијим регулисањем института малог патента предложеним законом

Члан 40.

Одредбама овог члана се прописује одржавање права из пријаве и признатог права. Ставови 1, 3. и 5. су преузети из важећег Закона о патентима (члан 72). Ставом 2. је прописано да таксе за одржавање права из пријаве и признатог права може да плати било које лице у име и за рачун подносиоца пријаве или носиоца права, а што је у складу са тачком б става 2. члана 7. Уговора о патентом праву. Став 4. прописује плаћање таксе за одржавање права за издвојену пријаву.

Члан 41.

Овај члан прописује обавезу подносиоца пријаве да плати прописану таксу за одржавање права и преузет је из важећег Закона о патентима (члан 73), с тим што новину представља одредба става 2. којом је прописано да у случају када подносилац пријаве или носилац права пропусти да плати прописану таксу за одржавање права орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доноси посебно решење о престанку права које је коначно. Против овог решења није дозвољено изјављивање жалбе, већ је остављена могућност покретања управног спора пред надлежним судом.

Члан 42.

Одредбе овог члана прописују случајеве када подносилац пријаве патента или малог патента или носилац права добровољно одустане од пријаве или се одрекне већ признатог права. У односу на важећи закон о патентима новину представља прописивање одредаба о одустанку од пријаве. Орган управе надлежан за послове интелектуалне својине је у случајевима одустанка подносиоца пријаве од пријаве патента или малог патента примењивао одредбе Закона о општем управном поступку, а које се односе на одустанак странке од поднетог захтева. Међутим, из разлога што подносилац пријаве патента објавом те пријаве стиче привремена права, која могу бити оптерећена лиценцом, залогом или другим правима у корист трећих лица предлагач закона је сматрао да је потребно детаљније регулисати ситуацију када подносилац пријаве патента одустане од пријаве, а за предметну пријаву патента је у регистру уписано право у корист трећег лица. У ставу 1. је прописано да подносилац пријаве патента може одустати од пријаве само ако поднесе органу управе надлежном за послове интелектуалне својине писану изјаву којом одустаје од своје пријаве. Став 2. прописује да уколико је у регистру уписано право у корист трећег лица подносилац пријаве патента или малог патента не може одустати и обуставити поступак признања патента или малог патента без претходне писане сагласности лица на чије име је уписано одређено право. У ставу 3. је прописано да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доноси закључак о обустави поступка у случају одустанка подносиоца пријаве.

Ставови 4. и 5. овог члана су преузети из важећег Закона о патентима (члан 74) и прописују начин на који се носилац права може одрећи свог признатог права. У ставу 5. је прописан случај одрицања од права уколико је у регистар уписано неко право у корист трећег лица. Одредбом става 6. је прописано да у случајевима из ст. 4. и 5. орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доноси посебно решење које је коначно. Против овог решења није дозвољено изјављивање жалбе, већ је остављена могућност покретања управног спора пред надлежним судом.

Члан 43.

Овај члан регулише престанак права у случају смрти физичког лица или у случају престанка правног лица које је подносилац пријаве или носилац права и преузет је из важећег Закона о патентима (члан 75), с тим што новину представљају одредбе става 2. и 4. Наиме ставом 2. се прецизира да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине у случају када се ради о носиоцима права из става 1. овог члана доноси посебно решење које је коначно. Против овог решења није дозвољено изјављивање жалбе, већ је наследницима или правним следбеницима остављена могућност покретања управног спора пред надлежним судом. Ставом 4. је прецизирано да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доноси закључак о

обустави поступка у случају када се ради о подносиоцима пријаве из става 3. овог члана.

VII. ПРОМЕТ ПРАВА

Члан 44.

Одредбама овог члана се уређује пренос права на подношење пријаве, права из пријаве, права на патент или мали патент, чија је последица промена титулара носиоца права, односно подносиоца пријаве. У односу на важећи Закон о патентима, овим чланом се таксативно набрају основи за пренос права. Чланом 101. важећег закона је прописан пренос права на основу уговора о преносу права или на основу наслеђивања. Међутим, с обзиром да пренос права може да буде последица било статусне промене носиоца права или подносиоца пријаве, или судске или управне одлуке, то су одредбом овог члана заправо допуњени правни основи преноса права. На правне односе који нису регулисани овим законом, предвиђено је да се примењују прописи којима се уређују облигациони и својинско-правни односи. Упис преноса права у одговарајуће регистре надлежног органа има деклараторно дејство. Ово је изричито прописано ставом 3. овог члана према коме упис преноса права у одговарајући регистар надлежног органа има дејство према трећим лицима. Ова одредба је усклађена са правилом 16. Правилника о спровођењу Уговора о патентом праву.

Члан 45.

Одредбама овог члана је прописана форма и садржина уговора о преносу права. Ова одредба је у складу са правилом 16. Правилника о спровођењу уговора патентом праву.

Члан 46.

Овим чланом су прописани битни елементи уговора о лиценци, услови за закључење уговора о лиценци у случају када на истом проналаску има више носилаца права, као и правно дејство уписа уговора о лиценци у одговарајући регистар надлежног органа. Ова одредба је усклађена са правилом 17. Правилника о спровођењу уговора о патентом праву. Када је у питању однос више носилаца права на истом проналаску, одредбом става 2. члана 46. прописао је у погледу закључивања уговора о лиценци да је за његово закључење потребан пристанак свих, осим ако између њих није другачије уговорено. Приликом прописивања одредбе става 2. члана 46. предлагач закона је имао у виду да су, на основу аналогне примене одредбе става 1. члана 15. Закона о основама својинско правних односа, носиоци супроналазачког права овлашћени да зајденички управљају јединственим правом, те да те радње могу бити: чување проналаска у тајности, подношење пријаве за заштиту проналаска, вођење поступка заштите, одржавање права из пријаве односно одржавање патента или малог патента, судска заштита права у случају повреде од стране трећег лица, ограничење права уступањем искључиве лиценце трећем лицу, давање у залогу. Радње које представљају управљање могу се поделити на оне које имају карактер редовног управљања и оне које значе ванредно управљање. Уколико је реч о радњама које прелазе оквир редовног управљања, а у њих спада и уступање лиценце тада је на основу аналогне примене одредбе члана 15. Закона о основама својинско правних односа потребна сагласност свих носилаца супроналазачког права.

Члан 47.

Одредбама овог члана прописани су предмет и основи настанка залог, као и дејство уписа залог у одговарајући регистар органа управе надлежног за

послове интелектуалне својине. Предмет залогe могу бити патент, мали патент и право из пријаве, а како је то прописано у ставу 1. овог члана, а залога може настати на основу уговора о залози, одлуке суда и другог државног органа. У ставу 2. овог члана су прописани битни елементи уговора о залози. У ставу 3. овог члана је прописано да поверилац стиче заложно право уписом у Регистар пријава или у Регистар патената или малих патената. Дакле, овом одредбом је изричито прописано да упис залогe у Регистар пријава или у Регистар патената или малих патената има конститутивно дејство између уговорних страна, што представља изузетак од општег правила облигационих односа да права и обавезе између уговорних страна производе дејство закључењем самог уговора. Неопходност за увођење ове одредбе произилази из Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени гласник РС“, бр. 57/03 и 61/05 и 64/2006- испр.). До доношења овог закона, на залогу су се примењивале одредбе Закона о облигационим односима (чл. 966-996), према којима је заложно право на покретним стварима настајало предајом ствари, а на потраживањима и другим правима самим закључењем уговора. Међутим, Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар (члан 4), изричито је прописано да упис уговора о залози у Регистар залогe има конститутивно дејство између повериоца и дужника, а чланом 14. ст. 3. овог закона, прописано је да се одредбе тог закона примењују на залогу права интелектуалне својине, а да се залога на тим правима уписује у регистар надлежног органа. Одредбе овог члана су у складу са правилом 17. Правилника о спровођењу уговора о патентном праву.

Чл. 48-50.

Одредбама ових чланова је регулисао поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине по поднетом захтеву за упис преноса права, лиценце и залогe. Чланом 48. прописано је да се поступак за упис преноса права, лиценце или залогe покреће писаним захтевом. Овим чланом је прописана садржина захтева за упис преноса права лиценце или залогe као и прилози који се подносе уз захтев. У члану 49. прописује се поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине приликом испитивања формално правне уредности захтева за упис преноса права, лиценце или залогe. Чланом 50. прописано је поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине приликом испитивања материјално правне уредности захтева за упис преноса права, лиценце или залогe. Одредбе ових чланова су у складу са правилима 15, 16. и 17. Правилника о спровођењу Уговора о патентом праву.

VIII. ПРОНАЛАСЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Чл. 51-56.

Одредбама ове главе предложеног закона се уређује поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине у ситуацији када, у поступку испитивања пријаве за признање патента или малог патента, процени да је у питању пријава од значаја за одбрану или безбедност Републике Србије (поверљива пријава). Питање да ли одређена пријава проналаска има својство поверљиве пријаве од значаја је из разлога што је надлежност, поступак и мере заштите поверљивих проналазака другачије уређено у односу на остале проналаске. Наиме, приликом прописивања одредаба ове главе, предлагач закона је имао у виду да је тачком 21. става 2. члана 12. Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/2007, 88/2009-др. закон и 104/2009-др. закон) прописано да начин, поступак и мере заштите поверљивих проналазака прописује Влада, на предлог Министарства одбране. По основу наведеног законског овлашћења

донета је Уредба о начину, поступку и мерама заштите поверљивих проналазака значајних за одбрану („Службени гласник РС“, број 110/08) којом је утврђена надлежност министра одбране да ближе уреди висину, начин обрачуна и време плаћања једнократне новчане накнаде проналазачима, сходно чему је донет Правилник о поступку испитивања поверљиве пријаве патента, малог патента и техничких унапређења значајних за одбрану и остваривање права проналазача („Службени војни лист“, бр. 35/09). Из изнетог произлази да се посебним прописом којим се уређује питање одбране Републике Србије уређују не само питања поступка и мера заштите поверљивих проналазака значајних за одбрану, већ и питања накнаде за коришћење заштићеног поверљивог проналазка, те да је припрема наведених прописа у надлежности Министарства одбране Републике Србије. Сходно наведеном предложеним законом је регулисан начин поступања органа управе надлежног за послове интелектуалне својине у случају да је пријава од значаја за одбрану или безбедност Републике Србије поднета уместо Министарству одбране Републике Србије, Заводу за интелектуалну својину, при чему је предлагач закона имао у виду да само орган надлежан за послове одбране може утврдити да ли је пријава поверљива или није, а орган управе надлежан за послове интелектуалне својине може само проценити да је у питању таква пријава. Поред наведеног предложеним одредбама је уређено поступање органа надлежног за послове одбране када утврди да није у питању поверљива пријава и када пријава за коју је утврђено да је поверљива изгуби својство поверљивости.

Члан 51.

Одредбом члана 51. је дефинисан појам поверљиве пријаве. За разлику од дефиниције у важећем Закону о патентима, овим чланом се прецизира да је поверљива пријава, пријава за коју се утврди да је од значаја за одбрану или безбедност Републике Србије.

Члан 52.

Одредбама овог члана 52. прописује се поступање по пријави у случају када орган управе надлежан за послове интелектуалне својине процени да је у питању пријава од значаја за одбрану или безбедност Републике Србије, а орган надлежан за послове одбране по пријему пријаве, процењене као поверљиве од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, утврди да пријава није поверљива. Одредбама овог члана се такође прописује поступање органа надлежног за послове одбране у ситуацији када пријава изгуби својство поверљивости. У односу на члан 103. важећег Закона о патентима, у ставу 1. је прецизирано да надлежни орган може проценити да ли је у питању пријава од значаја за одбрану или безбедност Републике Србије, с обзиром да поверљивост пријаве утврђује орган надлежан за послове одбране. Новину у односу на важећи закон представља одредба става 2. овог члана, у делу у коме се прописује рок од 3 месеца у којем је орган надлежан за послове одбране дужан да врати пријаву, процењену као поверљиву од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине и као такву достављену органу надлежном за послове одбране, а за коју орган надлежан за послове одбране, по њеном пријему, утврди да није поверљива. Предлагач је приликом прописивања овог рока имао у виду начело ефикасности поступка и обавезу поштовања свих предложеним законом прописаних рокова, као и начело заштите права странке. Наиме, сам поступак, начин и мере заштите поверљивог проналазка је другачији у односу на заштиту проналазка који нема својство поверљивости. Стога је за странку у првом реду значајно да у оптималном року добије информацију да ли ће се у односу на конкретни проналазак водити поступак пред органом управе надлежним за послове

интелектуалне својине или пред органом надлежним за послове одбране. Поред тога, у случају да орган надлежан за послове одбране утврди да пријава није поверљива, орган управе надлежан за послове интелектуалне својине поступа са таквом пријавом у роковима који су прописани предложеним законом у зависности од тога да ли је у питању пријава патента или малог патента.

Члан 53.

Одредбом члана 53. се прописује да орган надлежан за послове одбране може затражити, од органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, стручно мишљење о томе да ли пријављени поверљиви проналазак испуњава законске услове за заштиту патентом или малим патентом и иста је преузета из важећег закона.

Члан 54.

Одредбама члана 54. је прописано да се поверљиви проналазак не објављује као и услове за тражење заштите поверљивог проналазак домаћег лица у иностранству. Ставови 1. и 2. по својој суштини одговарају члану 106. важећег Закона о патентима. Новину у односу на важећи Закон о патентима представља одредба става 3. члана 54, којом је прописано да се на питања у вези са начином, поступком и мерама заштите поверљивог проналазак пред надлежним органом за послове одбране примењује закон којим се уређује област одбране Републике Србије. Приликом прописивања одредбе става 3. овог члана предлагач закона је имао у виду да је тачком 21. става 2. члана 12. Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/2007, 88/2009-др. закон и 104/2009-др. закон) прописано да начин, поступак и мере заштите поверљивих проналазака прописује Влада, на предлог Министарства одбране.

Члан 55.

Одредба овог члана по својој суштини одговара члану 104. важећег закона и прописује поступак након признања патента или малог патента за поверљиви проналазак уколико орган надлежан за послове одбране утврди да је тај проналазак престао да буде поверљив.

Члан 56.

У ставу 1. члана 56. прописује се да орган надлежан за послове одбране или унутрашње послове има искључиво право да користи поверљиви проналазак и да располаже тим проналаском. Овај став по својој суштини одговара ставу 1. члана 105. важећег закона. У ставу 2. је прописано да се на питања у вези са остваривањем права на накнаду за заштићени поверљиви проналазак примењује закон којим се уређује област одбране Републике Србије.

IX. ПРОНАЛАСЦИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА

Чл. 57-66.

Приликом прописивања одредаба ове главе предложеног закона, предлагач је имао у виду да је у питању материја која у себи обједињава две правне области: радноправну и право интелектуалне својине. Значај регулисања ове области се огледа у томе да мотивационо утичу на инвентивну активност запослених, а да са друге стране подстичу и самог послодавца на инвестирање у истраживање и технолошки развој. Расподела права која се успоставља када је у питању проналазак који је настао у радном односу обезбеђује послодавцу право коришћења проналазак, а запосленом право да од проналазак има економску корист која је независна од његове редовне зараде. Наведена расподела права зависи од тога о којој врсти проналазака из

радног односа се ради. Појам запосленог и послодавца имају првенствено оно значење које произлази из радног права. Запосленог и послодавца везује радни однос, који карактеришу: добровољност, радна обавеза, поступање запосленог према упутствима послодавца, заснованост на закону који регулише радне односе и на колективном уговору.

Члан. 57.

Одредбама овог члана се дефинише појам проналаска из радног односа и преузет је из важећег Закона о патентима (члан 108). Проналасци из радног односа се деле на две групе. Прву групу, која је прописана тачком 1. става 1. овог члана, чине проналасци које запослени створи извршавајући своје редовне радне обавезе или посебно наложене задатке у вези са научно-техничким истраживањем и развојем или у извршавању уговора о истраживању и развоју. У питању су проналасци који су везани за очекивање послодавца да проналазак буде створен од стране запосленог. То очекивање произлази из чињенице да је запослени, на основу уговора о раду, интерних аката послодавца, као и налога претпостављеног задужен да прати одређене техничке проблеме и бави се њиховим решавањем. Другу групу, која је прописана тачком 2. става 1. овог члана, чине проналасци створени у вези са активношћу послодавца или коришћењем материјално-техничких средстава, информација и других услова које је створио послодавац. Код ове врсте проналазака допринос послодавца је мањи него код прве групе, али ипак довољно битан да се и ти проналасци сматрају да су створени у радном односу. Проналасци из друге групе се заснивају на развијеном интерном стању технике код послодавца, а које је запосленом постало доступно његовим запослењем код конкретног послодавца. Стога се допринос послодавца огледа у омогућавању запосленом да користи информације, алате, сировине, лабораторије и друге услове које је створио послодавац. Тачком 3. става 1. члана 59. прописује се временски оквир за настанак проналаска у радном односу. Тако се проналазак сматра створеним у радном односу ако је створен током трајања радног односа или једне године од дана престанка радног односа, а који би, да је створен у року радног односа, био проналазак из тачке 1. и 2. става 1. овог члана.

Члан 58.

Одредбама члана 58. прописује се које лице има право на заштиту када је у питању прва група проналазака из радног односа, прописана тачком 1. става 1. члана 57. Овај члан је преузет је из важећег закона о патентима (члан 109).

У ставу 1. овог члана је прописано право послодавца на заштиту проналаска из тачке 1. става 1. члана 57. Ова одредба има допунско-диспозитивни карактер, јер омогућава да запослени и послодавац другачије уговоре.

У ставу 2. прописана су морална права проналазача, ако је проналазак из радног односа заштићен на име послодавца, као и право проналазача на накнаду зависно од ефекта економског искоришћавања проналаска.

У ставу 3. је прописано право проналазача на накнаду и у случају када послодавац пренесе право или уступи лиценцу за искоришћавање заштићеног проналаска трећем лицу.

Члан 59.

Одредбом члана 59. прописује се право на заштиту када је у питању друга група проналазака из радног односа, прописана тачком 2. става 1. члана

57 (проналасци створени у вези са активношћу послодавца или коришћењем материјално-техничких средстава, информација и других услова које је створио послодавац) и по својој суштини одговара члану 110. важећег закона.

У ставу 1. прописано је да право на заштиту наведене врсте проналазака из радног односа има запослени, а послодавац има право економског искоришћавања таквог проналаска. Када су у питању права проналазача друге групе проналазака из радног односа, аутономија воље проналазача је ограничена у погледу располагања правом на коришћење таквог проналаска, тако да уколико послодавац то жели, запослени проналазач не може одбити да са њим закључи уговор о искључивој лиценци. Дакле, послодавац има прече право закључења уговора о искључивој лиценци са запосленим, на основу одредбе става 1. члана 64. предложеног закона. То не значи да до закључења таквог уговора мора доћи. До истека прописаног рока запослени не сме другоме уступити искључиву лиценцу. Уколико се запослени и послодавац не договоре о условима закључења уговора о лиценци послодавац има право на неискључиву лиценцу.

У ставу 2. прописује се још једно могуће ограничење за запосленог у погледу друге групе проналазака из радног односа. У питању је право послодавца да спречи запосленог да објави проналазак уколико процењује да би тиме била угрожена пословна тајна коју тај проналазак садржи, с тим што је послодавац дужан да у наведеном случају исплати накнаду запосленом. Спречавањем запосленог да објави проналазак, послодавац није аутоматски издејствовао себи право на коришћење тог проналаска. Да би могао да користи проналазак, послодавац мора са запосленим да закључи уговор о лиценци, који подразумева и обавезу на плаћање лиценчне накнаде. Обавеза на плаћање лиценчне накнаде, независна је од обавезе на плаћање накнаде због спречавања запосленог да објави проналазак. Накнада прописана одредбом става 2. овог члана има за циљ да запосленом обезбеди компензацију за корист коју би запослени остварио када би слободно користио свој проналазак и располагао правом на његово коришћење. Стога послодавац дугује запосленом накнаду из става 2. овог члана и када не користи проналазак. У сваком случају, коришћење проналазака из радног односа не може да отпочне пре регулисања питања накнаде, а што је прописано одредбом става 1. члана 65. предложеног закона.

Члан 60.

Овим чланом прописано је да се критеријуми за утврђивање висине накнаде запосленом, начин и време плаћања одређује општим актом, уговором којим се уређује радноправни однос између послодавца и запосленог или посебним уговором који послодавац и проналазач закључе поводом конкретног проналаска. Такође је прописано да се запослени не може унапред одрећи свог права на накнаду. Овај члан по својој суштини одговара члану 111. важећег закона уз одређена термилошка усклађивања.

Члан 61.

Овај члан по својој суштини одговара члану 112. важећег закона и прописује поступање запосленог у случају када створи проналазак у радном односу. У ставу 1. овог члана се прописује обавеза запосленог према послодавцу када створи проналазак у радном односу. Обавеза запосленог се огледа у томе што је дужан да послодавцу поднесе писани извештај којим обавештава послодавца о проналаску.

У ставу 2. је прописано поступање послодавца када прими извештај запосленог о проналаску, који не садржи све прописане елементе, с тим да се

ближа садржина наведеног извештаја прописује подзаконским актом, а како је то прописано у ставу 3. овог члана.

Чл. 62-66.

Овим члановима прописује се поступање послодавца и запосленог након што запослени обавести послодавца о проналаску и обавеза чувања тајности проналаска створеног у радном односу док пријава патента или признат мали патент не буду објављени или проналазак на други начин не буде доступан јавности и по својој суштини одговарају члановима 114. до 119. важећег Закона о патентима. Како би се отклонила неизвесност за запосленог да ли се ради о проналаску из радног односа или не, као и о којој врсти проналаска из радног односа се ради, предлагач закона је чланом 62. прописао обавезу послодавца да у року од два месеца од пријема извештаја запосленог из члана 61. предложеног закона обавести запосленог да ли сматра да проналазак припада групи проналаска из радног односа. У случају да запослени пропусти да поднесе извештај о проналаску, рок за достављање обавештења послодавца да ли се ради о проналаску из радног односа таче од дана сазнања послодавца за проналаска.

У ставу 1. члана 63. прописано је поступање и обавезе послодавца према запосленом у случају да је у питању проналазак из прве групе проналазака прописаних тачком 1. става 1. члана 57. предложеног закона (проналасци које запослени створи извршавајући своје редовне радне обавезе или посебно наложене задатке у вези са научно-техничким истраживањем и развојем или у извршавању уговора о истраживању и развоју), у зависности од тога да ли је послодавац одлучио да поднесе пријаву или је одлучио да пријаву не поднесе. Новину у односу на важећи закон представља одредба става 2. овог члана којом је прописан рок у коме је послодавац који је одлучио да поднесе пријаву проналаска дужан да исту поднесе надлежном органу. У питању је рок од шест месеци од дана када је запослени примио обавештење од послодавца да сматра да предметни проналазак представља проналазак из радног односа. У ставовима 3. и 4. су прописане обавезе послодавца и права запосленог за случај да послодавац не жели да поднесе пријаву или је не поднесе у року прописаним ставом 2. овог члана. Ситуација када послодавац не поднесе пријаву у прописаном року изједначава се заправо са ситуацијом када послодавац не жели да поднесе пријаву, а оцени да проналазак не обухвата неку од производних тајни у смислу одредбе става 2. члана 59. предложеног закона, што даље значи да послодавац о томе мора обавестити проналазача који има право да наведени проналазак заштити на своје име. Новину у односу на важећи закон представљају одредбе става 5. и 6. којима је прописано да је послодавац дужан да у случају да оцени да проналазак обухвата неку од производних тајни послодавца и одлучи да због тих разлога не поднесе пријаву, о томе писмено обавести запосленог, уз обавезу да запосленом исплати накнаду, а запослени нема право на заштиту проналаска. Приликом прописивања одредаба ст. 5. и 6. овог члана предлагач закона је имао у виду да је проналазак из прве групе проналазака прописаних тачком 1. става 1. члана 57. предложеног закона, као ванредни радни допринос, у рукама послодавца, без обзира на његову тајност или пријављивање за заштиту. Поред наведеног, тајност проналаска обезбеђује ексклузивитет послодавцу, који је се може поредити са правним ексклузивитетом патентне заштите, те одлука послодавца да не пријави на заштиту наведени проналазак, јер представља његову производну тајну, не може бити услов за настанак његове обавезе да запосленом проналазачу плати накнаду.

У ставу 7. овог члана прописано су обавезе послодавца и права запосленог за случај да послодавац одустане од већ поднете пријаве, или да се

одрекне признатог права. У описаној ситуацији послодавац је дужан да о томе писмено обавести проналазача и да на њега пренесе право из пријаве или признато право. Принцип којим се предлагач закона руководио приликом прописивања одредбе члана 63. се огледа у томе да права и интереси оне друге стране не буду оштећени. Истим принципом се предлагач закона руководио приликом прописивања одредбе става 10. овог члана којим је прописано поступање запосленог када су у питању друга група проналазача из радног односа, тако што је у случају да запослени одустане од пријаве наведене врсте проналаска дужан да о томе писмено обавести послодавца и да на њега пренесе право из пријаве.

X. ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРОНАЛАСКА

Члан 67.

Одредбама овог члана прописује се врста поступка у коме се остварује правна заштита проналаска, надлежност за остваривање правне заштите проналаска и правни лекови који се могу изјављивати против одлука првостепеног органа. Ставом 1. прописано је да се заштита проналаска остварује у управом поступку који води орган управе надлежан за послове интелектуалне својине Републике Србије и преузет је из важећег закона о патентима (члан 14).

У ставу 2. прописано је да се против закључака органа управе надлежног за послове интелектуалне својине не може изјавити посебна жалба, осим ако предложеним законом није другачије прописано.

Став 3. овог члана прописује да се против решења органа управе надлежног за послове интелектуалне својине може изјавити жалба уколико предложеним законом није другачије прописано, а за одлучивање о жалби прописује се надлежност Владе.

Став 4. овог члана прописује да се против одлуке Владе о жалби може покренути управни спор.

Предложеним одредбама оставрује се двостепеност у одлучивању, као једно од основних начела управног поступка којим се обезбеђује ефикаснија управна контрола над законитошћу решења која доноси Завод за интелектуалну својину у првом степену.

Члан 68.

Одредбама овог члана прописује се увид у необјављену пријаву патента. Имајући у виду да необјављена пријава патента није ушла у стање технике и да није доступна трећим лицима предлагач закона је прописао случајеве у којима се може дозволити увид у необјављену пријаву патента. Ставом 1. прописује се да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине током поступка за заштиту проналаска неће дозволити увид у необјављену пријаву ни једном лицу нити органу осим у случају пријаве од значаја за безбедност и одбрану земље. Наведено значи да ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине, ако у поступку испитивања пријаве процени да је у питању пријава од значаја за одбрану или безбедност Републике Србије, такву пријаву доставити органу надлежном за послове одбране. У ставу 2. је прописано да се увид у необјављену пријаву патента дозвољава само подносиоцу пријаве или лицу које има његово овлашћење у присуству службеног лица. Ставом 3. је прописано да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине издаје копије докумената из списка необјављене пријаве патента само на писани захтев подносиоца пријаве или лица које има његово овлашћење.

Члан 69.

Овим чланом прописана је обавеза плаћања такси и накнада трошкова поступка и трошкова пружања информационих услуга. Ова одредба је преузета из важећег Закона о патентима (члан 16). С тим што се у ставу 2. прецизирају радње органа управе надлежног за послове интелектуалне својине за које се плаћају накнаде, док се ставом 3. прописује надлежност Владе Републике Србије за утврђивање висине накнада.

Члан 70.

У ставу 1. овог члана су прописане врсте регистара које води надлежни орган. Ова одредба је преузета из важећег Закона о патентима (члан 17) У ст. 2, 3, 4. и 5. прописано је шта нарочито садрже регистари из става 1. које води надлежни орган. Предложене одредбе, у односу на важећи закон, не предвиђају вођење Регистра сертификата о додатној заштити, као посебног јавног регистра. Према предложеном решењу, прописани подаци који се односе на сертификат о додатној заштити, уписиваће се у Регистар патената. У ставу 6. је прописано да ближу садржину и начин вођења јавних регистара прописује орган управе надлежан за послове интелектуалне својине.

Члан 71.

Одредбом члана 71. се прописује да се подаци предвиђени овим законом и прописима донетим за извршавање овог закона објављују у службеном гласилу које издаје орган управе надлежан за послове интелектуалне својине и иста је преузета из важећег Закона о патентима (члан 18).

Члан 72.

Одредбама овог члана прописује се доступност документације и информација и исте су у складу са чланом 12. Париске конвенције о заштити индустријске својине која прописује обавезу обавештавања јавности о признатим правима. У ставу 1. је прописано да су Регистри које води орган управе надлежан за послове интелектуалне својине јавне књиге и да заинтересована лица могу да их добију на увид. Омогућавање разгледања списка делокруг је послова органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Орган управе надлежан за послове интелектуалне својине мора на одговарајући начин нормирати списе патената, малих патената и сертификата о додатној заштити због њиховог обима и значаја. Ставом 2. прописано је да ће се сваком лицу на писани или усмени захтев дозволити да разгледају списе објављених пријава патената, признатих патената, малих патената и сертификата о додатној заштити у присуству службеног лица на писани или усмени захтев. Орган управе надлежан за послове интелектуалне својине је, као установа која води одговарајуће јавне књиге, дужан да, у смислу Закона о општем управном поступку на захтев заинтересованих лица и након плаћања одговарајуће таксе и трошкова, издаје копије и одговарајуће потврде и уверења о чињеницама о којима води службену евиденцију, тако да је у ставу 3. прописано и ово посупање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, услови за њено обављање, као и основ за примену прописа о таксама. Ставом 4. је прописано да је орган управе надлежан за послове интелектуалне својине дужан да сваком лицу учини доступним своју документацију, информације о стању технике и о правима којима се штити проналазак.

Члан 73.

Ставом 1. овог члана прописана је могућност подносиоца пријаве или носиоца права да, уколико упркос дужној пажњи коју су захтевале околности,

пропусти да у прописаном року предузме неку радњу у поступку, чија је непосредна правна последица губитак права из пријаве или признатог права, то право поновно успостави, под условима и у року прописаним законом. Ова одредба је преузета из важећег Закона о патентима (члан 76).

Тачка 1. става 1. је преузета из тачке 1. става 1. члана 76. важећег закона и прописује да подносилац пријаве или носилац права мора поднети органу управе надлежном за послове интелектуалне својине предлог за поновно успостављање права и предузети све пропуштене радње у прописаном року. Тачком 1. става 1. је прецизирано да се предлог за поновно успостављање права подноси у писаној форми. Тачка 2. става 1. по својој суштини одговара тачки 2. става 1. члана 76. важећег закона и прописује да подносилац пријаве или носилац права мора да наведе разлоге због којих је био спречен да у року предузме пропуштене радње. Тачком 3. става 1. прописује се да је подносилац пријаве или носилац права дужан да уз предлог за поновно успостављање права приложи доказ о оправданости разлога због којих се захтева поновно успостављање права. Наведена одредба је преузета из члана 30. став 2. Уредбе о правној заштити проналазака („Сл. лист СЦГ“ бр.62/04 од 24. децембра 2004. године) и у складу је са ставом 4. члана 12. Уговора о патентом праву. Тачком 4. става 1. прописано је да је подносилац пријаве или носилац права дужан да уз предлог за поновно успостављање права приложи доказ о плаћеној такси за поновно успостављање права из пријаве или признатог права, као и доказ о накнади трошкова објаве што је у складу са ставом 3. члана 12. Уговора о патентом праву

У ставу 2. овог члана је прописан рок у коме се подноси предлог за поновно успостављање права. Према овој одредби предлог за поновно успостављање права се подноси у року од три месеца од датума кад је престао разлог који је проузроковао пропуштање, а ако је подносилац предлога касније сазнао за пропуштање, од датума сазнања за пропуштање, али не по протеку рока од 12 месеци од датума пропуштања рока или ако се предлог односи за неплаћање таксе за одржавање, најкасније 12 месеци од датума истека додатног рока за плаћање. У односу на важећи закон ова одредба прописује и рок за подношење предлога за поновно успостављање права због пропуштања рока за плаћање годишњих такси за одржавање права из пријаве или признатог права, што је у складу са тачком (и) става 2. правила 13. Правилника за спровођење Уговора о патентном праву. Овим се, дакле, дозвољава поновно успостављање права због пропуштања рока за плаћање годишњих такси за одржавање права из пријаве или признатог права, што је дозвољено чланом 5bis(2). Париске конвенције о заштити индустријске својине. Наведено решење иде у прилог подносиоцима пријава и носиоцима права, а према искуству из праксе, неопходно је и из разлога што се највећи број захтева за повраћај у пређашње стање и предлога за поновно успостављање права подноси због неплаћања годишњих такси за одржавање права.

Одредба става 3. прописује да ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине закључком одбацити предлог за поновно успостављање права уколико није поднет у року из става 2. овог члана.

У ст. 4, 5. и 6. је прописана санкција која ће се применити уколико у прописаном року нису предузете све пропуштне радње или није плаћена такса за наставак поступка.

Одредбом става 7. овог члана таксативно се прописује у којим случајевима пропуштања рока за предузимање одређених радњи у поступку признања патента или малог патента није дозвољено поднети предлог за поновно успостављање права. Ова одредба по својој суштини одговара ставу 4.

члана 76. важећег закона уз одређене измене које су последица усаглашавања са Уговором о патентном праву и праксе органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Тачка 3. става 4. одредбе члана 76. важећег закона, која прописује да се предлог за поновно успостављање права не може поднети због пропуштања рока за плаћање такси и трошкова који се плаћају у управном поступку пред надлежним органом, није прописане предложеним законом. Овим се, дакле, дозвољава да се предлог за поновно успостављање права може поднети због пропуштања рока за плаћање наведених такси и трошкова. Овакво решење је повољније за подносиоце пријава од постојећег из разлога што се велики број поступака по пријавама окончава због неплаћања прописаних такси и трошкова, а на овај начин се омогућава да поново успостави изгубљено право. Тачка 4. става 4. члана 76. важећег закона, која прописује да се предлог за поновно успостављање права не може поднети због пропуштања рока за подношење захтева за суштинско испитивање, није унета у предложени закон. Наведено значи да се предлог за поновно успостављање права може поднети због пропуштања рока за подношење захтева за суштинско испитивање. Ово је повољније за подносиоце пријава од постојећег решења у важећем Закону о патентима. Наведено решење је у складу са ставом 3. правила 13. Правилника за спровођење Уговора о патентном праву, које не предвиђа подношење захтева за суштинско испитивање као изузетак када држава уговорница не мора да обезбеди поновно успостављање права. Тачка 5. става 4. члана 76. важећег закона није унета у предложени закон, али ће се и даље, сходно одредби члана 174. овог закона, примењивати на све поступке по захтевима за упис проширеног европског патента у регистар патентата. Тачком 5. става 4. члана 76. важећег закона је прописано да се предлог за поновно успостављање права не може поднети због пропуштања рока за достављање превода патентних захтева објављене европске пријаве патента на српски језик, лицу које користи тај проналазак у Републици Србији, и за достављање превода списка европског патента на српски језик, који се достављају у смислу Споразума о сарадњи и проширењу. Тачка 5. става 7. члана 73. прописује да се предлог за поновно успостављање права не може поднети због пропуштања рока за подношење захтева за обнову права првенства и захтева за исправљање или допуну захтева за признање права првенства. Ова одредба је усклађена са ставом 3. правила 13. Правилника за спровођење Уговора о патентном праву.

Ставом 8. је прописано да ће предлог за поновно успостављање права орган управе надлежан за послове интелектуалне својине одбацити закључком, уколико је поднет због пропуштања радњи наведених у ставу 7. овог члана.

Став 9. је преузет из важећег Закона о патентима (став 3. члан 76) и прописује да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине не може одбити предлог за поновно успостављање права уколико претходно не обавести подносиоца предлога да о разлозима одбијања и не позове га да се у року од два месеца писмено изјасни о тим разлозима.

Став 10. овог члана прописује да у случају када је услед пропуштања рока који је одредио орган управе надлежан за послове интелектуалне својине дошло до губитка права из пријаве или признатог права, а у циљу правне сигурности сваког савесног лица које је отпочело коришћење у производњи проналазка који је предмет објављене пријаве или које је извршило све неопходне припреме за отпочињање таквог коришћења у времену између губитка права и објаве усвојеног захтева за поновно успостављање права, такво лице има право да настави коришћење проналазака искључиво у производне сврхе, у свом погону или у туђем погону за сопствене потребе. Ова одредба је преузета из важећег Закона о патентима (став 5. члан 76).

Став 11. овог члана прописује да се подаци о поновном успосављању права објављују у службеном гласилу органа управе надлежног за послове интелектуалне својине.

Став 12. овог члана по својој суштини одговара ставу 6. члана 76. важећег закона и предвиђа да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује садржину предлога, услове и поступак према наведеном предлогу, ближе одређује податке о поновном успостављању права који се објављују, као и прилоге који се подносе уз предлог и њихову садржину.

Члан 74.

Ова одредба предвиђа погодност за подносиоца пријаве или носиоца права и у складу са ставом 2. члана 11. Уговора о патентном праву, који обавезује државу уговорницу да обезбеди наставак поступка у вези са пријавом или са патентом уколико она својим законом не прописује могућност продужења рока по захтеву за продужење рока поднетом након истека рока.

У ставу 1. овог члана су прописани услови када ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине допустити наставак поступка, а ти услови су: да подносилац пријаве или носилац права, у прописаном року, поднесе захтев за наставак поступка у писаној форми, изврши све пропуштене радње и достави доказ о плаћеној такси за наставак поступка.

У ставу 2. је прописан рок у коме се може поднети захтев за наставак поступка. Овај рок је три месеца од дана пријема обавештења надлежног органа или о пропуштању рока одређеног од стране надлежног органа или о губитку права као последици пропуштања наведеног рока.

Став 3. прописује да ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине закључком одбацити захтев за наставак поступка, уколико није поднет у року из става 2. овог члана.

У ст. 4, 5. и 6. је прописана санкција која ће се применити уколико у прописаном року нису извршене пропуштне радње или није плаћена такса за наставак поступка.

У ставу 7. су прописани рокови у погледу којих је искључена могућност наставака поступка, а то су рокови за подношење захтева за наставак поступка, захтева за обнову права првенства, захтева за исправљање или допуну захтева за признање права првенства, захтева за поновно успостављање права, за подношење другог или било којег каснијег захтева за продужење рока и за све радње у поступцима пред надлежним органом у којим учествује више странака.

У ставу 8. прописано је да ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине закључком одбацити захтев за наставак поступка поднет због пропуштања рока из става 7. овог члана.

У ставу 9. прописана је обавеза органа управе надлежног за послове интелектуалне својине да уколико намерава да одбије захтев за наставак поступка, мора пружити могућност подносиоцу пријаве или носиоцу права да се изјасни о намеравању одбијању у року од два месеца од дана пријема обавештења.

Став 10. прописује да ће се на одговарајући начин применити одредба члана 73. став 7. овог закона, која прописује да, у случају када је услед пропуштања рока који је одредио орган управе надлежан за послове интелектуалне својине дошло до губитка права из пријаве или признатог права, а у циљу правне сигурности сваког савестног лица које је отпочело коришћење

у производњи проналаска који је предмет објављене пријаве или које је извршило све неопходне припреме за отпочињање таквог коришћења у времену између губитка права и објаве усвојеног захтева за поновно успостављање права, такво лице има право да настави коришћење проналазака искључиво у производне сврхе, у свом погону или у туђем погону за сопствене потребе.

У ставу 11. је прописано да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доноси ближе прописује садржину захтева, услове и поступак из става 1. овог члана, као и прилоге који се подносе уз захтев и прописује њихову садржину.

Члан 75.

Овим чланом се регулише поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине у случају када носилац права или подносилац пријаве поднесе захтев за упис промене имена и адресе у одговарајући регистар надлежног органа.

Став 1. прописује да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине, на захтев носиоца права или подносиоца, може донети решење о упису у одговарајући регистар промене имена и адресе носиоца права или подносиоца пријаве.

Одредбе ставова 2, 3, 4 и 5. су усклађене са правилом 15. Правилника за спровођење Уговора о патентом праву и прописују садржину захтева за упис наведених промена, могућност да се једним захтевом тражи упис промене имена и адресе које се односе на више патентата или малих патената или више пријава, поступање орган управе надлежног за послове интелектуалне својине у случају да захтев за упис промене имена и адресе не садржи прописане податке, рок у коме је подносилац захтева дужан да уреди захтев по позиву органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, могућност подносица захтева за упис промене и адресе да, уз плаћање прописане таксе, затражи продужење рока за одговор на позив органа управе надлежног за послове интелектуалне својине да уреди наведени захтев, рок за који орган управе надлежан за послове интелектуалне својине може продужити рок за уређење наведеног захтева и санкцију у случају да подносилац захтева у остављеном року не поступи по позиву, а то је доношење закључка о одбацивању.

Ставом 6. овог члана је прописано да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине закључком одбацује захтев за промену имена и адресе.

Ставови 7, 8. и 9. прописују обавезу подносиоца пријаве који је домаћи држављанин и има адресу изван територије Републике Србије да именује пуномоћника за пријем писмена са адресом на територији Републике Србије и поступање орган управе надлежног за послове интелектуалне својине у наведеном случају када подносилац пријаве не именује пуномоћника за пријем писмена. Ставом 8. овог члана је прописано да ако домаћи држављанин не именује пуномоћника за пријем писмена, орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ће га писаним путем позвати да у року од три месеца од пријема позива именује пуномоћника за пријем писмена. Ставом 9. овог члана је прописано да ако наведени подносилац пријаве не поступи по позиву, орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ће одредити да се сва даља достава врши прибијањем на огласној табли орган управе надлежан за послове интелектуалне својине. Потреба за уређивањем наведене ситуације је проистекла из праксе, а ради превазилажења проблема приликом доставе домаћем држављанину чије је ново пребивалиште у иностранству.

Ставом 10. овог члана је прописано да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује садржину захтева за упис наведених промена, одређује прилоге које се подnose уз захтев и прописује њихову садржину.

Члан 76.

Овим чланом се прописује исправљања језичких грешака, грешака у писању и других сличних неисправности у поднесцима и актима на основу захтева подносиоца пријаве или носиоца права или по службеној дужности. Део одредбе који се односи на исправљање наведених грешака и неисправности на основу захтева подносиоца пријаве или носиоца права је преузет делимично из става 1. Уредбе о правној заштити проналазака (члан 52), а део одредбе који се односи на исправљање наведених грешака и неисправности по службеној дужности је делимично преузет из Закона о општем управном поступку (члан 209) .

Члан 77.

Одредбама овог члана се прописује начин покретања поступка за заштиту проналаска, тако што се исти покреће подношењем пријаве органу управе надлежном за послове интелектуалне својине, која мора бити сачињена на српском језику. Одредбе овог члана по својој суштини одговарају члану 20. важећег закона, с тим што је став 1. измењен тако што је израз: „признање патента“ замењен изразом „заштиту проналаска“ чиме је обухваћено и подношење пријаве за мали патент. Ставови 2. и 3. регулишу језик на коме се пријава може поднети и преузети су из Уредбе о поступку за правну заштиту проналазака (члан 2). Став 4. прописује рок од два месеца за достављање превода што је у складу са правилом 2. Правилника за спровођење Уговора о патентном праву. У ставу 5. је прописано да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине у случају недостављања превода у прописаном року закључаком одбацује пријаву. Ставови 6. и 7. прописују заштиту проналаска у иностранству и то у складу са одговарајућим међународним уговорима, а по својој суштини одговарају ставовима 2. и 3. члана 20. важећег закона. Ставом 8. овог члана је прописано да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује начин подношења пријаве за заштиту проналаска.

Члан 78.

Одредбама овог члана се регулише јединство проналаска и по својој суштини одговара члану 22. важећег Закона о патентима, с тим што је ради јасноће извршена преформулација става 1. овог члана. У ставу 2. је иза израза „једном пријавом“ додат израз „за признање патента“, јер се јединство проналаска може признати само за патент, а не и за мали патент.

Члан 79.

Овим чланом се дефинише садржина пријаве за признање права и по својој суштини одговара члану 23. важећег закона, с тим што су извршена термилошка усклађивања. Израз „признање патента“ је замењен изразом „заштиту проналаска“ и тиме је прецизирано да се садржина пријаве односи на патент и мали патент. У тачки 1. изменом израза „патента“ у израз „права“ је прецизирано да се захтев односи на патент и мали патент. У тачки 4. је уместо израза „и захтеви, у одговарајућем случају“ прописано „и/или патентни захтеви“ чиме је једнозначно дефинисана садржина пријаве за заштиту проналаска и извршено је усклађивање са тачком (д) става 1. члана 78. Конвенције о европском патенту.

Члан 80.

Одредбама овог члана се дефинише садржина захтева за признање права и по својој суштини одговара члану 24. важећег закона уз термилошка усаглашавања. Израз „патента“ је замењен са изразом „права“ чиме је обухваћен патент и мали патент. У ставу 1. овог члана је, за разлику од важећег закона, у погледу назива проналаска прописано да исти представља кратку и јасну техничку суштину проналаска, и који не садржи комерцијалне називе, на који начин је извршено усклађивање са тачком (б) става 2. правила 41. Правилника о спровођењу Конвенције о европском патенту. У ставу 2. је наглашено да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине не проверава да ли подносилац пријаве има право на подношење пријаве за заштиту проналаска. Ставови 3. и 4. детаљно регулишу ситуације приликом подношења захтева за признање патента које се односе на навођење проналазача у пријави. У ставу 5. је прописано да проналазач може током целог поступка, као и током целог рока трајања патента или малог патента повући своју изјаву да не жели да му име буде наведено у пријави, регистрима као ни у другим исправама које се односе на патент или мали патент.

Члан 81.

Одредбама овог члана се прописује садржај који је забрањено наводити у пријави и исте су преузете из Уредбе о поступку за правну заштиту проналазача (члана 12), јер су у складу је са ст. 1. и 2. правила 48. Правилника о спровођењу Конвенције о европском патенту.

Члан 82.

Овим чланом се дефинише опис проналаска и по својој суштини одговара члану 25. важећег закона, с тим што је ставом 4. регулисано шта опис проналаска нарочито садржи и у складу је са правилом 42. Конвенције о европском патенту.

Члан 83.

Овим чланом се дефинишу патентни захтеви којима се одређује предмет заштите и преузет је из важећег Закона о патентима (члан 26).

Члан 84.

Одредбама овог члана дефинише се кратак садржај суштине проналаска и по својој суштини одговара члану 27. важећег закона, с тим што је став 1. прецизиран допуном „и не може послужити у било коју другу сврху, нарочито не за одређивања обима тражене заштите, нити код примене члана 10. став 2. тачка 2.“ и усаглашен је са чланом 85. Конвенције о европском патенту. Став 2. прописује овлашћења органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Одредба овог става је преузета из Уредбе о правној заштити проналазача (члан 10).

Члан 85.

Овај члан дефинише нацрт проналаска. Дефиниција нацрта је преузета из Уредбе о поступку за правну заштиту проналазача (члан 9) и прописује да је нацрт скуп свих слика.

Члан 86.

Одредбама овог члана се прописује садржина пријаве за заштиту проналаска која је потребна за признање датума подношења: назначење да се тражи признање права, име и презиме или назив и адресу подносиоца пријаве, опис проналаска, и у случају да опис не испуњава прописане услове или

позивање на претходно поднету пријаву. Признати датум подношења пријаве је значајан јер се од тог датума рачуна рок трајања патента или малог патента, а такође се претраживање стања технике врши у односу на признати датум подношења пријаве, тј. новост и инвентивни ниво као услови за признање патента ће бити испуњени уколико за пријаву патента пре датума њеног подношења није обухваћен стањем технике. По својој суштини одредбе овог члана одговарају члану 28. важећег закона. У тачки 3. је додат израз „или позивање на претходно поднету пријаву“ што је олакшица подносиоцу пријаве да поднесе захтев за заштиту проналазка само на основу претходно поднете пријаве а ради признања датума подношења. Овај члан је у складу са ставом 7. члана 5. Уговора о патентном праву и правилом 40. Правилника о спровођењу Конвенције о европском патенту.

Члан 87.

Одредбама овог члана регулише се појам, рок подношења, као и предмет издвојене пријаве патента и по својој суштини одговара члану 29. важећег закона. Издвојена пријава је пријава која има за предмет проналазак који је био садржан у првобитној (ранијој) пријави, али који је морао из разлога нејединства проналазка, да буде издвојен у посебну пријаву како би се поступак његове заштите могао наставити. Издвојена пријава задржава датум подношења, односно датум првенства првобитне пријаве. У односу на важећи Закон о патентима ст. 1. и 2. су преформулисани да би једнозначно дефинисали када се може вршити издвајање пријаве. У ставу 3. је додат израз „онаква каква је поднета“ како би се једнозначно дефинисао опис издвојене пријаве. Ставом 4. се прописује када и у ком случају се плаћају таксе за израду извештаја о претраживању стања технике као и последица неблаговременог плаћања таксе за подношење и таксе за израду извештаја о претраживању стања технике. Одредбе овог члана су усклађене са чланом 76. Конвенције о европском патенту и правилом 36. Правилника о спровођењу Конвенције о европском патенту.

Члан 88.

Одредбама овог члана се прописује могућност и услови подношења допунске пријаве. У питању је ситуацији када подносилац пријаве патента или носилац патента допуни или усаврши проналазак који је предмет основне пријаве или основног патента. Овај члан по својој суштини одговара члану 30. важећег закона. У односу на важећи закон у ставу 1. је прописано да допунска пријава не задржава датум подношења основне пријаве, ради прецизирања датума подношења који се признаје за допунску пријаву. У ставу 2. је прописано да се допунска пријава може поднети само на основну пријаву или на основни патент док став 3. прописује да уколико поступак по основној пријави обустави, обуставља се и поступак по допунској пријави, уколико подносилац пријаве у року од три месеца од датума правоснажности одлуке о обустави поступка не поднесе захтев да допунска пријава постане основна. Ставом 4. је прописано да допунска пријава не може бити призната пре признања основног патента. У ставу 5. је прописано да уколико основни патент престане да важи или решење о његовом призању буде поништено подносилац пријаве мора у року од три месеца од датума престанка патента или правоснажности решења о оглашавању ништавим поднети захтев да допунски патент постане основни. У ставу 6. је прописан случај када постоји више допунских пријава патената, а само један од њих постане основна пријава патента или основни патент.

Члан 89.

Одредбама овог члана се прописују услови за признање права првенства. Институт права првенства је прописан чланом 4. Париске конвенције

и значи право подносиоца пријаве да коришћењем права првенства долази до померања уназад датума од којег подносилац пријаве има првенство заштите. Тиме се заправо помера уназад датум у односу на који се утврђује стање технике које је релевантно за оцену испуњености услова новости и инвентивног нивоа проналаска, довољне описаности проналаска и постојања права раније употребе. Ставови 1. и 2. по својој суштини одговарају члану 33. важећег Закона о патентима. Став 3. одређује услове права првенства за каснију пријаву у истој држави када је прва пријава повучена, а није била доступна јавности. Овај члан је у складу са ставовима 1. до 4. члана 87. Конвенције о европском патенту.

Члан 90.

Одредбама овог члана дефинише се садржина захтева за признање права првенства, рок у коме се захтев мора поднети, као и прилоге које се подносе уз захтев за признање права првенства. Став 1. по својој суштини одговара члану 34. важећег закона, с тим што је тачка 1. преформулисана ради једнозначног сагледавања суштине захтева за признање првенства. У односу на важаћи закон, у тачки 2. става 1. овог члана прописује се да се препис прве пријаве оверен од надлежног органа државе чланице Париске уније или чланице СТО у којој је или за коју је пријава поднесена, подноси органу управе надлежном за послове интелектуалне најкасније до истека рока од три месеца од датума подношења пријаве за заштиту проналаска у Републици Србији што је у складу са чланом 4. Д-3 Париске конвенције о заштити индустријске својине. Рокови дефинисани у истој тачки су у складу са правилом 17. Уговора о сарадњи у области патената и ставом 4. (ii) правила 1. Правилника за спровођење Уговора о патентном праву. Став 2. прописује рок за доставу превода пријаве када пријава није на српском језику, а релевантна је за одређивање патентбилности предметног проналаска. Одредба овог става је у складу је са ставом 5. члана 6. Уговора о патентном праву и правилом 53. Правилника о спровођењу Конвенције о европском патенту.

Члан 91.

Одредбама овог члана се прописују услови под којима подносилац пријаве може захтевати признање вишеструког права првенства, као и правне последице признања вишеструког права првенства и преузет је важећег Закона о патентима (члан 35). Институт вишеструког права првенства предвиђа да се подносилац домаће пријаве може позвати на неколико различитих датума међународног првенства, уколико су елементи проналаска који се подноси органу управе надлежном за послове интелектуалне својине били предмет ранијих пријава у другим земљама Париске уније или државама чланицама Светске трговинске организације. Рок за признање вишеструког права првенства рачуна се од датума првенства најраније пријаве на коју се подносилац пријаве у Републици Србији позива.

Члан 92.

Овим чланом прописани су услови и рокови за обнову права првенства, као и поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине по поднетом захтеву за обнову права првенства. Ст. 1. и 2. прописују могућност обнове права првенства када је пријава за коју се захтева право првенства из прве пријаве поднета након истека рока од 12 месеци од дана подношења прве пријаве, под условом да је поднета у року од два месеца од датума истицања рока првенства. Ова одредба је у складу са чланом 13. Уговора о патентном праву и правилом 14. Правилника за спровођење Уговора о патентном праву.

У ставу 3. овог члана су прописани услови под којима ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине усвојити захтев за обнову права првенства. У захтеву за обнову права првенства, подносилац пријаве мора навести разлоге који потврђују да је до пропуштања рока у којем се признаје право првенства дошло упркос дужној пажњи коју су захтевале околности и мора платити прописану таксу за захтев за обнову права првенства.

Ст. 4, 5. и 6. прописују поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине у случајевима када захтев за обнову права првенства није поднет под условима из става 3. овог члана.

Ст. 7. и 8. је прописано да ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине о разлозима намераваног одбијања захтева за обнову права првенства обавестити подносиоца пријаве и позвати га да се у року од два месеца од пријема позива изјасни о тим разлозима. Ако се подносилац захтева не испуни прописане услове орган управе надлежан за послове интелектуалне својине одбија захтев за обнову права првенства у целости или делимично.

Ставом 9. овог члана је прописано да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује садржину захтева за обнову права првенства као и прилоге који се подносе уз захтев и њихову садржину.

Члан 93.

Ова одредба прописује могућности исправљања или допуне захтева за признање права првенства у року од шеснаест месеци од датума права првенства или ако би исправљање или допуна проузроковала промену датума права првенства, у року од шеснаест месеци од тако промењеног датума првенства, које год од шеснаестомесечног периода истиче раније, под условом да је такав захтев поднет у року од четири месеца од датума подношења пријаве за заштиту проналаска. Ставови 3, 4. и 5. прописују поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине у случајевима када захтев за исправљање или допуну захтева за признање права првенства не испуњава све прописане услове. Ова одредба је у складу са ставом 2. члана 13. Уговора о патентном праву и правилом 14. Правилника за спровођење Уговора о патентном праву.

Члан 94.

Овај члан прописује изузетке од подношења захтева за исправљање или допуну захтева за признање права првенства у случају када је поднет захтев за превремену објаву пријаве и ако је поднет захтев за испитивање по хитном поступку. Овај члан је у складу са ставом 1. члана 13. Уговора о патентном праву и ставом 1. правила 14. Правилника за спровођење Уговора о патентном праву.

Члан 95.

Овим чланом се дефинишу карактеристике проналаска на које се односи захтев за признање права првенства и преузет је из важећег Закона о патентима (члан 36).

Члан 96.

Овај члан регулише дејство права првенства које се огледа у томе да се датум првенства сматра као датум подношења пријаве за заштиту проналаска у вези са применом члана 10. став 2. тачке 1. и 2. и члана 3. став 5. предложеног закона. По својој суштини одредба овог члана одговара члану 37. важећег

закона, с тим што је преформулисан ради јасноће. Овај члан је усаглашен са чланом 89. Конвенције о европском патенту.

Члан 97.

Одредбама овог члана је прописано поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине у поступку за признање датума подношења пријаве. У питању је у првом реду испитивање услова прописаних ставом 1. члана 86. предложеног закона: да ли пријава садржи назначење да се тражи признање права, име и презиме или назив и адресу подносиоца пријаве, опис проналаска, и у случају да опис не испуњава прописане услове или позивање на претходно поднету пријаву. Одредбе овог члана су преузете из важећег Закона о патентима (члан 38). с тим што новину представља то што је ставом 6. прописано да се против закључка којим надлежни орган одбацује пријаву која не испуњава услове за признање датума подношења може изјавити жалба Влади као и рок за изјављивање жалбе. Ставом 7. је прописано да се против одлуке Владе може покренути управни спор пред надлежним судом као и рок за покретање управног спора. Предложеним одредбама се оставрује двостепеност у одлучивању.

Члан 98.

Овај члан прописује услове под којим се издаје уверење о праву првенства и по својој суштини одговара члану 39. важећег закона. Став 1. овог члана је преформулисан у складу са измењеним називом члана где је уведен израз „Уверење о праву првенства“, што је усаглашено са правилом 54. Правилника о спровођењу Конвенције о европском патенту. Одредбе ставова 2. и 3. су преузете су из чланова 31. и 32. Уредбе за правну заштиту проналазака. Ове одредбе прописују садржину захтева за издавање уверења о праву првенства и садржину уверења о праву првенства.

Члан 99.

Овај члан уређује поступак формалног испитивања пријаве и по својој суштини одговара члану 40. важећег закона, с тим што новину представљају тачке 8. до 11. става 1. којима се прописује да се приликом формалног испитивања пријаве, после признања датума подношења пријаве, испитује да ли је задовољена форма списка у пријави, да ли је нацрт сачињен у смислу члана 85. предложеног закона, а апстракт у смислу члана 84. предложеног закона, те да ли пријава садржи делове који је забрањено наводити. Новину представља и то што је ставом 4. прописано да се против закључка којим надлежни орган одбацује пријаву која не испуњава формалне услове може изјавити жалба Влади као и рок за изјављивање жалбе. Ставом 5. је прописано да се против одлуке Владе може покренути управни спор пред надлежним судом као и рок за покретање управног спора. Предложеним одредбама оставрује се двостепеност у одлучивању.

Ова одредба је усаглашена са правилима 46, 47, 48. и 49. Правилника о спровођењу Конвенције о европском патенту.

Члан 100.

Овај члан представља значајну новину у односу на важећи Закон о патентима, јер се њиме прописује обавезна израда извештаја о претраживању стања технике, пре објаве пријаве проналаска. Према важећем закону, поступак суштинског испитивања предмета пријаве патента се покреће након објаве пријаве патента, а на захтев подносиоца пријаве патента, најкасније у року од шест месеци од датума објаве или у року од 30 дана од дана пријема обавештења о протеку рока. У пракси, време за добијање првог резултата

испитивања на основу кога се подносилац пријаве патента, између осталог, информише о томе да ли у стању технике има докумената којима се оспорава новост или инвентивност проналаска, траје дуже. Наиме, оваква информација се, према важећем закону, добија након објаве пријаве патента, односно када пријава патента постане доступна јавности и предметни проналазак уђе у стање технике, што значи да подносилац пријаве патента тек након достављања првог резултата испитивања добија могућност да пријаву измени у складу са налазима испитивача о патентбилности проналаска, која се базира на претраживању стања технике по предмету проналаска. Предложене одредбе имају за циљ да се скрати време у коме подносилац пријаве патента добија прву информацију о томе да ли у стању технике има докумената којима се оспорава новост или инвентивност проналаска за који је поднео пријаву. Наиме, према предложеном решењу извештај о претраживању ће се израђивати за формално уредну пријаву патента, пре њене објаве, а на основу захтева подносиоца пријаве који се мора поднети у року од месец дана од дана пријема позива за подношење захтева за израду извештаја о претраживању од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Подносилац пријаве патента такође може поднети захтев за израду извештаја о претраживању и пре пријема позива органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, с тим што ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине приступити изради извештаја о претраживању само ако је пријава формално уредна. На основу предложеног решења ће се постићи ефикасност поступка, а подносиоци пријаве ће бити у повољнијем положају, јер им је омогућено да, уколико сматрају потребним, изврше корекцију патентних захтева пре објаве пријаве патента, а то значи пре него што пријава патента уђе у стање технике и тиме постане доступна јавности. Поред наведеног подносиоцима пријава се омогућује да се руководе овим извештајем приликом доношења важних одлука, као што су: подношење захтева за суштинско испитивање пријаве патента, подношење захтева за заштиту проналаска ван територије Републике Србије или за улагање средстава у производњу предметног проналаска.

Ставом 1. је прописано да се извештај о претраживању израђује за формално уредну пријаву, пре објаве, а на основу захтева подносиоца пријаве који се мора поднети у року од месец дана од датума пријема позива за подношење захтева за израду извештаја о претраживању од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Ставом 2. је прецизирано да подносилац пријаве може поднети захтев за израду извештаја о претраживању и пре пријема позива из става 1. органа управе надлежног за послове интелектуалне својине.

Ставом 3. је прописано да се извештај о решешу израђује на основу патентних захтева, а имајући у виду садржај описа и нацрта. Извештај о решешу се доставља подносиоцу пријаве.

У ст. 4. и 5. је прописано да надлежни орган уколико утврди да није могуће у погледу свих или појединих предмета патентних захтева израдити извештај о претраживању то констатује у изјави. У случају када је могуће израдити извештај о претраживању само за поједине предмете патентних захтева, надлежни орган израђује делимичан извештај о претраживању. Делимичан извештај о претраживању орган управе надлежан за послове интелектуалне својине израђује и када пријава патента не одговара захтевима у погледу јединства проналаска.

Ставом 6. је прописано да делимичан извештај или изјава о делимичном извештају у даљем поступку важе као извештај о претраживању.

У ставу 7. је прописано да се извештај о претраживању објављује уз пријаву патента или посебно ако га није могуће објавити у исто време када и пријаву патента.

Ставом 8. је прописана санкција која ће се применити уколико се у прописаном року не поднесе захтев или не достави доказ о плаћеној такси за израду извештаја о претраживању.

Ставом 9. је прописано да се захтев за израду извештаја о претраживању не може повући.

Ставом 10. овог члана је прописано да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује садржину захтева за израду извештаја о претраживању као и садржину извештаја о претраживању.

Члан 101.

Одредбама овог члана прописано је које измене пријаве којој је признат датум подношења могу, а које не могу извршити. Одредбама ст. 1. и 2. су прописане измене пријаве проналаска у току поступка и по својој суштини одговара ст. 1. и 2. члана 31. важећег Закона о патентима. Став 3. прописује да се пре пријема извештаја о претраживању не смеју мењати: опис, патентни захтеви и нацрт пријаве, а да по пријему извештаја о претраживању подносилац пријаве може мењати: опис, патентне захтеве и нацрт. Ставом 4. је прописано да измене патентних захтева могу бити урађене само за оне захтеве за које је урађен извештај о претраживању. Ова одредба је усклађена са чланом 123. Конвенције о европском патенту и правилом 137. Правилника о спровођењу Конвенције о европском патенту.

Члан 102.

Овим чланом је прописана објава пријаве патента. Одредба става 1. је преузета из важећег Закона о патентима (члан 41), с тим што су одредбе овог члана преформулисане ради јасноће. Тренутак објаве пријаве патента је значајан из више разлога: пријава патента постаје доступна јавности и улази у стање технике, подносилац пријаве од тог тренутка стиче искључива привремена права за коришћење, стављање у промет и располагање предметним проналаском, а сва трећа лица која користе пријављени проналазак морају знати да тиме вређају старије право подносиоца пријаве. Законски рок за објаву пријаве патента је осамнаест месеци од датума подношења пријаве, или ако је затражено право првенства рачунајући од тог датума првенства. Међутим, подносилац пријаве може од органа управе надлежног за послове интелектуалне својине затражити да пријава патента буде објављена и пре истека законског рока, али не пре истека рока од три месеца од датума подношења пријаве. Одредба става 2. је нова у односу на важећи закон и прописује да се пријава патента објављује истовремено када се издаје и патентни спис, уколико одлука о признању патента ступи на снагу пре истека законског рока за објаву патента. Овај члан је усклађен је са чланом 93. Конвенције о европском патенту.

Члан 103.

Овим чланом су прописани рокови за подношење захтева за суштинско испитивање услова патентбилности, као и последице пропуштања истих. Овај члан по својој суштини одговара члану 42. важећег закона. Ставом 1. се, за разлику од става 1. члана 42. важећег закона, прописује да се захтев за суштинско испитивање може поднети најкасније у року од шест месеци од дана достављања извештаја о претраживању. Новину представља одредба става 3. којим је дефинисано да се сматра да је захтев за суштинско испитивање поднет

када је плаћена такса за суштинско испитивање. Ставови 4. и 5. овог члана суштински одговарају ставовима 3. и 4. члана 42. важећег закона.

Овом одредбом је извршено усклађивање са чланом 94. Конвенције о европском патенту.

Члан 104.

Овим чланом се прописује суштинско испитивање проналаска и по својој суштини одговара чл. 43, 44. и 45. важећег Закона о патентима.

У тачки 4. става 1. је интегрисана друга половина тачке 7. става 1. члана 40. важећег Закона о патентима којом се прописују услови које морају да испуне патентни захтеви и нацрт. Тачка 6. прописује проверу права првенства, јер се право првенства може испитати само у поступку суштинског испитивања.

Ст. 2. и 3. је прописано да се суштинско испитивање спроводи у границама постављених патентних захтева, те да се у поступку суштинског испитивања не испитује корисност проналаска. Наведене одредбе су преузете из важећег Закона о патентима (ст. 2. и 3. члан 43).

Став 4. је преузет из важећег Закона о патентима (члан 45) и прописује део поступка суштинског испитивања који се односи на доставу превода резултата испитивања из других држава.

Став 5. је преузет из важећег закона (става 1. члана 44) и прописује поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине када предмет пријаве не испуњава услове из става 1. овог члана, тако што ће надлежни орган резултатом испитивања позвати подносиоца пријаве да отклони недостатке у прописаном року.

Ставом 6. је прописано шта све мора да обухвати резултат испитивања и овај став је усклађен ставом 2. правила 71. Правилника о спровођењу Конвенције о европском патенту.

Став 7. прописује поступање подносиоца пријаве након пријема резултата испитивања и овај став је у складу са ставом 3. правила 137. Правилника о спровођењу Конвенције о европском патенту.

Став 8. прописује услове за продужење рока за достављање одговора на резултат испитивања и преузет је из важећег Закона о патентима.(став 2. члан 44).

Члан 105.

Одредбама члана 105. уводи се могућност испитивања пријаве патента по хитном поступку на захтев суда или надлежног органа тржишне инспекције или царинског органа, као и на захтев подносиоца пријаве. Потреба за увођењем одредбе у закону којом се прописује испитивање пријаве у хитном поступку је проистекла из саме природе права из објављене пријаве патента, као и из уочених проблема кроз праксу. Наиме, када је у питању заштита проналазака која се остварује пред парничним судом, активну легитимацију за подношење тужбе због повреде права има, поред носиоца права и стицаоца искључиве лиценце, и подносилац објављене пријаве патента и стицалац искључиве лиценце на таквој пријави након објављивања пријаве. Међутим, објавом пријаве патента подносилац стиче само привремена права, тако да у ситуацији да патент не буде признат, сматра се да права из пријаве нису ни настала. У случају подношења тужбе због повреде права из објављене пријаве, када поступак по поднетој пријави патента није окончан, суд може одредити и привремену меру, чиме се може проузроковати имовинска штета лицу против кога је привремена мера одређена ако се у поступку суштинског испитивања

пријаве патента пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине утврди да нису испуњени законом прописани услови за признање патента. У циљу отклањања правне неизвесности и могуће имовинске штете у наведеној ситуацији, одредбом става 1. члана 105. предложеног закона је прописано да се пријава патента може решавати по хитном поступку на захтев суда.

Испитивање пријаве патента по хитном поступку, у случају када је покренут парнични поступак по тужби због повреде права из објављене пријаве патента, могуће је и на захтев подносиоца пријаве под условима прописаним одредбом става 2. члана 105. предложеног закона: да је уз захтев за решавање пријаве по хитном поступку поднет и захтев за суштинско испитивање пријаве патента, ако исти није раније поднет, и доказ да је судски поступак због повреде права из објављене пријаве прекинут до правноснажности одлуке надлежног органа. Дакле, испитивање пријаве по хитном поступку на захтев подносиоца пријаве је повезано са институтом прекида судског поступка покренутом по тужби због повреде права из објављене пријаве патента, као и са тим да је потребно да се пријава налази у фази суштинског испитивања. Према ставу 1. члана 144. предложеног закона суд ће прекинути поступак по тужби због повреде права из објављене пријаве патента до правноснажности одлуке надлежног органа по пријави. За парнични суд претходно правно питање за одлучивање о тужбеним захтевима, као што су: захтев за утврђење постојања повреде права, забрана радњи којима се повређује право, објављивање пресуде о трошку туженог, захтев за накнаду штете, преставља то да ли ће патент бити признат у поступку суштинског испитивања пријаве пред надлежним органом или неће. У случају из става 1. члана 144. предложеног закона у питању је прекид поступка који је целисходан, јер постоји неизвесност да ли ће бити донето решење о признању патента. Одлука суда о прекиду поступка зависиће од околности сваког конкретног случаја, као и од обавештења које добије од органа управе надлежног за послове интелектуалне својине о конкретној пријави. Ако парнични суд одлучи да поступак не прекине, он може захтевати од органа управе надлежног за послове интелектуалне својине хитно решавање по пријави на основу одредбе става 1. члана 105. предложеног закона. Да ли ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине моћи да хитно решава по пријави зависи у првом реду од поступања самог подносиоца пријаве, односно да ли је, након објаве пријаве патента поднет захтев за суштинско испитивање или није, о чему ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине свакако обавестити суд, а суд даље одлучити о прекиду поступка. У случају да парнични суд одлучи да прекине поступак по тужби због повреде права из објављене пријаве, а како прекид поступка не би дуго трајао, тужиоцу се даје могућност да захтева хитно испитивање пријаве патента од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине при чему мора испунити и друге прописане услове, а то значи да пријава мора бити у фази суштинског испитивања.

С обзиром да се Царинским законом ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010) уређују мере за заштиту права интелектуалне својине на граници (чл. 280-287. Царинског закона), то се у ставу 1. члана 105. предложеног закона прописује испитивање пријаве патента по хитном поступку на захтев царинског органа, на који начин се омогућава и ефикасније поступање царинских органа. Поменути одредбама прописано је да ће царински орган, на захтев носиоца права интелектуалне својине прекинути царински поступак и задржати робу у случају постојања сумње да се увозом, извозом или транзитом робе која је предмет царинског поступка повређују права интелектуалне својине (члан 281. Царинског закона). Имајући у виду да увозом, извозом или транзитом робе може да буде повређено и право из објављене пријаве за заштиту проналаска,

али о којој у том тренутку, још није одлучено, неопходно је да поступак по тој пријави буде окончан по хитном поступку.

Члан 106.

Ставом 1. овог члана се прописује могућност достављања примедба трећих лица, после објаве пријаве патента, у погледу патентбилности проналаска на који се односи пријава. Став 2. прописује начин на који трећа лица достављају примедбе и поступање органа надлежног за послове интелектуалне својине по поднетим примедбама. У ставу 3. је прописано да лице које достави примедбе у погледу патентбилности проналаска на који се односи пријава неће се сматрати странком у поступку признања патента.

Члан 107.

Овим чланом је прописано под којим условима орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доноси решење о признању патента. Овај члан по својој суштини одговара члану 46. важећег закона. Новину представља став 5. којим је прописано да подносилац пријаве мора платити и доставити доказе о уплатама прописаних такси и трошкова органу управе надлежном за послове интелектуалне својине у остављеном примереном року. Уколико подносилац пријаве не плати таксе и трошкове за које је позван од органа управе надлежног за послове интелектуалне својине пријава се одбацује закључком. Наведеном одредбом је подносиоцу пријаве поред примене повраћаја у пређашње стање и поновног успостављања права пружена и могућност да користи институт наставка поступка који се може користити уколико се пропусте рокови одређени од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Пружање овакве могућности је за подносиоца пријаве погодност из разлога што приликом подношења захтева за наставак поступка није у обавези да наведе разлоге због којих је био спречен да у року предузме пропуштене радње.

Члан 108.

Овај члан прописује у којим случајевима орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доноси решење о одбијању захтева за признање патента и преузет је из важећег Закона о патентима (члан 47).

Члан 109.

Овај члан је преузет из важећег Закона о патентима (члана 48) и прописује упис признатог права у одговарајући регистар органа управе надлежног за послове интелектуалне својине.

Члан 110.

Овим чланом је прописана садржина исправе о признатом праву и по својој суштини одговара члану 49. важећег закона и члану 22. Уредбе о правној заштити проналазака.

Члан 111.

Овим чланом је прописана објава признатог права уписаног у одговарајући регистар органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, као и правно дејство решења о признању патента или малог патента од датума објаве признатог права. Ст. 1. и 2. овог члана су преузети из члана 50. важећег закона, док је став 3. преузет из члана 24. Уредбе о правној заштити проналазака и прописује податке који се објављују у службеном гласилу.

Члан 112.

Овим чланом је прописано издавање патентног списка и његова садржина и суштински представља члан 51. важећег закона, с тим што је допуњен прописаном садржином издатог патентног списка.

XI. СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ

Чл. 113-128.

Одредбе ове главе регулишу институт сертификата о додатној заштити. Трајање патентне заштите може се продужити за пет година добијањем сертификата о додатној заштити, али овакво продужење заштите је дозвољено само за лекове за људе или животиње или за средства за заштиту биља. Разлог за продужење заштите је то што сваки производ заштићен патентом на територији Републике Србије чије стављање у промет као лека за људе или животиње и средства за заштиту биља подлеже обавези добијања дозволе од стране надлежног органа за стављање у промет производа на територији Републике Србије, а самим тим се битно скраћује трајање ефективне заштите коју патент пружа носиоцу права. Дакле, носилац права на патент којим је заштићен лек за људе или животиње или средства за заштиту биља не може економски да искоришћава проналазак на тржишту све док не добије одговарајућу дозволу за стављање таквих производа у промет. Европска унија је донела две Уредбе које се односе на сертификат о додатној заштити и то: Уредбу Савета (ЕЗ) бр. 1610/96 и Уредбу Савета (ЕЗ) бр. 469/2009) са којима су предложене одредбе у највећој мери усклађене. У односу на важећи Закон о патентима који садржи одредбе о сертификату о додатној заштити (чл. 78. до 85), предложене одредбе су преформулисане ради јасноће и усаглашене како са европским прописима, тако и са националним прописима који се односе на стављање у промет лекова за људе или животиње и средства за заштиту биља. У односу на важећи Закон о патентима средства за заштиту биља у смислу заштите сертификатом о додатној заштити су дефинисана у члану 2. став 1. тачка 25. Ова дефиниција је у складу са дефиницијом средства за заштиту биља Уредбе Савета (ЕЗ) бр. 1610/96, али је ужа од дефиниције коју даје Закон о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС“ бр. 41/2009) из разлога што је циљ патентне заштите другачији од циља поступка добијања дозволе за пуштање у промет средстава за заштиту биља. Веома је важно да у сврху добијања додатне заштите (сертификата о додатној заштити) термин средство не буде схваћен као агрохемијски производ или средство за заштиту биља у ширем смислу, као што је доступно крајњем потрошачу, већ у ужем смислу као активна супстанца или мешавина активних супстанци од којих се састоји средство за заштиту биља.

Члан 113.

Овај члан прописује производе који могу бити предмет заштите сертификатом о додатној заштити, а то су сви производи заштићени патентом на територији Републике Србије чије стављање у промет као лека за људе или животиње и средства за заштиту биља подлеже обавези добијања дозволе од стране органа надлежног за стављање у промет производа на територији Републике Србије. У ставу 2. је прецизиран појам производа употребљен у смислу заштите сертификатом о додатној заштити.

Члан 114.

Овај члан прописује да је предмет заштите сертификатом ограничен само на лек за људе или животиње или средства за заштиту биља на које се односи дозвола за стављање у промет тог производа као лека за људе или

животиње и средства за заштиту биља издата од стране надлежног органа за стављање у промет тог производа на територији Републике Србије.

Члан 115.

Ставом 1. овог члана дефинисано је да се сертификат признаје носиоцу патента или његовом правном следбенику. У Ставу 2. је прописано поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине у случајевима постојања два или више захтева за сертификат о додатној заштити или два или више носиоца патента.

Члан 116.

Овим чланом прописани су услови за признање сертификата о додатној заштити који морају бити испуњени на дан подношења захтева за признање сертификата.

Члан 117.

Овим чланом су прописани рокови за подношење захтева за признање сертификата о додатној заштити. У ставу 1. се прописује рок за подношење захтева за признање сертификата уколико је основни патент признат, а дозвола за стављање у промет производа заштићеног патентом издата после тога, док се у ставу 2. прописује рок за подношење захтева за признање сертификата ако је дозвола за стављање у промет издата пре признања основног патента.

Члан 118.

Ст. 1, 2. и 3. је прописана садржина захтева за признање сертификата и докази који се подносе уз захтев. У ставу 4. је прописано да се подаци о захтеву уписују у Регистар патената органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, као и то да се наведени подаци објављују у службеном гласилу који издаје орган управе надлежан за послове интелектуалне својине у року од шест месеци од подношења захтева.

Члан 119.

Одредбама овог члана се уређује поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине по поднетом захтеву за признање сертификата. У ставу 1. прописани су формални услови које захтев за признање сертификата мора да испуни приликом подношења. Ставом 2. прописано је да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине позива подносиоца захтева да у прописаном року да отклони недостатке на које му је указано, док је ставом 3. прописано да уколико подносилац захтева не отклони наведене недостатке орган управе надлежан за послове интелектуалне својине закључком одбацује захтев за признање сертификата.

У ставу 4. прописано је да ако орган управе надлежан за послове интелектуалне својине утврди да захтев за признање сертификата испуњава услове из става 1. овог члана даље утврђује да ли су на дан подношења захтева за признање сертификата били испуњени услови из члана 116. предложеног закона, да ли је производ за који се тражи сертификат заштићен признатим патентом и да ли је дозвола за стављање производа у промет издата на прописан начин. Став 5. прописује да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине уколико утврди да су испуњени сви услови за признање сертификата доноси решење о признању сертификата у коме је одређено трајање сертификата, док став 6. прописује одбијање захтева за признање сертификата ако орган управе надлежан за послове интелектуалне својине утврди да нису испуњени услови из става 4.

Члан 120.

Овај члан прописује садржину решења о признању сертификата о додатној заштити.

Чл. 121. и 122.

Одредбама ових чланова прописана је објава података о признатом сертификату, одбијању захтева за признање сертификата престанак важења сертификата, као и упис у Регистар патената података који се односе на поступак за признање сертификата и време трајања заштите по признатом сертификату.

Члан 123.

Одредбама овог члана се прописује трајање заштите по признатом сертификату тако што предвиђа да сертификат почиње да важи одмах након истека законског рока трајања основног патента. Заштита по признатом сертификатутраје временски период који је једнак временском периоду који протекне од датума подношења пријаве основног патента до дана издавања прве дозволе за стављање производа у промет, умањен за пет година. У ставу 2. је прописано да заштита по признатом сертификату не може бити дужа од пет година од дана почетка важења истог.

Члан 124.

Овим чланом је прописано да се за одржавање важења сертификата плаћају прописане годишње таксе које доспевају за плаћање на почетку сваке године важења сертификата.

Члан 125.

У ставу 1. овог члана таксативно су набројани разлози за престанак сертификата, док се ставом 2. прописује да орган надлежан за послове интелектуалне својине о престанку сертификата одлучује на сопствену иницијативу или на захтев сваког лица.

Члан 126.

Овим чланом се прописује сходна примена одредаба поступка за стицање и престанак права.

Члан 127.

У ставу 1. овог члана су прописани услови за оглашавање ништавим сертификата о додатној заштити, док се у ставу 2. прописује сходна примена одредаба које се односе на поступак по предлогу за оглашавање ништавим решења о признању патента.

XII. ОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ

Члан 128.

Одредбама овог члана су прописани разлози за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента. Овај члан по својој суштини одговара члану 87. важећег закона, с тим што је у ставу 1. прецизирано да је овлашћени подносилац предлога за оглашавање ништавим свако правно и физичко лице и да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине може у свако доба огласити ништавим решење о признању патента или малог патента уместо за све време трајања права како је прописано важећим Законом о патентима. Поред наведеног, овим ставом је прописано да се решење о признању патента или малог патента може огласити ништавим делимично или у целини.

Одредба члана 87. важећег закона, која прописује да предлог за оглашавање ништавим може поднети заинтересовано лице, је била неједнако тумачена у пракси. Постојала су тумачења да предлог за оглашавање ништавим може поднети само лице које докаже свој правни интерес за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента. Наведено тумачење није у складу са самом природом правне установе оглашавања ништавим јер у нашем праву претежу разлози заштите јавног интереса приликом оглашавања ништавим решења о признању патента или малог патента. Поред наведеног постоји и заинтересованост сваког физичког или правног лица да слободно користи проналазак који је заштићен патентном или малим патентом, који би постао саставни део стања технике уколико решење о признању буде оглашено ништавим. Из наведеног произлази да предлог за оглашавање ништавим може поднети свако лице без доказивања правног интереса за то.

Усвојено решење да се предлог за оглашавање ништавим може поднети у свако доба је у складу са одредбом члана 258. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010), којом је прописано да се решење донето у управном поступку у свако доба може огласити ништавим. Овим решењем се решавају многе недоумице које су се јављале у пракси Завода приликом решавања по поднетим предлозима за оглашавање ништавим. Наиме, у ситуацији када носилац права тужи одређено лице за повреду патента или малог патента учињену за време трајања права, то право може престати у току поступка грађанско-правне заштите права (истеком времена, одрицањем од признатог права, као и неплаћањем такси), а могуће је и да је право већ престало пре покретања поступка грађанско-правне заштите права. Наведено значи да би тужени могао, примера ради, да буде обавезан на накнаду штете због повреде патента који би иначе био оглашен ништавим да није истекао рок за покретање поступка за оглашавање ништавим. Дакле, задржавањем решења прописаног важећим законом, да се решење о признању патента или малог патента може огласити ништавим само за време трајања права, парнични суд у случају престанка важења патента или малог патента, због немогућности покретања поступка за оглашавање таквог патента или малог патента ништавим, би био дужан да суди о повреди патента или малог патента, без могућности да се у току парничног поступка као претходно питање постави питање о његовој пуноважности. Стога је предлагач закона, одредбом става 1. члана 129. предложеног закона, прописао да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине може у свако доба огласити ништавим решење о признању патента или малог патента.

Члан 129.

Овај члан по својој суштини одговара члану 88. важећег закона и прописује форму и садржину предлога за оглашавање ништавим, с тим што је у ставу 1. додат и мали патент како би се прецизирало да се предлог за оглашавање ништавим односи и на мали патент.

Члан 130.

Одредбама овог члана се прописује поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине по поднетом предлогу за оглашавање ништавим решења о признању права и по својој суштини одговара члану 89. и 90. важећег закона, уз одређене допуне и прецизирања.

Одредбе ст. 10-18 су нове у односу на важећи закон и детаљније прописују поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине у случају ако утврди да има основа да решење о признању патента или малог патента остане на снази у измењеном облику. Ставом 10. је прописана

могућност да носилац права достави патентне захтеве у измењеном облику по позиву органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. У ставу 11. је прописано поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине ако носилац права не достави патентне захтеве у измењеном облику. У овом случају орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ће обавестити странке у поступку о тексту патентних захтева са којим намерава да одржи патент или мали патент у важности у измењеном облику и позиваће их да се изјасне у року од 30 дана од пријема обавештења. Ставом 12. је прописано да ако су странке сагласне са текстом патентних захтева који им је орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доставио на изјашњавање и којим намерава да одржи патент или мали патент у важности у измењеном облику, да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доноси решење о делимичном оглашавању ништавим патента или малог патента. Орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доноси решење о делимичном оглашавању ништавим патента или мали патента којим се патент или мали патент одржава се у важности у измењеном облику, према тексту патентних захтева који је достављен странкама на сагласност. Исто важи и када странке нису доставиле образложене примедбе у прописаном року. Ст. 13, 14. и 15. је прописано поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине ако носилац права изјави да није сагласан са текстом патентних захтева које му је надлежни орган доставио на сагласност. У овом случају носилац права је дужан да да наведе разлоге због којих исти не прихвата и да достави текст патентних захтева у измењеном облику. Ако орган управе надлежан за послове интелектуалне својине прихвати текст патентних захтева у измењеном облику, доноси решење о делимичном оглашавању ништавим патента или малог патента, којим се патент или мали патент одржава у важности у измењеном облику, према тексту патентних захтева које је доставио носилац права. Ако надлежни орган не прихвати текст патентних захтева у измењеном облику, донеће решење о делимичном оглашавању ништавим патента или малог патента, којим се патент или мали патент одржава у важности у измењеном облику, према тексту патентних захтева који је достављен странкама на сагласност. Ставом 16. је прописано да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине решење о делимичном оглашавању ништавим патента или малог патента доноси под условом да су плаћени прописани трошкови објаве података о признатом праву и трошкови штампања патентног списка у измењеном облику. Ставом 17. је прописана правна последица непоступања носиоца права по позиву за плаћање трошкова у остављеном року. У овом случају, патент или мали патент се оглашава ништавим у целини, о чему се доноси решење које је коначно. Против овог решења није дозвољено изјављивање жалбе, већ је остављена могућност покретања управног спора пред надлежним судом.

Одредба става 18. је такође нова у односу на важећи закон и прописује да решење о оглашавању ништавим патента или малог патента у целини или делимично неће имати дејство на судске одлуке у вези са утврђивањем повреде права које су у моменту доношења тог решења биле правоснажне, као и на закључене уговоре о преносу права, односно уступању лиценце, ако су и у мери у којој су ти уговори извршени, под условом да је тужилац, односно носилац патента или малог патента био савестан. По правилу, ништавост било којег појединачног правног акта значи да он уопште не производи правно дејство и сматра се да није никад ни настао. Дакле, не признају се правне последице ништавих правних аката. То би значило да би уговори о промету права из патента или малог патента или судске пресуде којима је утврђена и санкционисана повреда ових права морали бити поништени. Међутим, како тренутак утврђивања ништавости следи после периода у коме је постојало

уверење заинтересованих страна о пуноважности одређеног правног акта, а ради заштите правне сигурности, наведеном одредбом је ограничено ретроактивно дејство решења о оглашавању ништавим у напред наведеном смислу.

Члан 131.

Одредбе овог члана су нове у односу на важећи закон и прописују објаву решења о оглашавању ништавим и издавање патентног списка у измењеном облику, с тим да је одредба ст. 1 преузета из чл. 90. став 2. Одредбом става 1 овог члана прописан је рок у коме ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине објавити податке из решења којим се решења о признању патента или малог патента оглашава ништавим у целини или делимично. Одредбом става 2. овог члана је прописано да ако је патент или мали патент одржан у важности као измењен, у складу са одредбама члана 130. овог закона, орган управе надлежан за послове интелектуалне својине објављује нови патентни спис, што је пре могуће, после објављивања одлуке донете у поступку оглашавања ништавим. На објаву новог патентног списка на одговарајући начин се примењује одредба која прописује садржину и издавање патентног списка, што је регулисано ставом 3.

XIII. ГРАЂАНСКО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Чл. 132-144.

Одредбе чланова ове главе представљају у највећој мери решења из важећег Закона о патентима, усклађена са Директивом 2004/48/E3 и најзначајнијим делом ТРИПС споразума који се односи на мере за спровођење права интелектуалне својине (део III ТРИПС споразума). Наиме, од земаља које имају намеру да приступе Светској трговинској организацији захтева се да својим законима у потпуности обезбеде заштиту од повреде права усклађену са делом III ТРИПС споразума. Како би се обезбедила грађанскоправна заштита, предвиђене су чл. 45. до 47. ТРИПС споразума могућности постављања различитих тужбених захтева, као што су: утврђење повреде права; престанак повреде права; уништавање или искључење из промета предмета којима је извршена повреда права; уништавање или искључење из промета алата и опреме уз помоћ којих су произведени предмети којима је извршена повреда права, ако је то неопходно за заштиту права; накнада имовинске штете и оправданих трошкова поступка; објављивање пресуде о трошку туженог; давање података о трећим лицима која су учествовала у повреди права. Ови тужбени захтеви су неопходни ради ефикасне борбе против кривотворених производа и представљају општи стандард у модерним прописима о индустријској својини. Одредбе предложеног закона којима је уређена грађанско правна заштита (чл. 132-144) усклађене су са одредбама ТРИПС споразума. Предложеним одредбама прописују се и одређена посебна овлашћења суда у поступцима по тужби због повреде права из објављене пријаве патента и признатог права. Ове одредбе су у складу чланом 50. ТРИПС споразума и њима се обезбеђује ефикасна заштита у случају повреде права прописаних предложеним законом.

Члан 132.

Овим чланом је прописана активна легитимација за подношење тужбе због повреде права. Носилац права или стицалац искључиве лиценце имају активну легитимацију за подношење тужбе због повреде права, а након објаве пријаве патента, право на подношење тужбе имају и подносилац објављене пријаве патента или стицалац искључиве лиценце на таквој пријави. Према одредби става 3. овог члана сваки од носилаца права или привременог права

на истом проналаску је овлашћен да у своје име и за свој рачун захтева грађанско-правну заштиту.

Члан 133.

Одредбом овог члана прописане су врсте тужбених захтева који се могу постављати у парничном поступку. У питању су тужбени захтеви за: утврђење постојања повреде права, забрана радњи којима се повређује право, накнада штете због повреде права, објављивање пресуде о трошку туженог, одузимање или уништење производа који су настали или стечени повредом права, одузимање или уништење материјала и предмета који су претежно употребљени у стварању производа којима се повређује право. У ставу 2. овог члана су прописани и услови под којима се уместо накнаде штете може захтевати накнада до троструког износа уобичајене лиценчне накнаде за коришћење проналаска. Новину у односу на важећи закон представља одредба става 3. којом се прецизира на који начин парнични суд одлучује о тужбеном захтеву за објављивање пресуде о трошку туженог, прописаног тачком 4. става 1. члана 133. предложеног закона. Приликом прописивања ове одредбе предлагач закона је имао у виду недоумице уочене у пракси у вези са тужбеним захтевом за објављивање пресуде о трошку туженог. Наведене недоумице се односе на следеће: где се објављује пресуда, те да ли се објављује цела пресуда или њен део. Имајући у виду да парнични суд према одредби става 1. члана 3. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009) одлучује у границама постављеног тужбеног захтева, те да средства јавног саопштавања могу бити различита, предлагач закона је прописао одредбом става 3. члана 133. да ће суд, у границама тужбеног захтева из тачке 4. става 1. члана 133, одлучити у којем ће средству јавног саопштавања бити објављена пресуда. Поред наведеног, новину представља и прописивање одредбом става 3. члана овог члана, да ће суд ако одлучи да се објави само део пресуде одредити, у границама тужбеног захтева, да се објави изрека и према потреби онај део пресуде из којег је видљиво о каквој се повреди ради и ко је повреду извршио. Приликом прописивања одредбе става 3. овог члана предлагач је имао у виду циљ одредбе којом се прописује могућност постављања тужбеног захтева за објављивање пресуде о трошку туженог. Наиме, овакав тужбени захтев има за сврху одређену сатисфакцију у односу на носиоца права да се са утврђеном повредом права упозна шира јавност, да се таквим објављивањем пресуде казнио делује на повредиоца, али и првенствено на остале субјекте како би се спречила таква или слична повреда права. С друге стране суд ће приликом одлучивања о наведеном тужбеном захтеву имати у виду озбиљност извршене повреде.

Чл. 134-136

Предложеним одредбама прописују се одређена посебна овлашћења суда у поступцима по тужби због повреде права из објављене пријаве патента и признатог права. Ове одредбе су у складу са делом III ТРИПС споразума (члан 50). Мерама које су прописане овим одредбама обезбеђује се ефикасна заштита у случају повреде права.

Одредбама члана 134. прописано је овлашћење суда да у одређеним случајевима одреди привремену меру одузимања или искључења из промета производа насталих или стечених повредом права, одузимања или искључења из промета предмета претежно употребљених у стварању производа којима се повређује право и забране настављања започетих радњи којима се повређује право. Новину у односу на важећи закон представља одредба става 1. овог члана. У односу на важећи закон, право на подношење предлога за одређивање привремене мере има лице које учини вероватним да је његово

право из објављене пријаве или признато право повређено или да ће бити повређено, а не само лице које је поднело тужбу због повреде права, како је то прописано важећим законом, с обзиром да се предлог за одређивање привремене мере може поднети и пре подношења тужбе због повреде права. Новину представља и то од када се рачуна рок за подношење тужбе у случају када је предлог за одређивање привремене мере поднет пре покретања парничног поступка. У том случају тужба мора бити поднета у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању привремене мере, а не од дана њеног спровођења, како је то прописано важећим законом.

Чланом 135. прописује се могућност полагања одговарајућег новчаног износа, као средства обезбеђења које суд може одредити на захтев лица против кога је покренут поступак због повреде права или поступак за одређивање привремене мере, за случај неоснованости захтева. Ова одредба је усклађена са Директивом ЕУ за спровођење права интелектуалне својине бр. 2004/48/ЕЗ.

Чланом 136. прописује се под којим условима суд може одредити обезбеђење доказа, шта се сматра обезбеђењем доказа и када суд може одредити обезбеђење доказа без претходног обавештавања или саслушања лица од којег се докази прикупљају. Новину у односу на важећи закон представља одредба става 1, јер право на подношење предлога за обезбеђење доказа може поднети и лице које учини вероватним да је његово право из објављене пријаве или признато право повређено, а не само лице који је поднело тужбу због повреде права, с обзиром да се обезбеђење доказа може тражити и пре подношења тужбе. Поред наведеног новину представља и то од ког дана се рачуна рок за подношење тужба у случају да је предлог за обезбеђење доказа поднет пре подношења тужбе, тако што се тужба мора поднети у року од 30 дана од дана доношења решења о којим се одређује обезбеђење доказа, а не од дана подношења таквог предлога.

Члан 137.

У ставу 1. овог члана прописани су субјективни и апсолутни рок застарелости за подношење тужбе због повреде права. У односу на важећи закон, одредбом става 1. прописана је и ситуација када се једна повреда врши континуирано. Иако је судска пракса до сада одредбу члана 96. важећег закона да се рок за подношење тужбе због повреде права рачуна од дана учињене повреде, у ситуацији када је једна повреда вршена континуирано, тумачила тако да се рок рачуна од последње учињене повреде, предлагач закона је оно што је већ судском праксом установљено прописао предложеним законом. У ставу 2. овог члана је прописано да је поступак по тужби због повреде права хитан.

Члан 138.

Овај члан прописује терет доказивања у случају да је предмет повреде права поступак за добијање новог производа и преузет је из важећег Закона о патентима, јер је одредба члана 97. важећег закона већ усклађена са чланом 34. ТРИПС.

Члан 139.

У односу на важећи закон, ово је нова одредба којом се прописује која лица су дужна да на основу налога суда пруже информације о пореклу и дистрибутивној мрежи робе или услуга којима се повређује право из објављене пријаве или признато право, шта се под информацијама сматра, као и последице неоправданог непоступања по налогу суда за достављање информација. Одредбе овог члана преузете су из Директиве ЕУ бр. 2004/48 ЕЗ

(члан 8) и представљају општи стандард у модерним прописима о индустријској својини, којом се употпуњавају одредбе закона о грађанско-правној заштити права.

Чл. 140-142.

Овим одредбама предложеног закона прописано је више врста тужби које се могу поднети ради грађанско-правне заштите права, активна легитимација и рокови за њихово подношење. У питању су следеће тужбе: тужба због повреде права, тужба за утврђивање права на заштиту, тужба за заштиту права послодавца или запосленог, тужба за утврђивање својства проналазача.

Одредбама члана 140. прописана је активна легитимација и рок за подношење тужбе да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве одређеног проналазача и тужбе за утврђење да је одређено лице носилац права, као и поступање надлежног органа по достављању правноснажне пресуде којом је тужбени захтев усвојен. Усвајањем неимовинских захтева по наведеним тужбама да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве, односно усвајањем захтева за утврђење својства носиоца права има за последицу промену носиоца права. У наведеним случајевима су у питању преображајне тужбе, јер се судском пресудом мења носилац права, те је стога правноснажна пресуда основ уписа у одговарајући регистар надлежног органа и производи правно дејство према свима. Новину у односу на важећи закон представља одредба става 4, с обзиром да је истом прописано да су и поступак за утврђење права на заштиту, као и поступак за утврђење да је одређено лице носилац права, хитни.

Чланом 141. прописано је право послодавца и запосленог на подношење тужбе за заштиту права, рокови за подношење тужбе, као и поступање надлежног органа по достављању правноснажне пресуде којом је тужбени захтев усвојен. Чињенична и правна питања која се могу утврђивати према овим тужбама су: да ли је одређени проналазач има својство проналазача из радног односа и ако има то својство да ли је у питању проналазач из прве групе проналазача из радног односа прописан тачком 1. става 1. члана 57. или из друге групе проналазача из радног односа прописан тачком 2. става 1. члана 57. предложеног закона, да ли право на заштиту има послодавац или запослени, тумачење уговора између запосленог и послодавца о праву на проналазач, да ли конкретан однос између страна у спору спада у радноправни однос, да ли је правилно утврђена накнада запосленом, да ли је једна или друга страна извршила своје предложеним законом прописане обавезе.

Чланом 142. прописана је активна легитимација и рок за подношење тужбе за утврђивање својства проналазача. Одредба овог члана је преузета из важећег Закона о патентима (члана 100).

Члан 143.

У односу на важећи закон ово је нова одредба којима се прописује прекид парничног поступка. У ставу 1. овог члана прописује се да ће суд прекинути парнични поступак који је покренут по тужби због повреде права из објављене пријаве до правноснажности одлуке органа управе надлежног за послове интелектуалне својине о пријави. Приликом прописивања одредбе става 1. члана 143. предложеног закона, предлагач закона је имао у виду да је право из објављене пријаве патента неиспитано право и да су та права само привремена. Стога за парнични суд претходно правно питање за одлучивање о тужбеним захтевима као што су: захтев за утврђење постојања повреде права, забрана радњи којима се повређује право, објављивање пресуде о трошку

туженог, захтев за накнаду штете, преставља то да ли ће патент бити признат у поступку суштинског испитивања пријаве пред надлежним органом или неће. У случају из става 1. члана 143. предложеног закона у питању је прекид поступка који је целисходан, јер постоји неизвесност да ли ће бити донето решење о признању патента. Одлука суда о прекиду поступка зависиће од околности сваког конкретног случаја, као и од обавештења које суд добије од органа управе надлежног за послове интелектуалне својине о конкретној пријави. Ако парнични суд одлучи да поступак не прекине, он може захтевати од органа управе надлежног за послове интелектуалне својине хитно решавање по пријави на основу одредбе става 1. члана 105. предложеног закона.

У ставу 2. прописан је још један случај прекида парничног поступка. У питању је парнични поступак покренут по тужби због повреде признатог права из члана 133. предложеног закона, тужби за утврђивање права на заштиту са захтевом да суд тужиоца огласи носиоцем права из става 2. члана 140. предложеног закона, тужби за заштиту права послодавца или запосленог из члана 141. предложеног закона, тужби за утврђивање својства проналазача из члана 143. предложеног закона, када је већ донето решење о признању патента или малог патента, али је пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине покренут поступак за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента. Наиме, претходно питање за одлучивање о основаности тужбеног захтева по наведеним тужбама представља то да ли су уопште били испуњени законом прописани услови које мора да испуњава пријава, као и услови патентбилности за признање права, о чему у првом степену одлучује Завод за интелектуалну својину, у поступку прописаном члановима 128. до 131. предложеног закона. Уколико прописани услови у погледу пријаве патента (тачка 4. и 5. става 1. члана 128. предложеног закона) и патентбилности (тачка 1, 2. и 3. става 1. члана 128. предложеног закона) нису испуњени, орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доноси решење којим оглашава ништавим решење о признању патента или малог патента. Оглашавање ништавим подразумева да права која су стечена на основу таквог решења заправо никад нису ни постојала, што директно утиче и на основаност тужбених захтева којима се тражи утврђивање повреде признатог права, накнада штете због повреде права и др.

Члан 144.

У односу на важећи закон ово је нова одредба којом је прописано да је ревизија, као ванредни правни лек увек дозвољена против правоснажних пресуда донетих у другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу проналазака. Потреба за регулисањем овог питања настала је доношењем Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009) када је настала правна празнина у погледу дозвољености изјављивања овог ванредног правног лека. С обзиром да је на основу измењене одредбе члана 394. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004 и 111/2009) остављено посебним законима да пропишу одредбе о дозвољености изјављивања ревизије, као ванредног правног лека у поступку грађанско-правне заштите права, то је неопходно прописати Законом о патентима, као посебним законом, одредбу којом се регулише право на изјављивање овог ванредног правног лека. Предложеним решењем употпуњује грађанско-правна заштита права прописаних предложеним законом, како у погледу имовинских спорова, тако и у погледу неимовинских спорова.

XIV.ЕВРОПСКА ПРИЈАВА И ЕРОПСКИ ПАТЕНТ

Чл. 145 до 157.

Одредбе ових чланова чине нову главу предложеног Закона о патентима која по својој суштини одговара члановима 3. до 14. Закона о потврђивању Конвенције о признању европских патената ("Сл. гласник РС–Међународни уговори", бр. 5/2010). С обзиром да је Закон о ратификацији Конвенције о европском патенту почео да се примењује од 1. октобра 2010. године, то се предложеним законом регулише поступање по европским пријавама патената, као и поступање у вези са признатим европким патентом, а тачком 2. става 1. члана 176. је прописано да даном ступања на снагу предложеног закона престају да важе одредбе чланова 3. до 15. Закона о потврђивању Конвенције о признању европских патената ("Сл. гласник РС–Међународни уговори", бр. 5/2010). Приликом израде предложеног закона имало се у виду да се захтеви за упис проширеног европског патента у Регистар патената и даље подносе и да ће бити подношени све док се у Евроском заводу за патенте не окончају поступци по европском пријавама у којима је према Закону о ратификацији споразума између Савезне владе СРЈ и Европске патентне организације о сарадњи у области патената („Сл лист СЦГ-Међународни уговори“ бр. 14/2004 од 18.јуна 2004. године) назначена Република Србија, као земља проширења, чланом 174. предложеног закона је предвиђено да ће се на европске пријаве патента за које је захтевано проширење на Републику Србију, као и на европске патенте који су признати на основу таквих европских пријава примењивати одредбе поглавља 15. Закона о патентима ("Сл. лист СЦГ", бр. 32/04, 35/04 и "Сл. гласник РС", бр. 115/2006).

Члан 145.

Овим чланом је прописано дејство европске пријаве и европског патента у Републици Србији тако што европска пријава патента и европски патент имају исто правно дејство, и третираће се под истим условима као и национална пријава патента и национални патент.

Члан 146.

Ставовима 1, 3, 4. и 5. овог члана је прописан начин подношење европске пријаве патента и издвојене европске пријаве патента, језик подношења пријаве, као и питање поступања са европском пријавом за коју се процени да је од значаја за одбрану или безбедност Републике Србије. Ове одредбе су усклађене са одредбама чл. 14, 75, 76. и 77. Конвенције о европском патенту.

Члан 147.

Овај члан прописује плаћање такси и трошкова у вези са европским пријавама патената Европском заводу за патенте. Ова одредба је усклађена са одредбом из става 2. члана 78. Конвенције о европском патенту.

Члан 148.

Овим чланом се прописује право првенства европске пријаве патента којој је признат датум подношења и у којој је назначена Република Србија, као и привремена права подносиоца европске пријаве патента од датума кад подносилац пријаве достави превод патентних захтева објављене европске пријаве патента на српски језик лицу које користи тај проналазак у Републици Србији. Ове одредбе су усклађене са одредбама из чл. 64, 66. и 67. Конвенције о европском патенту.

Члан 149.

Ставом 1. овог члана је прописано да европски патент у коме је назначена Република Србија обезбеђује једнака права као национални патент од датума када је од стране Европског завода за патенте објављен податак о признању европског патента, под условима прописаним ст. 2. до 6. овог члана.

Ставовима 2. до 6. прописују се услови и поступак за упис европског патента у Регистар патената. Правна последица недостављања превода у прописаном року, као и правна последица неплаћања трошкова објаве европског патента је да се европски патент за Републику Србију сматра неважећим од почетка.

Ставом 7. прописане су правне последице укидања или оглашавања ништавим или ограничавања европског патента у поступку пред Европским заводом за патенте.

Ставима 8 и 9. се прописује да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доноси решење о упису европског патента у Регистар патената под условом да су плаћени трошкови штампања превода патентног списка на српски језик. Уколико прописани трошкови штампања не буду плаћени орган надлежан за послове интелектуалне својине ће захтев за упис европског патента закључком одбацити. Ове одредбе су усклађене са одредбама из чл. 64. и 65. Конвенције о европском патенту.

Ставом 10. је прописано да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ближе прописује садржај објаве европског патента.

Члан 150.

Одредбама овог члана се дефинише појам аутентичности текста европских пријава патената или европских патената састављених на језику поступка који се води пред Европским заводом за патенте у било ком поступку у Републици Србији и исте су усклађене са одредбама члана 70. Конвенције о европском патенту.

Члан 151.

Одредбама овог члана прописује се да европска пријава патента и европски патент у којима је назначена Република Србија имају иста дејства у погледу стања технике као и национална пријава патената или малог патента и национални патент или мали патент. Ове одредбе су усклађене са одредбама из чл. 74. и 139. Конвенције о европском патенту.

Члан 152.

Овај члан уређује истовремену заштиту европског патента у којем је назначена Република Србија и националног патента или малог патента који имају исти датум подношења или исти датум првенства. Ова одредба је усклађена са одредбом из члана 139. Конвенције о европском патенту.

Члан 153.

Одредбама овог члана се детаљно регулише у којим случајевима се може европска пријава патента претворити у националну пријаву патента као и поступање надлежног органа у прописаном случају.

Члан 154.

Овај члан прописује када се плаћају таксе за одржавање права из европских патената органу управе надлежном за послове интелектуалне својине. Ова одредба је усклађена са одредбом из става 1. члана 141. Конвенције о европском патенту.

Члан 155.

Овим чланом је прописано да се одредбе овог закона о преносу права, лиценци, заложном праву и принудним лиценцама примењују на европске пријаве патената и европске патенте са дејством на територији Републике Србије.

Члан 156.

Овим чланом је прописано да се одредбе овог закона о грађанскоправној заштити права у случају повреде права примењују на европске пријаве патената и европске патенте у којима је назначена Република Србија.

Члан 157.

Овим чланом је прописано да европски патент може бити оглашен ништавим у поступку пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине у складу са одредбама предложеног закона, са дејством за Републику Србију, као и поступање надлежног органа са предлогом за оглашавање ништавим европског патента, након покретања поступка пред Европским заводом за патенте поводом приговора из члана 99. Конвенције о европском патенту или захтева за ограничење или оглашавање ништавим из члана 105.а Конвенције о европском патенту.

Члан 158.

Одредбама овог члана се дефинише примена Конвенције о европском патенту.

XV. МЕЂУНАРОДНА ПРИЈАВА ПРЕМА УГОВОРУ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ПАТЕНАТА

Члан 159.

Овај члан је преузет из важећег Закона о патентима (члан 92) и прописује да су међународне пријаве, пријаве које се подnose у складу са Уговором о сарадњи у области патената и Правилником за примену Уговора о сарадњи у области патената.

Члан 160.

Овај члан регулише поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине по међународној пријави која се органу управе надлежном за послове интелектуалне својине подноси као заводу примаоцу.

Члан 161.

Овим чланом је регулисано поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине са пријавом која се органу управе надлежном за послове интелектуалне својине подноси као назначеном или изабраном органу и преузета је из важећег Закона о патентима (члан 132.).

Члан 162.

Овај члан је преузет из важећег Закона о патентима (члан 133.) и прописује да Европски завод за патенте поступа као орган за међународно претраживање и међународно претходно испитивање међународних пријава поднетих органу управе надлежном за послове интелектуалне својине као органу примаоцу.

XVI. МАЛИ ПАТЕНТ

Члан 163.

Одредбама овог члана се прописују предмет и услови заштите проналаска малим патентом. У ставу 1. овог члана је извршено изједначавање инвентивног нивоа малог патента са инвентивним нивоом патента, што представља новину у односу на важећи закон. Ова новина је предложена из разлога што важећим законом инвентивни ниво малог патента није једнозначно дефинисан, а у пракси нису створени критеријуми за утврђивање инвентивног нивоа који је нижи од инвентивног нивоа који се тражи за патент, те се стога сматра правичнијим да се и за мали патент тражи исти инвентивни ниво као и за патент. Имајући у виду да је институт малог патента предвиђен за остваривање брзе заштите проналаска и да је предложеним законом задржана разлика између патента и малог патента, предложеном одредбом се постиже једнозначно дефинисање инвентивног нивоа малог патента којим се могу заштитити решења које се односе на конструкцију неког производа или распоред његових саставних делова.

У ставу 2. је прописан предмет проналаска који се штити малим патентом. За разлику од важећег закона који прописује да предмет проналаска који се штити малим патентом може бити решење које се односи на конфигурацију или конструкцију неког производа или распоред његових саставних делова, предложеним ставом се прописује да предмет који се штити малим патентом може бити само решење које се односи на конструкцију неког производа и његових саставних делова. С обзиром да се конфигурација односи на облик или распоред елемената, те да веома широко и неодређено дефинише о ком предмету је реч, било је нужно изоставити исти, а распоред саставних делова покрива распоред у конструкцији.

Новину у односу на важећи закон представља и одредба става 3. којом је прописано да пријава малог патента може да садржи један независни и четири зависна патентна захтева. Према позитивноправној регулативи број патентних захтева када је у питању мали патент прописан је ставом 2. члана 45. Уредбе о правној заштити проналазака („Сл. лист СЦГ“, бр. 62/04), с тим да је Уредбом прописано да пријава малог патента може да садржи један независан и два зависна патентна захтева. Предложено решење је повољније за подносиоце пријаве, јер омогућава већу флексибилност приликом састављања патентних захтева.

У ставу 4. се прописује да се пријавом малог патента не може добити заштита за јединство проналаска. Одредба става 4. овог члана је преузета из Уредбе о правној заштити проналазака (став 3. члана 45). У ставу 5. прописује издвајање пријаве малог патента уколико подносилац пријаве поднесе пријаву која нема јединство проналаска.

Члан 164.

Одредбама овог члана се прописује поступак признања малог патента. У ставу 1. су прописани услови за признање малог патента који се разликују од услова прописаних важећим законом. Наиме, поред формалних услова, из члана 101. предложеног закона, као и услова који се тичу самог предмета заштите малим патентом, прописује се испуњавање и услова који су предвиђени тачкама 1, 2. и 4. става 1. члана 104. предложеног закона, а односе се на део суштинског испитивања пријаве проналаска (да ли се предметном пријавом тражи заштита проналаска који се у смислу члана 7. не сматра проналаском или заштита проналаска који представља изузетак од патентбилности, да ли је предмет заштите описан потпуно и јасно, као и да ли

испуњава услове у погледу патентних захтева и нацрта). У овом ставу је садржан став 3. члана 135. важећег закона којим је прописано да се за мали патент не спроводи поступак испитивања на новост, инвентивни ниво или индустријску применљивост.

У ставовима 2. до 5. је прописано поступање надлежног органа у случају да предмет пријаве не испуњава услове из става 1. овог члана, као и начин и рокове у којима подносилац пријаве може отклонити недостатке на које је указано.

Ставом 5. је прописано да се против закључка којим надлежни орган одбацује пријаву малог патента која не испуњава услове за признање малог патента може изјавити жалба Влади као и рок за изјављивање жалбе.

Ставом 6. је прописано да се против одлуке Владе може покренути управни спор пред надлежним судом као и рок за покретање управног спора. Предложеним одредбама оставрује се двостепеност у одлучивању.

У ставу 7. је прописано да се пријава малог патента не објављује. Овај став по својој суштини одговара одредби става 2. члана 135. важећег закона.

Члан 165.

Овом одредбом се прописује поступак испитивања признатог малог патента. Наиме, након стицања признатог малог патента, који представља неиспитано право у погледу новости, инвентивног нивоа и индустријске применљивости предметног проналаска, на захтев носиоца признатог малог патента, врши се његово испитивање према критеријумима који су прописани за суштинско испитивање пријаве патента. Након спроведеног суштинског испитивања признатог малог патента, ако су испуњени прописани услови, носиоцу признатог малог патента се издаје потврда о испитивању. Уколико нису испуњени прописани услови, надлежни орган признати мали патент по службеној дужности оглашава ништавим.

Разлог за увођење института испитивања признатог малог патента је проистекла због уочених честих злоупотреба признатог малог патента, кроз практичну примену важећег закона, имајући у виду да је признати мали патент непроверено право. Наиме, када су у питању проналасци који се могу штитити малим патентом у пракси је чест случај да одређено лице-привредни субјекат, пре датума подношења пријаве, користи у производњи дуже време такав проналазак и исти развија, а да друго лице које такав проналазак уопште не користи у производњи, већ има само сазнања о њему, поднесе пријаву за заштиту малог патента. У описаној ситуацији орган управе надлежан за послове интелектуалне својине је у обавези да испитује да ли је пријава формално уредна и да ли се предмет проналаска може штитити малим патентом. Уколико су наведени услови испуњени доноси се решење о признању малог патента. Уочено је да, након признања малог патента, носиоци овог права често покрећу грађанско-правне спорове због повреде признатог права против лица које производи, односно економски искоришћава такав проналазак. Терет доказивања да признати мали патент није нов и није инвентиван је увек на туженом. У описаном случају тужени, у циљу оспоравања тужбеног захтева по наведеним тужбама, покреће пред Заводом за интелектуалну својину, као органом управе надлежним за послове интелектуалне својине, поступак за оглашавање ништавим решења о признању малог патента. Међутим, Завод за интелектуалну својину, према важећем закону, у поступку за оглашавање ништавим решења о признању малог патента, није у обавези да изврши претраживање стања технике, већ одлуку доноси само на основу достављених доказа од стране подносиоца предлога за оглашавање ништавим решења о

признању малог патента. Тужени у поступку грађанско-правне заштите права, а подносилац предлога за оглашавање ништавим решења о признатом малом патенту пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине, углавном доставља, као доказ за побијање новости и/или инвентивног нивоа, документа која представљају пословну тајну привредног субјекта. Таква документа нису релевантна за утврђивање новости и инвентивног нивоа зато што нису била доступна јавности. Стога у описаној ситуацији решење о признању малог патента не може бити оглашено ништавим. Као што је наведено, носилац права признатог малог патента се по правилу не бави производњом заштићеног проналаска и најчешће поред захтева за утврђивање повреде права, захтева и накнаду штете за период од признатог датума подношења пријаве малог патента, са предлогом за одређивање привремене мере. Одређивањем привремених мера носиоци права издејствују обустављање серијске производње и економско искоришћавање проналаска. Поред наведеног, а имајући у виду да се предлог за одређивање привремене мере може поднети и пре покретања парничног поступка, обустављање производње може настати и пре подношења тужбе. Како би се наведене злоупотребе искључиле, предложеним законом је прописан институт испитивања признатог малог патента. Наиме, поступци грађанско-правне заштите, као и поступци у вези са издавањем принудне лиценце се, према предложеном закону, не могу покренути ако признати мали патент нема потврду о испитивању. Као што је наведено, потврду о испитивању издаје орган управе надлежан за послове интелектуалне својине, а испитивање се спроводи према критеријумима који су прописни за суштинско испитивање пријаве патента. Ти критеријуми се односе на новост, инвентивни ниво и индустријску применљивост. Наведено значи да је орган управе надлежан за послове интелектуалне својине, за разлику од поступка за оглашавање ништавим решења о признању малог патента, у обавези да изврши претраживање стања технике у односу на сва документа која су доступна јавности пре утврђеног датума подношења пријаве малог патента, која оспоравају новост и инвентивни ниво. Поред наведеног, битну новину представља то што ће Завод за интелектуалну својину по службеној дужности признати мали патент огласити ништавим, ако утврди да нису испуњени услови који се односе на новост, инвентивни ниво и индустријску применљивост. Мали патент је, и поред увођења овог новог института, остао брз начин за добијање заштите проналаска са краћим тржишним веком, који омогућује заштиту сваке фазе његовог развоја много пре завршетка истраживачког периода.

Члан 166.

Одредбама овог члана дата је могућност подносиоцу пријаве да се предомисли током поступка испитивања пријаве, и да уместо заштите малим патентом затражи претварање пријаве у пријаву патента или дизајна и обрнуто. До ове ситуације може доћи ако подносилац пријаве током испитивања схвати да му други облик заштите његовог проналаска више одговара од оног који је првобитно затражио, или уколико орган управе надлежан за послове интелектуалне својине сугерише подносиоцу пријаве да искористи институт претварања због немогућности заштите проналаска оним правом које је првобитно затражено. У погледу датума подношења претворене пријаве, предвиђено је да иста задржава датум подношења првобитне пријаве. Одредбе овог члана по својој суштини одговарају члану 137. важећег Закона о патентима, с тим што је извршено термилошко усклађивање термина „модел“ у „дизајн“.

Члан 167.

Овај члан прописује сходну примену одредаба овог закона које се односе патент на мали патент и преузет је из. важећег Закона о патентима (члан 139).

XVII. УСЛОВИ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА

Члан 168.

Овај члан прописује услове за упис физичких лица која су домаћи држављани и имају пребивалиште на територији Републике Србије и правних лица која имају седиште у Републици Србији у Регистар заступника. Ова одредба суштински представља одредбу члана 140. важећег Закона о патентима, с тим да су термилошки усклађени називи факултета са прописима који регулишу високо образовање.

Члан 169.

Ова одредба прописује сходну примену одредаба закона који уређује општи управни поступак на питања поступака по пријавама патената или малих патената и признатих права, која нису уређена овим законом.

XIX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Чл. 170. до 171.

Одредбе ових чланова прописују да се неовлашћена производња, увоз, извоз, нуђење ради стављања у промет, складиштење или коришћење у комерцијалне сврхе производа или поступка заштићеног патентом, или малим патентом санкционише као прекршај ако ове радње учини правно лица или одговорно лице у правном лицу или физичко лице. Одредбама члана 171. је прописано да се неовлашћено заступање санкционише као прекршај. Висине казни одређене су у оквирима прописаним Законом о прекршајима.

XX. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Чл. 172. до 175.

Одредбама чланова 172. и 175. је уређено да Регистар пријава патената, Регистар патента и Регистра малих патената установљени важећим законом, настављају да се воде у складу са предложеним законом, као и да се предложени закон примењује на патенте и мале патенте који важе на дан ступања на снагу предложеног закона. У ставу 1. члана 172. предложеног закона, прописано је да се залог које су до дана ступања на снагу овог закона уписане у Регистар заложног права на покретним стварима и правима (у даљем тексту: Регистар залог) код Агенције за привредне регистре остају на снази и биће уписане у одговарајући регистар надлежног органа, а да је Агенција за привредне регистре, дужна да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона надлежном органу достави податке и документацију на основу којих је извршен упис залог на патенту, малом патенту и правима из пријаве у Регистар залог.

У ставу 1. члана 173. прописано је да ће се одредбе предложеног закона примењивати на регистроване патенте и мале патенте који важе до дана ступања на снагу предложеног закона. Ставом 2. прописано је да ће се одредбе предложеног закона примењивати и на пријаве за признање патента и малог патента поднете до дана ступања на снагу предложеног закона по којима управни поступак није окончан, као и на друге започете поступке у вези са патентима и малим патентима који до дана ступања на снагу предложеног закона нису окончани.

Чланом 174. је уређено да ће се на европске пријаве патената за које је захтевано проширење на Републику Србију, као и на европске patente који су признати на основу таквих европских пријава примењивати одредбе поглавља 15. Закона о патентима ("Сл. лист СЦГ", бр. 32/04, 35/04 и "Сл. гласник РС", бр. 115/06).

Одредбама члана 175. је прописано да ће подзаконски акти за извршење предложеног закона бити донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, а да ће се до доношења наведених подзаконских прописа примењивати одредбе прописа донетих на основу Закона о патентима („Службени лист СЦГ“, бр. 32/04, 35/04 и „Службени гласник РС“, број 115/06), изузев одредаба које су у супротности са предложеним законом.

XXI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Чл. 176. до 178.

Завршним одредбама је прописано да ступањем на снагу предложеног закона престају да важе Закон о патентима ("Службени лист СЦГ", бр. 32/04, 35/04 и "Службени гласник РС", број 115/06) и одредбе чл. 3. до 13. Закона о потврђивању Конвенције о признавању европских патената ("Службени гласник РС–Међународни уговори", бр. 5/10). Одредбом члана 177. је прописано да одредбе предложеног закона, којима су уређене принудне лиценце за patente који се односе на производњу фармацеутских производа за извоз у земље са проблемима јавног здравља, престају да важе од дана приступања Републике Србије Европској унији. Наведено значи да ће се од дана приступања Републике Србије Европској унији, на принудне лиценце за patente који се односе на производњу фармацеутских производа за извоз у земље са проблемима јавног здравља непосредно примењивати Уредба Савета (ЕЗ) број 816/06. Одредбом става 1. члана

178. предложеног закона је прописано да исти ступа на снагу осмог дана од објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", с тим да ће се одредбе овог закона које се односе на сертификат о додатној заштити примењивати почев од 1. јула 2013. године, што представља крајњи рок за ступање на снагу наведених одредби који је прописан одредбом члана 14. ЕФТА споразума. Наиме, Република Србија се, чланом 14, Анекса VI, ЕФТА споразума, обавезала да ће одредбе које се односе на **сертификат о додатној заштити** примењивати што је пре могуће, а најкасније од 1. јула 2013. године

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије.

АНАЛИЗА ЕФЕКТА

Решења из предложеног Закона о патентима резултат су сагледавања решења прописаних важећим законом кроз примену у пракси, као и неопходности да се у том смислу учине побољшања појединих одредаба постојећег закона у циљу јачања правне заштите која се пружа носиоцима права из објављене пријаве проналаска, као и носиоцима патента и малог патента.

1. Проблеми које закон треба да реши и циљеви који ће се доношењем закона постићи:

а) Терминолошка питања

Предложеним законом врши се његово терминолошко усклађивање са Уставом Републике Србије и Законом о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 65/08, 36/09-др. закон и 73/10 - др. закон) имајући у виду да је Закон о патентима („Службени лист СЦГ“, бр. 32/04, 35/04 и „Службени гласник РС“, број 115/06) закон бивше Државне заједнице Србија и Црна Гора. Орган пред којим се води поступак правне заштите проналазака према важећем закону је орган управе Савета министара надлежан за послове интелектуалне својине. Сагласно члану 40. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 65/08, 36/09-др. закон и 73/10 - др. закон) Завод за интелектуалну својину обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на правну заштиту проналазака. Предложеним законом, чланом 2. став 1. тачка 3. надлежни орган за вођење поступка правне заштите проналазака дефинисан је као „орган управе надлежан за послове интелектуалне својине Републике Србије“.

Предложени закон, као и важећи закон, прописује заштиту проналазака патентом и малим патентом. Међутим, поступак заштите проналаска патентом и малим патентом је различит, јер се пријава малог патента не објављује, па тако не постоје ни права из објављене пријаве, већ само признато право. Сходно изнетом, у поступку пред Заводом за интелектуалну својину суштински се испитује само пријава патента, али не и пријава малог патента, при чему се према предложеном закону само признати мали патент може испитивати под условима прописаним чланом 165. Поред наведеног, предмет заштите патентом и малим патентом није исти, јер предмет проналаска који се штити малим патентом може бити само решење које се односи на конструкцију неког производа и распоред његових саставних делова, док предмет проналаска који се штити патентом може бити производ, поступак, примена производа и примена поступка. Сходно изнетом, предложеним законом извршена су терминолошка усклађивања тако што су у одредбама закона којима се прописују права и поступак заштите проналаска, а у случају када се та права и поступак односе и на патент и на мали патент, коришћени следећи изрази: право на заштиту проналаска, носилац права, трајање права, повреда права и признање права. У случајевима када се поступање надлежног органа и прописана права односе само на патент или мали патент наглашавано је да ли је у питању само патент или мали патент.

б) Увођење обавезног извештаја о претраживању (члан 100)

Основни проблем који предложени закон треба да реши односи се на скраћење времена у коме подносилац пријаве патента добија прву информацију о томе да ли у стању технике има докумената којима се оспорава новост или инвентивност проналаска за који је поднео пријаву, а што је важно за оцену патентбилности проналаска у оквиру суштинског испитивања пријаве патента. Орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ће, према

предложеном закону, извештај о претраживању израдити за формално уредну пријаву патента, пре њене објаве, а на основу захтева подносиоца пријаве који се мора поднети у року од месец дана од дана пријема позива за подношење захтева за израду извештаја о претраживању од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Подносилац пријаве патента такође може поднети захтев за израду извештаја о претраживању и пре пријема позива од стране надлежног органа, с тим што ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине приступити изради извештаја о претраживању само ако је пријава формално уредна.

Према важећем закону, поступак суштинског испитивања пријаве патента се покреће након објаве пријаве патента, а на захтев подносиоца пријаве, најкасније у року од шест месеци од датума објаве или у року од 30 дана од дана пријема обавештења о протеку рока. То значи да од подношења пријаве проналаска до подношења захтева за суштинско испитивање протекну и до две године. У пракси, време за добијање првог резултата испитивања, у оквиру суштинског испитивања, на основу кога се подносилац пријаве између осталог информише о томе да ли у стању технике има докумената којима се оспорава новост или инвентивност проналаска траје дуже, што значи да подносилац пријаве тек након достављања првог резултата испитивања добија могућност да пријаву измени у складу са налазима испитивача о патентбилности проналаска која се базира на претраживању стања технике по предмету проналаска.

На основу предложеног решења ће се постићи ефикасност поступка, а подносиоци пријаве патента ће бити у повољнијем положају, јер им је омогућено да, уколико сматрају потребним, изврше корекцију патентних захтева пре објаве пријаве, односно пре него што пријава патента уђе у стање технике и тиме постане доступна јавности. Поред наведеног подносиоцима пријава се омогућује да се руководе овим извештајем приликом доношења важних одлука, као што су: подношење захтева за суштинско испитивање пријаве патента, подношење захтева за заштиту проналаска ван територије Републике Србије или за улагање средстава у производњу предметног проналаска.

в) Увођење испитивања признатог малог патента (члан 165)

Потреба за увођењем института испитивања признатог малог патента је проистекла због учених честих злоупотреба признатог малог патента, кроз практичну примену важећег закона. Као што је већ наведено, у поступку пред Заводом за интелектуалну својину суштински се испитује само пријава патента, али не и пријава малог патента, што даље значи да је признати мали патент и према важећем Закону о патентима, а и према предложеном закону непроверено право. Међутим, када су у питању проналасци који се могу штитити малим патентом у пракси је чест случај да одређено лице-привредни субјекат, пре датума подношења пријаве, користи у производњи дуже време такав проналазак и исти развија, а да друго лице који такав проналазак уопште не користи у производњи, већ има само сазнања о њему, поднесе пријаву за заштиту малог патента. У описаној ситуацији Завод за интелектуалну својину је у обавези да испитује да ли је пријава формално уредна и да ли се предмет проналаска може штитити малим патентом. Уколико су наведени услови испуњени доноси се решење о признању малог патента. Уочено је да након признања малог патента носиоци овог права често покрећу грађанско-правне спорове због повреде признатог права против лица које производи односно економски искоришћава такав проналазак. Терет доказивања да признати мали патент није нов и није инвентиван је увек на туженом. У описаном случају тужени, у циљу оспоравања тужбеног захтева по наведеним тужбама, покреће пред Заводом за интелектуалну својину, као органом управе надлежним за

послове интелектуалне својине, поступак за оглашавање ништавим решења о признању малог патента. Међутим, Завод за интелектуалну својину, према важећем закону, у поступку за оглашавање ништавим решења о признању малог патента, није у обавези да изврши претраживање стања технике, већ одлуку доноси само на основу достављених доказа од стране подносиоца предлога за оглашавање ништавим решења о признању малог патента. Тужени у поступку грађанско-правне заштите права, а подносилац предлога за оглашавање ништавим решења о признатом малом патенту пред Заводом за интелектуалну својину, углавном доставља, као доказ за побијање новости и/или инвентивног нивоа, документа која представљају пословну тајну привредног субјекта. Таква документа нису релевантна за утврђивање новости и инвентивног нивоа зато што нису била доступна јавности. Стога у описаној ситуацији решење о признању малог патента не може бити оглашено ништавим. Као што је наведено, носилац права признатог малог патента се по правилу не бави производњом заштићеног проналаска и најчешће поред захтева за утврђивање повреде права, захтева и накнаду штете за период од признатог датума подношења пријаве малог патента, са предлогом за одређивање привремене мере. Одређивањем привремених мера носиоци права издејствују обустављање серијске производње и економско искоришћавање проналаска. Поред наведеног, а имајући у виду да се предлог за одређивање привремене мере може поднети и пре покретања парничног поступка, обустављање производње може настати и пре подношења тужбе. Како би се наведене злоупотребе искључиле предложеним законом је прописан институт испитивања признатог малог патента. Наиме, поступци грађанско-правне заштите, као и поступци у вези са издавањем принудне лиценце се, према предложеном закону, не могу покренути ако признати мали патент нема потврду о испитивању. Потврду о испитивању, према одредби става 4. члана 165. предложеног закона, издаје Завод за интелектуалну својину, а испитивање се, према одредби става 1. истог члана, спроводи према критеријумима који су прописни за суштинско испитивање пријаве патента. Ти критеријуми се односе на новост, инвентивни ниво и индустријску применљивост. Наведено значи да је Завод за интелектуалну својину, за разлику од поступка за оглашавање ништавим решења о признању малог патента, у обавези да изврши претраживање стања технике у односу на сва документа која су доступна јавности пре утврђеног датума подношења пријаве малог патента, која оспоравају новост и инвентивни ниво. Поред наведеног, према одредби става 5. члана 165. предложеног закона, битну новину представља то што ће Завод за интелектуалну својину по службеној дужности признати мали патент огласити ништавим, ако утврди да нису испуњени услови из става 1. истог члана.

Мали патент је, и поред увођења овог новог института, остао брз начин за добијање заштите проналаска са краћим тржишним веком, који омогућује заштиту сваке фазе његовог развоја много пре завршетка истраживачког периода. Предложено решење испитивања признатог малог патента имаће директан утицај на спречавање злоупотреба института признатог малог патента, као и на смањење броја судских спорова, а тиме и на одржавање процеса производње који је у току, с обзиром се грађанско-правна заштита признатог малог патента може тражити само ако је признати мали патент испитан.

г) Увођење испитивања пријаве по хитном поступку (члан 105)

Предложеним законом, одредбама члана 105, уводи се могућност испитивања пријаве патента по хитном поступку на захтев суда или надлежног органа тржишне инспекције или царинског органа, као и на захтев подносиоца

пријаве. Потреба за увођењем одредбе у закону којом се прописује испитивање пријаве у хитном поступку је проистекла из саме природе права из објављене пријаве патента, као и из уочених проблема кроз праксу. Наиме, када је у питању заштита проналазака која се остварује пред парничним судом, активну легитимацију за подношење тужбе због повреде права има, поред носиоца права и стигаоца искључиве лиценце, и подносилац објављене пријаве патента и стигалац искључиве лиценце на таквој пријави након објављивања пријаве. Међутим, објавом пријаве патента подносилац стиче само привремена права, тако да у ситуацији да патент не буде признат, сматра се да права из пријаве нису ни настала. У случају подношења тужбе због повреде права из објављене пријаве, када поступак по поднетој пријави патента није окончан, суд може одредити и привремену меру, чиме се може проузроковати имовинска штета лицу против кога је привремена мера одређена ако се у поступку суштинског испитивања пријаве патента пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине утврди да нису испуњени законом прописани услови за признање патента. У циљу отклањања правне неизвесности и могуће имовинске штете у наведеној ситуацији, одредбом става 1. члана 105. предложеног закона је прописано да се пријава патента може решавати по хитном поступку на захтев суда.

Испитивање пријаве патента по хитном поступку, у случају када је покренут парнични поступак по тужби због повреде права из објављене пријаве патента, могуће је и на захтев подносиоца пријаве под условима прописаним одредбом става 2. члана 105. предложеног закона: да је уз захтев за решавање пријаве по хитном поступку поднет и захтев за суштинско испитивање пријаве патента, ако исти није раније поднет, и доказ да је судски поступак због повреде права из објављене пријаве прекинут до правноснажности одлуке надлежног органа. Дакле, испитивање пријаве по хитном поступку на захтев подносиоца пријаве је повезано са институтом прекида судског поступка покренутом по тужби због повреде права из објављене пријаве патента, као и са тим да је потребно да се пријава налази у фази суштинског испитивања.

Наиме, у оквиру грађанско-правне заштите права из објављене пријаве патента прописани су случајеви у којима ће суд прекинути парнични поступак. Према ставу 1. члана 143. предложеног закона суд ће прекинути поступак по тужби због повреде права из објављене пријаве патента до правноснажности одлуке надлежног органа по пријави. Приликом прописивања одредбе става 1. члана 143. предложеног закона предлагач закона је такође имао у виду да је право из објављене пријаве патента неиспитано право и да су та права само привремена. Стога за парнични суд претходно правно питање за одлучивање о тужбеним захтевима, као што су: захтев за утврђење постојања повреде права, забрана радњи којима се повређује право, објављивање пресуде о трошку туженог, захтев за накнаду штете, преставља то да ли ће патент бити признат у поступку суштинског испитивања пријаве пред надлежним органом или неће. У случају из става 1. члана 143. предложеног закона у питању је прекид поступка који је целисходан, јер постоји неизвесност да ли ће бити донето решење о признању патента. Одлука суда о прекиду поступка зависиће од околности сваког конкретnog случаја, као и од обавештења које добије од органа управе надлежног за послове интелектуалне својине о конкретној пријави. Ако парнични суд одлучи да поступак не прекине, он може захтевати од органа управе надлежног за послове интелектуалне својине хитно решавање по пријави на основу одредбе става 1. члана 105. предложеног закона. Да ли ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине моћи да хитно решава по пријави зависи у првом реду од поступања самог подносиоца пријаве, односно да ли је, након објаве пријаве патента поднет захтев за суштинско испитивање или није, о чему ће орган управе надлежан за послове

интелектуалне својине свакако обавестити суд, а суд даље одлучити о прекиду поступка.

У случају да парнични суд одлучи да прекине поступак по тужби због повреде права из објављене пријаве, а како прекид поступка не би дуго трајао, тужиоцу се даје могућност да захтева хитно испитивање пријаве патента од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине при чему мора испунити и друге прописане услове, а то значи да пријава мора бити у фази суштинског испитивања.

Наведена законска решења ће имати директан позитиван утицај на подносиоце пријава патената, јер се омогућује ефикаснија заштита њихових права и пред органом управе надлежног за послове интелектуалне својине и пред судом. Поред наведеног, омогућава се и ефикаснији рад судова у споровима покренутим по тужбама због повреде права из објављене пријаве патента.

Предложеним решењем из става 1. члана 105. се омогућава и ефикасније поступање царинских органа у складу са одредбама Царинског закона ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010), којима се уређују мере за заштиту права интелектуалне својине на граници (чл. 280-287. Царинског закона). Поменути одредбама прописано је да ће царински орган, на захтев носиоца права интелектуалне својине прекинути царински поступак и задржати робу у случају постојања сумње да се увозом, извозом или транзитом робе која је предмет царинског поступка повређују права интелектуалне својине (члан 281. Царинског закона). Имајући у виду да увозом, извозом или транзитом робе може да буде повређено и право из објављене пријаве за заштиту проналаска, али о којој у том тренутку, још није одлучено, неопходно је да поступак по тој пријави буде окончан по хитном поступку. Наиме, одлука о поднетој пријави за заштиту проналаска у конкретном случају представља претходно питање, јер ће од исхода поступка пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине зависити даље поступање царинског органа.

д) Упис уговора о залози (чл. 47-50)

Упис уговора о залози је неопходно регулисати Законом о патентима у циљу решавања проблема неусклађености са Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени гласник РС“, бр. 57/03 и 61/05 и 64/2006- испр). До доношења Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар на залогу су се примењивале одредбе Закона о облигационим односима (чл. 966-996) према којима је заложно право на покретним стварима настајало предајом ствари, а на потраживањима и другим правима самим закључењем уговора. Међутим, чланом 4. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар изричито је прописано да упис уговора о залози у Регистар залогa има конститутивно дејство између повериоца и дужника, а ставом 3. члана 14. овог закона, прописано је да се одредбе тог закона примењују на залогу права интелектуалне својине, а да се залога на тим правима уписује у регистар завода надлежног за интелектуалну својину, и то: регистар патената и регистар малих патената. Сходно цитираним одредбама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, а имајући у виду да важећи Закон о патентима не садржи одредбе које се односе на залогу патента, малог патента и права из пријаве, на упис залогa и дејство уписа заложног права у регистар органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, предложеним законом се у члану 47. став 7. изричито прописује да поверилац стиче заложно право уписом у одговарајући регистар органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, док се члановима 48. до 50. прописује поступак за упис залогa, испитивање формално

правне уредности захтева за упис и материјално правне уредности захтева за упис залогa.

С обзиром да предложени закон, за разлику од важећег, прописује упис залогa на патенту, малом патенту и правима из пријаве у одговарајући регистар органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, то је прелазном одредбом става 2. члана 172. предложеног закона прописано да залогa које су до дана ступања на снагу предложеног закона уписане у Регистар заложног права на покретним стварима и правима код Агенције за привредне регистре остају на снази и биће уписане у одговарајући регистар органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Према ставу 3. члана 172. предложеног закона Агенција за привредне регистре је дужна да, у року од 30 дана од дана ступања на снагу предложеног закона, органу управе надлежном за послове интелектуалне својине достави податке и документацију на основу којих је извршен упис залогa на патенту, малом патенту и правима из пријаве у Регистар залогa.

ђ) Увођење жалбеног поступка (члан 67. ст. 2)

Проблем који предложена одредба треба да реши односи се на непостојање другостепеног органа који би решавао о жалбама на одлуке Завода за интелектуалну својину, као органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Одлуке Завода за интелектуалну својину су према важећем закону коначне, а странке своја права могу да остваре вођењем управног спора пред Управним судом.

Предложене одредбе имају за циљ да се кроз увођење жалбеног поступка у потпуности оствари двостепеност као основни принцип управног поступка чиме ће се постићи ефикаснија управна контрола над законитошћу одлука Завода за интелектуалну својину. Предложеним законом је уређено да се против решења органа управе надлежног за послове интелектуалне својине може изјавити жалба. Исто тако, у одређеним случајевима прописана је могућност изјављивања жалбе против закључка органа надлежног за послове интелектуалне својине. Могућност изјављивања жалбе против закључка је прописана у свим оним случајевима у којима се закључком окончава поступак (закључак којим се утврђује да се пријава сматра повученом, закључак о одбацивању захтева). За одлучивање о жалби прописује се надлежност Владе. Могућност подношења жалбе против решења, односно закључака органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, као и надлежност за одлучивање о жалби прописана је у одговарајућим члановима овог закона (члан 5. став 5; члан 49. став 4; члан 73. став 3. и 6; члан 74. ставови 3. и 6; члан 75. став 9; члан 77. став 5; члан 87. став 4; члан 92. став 4. и 5; члан 93. став 3. ; члан 97. став 6; члан 99. став 4; члан 100. став 7; члан 103. став 5; члан 104. став 9; члан 107. став 5; члан 130. став 4. и члан 164. став 6).

Предложена решења имаће директан утицај како на странке у поступку којима ће бити омогућена ефикаснија заштита, тако и на Управни суд који ће увођењем жалбеног поступка бити растерећен.

е) Усклађивање са Уговором о патентном праву (чланови 5. став 2, 40. став 2, 73. став 2, 74, 86. ст. 1. тач. 3, 92, 93, и 94.)

Народна скупштина Републике Србије је дана 26. марта 2010. године потврдила Уговор о патентном праву, који је усвојен 1. јула 2000. године у Женеви. Закон о потврђивању Уговора о патентном праву (у даљем тексту: Уговор о патентном праву) је ступио на снагу 3. априла 2010. године, а почео да се примењује од 20. августа 2010. године. Уговором о патентном праву се предвиђа максимум формалних захтева у поступку заштите проналазака у

погледу уредности пријаве за заштиту проналазака, заступања, као и поступка у којем се спроводи правна заштита проналазака које држава потписница Уговора о патентном праву може да пропише. Једини изузетак од тога су захтеви који се односе на утврђивање датума подношења пријаве патента. То значи да уговорна страна не може својим законом да пропише више услова од оних који су предвиђени Уговором о патентном праву.

Стога су у предложени закон уведене одредбе којима се Закон о патентима хармонизује са одредбама Уговора о патентном праву, те се тако, за разлику од важећег закона, одредбом става 2. члана 5. прописују радње у поступку заштите проналазака пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине које страно физичко или правно лице може предузимати самостално, без заступника, а то су следеће радње: 1) подношење пријаве и предузимање друге радње у сврху утврђивања датума подношења пријаве за заштиту проналазаска; 2) примање обавештења од стране надлежног органа у вези са поступцима из претходне тачке и 3) плаћање таксе и накнаде трошкова управног поступка. У циљу хармонизације са одредбама Уговора о патентном праву предложеним законом се такође, одредбом става 2. члана 40, прописује да таксе за одржавање права из пријаве и признатих права може да плати било које лице. Поред наведеног, за разлику од важећег закона, предложеним законом се, на основу одредбе става 1. тачка 3. члана 86. омогућава подносиоцу пријаве да се позове на претходно поднету пријаву уместо да достави опис проналазаска, чиме су поједностављени услови за признање датума подношења, на основу одредбе става 2. члана 73, омогућава поновно успостављање изгубљеног права и у случају неплаћања такси и трошкова поступка, на основу одредбе става 1. члана 92. се омогућава обнова права првенства, а одредбом става 1. члана 93. прописује се могућност исправке или допуне захтева за признање права првенства. Такође, одредбом става 1. члана 74. предложеног закона прописује се нови институт којим се омогућава наставак поступка пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине. Потреба за увођењем овог института произлази из одредбе члана 11. Уговора о патентном праву, према коме је држава потписница обавезна да пропише могућност наставка поступка у вези са пријавом за заштиту проналазака у случајевима када домаћим законодавством није омогућено продужење рока одређеног од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, ако је захтев за продужење рока поднет након истека тог рока. Према одредби члана 169. предложеног закона на питања поступка по пријавама патената или малих патената или признатих права која нису уређена предложеним законом, сходно ће се примењивати одредбе закона који уређује општи управни поступак. Законом о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010), прописан је, одредбама чланова 93. до 98, институт повраћаја у пређашње стање. Институт повраћаја у пређашње стање је, као и институт наставка поступка, везани за случај губитка права на предузимање одређене радње у поступку пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине због пропуштања процесног преклузивног рока за њено предузимање. Повраћај у пређашње стање може се захтевати, за разлику од наставка поступка, не само због пропуштања службеног рока (рок одређен од стране органа управе), већ и због пропуштања законом прописаног рока за предузимање радње у поступку. Међутим, и поред наведеног, институтом повраћаја у пређашње стање не постиже се потпуна хармонизација са одредбом члана 11. Уговора о патентном праву. Наиме, у предлогу којим се тражи повраћај у пређашње стање, странка поред навођења разлога за пропуштање наведеног рока мора те разлоге учинити бар вероватним, што значи да су управо околности наведене као оправдавајуће у предлогу за повраћај у пређашње стање проузроковале пропуштање. Ако се

повраћај у пређашње стање тражи због тога што је пропуштено да се поднесе поднесак, уз предлог је потребно приложити и тај поднесак. Рок за подношење предлога за повраћај у пређашње стање је осам дана од дана кад је престао разлог који је проузроковао пропуштање, а ако је странка тек доцније сазнала за пропуштање, од дана кад је то сазнала. После истека три месеца од дана пропуштања не може се тражити повраћај у пређашње стање. У односу на повраћај у пређашње стање, орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ће допустити наставак поступка ако подносилац захтева уз подношење захтева изврши и све пропуштене радње. Из наведеног произлази да се за разлику од повраћаја у пређашње стање, у захтеву за наставак поступка не морају навести разлози за пропуштање остављеног рока. Рок у којем се може захтевати наставак поступка је два месеца од дана пријема обавештења надлежног органа да је подносилац пријаве или носилац права пропустио рок утврђен од стране надлежног органа. Институт наставка поступка, прописан предложеним законом, је специфичан у односу на повраћај у пређашње стање и по томе што се предвиђају рокови, прописани предложеним законом, због чијег се пропуштања не може захтевати наставак поступка, а то су рок: за подношење захтева за наставак поступка, за подношење захтева за обнову права првенства, за подношење захтева за исправљање или допуну захтева за признање права првенства, за подношење другог или било којег каснијег захтева за продужење рока, за све радње у поступцима пред надлежним органом у којима учествује више странака.

Усклађивање са Уговором о патентном праву имаће директног утицаја на подносиоце пријава, јер се предложеним законом поједностављује поступак за заштиту проналаска и смањује ризик од губитка права због неиспуњења формалних услова поступка.

ж) Примена Конвенције о европском патенту (чл. 145-158)

Република Србија је приступила Конвенцији о европском патенту усвајањем Закона о потврђивању Конвенције о признавању европских патената (Конвенција о европском патенту) од 5. октобра 1973. године са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године (у даљем тексту: Конвенција о европском патенту). Имајући у виду да Конвенција о европском патенту државама потписницама оставља право избора појединих предложених решења и поступања националних завода, одредбама чланова 3. до 14. Закона о потврђивању Конвенције о европском патенту је дефинисано поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине по поднетим европским пријавама патената и по поднетим захтевима за упис признатих европских патената у регистар патената пред националним надлежним органом.

Одредбе чланова 145. до 158. предложеног Закона о патентима по својој суштини одговарају одредбама 3. до 14. Закона о потврђивању Конвенције о европском патенту, с тим што је предложеним одредбама јасније дефинисано поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине по поднетим европским пријавама патената и по признатим европским патентима, као и дејство и ефекти европских пријава и европских патената у Републици Србији. Потврђивањем Конвенције о европском патенту Република Србија је постала чланица Европске патентне организације и од 1. октобра. 2010. године примењује Конвенцију о европском патенту. Прецизније дефинисање одредаба предложеног Закона о патентима у односу на Закон о потврђивању Конвенције о европском патенту резултат је провере одређених решења у пракси и сарадње са Европским заводом за патенте у циљу потпуног усаглашавања са Конвенцијом о европском патенту и јачању правне заштите која се пружа

домаћим држављанима у поступку признања европског патента. Завршним одредбама предложеног Закона о патентима прописано је да одредбе чланова 3. до 13. Закона о потврђивању Конвенције о европском патенту престају да важе даном ступања на снагу овог Закона о патентима.

Узимајући у обзир начело територијалности у патентном праву, тј. да патент може бити признат само од националних завода, овакав централизован и једнообразан поступак, са могућношћу важења патента на територији свих земаља потписница Конвенције о европском патенту, представља погодност за подносиоце европских пријава патената. Приступањем Републике Србије Конвенцији о европском патенту домаћим држављанима је омогућено да сами, без именовања професионалног заступника, пред Европским заводом за патенте остваре заштиту патентом за свој проналазак. Такође је домаћим држављанима омогућено да поднесу пријаву европског патента преко националног Завода за интелектуалну својину.

Наведено решење ће имати директан позитиван утицај на домаће држављане који желе да пласирају своје проналаске на тржишту Европске уније и на тржиштима осталих земаља које су потписнице Конвенције о европском патенту.

з) Усклађивање са правним тековинама Европске уније и са одредбама ТРИПС споразума

Примена Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима (у даљем тексту: Прелазни споразум), између Европске заједнице, са једне стране и Републике Србије, са друге стране захтева хармонизацију Закона о патентима са упутствима и уредбама Европске уније које се односе на патенте. Сходно потписаном Прелазном споразуму (члан 40.3) постоји обавеза Републике Србије да предузме неопходне мере како би најкасније пет година од ступања на снагу Прелазног споразума обезбедила ниво заштите интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине који је сличан нивоу који постоји у Европској заједници, укључујући и делотворна средства за спровођење тих права. Закључком одбора за спровођење Прелазног споразума од 2. марта 2010. године рок за усклађивање је почео да тече од 1. јануара 2009. године. Ово је од суштинског значаја из разлога што само систем заштите проналазака који је компатибилан са системом заштите проналазака у Европској унији обезбеђује конкурентност домаћих производа и на европском и на светском тржишту.

Имајући наведено у виду, предложени закон је у највећој мери усклађен са Уредбом Савета (ЕЕЗ) бр. 469/2009 од 6. маја 2009. године која се односи на признавање сертификата о додатној заштити за лекове (у даљем тексту: Уредба 469/2009) и са Уредбом (ЕЗ) бр. 1610/96 Европског парламента и Савета од 23. јула 1996. године која се односи на сертификат о додатној заштити производа за заштиту биља (у даљем тексту: Уредба 1610/96), Директивом 98/44/ЕЗ Европског парламента и Савета од 6. јула 1998. године о правној заштити проналазака из области биотехнологије (у даљем тексту: Директива 98/44), Уредбом (ЕЗ) бр. 816/2006 Европског парламента и Савета од 17. маја 2006. године која се односи на принудну лиценцу за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа за извоз у земље са проблемима јавног здравља (у даљем тексту: Уредба 816/2006), Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и Савета од 29. априла 2004. године о спровођењу права интелектуалне својине (у даљем тексту: Директива 2004/48). Одредбе предложеног закона су хармонизоване са наведеним прописима Европске уније у оној мери у којој је то неопходно како би се установио систем заштите проналазака који је компатибилан са системом заштите у Европској унији.

Поред тога, хармонизацијом предложеног закона са наведеним правним тековинама Европске Уније постигнута је усклађеност са одредбама потписаног Споразума о стабилизацији и придруживању између Европске заједнице и њених чланица, са једне стране и Републике Србије са друге стране.

Предложеним законом се врши додатно усклађивање са одредбама ТРИПС споразума. Део II ТРИПС споразума прописује стандарде који се односе на важење, обим и коришћење права интелектуалне својине. Предложени закон је усклађен са одељком 5. дела II ТРИПС споразума који регулише патенте. Имајући у виду значај одредаба предложеног закона које се односе на принудну лиценцу (члан 26, 27. и 28) посебна пажња је посвећена овим одредбама које су преформулисане и потпуно усклађене са чланом 31. ТРИПС споразума.

и) Увођење ревизије као ванредног правног лека у оквиру грађанско-правне заштите права (члан 145)

Потреба за регулисањем права на изјављивање ревизије, као ванредног правног лека, против правноснажних одлука донесених у другом степену у поступку грађанско-правне заштите права из објављене пријаве патента и признатих права, настала је доношењем Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009). Наиме, доношењем Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009) настала је правна празнина у погледу дозвољености изјављивања овог ванредног правног лека у судским споровима који се односе на заштиту и употребу проналазака посебно у случају када су постављени неимовинскоправни захтеви. Поред наведеног, појавиле су се и дилеме о дозвољености ревизије и у ситуацији када су кумулативно постављени имовински и неимовински захтеви.

Правна заштита проналазака остварује се према предложеном тексту закона у управном поступку (пред органом управе који је надлежан за послове интелектуалне својине Републике Србије) и судском (у грађанским поступцима: парничном и извршном, као и у привредно-казненом и прекршајном поступку). Када је у питању заштита пред судом, у парничном и извршном поступку, прописана је посебна глава закона којом се уређује грађанско-правна заштита права (чланови 133. до 145). Према одредби члана 132. предложеног закона носилац права или стицалац искључиве лиценце имају право на тужбу против сваког лица које повреди њихово право неовлашћеним предузимањем било које радње из чланова 14. и 15. предложеног закона. Подносилац објављене пријаве или стицалац искључиве лиценце на таквој пријави имају право на тужбу након објаве пријаве патента. Предложеним законом прописано је више врста тужби: тужба због повреде права (члан 133), тужба за утврђивање права на заштиту (члан 140), тужба за заштиту права послодавца или запосленог (члан 141), тужба за утврђивање својства проналазача (члан 142). У зависности од врсте тужбе могу се поставити и различити тужбени захтеви. Ови тужбени захтеви могу бити имовински, као што су захтев за накнаду штете, захтев за исплату лиценчне накнаде и неимовински захтеви, као што су захтев за утврђење постојања повреде права, забрана радњи којима се повређује право, објављивање пресуде о трошку туженог, захтев да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве односно за носиоца права, као и захтев за утврђивање својства проналазача или кумулативно имовински и неимовински захтеви.

У пракси је врло чест случај да се постављају кумулативно имовински и неимовински захтеви или само неимовински захтеви. Правни интерес носилаца права који постављају неимовинске захтеве код тужби због повреде права је управо у томе да се утврди да је право повређено, да се забрани даље вршење повреде права, као и упознавање јавности са садржином пресуде кроз њено

објављивање. Поред наведеног, усвајање неимовинског захтева по тужбама из члана 140. предложеног закона да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве, односно за носиоца права или захтева за утврђивање својства проналазача по тужби члана 142. предложеног закона има за последицу промену носиоца права. У наведеним случајевима су у питању преображајне тужбе, јер се судском пресудом мења носилац права.

Пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, одредбом става 2. члана 394. Закона о парничном поступку (Сл. гласник РС“, бр. 125/2004), било је прописано да ревизија није дозвољена против правноснажних пресуда донесених у другом степену у имовинскоправним споровима кад се тужбени захтев односи на потраживање у новцу, на предају ствари или извршење неке друге чинидбе, ако вредност предмета спора побијеног дела правноснажне пресуде не прелази 500.000 динара (у привредним споровима, према одредби члана 486. истог закона, ако не прелази износ од 2.500.000,00 динара). Ставом 3. члана 394. Закона о парничном поступку (Сл. гласник РС“, бр. 125/2004) било је прописано да ревизија није дозвољена у имовинскоправним споровима кад се тужбени захтев не односи на потраживање у новцу, предају ствари или извршење неке друге чинидбе, ако вредност предмета спора не прелази 500.000 динара (у привредним споровима, према одредби члана 486. истог закона, ако не прелази износ од 2.500.000,00 динара). Изузетно, и кад се ради о тужбеном захтеву из ст. 2 и 3. овог члана, ревизија је, према тачки 4. става 4. члана 394. била увек дозвољена: у споровима због повреде ауторског права, заштите и употребе проналаска и техничких унапређења, узорака, модела и жигова, фирме или назива, као и у споровима из нелојалне утакмице и монополистичких понашања кад се не односе на имовинскоправни захтев.

У погледу спорова који се односе на заштиту и употребу проналазака, то је значило да је ревизија увек дозвољена против правноснажних пресуда донесених у другом степену: у споровима у којима је постављен неимовински захтев, у споровима у којима је постављен искључиво имовински захтев, а вредност побијаног дела правноснажне пресуде прелази законом одређени новчани износ, у споровима у којима су постављени и један и други захтев, а вредност имовинског захтева побијаног дела пресуде прелази законом одређени износ. У случајевима када су постављени и неимовински захтеви и имовински захтеви чија вредност не прелази законом одређени новчани износ постојала је дилема о дозвољености ревизије. У пракси су изражена становишта да би у таквом случају ревизија била дозвољена иако вредност имовинског захтева не прелази износ који је прописан, из разлога што се ради о међусобно зависним захтевима, односно из разлога што основаност имовинског захтева зависи од основаности неимовинског, те да претежни значај имају неимовински захтеви за које је ревизија увек дозвољена.

Након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС 111/2009) измене у погледу ревизије су такве да је вредност предмета спора побијаног дела пресуде релевантна не само када се тужбени захтев односи на потраживање у новцу, предају ствари или извршење неке друге чинидбе, већ и када се тужбени захтев односи на утврђење права својине. Поред наведеног измене се односе и на новчани износ вредности предмета спора и начин израчунавања, с обзиром да је у питању динарска противвредност износа од 100.000 ЕУР по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења тужбе, а у привредним споровима 300.000 ЕУР. Новина се огледа и у томе што је прописано да је ревизија увек дозвољена када је то посебним законом одређено и да о ревизији одлучује Врховни касациони суд.

У погледу спорова који се односе на заштиту и употребу проналазака то значи правну празнину у случају када је постављен искључиво неимовинскоправни захтев (захтев за утврђење постојања повреде права, забрана радњи којима се повређује право, објављивање пресуде о трошку туженог, захтев да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве, односно за носиоца права). Наиме, из одредаба које регулишу дозвољеност ревизије произлази да је ревизија дозвољена када су постављени имовинскоправни захтеви (захтев за накнаду штете, захтев за исплату лиценчне накнаде) под условима да вредност побијаног дела правноснажне пресуде прелази законом прописани износ. Дилема у вези са неимовинскоправним захтевима је и та да ли би ревизија била дозвољена у зависности од вредности предмета спора који је у тужби означен, иако то није прописано измењеном одредбом члана 394. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. „, бр 125/2004 и 111/2009). И у случају да су истакнути кумулативно имовински и неимовински захтеви појавила се дилема да ли би се оцена дозвољености ревизије вршила на основу вредности имовинских захтева, као могуће решење.

Међутим, с друге стране измењеном одредбом члана 394. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. „, бр 125/2004 и 111/2009), у ставу 3 прописано је да је ревизија увек дозвољена када је то посебним законом одређено.

С обзиром да Закон о патентима представља посебни закон којим се уређују материјалноправна и процесноправна питања правне заштите проналазака, предложеним законом је, у оквиру главе којом се уређује грађанско-правна заштита права, прописана одредба о дозвољености ревизије, као ванредног правног лека против правноснажних пресуда донетих у другом степену. Тако је према одредби члана 144. предложеног закона, у споровима за заштиту и употребу проналазака ревизија увек дозвољена против правноснажних пресуда донетих у другом степену, а што представља и законско решење које је постојало пре доношења Закона о парничном поступку (Сл. гласник РС“, бр 125/2004). Наиме, према тачки 4. става 4. члана 382. Закона о парничном поступку ("Службени лист СФРЈ", бр. 4/77,36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 72/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 и 35/91 и "Службени лист СРЈ", бр. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 и 3/2002) у наведеним споровима ревизија је увек била дозвољена, независно од тога да ли су у питању имовинскоправни спорови или не и која је вредност побијаног дела пресуде, односно која је вредност предмета спора означена у тужби. Приликом прописивања одредбе члана 144. предложеног закона, предлагач је у првом реду имао у виду значај права из објављене пријаве патента, односно признатог права, а то је да су у питању апсолутна права и да делују према свима. Поред наведеног предлагач закона је имао у виду посебност тужби за утврђивање права на заштиту из члана 140. и тужбе за утврђивање својства проналазача из члана 142. предложеног закона. Наиме, усвајањем неимовинских захтева по наведеним тужбама да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве, односно за носиоца права или усвајањем захтева за утврђење својства проналазача има за последицу промену носиоца права. У наведеним случајевима су у питању преображајне тужбе, јер се судском пресудом мења носилац права, а правноснажна пресуда је основ уписа у одговарајући регистар надлежног органа и производи правно дејство према свима. Такође, и када је постављен само имовинскоправни захтев или када су кумулативно постављени имовински и неимовински захтев, у питању су повезана права, те тако у случају имовинског спора по тужби за накнаду штете основаност захтева зависи од решавања претходног питања да ли је повреда права учињена или не.

Предложена одредба има за циљ да се реше настале дилеме у погледу дозвољености ревизије, као ванредног правног лека и на тај начин употпуни грађанско-правна заштита носилаца права, јер за носиоце права значај имају не само имовински спорови, већ и неимовински.

2. Могућности за решење проблема

Разматрајући могућности за решење напред наведених проблема, предлагач је закључио да је неопходно донети нови Закон о патентима и то из следећих разлога:

а) Будући да је важећи Закон о патентима закон бивше Државне заједнице Србија и Црна Гора, то је орган у чијој надлежности је вођење управног поступка за признање и заштиту проналазака дефинисан као орган Државне заједнице Србија и Црна Гора. Сагласно члану 40. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2008, 36/2009-др. закон и 73/2010 - др. закон), Завод за интелектуалну својину обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на патент и мали патент. Имајући наведено у виду неопходно је извршити терминолошко усклађивање са Уставом Републике Србије и Законом о министарствима, што је могуће учинити само доношењем новог закона.

б) Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл. гласник СР“, бр. 57/03 и 61/05) прописано је да упис уговора о залози у Регистар залогa има конститутивно дејство између повериоца и дужника (чл. 4). Ставом 3. члана 14. истог закона прописано је да се одредбе тог закона примењују на залогу права интелектуалне својине, а да се залога на тим правима уписује у регистар органа надлежног за интелектуалну својину. Важећи Закон о патентима не садржи одредбе које се односе на упис уговора о залози. Да би се овај проблем решио неопходно је новим законом прописати упис залогa у одговарајући регистар Завода за интелектуалну својину, као органа управе надлежног за послове интелектуалне својине.

в) Према важећем Закону о патентима, све одлуке Завода за интелектуалну својину су коначне и против њих се може покренути управни спор. Имајући у виду да се у пракси показало да интереси странака нису остварени на адекватан начин у управном спору, то је у циљу остваривања ефикасније управне контроле над законитошћу одлука Завода за интелектуалну својину неопходно увођење двостепености у одлучивању као једног од основних начела управног поступка. Чланом 214. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010) прописано је да се против првостепеног решења републичког министарства или другог самосталног републичког органа управе, односно управне организације може изјавити жалба само кад је то законом предвиђено.

г) Уговором о патентном праву су прописана правила која имају за циљ хармонизацију и рационализацију формалних захтева у погледу уредности пријаве за заштиту проналазака и поступка у којем се спроводи правна заштита проналазака држава потписница. На овај начин се поједностављује наведени поступак и олакшава положај подносиоца пријаве у њему. Имајући у виду да су услови који се захтевају, према одредбама важећег закона, у погледу уредности пријаве и поступка у којем се спроводи заштита проналазака за које је поднета пријава, строжији од оних предвиђених Уговором о патентном праву, а у циљу усклађивања са одредбама које су прописане Уговором о патентном праву, неопходно је доношење новог закона.

д) Ради потпуне хармонизације Закона о патентима са Конвенцијом о европском патенту и проналажења најбољих решења за домаће држављане

подносиоце европских пријава патента, као и јасно дефинисање поступања надлежног органа по европским пријавама патента и европским патентима неопходно је било преиспитивање постојећих правних института који се односе на европске пријаве патената и европске патенте.

ђ) С обзиром да је на основу измењене одредбе члана 394. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004 и 111/2009) остављено посебним законима да пропишу одредбе о дозвољености изјављивања ревизије, као ванредног правног лека у поступку грађанско-правне заштите права, то је неопходно прописати Законом о патентима, као посебним законом, одредбу којом се регулише право на изјављивање овог ванредног правног лека против правноснажних пресуда донетих у другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу проналазака, што је могуће учинити само доношењем новог закона.

е) Решење осталих напред наведених проблема захтева побољшање постојећих института и додатно прецизирање одредаба које су већ садржане у важећем закону, што се може постићи само доношењем новог Закона о патентима.

3. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема?

а) Терминолошка питања

Терминолошко усклађивање са Уставом Републике Србије и Законом о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2008, 36/2009-др. закон и 73/2010 - др. закон) је могуће само доношењем новог закона имајући у виду да је важећи Закон о патентима („Сл. лист СЦГ“, бр. 32/04, 35/04 и „Сл. гласник РС“, бр. 115/2006) закон бивше Државне заједнице Србија и Црна Гора.

б) Увођење права на жалбу

Чланом 214. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС, бр. 30/2010) прописано је да се против првостепеног решења републичког министарства или другог самосталног републичког органа управе, односно управне организације, може изјавити жалба само кад је то законом предвиђено. Имајући у виду да је сагласно члану 40. Закона о министарствима, Завод за интелектуалну својину посебна организација у чијој надлежности је вођење управног поступка за признање и заштиту права интелектуалне својине, то је увођење жалбеног поступка могуће само доношењем новог закона.

в) Упис уговора о залози

Конститутивно дејство уписа залог у одговарајући регистар Завода за интелектуалну својину могуће је установити само доношењем новог закона.

г) Усклађивање са одредбама које су прописане Уговором о патентном праву

Имајући у виду да су услови који се захтевају, према одредбама важећег закона, у погледу уредности пријаве и услови поступка у којем се спроводи заштита проналазака за које је поднета пријава, строжији од оних предвиђених Уговором о патентном праву, усклађивање са одредбама које су прописане Уговором о патентном праву је могуће учинити само доношењем новог закона.

д) Примена Конвенције о европском патенту

Доношење новог закона о патентима је најбоље решење, јер се једино на тај начин може постићи потпуна хармонизација са Конвенцијом о европском

патенту и омогућити правилна примена Конвенције о европском патенту на територији Републике Србије.

ђ) Грађанско-правна заштита у случају повреде права

Најзначајнији део ТРИПС споразума односи се на мере за спровођење права интелектуалне својине (део III ТРИПС споразума). Од земаља које имају намеру да приступе Светској трговинској организацији захтева се да својим законима у потпуности обезбеде заштиту од повреде права усклађену са делом III ТРИПС споразума. Како би се обезбедила грађанско-правна заштита, предвиђене су могућности постављања следећих тужбених захтева: утврђење повреде права; престанак повреде права; уништавање или искључење из промета предмета којима је извршена повреда права; уништавање или искључење из промета алата и опреме уз помоћ којих су произведени предмети којима је извршена повреда права, ако је то неопходно за заштиту права; накнада имовинске штете и оправданих трошкова поступка; објављивање пресуде о трошку туженог; давање података о трећим лицима која су учествовала у повреди права (чл. 45. до 47. ТРИПС споразума). Ови тужбени захтеви су неопходни ради ефикасне борбе против кривотворених производа и представљају општи стандард у модерним прописима о индустријској својини.

Одредбе предложеног закона којима је уређена грађанско правна заштита (чл. 133-145) усклађене су са одредбама ТРИПС споразума. Предложеним одредбама прописују се и одређена посебна овлашћења суда у поступцима по тужби због повреде права из објављене пријаве патента и признатог права. Ове одредбе су у складу са чланом 50. ТРИПС споразума и њима се обезбеђује ефикасна заштита у случају повреде права прописаних предложеним законом.

Наведене одредбе предложеног закона су неопходне из разлога што представљају општи стандард у модерним прописима о индустријској својини и њима се обезбеђује ефикасна заштита у случају повреде права.

е) Увођење ревизије као ванредног правног лека

На основу измењене одредбе члана 394. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004 и 111/2009) остављено је да се посебним законима пропише одредба о дозвољености ревизије против правноснажних судских одлука донетих у другом степену, те је стога неопходно да се Законом о патентима, као посебним законом пропише овај ванредни правни лек у споровима који се односе на заштиту и употребу проналазака, а увођење ревизије у поступак грађанско-правне заштите права могуће је учинити само доношењем новог закона.

ж) Остала питања

Током примене важећег закона у пракси показала се неопходност да се учине побољшања појединих одредаба постојећег закона у циљу унапређења правног оквира за заштиту проналазака, а које је могуће извршити само доношењем новог закона. Реч је о одредбама којима се уводи обавезна израда извештаја о претраживању за формално уредну пријаву патента, пре њене објаве; одредбама којима се уводи испитивање признатог малог патента; одредби којом се уводи испитивање објављене пријаве патента по хитном поступку.

4. На кога и како ће утицати предложена решења?

Патентна заштита има изузетну улогу у сваком друштву. На глобалном плану патентно право привлачи све већу пажњу, а Република Србија подржава напоре Светске организације за интелектуалну својину да обезбеди боље

разумевање како би патентни систем и иновације могли да допринесу решавању неkih од изазова са којима се свет суочава, као што су климатске промене, очување јавног здравља и безбедност хране. У савременим условима живота научно-истраживачки рад има пресудан утицај на развој светске економије, а патентна заштита је један од главних подстицаја научно-истраживачког и проналазачког рада. Светске и националне тенденције улагања у науку су конкретна добит за друштво, што подразумева патентирање. Имајући у виду да се у Републици Србији придаје све већи значај улагању у научно-истраживачки рад и развој иновационе делатности, јачање правне заштите која се пружа носиоцима права из објављене пријаве патента, као и носиоцима патента и малог патента је од суштинске важности.

Предложена решења ће имати непосредан ефекат на све привредне субјекте (физичка и правна лица) која покрену поступак за правну заштиту проналазака путем подношења пријаве, као и која желе да заштићени проналазак користе у производњи или да га економски искоришћавају.

Предложеним решењем које се односи на увођење обавезне израде извештаја о претраживању постићиће се ефикасност поступка, а подносиоци пријаве патента биће у повољнијем положају, јер им је омогућено да, уколико сматрају потребним, изврше корекцију патентних захтева пре објаве пријаве, односно пре него што пријава патента уђе у стање технике и тиме постане доступна јавности. Поред наведеног подносиоцима пријаве је омогућено да се руководе овим извештајем приликом доношења важних одлука, као што су: подношење захтева за суштинско испитивање пријаве патента, подношење захтева за заштиту проналазак ван територије Републике Србије или за улагање средстава у производњу предметног проналазак.

Предложено решење испитивања признатог малог патента имаће директан утицај на спречавање злоупотреба института признатог малог патента, као и на смањење броја судских спорова, а тиме и на одржавање процеса производње који је у току, с обзиром се грађанско-правна заштита признатог малог патента може тражити само ако је признати мали патент испитан.

Предложено решења које се односи на хитно испитивање објављене пријаве патента на захтев суда, надлежног органа тржишне инспекције, царинског органа и на захтев подносиоца пријаве ће имати директан позитиван утицај на подносиоце пријава патената, јер се омогућује ефикаснија заштита њихових права и пред органом управе надлежног за послове интелектуалне својине, пред судом, тржишном инспекцијом и царинским органима. Поред наведеног, омогућава се и ефикаснији рад судова у споровима покренутим по тужбама због повреде права из објављене пријаве патента, као и ефикасније поступање царинских органа у складу са одредбама Царинског закона.

Прописаним решењем којим се омогућава да страна физичка и правна лица предузимају одређене радње пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине самостално, решења којим се омогућава поновно успостављање изгубљеног права и у случају неплаћања такси и трошкова поступка, решења којим се омогућава обнова права првенства и исправка или допуна захтева за признање права првенства, као и решење које се односи на наставак поступка, поједностављује се сам поступак за заштиту проналазака.

Предложеним решењем којим се омогућава изјављивање ревизије у парничним поступцима за заштиту и употребу проналазака решава се настала правна празнина у погледу дозвољености изјављивања ревизије, као ванредног правног против правноснажних пресуда донетих у другом степену и на тај начин

употпуњује грађанско-правна заштита права прописаних предложеним законом, како у погледу имовинских спорова, тако и у погледу неимовинских спорова.

Предложена решења која се односе на увођење права на жалбу и жалбеног поступка ће имати директан утицај како на странке у поступку којима ће бити омогућена ефикаснија заштита, тако и на Управни суд који ће увођењем жалбеног поступка бити растерећен.

5. Трошкови које ће примена новог закона изазвати за грађане и привреду

Примена новог закона неће изазвати нове трошкове за грађане и привреду.

6. Да ли позитивни ефекти закона оправдавају трошкове примене?

Позитивни ефекти доношења новог Закона о патентима су вишеструки и оправдавају трошкове поступка. Новим законом се јача правна заштита проналазака патентом и малим патентом. Патент омогућава привредним субјектима да стекну искључиво право за нов, инвентиван и индустријски применљив производ, поступак, примену производа и примену поступка. Мали патент омогућава брзу заштиту за нову, инвентивну и индустријски применљиву конструкцију неког производа или распоред његових саставних делова када се жели заштита проналаска са краћим тржишним веком.

Заштита патентом и малим патентом омогућава носиоцима права да развију снажну тржишну позицију и да лиценцирањем остваре додатне приходе. Правна заштита проналазака промовише креативност у индустријском и занатском сектору, доприноси експанзији привредних активности, омогућава трансфер технологија и повећава извозни потенцијал.

7. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију?

Имајући у виду да решења предвиђена предложеним законом имају за циљ јачање правне заштите носиоца права на патент и мали патент и постизање веће ефикасности у поступку правне заштите проналазака, очекује се да ће привредни субјекти бити додатно мотивисани на правну заштиту проналазака, што ће имати директан утицај на стимулисање тржишне конкуренције.

Исто тако, будући да правна заштита проналазака доприноси укупном тржишном развоју, то може да има и индиректног утицаја на појаву нових привредних субјеката.

8. Које ће мере током примене акта бити предузете да би се остварили циљеви доношења акта?

За спровођење решења прописаних предложеним законом донеће се у прописаном року одговарајући подзаконски акт: „Правилник о спровођењу Закона о патентима“.

9. Да ли су заинтересоване стране имале могућност да изнесу примедбе?

Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије, усвојеним на 110. седници, одржаној 19. октобра 2010. године, одређен је Програм јавне расправе о радној верзији Предлога закона о патентима. Јавна расправа је спроведена у периоду од 25. октобра до 08. новембра 2010. године.

У оквиру јавне расправе, дана 5. новембра 2010. године, у Заводу за интелектуалну својину је одржан округли сто о радном тексту Предлога закона о патентима. О одржавању јавне расправе јавност је обавештена преко сајта Завода за интелектуалну својину. Посебним дописом за учешће на округлом столу позвани су: представници Министарства одбране; представници судова и то: Високог савета судства, Врховног касационог суда, Привредног апелационог суда, Привредног суда у Београду, Вишег суда у Београду, Вишег суда у Новом Саду; представници Правног факултета у Београду и то: проф. Слободана Марковића, проф. Весна Бесаревић, проф. Слободан Петровић и доцент Душан Поповића; затим, представници следећих института и иновационих центара: Центра за интелектуалну својину Факултета техничких наука Нови Сад, Института Михајло Пупин, Иновационог центра Машинског факултета, Иновационог центра Електротехничког факултета, Иновационог центра Факултета организационих наука, Пословно технолошког инкубатора техничких факултета – Београд; представници Привредне коморе Србије; представници заступничких канцеларија и представници удружења проналазача.

Садржина радног текста Предлога закона о патентима и образложење Предлога закона о патентима стављени су на увид јавности путем сајта Завода за интелектуалну својину, а свим заинтересованим лицима је омогућено да у електронској форми или поштом доставе Заводу за интелектуалну својину своје примедбе и коментаре у вези са радним текстом Предлога закона о патентима.

У јавној расправи било је омогућено учешће свим субјектима заинтересованим за питања остваривања права на заштиту проналазача. У раду округлог стола учествовали су: представници Министарства одбране, Врховног касационог суда, Вишег суда у Београду, Иновационог центра Електротехничког факултета, Иновационог центра Машинског факултета, Економског института, Привредне коморе Србије, Привредне коморе Београда, Регионалне привредне коморе Панчево, фирме „Здравље Актавис“, Савеза проналазача Србије, Савеза проналазача Београда, Српске академије иновационих наука (САИН), Асоцијације проналазача и иноватора Нови Сад, као и патентни заступник Зоран Живковић, адвокат Слободан Гавриловић, адвокат Братислав Новаковић, адвокат Слободан Стојковић, адвокат Катарина Костић и патентни заступник Нада Херак из адвокатске канцеларије Срђе Поповића, представник из адвокатске канцеларије Михаиловић, представник адвокатске канцеларије Живко Мијатовић & Partners, патентни заступник Катарина Травица из канцеларије Микијељ – Јанковић, претставници канцеларије Плавша, адвокат Слободан Поповић, адвокат Бојана Расулић, патентни заступник Драган Петровић из канцеларије Петошевић, адвокат Јелена Зечевић и адвокат Слободан Влаховић. У току јавне расправе Завод је примио и писане коментаре и примедбе на радни текст Предлога закона и то: од стране Групације произвођача средстава за заштиту биља, која је организована при Привредној комори Србије, фирме „Галеника-Фитофармација“ а.д., патентног заступника Зорана Живковића и адвоката Миодрага Марковића.

Све примедбе на Предлог закона о патентима, како оне које су примљене електронским путем и поштом, тако и оне које су изнете на самом округлом столу, брижљиво су размотрене, а примедбе које су оцењене као основане унете су у текст Предлог закона о патентима.

Општи закључак учесника у јавној расправи је да измене и новине предложене у Предлогу закона о патентима представљају побољшање у односу на важећи закон. Најзначајније примедбе и коментари односили су се на грађанско-правну заштиту права из објављене пријаве патента и признатих права, и то: на прописивање одредбе о дозвољености изјављивања ревизије

против правноснажних пресуда донетих у другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу проналазака, прописивање одредбе о прекиду парничног поступка по тужби због повреде права из објављене пријаве патента до доношења одлуке органа надлежног за послове интелектуалне својине, прописивање одредбе о прекиду парничног поступка покренутом по тужби за утврђивање права на заштиту, тужби за заштиту права послодавца или запосленог, тужби за утврђивање својства проналазача, у случају када је већ донето решење о признању патента или малог патента, али је пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине покренут поступак за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента, почетак рока за подношење тужбе када је предлог за одређивање привремене мере поднет пре покретања судског поступка, одредбу става 3. члана 135. Предлога закона којом се прописује одређивање привремене мере од стране суда без претходног изјашњења туженог ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете или ако је очигледно да постоји опасност од уништења доказа. Поред наведеног, примедбе и коментари су се односили и на рок прописан одредбом члана 129. Предлога закона у коме се решење о признању патента или малог патента може огласити ништавим, прецизирање против којих закључака органа управе надлежног за послове интелектуалне својине донетих у поступку заштите проналазака се може изјавити жалба, допуна одредбе члана 23. Предлога закона којом се прописује право савесног лица да настави коришћење проналаска које је пре датума признатог права првенства пријаве на територији Републике Србије већ отпочело коришћење у производњи заштићеног проналаска, односно извршило све неопходне припреме за отпочињање таквог коришћења, и то у делу којим се прописује могућност преношења права коришћења на друга лица тако да се одредбом става 23. обухвате и предузетници, а не само привредна друштва, као и на прецизирање прелазном одредбом члана 177. поступака који ће се окончати према одредбама важећег Закона о патентима.

Примедбе и предлози које је предлагач усвојио су следећи:

Предлагач закона је усвојио предлог представника Врховног касационог суда да се допуни одредба члана 5. Предлога закона којом се прописују радње које страна физичка и правна лица могу предузимати самостално пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине, а у погледу којих радњи је потребно да именују пуномоћнике или заступнике за пријем писмена. Примедба се конкретно односила на одредбу става 5. члана 5, а у вези са ставом 4. истог члана. Ставом 4. члана 5. предложеног Закона о патентима прописано је да уколико страном физичко или правно лице не именује заступника, у погледу радњи које не може сам предузимати или пуномоћника за пријем писмена са адресом на територији Републике Србије, у случају предузимања радњи које страном лице може самостално да предузима, орган надлежан за послове интелектуалне својине ће га писаним путем позвати да у прописаном року именује заступника или пуномоћника за пријем писмена. Према одредби става 5. члана 5. предложеног закона, ако страном физичко или правно лице не поступи по наведеном позиву, орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ће закључком одбацити поднесак и одредити доставу прибијањем на огласној табли органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Одредбом става 5. члана 5. предложеног закона је, у складу са предлогом, прописано да ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине, у позиву за именовање заступника или пуномоћника за пријем писмена, упозорити страном физичко или правном лице на последице непоступања по позиву. Упозорењем на последице непоступања по позиву остварује за начело заштите права грађана прописано чланом 6. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС,

бр. 30/2010), који се, на основу одредбе члана 167. Предлога закона о патентима, сходно примењује у поступку пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине.

Примедбе изнете у току јавне расправе су се односиле и на одредбу члана 23. Предлога закона о патентима која прописује да патент или мали патент не делује према савесном лицу које је пре датума признатог права првенства пријаве на територији Републике Србије већ отпочело коришћење у производњи заштићеног проналаска, односно извршило све неопходне припреме за отпочињање таквог коришћења (право ранијег корисника). Примедба се односила на одредбу става 3. члана 23. Предлога закона којим се прописује могућност преношења права коришћења из цитиране одредбе става 1. члана 23. на друга лица. Предложено је да се законом пропише могућност и услови преношења права коришћења из става 1. члана 23. Предлога закона и од стране предузетника, а не само од стране привредног друштва.

Изнета примедба је прихваћена из следећих разлога:

Према позитивноправним прописима Републике Србије, обављање делатности ради стицања добити могу вршити правна лица, али и физичка лица која су регистрована и која ради стицања добити у виду занимања обављају све законом дозвољене делатности, укључујући уметничке и старе занате и послове домаће радиности (предузетници). Стога је одредбом става 3. члана 23. предложеног закона прописано да се наведено право може пренети на другог само са производним погоном у којем је припремљено, односно отпочето коришћење тог проналаска. На наведени начин предложеном одредбом је обухваћен случај преноса права коришћења прописан чланом 23. и када је лице које преноси право коришћења из става 1. истог члана предузетник, али и када се ради о субјекту које има својство правног лица.

Представник Врховног касационог суда је изнео примедбу у погледу главе V Предлога закона којом се уређује ограничење права и у којој су садржане одредбе о принудној лиценци. Примедба се односила на одредбу члана 38. Предлога закона којом је прописано право на изјављивање жалбе против одлука о захтеву за издавање принудне лиценце и надлежност за одлучивање о жалби. Примедба у погледу одредбе члана 38. је изнета у вези са одредбом члана 32. Предлога закона којом је прописано под којим условима ће орган коме је Влада поверила надлежност одбити захтев за издавање принудне лиценце. Образложено је да одредбом става 2. члана 38. није прописано да се против одлуке којом се одбија захтев за издавање принудне лиценце може изјавити жалба, нити је прописано да је ова одлука коначна. Наведена примедба је прихваћена као оправдана и одредбом става 1. члана 38. предложеног закона је прописано да орган коме је Влада поверила надлежност, у виду решења, одлучује о издавању принудне лиценце, о одбијању захтева за издавање принудне лиценце, о изменама и укидању принудне лиценце, док је ставом 2. прописано да се против наведених одлука може изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

Представник Асоцијације проналазача и иноватора Нови Сад је предложио да се дефинише правичан рок у којем је орган надлежан за послове одбране дужан да врати пријаву процењену као поверљиву од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине и као такву достављену органу надлежном за послове одбране, а за коју орган надлежан за послове одбране, по њеном пријему, утврди да није поверљива. Наведена примедба је усвојена и одредбом става 2. члана 52. предложеног закона је прописано да је орган надлежан за послове одбране дужан да у року од три месеца од дана пријема пријаве за коју утврди да није поверљива исту достави органу управе

надлежном за послове интелектуалне својине. Предлагач је приликом прописивања овог рока имао у виду начело ефикасности поступка и обавезу поштовања свих предложеним законом прописаних рокова, као и начело заштите права странке. Наиме, сам поступак, начин и мере заштите поверљивог проналазка је другачији у односу на заштиту проналазка који нема својство поверљивости. Стога је за странку у првом реду значајно да у оптималном року добије информацију да ли ће се у односу на конкретни проналазак водити поступак пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине или пред органом надлежним за послове одбране. Поред тога, у случају да орган надлежан за послове одбране утврди да пријава није поверљива, орган управе надлежан за послове интелектуалне својине поступа са таквом пријавом у роковима који су прописани предложеним законом у зависности од тога да ли је у питању пријава патента или малог патента.

Представник Министарства одбране Републике Србије је у току јавне расправе изнео примедбу на одредбе става 2. и 3. члана 56. Предлога закона о патентима којима је било прописано да за заштићени поверљиви проналазак, проналазач има право на накнаду без обзира на то да ли се проналазак примењује, као и да се критеријуми за утврђивање висине накнаде, начин и време плаћања накнаде одређује уговором којим се уређује однос између проналазача и органа надлежног за послове одбране или унутрашње послове. Представник наведеног министарства је истакао да је тачком 21. става 2. члана 12. Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/2007, 88/2009-др. закон и 104/2009-др. закон) прописано да начин, поступак и мере заштите поверљивих проналазака прописује Влада, на предлог Министарства одбране. Истакнуто је, такође, да је по основу наведеног законског овлашћења донета Уредба о начину, поступку и мерама заштите поверљивих проналазака значајних за одбрану („Службени гласник РС“, број 110/08) којом је утврђена надлежност министра одбране да ближе уреди висину, начин обрачуна и време плаћања једнократне новчане накнаде проналазачима, сходно чему је донет Правилник о поступку испитивања поверљиве пријаве патента, малог патента и техничких унапређења значајних за одбрану и остваривање права проналазача („Службени војни лист“, бр. 35/09). Из изнетог произлази да се посебним прописом којим се уређује питање одбране Републике Србије уређују не само питања поступка и мера заштите поверљивих проналазака значајних за одбрану, већ и питања накнаде за коришћење заштићеног поверљивог проналазка, те да је припрема наведених прописа у надлежности Министарства одбране Републике Србије. Стога је одредбом члана 56. предложеног закона прописано да ће се на питања у вези са остваривањем права проналазача на новчану накнаду за заштићени поверљиви проналазак примењивати закон којим се уређује област одбране Републике Србије. На основу изнетих разлога, одредбом става 3. члана 54. предложеног закона је прописано да се на питање у вези са начином, поступком и мерама заштите поверљивог проналазка пред надлежним органом за послове одбране примењује закон којим се уређује област одбране Републике Србије.

У току јавне расправе предложено је да се у погледу главе IX Предлога закона којом се уређује правна заштита проналазака из радног односа допуни одредба члана 63. Истакнуто је да је потребно прописати рок у којем је послодавац дужан да поднесе пријаву, у ситуацији када је, након пријема извештаја о проналаску од стране запосленог, обавестио запосленог да проналазак припада групи проналазака из радног односа и изјавио да ће поднети пријаву. Наведени предлог је прихваћен, те је ставом 2. члана 63. предложеног закона прописан рок од шест месеци од дана када је запослени примио обавештење од послодавца да сматра да предметни проналазак представља проналазак из радног односа. Дакле, ситуација када послодавац не

поднесе пријаву у прописаном року изједначава се заправо са ситуацијом када послодавац не жели да поднесе пријаву, а оцени да проналазак не обухвата неку од производних тајни у смислу одредбе става 2. члана 59. предложеног закона, што даље значи да послодавац о томе мора обавестити проналазача који има право да наведени проналазак заштити на своје име.

Представник Врховног касационог суда је истакао примедбу у погледу одредбе члана 67. Предлога закона којом се уводи двостепеност одлучивања у поступку заштите проналазака. Образложено је да су према Предлогу закона одлуке које орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доноси у поступку заштите проналазака решења и закључци, али да је сходно одредбама Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010) потребно прописати против којих закључака донетих у управном поступку од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине се може изјавити жалба Влади. Наведена примедба је прихваћена као оправдана, тако да је право на изјављивање жалбе против закључака прописано у свим оним случајевима у којима се закључком окончава поступак (закључак којим се утврђује да се пријава сматра повученом, закључак о одбацивању захтева). Могућност изјављивања жалбе против решења, односно закључака органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, као и надлежност за одлучивање о жалби прописана је одговарајућим члановима предложеног закона (члан 5. став 5; члан 49. став 4; члан 73. став 3. и 6; члан 74. ставови 3. и 6; члан 75. став 9; члан 77. став 5; члан 87. став 4; члан 92. став 4. и 5; члан 93. став 3. ; члан 97. став 6; члан 99. став 4; члан 100. став 7; члан 103. став 5; члан 104. став 9; члан 107. став 5; члан 130. став 4. и члан 164. став 6). Поред наведеног, одредбом члана 67. предложеног закона је прописано, на општи начин, да се против одлука донетих на основу Закона о патентима може изјавити жалба. Предложено решење значи да се у погледу права на жалбу против одлука донетих на основу сходне примене закона који уређује општи управни поступак прописане чланом 169. предложеног закона, примењује закон који уређује општи управни поступак. Тако ће се примера ради у случају да је поднет захтев за изузеће службеног лица које поступа по конкретној пријави сходно применити одредба члана 35. и 36. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010). Према одредби става 4. члана 35. Закона о општем управном поступку о изузећу службеног лица се одлучује закључком, а према ставу 2. члана 36. истог закона против закључка којим се одређује изузеће није допуштена посебна жалба.

У току јавне расправе изнет је и предлог од стране патентног заступника Зорана Живковића да се одредба члана 128. Предлога закона измени тако да се оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента може тражити „у свако доба“, а не само за време трајања права, што би значило да би се оглашавање ништавим могло тражити и по истеку важења признатог права чија је повреда извршена у току трајања права. Истакнуто је да је овај предлог термилолошки усклађен са Законом о општем управном поступку и Конвенцијом о европском патенту.

Наведена примедба је као оправдана прихваћена из следећих разлога:

Приликом разматрања изнете примедбе предлагач закона је имао у виду да је ништавост најтежа врста незаконитости која може постојати код решења о признању патента или малог патента. Према позитивноправним прописима, како материјалноправним, као што је то Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), тако и процесноправним, као што је то Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97,

31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010), усвојен је концепт да се на ништавост пази по службеној дужности, као и да се правно на истицање ништавости не гаси. Тако се према одредби члана 258. Закона о општем управном поступку, решење донето у управном поступку у свако доба може огласити ништавим, по службеној дужности или на предлог странке. Предлагач закона је усвојио изложену аргументацију да је институт оглашавања ништавим решења о признању патента и малог патента повезан са грађанско-правном заштитом права прописаном главом XIII предложеног закона. Наиме, у ситуацији када носилац права тужи одређено лице за повреду патента или малог патента учињену за време трајања права, то право може престати у току поступка грађанско-правне заштите права (истеком времена, одрицањем од признатог права, као и неплаћањем такси), а могуће је и да је право већ престало пре покретања поступка грађанско-правне заштите права. Наведено значи да би тужени могао, примера ради, да буде обавезан на накнаду штете због повреде патента који би иначе био оглашен ништавим да није истекао рок за покретање поступка за оглашавање ништавим. Дакле, задржавањем решења прописаног важећим законом, да се решење о признању патента или малог патента може огласити ништавим само за време трајања права, парнични суд у случају престанка важења патента или малог патента, због немогућности покретања поступка за оглашавање таквог патента или малог патента ништавим, би био дужан да суди о повреди патента или малог патента, без могућности да се у току парничног поступка као претходно питање постави питање о његовој пуноважности. Стога је предлагач закона, одредбом става 1. члана 129. предложеног закона, прописао да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине може у свако доба огласити ништавим решење о признању патента или малог патента.

Представник Врховног касационог суда је у току јавне расправе предложио да се размотри могућност прописивања Законом о патентима, као посебним законом, у оквиру главе XIII којом се уређује грађанско-правна заштита права, одредбе о дозвољености ревизије против правноснажних судских одлука донетих у другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу проналазака. Образложено је да је након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку („Сл. Гласник РС“, бр. 111/2009) одредбом члана 394. право на изјављивање ревизије на другачији начин регулисано, с обзиром да је ставом 3. наведеног члана Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009) прописано да је ревизија дозвољена увек када је то посебним законом прописано.

Наведени предлог је усвојен из следећих разлога:

Када је у питању правна заштита проналазака која се остварује пред судом, предложеним законом прописана је посебна глава закона којом се уређује грађанско- правна заштита права (чланови 133. до 145). У погледу грађанско-правне заштите, према одредби члана 133. предложеног закона носилац права или стицалац искључиве лиценце имају право на тужбу против сваког лица које повреди њихово право неовлашћеним предузимањем било које радње из чланова 14. и 15. предложеног закона. Подносилац објављене пријаве или стицалац искључиве лиценце на таквој пријави имају право на тужбу након објаве пријаве патента. Предложеним законом је прописано више врста тужби: тужба због повреде права (члан 134), тужба за утврђивање права на заштиту (члан 141), тужба за заштиту права послодавца или запосленог (члан 142), тужба за утврђивање својства проналазача (члан 143). У зависности од врсте тужби могу се поставити и различити тужбени захтеви који могу бити имовински, као што су захтев за накнаду штете, захтев за исплату лиценцне накнаде и неимовински захтеви, као што су захтев за утврђење постојања

повреде права, забрана радњи којима се повређује право, објављивање пресуде о трошку туженог, захтев да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве односно за носиоца права, као и захтев за утврђивање својства проналазача или кумулативно имовински и неимовински захтеви. Приликом разматрања предлога представника Врховног касационог суда предлагач закона је у првом реду имао у виду значај права из објављене пријаве односно признатог права, а то је да су у питању апсолутна права и да делују према свима. Поред наведеног предлагач закона је имао у виду посебност тужби за утврђивање права на заштиту из члана 141. предложеног закона и тужбе за утврђивање својства проналазача из става 143. предложеног закона. Наиме, усвајањем неимовинских захтева по наведеним тужбама да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве, односно за носиоца права или усвајањем захтева за утврђивање својства проналазача има за последицу промену носиоца права. У наведеним случајевима су у питању преображајне тужбе, јер се судском пресудом мења носилац права, а правноснажна пресуда је основ уписа у одговарајући регистар надлежног органа и производи правно дејство према свима. Такође, и када је постављен само имовинскоправни захтев или када су кумулативно постављени и имовински и неимовински захтев, у питању су повезана права, те тако у случају имовинског спора по тужби за накнаду штете основаност захтева зависи од решавања претходног питања да ли је повреда права учињена или не. Сходно свим изнетим разлозима, предлагач закона је у оквиру главе XIII, одредбом члана 145. предложеног закона, прописао да је ревизија увек дозвољена против правноснажних пресуда донетих у другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу проналазача.

Патентни заступник Зоран Живковић је предложио измену одредбе става 1. члана 134. Предлога закона којом се прописују врсте тужбених захтева у оквиру главе XIII Предлога закона којом се уређује грађанско-правна заштита права. Примедба се конкретно односила на тужбени захтев за објављивање пресуде о трошку туженог прописан тачком 4. става 1. члана 133. Истакнуто је да је потребно законом прецизирати да се објављује изрека пресуде и да се иста објављује у новинама које имају одређени тираж. Образложено је да се у пракси дешавало да се тужбом тражи објављивање целе пресуде у свим новинама које имају тираж преко 50000 примерака. Сходно изнетом предложено је да тачка 4. става 1. члана 133. Предлога закона гласи: „Објављивање изреке пресуде о трошку туженог у једном домаћем дневном листу по избору тужиоца“.

Наведена примедба је делимично прихваћена из следећих разлога:

Основни циљ грађанско-правне заштите у парничном поступку је стицање судске одлуке на основу које тужилац остварује неки свој правни интерес. Независно од тога да ли се ради о захтеву за чинидбу, о захтеву за утврђење или захтеву за изрицање преображајне пресуде, тужба мора садржати одређени захтев у погледу главне ствари и споредних давања, а како је то прописано одредбом члана 187. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009). Наиме, поступање суда у поступцима грађанско-правне заштите регулисано је одредбама Закона о парничном поступку, те је чланом 187. Закона о парничном поступку прописано које елементе тужба мора да садржи како би се по истој могло поступати, тако да је суд дужан да у фази претходног испитивања тужбе, применом Закона о парничном поступку, у циљу ефикасности поступања, провери да ли тужба садржи све што је законом прописано, као и да ли тужба садржи одређени тужбени захтев. Предлагач закона је одредбом става 1. члана 133. предложеног закона прописао врсте тужбених захтева у поступку грађанско-правне заштите права, не ограничавајући подносиоца тужбе на могућност тражења

објављивања пресуде само у дневним листовима. Наиме, у случају да је тужбом постављен тужбени захтев за објављивање пресуде о трошку туженог, назначење тачног назива средства јавног саопштења у коме се има објавити пресуда тиче се заправо примене одредбе члана 187. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009). Доследна примена одредбе члана 187. Закона о парничном поступку значи да тужилац тужбеним захтевом мора тачно назначити назив средства јавног саопштавања у коме тражи да се објави пресуда, а када се ради о неком дневном листу мора назначити да ли се ради о издању за само један град или целу Републику Србију. Сходно изнетом, а имајући у виду да парнични суд према одредби става 1. члана 3. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009) одлучује у границама постављеног тужбеног захтева, предлагач закона је прописао одредбом става 3. члана 133. да ће суд, у границама тужбеног захтева из тачке 4. става 1. члана 133. предложеног закона, одлучити у којем ће средству јавног саопштавања бити објављена пресуда. У погледу примедбе да је довољно да се објави само изрека пресуде, предлагач је у првом имао у виду циљ предложене одредбе, као и цитиране одредбе Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009). Тужбени захтев којим се тражи објављивање пресуде о трошку туженог има за сврху одређену сатисфакцију у односу на носиоца права да се са утврђеном повредом права упозна шира јавност, да се таквим објављивањем пресуде казнено делује на повредиоца, али и првенствено на остале субјекте како би се спречила таква или слична повреда права. Стога је предлагач закона, одредбом става 3. члана 133. предложеног закона, прописао да ће суд ако одлучи да се објави само део пресуде одредити, у границама тужбеног захтева, да се објави изрека и према потреби онај део пресуде из којег је видљиво о каквој се повреди ради и ко је повреду извршио.

Предлагач закона је усвојио предлог изнет од стране патентног заступника Зорана Живковића да се у оквиру исте главе Предлога закона о патентима којом се уређује грађанско-правна заштита права, пропише одредба о прекиду судског поступка по тужби због повреде права из објављене пријаве патента до правноснажности одлуке надлежног органа о пријави, из следећих разлога:

Приликом разматрања наведеног предлога прихваћена је изнета аргументација да су права из објављене пријаве патента привремена права, с обзиром да се у случају да патент не буде признат по основу пријаве сматра да права из пријаве нису ни настала, а како је то прописано одредбом члана 18. предложеног закона. Стога у парницама покренутим по тужби због повреде права из објављене пријаве, претходно правно питање за одлучивање о наведеном тужбеном захтеву преставља то да ли ће патент бити признат у поступку суштинског испитивања пријаве пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине или ће захтев за признање патента бити одбијен. Према општем правилу из члана 12. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009), када одлука суда зависи од претходног решења да ли постоји неко право или правни однос о којем још није донео одлуку суд или други надлежни орган, суд има две могућности: да сам реши то претходно питање, са правним дејством само у парници у којој је оно решено, осим ако посебним законом није другачије прописано или да поступак прекине у смислу члана 215. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009). Могућност да суд сам реши претходно правно питање постоји само под условом да посебним прописом није другачије прописано. Сходно изнетом предлагач закона је у оквиру главе грађанско- правне заштите одредбом става 1. члана 143. прописао да ће суд прекинути поступак по тужби

због повреде права из објављене пријаве патента до правноснажности одлуке надлежног органа по пријави.

Исти патентни заступник је предложио да се законом пропише прекид судског поступка по тужби због повреде права и у случају када је пред надлежним органом покренут поступак оглашавања ништавим решења о признању права.

Наведени предлог је усвојен из следећих разлога:

У парничним поступцима по тужби због повреде признатог права из члана 133. предложеног закона, тужби за утврђивање права на заштиту са захтевом да суд тужиоца огласи носиоцем права из става 2. члана 140. предложеног закона, тужби за заштиту права послодавца или запосленог из члана 141. предложеног закона, тужби за утврђивање својства проналазача из члана 142. предложеног закона, када је већ донето решење о признању патента или малог патента, али је пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине покренут поступак за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента претходно питање, у смислу цитираног члана 12. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009), за одлучивање о основаности тужбеног захтева представља то да ли су уопште били испуњени законом прописани услови које мора да испуњава пријава, као и услови патентбилности за признање права. О предлогу за оглашавање ништавим решења о признању патента и малог патента, у првом степену, одлучује Завод за интелектуалну својину, као орган управе надлежан за послове интелектуалне својине, у поступку прописаном члановима 128. до 131. предложеног закона. Уколико прописани услови у погледу пријаве патента (тачка 4. и 5. става 1. члана 128. предложеног закона) и патентбилности (тачка 1, 2. и 3. става 1. члана 128. предложеног закона) нису испуњени, орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доноси решење којим оглашава ништавим решење о признању патента или малог патента. Оглашавање ништавим подразумева да права која су стечена на основу таквог решења заправо никад нису ни постојала, што директно утиче и на основаност тужбених захтева којима се тражи утврђивање повреде признатог права, накнада штете због повреде права и др. Сходно изнетом, предлагач закона је прописао одредбу о прекиду парничног поступка у описаној ситуацији, тако што је ставом 2. члана 143. прописао да ће суд прекинути поступак по тужби из става 1. члана 132, члана 133, става 2. члана 140. и члана 142. предложеног закона ако је пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине покренут поступак за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента из члана 128. предложеног закона, до правноснажности одлуке органа управе надлежног за послове интелектуалне својине.

Током јавне расправе изнета је примедба у погледу одредбе става 3. члана 134. Предлога закона којом је прописано у ком року се мора поднети тужба у ситуацији када је предлог за одређивање привремене мере поднет пре покретања судског поступка и тај предлог усвојен од стране суда. Предложено је да се законом пропише рачунање рока од дана подношења предлога за одређивање привремене мере, а не од дана извршења привремене мере. У аргументацији је наведен случај из судске праксе када је предлогом за одређивање привремене мере било обухваћено више лица, а привремена мера одређена решењем суда није могла бити извршена у односу на сва лица против којих је донета, тако да је сам извршни поступак трајао две године, а тек након тог периода је поднета тужба. Уколико би се задржало решење из важећег закона да рок за подношење тужбе почиње да тече од дана извршења привремене мере, то би значило у одређеним ситуацијама да извршни поверилац годинама није у обавези да поднесе тужбу. Наведени разлози за

измену одредбе става 3. члана 134. предложеног закона у делу којим се прописује од ког тренутка тече рок за подношење тужбе су, као основани, прихваћени с тим да је прописано да овај рок тече од дана доношења решења о одређивању привремене мере, а што представља прихваћено решење и у другим законима о заштити индустријске својине.

Примедба која је такође прихваћена односила се на почетак рачунања рока за подношење тужбе због повреде права прописан одредбом члана 137, садржаној у глави XIII Предлога закона. Наиме, представник Врховног касационог суда је предложио да се одредбом члана 138. пропише рачунање наведеног рока и у ситуацији када у се у току трајања права врши у континуитету једна повреда. Важећим Законом о патентима питање почетка рачунања рока за подношење тужбе због повреде права прописано је одредбом члана 96. Иако је судска пракса до сада одредбу члана 96. важећег закона да се рок за подношење тужбе због повреде права рачуна од дана учињене повреде, у ситуацији када је једна повреда вршена континуирано, тумачила тако да се рок рачуна од последње учињене повреде, прихваћен је изнети предлог да се оно што је већ судском праском установљено пропише и законом. Стога је одредбом члана 138. предложеног закона прописано да се рок за подношење тужбе због повреде права рачуна од дана учињене повреде, а када се повреда врши континуирано од дана последње учињене повреде.

У току јавне расправе је изнета и примедба у погледу одредбе члана 174, садржане у глави XX предложеног закона, којом је уређено питање окончавања поступака који су започети на основу одредаба важећег Закона о патентима. Предлагач закона је прихватио примедбу да реч „поступци“ није довољно прецизна и да се може тумачити на различите начине, те је стога одредба члана 174. допуњена, тако што ће се према истој судски и управни поступци који се воде према одредбама Закона о патентима („Сл. лист СЦГ“, бр. 32/04, 35/04 и „Сл. гласник РС“, бр. 115/2006), а који до дана ступања на снагу предложеног закона нису окончани окончати према одредбама Закона о патентима („Сл. лист СЦГ“, бр. 32/04, 35/04 и „Сл. гласник РС“, бр. 115/2006).

Групације произвођача средстава за заштиту биља Привредне коморе Србије и Галенике-Фитофармација а.д. су изнели примедбе које се односе на одредбу члана 21. и одредбе чланова од 113. до 128. главе XI Предлога, под називом сертификат о додатној заштити.

Предложено је да се одредба члана 21. Предлога допуни тако да се изузецима од искључивих права носиоца патента или малог патента обухвате и производи као средства за заштиту биља да би се омогућио једнак положај произвођача средстава за заштиту биља са фармацеутским кућама. Имајући у виду да стављање у промет средстава за заштиту биља, поред лекова и медицинских производа, подлеже добијању дозволе за стављање у промет, једнак положај на тржишту произвођача средстава за заштиту биља и фармацеутских кућа се може омогућити уколико се наведена одредба допуни. Из наведеног разлога изнета примедба је прихваћена као основана и одредба члана 21. став 1. тачка 2. Предлога је допуњена тако да се искључива права носиоца права не односе само на радње, предвиђене у наведеној тачки, за лекове и медицинска средства, већ и за средства за заштиту биља.

Примедба која је изнета на одредбе чланова од 113. до 127. главе XI Предлога, под називом сертификат о додатној заштити, односи се на коришћење термина „средства за заштиту биља“. Предложено је да се уместо овог користи термин „производ као средство за заштиту биља“, што је, према изнетом предлогу, у складу са термином који се користи у члану 4 поглавља VI ЕФТА споразума. Међутим, у тексту овог споразума, како је ратификован, се

користи термин „производ за заштиту биља“, тако да предложени термин није одговарајући. Одредбом члана 114. Предлога је предвиђено да се, у оквиру заштите признате основним патентом, заштита призната сертификатом односи на производе обухваћене дозволом за стављање у промет и то, поред производа као лека за људе или животиње, и на производе за заштиту биља, као и на сваку примену наведених производа за које је дозвола издата пре истека рока трајања сертификата. Закон о средствима за заштиту биља ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009), у одредби члана 2, наводи шта се сматра средствима за заштиту биља. Из наведене одредбе произлази да је појам „средства за заштиту биља“ обухвата и „производе за заштиту биља“. Одредбом члана 113. став 2. тачка 1. Предлога је дата дефиниција производа за заштиту биља, која према свом смислу одговара одредби члана 3. став 1. тачка 19. Закон о средствима за заштиту биља, којом је дефинисан појам производа за заштиту биља. С обзиром да се сертификат, сходно одредби члана 115. Предлога, може издати, поред производа као лека за људе или животиње, и за производе за заштиту биља, који су обухваћени дозволом за стављање у промет, али не и за сва средства за заштиту биља, у Предлогу је усвојен нови термин „производ за заштиту биља“.

Адвокат Слободан Гавриловић је у току јавне расправе предложио да се Законом о патентима регулише однос између суносиоца права из разлога што се у судској пракси питања више носилаца права на истом проналаску решавају на различит начин. Посебно је истакао да је потребно Законом о патентима регулисати питање права на подношење тужбе, као и уступања лиценце када постоји више носилаца права на истом проналаску. У погледу уступања лиценце образложио је да се у пракси дешава да један од суносиоца проналазачког права жели да уступи лиценцу, а остали суносиоци права се са закључењем уговора о лиценци не саглашавају. Наведене примедбе су усвојене као основане и одговарајући чланови Предлога закона су допуњени одредбама којима се регулише однос суносилаца проналазачког права. Прво питање које се поставља у ситуацији када су више лица заједнички створила проналазак тиче се величине идеалног дела сваког од носилаца супроналазачког права. Одредбама ставова 3. и 4. члана 3. предложеног закона, прописано је да ће се када више лица поднесе пријаву за заштиту заједничког проналазка сматрати, ако није између њих другачије одређено, да су њихови идеални делови једнаки, те да ће се на сва питања међусобних правних односа носилаца права на истом проналаску која нису уређена предложеним законом примењивати одговарајуће одредбе закона којим се уређују својинскоправни и облигациони односи. Уколико су носиоци супроналазачког права истовремено и супроналазачи, тада се њихов део одређује према критеријумима индивидуалног проналазачког доприноса настанку проналазка као целине. На основу аналогне примене одредбе става 2. члана 13. Закона о основама својинскоправних односа ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Сл. лист СРЈ", бр. 29/96 и "Сл. гласник РС", бр. 115/2005 - др. закон) „ако сувласнички делови нису одређени, претпоставља се да су једнаки“ прописана је одредба става 3. члана 3. предложеног закона. Приликом прописивања цитираних одредаба члана 3, предлагач закона је имао у првом реду у виду стварноправну природу права на патент и мали патент, те су тако носиоци супроналазачког права овлашћени да користе проналазак, као и да управљају и располажу проналазачким правом. Аналогно одредби става 1. члана 14. Закона о основама својинскоправних односа сваки носилац супроналазачког права овлашћен је да користи проналазак са осталима, сразмерно свом делу, не повређујући права осталих. Са друге стране међусобни правни односи између носилаца супроналазачког права су облигационоправног карактера, те тако постоји могућност да сами проналазачи

који су заједнички створили један проналазак уговором регулишу своје међусобне односе, а уколико их не регулишу примењивале би се, примера ради, аналогно одредбе о правно неоснованом обогаћењу или пословодству без налога, које су прописане законом којим се регулишу облигациони односи. Поред наведеног предлагач закона је, када је у питању однос више носилаца права на истом проналаску, одредбом става 2. члана 46. прописао у погледу закључивања уговора о лиценци да је за његово закључење потребан пристанак свих, осим ако између њих није другачије уговорено. Приликом прописивања одредбе става 2. члана 46. предлагач закона је имао у виду да су, на основу аналогне примене одредбе става 1. члана 15. Закона о основама својинско правних односа, носиоци супроналазачког права овлашћени да заједнички управљају јединственим правом, те да те радње могу бити: чување проналаска у тајности, подношење пријаве за заштиту проналаска, вођење поступка заштите, одржавање права из пријаве односно одржавање патента или малог патента, судска заштита права у случају повреде од стране трећег лица, ограничење права уступањем искључиве лиценце трећем лицу, давање у залог. Радње које представљају управљање могу се поделити на оне које имају карактер редовног управљања и оне које значе ванредно управљање. Уколико је реч о радњама које прелазе оквир редовног управљања, а у њих спада и уступање лиценце тада је на основу аналогне примене одредбе члана 15. Закона о основама својинско правних односа потребна сагласност свих носилаца права. У погледу грађанско-правне заштите права предлагач закона је одредбом става 3. члана 132. прописао да је сваки од носилаца права или привременог права на истом проналаску овлашћен да у своје име и за свој рачун захтева грађанско-правну заштиту.

Примедбе које предлагач није прихватио и разлози за неприхватање:

Адвокат Миодраг Марковић је изнео примедбу у погледу одредбе члана 14. Предлога закона о патентима која уређује садржину права носиоца патента или малог патента. Истакнуто је да обим права који патент даје носиоцу, како је прописан овом одредбом, није тачно дефинисан из разлога што патент не даје никакво позитивно право, већ само могућност спречавања неовлашћеног коришћења проналаска заштићеног патентом, а производња, продаја и стављање у промет таквог проналаска је регулисано прописима привредног права или посебним законима.

Наведена примедба није усвојена из следећих разлога:

Брижљивом анализом упоредно правних решења, као и правне теорије предлагач закона је задржао законско решење из члана 52. важећег Закона о патентима којим је прописана садржина права и према ком члану се овлашћења која произлазе из патента и малог патента могу поделити на позитивна и негативна. Наиме, и према одредби члана 14. предложеног Закона о патентима, носилац патента или малог патента има искључиво право да користи у производњи заштићени проналазак, да ставља у промет предмете израђене према заштићеном проналаску, као и да располаже патентом или малим патентом (позитивна овлашћења). У остваривању свог искључивог права на економско искоришћавање заштићеног проналаска, носилац патента или малог патента има право да спречи свако треће лице које нема његову сагласност да привредно користи проналазак (негативно овлашћење). Предлагач закона је приликом прописивања одредбе става 1. члана 14. предложеног закона у првом реду имао у виду чињеницу да је право на патент и мали патент апсолутно право које делује према свима. Својинско правна природа патента и малог патента значи припадање проналаска одређеном лицу, а то значи поред негативних овлашћења и позитивна овлашћења.

Чињеница да један проналазак који је заштићен патентом или малим патентом значи да он припада одређеном лицу, а без признања патента или малог патента нема ни искључивих овлашћења на коришћење проналаска. Поред наведеног, Закон о облигационим односима у члану 686. дефинише уговор о лиценци тако да се истим обавезује давалац лиценце да стицаоцу лиценце уступи, у целини или делимично, право искоришћавања проналаска, техничког знања и искуства, жига, узорка или модела, а стичалац лиценце се обавезује да му за то плати одређену накнаду. Дакле, из цитиране одредбе Закона о облигационим односима такође произлазе позитивна овлашћења из патента или малог патента, што значи да стичалац лиценце поред тога што стиче негативна овлашћења он стиче и позитивна овлашћења.

У току јавне расправе предложена је измена одредбе става 1. члана 133. Предлога закона којом се прописују врсте тужбених захтева у оквиру главе XIII којом се уређује грађанско-правна заштита права. Примедба се конкретно односила на тужбени захтев за објављивање пресуде о трошку туженог, прописан тачком 4. става 1. члана 134. Предлога закона. Предложено је да се уместо израза „о трошку туженог“ користи израз „на терет туженог“. Образложено је да би се коришћењем израза „на терет туженог“ омогућило да и сам тужилац сноси трошкове објаве, а да касније исте наплати у извршном поступку од туженог.

Наведена примедба није усвојена из следећих разлога:

Извршење пресуде којом је усвојен тужбени захтев за објављивање пресуде о трошку туженог се спроводи применом одредаба Закона о извршном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004), тако што суд даје налог за полагање износа за подмирење трошкова објављивања и то суштински значи законску клаузулу „објављивање пресуде о трошку туженог“. Насупрот датој примедби, прописивањем објављивања пресуде „о трошку туженог“, а не „на терет туженог“ не значи да ту обавезу не може претходно извршити тужилац, већ се извршење спроводи управо применом одредбе члана 216. Закона о извршном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004) којом је прописано извршење обавезе коју може извршити и друго лице. Наиме, према одредби члана 216. Закона о извршном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004) извршење ради остварења обавезе на радњу коју може обавити друго лице спроводи се тако што суд овлашћује извршног повериоца да на трошак извршног дужника повери другом лицу да ту радњу обави или да је обави он сам. У предлогу за извршење извршни поверилац може, такође, предложити да суд решењем наложи извршном дужнику да унапред положи код суда одређени износ потребан за подмирење трошкова који ће настати обављањем радње од стране другог лица или извршног повериоца.

У току јавне расправе је изнета и примедба у погледу одредбе става 3. члана 134. Предлога закона о патентима којом се прописује да суд може, без претходног изјашњења туженог, одредити привремену меру ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете или ако је очигледно да постоји опасност од уништења доказа, под условом да тужени о томе мора бити обавештен без одлагања, а најдоцније у року од пет дана од дана спровођења привремене мере. Истакнуто је да наведена одредба није усклађена са одредбом члана 50. ТРИПС споразума.

Изнета примедба није прихваћена из следећих разлога:

Одређивање привремене мере без саслушања противне стране представља изузетак од правила и тај изузетак је предвиђен ставом 2. члана 50. ТРИПС споразума. Наведеном одредбом је прописано да су судске власти овлашћене да усвоје привремене мере без саслушања друге стране по

потреби, посебно у случају где би било какво кашњење вероватно проузроковало непоправљиву штету титулара права или где постоји очигледан ризик од уништавања доказа. Поред наведеног ставом 4. истог члана прописано је да ће у случају да су привремене мере усвојене без саслушања странке, стране под дејством тих мера бити без одлагања обавештене, а најкасније после спровођења мера. Дакле, из цитираних одредаба ТРИПС споразума произлази да привремена мера може бити већ и извршена у тренутку саопштавања одлуке којом је одређена. Тачно је да је ставом 4. члана 50. ТРИПС споразума прописано да ће се саслушање на захтев туженог обавити у разумном року од пријема обавештења о мерама. Међутим, цитираном одредбом је прописано да се испитивање одлуке укључујући и право на саслушање остварује, у описаној ситуацији, приликом доношења одлуке о томе да ли ће се мере изменити, повући или потврдити. С обзиром да привремене мере представљају средство обезбеђења, а средства обезбеђења су регулисана Законом о извршном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004), то је ставом 6. члана 134. Предлога закона о патентима прописана сходна примена закона којим се уређује извршни поступак на питања у вези са одређивањем привремених мера која нису уређени Предлогом закона о патентима. Према одредби члана 5. Закона о извршном поступку („Службени гласник РС“ број 125/04), поступак по предлогу за одређивање привремене мере је хитан, а против решења којом је одређена привремена мера може се изјавити жалба. Стога ће се у жалбеном поступку који је хитан одлучивати о правилности одлуке суда којом је одређена привремена мера (укидање, потврђивање или преиначење), а странка бити саслушана у ситуацији да одлука буде укинута и враћена првостепеном суду на поновно одлучивање о предлогу. С обзиром на изнету аргументацију произлази да је постигнута усаглашеност са одредбом става 4. члана 50. ТРИПС споразума, јер се управо приликом преиспитивања одлуке о одређивању привремене мере даје и могућност саслушања лица против кога је привремена мера одређена. Поред наведеног предлагач закона је имао у виду да одређивање привремене мере без саслушања противне стране, представља изузетак од правила, те да у таквој ситуацији није довољно паушално навођење да је услов опасност од настанка ненадокнадиве штете или од уништења доказа, испуњен, већ је нужно расправити чињенице везане за испуњење тог услова, што подразумева да предлагач наведе у чему се штета састоји и које су то околности из којих произлази да се штета не може надокнадити. Такође, сам предлог за одређивање привремене мере се доставља противној страни која се може писаним путем изјаснити.

Групације произвођача средстава за заштиту биља Привредне коморе Србије и Галенике-Фитофармација а.д. су изнели примедбу да је одредбом члана 116. Предлога, којом су прописани услови потребни за признање сертификата о додатној заштити, потребно прописати и услов да је пријава патента, којим је обухваћен лек за људе или животиње, односно производ као средство за заштиту биља, поднета после 01. јануара 1993. године, што је прописано одредбом члана 80. став 1. тачка 4. важећег Закона о патентима. Наведена примедба није прихваћена из следећих разлога:

Патентирање проналазака лекова је постало могуће од 31. децембра 1992. године. Пре овог датума, од 27. јула 1990. године, је било могуће патентирање само супстанци или композиција (хемијских материја). Како сертификат не би био признат за пријаве, којима је обухваћен лек за људе или животиње, а за које се пре 1. јануара 1993. године није могла признати заштита патентом, овај услов је предвиђен важећим Законом о патентима за признање сертификата о додатној заштити. Међутим, дејство ових одредби престаје дана 31. децембра 2012. године, кад престају да важе патенти за проналаске супстанце или композиције као лека, за које је пријава поднета пре 1. јануара

1993. године. Одредбом члана 178. Предлога је предвиђено да ће се одредбе закона које се односе на сертификат о додатној заштити примењивати почев од 1. јула 2013. године. Сходно наведеном, ако се за ове патенте поднесе захтев за признање сертификата о додатној заштити након што се ове одредбе почну примењивати, почев од 1. јула 2013. године, сертификат неће моћи бити признат из разлога што није испуњен први услов за његово прибављање, а то је да је основни патент којим је производ заштићен на снази.

10. Подаци о поступцима који се воде пред Заводом за интелектуалну својину у вези са правном заштитом проналазака за 2010. годину

Заштита проналазака се у Републици Србији остварује на основу пријава патента и на основу пријава малог патента.

Заштита проналазака на основу пријава патената се остварује директним подношењем патентних пријава Заводу за интелектуалну својину, као и на основу пријава које се подносе Светској организацији за интелектуалну својину (тзв. ПЦТ пријаве у националној фази) и Европском патентном заводу (проширене пријаве европског патента које су подношене до 30. септембра 2010. године и пријаве европског патента које се могу подносити од 1. октобра 2010. године, јер је тада почео да се примењује Закон о потврђивању Конвенције о европском патенту).

Заштита проналазака на основу пријава патената које се подносе Светској организацији за интелектуалну својину и Европском заводу за патенте остварује се применом следећих међународних уговора:

- Уговора о сарадњи у области патената, закљученом 19. јуна 1970. године у Вашингтону, допуњеном 2. октобра 1979. године и измењеном 3. фебруара 1984. године, са Правилником за спровођење Уговора о сарадњи у области патената (у даљем тексту: Уговор о сарадњи у области патената), који је потврђен 29. августа 1996. године, а Закон о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената („Сл лист СРЈ-Међународни уговори“ бр. 3/1996 од 06. септембра 1996. године) је ступио на снагу 14. септембра 1996. године и почео да се примењује 1. фебруара 1997. године;

- до 30. септембра 2010. године Споразума између Савезне владе СРЈ и ЕПО о сарадњи у области патената (Споразум о сарадњи и проширењу), који је ратификован 15. јуна 2004. године, а Закон о ратификацији споразума између Савезне владе СРЈ и ЕПО о сарадњи у области патената (Споразум о сарадњи и проширењу) („Сл лист СЦГ-Међународни уговори“ бр. 14/2004 од 18. јуна 2004. године) је ступио на снагу 26. јуна 2004. године и почео да се примењује 1. новембра 2004. године, а

- од 1. октобра 2010. године Конвенције о европском патенту.

Према Уговору о сарадњи у области патената Завод за интелектуалну својину има улогу тзв. завода примаоца, односно назначеног завода, односно изабраног завода .

По основу пријава патената које се директно подносе Заводу за интелектуалну својину, као и по основу ПЦТ пријава које се подносе Заводу као назначеном или изабраном заводу (тзв. ПЦТ пријаве у националној фази) Завод за интелектуалну својину обавља суштинско испитивање, тј. утврђује да ли пријава патента испуњава законске услове за одобравање патентне заштите. По основу Споразума о сарадњи и проширењу до 30. септембра 2010. године, а од 1. октобра 2010. године по основу Конвенције о европском патенту Завод води евиденцију пријава за које је затражена заштита у Републици

Србији, стара се о преводу на српски језик одобрених патената по овим пријавама и објављује законом утврђене податке о овим патентима.

Од укупног броја поднетих пријава патената у току 2010. године, Заводу је директно поднето 313 пријава, док је путем РСТ уговора поднето 16 пријава, а путем Споразума о сарадњи и проширењу је поднето 3298 пријава проширеног европског патента.

Од укупног броја поднетих пријава патената, у току 2010. године, домаћи подносиоци су поднели 290 пријава, што представља око 8% од укупног броја поднетих пријава патената. Страни подносиоци поднели су 3008 пријава патената, што представља око 83% од укупно поднетих пријава патената. У односу на претходну годину број пријава домаћих подносилаца је мањи за 9, односно за око 3%.

Заводу је као примаоцу поднето и 16 домаћих РСТ пријава које је Завод обрадио и проследио Међународном бироу WIPO, што је за 11 пријава, односно око 41% пријава, мање него претходне године.

Структура пријављених патената од 2007. до 2010. године је приказана у табели испод.

Година		2007	2008	2009	2010	2009/2010
Националне пријаве ¹	Пријаве домаћих пријавилаца	388	386	299	290	-9
	Пријаве страних пријавилаца поднете директно Заводу	20	16	21	23	+2
Међународне пријаве ²	РСТ пријаве у националној фази	55	73	40	16	-24
	Проширене пријаве европског патента	5372	5625	4258	3298*	-960
Укупан број пријава патената		5835	6100	4618	3627	-991
¹ Поднете непосредно Заводу						
² Поднете путем РСТ Уговора и Споразума о сарадњи и проширењу						

*Подаци закључно са 30. новембром 2010. године.

Заводу је у току 2010. године поднето 250 захтева за упис проширеног европског патента у регистар патената, што је за 32 захтева, односно око 14% више у односу на претходну годину.

Подаци о броју захтева за упис проширеног европског патента у регистар патената од 2007. до 2010. године су приказани у табели испод.

Година	2007	2008	2009	2010	2009/2010
Захтев за упис проширеног европског патента	53	148	218	250	+32

Директно Заводу је поднета и 101 пријава малих патената, што је за 4 пријаве малог патента, односно 3 % мање у односу на претходну годину.

Структура пријављених малих патената од 2007. до 2010. године је приказана у табели испод.

Година	2007	2008	2009	2010	2009/2010
Домаћи подносиоци	155	136	101	97	-4
Страни подносиоци	3	1	4	4	0
Укупно	158	137	105	101	-4

Током 2010. године су регистрована укупно 951 патента, што је за 549 регистрованих патената, односно 136%, више него у претходној години. У Регистар патената је уписано 525 проширених европских патената који су обухваћени страним регистрованим патентима.

Структура регистрованих патената од 2001. до 2010. године је приказана у табели испод.

Подносилац пријаве	Број регистрованих патената од 2001 до 2010									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010
Домаћи	31	73	86	55	68	46	71	70	103	98
Страни	11	58	93	81	92	70	207	224	300	854
Укупно	42	131	179	136	160	116	278	294	403	952

*у 2009. години је започета регистрација проширених европских патената који су обухваћени страним регистрованим патентима

Током 2010. године је регистровано 78 малих патената, што је за 8 регистрованих малих патената, односно 9% мање него у претходној години.

Структура регистрованих малих патената од 2001. до 2010. године је приказана у табели испод.

Подносилац пријаве	Број регистрованих малих патената од 2001 до 2010									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Домаћи	1 2 1	8 6	1 0 0	7 4	6 7	7 9	9 3	8 1	8 6	74
Страни	1	3	0	1	2	1	3	3	0	4
Укупно	1 2 2	8 9	1 0 0	7 5	6 9	8 0	9 6	8 4	8 6	78

На дан 31.12.2010. године на снази је у Републици Србији било укупно 1912 патената и 224 малих патената.

Укупан број предмета по којима је окончан управни поступак у 2010. години, по свим основима, у Сектору за патенте је 1811 што представља за 158 окончања, односно око 9% више него у претходној години. Од 1811 окончаних предмета, у 2010. години, донето је 1214 одлука по пријавама патената, затим 84 одлука по пријавама малог патента и издато је 513 решења о упису проширеног европског патента у регистар патената. Поступак је окончан позитивно за 891 предмет, односно у 49% свих окончања. У последњих 10 година ово је највећи број позитивно окончаних предмета. За 920 предмета, односно у 51% свих окончања, поступак је окончан негативно.

У 2010. години у Сектору за патенте је, осим наведеног, од значајнијих послова урађено и следеће: 286 закључака о објави пријава патената, 239 резултата формалног испитивања пријава, 405 резултата суштинског испитивања, 341 решерш за пријаве патената, донето је 6 одлука по захтевима за оглашавање ништавим патената, одговорено је на 6 тужби у управним споровима који се воде ради утврђивања законитости одлука Завода у вези са патентима, донета су 24 решења о преносу права и 91 решење о промени назива подносиоца пријаве патента, односно носиоца права.