

Z A K O N

O PATENTIMA

I. UVODNE ODREDBE

1. Predmet uređivanja i definicije

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita pronalazaka.

Pronalazak se štiti patentom ili malim patentom.

Značenje izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

- 1) podnosilac prijave je lice, koje je u skladu sa zakonom koji se primenjuje, u registru nadležnog organa prikazano kao lice koje je podnelo prijavu patenta ili prijavu malog patenta;
- 2) prijava je prijava za zaštitu pronalaska, a svako pozivanje na prijavu smatra se kao pozivanje na prijavu patenta, prijavu malog patenta, prijavu dopunskog patenta ili izdvojenu prijavu;
- 3) nadležni organ je organ državne uprave koji je nadležan za poslove intelektualne svojine Republike Srbije;
- 4) lice je fizičko i/ili pravno lice;
- 5) zastupnik je ovlašćeno lice za preduzimanje radnji u postupku pred nadležnim organom;
- 6) registar je zbirka podataka koju vodi i održava nadležni organ, a koja se odnosi na podnete prijave, priznate patente sa sertifikatima o dodatnoj zaštiti i male patente;
- 7) upis u registar je svaki akt unošenja podataka u registar nadležnog organa;
- 8) nosilac prava je lice koje je u registru nadležnog organa prikazano kao nosilac patenta, malog patenta, dopunskog patenta i sertifikata o dodatnoj zaštiti;
- 9) postupak pred nadležnim organom je svaka radnja u postupku pred nadležnim organom po prijavi, patentu ili malom patentu;
- 10) Pariska konvencija je Pariska konvencija o zaštiti industrijske svojine potpisana 20. marta 1883. godine, kako je revidirana, dopunjena i izmenjena;
- 11) Budimpeštanski sporazum je Budimpeštanski sporazum o priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja, zaključen 28. aprila 1977. godine;
- 12) Ugovor o saradnji u oblasti patenata je Ugovor o saradnji u oblasti patenata potpisan 19. juna 1970. godine, zajedno sa Pravilnikom i Administrativnim uputstvima prema tom ugovoru, kako su revidirani, dopunjeni i izmenjeni;

13) međunarodna prijava je prijava podneta saglasno Ugovoru o saradnji u oblasti patenata;

14) naznačeni zavod je nacionalni zavod države koju je naznačio podnosilac prijave saglasno Glavi I Ugovora o saradnji u oblasti patenata;

15) izabrani zavod je nacionalni zavod države, koji je izabrao podnosilac prijave saglasno Glavi II Ugovora o saradnji u oblasti patenata;

16) zavod primalac je nacionalni zavod ili regionalna organizacija kod koje je podneta međunarodna prijava;

17) Konvencija o evropskom patentu je Konvencija o evropskom patentu potpisana 5. oktobra 1973. godine, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine;

18) evropska prijava patenta je prijava patenta podneta na osnovu Konvencije o evropskom patentu, kao i međunarodna prijava patenta podneta na osnovu Ugovora o saradnji u oblasti patenata, za koju Evropski zavod za patente obavlja poslove kao naznačeni ili izabrani zavod i u kojoj je naznačena Republika Srbija;

19) evropski patent je patent priznat od strane Evropskog zavoda za patente na osnovu evropske prijave patenta i u skladu sa Konvencijom o evropskom patentu, u kojoj je naznačena Republika Srbija;

20) nacionalna prijava patenta ili malog patenta je prijava patenta odnosno malog patenta koja je podneta na osnovu ovog zakona nadležnom organu;

21) nacionalni patent ili mali patent je patent ili mali patent priznat na osnovu nacionalne prijave patenta ili prijave malog patenta;

22) sertifikat je sertifikat o dodatnoj zaštiti priznat za lekove za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja;

23) lek znači svaku supstancu ili mešavinu supstanci namenjenih za lečenje ili sprečavanje bolesti kod ljudi ili životinja i svaku supstancu ili mešavinu supstanci koja se može primeniti na ljudima ili životinjama u svrhu postavljanja medicinske dijagnoze ili obnavljanja, ispravljanja ili prilagođavanja fizioloških funkcija kod ljudi ili životinja;

24) osnovni patent znači patent koji je u zahtevu za priznanje sertifikata određen od strane nosioca patenta a kojim se štiti proizvod iz člana 113. stav 2. ovog zakona, postupak za dobijanje proizvoda ili primena proizvoda;

25) sredstvo za zaštitu bilja je aktivna supstanca ili preparat koji sadrži jednu ili više aktivnih supstanci u konačnom obliku, a koji je namenjen za:

(1) zaštitu bilja ili biljnih proizvoda od štetnih organizama ili sprečavanje delovanja štetnih organizama,

(2) delovanje na životne procese biljaka različito od načina delovanja sredstava za ishranu bilja, kao što su regulatori razvoja i rasta biljaka,

(3) zaštitu biljnih proizvoda tokom skladištenja, koji se primenjuju pre ili posle žetve, odnosno berbe, izuzev konzervansa,

(4) uništavanje neželjenih biljaka ili njihovih delova;

26) supstanca je hemijski element i njegova jedinjenja, koji se javljaju u prirodi ili kao rezultat proizvodnog procesa, uključujući i sve nečistoće koje su uslovljene procesom proizvodnje;

27) aktivna supstanca je supstanca ili mikroorganizam, koja ima opšte ili specifično dejstvo na štetne organizme, bilje, biljne delove ili biljne proizvode;

28) preparat je mešavina ili rastvor dve ili više supstanci namenjenih za primenu kao sredstvo za zaštitu bilja ili kao adjuvant;

29) bilje su žive biljke i živi biljni delovi, uključujući sveže voće, povrće i seme;

30) biljni proizvodi su neprerađeni proizvodi biljnog porekla ili biljni proizvodi koji su jednostavno prerađeni mlevenjem, sušenjem ili presovanjem ali isključujući samo bilje;

31) štetni organizmi su bilo koja vrsta, soj ili biotip koji pripada biljnom ili životinjskom carstvu ili patogeni agens štetan za bilje ili biljne proizvode.

2. Pravo na zaštitu pronalaska

Subjekti zaštite

Član 3.

Pravo na zaštitu pronalaska ima pronalazač ili njegov pravni sledbenik ili u slučajevima predviđenim ovim zakonom, poslodavac ili njegov pravni sledbenik.

Ako je više pronalazača došlo do pronalaska zajedničkim radom, njima pripada zajedničko pravo na zaštitu. Lice koje je pronalazaču pružalo tehničku pomoć ne smatra se pronalazačem.

Kada više lica podnese prijavu za zaštitu zajedničkog pronalaska smatraće se, ako nije između njih drugačije određeno, da su njihovi idealni delovi jednaki.

Na sva pitanja međusobnih pravnih odnosa nosilaca prava na istom pronalasku koja nisu uređena ovim zakonom primenjivaće se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuju svojinsko-pravni i obligacioni odnosi.

Ako dva ili više lica stvore pronalazak nezavisno jedno od drugog, pravo na zaštitu pronalaska pripada licu koje je podnelo prijavu patenta ili malog patenta, čiji je datum podnošenja najraniji.

Lica zaposlena u nadležnom organu nemaju pravo na zaštitu svojih pronalazaka dok su u radnom odnosu u nadležnom organu, kao ni godinu dana po prestanku tog radnog odnosa.

Prava stranih lica na zaštitu pronalaska

Član 4.

Strano fizičko i pravno lice u pogledu zaštite pronalaska u Republici Srbiji uživa ista prava kao i domaće fizičko i pravno lice, ako to proizlazi iz međunarodnih ugovora koji obavezuju Republiku Srbiju.

Zastupanje

Član 5.

Strano fizičko ili pravno lice koje nema sedište ili prebivalište na teritoriji Republike Srbije, u postupku pred nadležnim organom, mora zastupati zastupnik upisan u Registar zastupnika koji vodi nadležni organ ili domaći advokat.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, strano fizičko ili pravno lice može samostalno bez zastupnika preduzimati sledeće radnje:

1) podnošenje prijave i preduzimanje drugih radnji u svrhu utvrđivanja datuma podnošenja prijave za zaštitu pronalaska;

2) primati obaveštenja od strane nadležnog organa u vezi sa postupcima iz tačke 1) ovog stava;

3) plaćati takse i naknade troškova upravnog postupka.

U slučaju samostalnog preduzimanja radnji iz stava 2. ovog člana, strano fizičko ili pravno lice mora imenovati punomoćnika za prijem pismena sa adresom koja mora biti na teritoriji Republike Srbije.

Ako strano fizičko ili pravno lice ne imenuje zastupnika ili ne imenuje punomoćnika za prijem pismena u skladu sa odredbom stava 3. ovog člana, nadležni organ će ga pisanim putem pozvati da u roku od tri meseca od prijema obaveštenja imenuje zastupnika ili punomoćnika za prijem pismena i u pozivu ga upozoriti na pravne posledice nepostupanja po pozivu.

Ako strano fizičko ili pravno lice ne postupi po pozivu nadležnog organa iz stava 4. ovog člana, nadležni organ će zaključkom odbaciti podnesak i odrediti dostavu pribijanjem na oglasnoj tabli nadležnog organa.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana taksu za održavanje prava iz prijave i priznatog prava može platiti bilo koje lice, u ime i za račun podnosioca prijave ili nosioca prava.

Prava pronalazača

Član 6.

Pronalazač ima pravo da u tom svojstvu bude naveden u prijavi za zaštitu pronalaska, spisima, registrima, ispravama i publikacijama o njegovom pronalasku na način određen ovim zakonom (u daljem tekstu: moralna prava).

Pronalazač ima pravo da uživa ekonomske koristi od svog prijavljenog pronalaska, odnosno od pronalaska zaštićenog patentom ili malim patentom (u daljem tekstu: imovinsko pravo).

Prava pronalazača koji je stvorio pronalazak u radnom odnosu i prava poslodavca kod koga je pronalazak nastao utvrđuju se ovim zakonom, opštim aktima i ugovorom između poslodavca i zaposlenog ili njihovih predstavnika.

II. PATENTIBILNOST

Patentibilni pronalasci

Član 7.

Patent je pravo koje se priznaje za pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike, koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji je industrijski primenljiv.

Predmet pronalaska koji se štiti patentom može biti proizvod, postupak, primena proizvoda i primena postupka.

Patent, u skladu sa stavom 1. ovog člana, se priznaje i za pronalazak koji se odnosi na proizvod koji se sastoji od biološkog materijala ili koji sadrži biološki materijal ili na postupak kojim je biološki materijal proizveden, obrađen ili korišćen, uključujući:

1) biološki materijal koji je izolovan iz svog prirodnog okruženja ili je proizveden tehničkim postupkom čak i ako je prethodno postojao u prirodi;

2) biljke ili životinje, ako tehnička izvodljivost pronalaska nije ograničena na određenu biljnu sortu ili životinjsku rasu;

3) mikrobiološki ili drugi tehnički postupak ili proizvod dobijen tim postupkom.

U smislu ovog zakona, biološki materijal je materijal koji sadrži genetsku informaciju i koji je sposoban da se sam reprodukuje ili da bude reprodukovan u biološkom sistemu.

Ne smatraju se pronalascima, u smislu ovog zakona, naročito:

- 1) otkrića, naučne teorije i matematičke metode;
- 2) estetske kreacije;
- 3) planovi, pravila i postupci za obavljanje intelektualnih delatnosti, za igranje igara ili za obavljanje poslova;
- 4) programi računara;
- 5) prikazivanje informacija.

Predmeti ili aktivnosti iz stava 5. ovog člana isključeni su iz zaštite samo u meri u kojoj se prijava pronalaska odnosi na taj predmet ili aktivnost, kao takve.

Ljudsko telo i njegovi elementi

Član 8.

Ljudsko telo, u bilo kom stadijumu njegovog formiranja i razvoja i otkriće nekog od njegovih elemenata, uključujući sekvence ili delimične sekvence gena, ne smatra se pronalaskom koji se može štititi patentom.

Element izolovan iz ljudskog tela ili proizveden tehničkim postupkom, uključujući sekvence ili delimične sekvence gena, može biti patentibilan i u slučaju kada je struktura tog elementa identična strukturi prirodnog elementa.

Industrijska primena sekvence ili delimične sekvence gena mora biti otkrivena u prijavi patenta na dan njenog podnošenja.

Izuzeci od patentibilnosti

Član 9.

Patentom ili malim patentom se ne mogu štititi:

1) pronalasci čija bi komercijalna upotreba bila protivna javnom poretku ili moralu, s tim da se komercijalna upotreba neće smatrati protivna javnom poretku ili moralu samo zato što je zabranjena zakonom ili drugim propisom, a naročito sledeće:

- (1) postupci kloniranja ljudskih bića;
- (2) postupci za promenu genetskog identiteta germinativnih ćelija ljudskih bića;
- (3) korišćenje ljudskog embriona u industrijske ili komercijalne svrhe;
- (4) postupci izmene genetskog identiteta životinja, ako je verovatno da ti postupci izazivaju patnju životinja, bez postizanja značajne medicinske koristi za čoveka ili životinju, kao i životinje koje su rezultat takvih postupaka;

2) pronalasci koji se odnose na hirurške ili dijagnostičke postupke ili postupke lečenja koji se primenjuju neposredno na ljudskom ili životinjskom telu, s

tim što se ova odredba neće primenjivati na proizvode, a posebno na supstance i kompozicije za upotrebu u tim postupcima;

3) biljna sorta ili životinjska rasa ili bitno biološki postupak za dobijanje biljke ili životinje, s tim što se ova odredba neće primenjivati na mikrobiološki postupak ili proizvod dobijen tim postupkom.

Biljna sorta iz stava 1. tačke 3) ovog člana jeste skup biljaka unutar jedinstvene botaničke klasifikacije najniže poznate kategorije, koji se, bez obzira na to da li su u potpunosti ispunjeni uslovi za dodeljivanje prava oplemenjivača, može:

1) definisati na osnovu izražavanja osobina koje su posledica uticaja datog genotipa ili kombinacije genotipova;

2) razlikovati od drugog skupa biljaka po izražavanju najmanje jedne od datih osobina;

3) smatrati jedinicom u odnosu na mogućnosti sorte za razmnožavanje bez promena.

Bitno biološki postupak iz stava 1. tačke 3). ovog člana je postupak za dobijanje biljaka ili životinja koji se u potpunosti sastoji od prirodnih pojava kao što su ukrštanje ili selekcija;

Mikrobiološki postupak iz stava 1. tačke 3) ovog člana je postupak koji obuhvata ili se izvodi na mikrobiološkom materijalu ili čiji je proizvod takav materijal.

III. USLOVI ZA ZAŠTITU PRONALASKA

Novost pronalaska

Član 10.

Pronalazak je nov ako nije obuhvaćen stanjem tehnike.

Stanje tehnike, u smislu ovog zakona, čini:

1) sve što je dostupno javnosti pre datuma podnošenja prijave pronalaska, pisanim ili usmenim opisom, upotrebom ili na bilo koji drugi način;

2) sadržaj svih prijava pronalazaka podnetih u Republici Srbiji, onakvih kakve su podnete, koje imaju raniji datum podnošenja od datuma iz tačke 1) ovog stava, a koje su objavljene tog datuma ili kasnije na način predviđen ovim zakonom.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne isključuju mogućnost zaštite patentom supstance ili kompozicije sadržane u stanju tehnike koje se primenjuju u hirurškom ili dijagnostičkom postupku ili u postupku lečenja iz člana 9. stav 1. tačka 2) ovog zakona, pod uslovom da njihova primena u navedenim postupcima nije sadržana u stanju tehnike.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana takođe ne isključuju mogućnost zaštite patentom supstance ili kompozicije iz stava 3. ovog člana za bilo koju posebnu upotrebu u hirurškom ili dijagnostičkom postupku ili u postupku lečenja iz člana 9. stav 1. tačka 2) ovog zakona, pod uslovom da takva upotreba nije sadržana u stanju tehnike.

Otkrivanje pronalaska bez štetnih posledica

Član 11.

Smatra se novim i pronalazak koji je bio sadržan u stanju tehnike u periodu do šest meseci pre dana podnošenja prijave, zbog ili kao posledica:

1) očigledne zloupotrebe u odnosu na podnosioca prijave ili njegovog pravnog prethodnika;

2) izlaganja pronalaska, od strane podnosioca prijave ili njegovog pravnog prethodnika, na zvaničnoj ili zvanično priznatoj izložbi u smislu Konvencije o međunarodnim izložbama zaključene 22. novembra 1928. godine u Parizu sa poslednjim izmenama od 30. novembra 1972. godine, pod uslovom da podnosilac prijave, prilikom podnošenja prijave, navede da je pronalazak bio izložen i da u roku od četiri meseca od dana podnošenja prijave podnese o tome odgovarajuću potvrdu.

Uverenje da je izložbi ili sajmu održanom u Republici Srbiji zvanično priznat međunarodni karakter izdaje Privredna komora Republike Srbije.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu potvrde iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Inventivni nivo pronalaska

Član 12.

Pronalazak ima inventivni nivo ako za stručnjaka iz odgovarajuće oblasti ne proizlazi, na očigledan način, iz stanja tehnike.

Prilikom ispitivanja da li pronalazak ima inventivni nivo ne uzima se u obzir sadržina prijava navedenih u članu 10. stav 2. tačka 2) ovog zakona.

Industrijska primenljivost

Član 13.

Pronalazak je industrijski primenljiv ako se predmet pronalaska može proizvesti ili upotrebiti u bilo kojoj grani industrije, uključujući i poljoprivredu.

IV. SADRŽINA, STICANJE I OBIM PRAVA

Sadržina prava

Član 14.

Nosilac patenta ili malog patenta ima isključivo pravo da:

- 1) koristi u proizvodnji zaštićeni pronalazak;
- 2) stavlja u promet predmete izrađene prema zaštićenom pronalasku;
- 3) raspolaže patentom ili malim patentom.

U ostvarivanju svog isključivog prava na ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog pronalaska, nosilac patenta ili malog patenta ima pravo da spreči svako treće lice koje nema njegovu saglasnost da:

- 1) proizvodi, nudi, stavlja u promet ili upotrebljava proizvod koji je izrađen prema zaštićenom pronalasku ili da uvozi ili skladišti taj proizvod u navedene svrhe;
- 2) primenjuje postupak koji je zaštićen patentom;
- 3) nudi postupak koji je zaštićen patentom;
- 4) proizvodi, nudi, stavlja u promet, upotrebljava, uvozi ili skladišti za te svrhe proizvod direktno dobijen postupkom koji je zaštićen patentom;
- 5) nudi i isporučuje proizvode koji čine bitne elemente pronalaska licima koja nisu ovlašćena za korišćenje tog pronalaska, ako je ponuđaču ili isporučiocu

poznato ili mu je iz okolnosti slučaja moralo biti poznato da je taj proizvod namenjen za primenu tuđeg pronalaska.

Sadržina prava kod patenata iz biotehnologije

Član 15.

Ako se patent odnosi na biološki materijal koji ima specifična svojstva, koja su rezultat biotehnološkog pronalaska, prava iz člana 14. stav 2. ovog zakona odnose se na bilo koji biološki materijal dobijen od tog biološkog materijala razmnožavanjem ili umnožavanjem, u istom ili izmenjenom obliku i koji ima ta ista svojstva.

Ako se patent odnosi na proizvod koji sadrži ili se sastoji od genetske informacije, prava iz člana 14. stav 2. ovog zakona odnose se i na svaki drugi materijal koji sadrži taj proizvod, pod uslovom da je u njemu sadržana genetska informacija koja vrši svoju funkciju, osim ljudskog tela, bilo kog stadijuma njegovog formiranja i razvoja i otkrića nekog od njegovih elemenata, uključujući sekvence ili delimične sekvence gena u koji je taj proizvod ugrađen i u kom je genetska informacija sadržana i obavlja svoju funkciju.

Ako se patent odnosi na postupak koji omogućava proizvodnju biološkog materijala koji ima specifična svojstva kao rezultat biotehnološkog pronalaska, prava iz člana 14. stav 2. ovog zakona odnose se i na biološki materijal neposredno dobijen tim postupkom, kao i na svaki drugi biološki materijal dobijen u istom ili izmenjenom obliku, razmnožavanjem ili umnožavanjem neposredno dobijenog biološkog materijala i koji ima ta ista svojstva.

U smislu ovog zakona, biotehnološki pronalasci su pronalasci koji se odnose na proizvod koji se sastoji ili koji sadrži biološki materijal ili na postupak pomoću kojeg je biološki materijal proizveden, obrađen ili korišćen.

Biološki materijal dobijen razmnožavanjem ili umnožavanjem

Član 16.

Zaštita iz člana 15. ovog zakona ne odnosi se na biološki materijal dobijen razmnožavanjem ili umnožavanjem biološkog materijala stavljenog u promet od strane nosioca patenta ili uz njegovu saglasnost, ako je on nužna posledica primene radi koje je biološki materijal stavljen u promet, pod uslovom da dobijeni materijal nije kasnije korišćen za drugo razmnožavanje ili umnožavanje.

Sticanje prava

Član 17.

Patent ili mali patent se stiče objavom priznatog prava u službenom glasilu koje izdaje nadležni organ (u daljem tekstu: službeno glasilo), a važi od datuma podnošenja prijave.

Prava iz objavljene prijave patenta

Član 18.

Podnosilac prijave patenta stiče privremena prava koja su po sadržini ista kao patent objavom prijave patenta, koja važe od datuma objave prijave do datuma objave priznatog patenta.

Ako patent ne bude priznat na osnovu prijave, smatra se da prava iz objavljene prijave nisu ni nastala.

Obim zaštite iz objavljene prijave patenta

Član 19.

U periodu do priznanja patenta obim zaštite određen je tekstom patentnih zahteva iz prijave objavljene u skladu sa ovim zakonom.

Ako je patent priznat na osnovu patentnih zahteva koji su tokom postupka menjani, izmenjeni patentni zahtevi određuju obim zaštite, ako se time ne proširuje obim zaštite iz stava 1. ovog člana.

Obim zaštite koja se stiče patentom ili malim patentom

Član 20.

Obim zaštite koja se stiče patentom ili malim patentom određen je sadržinom patentnih zahteva, s tim što se opis i nacrt pronalaska koriste za tumačenje tih zahteva.

Ako je predmet patenta postupak, prava iz tog patenta odnose se i na proizvod neposredno dobijen tim postupkom.

V. OGRANIČENJA PRAVA

Izuzeci od isključivih prava

Član 21.

Isključiva prava nosioca prava iz čl. 14. i 15. ovog zakona ne odnose se:

1) na primenu pronalaska ili upotrebu proizvoda izrađenog prema pronalasku u lične i nekomercijalne svrhe;

2) na radnje koje se preduzimaju radi istraživanja i razvoja koje se odnose na predmet zaštićenog pronalaska, uključujući radnje potrebne za dobijanje dozvole za stavljanje u promet proizvoda koji je lek namenjen ljudima ili životinjama ili medicinski proizvod ili sredstva za zaštitu bilja definisana zakonom kojim se uređuju sredstva za zaštitu bilja;

3) na neposrednu i pojedinačnu pripremu leka u apotekama na osnovu pojedinačnog lekarskog recepta i na stavljanje u promet tako pripremljenog leka.

Odredbe iz stava 1. ovog člana primenjuju se samo u slučaju da nisu u suprotnosti sa uobičajenim iskorišćavanjem patenta ili malog patenta i da prekomerno ne utiču na legitimne interese nosioca prava, uzimajući u obzir i legitimne interese trećih lica.

Iscrpljenje prava nosioca prava

Član 22.

Ako je zaštićeni proizvod stavljen u promet na teritoriji Republike Srbije od strane nosioca prava ili uz njegovu saglasnost, sticalac tog proizvoda može slobodno da ga upotrebljava i da njime raspolaže.

Pravo ranijeg korisnika

Član 23.

Patent ili mali patent ne deluje prema savesnom licu koje je pre datuma priznatog prava prvenstva prijave na teritoriji Republike Srbije već otpočelo

korišćenje u proizvodnji zaštićenog pronalaska ili izvršilo sve neophodne pripreme za otpočinjanje takvog korišćenja.

Lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da nastavi korišćenje pronalazaka isključivo u proizvodne svrhe, u svom sopstvenom pogonu ili u tuđem pogonu za sopstvene potrebe.

Lice iz stava 1. ovog člana može preneti svoje pravo na korišćenje pronalaska drugom licu, samo sa proizvodnim pogonom u kome je pripremljeno ili otpočelo korišćenje tog pronalaska.

Ograničenje prava radi nesmetanog obavljanja međunarodnog saobraćaja

Član 24.

Patent ili mali patent ne deluje prema licu koje upotrebljava predmete koji su proizvedeni na osnovu zaštićenog pronalaska, a koji sačinjavaju deo konstrukcije ili opreme broda, vazduhoplova ili suvozemnog vozila ili koji služe isključivo za potrebe funkcionisanja broda, vazduhoplova ili suvozemnog vozila koje pripada nekoj od država članica Pariske unije ili članica Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: STO), kad se ono privremeno ili slučajno nađe na teritoriji Republike Srbije.

Ograničenja prava u vezi sa biološkim materijalom

Član 25.

Nabavkom zaštićenog biljnog reproduktivnog materijala za poljoprivrednu upotrebu, od nosioca patenta ili uz njegovu saglasnost, poljoprivredni proizvođač stiče ovlašćenje da na sopstvenom imanju razmnožava ili umnožava ubrani materijal pod uslovima koji su određeni zakonom koji reguliše zaštitu prava oplemenjivača biljnih sorti, s tim da se tako dobijeni proizvodi ne mogu koristiti u komercijalne svrhe.

Nabavkom zaštićenog životinjskog reproduktivnog materijala ili životinja za poljoprivrednu upotrebu od nosioca patenta ili uz njegovu saglasnost, proizvođač stiče ovlašćenje za korišćenje zaštićenih životinja ili životinjskog reproduktivnog materijala u svrhu obavljanja sopstvenih poljoprivrednih aktivnosti, ali ne za prodaju u okviru ili u svrhu komercijalne reproduktivne aktivnosti.

Prinudna licenca

Član 26

Ako nosilac prava odbije da drugim licima ustupi pravo na ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog pronalaska ili im postavlja neopravdane uslove za takvo ustupanje, organ državne uprave nadležan za poslove iz oblasti u kojoj pronalazak treba da se primeni može, na zahtev zainteresovanog lica, posle razmatranja svakog pojedinačnog slučaja, izdati prinudnu licencu u sledećim slučajevima:

- 1) ako nosilac prava, sam ili preko drugog lica, ne koristi ili nedovoljno koristi zaštićeni pronalazak u Republici Srbiji;
- 2) ako bez korišćenja tog pronalaska, u celini ili delimično, nije moguće ekonomsko iskorišćavanje drugog pronalaska koji je kasnije zaštićen na ime drugog lica;
- 3) kada je neophodno ispravljanje postupaka za koje je u sudskom ili upravnom postupku utvrđeno da su protivni načelu slobodne konkurencije.

Zahtev za izdavanje prinudne licence ne može se podneti pre isteka roka od četiri godine od dana podnošenja prijave ili tri godine od dana priznanja patenta ili malog patenta, zavisno od toga koji od ova dva roka kasnije ističe.

Zainteresovano lice dužno je da dokaže da je pre podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana, pokušalo da dobije ovlašćenje nosioca prava za korišćenje zaštićenog pronalaska pod razumnim ekonomskim uslovima i rokovima i da ovlašćenje nije dobilo u razumnom roku.

Zainteresovano lice, u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, može biti samo lice koje dokaže da raspolaže tehnološkim mogućnostima i proizvodnim kapacitetima potrebnim za ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog pronalaska.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, zainteresovano lice može biti samo nosilac prava za kasnije zaštićeni pronalazak i to pod uslovom:

1) da kasnije zaštićeni pronalazak predstavlja značajan tehnički napredak od posebnog ekonomskog značaja u odnosu na ranije zaštićeni pronalazak;

2) da nosilac ranije zaštićenog pronalaska ima, pod razumnim uslovima, pravo na unakrsnu licencu za korišćenje kasnije zaštićenog pronalaska.

Ovlašćenje za korišćenje ranije zaštićenog pronalaska nije prenosivo, osim u slučaju istovremenog prenosa kasnije zaštićenog pronalaska.

Prinudna licenca neće biti izdata ako nosilac prava dokaže da postoje razlozi koji opravdavaju njegovo nekorisćenje ili nedovoljno korišćenje zaštićenog pronalaska.

Na prinudnu licencu koja se izdaje u slučaju kada javna opasnost ugrožava opstanak države ili građana ili u slučaju javne nekomercijalne upotrebe ne primenjuju se odredbe st. 2. i 3. ovog člana.

Nosilac prava biće odmah obavešten o postupku izdavanja prinudne licence iz stava 8. ovog člana.

Prinudna licenca koja se odnosi na tehnologiju poluprovodnika može se izdati samo u cilju javne nekomercijalne upotrebe ili da bi se stalo na put praksi koja je u sudskom ili upravnom postupku određena kao suprotna načelu slobodne konkurencije.

Naknada za prinudnu licencu nosiocu prava

Član 27.

Nosilac prinudne licence dužan je da nosiocu prava plaća naknadu koju sporazumno odrede obe strane. Ako nema sporazuma o visini i načinu plaćanja naknade, naknadu određuje nadležni sud, imajući u vidu okolnosti svakog pojedinačnog slučaja i ekonomsku vrednost prinudne licence.

Obim i trajanje prinudne licence

Član 28.

Obim i trajanje prinudne licence ograničeno je za svrhu za koju je data.

Prinudna licenca ne može biti isključiva.

Prinudna licenca se može prenositi samo zajedno sa proizvodnim pogonom u kome se iskorišćava pronalazak za koji je izdata.

Prinudna licenca izdaje se prevashodno za snabdevanje domaćeg tržišta.

Prinudna licenca može biti ukinuta ako i kada okolnosti zbog kojih je izdata prestanu da postoje i ako je malo verovatno da će se te okolnosti ponovo javiti.

Preispitivanje daljeg postojanja okolnosti iz stava 5. ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za poslove iz oblasti u kojoj pronalazak treba da se primeni na obrazloženi zahtev zainteresovanog lica.

Prinudna licenca u korist oplemenjivača biljnih sorti

Član 29.

Kad oplemenjivač biljaka ne može da stekne ili koristi pravo oplemenjivača biljne sorte, a da time ne povredi raniji patent koji se odnosi na biotehnološki pronalazak, on može organu državne uprave nadležnom za poslove poljoprivrede podneti zahtev za izdavanje prinudne licence za korišćenje zaštićenog pronalaska.

Prinudna licenca iz stava 1. ovog člana ne može biti isključiva, a izdaje se u obimu koji je neophodan za korišćenje prava oplemenjivača biljne sorte.

Ako prinudna licenca bude izdata, nosilac patenta ima pravo na unakrsnu prinudnu licencu za korišćenje prava oplemenjivača biljne sorte, pod razumnim uslovima.

Kad nosilac patenta koji se odnosi na biotehnološki pronalazak ne može da koristi svoje pravo, a da time ne povredi ranije pravo oplemenjivača biljne sorte, on može podneti organu državne uprave nadležnom za poslove poljoprivrede zahtev za izdavanje prinudne licence za korišćenje prava oplemenjivača biljne sorte, koja ne može biti isključiva, pod uslovom da plaća odgovarajuću naknadu. Ako prinudna licenca bude izdata, nosilac prava oplemenjivača biljne sorte ima pravo na unakrsnu prinudnu licencu za korišćenje zaštićenog biotehnološkog pronalaska, pod razumnim uslovima.

Podnosilac zahteva za prinudnu licencu iz st. 1. i 4. ovog člana mora dokazati:

- 1) da je bezuspešno pokušao da pribavi ugovornu licencu;
- 2) da biljna sorta ili biotehnološki pronalazak predstavlja značajan tehnički napredak od posebnog ekonomskog interesa, u odnosu na pronalazak zaštićen patentom ili zaštićenu biljnu sortu.

Prinudna licenca iz st. 1. i 4. ovog člana može se prenositi samo zajedno sa proizvodnim pogonom u kojem se iskorišćava pronalazak za koji je izdata.

Za prinudnu licencu iz st. 1. i 4. ovog člana sticalac licence dužan je da plaća odgovarajuću naknadu.

Prinudne licence za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje sa problemima javnog zdravlja

Član 30.

Organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja može licu koje podnese zahtev za izdavanje prinudne licence u skladu sa odredbama ovog zakona izdati prinudnu licencu za patent ili sertifikat o dodatnoj zaštiti, potrebnu za proizvodnju i prodaju farmaceutskog proizvoda, kada je takav proizvod namenjen za izvoz u zemlje sa problemima javnog zdravlja. Pri odlučivanju o izdavanju prinudne licence organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja će posebno uzeti u obzir potrebu izvršavanja Odluke glavnog veća STO od 30. avgusta 2003. godine o implementaciji tačke 6) Deklaracije iz Dohe o Sporazumu o trgovinskim aspektima prava

intelektualne svojine - TRIPS i javnom zdravlju od 14. novembra 2001. godine (u daljem tekstu: Odluka).

Farmaceutski proizvod iz stava 1. ovog člana je svaki proizvod farmaceutske industrije, uključujući lek za ljudsku upotrebu, pod kojim se podrazumeva svaka supstanca ili mešavina supstanci koja je namenjena lečenju ili sprečavanju bolesti kod ljudi i svaka supstanca ili mešavina supstanci koja se može primeniti na ljudima u svrhu obnavljanja, ispravljanja ili prilagođavanja fizioloških funkcija izazivanjem farmakoloških, imunoloških ili metaboličkih delovanja ili postavljanja medicinske dijagnoze, uključujući aktivne sastojke i pribor za dijagnostikovanje ex vivo.

Zemlja uvoznica iz stava 1. ovog člana je svaka zemlja u koju se izvozi farmaceutski proizvod. Zemlja uvoznica može biti:

- 1) bilo koja zemlja sa liste Ujedinjenih nacija navedena kao najmanje razvijena zemlja;
- 2) bilo koja zemlja članica STO, osim najmanje razvijene zemlje iz stava 3. tačke 1) ovog člana, koja je uputila obaveštenje TRIPS Veću o svojoj nameri da koristi sistem kao zemlja uvoznica, bilo da ga koristi u celini ili na ograničen način;
- 3) bilo koja zemlja koja nije članica STO, ali je od strane Veća za pomoć u razvoju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (u daljem tekstu: OECD) navedena na listi zemalja niskog dohotka sa bruto nacionalnim proizvodom po glavi stanovnika manjim od iznosa određenog od strane Veća za pomoć u razvoju OECD i koja je uputila obaveštenje Vladi o svojoj nameri da se koristi sistemom kao zemlja uvoznica, bilo da ga koristi u celini ili na ograničen način.

Zemlja članica STO koja je dala izjavu da neće koristiti sistem za uvoz kao članica STO, nije zemlja koja ispunjava uslove za zemlju uvoznicu.

Zemlje uvoznice koje nisu članice STO, a koje su najmanje razvijene zemlje i zemlje u razvoju i koje ispunjavaju uslove iz stava 3. ovog člana, moraju ispuniti i sledeće dodatne uslove koji se odnose na obavezu zemlje uvoznice da:

- 1) u skladu sa Odlukom, uputi obaveštenje direktno Vladi;
- 2) u obaveštenju navede da će sistem koristiti za rešavanje problema javnog zdravlja, a ne za postizanje industrijskih ili ciljeva komercijalne politike i da će usvojiti mere iz stava 4. Odluke.

Organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja može na zahtev nosioca prava ili na sopstvenu inicijativu ukinuti prinudnu licencu ako zemlja uvoznica ne poštuje svoje obaveze iz stava 5. tačke 2) ovog člana.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

- 1) podatak o zahtevima za izdavanje prinudnih licenci u drugim državama za isti proizvod sa podacima o količinama i odnosnim zemljama uvoznicama;
- 2) podatak o podnosiocu zahteva za izdavanje prinudne licence i o njegovom zastupniku, ako ga ima;
- 3) nezaštićeno ime farmaceutske proizvoda koji podnosilac zahteva namerava da proizvodi i prodaje za izvoz na osnovu prinudne licence;
- 4) količinu farmaceutske proizvoda koji podnosilac zahteva namerava da proizvodi na osnovu prinudne licence;
- 5) zemlju ili zemlje uvoznice;
- 6) dokaz o prethodnim pregovorima sa nosiocem prava, u skladu sa odredbama stava 11. ovog člana;

7) dokaz o posebnom zahtevu u kojem je navedena količina potrebnog proizvoda, upućenom od ovlašćenog predstavnika zemlje uvoznice ili nevladine organizacije koja ima formalna ovlašćenja jedne ili više zemalja uvoznica ili tela Ujedinjenih nacija ili druge međunarodne zdravstvene organizacije koja deluje sa formalnim ovlašćenjem jedne ili više zemalja uvoznica.

Organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja će bez odlaganja obavestiti nosioca prava o zahtevu za izdavanje prinudne licence i pružiti mu mogućnost da iznese primedbe i pruži relevantne informacije koje se odnose na zahtev za izdavanje prinudne licence.

Prilikom odlučivanja o zahtevu za izdavanje prinudne licence organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja je dužan da proveriti naročito sledeće:

1) da li je svaka od zemalja uvoznica navedena u zahtevu, koja je članica STO, uputila obaveštenje STO u skladu sa Odlukom, odnosno da li je svaka zemlja uvoznica navedena u zahtevu, koja nije članica STO, uputila obaveštenje Vladi u skladu sa odredbama ovog člana u odnosu na svaki od proizvoda iz zahteva. Napred navedeno ne utiče na mogućnost koju najmanje razvijene zemlje imaju prema Odluci TRIPS Veća od 27. juna 2002. godine;

2) da količina proizvoda navedena u zahtevu ne prelazi onu o kojoj je zemlja uvoznica koja je članica STO obavestila STO ili onu o kojoj je zemlja uvoznica koja nije članica STO obavestila Vladu;

3) da uzimajući u obzir prinudne licence izdate u drugim zemljama, ukupna količina proizvoda za koju je dozvoljena proizvodnja u odnosu na bilo koju zemlju uvoznicu ne prelazi značajno količinu o kojoj je zemlja uvoznica koja je članica STO obavestila STO ili organ državne uprave nadležan za poslove treba da se primeni, ukoliko zemlja uvoznica nije članica STO.

Podnosilac zahteva za izdavanje prinudne licence je dužan da u zahtevu navede podatke iz stava 9. ovog člana.

Prinudna licenca može se izdati samo ako podnosilac zahteva dostavi dokaz da je bezuspešno, u roku od 30 dana pre podnošenja zahteva za izdavanje prinudne licence, pokušao od nosioca prava da dobije odobrenje za iskorišćavanje zaštićenog pronalaska pod razumnim tržišnim uslovima i rokovima.

U slučajevima nacionalne opasnosti ili drugim okolnostima izuzetne hitnosti ili u slučajevima javne nekomercijalne upotrebe ne primenjuju se odredbe stava 11. ovog člana.

Uslovi pod kojima se izdaje prinudna licenca za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje sa problemima javnog zdravlja

Član 31.

Prinudna licenca se izdaje kao neisključiva, a njen obim i trajanje, koji se obavezno navode u odluci kojom se odlučuje o izdavanju prinudne licence, vezani su isključivo za razloge zbog kojih je izdata. Količina proizvoda koji se na osnovu takve licence može proizvesti ne sme prelaziti onu koja je neophodna za zadovoljenje potreba zemlje uvoznice, odnosno zemalja uvoznica navedenih u zahtevu, uzimajući u obzir količinu proizvoda proizvedenih na osnovu prinudnih licenci izdatih u drugim zemljama.

Prinudna licence može se preneti samo zajedno sa proizvodnim pogonom u kome se iskorišćava pronalazak za koji je izdata.

U odluci o izdavanju prinudne licence se navode radnje na koje je podnosilac zahteva ovlašćen i koje su potrebne u svrhu proizvodnje radi izvoza i distribucije u zemlju odnosno zemlje koje su navedene u zahtevu. Nijedan proizvod proizveden ili uvezen na osnovu prinudne licence ne sme biti ponuđen na prodaju ili stavljen na tržište bilo koje druge zemlje osim one navedene u zahtevu, izuzev kada zemlja uvoznica iskoristi mogućnost iz tačke 6(i) Odluke da izvozi u saugovornicu regionalnog trgovinskog sporazuma koji ima isti predmetni zdravstveni problem.

U odluci o izdavanju prinudne licence nalaže se da:

1) proizvodi proizvedeni na osnovu prinudne licence moraju biti jasno identifikovani posebnim etiketama ili oznakama kao proizvodi proizvedeni na osnovu prinudne licence, da se moraju razlikovati od onih koje proizvodi nosilac prava i to posebnim pakovanjem i/ili posebnim bojama ili oblicima, pod uslovom da je takvo razlikovanje moguće i da nema značajan uticaj na cenu;

2) pakovanje ili bilo koji pripadajući tekst moraju sadržati napomenu da je proizvod predmet prinudne licence, naziv organa koji je izdao prinudnu licencu i jasan natpis da je proizvod namenjen isključivo za izvoz i distribuciju u odnosnu zemlju uvoznicu odnosno zemlje uvoznice;

3) potpuni podaci o oznakama proizvoda moraju biti stavljeni na raspolaganje carinskim organima u Republici Srbiji.

U odluci o izdavanju prinudne licence se nalaže sticaocu licence da mora pre isporuke u zemlju uvoznicu na internet adresi, koju će saopštiti organu državne uprave nadležnom za poslove zdravlja, staviti podatke:

1) o količini proizvoda kojima snabdeva zemlje uvoznice na osnovu prinudne licence;

2) o razlikama u obeležavanju predmetnog proizvoda.

Ako je proizvod u odnosu na koji je u Republici Srbiji izdata prinudna licenca zaštićen patentom ili malim patentom u zemlji uvoznici navedenoj u zahtevu, takav proizvod može biti izvezen samo ako su te zemlje izdale prinudnu licencu za uvoz, prodaju i/ili distribuciju predmetnog proizvoda.

U odluci o izdavanju prinudne licence podnosiocu zahteva se nalaže da plati naknadu nosiocu prava koja se određuje na sledeći način:

1) u slučajevima nacionalne opasnosti ili drugim okolnostima izuzetne hitnosti ili u slučajevima javne nekomercijalne upotrebe, naknada iznosi najviše 4% od ukupne cene koju plaća zemlja uvoznica ili koja se plaća u njenu korist;

2) u svim drugim slučajevima, naknada se utvrđuje uzimajući u obzir ekonomsku vrednost upotrebe na koju je ovlašćena odnosna zemlja uvoznica ili zemlje uvoznice na osnovu licence, kao i humanitarne i nekomercijalne okolnosti u vezi sa izdavanjem licence.

Po pravnosnažnosti odluke o izdavanju prinudne licence, organ, kome je organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja poverio nadležnost može povodom predloga za obezbeđenje dokaza, koji podnosi nosilac prava, izvršiti uvid u poslovne knjige i druge dokumente sticaoca licence, isključivo u svrhu provere da li on ispunjava sve obaveze iz odluke o izdavanju prinudne licence, a posebno u svrhu provere podataka o konačnom odredištu proizvoda.

Poslovne knjige i drugi dokumenti iz stava 8 ovog člana moraju sadržati dokaz o izvozu proizvoda u obliku izvozne deklaracije koju je overila carina kao i dokaz o uvozu.

Uslovi za izdavanje prinudne licence ne utiču na način distribucije u zemlji uvoznici.

Odbijanje zahteva za izdavanje prinudne licence

Član 32.

Organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja će odbiti zahtev za izdavanje prinudne licence ukoliko isti ne sadrži elemente potrebne za donošenje odluke iz člana 30. ovog zakona ili ako nisu ispunjene pretpostavke za izdavanje prinudne licence propisane članom 31. ovog zakona.

Obaveštenje

Član 33.

Organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja će obavestiti TRIPS Veće o pravnosnažnim odlukama o izdavanju prinudne licence za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje sa problemima javnog zdravlja, o uslovima pod kojima je izdata, kao i o njenoj izmeni i ukidanju.

Dostavljeni podaci se odnose naročito na sledeće:

- 1) ime i adresu sticaoca licence;
- 2) odnosni proizvod;
- 3) količinu kojom se snabdeva;
- 4) zemlju uvoznicu;
- 5) trajanje licence;
- 6) internet adresu iz člana 31. stav 5. ovog zakona.

Zabrana uvoza

Član 34.

Zabranjen je uvoz u Republiku Srbiju proizvoda proizvedenih na osnovu prinudne licence izdate u skladu sa odredbama člana 30. ovog zakona radi slobodnog puštanja u promet, ponovnog izvoza, stavljanja pod suspenzivne postupke ili stavljanja u slobodne zone ili slobodna skladišta.

Odredba stava 1. ovog člana ne primenjuje se u slučaju ponovnog izvoza u zemlju uvoznicu navedenu u zahtevu i identifikovanu na pakovanju i dokumentaciji koja prati proizvod ili stavljanje u postupak tranzitnog ili carinskog skladištenja ili u slobodne zone ili slobodna skladišta radi ponovnog izvoza u tu zemlju uvoznicu.

Postupanje carinskih organa

Član 35.

Ako postoji osnovana sumnja da su proizvodi proizvedeni na osnovu prinudne licence izdate u skladu sa odredbama ovog zakona uvezeni na teritoriju Republike Srbije suprotno odredbama člana 34. stav 1. ovog zakona, nadležni carinski organ će zastati sa puštanjem predmetnih proizvoda ili ih zadržati koliko je potrebno do donošenja odluke organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja o vrsti proizvoda koji se uvozi, a najduže deset radnih dana. Ako postoje posebne okolnosti, nadležni carinski organ može odlučiti o produženju roka zadržavanja za najduže dodatnih deset radnih dana.

O zadržavanju iz stava 1. ovog člana nadležni carinski organ će bez odlaganja obavestiti nosioca prava i proizvođača ili izvoznika predmetnih proizvoda i pozvati ih da dostave podatke i dokaze o predmetnim proizvodima.

Ako nadležni carinski organ u periodu zadržavanja utvrdi povredu prinudne licence suprotno zabrani iz člana 34. stav 1. ovog zakona, zapleniće proizvode i ukloniti ih iz prometa u skladu sa carinskim propisima.

Postupak zadržavanja i plenidbe robe sprovodi se na teret uvoznika, u skladu sa carinskim propisima, a za troškove postupka zadržavanja i plenidbe robe solidarno sa uvoznikom odgovara i lice koje je pokušalo nezakonit uvoz.

Ako se utvrdi da se uvozom proizvoda koji su zadržani u skladu sa odredbama ovog člana ne bi prekršila zabrana iz člana 34. stav 1. ovog zakona i ako su poštovani carinski propisi, nadležni carinski organ pustiće proizvode u promet na teritoriji Republike Srbije.

O zapleni i uništavanju proizvoda prema odredbama ovog člana nadležni carinski organ obavestiće organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja.

Izuzeci od zabrane uvoza

Član 36.

Odredbe čl. 34. i 35. ovog zakona ne primenjuju se na uvoz male količine proizvoda, u okviru granica propisanih u pogledu oslobađanja plaćanja carine, koji se nalaze u ličnom prtljagu putnika i namenjeni su za privatnu i nekomercijalnu upotrebu.

Ukidanje ili izmena prinudne licence

Član 37.

Nosilac prava ili sticalac licence može organu državne uprave nadležnom za poslove zdravlja da podnese zahtev da ukine prinudnu licencu ako utvrdi da suprotna strana ne poštuje odluku o izdavanju prinudne licence. U odluci o ukidanju prinudne licence organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja će odrediti rok u kome je sticalac licence dužan da o svom trošku preusmeri sve proizvode koji se nalaze u njegovom vlasništvu u zemlje sa potrebama iz člana 30. ovog zakona ili ih na drugi način ukloni uz konsultovanje sa nosiocem prava.

Ako zemlja uvoznica dostavi obaveštenje da je količina farmaceutskih proizvoda postala nedovoljna za zadovoljenje njenih potreba, sticalac licence može zahtevati izmenu uslova licenciranja radi proizvodnje i izvoza dodatnih količina proizvoda za zadovoljenje razumnih potreba odnosno zemlje uvoznice.

Postupak po zahtevu iz stava 2. ovog člana je hitan.

Ako zatražena dodatna količina proizvoda ne prelazi 25% prvobitno odobrene količine farmaceutskih proizvoda pri odlučivanju po zahtevu iz stava 2. ovog člana ne primenjuju se odredbe iz člana 30. stav 9. ovog zakona.

Pravna zaštita

Član 38.

Organi državne uprave iz čl. 26, 29. i 30. ovog zakona rešenjem odlučuju o izdavanju prinudne licence, o odbijanju zahteva za izdavanje prinudne licence, o izmenama i ukidanju prinudne licence.

Protiv rešenja organa državne uprave iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Rešenje Vlade po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

VI. TRAJANJE I PRESTANAK PRAVA

1. Trajanje i održavanje prava

Trajanje prava

Član 39.

Patent traje 20 godina, računajući od datuma podnošenja prijave.

Mali patent traje deset godina računajući od datuma podnošenja prijave.

Dopunski patent ne može da traje duže od osnovnog patenta.

Ako dopunski patent postane osnovni, on ne može da traje duže nego što bi trajao osnovni patent.

Održavanje prava

Član 40.

Za održavanje prava iz prijave i priznatog prava plaćaju se propisane takse.

Takse za održavanje prava iz prijave i priznatog prava može da plati bilo koje lice, u ime i za račun podnosioca prijave ili nosioca prava.

Takse iz stava 1. ovog člana plaćaju se za treću i svaku narednu godinu, računajući od datuma podnošenja prijave.

Takse iz stava 1. ovog člana za izdvojenu prijavu plaćaju se za tekuću i svaku narednu godinu, računajući od datuma podnošenja prvobitne prijave.

Ako podnosilac prijave, odnosno nosilac prava ne plati taksu iz stava 1. ovog člana, taksa se može platiti u dodatnom roku od šest meseci, pod uslovom da se plati propisana dodatna taksa.

Nadležnom organu se moraju dostaviti dokazi o uplatama navedenih taksi.

2. Prestanak prava

Neplaćanje takse

Član 41.

Ako podnosilac prijave ili nosilac prava propusti da, u rokovima iz člana 40. ovog zakona, plati propisanu taksu za održavanje prava i da dostavi dokaz o izvršenoj uplati, pravo prestaje narednog dana od dana isteka roka iz člana 40. stav 3. ovog zakona.

U slučaju iz stava 1. ovog člana nadležni organ donosi posebno rešenje o prestanku prava koje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Odustanak od prijave i odricanje od prava

Član 42.

Ako podnosilac prijave podnese nadležnom organu pisanu izjavu kojom odustaje od svoje prijave, pravo iz prijave prestaje narednog dana od dana podnošenja izjave.

Ako je u registru upisana licenca, zaloga ili drugo pravo u korist trećeg lica, podnosilac prijave patenta ili malog patenta ne može odustati od prijave bez prethodne pisane saglasnosti lica na čije ime je upisano određeno pravo.

U slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana nadležni organ donosi poseban zaključak o obustavi postupka.

Ako nosilac prava podnese nadležnom organu pisanu izjavu kojom se odriče svog prava, to pravo prestaje narednog dana od dana podnošenja izjave.

Ako je u registru upisana licenca, zaloga ili drugo pravo na patent ili mali patent u korist trećeg lica, nosilac patenta ili malog patenta se ne može odreći svog prava bez prethodne pisane saglasnosti lica na čije ime je upisano određeno pravo.

U slučajevima iz st. 4. i 5. ovog člana nadležni organ donosi rešenje koje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Smrt i prestanak postojanja nosioca prava ili podnosioca prijave

Član 43.

Danom smrti fizičkog lica ili danom prestanka pravnog lica koje je nosilac prava, pravo prestaje da postoji, osim ako je prešlo na naslednike ili pravne sledbenike nosioca prava.

U slučaju iz stava 1. ovog člana nadležni organ donosi rešenje o prestanku prava koje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na podnosioca prijave koji je umro ili prestao da postoji u postupku priznanja patenta shodno se primenjuje odredba stava 1. ovog člana.

U slučaju iz stava 3. ovog člana nadležni organ donosi poseban zaključak o obustavi postupka.

VII. PROMET PRAVA

Prenos prava

Član 44.

Pravo na podnošenje prijave, prava iz prijave, kao i pravo na patent ili mali patent mogu biti u celini ili delimično predmet prenosa prava na osnovu ugovora o prenosu prava, statusne promene nosioca prava ili podnosioca prijave, kao i nasleđivanja, sudske ili administrativne odluke.

Prenos prava iz stava 1. ovog člana upisuje se u odgovarajući registar nadležnog organa na zahtev nosioca prava, podnosioca prijave ili sticaoca prava.

Upis prenosa prava iz stava 1. ovog člana u odgovarajući registar nadležnog organa, proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima.

O upisu prenosa prava iz stava 1. ovog člana u odgovarajući registar nadležnog organa donosi se posebno rešenje.

Na pitanja u vezi sa ugovorom o prenosu prava koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Sadržina ugovora o prenosu prava

Član 45.

Ugovorom o prenosu prava iz člana 44. stav 1. ovog zakona podnosilac prijave ili nosilac prava može preneti prava iz prijave, kao i prava na patent ili mali patent.

Ugovor o prenosu prava iz stava 1. ovog člana sastavlja se u pisanoj formi i naročito sadrži: datum zaključenja, ime i prezime ili poslovno ime ugovornih strana, prebivalište, boravište ili sedište ugovornih strana, broj prijave ili registarski broj priznatog prava, kao i visinu naknade, ako je ugovorena.

Licenca

Član 46.

Prava iz prijave, kao i pravo na patent ili mali patent mogu, sa ograničenjima ili bez njih, biti predmet ustupanja na osnovu ugovora o licenci.

Ako su više lica nosioci prava iz stava 1. ovog člana na istom pronalasku za zaključivanje ugovora o licenci potreban je pristanak svih, osim ako između njih nije drugačije ugovoreno.

Ugovor o licenci iz stava 1. ovog člana sastavlja se u pisanoj formi i naročito sadrži: datum zaključenja, ime i prezime ili poslovno ime ugovornih strana, prebivalište, boravište ili sedište ugovornih strana, broj prijave ili registarski broj priznatog prava, vreme trajanja licence i obim licence.

Ugovor o licenci iz stava 1. ovog člana upisuje se u odgovarajući registar nadležnog organa na zahtev nosioca prava, podnosioca prijave ili sticaoca prava.

Upis ugovora o licenci iz stava 1. ovog člana u odgovarajući registar nadležnog organa proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima.

O upisu ugovora o licenci iz stava 1. ovog člana u odgovarajući registar nadležnog organa donosi se posebno rešenje.

Na pitanja u vezi sa ugovorom o licenci koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Zaloga

Član 47.

Patent, mali patent, kao i pravo iz prijave može biti predmet zaloge i to na osnovu ugovora o zalozi, odluke suda ili odluke drugog državnog organa.

Ugovor o zalozi iz stava 1. ovog člana sastavlja se u pisanoj formi i sadrži naročito: datum zaključenja, ime i prezime ili poslovno ime ugovornih strana, prebivalište, boravište ili sedište poverioca i zalagodavca, kao i dužnika ako su to različita lica, broj prijave ili registarski broj priznatog prava i podatke o potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom.

Zaloga iz stava 1. ovog člana upisuje se u odgovarajući registar nadležnog organa na zahtev nosioca prava ili podnosioca prijave ili založnog poverioca.

U registar nadležnog organa upisuju se naročito sledeći podaci: podaci o zalagodavcu i dužniku, kada to nisu ista lica, kao i podaci o založnom poveriocu; broj

prijave ili registarski broj priznatog prava; podaci o potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom uz naznačenje osnovnog i maksimalnog iznosa.

U registar nadležnog organa upisuju se i sve promene podataka iz stava 4. ovog člana.

O upisu zaloge iz stava 1. ovog člana u odgovarajući registar nadležnog organa donosi se posebno rešenje.

Poverilac stiče založno pravo upisom u odgovarajući registar nadležnog organa.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom primenjuju se propisi kojima se uređuje bezdržavinska zaloga, obligacioni i svojinskoopravni odnosi.

Nadležni organ bliže propisuje vrstu podataka iz stava 4. ovog člana koji se upisuju u registar nadležnog organa.

Postupak za upis prenosa prava, licence i zaloge

Član 48.

Postupak za upis prenosa prava, licence i zaloge, pokreće se pisanim zahtevom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: registarski broj patenta ili malog patenta ili broj prijave; podatke o nosiocu prava ili podnosiocu prijave; naznačenje da se traži upis prenosa patenta ili malog patenta ili prava iz prijave ili naznačenje prava čiji se upis traži.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se i:

- 1) dokaz o pravnom osnovu upisa koji se traži;
- 2) punomoćje, ako se postupak za upis prenosa prava, licence ili zaloge pokreće preko punomoćnika;
- 3) dokaz o uplati takse za rešenje o zahtevu za upis prenosa prava, licence ili zaloge.

Jednim zahtevom iz stava 1. ovog člana može se tražiti upis prenosa prava koji se odnosi na više patenata ili malih patenata ili više prijava, pod uslovom da su raniji nosilac prava i novi nosilac prava isti u svakom patentu ili malom patentu ili prijavi i da su registarski brojevi ili brojevi prijava naznačeni u zahtevu.

Jednim zahtevom iz stava 1. ovog člana može se zatražiti upis licence ili zaloge, koji se odnosi na više patenata ili malih patenata ili više prijava, pod uslovom da su nosilac prava i sticalac licence ili zaloge isti u svakom patentu ili malom patentu ili prijavi i da su registarski brojevi ili brojevi prijava naznačeni u zahtevu.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Ispitivanje urednosti zahteva za upis prenosa prava, licence i zaloge

Član 49.

Zahtev za upis prenosa prava, licence ili zaloge je uredan ako sadrži podatke iz člana 48. ovog zakona.

Ako zahtev za upis prenosa prava, licence ili zaloge nije uredan, nadležni organ će pisanim putem pozvati podnosioca zahteva da isti uredi u roku od dva meseca od dana prijema poziva.

Na obrazloženi zahtev podnosioca zahteva za upis prenosa prava, licence ili zaloge, uz koji se dostavlja dokaz o uplati propisane takse, nadležni organ će produžiti rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra opravdanim, ali ne duže od dva meseca.

Ako podnosilac zahteva u ostavljenom roku ne postupi po pozivu, nadležni organ će zahtev za upis prenosa prava, licence ili zaloge zaključkom odbaciti.

Odlučivanje po zahtevu za upis prenosa prava, licence i zaloge

Član 50.

Ako je zahtev za upis prenosa prava, licence ili zaloge uredan u smislu člana 49. ovog zakona, nadležni organ ispituje da li pravni osnov na kome se taj zahtev zasniva ispunjava zakonom propisane uslove za upis prenosa prava, licence ili zaloge.

Ako nema pravnog osnova za upis prenosa prava, licence ili zaloge ili ako se podaci iz zahteva ne slažu sa podacima u registrima, nadležni organ će pisanim putem obavestiti podnosioca zahteva o razlozima zbog kojih se upis ne može izvršiti i pozvaće ga da se u roku od dva meseca od dana prijema poziva izjasni o tim razlozima.

Na obrazloženi zahtev podnosioca zahteva za upis prenosa prava, licence ili zaloge, uz plaćanje propisane takse, nadležni organ će produžiti rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra opravdanim, ali ne duže od dva meseca.

Nadležni organ će rešenjem odbiti zahtev za upis prenosa prava, licence ili zaloge ako se podnosilac zahteva u ostavljenom roku ne izjasni o razlozima zbog kojih se upis ne može odobriti ili se izjasni, a nadležni organ i dalje smatra da se upis ne može odobriti.

VIII. PRONALASCI OD ZNAČAJA ZA ODBRANU I BEZBEDNOST REPUBLIKE SRBIJE

Poverljiva prijava

Član 51.

Prijava pronalaska podneta od strane domaćeg lica, za koju se utvrdi da je od značaja za odbranu ili bezbednost Republike Srbije smatra se poverljivom prijavom.

Prijava iz stava 1. ovog člana se podnosi organu nadležnom za poslove odbrane.

Postupak po prijavi

Član 52.

Ako nadležni organ, u postupku ispitivanja prijave za priznanje patenta ili malog patenta, proceni da je u pitanju prijava od značaja za odbranu ili bezbednost Republike Srbije, dostaviće prijavu organu nadležnom za poslove odbrane, a tako dostavljena prijava kao datum podnošenja prijave zadržava datum kada je podneta nadležnom organu.

Ako organ nadležan za poslove odbrane u postupku ispitivanja podnete prijave utvrdi da prijava nije poverljiva dostaviće prijavu nadležnom organu u roku od tri meseca od dana prijema prijave iz stava 1. ovog člana.

Ako je prijava izgubila svojstvo poverljivosti, organ nadležan za poslove odbrane dostaviće prijavu nadležnom organu bez odlaganja. Dostavljena prijava kao datum podnošenja prijave zadržava datum kada je podneta.

Stručno mišljenje

Član 53.

U postupku ispitivanja prijave poverljivog pronalaska, organ nadležan za poslove odbrane može zatražiti od nadležnog organa stručno mišljenje o tome da li prijavljeni poverljivi pronalazak ispunjava zakonske uslove za zaštitu patentom ili malim patentom.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu stručnog mišljenja iz stava 1. ovog člana.

Poverljivi pronalazak

Član 54.

Poverljivi pronalazak se ne objavljuje.

Zaštitu poverljivog pronalaska u inostranstvu domaće lice može tražiti samo po odobrenju organa nadležnog za poslove odbrane.

Na pitanja u vezi sa načinom, postupkom i merama zaštite poverljivog pronalaska pred nadležnim organom za poslove odbrane primenjuje se zakon kojim se uređuje oblast odbrane Republike Srbije.

Postupak nakon priznanja prava

Član 55.

Ako organ nadležan za poslove odbrane, posle priznanja patenta ili malog patenta za poverljivi pronalazak, utvrdi da je taj pronalazak prestao da bude poverljiv, dostaviće nadležnom organu spis predmeta koji se odnosi na taj pronalazak. Nadležni organ će upisati patent ili mali patent u odgovarajući registar, objaviti podatke o priznatom pravu i nosiocu prava izdati odgovarajuću ispravu, u skladu sa ovim zakonom.

Pravo korišćenja

Član 56.

Organ nadležan za poslove odbrane ili unutrašnje poslove ima isključivo pravo da koristi poverljivi pronalazak i da raspolaže tim pronalaskom.

Na pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava pronalazača na novčanu naknadu za zaštićeni poverljivi pronalazak primenjuje se zakon kojim se uređuje odbrana Republike Srbije.

IX. PRONALASCI IZ RADNOG ODNOSA

Pojam pronalaska iz radnog odnosa

Član 57.

Pronalaskom iz radnog odnosa smatra se:

1) pronalazak koji zaposleni stvori izvršavajući svoje redovne radne obaveze ili posebno naložene poslove u vezi sa naučno-tehničkim istraživanjem i razvojem, kao i pronalazak koji nastane u izvršavanju ugovora o istraživačkom radu zaključenog sa poslodavcem;

2) pronalazak koji nije obuhvaćen tačkom 1) ovog člana, a koji zaposleni stvori u vezi sa aktivnostima poslodavca ili korišćenjem materijalno-tehničkih sredstava, informacija i drugih uslova koje je obezbedio poslodavac;

3) pronalazak koji zaposleni stvori u roku od godinu dana od dana prestanka radnog odnosa, a koji bi, da je stvoren u toku radnog odnosa, bio pronalazak iz tačke 1) ili tačke 2) ovog člana.

Pravo poslodavca na zaštitu pronalaska iz radnog odnosa

Član 58.

Pravo na zaštitu pronalaska iz člana 57. tačka 1) ovog zakona ima poslodavac, ako ugovorom između pronalazača i poslodavca nije drukčije uređeno.

Ako je pronalazak iz radnog odnosa zaštićen na ime poslodavca, pronalazaču pripadaju moralna prava u vezi sa tim pronalaskom, kao i pravo na naknadu zavisno od efekata ekonomskog iskorišćavanja pronalaska.

Pronalazaču pripada pravo na naknadu iz stava 2. ovog člana i u slučaju kada poslodavac prenese pravo ili ustupi licencu za iskorišćavanje zaštićenog pronalaska na treće lice.

Pravo zaposlenog na zaštitu pronalaska iz radnog odnosa

Član 59.

Pravo na zaštitu pronalaska iz člana 57. tačka 2) ovog zakona ima zaposleni, s tim što poslodavac ima pravo ekonomskog iskorišćavanja pronalaska, uz obavezu da zaposlenom isplati naknadu u skladu sa ugovorom koji zakluče povodom konkretnog pronalaska.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, ako pronalazak obuhvati neku od proizvodnih tajni poslodavca kod koga je pronalazač zaposlen, poslodavac ima pravo da spreči objavljivanje pronalaska, uz obavezu da zaposlenom isplati naknadu, a zaposleni nema pravo na zaštitu pronalaska.

Naknada zaposlenom

Član 60.

Kriterijumi za utvrđivanje visine naknade, način i vreme plaćanja naknade određuju se opštim aktom, ugovorom kojim se uređuje radnopravni odnos između poslodavca i zaposlenog ili posebnim ugovorom koji poslodavac i pronalazač zakluče povodom konkretnog pronalaska.

U slučaju spora o visini, načinu i vremenu plaćanja naknade, odlučuje sud, na zahtev pronalazača ili poslodavca, uzimajući u obzir doprinos tog pronalaska povećanju dobiti ili stvaranju ušteda poslodavcu.

Zaposleni se ne može unapred odreći svog prava na naknadu.

Postupanje zaposlenog

Član 61.

Zaposleni koji stvori pronalazak u radnom odnosu dužan je da odmah po nastanku pronalaska poslodavcu podnese pismeni izveštaj kojim ga obaveštava o pronalasku.

Ako izveštaj iz stava 1. ovog člana ne sadrži propisane elemente, poslodavac će odrediti primeren rok u kome zaposleni treba da otkloni nedostatke u izveštaju.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu izveštaja iz stava 1. ovog člana.

Obaveštenje zaposlenom

Član 62.

U roku od dva meseca od prijema urednog izveštaja iz člana 61. ovog zakona, poslodavac je dužan da zaposlenog pismeno obavesti da li smatra da pronalazak pripada grupi pronalazaka iz člana 57. tač. 1) i 2) ovog zakona.

Ako zaposleni propusti da podnese poslodavcu izveštaj u smislu člana 61. ovog zakona, rok iz stava 1. ovog člana teče od dana saznanja poslodavca za pronalazak.

Postupanje poslodavca i zaposlenog po obaveštenju

Član 63.

Ako je u pitanju pronalazak iz člana 57. tačka 1) ovog zakona, poslodavac je dužan da u obaveštenju iz člana 62. stav 1. ovog zakona obavesti zaposlenog da li će podneti prijavu.

Ako poslodavac obavesti zaposlenog, u smislu stava 1. ovog člana, da će podneti prijavu, dužan je da prijavu podnese u roku od šest meseci od dana kada je zaposleni primio obaveštenje iz člana 62. stav 1. ovog zakona i da pre podnošenja prijave upozna pronalazača sa sadržinom prijave, a u toku postupka po prijavi i sa svim aktima nadležnog organa i sadržinom svih podnesaka pre njihovog podnošenja nadležnom organu, a pronalazač je dužan da poslodavcu pruži sve informacije neophodne u postupku zaštite pronalaska.

Ako poslodavac ne želi da podnese prijavu, a oceni da pronalazak ne obuhvata neku od proizvodnih tajni u smislu člana 59. stav 2. ovog zakona, mora o tome, u roku iz člana 62. stav 1. ovog zakona, pismeno da obavesti pronalazača koji ima pravo da navedeni pronalazak zaštititi na svoje ime.

Ako poslodavac ne podnese prijavu u roku iz stava 2. ovog člana, a oceni da pronalazak ne obuhvata neku od proizvodnih tajni u smislu člana 59. stav 2. ovog zakona, mora o tome, bez odlaganja, pismeno da obavesti pronalazača koji ima pravo da navedeni pronalazak zaštititi na svoje ime.

Ako poslodavac oceni da pronalazak obuhvata neku od proizvodnih tajni poslodavca i odluči da iz tih razloga ne podnese prijavu, dužan je da o tome, u roku iz člana 62. stav 1. ovog zakona, pismeno obavesti zaposlenog.

U slučaju iz stava 5. ovog člana zaposleni nema pravo na zaštitu pronalaska, ali ima pravo na naknadu od poslodavca.

Ako poslodavac odluči da odustane od već podnete prijave ili da se odrekne od priznatog prava, mora o tome pismeno da obavesti pronalazača i da na njega prenese pravo iz prijave ili priznato pravo.

U slučaju propuštanja roka iz člana 62. stav 1. ovog zakona, pronalazač ima pravo da navedeni pronalazak zaštititi na svoje ime.

Zaposleni koji stvori pronalazak iz člana 57. tačka 2) ovog zakona ne može podneti prijavu nadležnom organu pre nego što od poslodavca primi obaveštenje iz člana 62. stav 1. ovog zakona ili pre isteka roka za prijem tog obaveštenja.

Ako zaposleni iz stava 9. ovog člana odluči da odustane od već podnete prijave, mora o tome pismeno da obavesti poslodavca i da na njega prenese pravo iz prijave.

Pravo poslodavca na pribavljanje isključive licence

Član 64.

U vezi sa primenom pronalaska zaštićenog na ime pronalazača, poslodavac je dužan da se u roku od šest meseci od dana prijema urednog izveštaja o pronalasku iz člana 61. ovog zakona izjasni da li je zainteresovan da od pronalazača pribavi isključivu licencu.

Do isteka roka iz stava 1. ovog člana, pronalazač nema pravo da na treće lice prenese pravo na pronalazak ili da ustupi licencu za iskorišćavanje pronalaska.

Korišćenje pronalaska iz radnog odnosa

Član 65.

Korišćenje pronalaska iz radnog odnosa ne može otpočeti pre regulisanja pitanja naknade iz člana 60. ovog zakona ili pre pravnosnažnosti odluke nadležnog suda.

U pogledu ekonomskog iskorišćavanja pronalazaka iz člana 63. st. 3, 4. i 5. ovog zakona, shodno se primenjuju odredbe čl. 59. i 64. ovog zakona.

Obaveza čuvanja tajne

Član 66.

Poslodavac i pronalazač dužni su da čuvaju tajnost pronalaska stvorenog u radnom odnosu dok prijava patenta ili priznat mali patent ne budu objavljeni ili pronalazak ne postane na drugi način dostupan javnosti.

Ako poslodavac istakne opravdan interes da se pronalazak ne objavljuje, obaveza zaposlenog da čuva tajnu traje i po prestanku radnog odnosa kod tog poslodavca.

X. POSTUPAK ZAŠTITE PRONALASKA

1. Zajedničke odredbe o postupku

Pravna zaštita pronalaska

Član 67.

Pravna zaštita pronalaska ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi nadležni organ.

Protiv zaključaka nadležnog organa donetih na osnovu ovog zakona ne može se izjaviti posebna žalba, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Protiv rešenja nadležnog organa donetih na osnovu ovog zakona može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Rešenje Vlade po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Uvid u prijavu

Član 68.

Tokom postupka za zaštitu pronalaska nadležni organ neće dozvoliti uvid u prijavu pre njene objave ni jednom licu, niti organu, osim u slučaju propisanom odredbom člana 52. stav 1. ovog zakona.

Nadležni organ će dozvoliti uvid u prijavu patenta iz stava 1. ovog člana u prisustvu službenog lica na pisani ili usmeni zahtev podnosioca prijave ili lica koje ima njegovo ovlašćenje.

Na pisani zahtev podnosioca prijave ili lica koje ima njegovo ovlašćenje i uz dostavljanje dokaza o uplati propisane naknade troškova, nadležni organ izdaje kopije dokumenata iz spisa prijave patenta iz stava 1. ovog člana.

Takse i naknade troškova

Član 69.

U upravnom postupku pred nadležnim organom plaćaju se takse i naknade troškova postupka, saglasno posebnim propisima kojima se uređuju administrativne takse i naknade troškova postupka i troškova za pružanje informacionih usluga a za koje se nadležnom organu dostavljaju dokazi o uplatama.

Za uvid u prijave patenata, izdavanje kopija dokumenata, ponovno uspostavljanje prava, objavu podataka o prijavama patenata i objave podataka o priznatim pravima, štampanje patentnog spisa i drugih poslova koje sprovodi nadležni organ u skladu sa ovim zakonom plaćaju se naknade.

Visinu i način plaćanja naknada iz stava 2. ovog člana utvrđuje Vlada.

Registri

Član 70.

Nadležni organ vodi Registar prijave patenata, Registar patenata, Registar prijave malih patenata i Registar malih patenata.

Registar prijava patenata sadrži naročito: broj prijave i datum podnošenja prijave; podatke o podnosiocu prijave; podatke o pronalazaču; naziv pronalaska; podatke o promenama koje se odnose na prijavu (prenos prava, licenca, zaloga i dr.).

Registar patenata sadrži naročito: registarski broj patenta; broj i datum rešenja o priznanju patenta; datum registrovanja patenta; podatke o nosiocu patenta; podatke o pronalazaču; naziv pronalaska; podatke o promenama koje se odnose na patent (prenos prava, licenca, zaloga i dr.); datum i vrsta odluke po predlogu za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta; podatke o prestanku priznatog prava; broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet ili naznačenje ako je taj proizvod već bio predmet sertifikata; datum priznanja sertifikata; podatke o promenama u vezi sa sertifikatom o dodatnoj zaštiti (prenos prava, licenca, zaloga i dr.).

Registar prijava malih patenata sadrži naročito: broj prijave i datum podnošenja prijave; podatke o podnosiocu prijave; podatke o pronalazaču; naziv pronalaska; podatke o promenama koje se odnose na prijavu (prenos prava, licenca, zaloga i dr.).

Registar malih patenata sadrži naročito: registarski broj malog patenta; broj i datum rešenja o priznanju malog patenta; datum registrovanja malog patenta; podatke o nosiocu malog patenta; podatke o pronalazaču; naziv pronalaska; podatke o promenama koje se odnose na mali patent (prenos prava, licenca, zaloga i dr.); datum i vrstu odluke po predlogu za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju malog patenta; podatke o prestanku priznatog prava.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu i način vođenja javnih registara iz stava 1. ovog člana.

Objava u službenom glasilu

Član 71.

Podaci predviđeni ovim zakonom i propisima donetim za izvršavanje ovog zakona objavljuju se u službenom glasilu.

Dostupnost dokumentacije i informacija

Član 72.

Registri iz člana 70. ovog zakona su javne knjige i zainteresovana lica mogu da ih dobiju na uvid.

Spise objavljenih prijava patenata, priznatih patenata, malih patenata i sertifikata o dodatnoj zaštiti, može da razgleda svako lice na pisani ili usmeni zahtev, u prisustvu službenog lica.

Na pisani zahtev svakog lica i uz plaćanje propisane takse i troškova, o čemu se dostavlja dokaz o izvršenoj uplati, nadležni organ izdaje kopije dokumenata i odgovarajuće potvrde i uverenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

Nadležni organ dužan je da svakom licu učini dostupnim svoju dokumentaciju i informacije o stanju tehnike i o pravima kojima se štiti pronalazak.

Ponovno uspostavljanje prava

Član 73.

Ako podnosilac prijave ili nosilac prava uprkos dužnoj pažnji koju su zahtevale okolnosti, propusti da, u propisanom roku, preduzme neku radnju u postupku, čija je neposredna pravna posledica gubitak prava iz prijave ili priznatog prava, nadležni organ će rešenjem dozvoliti ponovno uspostavljanje prava, ako podnosilac prijave ili nosilac prava u propisanom roku:

- 1) podnese predlog za ponovno uspostavljanje prava u pisanoj formi i preduzme sve propuštene radnje;
- 2) navede razloge zbog kojih je bio sprečen da u roku preduzme propuštene radnje;
- 3) dostavi dokaz o opravdanosti razloga zbog kojih se zahteva ponovno uspostavljanje prava;
- 4) dostavi dokaz o plaćenju propisane taksi, kao i dokaz o naknadi propisanih troškova.

Predlog za ponovno uspostavljanje prava podnosi se u roku od tri meseca od dana kad je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je podnosilac predloga kasnije saznao za propuštanje, od dana saznanja za propuštanje, ali ne po proteku roka od 12 meseci od dana propuštanja roka ili ako se predlog odnosi na neplaćanje takse za održavanje prava, najkasnije 12 meseci od dana isteka dodatnog roka za plaćanje iz člana 40. stava 5. ovog zakona.

Predlog za ponovno uspostavljanje prava podnet nakon isteka roka iz stava 2. ovog člana nadležni organ će odbaciti zaključkom.

Ako propuštene radnje nisu izvršene u roku iz stava 2. ovog člana nadležni organ će predlog za ponovno uspostavljanje prava odbaciti zaključkom.

Ako podnosilac predloga za ponovno uspostavljanje prava ne dostavi dokaz o plaćenju propisane taksi i naknadi propisanih troškova iz stava 1. tačke 4) ovog člana nadležni organ će ga pisanim putem pozvati da dostavi navedene dokaze u roku koji nadležni organ odredi.

Ako dokaz o plaćenju propisane taksi i dokaz o naknadi propisanih troškova ne budu dostavljeni u ostavljenom roku nadležni organ će predlog za ponovno uspostavljanje prava odbaciti zaključkom.

Predlog za ponovno uspostavljanje prava ne može se podneti zbog propuštanja roka za preduzimanje sledećih radnji u postupku:

- 1) podnošenje predloga iz stava 1. ovog člana;
- 2) podnošenje zahteva za produženje roka;
- 3) podnošenje zahteva za nastavak postupka;
- 4) radnji u postupcima pred nadležnim organom u kojima učestvuje više stranaka;
- 5) podnošenje zahteva za obnovu prava prvenstva i zahteva za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva.

Predlog za ponovno uspostavljanje prava podnet zbog propuštanja radnji navedenih u stavu 7. ovog člana nadležni organ će odbaciti zaključkom.

Nadležni organ ne može odbiti predlog iz stava 1. ovog člana, u celosti ili delimično, ukoliko prethodno ne obavesti podnosioca predloga o razlozima odbijanja i ne pozove ga da se u roku od dva meseca pismeno izjasni o tim razlozima.

Svako savesno lice koje je otpočelo korišćenje u proizvodnji pronalaska koji je predmet objavljene prijave ili koje je izvršilo sve neophodne pripreme za otpočinjanje takvog korišćenja u vremenu između gubitka prava i objave podataka o usvajanju predloga za ponovno uspostavljanje prava, ima pravo da nastavi korišćenje pronalaska isključivo u proizvodne svrhe, u svom pogonu ili u tuđem pogonu za sopstvene potrebe.

Podaci o ponovnom uspostavljanju prava se objavljuju u službenom glasilu. Nadležni organ bliže propisuje sadržinu predloga za ponovno uspostavljanje prava i uslove iz stava 1. ovog člana, bliže određuje podatke o ponovnom uspostavljanju prava koji se objavljuju, kao i priloge koji se podnose uz predlog i propisuje njihovu sadržinu.

Nastavak postupka

Član 74.

Ako je podnosilac prijave ili nosilac prava propustio rok određen od strane nadležnog organa za preduzimanje radnje u postupku pred nadležnim organom u vezi sa prijavom ili priznatim pravom iz člana 107. stav 5. i člana 149. stav 9. ovog zakona, može podneti zahtev za nastavak postupka u vezi sa prijavom ili priznatim pravom, a nadležni organ će rešenjem dopustiti nastavak postupka, pod uslovom da podnosilac prijave ili nosilac prava:

- 1) podnese zahtev za nastavak postupka u pisanoj formi i izvrši sve propuštene radnje u propisanom roku;
- 2) dostavi dokaz o plaćenju propisanoj taksi.

Zahtev za nastavak postupka može se podneti u roku od tri meseca od dana prijema obaveštenja nadležnog organa o propuštanju roka određenog od strane nadležnog organa ili od prijema obaveštenja o gubitku prava kao neposrednoj pravnoj posledici propuštanja roka.

Zahtev za nastavak postupka podnet nakon isteka roka iz stava 2. ovog člana nadležni organ će odbaciti zaključkom.

Ako propuštene radnje nisu izvršene u roku iz stava 2. ovog člana nadležni organ će zahtev za nastavak postupka odbaciti zaključkom.

Ako podnosilac zahteva za nastavak postupka ne dostavi dokaz o plaćenju propisanoj taksi iz stava 1. tačke 2) ovog člana nadležni organ će ga pisanim putem pozvati da dostavi navedeni dokaz i odrediti rok u kome je dužan da dostavi taj dokaz.

Ako dokaz o plaćenju propisanoj taksi ne bude dostavljen u ostavljenom roku nadležni organ će zahtev za nastavak postupka odbaciti zaključkom.

Zahtev za nastavak postupka ne može se podneti ako je propušten rok:

- 1) iz stava 2. ovog člana;
- 2) za podnošenje zahteva za obnovu prava prvenstva i zahteva za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva;
- 3) za podnošenje predloga za ponovno uspostavljanje prava iz člana 73. ovog zakona;
- 4) za podnošenje drugog ili bilo kog kasnijeg zahteva za produženje roka;

5) za radnje u postupcima pred nadležnim organom u kojima učestvuje više stranaka.

Zahtev za nastavak postupka podnet zbog propuštanja rokova navedenih u stavu 7. ovog člana nadležni organ će odbaciti zaključkom.

Nadležni organ prethodno obaveštava podnosioca zahteva iz stava 1. ovog člana o razlozima zbog kojih zahtev za nastavak postupka namerava da odbije u celosti ili delimično, te poziva podnosioca zahteva da se u roku od dva meseca od dana prijema poziva izjasni o tim razlozima.

Ako je nadležni organ usvojio zahtev iz stava 1. ovog člana na odgovarajući način primenjuje se odredba člana 73. stav 10. ovog zakona.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu zahteva za nastavak postupka i uslove iz stava 1. ovog člana, kao i priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Promena imena i adrese podnosioca prijave i nosioca prava

Član 75.

Nadležni organ, na zahtev nosioca prava ili podnosioca prijave rešenjem odlučuje o upisu u odgovarajući registar promene imena i adrese nosioca prava ili podnosioca prijave.

Zahtev za upis promene iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: registarski broj patenta ili malog patenta, broj prijave, podatke o nosiocu prava i podnosiocu prijave, naznačenje vrste promene, dokaz za promenu imena podnosioca ili nosioca prava.

Jednim zahtevom iz stava 1. ovog člana može se zatražiti upis promene imena i adrese podnosioca prijave i nosioca prava koji se odnosi na više patenata ili malih patenata ili više prijava, pod uslovom da su registarski brojevi ili brojevi prijava naznačeni u zahtevu.

Ako zahtev za upis promene imena i adrese nosioca prava i podnosioca prijave ne sadrži propisane podatke, nadležni organ će pisanim putem pozvati podnosioca zahteva da isti uredi u roku od dva meseca od dana prijema poziva.

Na obrazloženi zahtev podnosioca zahteva za upis promene imena i adrese, uz plaćanje propisane takse, o čemu se dostavlja dokaz o izvršenoj uplati, nadležni organ će produžiti rok iz stava 4. ovog člana za vreme koje smatra opravdanim, ali ne duže od dva meseca.

Ako podnosilac zahteva u ostavljenom roku ne postupi po pozivu, nadležni organ će zahtev za upis promene iz stava 1. ovog člana odbaciti zaključkom.

Ako podnosilac prijave ili nosilac prava koji je državljanin Republike Srbije promeni adresu tako da se ista ne nalazi na teritoriji Republike Srbije u zahtevu za upis promene adrese mora imenovati punomoćnika za prijem pismena sa adresom na teritoriji Republike Srbije.

Ako državljanin Republike Srbije ne imenuje punomoćnika za prijem pismena u skladu sa odredbom stava 7. ovog člana, nadležni organ će ga pisanim putem pozvati da u roku od tri meseca od prijema poziva imenuje punomoćnika za prijem pismena i u pozivu ga upozoriti na pravne posledice nepostupanja po pozivu.

Ako državljanin Republike Srbije ne postupi po pozivu nadležnog organa iz stava 8. ovog člana nadležni organ će zaključkom odrediti da se sva dalja dostava vrši pribijanjem na oglasnoj tabli nadležnog organa.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu zahteva za upis promene iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Ispravljanje grešaka u podnescima i aktima

Član 76.

Jezičke greške, greške u pisanju kao i druge slične neispravnosti u podnescima i aktima ispraviće se zaključkom na osnovu pisanog zahteva podnosioca prijave ili nosioca prava uz dostavljanje dokaza o plaćenju propisane takse za zahtev za ispravku greške ili po službenoj dužnosti.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana.

2. Pokretanje postupka za zaštitu pronalaska

Podnošenje prijave

Član 77.

Postupak za zaštitu pronalaska pokreće se podnošenjem prijave nadležnom organu.

Prijava za zaštitu pronalaska podnosi se na srpskom jeziku.

Prijava za zaštitu pronalaska može se podneti i na stranom jeziku, s tim da podnosilac prijave dostavi njen prevod na srpski jezik.

Ako podnosilac prijave ne dostavi prevod prijave iz stava 3. ovog člana, nadležni organ će pozvati podnosioca prijave da dostavi prevod u roku od dva meseca od dana prijema obaveštenja.

Ako podnosilac prijave ne dostavi prevod prijave u roku iz stava 4. ovog člana nadležni organ će prijavu odbaciti zaključkom.

Nadležnom organu podnosi se i prijava kojom se zahteva zaštita pronalaska u inostranstvu, ako je to u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Pravna zaštita pronalaska u Republici Srbiji ostvaruje se i putem prijave koja je podneta u inostranstvu, ako je to u skladu sa međunarodnim ugovorima. Tako podneta prijava ima isto pravno dejstvo kao i nacionalna prijava, osim ako odgovarajućim međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno.

Nadležni organ bliže propisuje način podnošenja prijave za zaštitu pronalaska.

Jedinstvo pronalaska

Član 78.

Jednom prijavom, po pravilu, može se tražiti zaštita samo za jedan pronalazak.

Jednom prijavom za priznanje patenta može se tražiti priznanje patenta za više pronalazaka samo ako su ti pronalasci međusobno povezani tako da ostvaruju jedinstvenu pronalazačku zamisao.

Sadržina prijave za zaštitu pronalaska

Član 79.

Prijava za zaštitu pronalaska sadrži:

- 1) zahtev za priznanje prava;
- 2) opis pronalaska;
- 3) jedan ili više patentnih zahteva za zaštitu pronalaska;
- 4) nacrt na koji se poziva opis i/ili patentni zahtevi ;
- 5) apstrakt.

Zahtev za priznanje prava

Član 80.

Zahtev za priznanje prava sadrži izričito naznačenje da se traži priznanje patenta ili malog patenta, podatke o podnosiocu prijave, podatke o pronalazaču, odnosno napomenu o izjavi da pronalazač ne želi da bude naveden u prijavi i naziv pronalaska koji odražava tehničku suštinu pronalaska i koji ne sadrži komercijalne nazive.

Nadležni organ ne proverava da li podnosilac prijave ima pravo na zaštitu pronalaska.

Ako podnosilac prijave nije pronalazač ili nije jedini pronalazač, dužan je da u prijavi navede imena svih pronalazača i da podnese izjavu o osnovu sticanja prava na podnošenje prijave.

Ako pronalazač ne želi da njegovo ime bude navedeno u zahtevu za priznanje prava, kao ni u drugim ispravama predviđenim ovim zakonom, podnosilac prijave je dužan da, dostavi nadležnom organu pisanu izjavu pronalazača o tome.

Pronalazač može tokom postupka zaštite, kao i tokom celog roka trajanja patenta ili malog patenta povući svoju izjavu da ne želi da mu ime bude navedeno u prijavi, registrima, kao i u drugim ispravama predviđenim ovim zakonom.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz zahtev za priznanje prava i propisuje njihovu sadržinu.

Sadržaj koji je zabranjeno navoditi u prijavi

Član 81.

Prijava ne sme da sadrži:

- 1) navode ili slike protivne zakonu ili moralu;
- 2) navode koji omalovažavaju proizvode ili postupke bilo kog trećeg lica ili kvalitet i značaj prijave ili patenta ili malog patenta tog lica, s tim da se poređenje sa stanjem tehnike, samo po sebi, ne smatra omalovažavanjem;
- 3) navode koji očigledno nisu značajni ni potrebni.

Ako prijava sadrži navode iz stava 1. ovog člana, nadležni organ će ih prilikom objavljivanja izostaviti.

Opis pronalaska

Član 82.

Pronalazak mora biti opisan potpuno i jasno, tako da ga stručnjak iz odgovarajuće oblasti može izvesti.

Ako se pronalazak odnosi na biološki materijal i ako ga nije moguće izvesti na osnovu opisa pronalaska, smatraće se da opis pronalaska ispunjava uslov iz stava 1. ovog člana ako je uzorak prirodno obnovljivog biološkog materijala deponovan u nadležnoj ustanovi najkasnije na datum podnošenja prijave patenta.

Nadležna ustanova iz stava 2. ovog člana je ustanova koja je određena na osnovu Budimpeštanskog sporazuma o priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja.

Opis pronalaska sadrži naročito: naziv pronalaska, oblast tehnike na koju se pronalazak odnosi, definisan tehnički problem za čije se rešenje traži zaštita prava, stanje tehnike ukoliko se ono, prema saznanjima podnosioca prijave može smatrati korisnim za razumevanje pronalaska, izlaganje suštine pronalaska, kratak opis slika nacrt, ako ih ima i detaljan opis najmanje jednog od načina ostvarivanja pronalaska, uz navođenje primera izvođenja i sa pozivom na nacrt, ako postoji.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu i način opisa pronalaska.

Patentni zahtevi

Član 83.

Patentnim zahtevima, koji moraju biti jasni, sažeti i u potpunosti podržani opisom pronalaska, određuje se predmet čija se zaštita traži.

Nadležni organ bliže propisuje formu i sadržinu patentnih zahteva iz stava 1. ovog člana.

Apstrakt

Član 84.

Apstrakt je kratak sadržaj suštine pronalaska, koji služi isključivo za tehničko informisanje i ne može poslužiti u bilo koju drugu svrhu, naročito ne za određivanje obima tražene zaštite, niti kod utvrđivanja novosti pronalaska primenom člana 10. stav 2. tačka 2) ovog zakona.

Nadležni organ je ovlašćen da izmeni apstrakt ako smatra da je to neophodno.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu apstrakta.

Nacrt

Član 85.

Nacrt je skup svih slika.

Nadležni organ bliže propisuje karakteristike nacrt.

Sadržina prijave za zaštitu pronalaska potrebna za priznanje datuma podnošenja

Član 86.

Za priznanje datuma podnošenja prijave prijava podneta nadležnom organu na taj datum mora da sadrži:

- 1) naznačenje da se traži priznanje prava;
- 2) ime i prezime ili naziv i adresu podnosioca prijave;

3) opis pronalaska i u slučaju da opis ne ispunjava propisane uslove ili pozivanje na prethodno podnetu prijavu.

Nadležni organ bliže propisuje način pozivanja na prethodno podnetu prijavu.

3. Posebne vrste prijava

Izdvojena prijava

Član 87.

Ako se jedna prijava kojoj je priznat datum podnošenja odnosi na više pronalazaka koji nisu međusobno povezani jedinstvenom pronalazačkom zamisli (prvobitna prijava), podnosilac prijave može sam ili na zahtev nadležnog organa da iz te prijave izdvoji jedan ili više pronalazaka i da za svaki od njih podnese posebnu prijavu (izdvojena prijava).

Izdvojena prijava se može podneti do okončanja postupka ispitivanja prvobitne prijave.

Izdvojena prijava može imati za predmet samo ono što je sadržano u prvobitnoj prijavi onakvoj kakva je podneta i tada zadržava datum podnošenja prvobitne prijave i, ako ima osnova, uživa pravo prvenstva.

Taksa za podnošenje prijave i taksa za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike po predmetu pronalaska uplaćuju se za svaku izdvojenu prijavu u roku od mesec dana od dana podnošenja prijave, a dokaz o izvršenim uplatama dostavlja se nadležnom organu.

Ako se dokaz o uplatama takse iz stava 4. ovog člana ne dostavi nadležnom organu blagovremeno, nadležni organ će prijavu odbaciti zaključkom.

Dopunska prijava patenta

Član 88.

Ako podnosilac prijave patenta ili nosilac patenta dopuni ili usavrši pronalazak koji je predmet osnovne prijave ili osnovnog patenta, za izvršenu dopunu, ili usavršavanje, može podneti dopunsku prijavu koja ne zadržava datum podnošenja osnovne prijave.

Dopunska prijava patenta se može podneti na osnovnu prijavu ili na osnovni patent.

Odustankom od osnovne prijave patenta obustavlja se postupak po dopunskoj prijavi. Ako se postupak po osnovnoj prijavi obustavi iz bilo kog drugog razloga, podnosilac prijave ima pravo, da u roku od tri meseca od dana pravosnažnosti odluke o obustavi postupka, podnese nadležnom organu zahtev da dopunska prijava postane osnovna.

Na osnovu dopunske prijave, može se steći dopunski patent, s tim što on ne može biti priznat pre priznanja osnovnog patenta.

Ako osnovni patent prestane da važi ili rešenje o njegovom priznanju bude poništeno, nosilac patenta ima pravo da u roku od tri meseca od datuma prestanka patenta ili pravosnažnosti odgovarajućeg rešenja, podnese nadležnom organu zahtev da dopunski patent postane osnovni.

Ako postoji više dopunskih prijava ili patenata, samo jedan od njih postaje osnovni, a ostali se, kao dopunski, na zahtev podnosioca prijave ili nosioca patenta, koji se podnosi u roku iz stava 5. ovog člana, vezuju za osnovnu prijavu ili patent.

4. Pravo prvenstva

Uslovi za priznanje prava prvenstva

Član 89.

Licu koje je podnelo urednu prijavu za bilo koji oblik zaštite pronalaska u nekoj državi članici Pariske unije za zaštitu industrijske svojine ili državi članici STO ili njegovom pravnom sledbeniku, priznaće se prilikom podnošenja prijave za zaštitu istog pronalaska u Republici Srbiji pravo prvenstva pod uslovom da on to zatraži od nadležnog organa u roku od 12 meseci od datuma podnošenja prve uredne prijave.

Urednom prijavom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se svaka prijava kojoj je priznat datum podnošenja prema nacionalnom zakonodavstvu bilo koje države članice Pariske unije, države članice STO ili u skladu sa međunarodnim ugovorima zaključenim između tih članica, bez obzira na kasniju pravnu sudbinu te prijave.

Kasnija prijava koja ima isti predmet zaštite kao i prvopodneta prijava u istoj državi smatraće se prvom prijavom za određivanje prava prvenstva pod uslovom da je na dan njenog podnošenja prva prijava povučena, da se od nje odustalo ili je odbačena, a da nije bila dostupna javnosti i nije bila osnov nekog prava i ako ranije nije poslužila kao osnov za priznanje prava prvenstva.

U slučaju iz stava 3. ovog člana na osnovu prve prijave ne može se više zahtevati pravo prvenstva.

Zahtev za priznanje prava prvenstva

Član 90.

Podnosilac prijave za zaštitu pronalaska koji u Republici Srbiji namerava da koristi pravo prvenstva ranije prijave dužan je da nadležnom organu podnese:

1) zahtev za priznanje prava prvenstva koji sadrži naročito bitne podatke o prvoj prijavi koja je osnov za priznanje prava prvenstva (broj i datum podnošenja prijave, državu članicu Pariske unije ili članicu STO u kojoj je ili za koju je prijava podneta), najkasnije do isteka roka od dva meseca od datuma podnošenja prijave u Republici Srbiji;

2) prepis prve prijave overen od nadležnog organa države članice Pariske unije ili članice STO u kojoj je ili za koju je prijava podneta, najkasnije do isteka roka od tri meseca od datuma podnošenja prijave za zaštitu pronalaska u Republici Srbiji ili šesnaest meseci od najranijeg datuma zahtevanih prvenstava, zavisno od toga koji od navedenih rokova ranije ističe.

U slučaju kada prva prijava nije na srpskom jeziku i kada je relevantna za određivanje patentibilnosti predmetnog pronalaska nadležni organ će pozvati podnosioca prijave da dostavi prevod prve prijave na srpski jezik u roku od dva meseca od dana prijema poziva.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, kao i priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Zahtev za priznanje višestrukog prava prvenstva

Član 91.

Podnosilac prijave može, pod uslovima iz člana 89. ovog zakona, zahtevati priznanje višestrukog prava prvenstva na osnovu više ranije podnetih prijava u jednoj

ili više država članica Pariske unije, država članica STO ili međunarodnoj organizaciji kojoj je ta prijava podneta.

Kada se zahteva višestruko pravo prvenstva, rokovi koji prema ovom zakonu teku od datuma prvenstva računaju se od najranijeg datuma višestrukog prvenstva.

Zahtev za obnovu prava prvenstva

Član 92.

Ako je prijava za zaštitu pronalaska za koju se zahteva pravo prvenstva iz prve prijave podneta datuma koji je kasniji od datuma na koji ističe period prvenstva iz člana 89. stav 1. ovog zakona, podnosilac prijave može podneti zahtev za obnovu prava prvenstva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana može se podneti u roku od dva meseca od datuma isticanja perioda prvenstva, a pre isteka roka u kome su završene sve tehničke pripreme za objavu kasnije prijave.

Nadležni organ će rešenjem usvojiti zahtev za obnovu prava prvenstva, pod uslovom da podnosioc:

1) navede opravdane razloge i dostavi dokaze zbog kojih je propušten rok u kome se priznaje pravo prvenstva uprkos dužnoj pažnji koju su zahtevale okolnosti;

2) plati propisanu taksu i dostavi nadležnom organu dokaz o plaćenju propisane takse.

Zahtev za obnovu prava prvenstva podnet nakon proteka roka iz stava 2. ovog člana nadležni organ će odbaciti zaključkom.

Ako podnosilac zahteva za obnovu prava prvenstva ne dostavi dokaz o plaćenju propisane takse iz stava 3. tačke 2) ovog člana, nadležni organ će ga pisanim putem pozvati da dostavi navedeni dokaz u roku koji je naveden u tom pozivu.

Ako dokaz o plaćenju propisane takse ne bude dostavljen u roku iz stava 5. ovog člana, nadležni organ će zahtev za obnovu prava prvenstva odbaciti zaključkom.

Ako nadležni organ utvrdi da zahtev za obnovu prava prvenstva treba odbiti u celosti ili delimično, prethodno će obavestiti podnosioca o razlozima za odbijanje zahteva za obnovu prava prvenstva i pozvati ga da se u roku od dva meseca od dana prijema poziva izjasni o tim razlozima.

Ako se podnosilac zahteva ne izjasni o razlozima za odbijanje zahteva za obnovu prava prvenstva u roku iz stava 7. ovog člana ili se izjasni a nadležni organ i dalje smatra da se pravo prvenstva ne može obnoviti, nadležni organ će rešenjem odbiti zahtev za obnovu prava prvenstva u celosti ili delimično.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, vrstu priloga koji se podnose uz zahtev, kao i njihovu sadržinu.

Zahtev za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva

Član 93.

Podnosilac prijave za zaštitu pronalaska može podneti zahtev za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva u roku od 16 meseci od datuma prava prvenstva ili, ako bi ispravljanje ili dopuna prouzrokovala promenu datuma prava prvenstva, u roku od 16 meseci od tako promenjenog datuma prvenstva, s tim

što je važeći onaj rok od 16 meseci koji ističe ranije i to pod uslovom da je takav zahtev podnet u roku od četiri meseca od datuma podnošenja prijave za zaštitu pronalaska.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva je dužan da plati propisanu taksu i da dostavi nadležnom organu dokaz o plaćenju propisane takse.

Zahtev za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva podnet nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana nadležni organ će odbaciti zaključkom.

Ako podnosilac zahteva za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva ne dostavi dokaz o plaćenju propisane takse iz stava 2. ovog člana, nadležni organ će ga pisanim putem pozvati da dostavi navedeni dokaz i odrediti rok u kome je dužan da dostavi dokaz.

Ako dokaz o plaćenju propisane takse ne bude dostavljen u roku iz stava 4. ovog člana, nadležni organ će zahtev za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva odbaciti zaključkom.

Nadležni organ prethodno obaveštava podnosioca o razlozima zbog kojih zahtev za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva namerava da odbije u celosti ili delimično i poziva ga da se u roku od dva meseca od dana prijema poziva izjasni o tim razlozima.

Ako se podnosilac zahteva u roku iz stava 6. ovog člana ne izjasni o razlozima za odbijanje zahteva za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva ili se izjasni a nadležni organ i dalje smatra da se pravo prvenstva ne može ispraviti ili dopuniti, nadležni organ će rešenjem odbiti zahtev za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva u celosti ili delimično.

Ako je radi ispravke ili dopune zahteva za priznanje prava prvenstva promenjen datum prava prvenstva koje se zahteva, rokovi se računaju od promenjenog datuma prava prvenstva.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu zahteva, uslove i postupak iz stava 1. ovog člana, kao i priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Izuzeci od podnošenja zahteva za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva

Član 94.

Zahtev iz člana 93. stav 1. ovog zakona ne može se podneti u sledećim slučajevima:

- 1) nakon što je podnosilac prijave za zaštitu pronalaska podneo zahtev za raniju objavu prijave patenta, osim ako je takav zahtev za objavu povučen pre završetka tehničkih priprema za objavu prijave;
- 2) ako je podnet zahtev za ispitivanje po hitnom postupku.

Karakteristike pronalaska na koje se odnosi zahtev za priznanje prava prvenstva

Član 95.

Zahtev za priznanje jednog ili višestrukog prava prvenstva može se odnositi samo na one karakteristike pronalaska koje su opisane u bilo kom delu prijave, odnosno prijava čije se pravo prvenstva zahteva.

Ako se određene karakteristike pronalaska za koje se zahteva prvenstvo ne nalaze u patentnim zahtevima iznetim u ranijoj prijavi, uslov za priznavanje prava prvenstva je da se te karakteristike mogu utvrditi iz svih sastavnih delova prijave.

Dejstvo prava prvenstva

Član 96.

Dejstvo prava prvenstva je u tome da se datum prvenstva smatra kao datum podnošenja prijave za zaštitu pronalaska u vezi sa primenom člana 10. stav 2. i člana 3. stav 5. ovog zakona.

5. Postupak ispitivanja prijave

Priznanje datuma podnošenja prijave

Član 97.

Po prijemu prijave, nadležni organ ispituje da li su ispunjeni uslovi iz člana 86. ovog zakona za priznanje datuma podnošenja prijave.

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 86. ovog zakona, nadležni organ će pozvati podnosioca prijave da u roku od dva meseca od datuma prijema obaveštenja otkloni uočene nedostatke, uz upozorenje o pravnim posledicama propuštanja.

Ako podnosilac prijave otkloni nedostatke u roku iz stava 2. ovog člana, nadležni organ zaključkom priznaje kao datum podnošenja prijave onaj datum kad je podnosilac prijave otklonio uočene nedostatke.

Ako prijava sadrži poziv na nacrt koji nije sadržan u prijavi, nadležni organ poziva podnosioca prijave da dostavi nacrt u roku od dva meseca. Ako podnosilac dostavi nacrt u propisanom roku, datumom podnošenja prijave smatraće se datum prijema nacrt. Ukoliko nacrt ne bude dostavljen, smatraće se da se podnosilac na nacrt nije ni pozvao.

Prijava kojoj je priznat datum podnošenja, upisuje se u Registar prijava patenata ili Registar prijava malih patenata.

Ako podnosilac prijave ne otkloni nedostatke u roku iz stava 2. ovog člana, nadležni organ će prijavu odbaciti zaključkom, protiv koga se može izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Rešenje Vlade po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema rešenja Vlade.

Izdavanje Uverenja o pravu prvenstva

Član 98.

Na zahtev podnosioca prijave nadležni organ izdaje uverenje o pravu prvenstva.

Zahtev za izdavanje uverenja o pravu prvenstva sadrži naročito: podatke o podnosiocu zahteva, broj prijave za koju se zahteva izdavanje uverenja o pravu prvenstva i dokaz o uplati takse za uverenje.

Uverenje o pravu prvenstva sadrži naročito: podatke o podnosiocu prijave, broj prijave i potvrda da su podaci u uverenju o pravu prvenstva istovetni podacima u prijavi.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 2. ovog člana i sadržinu uverenja o pravu prvenstva iz stava 3. ovog člana.

Formalno ispitivanje prijave

Član 99.

Posle priznanja datuma podnošenja prijave, nadležni organ ispituje da li je:

- 1) plaćena taksa za podnošenje prijave i dostavljen dokaz o uplati propisne takse;
- 2) dostavljeno uredno punomoćje zastupnika ili izjava o zajedničkom predstavniku, u odgovarajućem slučaju;
- 3) u prijavi naznačen pronalazač, odnosno da li postoji njegova izjava da ne želi da bude naveden u prijavi;
- 4) podnet uredan zahtev za priznanje prava prvenstva;
- 5) dostavljena izjava o osnovu sticanja prava na podnošenje prijave;
- 6) ako je podnosilac prijave strano lice, prijava podneta u smislu člana 5. ovog zakona;
- 7) sadržaj prijave u skladu sa članom 79. ovog zakona;
- 8) zadovoljena forma spisa u prijavi;
- 9) nacrt sačinjen u smislu člana 85. ovog zakona;
- 10) apstrakt sačinjen u smislu člana 84. ovog zakona;
- 11) ispunjen uslov iz člana 81. ovog zakona.

Ako se ispitivanjem iz stava 1. ovog člana utvrdi da prijava nije sastavljena u skladu s odredbom stava 1. ovog člana, nadležni organ, uz navođenje razloga, poziva podnosioca prijave da u roku koji ne može biti kraći od dva meseca niti duži od tri meseca otkloni nedostatke.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave, nadležni organ može produžiti rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra opravdanim, ali ne duže od tri meseca.

Ako podnosilac prijave ne otkloni nedostatke iz stava 2. ovog člana, nadležni organ će prijavu odbaciti zaključkom, protiv koga se može izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Rešenje Vlade po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema rešenja Vlade.

Nadležni organ bliže propisuje formu spisa u prijavi iz stava 1. tačke 8) ovog člana.

Izveštaj o pretraživanju

Član 100.

Ako prijava patenta ispunjava uslove iz člana 99. stav 1. ovog zakona, nadležni organ poziva podnosioca prijave patenta da u roku od mesec dana od dana prijema poziva podnese zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike po predmetu pronalaska (u daljem tekstu: izveštaj o pretraživanju) i da plati taksu za izradu izveštaja o pretraživanju.

Podnosilac prijave može podneti zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju i pre prijema poziva iz stava 1. ovog člana.

Po prijemu zahteva za izradu izveštaja o pretraživanju i dokaza o plaćenju taksi nadležni organ će na osnovu patentnih zahteva, a imajući u vidu sadržaj opisa i nacrt izraditi izveštaj o pretraživanju i dostaviti ga podnosiocu prijave patenta.

Ako nadležni organ utvrdi da prijava patenta nije u skladu sa ovim zakonom tako da nije moguće u pogledu svih ili nekih predmeta patentnih zahteva izraditi potpun izveštaj o pretraživanju, to konstatuje u izjavi ili, ukoliko je to delimično izvodljivo, izrađuje izveštaj o pretraživanju samo za jedan deo prijave ili delimični izveštaj.

Delimični izveštaj o pretraživanju se izrađuje i kada prijava patenta ne ispunjava uslove jedinstva pronalaska.

Izjava ili delimični izveštaj iz stava 4. ovog člana važe u daljem postupku kao izveštaj o pretraživanju.

Nadležni organ će uz objavu prijave patenta objaviti i izveštaj o pretraživanju. Ako izveštaj o pretraživanju nije moguće objaviti u isto vreme kad i prijavu patenta, biće naknadno objavljen.

Ako podnosilac prijave u propisanom roku ne podnese zahtev i ne dostavi dokaz o plaćenju taksi za izradu izveštaja o pretraživanju iz stava 1. ovog člana, nadležni organ će prijavu patenta odbaciti zaključkom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana ne može se povući.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu zahteva za izradu izveštaja o pretraživanju i sadržinu izveštaja o pretraživanju.

Izmene prijave pronalaska u toku postupka

Član 101.

Prijava kojoj je priznat datum podnošenja ne može biti naknadno izmenjena promenom, odnosno proširenjem predmeta čija se zaštita traži.

Izmene i dopune podataka sadržanih u prijavi koje ne proširuju predmet prijave mogu se vršiti do donošenja rešenja po prijavi patenta.

Pre prijema izveštaja o pretraživanju podnosilac prijave ne može da menja opis, patentne zahteve i nacrt prijave, a po prijemu izveštaja o pretraživanju, podnosilac prijave može sam da izmeni opis, patentne zahteve i nacrt.

Izmenjeni patentni zahtevi ne mogu da se odnose na elemente prijave za koje nije urađen izveštaj o pretraživanju i koji nisu u vezi sa pronalaskom ili grupom pronalazaka koji čine jedinstvenu pronalazačku zamisao, a za koje je prvobitno tražena zaštita.

Objava prijave patenta

Član 102.

Prijava patenta se objavljuje što je pre moguće u službenom glasilu i to:

- 1) nakon isteka roka od 18 meseci, računajući od datuma podnošenja, a ako je zatraženo pravo prvenstva, računajući od datuma tog prvenstva ili
- 2) na zahtev podnosioca prijave, prijava patenta može se objaviti i ranije, ali ne pre isteka roka od tri meseca od datuma podnošenja.

Prijava patenta se objavljuje istovremeno kada se izdaje i patentni spis, ukoliko odluka o priznanju patenta stupi na snagu pre isteka roka navedenog u stavu 1. tačka 1) ovog člana.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu objave prijave patenta.

Zahtev za suštinsko ispitivanje prijave patenta

Član 103.

Zahtev za suštinsko ispitivanje prijave patenta podnosilac prijave može podneti najkasnije u roku od šest meseci od dana dostavljanja izveštaja o pretraživanju.

U slučaju propuštanja roka iz stava 1. ovog člana, podnosilac prijave može podneti zahtev za suštinsko ispitivanje prijave patenta u naknadnom roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o proteku roka.

Smatra se da je zahtev iz stava 1. ovog člana podnet kada je plaćena taksa za suštinsko ispitivanje i dostavljen dokaz o izvršenoj uplati.

Zahtev iz stava 1. ovog člana ne može se povući.

Ako podnosilac prijave u propisanom roku ne podnese zahtev iz stava 1. ovog člana, nadležni organ će prijavu patenta odbaciti zaključkom.

Suštinsko ispitivanje

Član 104.

U postupku suštinskog ispitivanja prijave patenta, nadležni organ ispituje da li je predmet zaštite:

- 1) pronalazak u smislu čl. 7. i 8. ovog zakona;
- 2) pronalazak koji se u smislu člana 9. ovog zakona ne može zaštititi patentom;
- 3) pronalazak u skladu sa članom 78. ovog zakona o jedinstvu pronalaska;
- 4) opisan jasno i potpuno, u smislu čl. 82. ovog zakona, kao i da li ispunjava propisane uslove u smislu čl. 83. i 85. ovog zakona;
- 5) tehničko rešenje određenog problema, da li je nov, u smislu čl. 10. i 11. ovog zakona, da li ima inventivni nivo u smislu člana 12. ovog zakona i da li je industrijski primenljiv u smislu člana 13. ovog zakona;
- 6) u skladu sa ovim zakonom u pogledu prava prvenstva.

Suštinsko ispitivanje prijave patenta sprovodi se u granicama postavljenih patentnih zahteva.

U postupku suštinskog ispitivanja ne ispituje se korisnost pronalaska.

Podnosilac prijave, koji je za isti pronalazak podneo prijavu i u drugoj državi, može nadležnom organu dostaviti prevod saopštenja dobijenih u toj državi.

Ako nadležni organ utvrdi da predmet prijave ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, obaveštava podnosioca prijave o rezultatima ispitivanja i poziva ga, onoliko puta koliko je to neophodno, da otkloni konstatovane nedostatke u roku koji ne može biti kraći od dva meseca niti duži od tri meseca.

Obaveštenje o rezultatima ispitivanja iz stava 5. ovog člana naročito sadrži obrazloženje koje obuhvata sve razloge zbog kojih se patent ne može priznati.

Nakon prijema prvog rezultata ispitivanja iz stava 5. ovog člana podnosilac prijave može samo jednom da izmeni opis, patentne zahteve i nacrt, ukoliko se

izmena podnosi istovremeno sa odgovorom podnosioca prijave na rezultat ispitivanja. Sve dalje izmene se mogu vršiti samo uz saglasnost nadležnog organa.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave, nadležni organ će produžiti rok iz stava 5. ovog člana za vreme koje smatra opravdanim, ali ne duže od tri meseca.

Ispitivanje po hitnom postupku

Član 105.

Prijava patenta se može rešavati po hitnom postupku u slučaju sudskog spora ili pokrenutog inspeksijskog nadzora ili carinskog postupka, na zahtev suda ili nadležnog organa tržišne inspekcije ili carinskog organa.

U slučaju sudskog spora zbog povrede prava iz objavljene prijave podnosilac prijave može podneti zahtev za rešavanje prijave patenta po hitnom postupku uz koji dostavlja:

1) zahtev za suštinsko ispitivanje prijave patenta sa dokazom o uplaćenju taksi za suštinsko ispitivanje, ako zahtev nije ranije podnet i

2) dokaz da je sudski postupak zbog povrede prava iz objavljene prijave prekinut do pravosnažnosti odluke nadležnog organa po prijavi.

Primedbe trećih lica

Član 106.

U postupku pred nadležnim organom, posle objave prijave patenta, svako treće lice može da dostavi nadležnom organu svoje primedbe u pogledu patentibilnosti pronalaska na koji se odnosi prijava.

Lice iz stava 1. ovog člana, je dužno da svoje primedbe dostavi u pisanoj formi i da obrazloži razloge zbog kojih smatra da se patent ne može priznati, a nadležni organ može da uzme u obzir sve date primedbe.

Lice iz stava 1. ovog člana neće se smatrati strankom u postupku.

Rešenje o priznanju patenta

Član 107.

Ako nadležni organ, na osnovu sprovedenog postupka suštinskog ispitivanja prijave patenta, utvrdi da su ispunjeni svi uslovi za priznanje patenta predviđeni ovim zakonom, dostaviće podnosiocu prijave predlog konačnog teksta patentnih zahteva koji namerava da usvoji, sa kojim podnosilac prijave treba da se saglasi u roku od 30 dana.

Ako podnosilac prijave u roku iz stava 1. ovog člana ne dostavi pisanu izjavu da je saglasan sa tekstom i brojem patentnih zahteva, nadležni organ donosi rešenje o priznanju patenta prema konačnom tekstu patentnih zahteva koji je dostavljen na saglasnost.

Ako podnosilac prijave izjavi da nije saglasan sa tekstom patentnih zahteva iz stava 1. ovog člana, dužan je da navede razloge zbog kojih taj tekst ne prihvata i da dostavi tekst izmenjenih patentnih zahteva.

Ako nadležni organ prihvati razloge ili tekst izmenjenih patentnih zahteva iz stava 3. ovog člana, donosi rešenje o priznanju patenta, a ako ih ne prihvati, o tome će, uz navođenje razloga, obavestiti podnosioca prijave i doneti rešenje o priznanju patenta prema konačnom tekstu patentnih zahteva koji je dostavljen na saglasnost.

Rešenje o priznanju patenta nadležni organ donosi pod uslovom da su dostavljeni dokazi o izvršenim uplatama takse za ispravu o priznatom pravu, troškova objave podataka o priznatom pravu i troškova štampanja patentnog spisa.

Ukoliko podnosilac prijave ne plati takse i troškove iz stava 5. ovog člana u roku koji je za to određen i ne dostavi nadležnom organu dokaze o izvršenim uplatama, nadležni organ će prijavu odbaciti zaključkom.

Rešenje o odbijanju zahteva za priznanje patenta

Član 108.

Ako na osnovu sprovedenog postupka suštinskog ispitivanja u skladu sa članom 104. ovog zakona nadležni organ utvrdi da nisu ispunjeni svi propisani uslovi za priznanje patenta ili da uočeni nedostaci nisu otklonjeni, doneće rešenje o odbijanju zahteva za priznanje patenta.

Upis priznatog prava

Član 109.

Propisani podaci o priznatom pravu upisuju se u odgovarajući registar.

Isprava o priznatom pravu

Član 110.

Po izvršenom upisu propisanih podataka o priznatom pravu iz člana 109. ovog zakona u odgovarajući registar, nosiocu patenta ili malog patenta se izdaje isprava o priznatom pravu, koja naročito sadrži: registarski broj patenta ili malog patenta; podatke o nosiocu patenta ili malog patenta; podatke o pronalazaču; naziv pronalaska i datum izdavanja isprave.

Za izdavanje isprave o priznatom pravu plaća se propisana taksa.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu isprave o priznatom pravu iz stava 1. ovog člana.

Objava priznatog prava

Član 111.

Priznato pravo upisano u odgovarajući registar objavljuje se u službenom glasilu.

Rešenje o priznanju patenta ili malog patenta ima pravno dejstvo od datuma objave priznatog prava.

U službenom glasilu objavljuju se naročito sledeći podaci: registarski broj patenta ili malog patenta, datum podnošenja prijave; datum objavljivanja prijave patenta; podaci o nosiocu prava; podaci o pronalazaču i naziv pronalaska.

Za objavu priznatog prava se plaćaju propisani troškovi.

Nadležni organ bliže propisuje podatke iz stava 3. ovog člana koji se objavljuju u službenom glasilu.

Patentni spis

Član 112.

Nosiocu prava se posle objave priznatog prava u službenom glasilu, izdaje patentni spis koji naročito sadrži; registarski broj patenta ili malog patenta; datum objave podataka o prizatom pravu; podatke o nosiocu prava; podatke o pronalazaču i naziv pronalaska.

Za štampanje patentnog spisa plaćaju se propisani troškovi

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu patentnog spisa iz stava 1. ovog člana.

XI. SERTIFIKAT O DODATNOJ ZAŠTITI

Stavljanje u promet leka za ljude ili životinje i proizvoda za zaštitu bilja

Član 113.

Svaki proizvod zaštićen patentom na teritoriji Republike Srbije čije stavljanje u promet kao leka za ljude ili životinje ili kao sredstva za zaštitu bilja podleže obavezi dobijanja dozvole od strane organa nadležnog za stavljanje u promet proizvoda na teritoriji Republike Srbije, može, pod uslovima predviđenim ovim zakonom, da bude predmet zaštite sertifikatom.

U smislu zaštite sertifikatom proizvod je aktivni sastojak ili mešavina aktivnih sastojaka leka ili aktivna supstanca iz člana 2. stav 1. tačka 27) ovog zakona ili mešavina aktivnih supstanci sredstava za zaštitu bilja.

Predmet i pravno dejstvo zaštite

Član 114.

U okviru zaštite priznate osnovnim patentom, zaštita priznata sertifikatom odnosi se samo na proizvod obuhvaćen dozvolom za stavljanje u promet leka za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja (u daljem tekstu: dozvola) i na svaku primenu leka za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja za koje je dozvola izdata pre isteka roka trajanja sertifikata.

U skladu sa odredbom stava 1. ovog člana sertifikat daje ista prava kao i osnovni patent i podleže istim ograničenjima i istim obavezama.

Subjekti zaštite

Član 115.

Sertifikat se priznaje nosiocu osnovnog patenta ili njegovom pravnom sledbeniku.

Nosiocu više od jednog patenta za isti proizvod može se priznati samo jedan sertifikat za taj proizvod. Kada se dva ili više zahteva za priznanje sertifikata odnose na isti proizvod i potiču od dva ili više nosilaca različitih patenata, po jedan sertifikat priznaje se svakom od tih nosilaca.

Uslovi za priznanje sertifikata

Član 116.

Sertifikat se priznaje na osnovu podnetog zahteva, ako su na dan njegovog podnošenja ispunjeni sledeći uslovi:

- 1) da je osnovni patent kojim je proizvod zaštićen na snazi;
- 2) da je u skladu sa posebnim propisima izdata važeća dozvola za stavljanje u promet leka za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja i da je na snazi;
- 3) da proizvod već nije bio predmet zaštite sertifikatom;
- 4) da je dozvola iz tačke 2) ovog člana prva dozvola za stavljanje u promet leka za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja;
- 5) da je prva dozvola izdata posle 1. januara 2005. godine.

Rok za podnošenje zahteva za priznanje sertifikata

Član 117.

Zahtev za priznanje sertifikata podnosi se nadležnom organu u roku od šest meseci od datuma izdavanja dozvole iz člana 116. tačka 2) ovog zakona.

Ako je dozvola iz stava 1. ovog člana izdata pre priznanja osnovnog patenta, zahtev za priznanje sertifikata se podnosi u roku od šest meseci od datuma objave podataka o priznanju patenta iz člana 111. ovog zakona.

Zahtev za priznanje sertifikata

Član 118.

Zahtev za priznanje sertifikata naročito sadrži:

- 1) podatke o podnosiocu zahteva: ime, prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište ako je u pitanju pravno lice;
- 2) podatke o zastupniku, ukoliko je imenovan;
- 3) broj priznatog osnovnog patenta i naziv pronalaska;
- 4) broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet ili ukoliko to nije prva dozvola za stavljanje u promet broj i datum te dozvole.

Uz zahtev za priznanje sertifikata podnosi se:

- 1) dozvola za stavljanje proizvoda u promet izdata od strane organa nadležnog za stavljanje u promet proizvoda na teritoriji Republike Srbije;
- 2) dokaz o uplaćenju propisanoj taksi.

Ako dozvola iz stava 2. tačka 1) ovog člana nije prva dozvola za stavljanje proizvoda u promet, uz zahtev za priznanje sertifikata podnose se dokazi koji sadrže podatke na osnovu kojih se može utvrditi vrsta proizvoda i način vođenja postupka, kao i kopija obaveštenja o objavi podataka o dozvoli.

Podaci o zahtevu za priznanje sertifikata upisuju se u Registar patenata nadležnog organa i objavljuju u službenom glasilu u roku od šest meseci od datuma podnošenja zahteva.

Nadležni organ bliže propisuje podatke o zahtevu za priznanje sertifikata koji se upisuju u Registar patenata i objavljuju.

Postupak po zahtevu za priznanje sertifikata

Član 119.

U postupku odlučivanja o zahtevu za priznanje sertifikata nadležni organ utvrđuje sledeće:

- 1) da li je zahtev podnet u roku propisanom članom 117. ovog zakona;
- 2) da li je zahtev podnet u propisanoj formi i da li sadrži sve podatke i priloge propisane članom 118. stav 1, 2. i 3. ovog zakona;
- 3) da li je osnovni patent bio važeći u vreme podnošenja zahteva za priznanje sertifikata.

Ako zahtev za priznanje sertifikata ne ispunjava sve uslove iz stava 1. ovog člana, nadležni organ će pozvati podnosioca zahteva da u roku od 30 dana od dana prijema poziva otkloni nedostatke navedene u pozivu.

Ako podnosilac zahteva u propisanom roku ne otkloni nedostatke navedene u pozivu nadležni organ će zahtev za priznanje sertifikata zaključkom odbaciti.

Ako zahtev za priznanje sertifikata ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana nadležni organ utvrđuje sledeće:

- 1) da li su na dan podnošenja zahteva ispunjeni svi uslovi za priznanje sertifikata propisani članom 116. ovog zakona;
- 2) da li je proizvod za koji se traži sertifikat zaštićen priznatim patentom;
- 3) da li je dozvola za stavljanje proizvoda u promet izdata na propisan način.

Ako nadležni organ utvrdi da su ispunjeni svi uslovi propisani stavom 4. ovog člana doneće rešenje o priznanju sertifikata kojim se određuje trajanje sertifikata.

Ako nadležni organ utvrdi da nisu ispunjeni svi uslovi iz stava 4. ovog člana rešenjem će odbiti zahtev za priznanje sertifikata.

Rešenje o priznanju sertifikata

Član 120.

Rešenje o priznanju sertifikata sadrži sledeće podatke:

- 1) naziv i adresu podnosioca zahteva;
- 2) broj osnovnog patenta;
- 3) naziv pronalaska;
- 4) broj i datum dozvole za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda navedenog u dozvoli;
- 5) broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet, kada je to prema odredbama člana 118. stav 1. tačka 4) ovog zakona potrebno;
- 6) vreme trajanja sertifikata.

Objava

Član 121.

Nadležni organ u službenom glasilu objavljuje podatke o priznatom sertifikatu, o odbijanju zahteva za priznanje sertifikata, kao i o prestanku važenja sertifikata.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu podataka iz stava 1. ovog člana.

Upis u registar

Član 122.

Podaci koji se odnose na postupak za priznanje sertifikata, kao i vreme trajanja zaštite po priznatom sertifikatu upisuju se u Registar патената nadležnog organa.

Nadležni organ bliže propisuje podatke iz stava 1. ovog člana koji se upisuju u Registar.

Trajanje zaštite

Član 123.

Sertifikat počinje da važi odmah nakon isteka zakonskog roka trajanja osnovnog патента. Zaštita po priznatom sertifikatu traje vremenski period koji je jednak vremenskom periodu koji protekne od datuma podnošenja prijave osnovnog патента do dana izdavanja prve dozvole za stavljanje u promet proizvoda, umanjen za pet godina.

Trajanje sertifikata iz stava 1. ovog člana ne može da bude duže od pet godina od dana početka njegovog važenja.

Održavanje važenja sertifikata

Član 124.

Za održavanje važenja sertifikata plaća se propisana godišnja taksa, koja dospeva za plaćanje na početku svake godine važenja sertifikata.

Prestanak važenja sertifikata

Član 125.

Sertifikat prestaje da važi:

- 1) istekom vremenskog perioda iz člana 123. ovog zakona;
- 2) ako se nosilac odrekne sertifikata, sertifikat prestaje da važi narednog dana od dana dostavljanja nadležnom organu pisane izjave o odricanju;
- 3) ako godišnja taksa iz člana 124. ovog zakona nije blagovremeno plaćena i nije dostavljen dokaz o izvršenoj uplati ;
- 4) ako proizvod za koji je priznat sertifikat više ne može biti u prometu zbog prestanka važenja dozvole iz bilo kog razloga.

Nadležni organ odlučuje o prestanku sertifikata na sopstvenu inicijativu ili na zahtev svakog lica.

Shodna primena odredaba postupka za sticanje i prestanak prava

Član 126.

Na postupak u vezi sa priznanjem i prestankom sertifikata shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o postupku za sticanje i prestanak prava, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Oglašavanje ništavim rešenja o priznanju sertifikata o dodatnoj zaštiti

Član 127.

Rešenje o priznanju sertifikata o dodatnoj zaštiti oglašice se ništavim:

- 1) ako je priznat protivno uslovima propisanim ovim zakonom;
- 2) ako je patent koji obuhvata predmet zaštite sertifikata prestao da važi u smislu čl. 41, 42. i 43. ovog zakona;
- 3) ako je patent koji obuhvata predmet zaštite sertifikata oglašen ništavim u potpunosti ili delimično, zbog čega proizvod za koji je sertifikat izdat više nije obuhvaćen patentnim zahtevima ili ako nakon prestanka patenta postoje razlozi koji bi takav poništaj opravdali.

Na oglašavanje ništavim sertifikata o dodatnoj zaštiti shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak po predlogu za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta.

XII. OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM

1. Oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava

Razlozi za oglašavanje ništavim

Član 128.

Nadležni organ može u svako doba oglasiti ništavim rešenje o priznanju patenta ili malog patenta delimično ili u celini, na predlog svakog lica ako utvrdi da:

- 1) predmet zaštite nije pronalazak u smislu čl. 7. i 8. ovog zakona;
- 2) pronalazak pripada kategoriji pronalazaka koji su izuzeti iz zaštite u smislu člana 9. ovog zakona;
- 3) pronalazak na dan podnošenja prijave patenta ili na dan priznatog prava prvenstva, nije bio nov u smislu čl. 10. i 11. ovog zakona ili nije imao inventivni nivo u smislu člana 12. ovog zakona ili pronalazak nije industrijski primenjiv u smislu člana 13. ovog zakona;
- 4) pronalazak nije opisan potpuno i jasno u smislu člana 82. ovog zakona;
- 5) je priznat širi obim prava od obima koji je mogao biti podržan prijavom pronalaska na dan podnošenja prijave ili na dan od kog je priznato pravo prvenstva prijave ili ako je pravo priznato za izdvojenu prijavu čiji je sadržaj širi od sadržaja prvobitne prijave, kako je podneta.

Predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava

Član 129.

Postupak za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta ili malog patenta pokreće se podnošenjem pisanog predloga nadležnom organu.

Predlog iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: podatke o podnosiocu predloga; podatke o nosiocu prava; naznačenje da se traži oglašavanje rešenja ništavim; broj rešenja i registarski broj patenta ili malog patenta; razloge zbog kojih se predlaže oglašavanje ništavim i odgovarajuće dokaze, kao i dokaz o uplati propisane takse.

Postupak po podnetom predlogu za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava

Član 130.

Predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta ili malog patenta je uredan ako sadrži podatke iz člana 129. ovog zakona.

Ako predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta ili malog patenta nije uredan, nadležni organ će pisanim putem uz navođenje razloga pozvati podnosioca predloga da ga uredi u roku od 30 dana od dana prijema poziva.

Na obrazloženi zahtev podnosioca predloga, uz koji se dostavlja dokaz o uplati propisane takse, nadležni organ će produžiti rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim.

Ako podnosilac predloga u ostavljenom roku ne postupi po pozivu, nadležni organ će predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta ili malog patenta zaključkom odbaciti.

Nadležni organ će uredan predlog s priloženim dokazima dostaviti nosiocu prava i pozvati ga da u roku od 30 dana od dana prijema poziva dostavi svoj odgovor.

U toku postupka za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava, nadležni organ poziva stranke, onoliko puta koliko je potrebno, da u roku iz stava 5. ovog člana dostave svoje primedbe na podneske druge strane.

U toku postupka za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava, nadležni organ održava usmenu raspravu ako oceni da je njeno održavanje nužno za utvrđivanje činjenica bitnih za donošenje odluke po predlogu.

Ako nadležni organ, na osnovu sprovedenog postupka za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta ili malog patenta utvrdi da su razlozi za oglašavanje ništavim iz člana 128. ovog zakona ispunjeni i da patent ili mali patent ne može da ostane na snazi ni u izmenjenom obliku, donosi rešenje kojim oglašava ništavim rešenje o priznanju patenta ili malog patenta u celini.

Ako nadležni organ, na osnovu sprovedenog postupka za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta ili malog patenta utvrdi da razlozi za oglašavanje ništavim iz člana 128. ovog zakona nisu ispunjeni donosi rešenje kojim se predlog za oglašavanje ništavim patenta ili malog patenta odbija.

Ako nadležni organ utvrdi da ima osnova da patent ili mali patent ostane na snazi u izmenjenom obliku može pozvati nosioca prava da u roku iz stava 5. ovog člana dostavi patentne zahteve u izmenjenom obliku. Ukoliko nosilac prava dostavi patentne zahteve u izmenjenom obliku nadležni organ će ih dostaviti podnosiocu predloga.

Ukoliko nosilac prava ne dostavi patentne zahteve u izmenjenom obliku nadležni organ će obavestiti stranke u postupku o tekstu patentnih zahteva sa kojim namerava da održi patent ili mali patent u važnosti u izmenjenom obliku i pozivaće ih da podnesu obrazložene primedbe u roku od 30 dana od prijema obaveštenja.

Ako su stranke saglasne sa tekstom patentnih zahteva kojim nadležni organ namerava da održi patent ili mali patent u važnosti u izmenjenom obliku ili nisu dostavile obrazložene primedbe u roku iz stava 11. ovog člana, nadležni organ donosi rešenje o delimičnom oglašavanju ništavim patenta ili malog patenta, kojim se patent ili mali patent održava u važnosti u izmenjenom obliku, prema tekstu patentnih zahteva koji je dostavljen strankama na saglasnost.

Ako nosilac prava izjavi da nije saglasan sa tekstom patentnih zahteva iz stava 11. ovog člana, dužan je da navede razloge zbog kojih isti ne prihvata i da nadležnom organu dostavi tekst patentnih zahteva u izmenjenom obliku.

Ako nadležni organ prihvati tekst patentnih zahteva u izmenjenom obliku, donosi rešenje o delimičnom oglašavanju ništavim patenta ili malog patenta, kojim se patent ili mali patent održava u važnosti u izmenjenom obliku, prema tekstu patentnih zahteva koje je dostavio nosilac prava.

Ako nadležni organ ne prihvati tekst patentnih zahteva u izmenjenom obliku, donosi rešenje o delimičnom oglašavanju ništavim patenta ili malog patenta, kojim se patent ili mali patent održava u važnosti u izmenjenom obliku, prema tekstu patentnih zahteva koji je dostavljen strankama na saglasnost.

Rešenje o delimičnom oglašavanju ništavim patenta ili malog patenta iz stava 12, 14. i 15. ovog člana, nadležni organ donosi pod uslovom da su plaćeni propisani troškovi objave propisanih podataka iz rešenja o delimičnom oglašavanju ništavim patenta ili malog patenta i troškovi štampanja patentnog spisa u izmenjenom obliku.

Ukoliko nosilac prava ne plati troškove iz stava 16. ovog člana u ostavljenom roku od prijema poziva za plaćanje troškova i ne dostavi, u istom roku, nadležnom organu dokaze o izvršenim uplatama, patent ili mali patent se oglašava ništavim u celini, o čemu nadležni organ donosi rešenje koje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Rešenje o oglašavanju ništavim patenta ili malog patenta u celini ili delimično nema dejstvo na sudske odluke u vezi sa utvrđivanjem povrede prava koje su u momentu donošenja tog rešenja bile pravnosnažne, kao i na zaključene ugovore o prenosu prava, odnosno o ustupanju licence, ako su i u meri u kojoj su ti ugovori izvršeni, pod uslovom da je tužilac, odnosno nosilac patenta ili malog patenta bio savestan.

Objava i izdavanje patentnog spisa u izmenjenom obliku

Član 131.

Nadležni organ će u roku od tri meseca od dana pravnosnažnosti odluke o poništaju objaviti podatke o poništenom pravu u službenom glasilu.

Ako je patent ili mali patent održan u važnosti kao izmenjen, u skladu sa odredbama člana 130. ovog zakona, nadležni organ objavljuje novi patentni spis, što je pre moguće, posle objavljivanja odluke donete u postupku oglašavanja ništavim.

Odredbe člana 112. ovog zakona se primenjuju na odgovarajući način na objavu novog patentnog spisa patenta ili malog patenta koji je održan u važnosti u izmenjenom obliku.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu podataka iz stava 1. ovog člana.

XIII. GRAĐANSKO-PРАВNA ZAŠTITA PRAVA

1. Tužba zbog povrede prava

Pravo na tužbu

Član 132.

Nosilac prava ili sticalac isključive licence imaju pravo na tužbu protiv svakog lica koje povredi njihovo pravo neovlašćenim preduzimanjem bilo koje radnje iz čl. 14. i 15. ovog zakona.

Podnosilac prijave ili sticalac isključive licence na prijavi ima pravo na tužbu nakon objave prijave patenta.

Ako su više lica nosioci prava ili nosioci prava iz objavljene prijave patenta na istom pronalasku svaki od njih je ovlašćen da u svoje ime i za svoj račun zahteva građansko-pravnu zaštitu.

Tužbeni zahtevi

Član 133.

Tužbom se može zahtevati:

- 1) utvrđenje postojanja povrede prava;
- 2) zabrana radnji kojima se povređuje pravo;
- 3) naknada štete zbog povrede prava;
- 4) objavljivanje presude o trošku tuženog;
- 5) oduzimanje ili uništenje, bez bilo kakve naknade, proizvoda koji su nastali ili stečeni povredom prava;
- 6) oduzimanje ili uništenje, bez bilo kakve naknade, materijala i predmeta (pribor, alat) koji su pretežno upotrebljeni u stvaranju proizvoda kojima se povređuje pravo;
- 7) davanje podataka o trećim licima koja su učestvovala u povredi prava.

Ukoliko je povreda prava učinjena namerno ili krajnjom nepažnjom, tužilac može, umesto naknade štete iz stava 1. tačka 3) ovog člana, da zahteva naknadu do trostrukog iznosa uobičajene licencne naknade za korišćenje pronalaska.

Sud će, u granicama tužbenog zahteva iz stava 1. tačka 4) ovog člana, odlučiti u kojem će sredstvu javnog saopštavanja biti objavljena presuda. Ako sud odluči da se objavi samo deo presude odrediće, u granicama tužbenog zahteva, da se objavi izreka i prema potrebi onaj deo presude iz kojeg je vidljivo o kakvoj se povredi radi i ko je izvršio povredu.

Pri razmatranju zahteva iz stava 1. tač. 5) i 6) ovog člana, sud uzima u obzir srazmeru između ozbiljnosti povrede i traženih mera, kao i interes trećih lica.

Podnosilac prijave ima pravo na naknadu štete od datuma objave.

Na pitanja u vezi sa naknadom štete nanete povredom prava, koja nisu uređena ovim zakonom, primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Privremene mere

Član 134.

Na zahtev lica koje učini verovatnim da je njegovo pravo iz objavljene prijave ili priznato pravo povređeno ili da će biti povređeno, sud može, do pravnosnažnosti presude, odrediti privremenu meru:

- 1) oduzimanja ili isključenja iz prometa proizvoda nastalih ili stečenih povredom prava;
- 2) oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta (pribor, alat) pretežno upotrebljenih u stvaranju proizvoda kojima se povređuje pravo;
- 3) zabrane nastavljanja započetih radnji kojima se povređuje pravo.

Predlog za određivanje privremene mere može se podneti i pre podnošenja tužbe, pod uslovom da se tužba podnese u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o određivanju privremene mere.

Ako postoji opasnost od nastanka nenadoknadive štete ili ako je očigledno da postoji opasnost od uništenja dokaza, sud može odrediti privremenu meru bez prethodnog izjašnjenja tuženog, s tim da tuženi o tome mora biti obavešten bez odlaganja, a najdocnije u roku od pet dana od dana sprovođenja privremene mere.

Sud može naložiti podnosiocu predloga da dostavi dodatne dokaze o izvršenoj povredi prava ili o postojanju očigledne opasnosti da će pravo biti povređeno.

Žalba protiv rešenja kojim je sud odredio privremenu meru iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Na pitanja u vezi sa određivanjem privremenih mera, koja nisu uređena ovim zakonom, primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje izvršni postupak.

Sredstva obezbeđenja

Član 135.

Na zahtev lica protiv koga je pokrenut postupak zbog povrede prava ili postupak za određivanje privremene mere, sud može odrediti da tužilac ili lice koje je podnelo predlog za određivanje privremene mere položi odgovarajući novčani iznos kao sredstvo obezbeđenja za slučaj neosnovanosti zahteva.

Obezbeđenje dokaza

Član 136.

Na predlog lica koje učini verovatnim da je njegovo pravo iz objavljene prijave ili priznato pravo povređeno ili da će biti povređeno, sud može odrediti obezbeđenje dokaza.

Obezbeđenjem dokaza u smislu stava 1. ovog člana smatra se pregled prostorija, knjiga, dokumenata, baza podataka, kao i zaplena stvari i ispitivanje svedoka i veštaka.

Sud može odrediti obezbeđenje dokaza i bez prethodnog obaveštenja ili saslušanja lica od kojeg se dokazi prikupljaju ako predlagač učini verovatnim da preti opasnost da će dokazi biti uništeni ili opasnost od nastanka nenadoknadive štete.

Ako je obezbeđenje dokaza određeno na način propisan stavom 3. ovog člana licu od koga se dokazi prikupljaju, sudsko rešenje o obezbeđenju dokaza biće uručeno u trenutku prikupljanja dokaza, a odsutnom licu, čim to postane moguće.

Obezbeđenje dokaza može se tražiti i pre podnošenja tužbe, pod uslovom da se tužba podnese u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja kojim se određuje obezbeđenje dokaza.

Na pitanja u vezi sa obezbeđenjem dokaza, koja nisu uređena ovim zakonom, primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak.

Rok za podnošenje tužbe

Član 137.

Tužba zbog povrede prava može se podneti u roku od tri godine od dana saznanja za povredu i učinioa, ali ne posle isteka roka od pet godina od dana učinjene povrede ili od dana poslednje učinjene povrede kada se povreda vrši kontinuirano.

Postupak po tužbi iz stava 1. ovog člana je hitan.

Teret dokazivanja

Član 138.

Ako je predmet povrede prava postupak za dobijanje novog proizvoda, smatraće se da je svaki identičan proizvod dobijen zaštićenim postupkom, dok se ne dokaže suprotno.

Teret dokazivanja pada na tuženog koji takav proizvod proizvodi, pri čemu se u obzir uzima legitimni interes tuženog da zaštiti svoje proizvodne i poslovne tajne.

Obaveza pružanja informacije

Član 139.

Sud može, uzimajući u obzir ozbiljnost povrede, naložiti licu koje je izvršilo povredu prava da pruži informacije o poreklu i distributivnoj mreži roba ili usluga kojima se povređuje pravo iz objavljene prijave ili priznato pravo.

Dostavljanje informacija iz stava 1. ovog člana sud može naložiti i drugom licu:

- 1) kod koga je pronađena roba koja se nalazi u prometu, a kojom se povređuje pravo iz objavljene prijave ili priznato pravo;
- 2) koje pruža usluge u prometu, a kojima se povređuje pravo iz objavljene prijave ili priznato pravo;
- 3) za koje je utvrđeno da na komercijalnom nivou pruža usluge koje se koriste u aktivnostima koje povređuju pravo iz objavljene prijave ili priznato pravo;
- 4) koje je lice iz tač. 1), 2) ili 3) ovog stava navelo kao lice uključeno u proizvodnju ili distribuciju roba ili pružanju usluga kojima se povređuje pravo iz objavljene prijave ili priznato pravo.

Pod informacijama iz stava 1. ovog člana smatraju se naročito:

- 1) podaci o proizvođačima, distributerima, dobavljačima i drugim licima koja su prethodno bila uključena u proizvodnju ili distribuciju robe ili pružanju usluga, kao i prodavcima kojima je roba namenjena i
- 2) podaci o količinama proizvedene, isporučene ili naručene robe ili usluga, kao i cenama ostvarenim za takvu robu ili usluge.

Ako lica iz stava 1. i 2. ovog člana iz neopravdanih razloga ne postupe po nalogu suda i ne dostave tražene informacije odgovaraće za štetu koja na taj način nastane.

2. Tužba za utvrđivanje prava na zaštitu

Član 140.

Pronalazač, njegov pravni sledbenik ili poslodavac ima pravo da tužbom zahteva od suda da utvrdi da ima pravo na zaštitu određenog pronalaska, umesto lica ili zajedno sa licem koje je prijavilo taj pronalazak.

Ako je rešenjem nadležnog organa priznato pravo, pronalazač, njegov pravni sledbenik ili poslodavac iz stava 1. ovog člana može tužbom od suda tražiti da utvrdi da je on nosilac prava umesto lica ili zajedno sa licem koje je upisano kao nosilac prava.

Tužba iz stava 1. ovog člana može se podneti do donošenja rešenja o priznanju prava, a tužba iz stava 2. ovog člana do isteka roka trajanja prava.

Postupci iz stava 1. i 2. ovog člana su hitni.

Pravnosnažnu presudu kojom je usvojen tužbeni zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana sud dostavlja nadležnom organu, radi upisa promene podnosioca prijave ili nosioca prava u odgovarajući registar.

3. Tužba za zaštitu prava poslodavca ili zaposlenog

Član 141.

Poslodavac ili zaposleni koji prema odredbama ovog zakona ima pravo na zaštitu ili na ekonomsko iskorišćavanje pronalaska iz radnog odnosa može tužbom zahtevati od suda utvrđivanje i zaštitu svojih prava.

Tužba iz stava 1. ovog člana za utvrđivanje prava zaposlenog ili poslodavca može se podneti u roku od dve godine od dana objave prijave za priznanje patenta, ali ne po isteku dve godine od dana prestanka radnog odnosa tokom koga je pronalazak stvoren.

Pravnosnažnu presudu kojom je usvojen tužbeni zahtev iz stava 1. ovog člana sud dostavlja nadležnom organu, radi upisa promene nosioca prava u odgovarajući registar.

4. Tužba za utvrđivanje svojstva pronalazača

Član 142.

Ako je u prijavi patenta ili malog patenta ili u nekoj drugoj ispravi predviđenoj ovim zakonom navedeno neko drugo lice kao pronalazač, pronalazač ima pravo na podnošenje tužbe nadležnom sudu radi utvrđivanja njegovog svojstva pronalazača i nalaganja upisa njegovog imena u prijavu patenta ili malog patenta, kao i u odgovarajuće isprave i registre, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Rok u kome se može podneti tužba iz stava 1. ovog člana nije ograničen.

U slučaju smrti pronalazača, pravo na tužbu iz stava 1. ovog člana imaju njegovi naslednici.

5. Prekid parničnog postupka

Član 143.

Sud će prekinuti postupak po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave do pravnosnažnosti odluke nadležnog organa po prijavi.

Ako je pred nadležnim organom pokrenut postupak iz člana 128. ovog zakona, sud će prekinuti postupak po tužbi iz člana 132. stav 1, člana 133, člana 140. stav 2. i člana 142. ovog zakona do pravnosnažnosti odluke nadležnog organa.

6. Revizija

Član 144.

Revizija je uvek dozvoljena protiv pravnosnažnih presuda donetih u drugom stepenu u sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu pronalazaka.

XIV. EVROPSKA PRIJAVA I EVROPSKI PATENT

Dejstvo evropske prijave i evropskog patenta u Republici Srbiji

Član 145.

Evropska prijava patenta i evropski patent, pod uslovima određenim ovim zakonom, imaju isto pravno dejstvo i tretiraće se pod istim uslovima kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent.

Podnošenje evropske prijave patenta

Član 146.

Evropska prijava patenta može biti podneta:

- 1) Evropskom zavodu za patente;
- 2) nadležnom organu.

Nadležni organ prosleđuje evropsku prijavu patenta Evropskom zavodu za patente u roku od:

- 1) šest nedelja od dana podnošenja, ako predmet prijave očigledno ne podleže poverljivosti na osnovu ovog zakona;
- 2) četiri meseca od dana podnošenja ili, ako se traži pravo prvenstva, 14 meseci od datuma prvenstva, ako prijava zahteva dalje ispitivanje u pogledu poverljivosti.

Evropska prijava patenta podneta nadležnom organu ima isto dejstvo kao da je istog datuma podneta Evropskom zavodu za patente, pod uslovom da je nadležni organ u skladu sa odredbama stava 2. ovog člana evropsku prijavu blagovremeno prosledio Evropskom zavodu za patente.

Evropska izdvojena prijava patenta i nova evropska prijava patenta iz člana 61. stav 1. tačka b) Konvencije o evropskom patentu podnose se neposredno Evropskom zavodu za patente.

Ako nadležni organ proceni da se radi o pronalasku od značaja za odbranu i bezbednost Republike Srbije, evropsku prijavu patenta neće proslediti Evropskom zavodu za patente u skladu sa odredbom iz stava 2. ovog člana, nego će postupiti u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na pronalazke od značaja za odbranu i bezbednost Republike Srbije, o čemu će obavestiti podnosioca prijave.

Evropska prijava patenta koja se podnese nadležnom organu u skladu sa odredbama ovog člana, mora biti podneta na jednom od službenih jezika iz člana 14. stav 1. Konvencije o evropskom patentu ili ako je podneta na nekom drugom jeziku u skladu sa članom 14. stav 2. Konvencije o evropskom patentu, mora biti prevedena

na jedan od službenih jezika i podneta u roku od dva meseca od podnošenja evropske prijave patenta.

Takse i naknade troškova za evropske prijave patenta

Član 147.

Evropskom zavodu za patente plaćaju se takse i troškovi u vezi sa evropskim prijavama patenata u skladu sa odredbama Konvencije o evropskom patentu i propisima za njeno sprovođenje.

Pravo prvenstva i privremena prava kod evropskih prijava patenata

Član 148.

Evropska prijava patenta, kojoj je priznat datum podnošenja i u kojoj je naznačena Republika Srbija, istovetna je urednoj nacionalnoj prijavi patenta, sa pravom prvenstva zatraženim za evropsku prijavu patenta, ako je to pravo zatraženo, bez obzira na ishod postupka po prijavi.

Objavljena evropska prijava patenta obezbeđuje podnosiocu prijave jednaka privremena prava propisana ovim zakonom, kao i objavljena nacionalna prijava patenta, od datuma kad podnosilac prijave dostavi prevod patentnih zahteva objavljene evropske prijave patenta na srpski jezik, licu koje koristi taj pronalazak u Republici Srbiji.

Smatra se da evropska prijava patenta od početka nije imala dejstva iz stava 2. ovog člana, ako je povučena, ako se smatra povučenom, ako je konačno odbijena ili ako je naznaka Republike Srbije povučena ili se smatra povučenom.

Dejstvo evropskog patenta i postupak za upis evropskog patenta u Registar patenata

Član 149.

Evropski patent u kome je naznačena Republika Srbija, pod uslovima iz st. 2. do 6. ovog člana, od datuma kada je od strane Evropskog zavoda za patente objavljen podatak o priznanju evropskog patenta, obezbeđuje jednaka prava kao i nacionalni patent u skladu sa ovim zakonom.

U roku od tri meseca od datuma objave podataka o priznanju evropskog patenta, nosilac patenta dostavlja nadležnom organu:

- 1) zahtev za upis evropskog patenta u Registar patenata;
- 2) patentni spis kako je objavljen u službenom glasilu Evropskog zavoda za patente preveden na srpski jezik;
- 3) dokaz o plaćenim troškovima objave.

Ako kao rezultat postupka po prigovoru izjavljenom Evropskom zavodu za patente, evropski patent ostane na snazi sa izmenjenim patentnim zahtevima ili kao rezultat zahteva za ograničenje iz člana 105a Konvencije o evropskom patentu, evropski patent bude ograničen izmenom patentnih zahteva, nosilac patenta mora, u roku od tri meseca od datuma objave u službenom glasilu Evropskog zavoda za patente podataka o odluci da evropski patent sa izmenama ostaje na snazi, da dostavi nadležnom organu prevod izmenjenih patentnih zahteva na srpski jezik i da plati propisane troškove objave.

Ako tekst patentnih zahteva sadrži pozivne oznake upotrebljene u crtežima, uz prevod naveden u st. 2. i 3. ovog člana moraju da se prilože i crteži.

Nadležni organ objavljuje svaki prevod koji je blagovremeno podnet na osnovu odredaba stava 2. ili stava 3. ovog člana.

Ako prevod iz stava 2. ili stava 3. ovog člana nije podnet blagovremeno ili ako propisani troškovi nisu plaćeni u roku iz stava 2. i stava 3. ovog člana, evropski patent za Republiku Srbiju se smatra nevažećim od početka.

Smatra se da evropski patent i prijava na kojoj je on zasnovan od početka nisu imali dejstva iz stava 1. ovog člana i člana 148. stav 2. ovog zakona, u obimu u kojem je taj patent pred Evropskim zavodom za patente oglašen ništavim u postupku po prigovoru ili oglašen ništavim ili ograničen u postupku po zahtevu iz člana 105a Konvencije o evropskom patentu, kao i u obimu u kome je oglašen ništavim na osnovu rešenja iz člana 131. ovog zakona.

Nadležni organ donosi rešenje o upisu evropskog patenta u Registar patenata pod ulovom da su dostavljeni dokazi o plaćenom trošku štampanja patentnog spisa na srpski jezik.

Ukoliko podnosilac zahteva za upis evropskog patenta u Registar patenata ne dostavi dokaz o plaćenom trošku iz stava 8. ovog člana u ostavljenom roku od dana prijema poziva za plaćanje troška, nadležni organ će zahtev za upis evropskog patenta u Registar patenata odbaciti zaključkom.

Nadležni organ bliže propisuje sadržaj objave evropskog patenta.

Autentični tekst evropskih prijava patenata ili evropskih patenata

Član 150.

Tekst evropske prijave patenta ili evropskog patenta sačinjen na jeziku postupka koji se vodi u Evropskom zavodu za patente autentičan je tekst u bilo kom postupku u Republici Srbiji.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prevod kakav je dostavljen na osnovu člana 148. stava 2. ili člana 149. st. 2. i 3. ovog zakona smatra se autentičnim, osim u postupku oglašavanja ništavim, kad prijava ili patent na jeziku prevoda obezbeđuje zaštitu koja je uža od one koja je data na jeziku postupka.

Podnosilac prijave ili nosilac evropskog patenta može u svako doba podneti ispravljeni prevod patentnih zahteva evropske prijave ili prevod spisa evropskog patenta.

Ispravljeni prevod patentnih zahteva objavljene evropske prijave patenta iz stava 3. ovog člana nema pravno dejstvo u Republici Srbiji sve dok se ne dostavi licu koje koristi taj pronalazak u Republici Srbiji.

Ispravljeni prevod patentnog spisa evropskog patenta iz stava 3. ovog člana u kome je naznačena Republika Srbija nema pravno dejstvo dok nadležni organ ne objavi podatak da je prevod ispravljen. Objava podataka da je prevod ispravljen vrši se što je moguće pre, nakon uplate troškova propisanih za objavu.

Svako savesno lice koje koristi ili je učinilo efektivne i ozbiljne pripreme za korišćenje pronalaska, a čije korišćenje ne bi predstavljalo povredu prava iz prijave ili povredu patenta u prvobitnom prevodu, može nakon što počne pravno dejstvo ispravljenog prevoda, nastaviti takvo korišćenje u okviru svog posla ili za svoje potrebe bez plaćanja naknade.

Prava ranijeg datuma

Član 151.

Evropska prijava patenta i evropski patent u kome je naznačena Republika Srbija, imaju u odnosu na nacionalnu prijavu patenta ili malog patenta i nacionalni patent ili mali patent, ista dejstva u pogledu stanja tehnike kao i nacionalna prijava patenta ili malog patenta i nacionalni patent ili mali patent.

Nacionalna prijava patenta ili malog patenta i nacionalni patent ili mali patent u Republici Srbiji, imaju u odnosu na evropski patent u kome je naznačena Republika Srbija, isto dejstvo u pogledu stanja tehnike koji imaju u odnosu na nacionalni patent ili mali patent.

Istovremena zaštita

Član 152.

Ako evropski patent u kome je naznačena Republika Srbija i nacionalni patent ili mali patent imaju isti datum podnošenja ili ako je zatraženo pravo prvenstva, a isti datum prvenstva je priznat istom licu ili njegovom pravnom sledbeniku, nacionalni patent ili mali patent nema dejstvo u meri u kojoj obuhvata isti pronalazak kao i evropski patent u kome je naznačena Republika Srbija, od datuma od kada je rok za podnošenje prigovora na evropski patent istekao, a prigovor nije podnet ili od datuma od kada je u postupku po prigovoru na evropski patent doneta konačna odluka da evropski patent ostaje na snazi.

Pretvaranje evropske prijave u nacionalnu prijavu patenta

Član 153.

Nadležni organ sprovodi postupak za priznanje nacionalnog patenta na zahtev podnosioca evropske prijave patenta, u sledećim slučajevima:

1) kada se evropska prijava patenta smatra povučenom prema članu 77. stav 3. Konvencije o evropskom patentu;

2) kada prevod evropske prijave patenta nije blagovremeno podnet u skladu sa odredbom člana 14. stav 2. i člana 90. stav 3. Konvencije o evropskom patentu.

U slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, zahtev za pretvaranje evropske prijave u nacionalnu prijavu se podnosi nadležnom organu. Nadležni organ, zahtev za pretvaranje evropske prijave u nacionalnu prijavu prosleđuje direktno centralnim zavodima za industrijsku svojinu država ugovornica koje su tu navedene, u skladu sa propisima o nacionalnoj bezbednosti. U pogledu roka za prosleđivanje i posledica neblagovremenog prosleđivanja zahteva za pretvaranje evropske prijave u nacionalnu prijavu, primenjujuće se Konvencija o evropskom patentu.

U slučajevima iz stava 1. tačka 2) ovog člana, zahtev za pretvaranje evropske prijave u nacionalnu prijavu se podnosi Evropskom zavodu za patente koji ga prosleđuje nadležnom organu ako je u njemu navedena Republika Srbija.

Zahtev za pretvaranje evropske prijave u nacionalnu prijavu se smatra podnetim nakon uplate takse i naknade troškova za pretvaranje, o čemu se nadležnom organu dostavljaju dokazi o izvršenim uplatama. Zahtev za pretvaranje evropske prijave u nacionalnu prijavu podnosi se u roku propisanom Konvencijom o evropskom patentu. Dejstvo evropske prijave patenta navedeno u članu 66. Konvencije o evropskom patentu prestaje ako zahtev za pretvaranje evropske prijave u nacionalnu prijavu nije blagovremeno podnet.

U roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva za pretvaranje evropske prijave patenta u nacionalnu prijavu patenta, podnosilac prijave je dužan da plati troškove za objavu podataka o pretvaranju i da dostavi nadležnom organu dokaz o izvršenoj uplati, kao i da podnese nadležnom organu prevod originalnog teksta evropske prijave patenta na srpski jezik. Podatak o pretvaranju se objavljuje u službenom glasilu.

Ako propisana naknada troškova iz stava 5. ovog člana nije blagovremeno plaćena i ako dokaz o izvršenoj uplati nije blagovremeno dostavljen nadležnom organu, odnosno ako prevod originalnog teksta evropske prijave patenta na srpski jezik nije blagovremeno podnet, smatra se da zahtev za pretvaranje nije podnet, o čemu nadležni organ donosi zaključak.

Takse za održavanje evropskih patenata

Član 154.

Takse za održavanje prava iz evropskog patenta plaćaju se nadležnom organu za godine koje slede nakon godine u kojoj je objavljen podatak o priznanju evropskog patenta, u skladu sa posebnim propisom.

Raspolaganje evropskom prijavom patenta i evropskim patentom

Član 155.

Odredbe ovog zakona o prenosu prava, licenci, založnom pravu i prinudnim licencama se primenjuju na evropske prijave patenata i evropske patente sa dejstvom na teritoriji Republike Srbije.

Zaštita od povrede

Član 156.

Odredbe ovog zakona o građansko-pravnoj zaštiti prava u slučaju povrede se primenjuju na evropske prijave patenata i evropske patente u kojima je naznačena Republika Srbija.

Oglašavanje ništavim evropskog patenta

Član 157.

U skladu sa odredbom člana 138. Konvencije o evropskom patentu, evropski patent može biti oglašen ništavim u postupku koji se vodi pred nadležnim organom u skladu sa odredbama ovog zakona, sa dejstvom za Republiku Srbiju.

U postupku oglašavanja ništavim pred nadležnim organom, nosilac evropskog patenta ima pravo da ograniči patent izmenom patentnih zahteva. Ovako ograničen patent čini osnov za postupanje.

Ako je nadležnom organu podnet predlog za oglašavanje ništavim evropskog patenta nakon što je pred Evropskim zavodom za patente pokrenut postupak povodom prigovora iz člana 99. Konvencije o evropskom patentu ili zahteva za ograničenje ili oglašavanje ništavim iz člana 105a Konvencije o evropskom patentu, nadležni organ će prekinuti postupak povodom predloga za oglašavanje ništavim do okončanja navedenih postupaka pred Evropskim zavodom za patente.

Primena Konvencije o evropskom patentu

Član 158.

Na evropske patente i prijave evropskih patenata u kojima je naznačena Republika Srbija primenjivaće se ovaj zakon ukoliko nije drugačije propisano Konvencijom o evropskom patentu.

U slučaju sukoba odredaba Konvencije o evropskom patentu i ovog zakona primenjivaće se Konvencija o evropskom patentu.

XV. MEĐUNARODNA PRIJAVA PREMA UGOVORU O SARADNJI U OBLASTI PATENATA

Međunarodna prijava

Član 159.

Međunarodna prijava je prijava koja se podnosi u skladu sa Ugovorom o saradnji u oblasti patenata. Svako pozivanje na Ugovor o saradnji u oblasti patenata u ovom zakonu smatra se istovremeno i pozivanje na Pravilnik za primenu Ugovora o saradnji u oblasti patenata.

Na međunarodne prijave koje se nadležnom organu podnose kao organu primaocu ili u kojima je nadležni organ naveden kao naznačeni ili izabrani organ, primenjuju se odredbe Ugovora o saradnji u oblasti patenata, odredbe ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.

Međunarodna prijava koja se nadležnom organu podnosi kao organu primaocu

Član 160.

Međunarodna prijava može se podneti nadležnom organu kao organu primaocu ako je podnosilac fizičko lice koje je državljanin Republike Srbije i ima prebivalište u Republici Srbiji ili ako je podnosilac pravno lice koje ima sedište u Republici Srbiji.

Međunarodna prijava koja se nadležnom organu podnosi kao naznačenom ili izabranom organu

Član 161.

Međunarodna prijava u kojoj je Republika Srbija u skladu sa odredbama Ugovora o saradnji u oblasti patenata, naznačena ili izabrana radi priznanja nacionalnog patenta, podnosi se nadležnom organu na srpskom jeziku najkasnije do isteka 30. meseca računajući od međunarodnog datuma podnošenja ili od datuma prvenstva, ako je u međunarodnoj prijavi zatraženo pravo prvenstva.

Rok iz stava 1. ovog člana produžava se za 30 dana, ako podnosilac međunarodne prijave patenta plati propisanu taksu za takvo produženje roka i dostavi nadležnom organu dokaz o izvršenoj uplati.

Međunarodna prijava podneta nadležnom organu kao naznačenom ili izabranom organu objavljuje se u službenom glasilu, u skladu sa članom 102. ovog zakona, najkasnije u roku od šest meseci od datuma prijema prijave od strane nadležnog organa.

Privremena prava propisana članom 18. stav 1. ovog zakona podnosilac međunarodne prijave stiče datumom objave u službenom glasilu podataka navedenih u članu 102. ovog zakona.

Postupak suštinskog ispitivanja međunarodne prijave sprovodi se na zahtev podnosioca prijave, ako je taj zahtev podnet u roku iz člana 103. ovog zakona.

Međunarodna prijava objavljena u skladu sa članom 21. Ugovora o saradnji u oblasti патената неће се сматрати stanjem tehnike u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 2) ovoga zakona dok se ne ispune uslovi iz stava 1. ovog člana.

Evropski zavod za patente kao organ za međunarodno pretraživanje i međunarodno prethodno ispitivanje

Član 162.

Evropski zavod za patente postupa kao organ za međunarodno pretraživanje i međunarodno prethodno ispitivanje međunarodnih prijava podnetih nadležnom organu kao organu primaocu.

XVI. MALI PATENT

Predmet i uslovi zaštite

Član 163.

Mali patent je pravo koje se priznaje za pronalazak koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji je industrijski primenljiv.

Predmet pronalaska koji se štiti malim patentom može biti samo rešenje koje se odnosi na konstrukciju nekog proizvoda ili raspored njegovih sastavnih delova.

Prijava malog patenta može da sadrži jedan nezavisan patentni zahtev i najviše četiri zavisna patentna zahteva.

Prijavom malog patenta ne može se dobiti zaštita za jedinstvo pronalaska.

Prijava malog patenta može se podeliti na dve ili više samostalnih prijava malog patenta (izdvojena prijava).

Prijava malog patenta ne može se podneti kao dopunska prijava u smislu člana 88. ovog zakona.

Postupak priznanja malog patenta

Član 164.

Ako nadležni organ utvrdi da prijava malog patenta ispunjava uslove iz člana 163. st. 2, 3, 4, 5. i 6, člana 99. i člana 104. st. 1. tač. 1), 2) i 4) ovog zakona, doneće rešenje o priznanju malog patenta. U postupku priznanja malog patenta, predmet pronalaska koji je naveden u prijavi se ne ispituje na novost, inventivni nivo i industrijsku primenljivost.

Ako nadležni organ utvrdi da predmet prijave ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, rezultatom ispitivanja, koji naročito sadrži obrazloženje koje obuhvata sve razloge zbog kojih se mali patent ne može priznati, će pozvati podnosioca prijave da otkloni konstatovane nedostatke u propisanom roku, koji ne može biti kraći od dva meseca, niti duži od tri meseca.

Nakon prijema rezultata ispitivanja iz stava 2. ovog člana podnosilac prijave može samo jednom da izmeni opis, patentne zahteve i nacrt, ukoliko se izmena

podnosi istovremeno sa odgovorom podnosioca prijave na rezultat ispitivanja iz ovog stava, a ostale izmene se mogu vršiti samo uz saglasnost nadležnog organa.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave nadležni organ će produžiti rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra opravdanim, ali ne duže od tri meseca.

Ako podnosilac prijave ne otkloni nedostatke iz stava 2. ovog člana, nadležni organ će prijavu malog patenta odbaciti zaključkom, protiv koga se može izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Rešenje Vlade po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema rešenja Vlade.

Prijava malog patenta se ne objavljuje.

Ispitivanje priznatog malog patenta

Član 165.

Na zahtev nosioca malog patenta nadležni organ će ispitati priznati mali patent u skladu sa članom 104. stav 1. tač. 5) i 6) ovog zakona.

Smatra se da je zahtev za ispitivanje priznatog malog patenta podnet kada su plaćeni taksa za suštinsko ispitivanje i taksa za izradu izveštaja o pretraživanju i dostavljeni dokazi o izvršenoj uplati tih taksi.

Zahtev iz stava 1. ovog člana ne može se povući.

Ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana nadležni organ će izdati nosiocu malog patenta potvrdu o ispitivanju.

Ako nisu ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana, nadležni organ će po službenoj dužnosti mali patent oglasiti ništavim.

Obaveštenje o izdatoj potvrdi o ispitivanju ili odluka o oglašavanju ništavim malog patenta objavljuje se i upisuje u Registar malih patenata.

Odredbe čl. 132. do 144. i odredbe čl. 26. do 38. ovog zakona u delu koji se odnosi na pokretanje postupaka ne primenjuju se ako priznati mali patent nema potvrdu o ispitivanju.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu potvrde o ispitivanju.

Pretvaranje prijave

Član 166.

Do donošenja rešenja o priznanju malog patenta iz člana 164. stav 1. ovog zakona, podnosilac prijave može podneti zahtev za pretvaranje prijave malog patenta u prijavu patenta ili dizajna i obrnuto.

Pretvorena prijava zadržava datum podnošenja prijave malog patenta ili prvobitno podnete prijave.

Shodna primena odredaba postupka za sticanje i prestanak prava

Član 167.

Na mali patent, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na patente, osim ako drugačije nije izričito propisano.

XVII. USLOVI ZA UPIS U REGISTAR ZASTUPNIKA

Član 168.

U Registar zastupnika iz člana 5. ovog zakona mogu se upisati fizička lica koja su državljani Republike Srbije, koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, koja znaju jedan svetski jezik, koja se zastupanjem bave u vidu zanimanja i koja ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

1) da imaju završen pravni fakultet i položen poseban stručni ispit u nadležnom organu;

2) da imaju završen jedan od fakulteta tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka ili farmaceutski fakultet i položen poseban stručni ispit u nadležnom organu;

3) da imaju završen jedan od fakulteta tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka ili farmaceutski fakultet ili pravni fakultet i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima industrijske svojine u nadležnom organu.

U Registar zastupnika iz člana 5. ovog zakona mogu se upisati i pravna lica koja imaju sedište u Republici Srbiji i koja zapošljavaju najmanje jedno lice sa završenim pravnim fakultetom i jedno lice sa završenim jednim od fakulteta tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka ili farmaceutski fakultet koja ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana.

XVIII. SHODNA PRIMENA ODREDBA OPŠTEG UPRAVNOG POSTUPKA

Član 169.

Na pitanja postupka po prijavama patenata ili malih patenata ili priznatih prava koja nisu uređena ovim zakonom, shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

XIX. KAZNE NE ODREDBE

Prekršaji

Član 170.

Kazniče se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000. dinara pravno lice koje neovlašćeno proizvodi, uvozi i/ili izvozi, nudi radi stavljanja u promet, stavlja u promet skladišti ili koristi u komercijalne svrhe proizvod ili postupak zaštićen patentom ili malim patentom, suprotno odredbama ovog zakona (čl.14. i 15).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniče se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara i preduzetnik.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniče se za prekršaj i fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

Predmeti izvršenja prekršaja i predmeti koji su bili upotrebljeni za izvršenje prekršaja iz st. 1-3. ovog člana biće oduzeti, a predmeti izvršenja prekršaja biće uništeni.

Presuda kojom je učiniocu izrečena kazna za prekršaj iz st. 1-3. ovog člana javno se objavljuje.

Član 171.

Kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000. dinara pravno lice koje se neovlašćeno bavi zastupanjem u ostvarivanju prava iz člana 5. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.

XX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Kontinuitet u vođenju Registara

Član 172.

Registar prijava patenata, Registar patenata, Registar prijava malih patenata i Registar malih patenata ustanovljeni Zakonom o patentima („Službeni list SCG”, br. 32/04, 35/04 i „Službeni glasnik RS”, broj 115/06), nastavljaju da se vode u skladu sa ovim zakonom.

Zaloge koje su do dana stupanja na snagu ovog zakona upisane u Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima (u daljem tekstu: Registar zaloge) kod Agencije za privredne registre ostaju na snazi i biće upisane u odgovarajući registar nadležnog organa.

Agencija za privredne registre, dužna je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona nadležnom organu dostavi podatke i dokumentaciju na osnovu kojih je izvršen upis zaloge na patentu, malom patentu i pravima iz prijave u Registar zaloge.

Primena ovog zakona na važeće patente i male patente i na prijave patenata i malih patenata koje su podnete do dana stupanja na snagu ovog zakona

Član 173.

Registrovani patent i mali patent koji važe do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju i dalje na snazi i na njih će se primenjivati odredbe ovog zakona.

Odredbe ovog zakona primenjivaće se i na prijave za priznanje patenta i malog patenta podnete do dana stupanja na snagu ovog zakona po kojima upravni postupak nije okončan, kao i na druge započete postupke u vezi sa patentima i malim patentima koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani.

Evropski patent i evropske prijave patenata za koje je zahtevano proširenje

Član 174.

Na evropske prijave patenata za koje je zahtevano proširenje na Republiku Srbiju, kao i na evropske patente koji su priznati na osnovu takvih evropskih prijava primenjivaće se odredbe poglavlja 15. Zakona o patentima („Službeni list SCG”, br. 32/04, 35/04 i „Službeni glasnik RS”, br. 115/06).

Rok za donošenje podzakonskog propisa

Član 175.

Podzakonski akti za izvršenje ovog zakona biće doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana primenjuju se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o patentima („Službeni list SCG”, br. 32/04, 35/04 i „Službeni glasnik RS”, br. 115/06), ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Prestanak važnosti zakona

Član 176.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

- 1) Zakon o patentima („Službeni list SCG”, br. 32/04, 35/04 i „Službeni glasnik RS”, broj 115/06);
- 2) Odredbe čl. 3. do 13. Zakona o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata („Službeni glasnik RS–Međunarodni ugovori”, broj 5/10).

Prestanak važnosti odredaba ovog zakona

Član 177.

Odredbe ovog zakona kojima je regulisana prinudna licenca za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje sa problemima javnog zdravlja prestaju da važe danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Stupanje na snagu

Član 178.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a odredbe ovog zakona koje se odnose na sertifikat o dodatnoj zaštiti primenjivaće se od 1. jula 2013. godine.

O B R A Z L O Ž E N J E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, na osnovu koje Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Neophodnost donošenja novog Zakona o patentima (trenutno je na snazi Zakon o patentima "Službeni list SCG" br. 32/04, 35/04 i "Službeni glasnik RS", broj 115/06, koji je stupio na snagu 10.07.2004. godine) proizlazi iz nekoliko osnovnih razloga:

Predloženim zakonom vrši se njegovo terminološko usklađivanje sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 16/11), imajući u vidu da je važeći Zakon o patentima ("Službeni list SCG" broj 32/04, 35/04 i "Službeni glasnik RS", br. 115/06) zakon bivše Državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Rešenja iz predloženog Zakona o patentima su rezultat sagledavanja rešenja propisanih važećim zakonom kroz primenu u praksi, kao i neophodnosti da se u tom smislu učine poboljšanja pojedinih odredaba postojećeg zakona. Prvenstveni cilj koji se želi ostvariti predloženim zakonom je jačanje pravne zaštite koja se pruža nosiocu prava putem razrađivanja određenih odredaba koje su u praksi izazvale dileme i različita tumačenja.

Pored navedenog, primena Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane zahteva potpunu harmonizaciju Zakona o patentima sa direktivama i uredbama Evropske unije koje se odnose na patente. Imajući u vidu navedeno, predloženi zakon je u najvećoj meri usklađen sa:

-Direktivom Evropske unije br. 98/44/EZ od 6. jula 1998. godine o pravnoj zaštiti pronalazaka iz oblasti biotehnologije (u daljem tekstu: Direktiva EU br. 98/44/EZ);

-Direktivom Evropske unije br. 2004/48/EZ od 29. aprila 2004. godine za sprovođenje prava intelektualne svojine (u daljem tekstu: Direktiva EU br. 2004/48/EZ);

-Uredbom Saveta (EZ) br. 1610/96 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. jula 1996. godine, koja se odnosi na priznavanje sertifikata o dodatnoj zaštiti proizvoda za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Uredba Saveta (EZ) br. 1610/96);

-Uredbom Saveta (EZ) br. 469/2009 od 6. maja 2009. godine, koja se odnosi na priznavanje sertifikata o dodatnoj zaštiti za lekove (u daljem tekstu: Uredba Saveta (EZ) br. 469/2009);

-Uredbom Saveta (EZ) br. 816/2006 Evropskog parlamenta i Saveta od 17. maja 2006. godine, koja se odnosi na prinudne licence za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje sa problemima javnog zdravlja (u daljem tekstu: Uredba Saveta (EZ) br. 816/2006).

Takođe, predlagač Zakona o patentima se, prilikom preispitivanja osnovnih instituta važećeg zakona, rukovodio rešenjima koja je Svetska trgovinska organizacija propisala za svoje članice Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, koji je stupio na snagu 1. januara 1995. godine (u daljem

tekstu: TRIPS sporazum), kao i ratifikovanim međunarodnim ugovorima kojima administrira Svetska organizacija za zaštitu intelektualne svojine (u daljem tekstu: WIPO) i to:

- Ugovorom o saradnji u oblasti patenata potpisanim 19. juna 1970. godine u Vašingtonu, izmenjenim 28. septembra 1979. godine, 3. februara 1984. godine i 3. oktobra 2001. godine zajedno sa Pravilnikom za sprovođenje Ugovora o saradnji u oblasti patenata (u daljem tekstu: Ugovora o saradnji u oblasti patenata), koji je ratifikovan 29. juna 1996. godine, a zakon o njegovoj ratifikaciji je stupio na snagu 14. septembra 1996. godine i počeo da se primenjuje od 1. februara 1997. godine;

- Ugovorom o patentnom pravu, usvojenim 1. jula 2000. godine u Ženevi, (u daljem tekstu: Ugovor o patentnom pravu), koji je potvrđen 26. marta 2010. godine, a zakon o njegovom potvrđivanju je stupio na snagu 3. aprila 2010. godine i počeo da se primenjuje od 20. avgusta 2010. godine;

- Strazburškim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji patenata od 24. marta 1971. godine sa izmenama od 28. septembra 1979. godine, koji je potvrđen 2. juna 2009. godine, a zakon o njegovom potvrđivanju je stupio na snagu 10. juna 2009. godine i počeo da se primenjuje od 15. jula 2010. godine;

i ratifikovanim međunarodnim ugovorom kojim administrira Evropski zavod za patente i to:

- Konvencijom o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine, koja je potvrđena 9. juna 2010. godine, a zakon o njenom potvrđivanju je stupio na snagu 25. juna 2010. godine, i počeo da se primenjuje od 1. oktobra 2010. godine.

Posebna pažnja posvećena je definisanju osnovnih pojmova i načinu sistematizacije materijalnih i procesnih odredaba predloženog zakona, a kako je to i propisano Jedinstvenim metodološkim pravilima za izradu propisa („Sl. glasnik RS“, br. 21/2010).

U izradi predloženih rešenja predlagač zakona je, pored navedenog, imao u vidu i uporedno-pravnu regulativu zaštite pronalazaka sledećih zemalja: Danske, Grčke, Australije, Slovačke, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Hrvatske i Slovenije.

S obzirom da se predloženim zakonom menja i dopunjuje više od polovine članova važećeg zakona, to je na osnovu odredbe stava 2. člana 47. Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa („Sl. glasnik RS“, br. 21/2010), predloženo donošenje novog zakona, a ne izmena i dopuna važećeg zakona.

Predloženi zakon, kao i važeći Zakon o patentima, predviđa zaštitu pronalazaka patentom i malim patentom. S obzirom da je postupak i predmet zaštite pronalaska patentom i malim patentom različit, to su u predloženom Zakonu o patentima izvršena terminološka usklađivanja u članovima koji su preuzeti iz važećeg zakona. Tako su u slučajevima kada se postupanje i propisana prava odnose i na patent i na mali patent korišćeni sledeći izrazi: pravo na zaštitu pronalaska, nosilac prava, trajanje prava, povreda prava i priznanje prava. U slučajevima kada se postupanje nadležnog organa i propisana prava odnose samo na patent ili mali patent naglašavano je da li je u pitanju samo patent ili mali patent.

Značajnu novinu u odnosu na važeći Zakon o patentima predstavlja uvođenje obavezne izrade izveštaja o pretraživanju stanja tehnike po predmetu pronalaska, pre objave prijave patenta. Prema važećem zakonu, postupak suštinskog ispitivanja predmeta prijave patenta se pokreće nakon objave prijave patenta, a na zahtev podnosioca prijave patenta, najkasnije u roku od šest meseci od datuma objave ili u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o proteku roka. U praksi, vreme za

dobijanje prvog rezultata ispitivanja u toku suštinskog ispitivanja, na osnovu koga se podnosilac prijave patenta, između ostalog, informiše o tome da li u stanju tehnike ima dokumenata kojima se osporava novost ili inventivnost pronalaska, traje duže. Naime, ovakva informacija se, prema važećem zakonu, dobija nakon objave prijave patenta, odnosno kada prijava patenta postane dostupna javnosti i predmetni pronalazak uđe u stanje tehnike, što znači da podnosilac prijave patenta tek nakon dostavljanja prvog rezultata ispitivanja u postupku suštinskog ispitivanja dobija mogućnost da prijavu izmeni u skladu sa nalazima ispitivača o patentibilnosti pronalaska, koja se bazira na pretraživanju stanja tehnike po predmetu pronalaska. Predložene odredbe imaju za cilj da se skрати vreme u kome podnosilac prijave patenta dobija prvu informaciju o tome da li u stanju tehnike ima dokumenata kojima se osporava novost ili inventivnost pronalaska za koji je podneo prijavu. Naime, prema predloženom rešenju izveštaj o pretraživanju će se izrađivati za formalno urednu prijavu patenta, pre njene objave, a na osnovu zahteva podnosioca prijave koji se mora podneti u roku od mesec dana od dana prijema poziva za podnošenje zahteva za izradu izveštaja o pretraživanju od strane organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. Podnosilac prijave patenta takođe može podneti zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju i pre prijema poziva organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, s tim što će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine pristupiti izradi izveštaja o pretraživanju samo ako je prijava formalno uredna. Na osnovu predloženog rešenja će se postići efikasnost postupka, a podnosioci prijave će biti u povoljnijem položaju, jer im je omogućeno da, ukoliko smatraju potrebnim, izvrše korekciju patentnih zahteva pre objave prijave patenta, a to znači pre nego što prijava patenta uđe u stanje tehnike i time postane dostupna javnosti. Pored navedenog podnosiocima prijava se omogućuje da se rukovode ovim izveštajem prilikom donošenja važnih odluka, kao što su: podnošenje zahteva za suštinsko ispitivanje prijave patenta, podnošenje zahteva za zaštitu pronalaska van teritorije Republike Srbije ili za ulaganje sredstava u proizvodnju predmetnog pronalaska.

U odnosu na važeći Zakon o patentima uvedene su nove odredbe kojima se uređuje zaštita malog patenta. Za razliku od važećeg Zakona o patentima, predloženim zakonom se propisuje da mali patent ima isti inventivni nivo kao i patent. Ova novina je predložena iz razloga što važećim zakonom inventivni nivo malog patenta nije jednoznačno definisan, a u praksi nisu stvoreni kriterijumi za utvrđivanje inventivnog nivoa koji je niži od inventivnog nivoa koji se traži za patent. Stoga se smatra pravičnijim da se i za mali patent traži isti inventivni nivo kao i za patent. Sledeća razlika predloženog zakona u odnosu na važeći zakon se ogleda u tome što predmet zaštite malim patentom može biti samo rešenje koje se odnosi na konstrukciju nekog proizvoda ili raspored njegovih sastavnih delova, tako da više ne obuhvata konfiguraciju. Naime, s obzirom da se konfiguracija odnosi na oblik ili raspored elemenata, te da veoma široko i neodređeno definiše o kom predmetu je reč, bilo je nužno izostaviti isti, a raspored sastavnih delova pokriva raspored u konstrukciji. Takođe, kada je u pitanju broj patentnih zahteva prema predloženom zakonu prijava malog patenta može da sadrži jedan nezavisan patentni zahtev i najviše četiri zavisna patentna zahteva, što je povoljnije za potencijalne nosioce ovog prava od važećeg zakonskog rešenja koje predviđa jedan nezavisni i najviše dva zavisna patentna zahteva.

Pored navedenog, predloženim zakonom je uvedeno ispitivanje priznatog malog patenta na zahtev nosioca malog patenta, tako da prema predloženom zakonu postoji razlika između priznatog malog patenta i ispitivanog malog patenta. Naime, priznati mali patent, za koji je podnet zahtev za ispitivanje, potpuno se ispituje prema kriterijumima koji su propisani za suštinsko ispitivanje prijave patenta. Razlog za uvođenje instituta ispitivanja priznatog malog patenta je proistekla zbog uočenih čestih zloupotreba priznatog malog patenta, kroz praktičnu primenu važećeg zakona,

imajući u vidu da je priznati mali patent neprovereno pravo. Naime, kada su u pitanju pronalasci koji se mogu štititi malim patentom u praksi je čest slučaj da određeno lice-privredni subjekat, pre datuma podnošenja prijave, koristi u proizvodnji duže vreme takav pronalazak i isti razvija, a da drugo lice koje takav pronalazak uopšte ne koristi u proizvodnji, već ima samo saznanja o njemu, podnese prijavu za zaštitu malog patenta. U opisanoj situaciji organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine je u obavezi da ispituje da li je prijava formalno uredna i da li se predmet pronalaska može štititi malim patentom. Ukoliko su navedeni uslovi ispunjeni donosi se rešenje o priznanju malog patenta. Uočeno je da, nakon priznanja malog patenta, nosioci ovog prava često pokreću građansko-pravne sporove zbog povrede priznatog prava protiv lica koje proizvodi, odnosno ekonomski iskorišćava takav pronalazak. Teret dokazivanja da priznati mali patent nije nov i nije inventivan je uvek na tuženom. U opisanom slučaju tuženi, u cilju osporavanja tužbenog zahteva po navedenim tužbama, pokreće pred Zavodom za intelektualnu svojinu, kao organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine, postupak za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju malog patenta. Međutim, Zavod za intelektualnu svojinu, prema važećem zakonu, u postupku za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju malog patenta, nije u obavezi da izvrši pretraživanje stanja tehnike, već odluku donosi samo na osnovu dostavljenih dokaza od strane podnosioca predloga za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju malog patenta. Tuženi u postupku građansko-pravne zaštite prava, a podnosilac predloga za oglašavanje ništavim rešenja o priznatom malom patentu pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine, uglavnom dostavlja, kao dokaz za pobijanje novosti i/ili inventivnog nivoa, dokumenta koja predstavljaju poslovnu tajnu privrednog subjekta. Takva dokumenta nisu relevantna za utvrđivanje novosti i inventivnog nivoa zato što nisu bila dostupna javnosti. Stoga u opisanoj situaciji rešenje o priznanju malog patenta ne može biti oglašeno ništavim. Pored prethodnog, nosilac prava priznatog malog patenta zahteva i naknadu štete za period od priznatog datuma podnošenja prijave malog patenta, sa predlogom za određivanje privremene mere. Određivanjem privremenih mera nosioci prava izdejtstvuju obustavljanje serijske proizvodnje i ekonomsko iskorišćavanje pronalaska. Pored navedenog, a imajući u vidu da se predlog za određivanje privremene mere može podneti i pre pokretanja pamičnog postupka, obustavljanje proizvodnje može nastati i pre podnošenja tužbe. Kako bi se navedene zloupotrebe isključile, predloženim zakonom je propisan institut ispitivanja priznatog malog patenta. Naime, postupci građansko-pravne zaštite, kao i postupci u vezi sa izdavanjem prinudne licence se, prema predloženom zakonu, ne mogu pokrenuti ako priznati mali patent nema potvrdu o ispitivanju. Potvrdu o ispitivanju izdaje organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine, a ispitivanje se sprovodi prema kriterijumima koji su propisni za suštinsko ispitivanje prijave patenta. Ti kriterijumi se odnose na novost, inventivni nivo i industrijsku primenljivost. Navedeno znači da je organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine, za razliku od postupka za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju malog patenta, u obavezi da izvrši pretraživanje stanja tehnike u odnosu na sva dokumenta koja su dostupna javnosti pre utvrđenog datuma podnošenja prijave malog patenta, koja osporavaju novost i inventivni nivo. Pored navedenog, bitnu novinu predstavlja to što će Zavod za intelektualnu svojinu po službenoj dužnosti priznati mali patent oglasiti ništavim, ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi koji se odnose na novost, inventivni nivo i industrijsku primenljivost. Mali patent je, i pored uvođenja ovog novog instituta, ostao brz način za dobijanje zaštite pronalaska sa kraćim tržišnim vekom, koji omogućuje zaštitu svake faze njegovog razvoja mnogo pre završetka istraživačkog perioda. Predloženo rešenje ispitivanja priznatog malog patenta imaće direktan uticaj na sprečavanje zloupotreba instituta priznatog malog patenta, kao i na smanjenje broja sudskih sporova, a time i na održavanje procesa proizvodnje koji je u toku, s obzirom da se građansko-pravna zaštita priznatog malog patenta može tražiti samo ako je priznati mali patent ispitivan.

Poslednja novina propisana predloženim zakonom u pogledu malog patenta odnosi se na njegovo trajanje. Naime, s obzirom da je predloženim zakonom propisano ispitivanje priznatog malog patenta na zahtev nosioca malog patenta to je za trajanje malog patenta propisan rok od deset godina, za razliku od važećeg zakona prema kome mali patent traje šest godina od datuma podnošenja prijave, sa mogućnošću produženja trajanja za dva puta po dve godine.

Ugovorom o patentnom pravu propisana su pravila koja imaju za cilj harmonizaciju i racionalizaciju formalnih zahteva u pogledu urednosti prijave za zaštitu pronalazaka i postupka u kojem se sprovodi pravna zaštita pronalazaka država potpisnica. Na ovaj način se pojednostavljuje navedeni postupak i olakšava položaj podnosioca prijave u njemu. Imajući u vidu navedeno, predloženim zakonom implementirane su odredbe kojima se Zakon o patentima harmonizuje sa odredbama Ugovora o patentnom pravu. Tako se, za razliku od važećeg zakona, propisuju radnje u postupku zaštite pronalazaka pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine koje strano fizičko ili pravno lice može preduzimati samostalno, bez zastupnika. Pored navedenog, predloženim zakonom se omogućuje da takse za održavanje prava iz prijave i priznatih prava plati bilo koje lice. Takođe se omogućava obnova prava prvenstva, kao i ispravka ili dopuna zahteva za priznanje prava prvenstva.

U odnosu na važeći zakon, predloženim zakonom predviđena je novina i u pogledu razloga za podnošenje predloga za ponovno uspostavljanje prava, te se tako omogućava da navedeni predlog bude podnet i zbog propuštanja roka za plaćanje godišnjih taksi za održavanje prava iz prijave ili priznatog prava, što je u skladu sa pravilom 13. stav 2. tačka (ii) Pravilnika za sprovođenje Ugovora o patentnom pravu. Navedeno rešenje ide u prilog podnosiocima prijava i nosiocima prava, a prema iskustvu iz prakse, neophodno je i iz razloga što se najveći broj zahteva za povraćaj u pređašnje stanje i predloga za ponovno uspostavljanje prava podnosi zbog neplaćanja godišnjih taksi za održavanje prava iz prijave ili priznatog prava.

Predloženim zakonom propisuje se novi institut kojim se omogućava nastavak postupka pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine. Potreba za uvođenjem ovog instituta proizlazi iz odredbe člana 11. Ugovora o patentnom pravu, prema kome je država potpisnica obavezna da propiše mogućnost nastavka postupka u vezi sa prijavom za zaštitu pronalazaka u slučajevima kada domaćim zakonodavstvom nije omogućeno produženje roka određenog od strane organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, ako je zahtev za produženje roka podnet nakon isteka tog roka. Prema odredbi člana 169. predloženog zakona, na pitanja postupka po prijavama patenata ili malih patenata ili priznatih prava, koja nisu uređena predloženim zakonom, shodno će se primenjivati odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak. Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97, 31/01 i "Sl. glasnik RS, br. 30/2010), propisan je, odredbama članova 93. do 98, institut povraćaja u pređašnje stanje. Institut povraćaja u pređašnje stanje je, kao i institut nastavka postupka, vezani za slučaj gubitka prava na preduzimanje određene radnje u postupku pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine zbog propuštanja procesnog prekluzivnog roka za njeno preduzimanje. Povraćaj u pređašnje stanje može se zahtevati, za razliku od nastavka postupka, ne samo zbog propuštanja službenog roka (rok određen od strane organa uprave), već i zbog propuštanja zakonom propisanog roka za preduzimanje radnje u postupku. Međutim, i pored navedenog, institutom povraćaja u pređašnje stanje ne postiže se potpuna harmonizacija sa odredbom člana 11. Ugovora o patentnom pravu. Naime, u predlogu kojim se traži povraćaj u pređašnje stanje, stranka pored navođenja razloga za propuštanje navedenog roka mora te razloge učiniti bar verovatnim, što znači da su upravo okolnosti navedene

kao opravdavajuće u predlogu za povraćaj u pređašnje stanje prouzrokovale propuštanje. Ako se povraćaj u pređašnje stanje traži zbog toga što je propušteno da se podnese podnesak, uz predlog je potrebno priložiti i taj podnesak. Rok za podnošenje predloga za povraćaj u pređašnje stanje je osam dana od dana kad je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je stranka tek docnije saznala za propuštanje, od dana kad je to saznala. Posle isteka tri meseca od dana propuštanja ne može se tražiti povraćaj u pređašnje stanje. U odnosu na povraćaj u pređašnje stanje, organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine će dopustiti nastavak postupka ako podnosilac zahteva uz podnošenje zahteva izvrši i sve propuštene radnje. Iz navedenog proizlazi da se za razliku od povraćaja u pređašnje stanje, u zahtevu za nastavak postupka ne moraju navesti razlozi za propuštanje ostavljenog roka. Rok u kojem se može zahtevati nastavak postupka je dva meseca od dana prijema obaveštenja nadležnog organa da je podnosilac prijave ili nosilac prava propustio rok utvrđen od strane nadležnog organa. Institut nastavka postupka, propisan predloženim zakonom, je specifičan u odnosu na povraćaj u pređašnje stanje i po tome što se predviđaju rokovi, propisani predloženim zakonom, zbog čijeg se propuštanja ne može zahtevati nastavak postupka, a to su rok: za podnošenje zahteva za nastavak postupka, za podnošenje zahteva za obnovu prava prvenstva, za podnošenje zahteva za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva, za podnošenje drugog ili bilo kojeg kasnijeg zahteva za produženje roka, za sve radnje u postupcima pred nadležnim organom u kojima učestvuje više stranaka. Usklađivanje sa Ugovorom o patentnom pravu imaće direktnog uticaja na podnosiocima prijave, jer se predloženim zakonom pojednostavljuje postupak za zaštitu pronalaska i smanjuje rizik od gubitka prava zbog neispunjenja formalnih uslova postupka.

Predloženim zakonom, odredbama člana 105, uvodi se mogućnost ispitivanja prijave patenta po hitnom postupku na zahtev suda ili nadležnog organa tržišne inspekcije ili carinskog organa, kao i na zahtev podnosioca prijave. Potreba za uvođenjem odredbe u zakonu kojom se propisuje ispitivanje prijave u hitnom postupku je proistekla iz same prirode prava iz objavljene prijave patenta, kao i iz uočenih problema kroz praksu. Naime, kada je u pitanju zaštita pronalazaka koja se ostvaruje pred parničnim sudom, aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe zbog povrede prava ima, pored nosioca prava i sticaoca isključive licence, i podnosilac objavljene prijave patenta i sticalac isključive licence na takvoj prijavi nakon objavljivanja prijave. Međutim, objavom prijave patenta podnosilac stiče samo privremena prava, tako da u situaciji da patent ne bude priznat, smatra se da prava iz prijave nisu ni nastala. U slučaju podnošenja tužbe zbog povrede prava iz objavljene prijave, kada postupak po podnetoj prijavi patenta nije okončan, sud može odrediti i privremenu meru, čime se može prouzrokovati imovinska šteta licu protiv koga je privremena mera određena ako se u postupku suštinskog ispitivanja prijave patenta pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine utvrdi da nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi za priznanje patenta. U cilju otklanjanja pravne neizvesnosti i moguće imovinske štete u navedenoj situaciji, odredbom stava 1. člana 105. predloženog zakona je propisano da se prijava patenta može rešavati po hitnom postupku na zahtev suda. Ispitivanje prijave patenta po hitnom postupku, u slučaju kada je pokrenut parnični postupak po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta, moguće je i na zahtev podnosioca prijave pod uslovima propisanim odredbom stava 2. člana 105. predloženog zakona: da je uz zahtev za rešavanje prijave po hitnom postupku podnet i zahtev za suštinsko ispitivanje prijave patenta, ako isti nije ranije podnet, i dokaz da je sudski postupak zbog povrede prava iz objavljene prijave prekinut do pravnosnažnosti odluke nadležnog organa. Dakle, ispitivanje prijave po hitnom postupku na zahtev podnosioca prijave je povezano sa institutom prekida sudskog postupka pokrenutom po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta, propisanim odredbom stava 1. člana 143. predloženog

zakona, koji takođe predstavlja novinu u odnosu na važeći zakon, kao i sa tim da je potrebno da se prijava nalazi u fazi suštinskog ispitivanja. Naime, u okviru građansko-pravne zaštite prava iz objavljene prijave patenta propisani su slučajevi u kojima će sud prekinuti parnični postupak. Prema stavu 1. člana 143. predloženog zakona sud će prekinuti postupak po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta do pravnosnažnosti odluke organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine po prijavi. Prilikom propisivanja odredbe stava 1. člana 143. predloženog zakona predlagač zakona je takođe imao u vidu da je pravo iz objavljene prijave patenta neispitano pravo i da su ta prava samo privremena. Stoga za parnični sud prethodno pravno pitanje za odlučivanje o tužbenim zahtevima, kao što su: zahtev za utvrđenje postojanja povrede prava, zabrana radnji kojima se povređuje pravo, objavljivanje presude o trošku tuženog, zahtev za naknadu štete, predstavlja to da li će patent biti priznat u postupku suštinskog ispitivanja prijave pred nadležnim organom ili neće. U slučaju iz stava 1. člana 143. predloženog zakona u pitanju je prekid postupka koji je celishodan, jer postoji neizvesnost da li će biti doneto rešenje o priznanju patenta. Odluka suda o prekidu postupka zavisiće od okolnosti svakog konkretnog slučaja, kao i od obaveštenja koje dobije od organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine o konkretnoj prijavi. Ako parnični sud odluči da postupak ne prekine, on može zahtevati od organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine hitno rešavanje po prijavi na osnovu odredbe stava 1. člana 105. predloženog zakona. Da li će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine moći da hitno rešava po prijavi zavisi u prvom redu od postupanja samog podnosioca prijave, odnosno da li je, nakon objave prijave patenta podnet zahtev za suštinsko ispitivanje ili nije, o čemu će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine svakako obavestiti sud, a sud dalje odlučiti o prekidu postupka. U slučaju da parnični sud odluči da prekine postupak po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta, a kako prekid postupka ne bi dugo trajao, tužiocu se daje mogućnost da zahteva hitno ispitivanje prijave patenta od strane organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine pri čemu mora ispuniti i druge propisane uslove, a to znači da prijava mora biti u fazi suštinskog ispitivanja. Navedena zakonska rešenja će imati direktan pozitivan uticaj na podnosiocima prijave patenata, jer se omogućuje efikasnija zaštita njihovih prava i pred organom uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine i pred sudom. Pored navedenog, omogućava se i efikasniji rad sudova u sporovima pokrenutim po tužbama zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta.

Predloženim rešenjem iz stava 1. člana 105. se omogućava i efikasnije postupanje carinskih organa u skladu sa odredbama Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010), kojima se uređuju mere za zaštitu prava intelektualne svojine na granici (čl. 280-287. Carinskog zakona). Pomenutim odredbama propisano je da će carinski organ, na zahtev nosioca prava intelektualne svojine prekinuti carinski postupak i zadržati robu u slučaju postojanja sumnje da se uvozom, izvozom ili tranzitom robe koja je predmet carinskog postupka povređuju prava intelektualne svojine (član 281. Carinskog zakona). Imajući u vidu da uvozom, izvozom ili tranzitom robe može da bude povređeno i pravo iz objavljene prijave za zaštitu pronalaska, ali o kojoj u tom trenutku, još nije odlučeno, neophodno je da postupak po toj prijavi bude okončan po hitnom postupku. Naime, odluka o podnetoj prijavi za zaštitu pronalaska u konkretnom slučaju predstavlja prethodno pitanje, jer će od ishoda postupka pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine zavisiti dalje postupanje carinskog organa.

U odnosu na važeći Zakon o patentima, bitnu novinu predstavlja uvođenje prava na žalbu protiv odluka organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. Članom 214. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da se protiv prvostepenog rešenja republičkog ministarstva ili drugog samostalnog republičkog organa uprave, odnosno upravne organizacije može izjaviti žalba samo kad je to

zakonom predviđeno. Imajući u vidu da važećim Zakonom o patentima nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe protiv upravnih akata organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine donetih u prvom stepenu, to se protiv svih upravnih akata Zavoda za intelektualnu svojinu mogao pokrenuti i voditi samo upravni spor pred sudom. Uvođenje prava na žalbu i žalbenog postupka je u skladu sa načelom dvostepenosti u odlučivanju, kao jednim od osnovnih načela upravnog postupka. Na taj način, ostvaruje se efikasnija upravna kontrola nad zakonitošću odluka Zavoda za intelektualnu svojinu. Za odlučivanje o žalbi propisuje se nadležnost Vlade. Mogućnost podnošenja žalbe protiv rešenja, odnosno zaključaka organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, kao i nadležnost za odlučivanje o žalbi propisana je u odgovarajućim članovima predloženog zakona. Predložena rešenja imaće direktan uticaj kako na stranke u postupku kojima će biti omogućena efikasnija zaštita, tako i na Upravni sud koji će uvođenjem žalbenog postupka biti rasterećen.

Predloženi zakon, za razliku od važećeg zakona, sadrži detaljne odredbe o postupku upisa promena, prenosa, licence i zaloge. Pored toga, uneta je nova odredba kojom je uređeno dejstvo upisa ugovora o zalozi u registre koje vodi Zavod za intelektualnu svojinu. Neophodnost za uvođenje ove odredbe proizlazi iz Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Službeni glasnik RS“, br. 57/03 i 61/05), kojim je u članu 4. propisano da upis ugovora o zalozi u Registar zaloge ima konstitutivno dejstvo između poverioca i dužnika, a odredbom stava 3. člana 14. istog zakona propisano je da se odredbe tog zakona primenjuju na zalogu prava intelektualne svojine, a da se zaloga na tim pravima upisuje u registar zavoda nadležnog za intelektualnu svojinu.

Do primene Konvencije o evropskom patentu Republika Srbija je, na osnovu Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Savezne vlade SRJ i Evropske patentne organizacije o saradnji u oblasti patenata („Sl list SCG-Međunarodni ugovori“ br. 14/2004 od 18. juna 2004. godine), bila zemlja proširenja, što znači da se dejstvo evropskih patenata moglo proširiti na Republiku Srbiju ukoliko podnosioc evropske prijave patenta to zahteva. Važećim zakonom propisano je dejstvo evropske prijave patenta, proširenje dejstva evropskog patenta, postupak po zahtevu za upis proširenog evropskog patenta u Registar patenata, plaćanje takse za proširenje, takse za održavanje proširenih evropskih patenata, kao i pojam istovremene zaštite u slučaju kada prošireni evropski patent i nacionalni patent imaju isti datum podnošenja ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, imaju isti datum prvenstva, a priznati su istom licu ili njegovom pravnom sledbeniku. Međutim, s obzirom da je Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznanju evropskih patenata počeo da se primenjuje od 1. oktobra 2010. godine, to se predloženim zakonom reguliše postupanje po evropskim prijavama patenata, kao i postupanje u vezi sa priznatim evropskim patentom. Stoga je tačkom 2. stava 1. člana 176. predloženog zakona propisano da danom stupanja na snagu predloženog zakona prestaju da važe odredbe čl. 3. do 13. Zakona o potvrđivanju Konvencije o priznanju evropskih patenata („Sl. glasnik RS-Međunarodni ugovori“, br. 5/2010). Prilikom izrade predloženog zakona imalo se u vidu da se zahtevi za upis proširenog evropskog patenta u Registar patenata i dalje podnose i da će biti podnošeni sve dok se u Evropskom zavodu za patente ne okončaju postupci po evropskom prijavama u kojima je prema Zakonu o ratifikaciji sporazuma između Savezne vlade SRJ i Evropske patentne organizacije o saradnji u oblasti patenata („Sl list SCG-Međunarodni ugovori“ br. 14/2004 od 18. juna 2004. godine) naznačena Republika Srbija, kao zemlja proširenja. Shodno iznetom, stavom 2. člana 174. predloženog zakona je predviđeno da se na evropske prijave patenata za koje je zahtevano proširenje na Republiku Srbiju, kao i na evropske patente koji su priznati na osnovu takvih evropskih prijava primenjuju odredbe poglavlja 15. važećeg zakona.

Predloženim zakonom su implementirane odgovarajuće odredbe TRIPS sporazuma i Direktive EU br. 2004/48/EZ, a posebno one koje se odnose na mere za sprovođenje zaštite koje su regulisane u glavama: "Građansko-pravna zaštita prava" i "Kaznene odredbe" predloženog zakona. U okviru ovih mera uređen je postupak za određivanje privremenih mera i mera obezbeđenja dokaza, kao i mogućnost polaganja sredstava obezbeđenja. Pored navedenog u okviru glave „Građansko-pravna zaštita prava“ predviđena je i obaveza pružanja informacija od strane zakonom predviđenih lica, a po nalogu suda, o poreklu i distributivnoj mreži roba i usluga kojima se povređuje pravo iz objavljene prijave ili priznato pravo.

Značajnu novinu u odnosu na važeći zakon, u pogledu glave „Građansko-pravna zaštita prava“, predstavlja uvođenje revizije kao vanrednog pravnog leka koja je uvek dozvoljena protiv pravosnažnih presuda donetih u drugom stepenu u sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu pronalazaka. Potreba za regulisanjem prava na izjavljivanje revizije nastala je donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009). Naime, nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009) nastala je pravna praznina u pogledu dozvoljenosti izjavljivanja ovog vanrednog pravnog leka u sudskim sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu pronalazaka, a posebno u slučaju kada su postavljeni neimovinskopravni zahtevi. Pored navedenog, pojavile su se i dileme o dozvoljenosti revizije i u situaciji kada su kumulativno postavljeni imovinski i neimovinski zahtevi. Prema odredbi člana 132. predloženog zakona nosilac prava ili sticalac isključive licence imaju pravo na tužbu protiv svakog lica koje povredi njihovo pravo neovlašćenim preduzimanjem bilo koje radnje iz članova 14. i 15. predloženog zakona. Podnosilac objavljene prijave ili sticalac isključive licence na takvoj prijavi imaju pravo na tužbu nakon objave prijave patenta. Predloženim zakonom propisano je više vrsta tužbi: tužba zbog povrede prava (član 133), tužba za utvrđivanje prava na zaštitu (član 140), tužba za zaštitu prava poslodavca ili zaposlenog (član 141), tužba za utvrđivanje svojstva pronalazača (član 142). U zavisnosti od vrste tužbe mogu se postaviti i različiti tužbeni zahtevi. Ovi tužbeni zahtevi mogu biti imovinski, kao što su zahtev za naknadu štete, zahtev za isplatu licencne naknade i neimovinski zahtevi, kao što su zahtev za utvrđenje postojanja povrede prava, zabrana radnji kojima se povređuje pravo, objavljivanje presude o trošku tuženog, zahtev da sud oglasi tužioca za podnosioca prijave, odnosno za nosioca prava, kao i zahtev za utvrđenje svojstva pronalazača ili kumulativno imovinski i neimovinski zahtevi. U praksi je vrlo čest slučaj da se postavljaju kumulativno i imovinski zahtevi i neimovinski zahtevi ili samo neimovinski zahtevi. Pravni interes nosilaca prava koji postavljaju neimovinske zahteve kod tužbi zbog povrede prava je upravo u tome da se utvrdi da je pravo povređeno, da se zabrani dalje vršenje povrede prava, kao i upoznavanje javnosti sa sadržinom presude kroz njeno objavljivanje. Pored navedenog usvajanje neimovinskog zahteva po tužbama propisanim članom 140. predloženog zakona da sud oglasi tužioca za podnosioca prijave odnosno za nosioca prava ili zahteva za utvrđenje svojstva pronalazača po tužbi iz člana 142. predloženog zakona ima za posledicu promenu nosioca prava. U navedenim slučajevima su u pitanju preobražajne tužbe, jer se sudskom presudom menja nosilac prava. Pre stupanja na snagu Zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku članom odredbom stava 2. člana 394. Zakona o parničnom postupku (Sl. glasnik RS“, br. 125/2004), u pogledu sporova koji se odnose na zaštitu i upotrebu pronalazaka revizija je uvek bila dozvoljena protiv pravosnažnih presuda donesenih u drugom stepenu: u sporovima u kojima je postavljen neimovinski zahtev, u sporovima u kojima je postavljen isključivo imovinski zahtev, a vrednost pobijanog dela pravosnažne presude prelazi zakonom određeni novčani iznos, u sporovima u kojima su postavljeni i jedan i drugi zahtev, a vrednost imovinskog zahteva pobijanog dela presude prelazi zakonom određeni iznos. U slučajevima kada su postavljeni i

neimovinski zahtevi i imovinski zahtevi čija vrednost ne prelazi zakonom određeni novčani iznos postojala je dilema o dozvoljenosti revizije. U praksi su izražena stanovišta da bi u takvom slučaju revizija bila dozvoljena iako vrednost imovinskog zahteva ne prelazi iznos koji je propisan, iz razloga što se radi o međusobno zavisnim zahtevima, odnosno iz razloga što osnovanost imovinskog zahteva zavisi od osnovanosti neimovinskog, te da pretežni značaj imaju neimovinski zahtevi za koje je revizija uvek dozvoljena. Nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS 111/2009) izmene u pogledu revizije su takve da je vrednost predmeta spora pobijanog dela presude relevantna ne samo kada se tužbeni zahtev odnosi na potraživanje u novcu, predaju stvari ili izvršenje neke druge činidbe, već i kada se tužbeni zahtev odnosi na utvrđenje prava svojine. Pored navedenog izmene se odnose i na novčani iznos vrednosti predmeta spora i način izračunavanja, s obzirom da je u pitanju dinarska protivvrednost iznosa od 100.000 EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, a u privrednim sporovima 300.000 EUR. Novina se ogleda i u tome što je propisano da je revizija uvek dozvoljena kada je to posebnim zakonom određeno i da o reviziji odlučuje Vrhovni kasacioni sud. U pogledu sporova koji se odnose na zaštitu i upotrebu pronalazaka, to znači pravnu prazninu u slučaju kada je postavljen isključivo neimovinskopravni zahtev (zahtev za utvrđenje postojanja povrede prava, zabrana radnji kojima se povređuje pravo, objavljivanje presude o trošku tuženog, zahtev da sud oglasi tužioca za podnosioca prijave, odnosno za nosioca prava). Naime, iz odredaba koje regulišu dozvoljenost revizije proizlazi da je revizija dozvoljena kada su postavljeni imovinskopravni zahtevi (zahtev za naknadu štete, zahtev za isplatu licencne naknade), pod uslovima da vrednost pobijanog dela pravnosnažne presude prelazi zakonom propisani iznos. Dilema u vezi sa neimovinsko pravnim zahtevima je i ta da li bi revizija bila dozvoljena u zavisnosti od vrednosti predmeta spora koji je u tužbi označen, iako to nije propisano izmenjenom odredbom člana 394. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. „, br 125/2004 i 111/2009). I u slučaju da su istaknuti kumulativno i imovinski i neimovinski zahtevi pojavila se dilema da li bi se ocena dozvoljenosti revizije vršila na osnovu vrednosti imovinskih zahteva, kao moguće rešenje. Međutim, s druge strane izmenjenom odredbom člana 394. Zakona o parničnom postupku, u stavu 3, propisano je da je revizija uvek dozvoljena kada je to posebnim zakonom određeno. S obzirom da Zakon o patentima predstavlja posebni zakon kojim se uređuju materijalnopravna i procesnopravna pitanja pravne zaštite pronalaska, predloženim zakonom je, u okviru glave kojom se uređuje građansko-pravna zaštita prava, propisana odredba o dozvoljenosti reviziji, kao vanrednog pravnog leka protiv pravnosnažnih presuda donetih u drugom stepenu. Tako je prema odredbi člana 144. predloženog zakona, u sporovima za zaštitu i upotrebu pronalazaka revizija uvek dozvoljena protiv pravnosnažnih presuda donetih u drugom stepenu, a što predstavlja i zakonsko rešenje koje je postojalo pre donošenja Zakona o parničnom postupku (Sl. glasnik RS“, br 125/2004). Naime, prema odredbi tačke 4. stava 4. člana 382. Zakona o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 4/77,36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 72/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91 i "Službeni list SRJ", br. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 i 3/2002) u navedenim sporovima revizija uvek bila dozvoljena, nezavisno od toga da li su u pitanju imovinskopravni sporovi ili ne i koja je vrednost pobijanog dela presude odnosno koja je vrednost predmeta spora označena u tužbi. Prilikom propisivanja odredbe člana 144. predloženog zakona, predlagač je u prvom redu imao u vidu značaj prava iz objavljene prijave patenta, odnosno priznatog prava, a to je da su u pitanju apsolutna prava i da deluju prema svima. Pored navedenog predlagač zakona je imao u vidu posebnost tužbi za utvrđivanje prava na zaštitu iz člana 140. i tužbe za utvrđivanje svojstva pronalazača iz člana 142. predloženog zakona. Naime, usvajanjem neimovinskih zahteva po navedenim tužbama da sud oglasi tužioca za podnosioca prijave, odnosno za nosioca prava ili usvajanjem zahteva za utvrđenje svojstva pronalazača ima za

posledicu promenu nosioca prava. U navedenim slučajevima su u pitanju preobražajne tužbe, jer se sudskom presudom menja nosilac prava, a pravnosnažna presuda je osnov upisa u odgovarajući registar nadležnog organa i proizvodi pravno dejstvo prema svima. Takođe, i kada je postavljen samo imovinskopravni zahtev ili kada su kumulativno postavljeni i imovinski i neimovinski zahtev, u pitanju su povezana prava, te tako u slučaju imovinskog spora po tužbi za naknadu štete osnovanost zahteva zavisi od rešavanja prethodnog pitanja da li je povreda prava učinjena ili ne. Shodno iznetom, predložena odredba ima za cilj da se reše nastale dileme u pogledu dozvoljenosti revizije, kao vanrednog pravnog leka i na taj način upotpuni građansko-pravna zaštita nosilaca prava, jer za nosioce prava značaj imaju ne samo imovinski sporovi, već i neimovinski.

Predloženim zakonom je, za razliku od važećeg zakona, pored već obrazloženog slučaja prekida parničnog postupka propisanog stavom 1. člana 143. predloženog zakona, propisan još jedan slučaj prekida parničnog postupka. Naime, odredbom stava 2. člana 143. predloženog zakona predviđeno je da će sud prekinuti postupak po tužbi zbog povrede prava, tužbe da sud tužioca oglasi nosiocem prava i tužbe za utvrđivanje svojstva pronalazača, ukoliko je pred nadležnim organom pokrenut postupak za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava. Razlog za propisivanje ove odredbe ogleda se u sledećem. U parničnim postupcima po tužbi zbog povrede priznatog prava (član 132), tužbi za utvrđivanje prava na zaštitu sa zahtevom da sud tužioca oglasi nosiocem prava (član 140. stav 2), tužbi za zaštitu prava poslodavca ili zaposlenog (član 141), tužbi za utvrđivanje svojstva pronalazača (član 142), kada je već doneto rešenje o priznanju patenta ili malog patenta, ali je pred nadležnim organom pokrenut postupak za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta ili malog patenta, prethodno pitanje za odlučivanje o tužbenim zahtevima po navedenim tužbama, u smislu člana 12. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004 i 111/2009), predstavlja to da li su uopšte bili ispunjeni zakonom propisani uslovi koje mora da ispunjava prijava, kao i uslovi koji se tiču patentibilnosti za priznanje prava. O predlogu za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta i malog patenta, u prvom stepenu, odlučuje Zavod za intelektualnu svojinu, u postupku propisanom članovima 128. do 131. predloženog zakona. Ukoliko propisani uslovi u pogledu prijave patenta (tačka 4. i 5. stava 1. člana 128. predloženog zakona) i patentibilnosti (tačka 1, 2. i 3. stava 1. člana 128. predloženog zakona) nisu ispunjeni, nadležni organ donosi rešenje kojim oglašava ništavim rešenje o priznanju patenta ili malog patenta. Oglašavanje ništavim podrazumeva da prava koja su stečena na osnovu takvog rešenja zapravo nikad nisu ni postojala, što direktno utiče i na osnovanost tužbenih zahteva kojima se traži utvrđivanje povrede priznatog prava, naknada štete zbog povrede prava i dr.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I OSNOVNIH PRAVNIH REŠENJA

I. UVODNE ODREDBE

Čl. 1. i 2.

Ovim članovima propisuje se, u skladu sa članovima 6. i 7. Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa („Sl. glasnik RS“, br. 21/2010), predmet uređivanja predloženim zakonom i definišu se pojedini izrazi koji se koriste u predloženom zakonu. Kao i važeći zakon, predloženim zakonom uređuje se pravna zaštita pronalazaka, te se predviđa da se pronalazak može štiti patentom ili malim patentom.

Član 3.

Ovim članom se propisuje koja lica imaju pravo na zaštitu pronalazaka. U stavu 1. propisano je da pravo na zaštitu imaju pronalazač ili njegov pravni sledbenik.

Pravo na zaštitu, prema stavu 1. ovog člana ima i poslodavac ili njegov pravni sledbenik. Propisivanjem odredbe stava 1. člana 3. predlagač zakona je imao u vidu da se izvorno pravo na zaštitu pronalaska priznaje pronalazaču, dok su sva ostala lica mogu biti izvedeni nosioci prava. Poslodavac izvorno nije pronalazač, te stoga ostvaruje pravo na zaštitu kao izvedeni nosilac, a u skladu sa odredbama članova sadržanim u glavi IX predloženog zakona kojom se uređuje zaštita pronalazaka iz radnog odnosa.

U stavu 2. ovog člana propisan je slučaj kada je više pronalazača došlo do pronalaska zajedničkim radom, tako da njima pripada zajedničko pravo na zaštitu. Zajednički rad, iz stava 2. ovog člana, podrazumeva samostalni doprinos na rešavanju određenog tehničkog problema. Stoga se ne može steći svojstvo pronalazača ili supronalazača bilo kojim vidom učestvovanja u stvaranju pronalaska. Kako bi se razjasnila nedoumica ko se može smatrati supronalazačem za slučaj da je više lica učestvovalo u stvaranju pronalaska, ovim stavom propisano je da se lica koja su pružala samo tehničku pomoć prilikom stvaranja pronalaska ne smatraju pronalazačem. Dakle, lica koja su obezbedila određene materijalne uslove za pronalazački rad ili na osnovu nečijih uputstava vršili određena merenja ne mogu se smatrati pronalazačem.

Novinu u odnosu na važeći zakon predstavljaju odredbe stava 3. i 4. ovog člana. Cilj predloženih odredaba je da se urede pitanja u situaciji kada postoji pravna zajednica više lica koja su zajednički stvorila pronalazak, kao i situaciji u kojoj je više lica podnelo zajedno prijavu za isti pronalazak. Prvo pitanje koje se postavlja u situaciji kada su više lica zajednički stvorila pronalazak tiče se veličine idealnog dela svakog od nosilaca supronalazačkog prava. Odredbama stavova 3. i 4. člana 3. predloženog zakona, propisano je da će se kada više lica podnese prijavu za zaštitu zajedničkog pronalaska smatrati, ako nije između njih drugačije određeno, da su njihovim idealni delovi jednaki, te da će se na sva pitanja međusobnih pravnih odnosa nosilaca prava na istom pronalasku koja nisu uređena predloženim zakonom primenjivati odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuju svojinsko-pravni i obligacioni odnosi. Ukoliko su nosioci supronalazačkog prava istovremeno i supronalazači, tada se njihov deo određuje prema kriterijumima individualnog pronalazačkog doprinosa nastanku pronalaska kao celine. Na osnovu analogne primene odredbe stava 2. člana 13. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa ("Sl. list SFRJ ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon) „ako suvlasnički delovi nisu određeni, pretpostavlja se da su jednaki“ propisana je odredba stava 3. člana 3. predloženog zakona. Prilikom propisivanja citiranih odredaba člana 3, predlagač zakona je imao u prvom redu u vidu stvarnopravnu prirodu prava na patent i mali patent, te su tako nosioci supronalazačkog prava ovlašćeni da koriste pronalazak, kao i da upravljaju i raspolazu pronalazačkim pravom. Analogno odredbi stava 1. člana 14. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa svaki nosilac supronalazačkog prava ovlašćen je da koristi pronalazak sa ostalima, srazmerno svom delu, ne povređujući prava ostalih. Sa druge strane međusobni pravni odnosi između nosilaca supronalazačkog prava su obligacionopravnog karaktera, te tako postoji mogućnost da sami pronalazači koji su zajednički stvorili jedan pronalazak ugovorom regulišu svoje međusobne odnose, a ukoliko ih ne regulišu primenjivale bi se, primera radi, analogno odredbe o pravno neosnovanom obogaćenju ili poslovođenju bez naloga, koje su propisane zakonom kojim se regulišu obligacioni odnosi. Kada je u pitanju odnos više nosilaca prava na istom pronalasku u pogledu zaključivanja ugovora o licenci i u pogledu građansko-pravne zaštite predlagač zakona je navedena pitanja regulisao odredbom stava 2. člana 46. i stava 3. člana 133.

U stavu 5. propisana je situacija u kojoj dva ili više pronalazača odvojenim i nezavisnim radom dođu do istog pronalaska. Predlagač zakona je prihvatio opšte

prihvaćeni princip u zakonodavstvu evropskih zemalja a to je „princip prvog prijavioca“. Navedeni princip znači da, u slučaju iz stava 3. člana 3. predloženog zakona, pronalazač koji je prvi prijavio pronalazak, stiče pravo na zaštitu pronalaska.

Novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja odredba stava 6. člana 3. koja propisuje da lica zaposlena u nadležnom organu nemaju pravo na zaštitu svojih pronalazaka dok su u radnom odnosu u nadležnom organu, kao ni godinu dana po prestanku radnog odnosa.

Član 4.

Odredbom člana 4. su propisana prava stranih lica na zaštitu pronalazaka. Odredba ovog člana sadržana je u svim ranijim zakonima, kao i u zakonima svih zemalja članica Pariske unije i predstavlja opštepозnatu odredbu o formalnom i materijalnom reciprocitetu iz međunarodnog privatnog prava. Tako strano fizičko i pravno lice koje nema sedište ili prebivalište na teritoriji Republike Srbije, u pogledu zaštite pronalaska u Republici Srbiji uživa ista prava kao i domaće fizičko i pravno lice, ako to proizlazi iz međunarodnih ugovora koji obavezuju Republiku Srbiju.

Član 5.

Odredbama ovog člana propisuje se koje radnje u postupku pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine strana fizička i pravna lica mogu preduzimati samostalno, a u pogledu kojih radnji je potrebno da imenuju zastupnike. U stavu 1. ovog člana propisano je da su za zastupanje stranih lica, kao i u pogledu drugih prava industrijske svojine, ovlašćeni isključivo profesionalni zastupnici – advokati i lica upisana u Registar zastupnika koji vodi organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine.

Novinu u odnosu na važeći zakon predstavljaju odredbe stavova 2. do 5. ovog člana. Odredbe stavova 2. do 5. su propisane radi harmonizacije sa odredbama Ugovora o patentnom pravu, s obzirom da važeći zakon ne propisuje mogućnost stranih fizičkih i pravnih lica da bilo koje radnje u postupku zaštite pronalazaka preduzimaju samostalno. Usklađivanjem sa Ugovorom o patentnom pravu se pojednostavljuje, za strana lica koja podnesu prijavu pronalaska pred Zavodom za intelektualnu svojinu, postupak za zaštitu pronalaska.

U stavu 2. se taksativno propisuju radnje koje pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine strano lice može preduzimati samostalno: podnošenje prijave i preduzimanja drugih radnji u svrhu utvrđivanja datuma podnošenja prijave za zaštitu pronalaska i u tom smislu primanje obaveštenja od strane nadležnog organa, kao i plaćanje takse i naknade troškova upravnog postupka. Na navedeni način izvršeno je usklađivanje sa odredbom stava 2. člana 7. Ugovora o patentnom pravu i pravilom 7. Pravilnika o sprovođenju Ugovora o patentom pravu.

U stavu 3. se propisuje da strano fizičko ili pravno lice u slučaju samostalnog preduzimanja radnji mora imenovati punomoćnika za prijem pismena sa adresom koja mora biti na teritoriji Republike Srbije i u skladu je sa odredbom stava 6. člana 8. Ugovora o patentnom pravu. Propisanim rešenjem sprečava se odugovlačenje postupka do kojeg neretko dolazi ukoliko se dostavljanje vrši u inostranstvu preko odgovarajućih organa.

U stavu 4. se propisuje postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine u slučaju kada strano fizičko ili pravno lice ne imenuje zastupnika, u pogledu radnji koje ne može samostalno preduzimati ili ne imenuje punomoćnika za prijem pismena sa adresom na teritoriji Republike Srbije, u pogledu radnji koje može samostalno preduzimati. U navedenom slučaju, organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine prvo poziva strano lice da imenuje

zastupnika ili punomoćnika za prijem pismena. U pozivu nadležni organ upozorava podnosioca prijave na posledice nepostupanja na propisani način, Propisano postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine je usklađeno sa odredbom stava 5. člana 7. Ugovora o patentnom pravu. Upozorenjem na posledice nepostupanja po pozivu ostvaruje za načelo zaštite prava građana propisano članom 6. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97, 31/01 i "Sl. glasnik RS, br. 30/2010), koji se, na osnovu odredbe člana 167. predloženog zakona, shodno primenjuje u postupku pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine.

U stavu 5. su propisane posledice u slučaju da strano lice ne imenuje zastupnika ili ne imenuje punomoćnika za prijem pismena sa adresom na teritoriji Republike Srbije u roku određenom u pozivu organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, tako što će nadležni organ zaključkom odbaciti podnesak i odrediti dostavu pribijanjem na oglasnoj tabli organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. Ova odredba u skladu je sa odredbom stava 6. člana 7. Ugovora o patentnom pravu.

Novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja i odredba stava 6. ovog člana, s obzirom da je istom propisano da taksu za održavanje prava iz prijave i priznatog prava može platiti bilo koje lice u ime i za račun podnosioca prijave ili nosioca prava. Propisivanjem odredbe stava 6. izvršeno je usklađivanje sa tačkom b. stava 2. člana 7. Ugovora o patentnom pravu.

Član 6.

Ovim članom su propisana moralna i imovinska prava pronalazača. Ova odredba je preuzeta iz važećeg Zakona o patentima (člana 13).

U stavu 1. utvrđuje se moralno pravo pronalazača da u tom svojstvu bude naveden u prijavi za zaštitu pronalazaka, spisima, registrima, ispravama i publikacijama o njegovom pronalasku.

U stavu 2. utvrđuje se imovinsko pravo pronalazača da uživa ekonomske koristi od svog prijavljenog pronalaska ili pronalaska zaštićenog patentom ili malim patentom.

U stavu 3. propisano je da se prava pronalazača koji je stvorio pronalazak u radnom odnosu i prava poslodavca kod koga je pronalazak nastao, uređuju predloženim zakonom, opštim aktima i ugovorom između poslodavca i zaposlenog.

II. PATENTIBILNOST

Član 7.

Ovim članom se propisuju patentibilni pronalasci.

U stavu 1. su definisani kriterijumi patentibilnosti koje pronalazak mora da ispunjava kako bi patent bio priznat. Ova odredba je u skladu sa stavom 1. člana 52. Konvencije o evropskom patentu, i propisuje da je patent pravo koje se priznaje za pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike, koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji je industrijski primenljiv. U pitanju su tri kumulativna materijalnoppravna uslova koja je neophodno da pronalazak ispunjava kako bi bilo doneto rešenje o priznanju patenta.

U stavu 2. se propisuje da predmet pronalaska koji se štiti patentom može biti proizvod ili postupak, s tim što je, za razliku od važećeg zakona, precizirano da predmet pronalaska obuhvata i primenu proizvoda ili postupka.

U stavu 3. se propisuje da se patent priznaje i za pronalazak koji se odnosi na proizvod koji se sastoji od biološkog materijala ili koji sadrži biološki materijal, kao i na postupak kojim je biološki materijal proizveden, obrađen ili korišćen, uključujući:

biološki materijal koji je izolovan iz svog prirodnog okruženja ili je proizveden tehničkim postupkom čak iako je prethodno postojao u prirodi; biljke ili životinje, ako tehnička izvodljivost pronalaska nije ograničena na određenu biljnu sortu ili životinjsku rasu i mikrobiološki ili drugi tehnički postupak ili proizvod dobijen tim postupkom. Odredba stava 3. je usklađena sa članom 3. i članom 4. (2) i (3) Direktive EU br. 98/44/EZ. U odnosu na važeći zakon nije zadržan izraz „biotehnološki postupak koji se odnosi na biljku ili životinju, jer kao takav nije predviđen Direktivom EU br. 98/44/EZ i Konvencijom o evropskom patentu. Na ovaj način je izvršeno potpuno usklađivanje sa Direktivom EU br. 98/44/EZ i Konvencijom o evropskom patentu.

U stavu 4. se definiše pojam biološkog materijala. Odredba stava 4. preuzeta je iz važećeg zakona i usaglašena je sa članom 2 (1a) Direktive EU br. 98/44/EZ i pravilom 26 (3) Pravilnika o sprovođenju Konvencije o evropskom patentu.

U stavu 5. propisuje se šta se ne smatra pronalascima, a u stavu 6. se propisuje da odredbe stava 5. ovog člana isključuju iz zaštite predmete ili aktivnosti samo u meri u kojoj se prijava pronalaska odnosi na taj predmet ili aktivnost, kao takve.

Član 8.

Odredbama ovog člana propisuje se patentibilnost ljudskog tela i njegovih elemenata, tako da je u stavu 1. ovog člana propisano da se ljudsko telo ne smatra pronalaskom koji se može štiti patentom, u bilo kom stadijumu njegovog formiranja i razvoja i otkriće nekog od njegovih elemenata, uključujući sekvence ili delimične sekvence gena, dok je u stavu 2. propisano da element izolovan iz ljudskog tela ili proizveden tehničkim postupkom, uključujući sekvence ili delimične sekvence gena, može biti patentibilan, čak iako je struktura tog elementa identična strukturi prirodnog elementa. Odredbe ovog člana su preuzete iz važećeg Zakona o patentima, s obzirom da je u odredbama člana 6. važećeg Zakona o patentima već izvršena implementacija člana 5. Direktive EU br. 98/44/EZ.

Član 9.

U stavu 1. ovog člana propisani su izuzeci od patentibilnosti. Tačke 1. i 2. stava 1. ovog člana suštinski odgovaraju tačkama 1. i 2. stava 1. člana 7. važećeg Zakona o patentima i usaglašene su sa članom 53. (a) i (c) Konvencije o evropskom patentu. Tačkom 3. stava 1. je izvršeno usklađivanje sa članom 53. (b) Konvencije o evropskom patentu u smislu da se odredba o izuzeću od patentibilnosti biljne sorte ili životinjske rase ili bitno biološkog postupka za dobijanje biljke ili životinje neće primenjivati na mikrobiološki postupak ili proizvod dobijen tim postupkom.

U stavu 2. definiše se pojam biljne sorte, bitno biološkog postupka i mikrobiološki postupak. Tačkom 1. stava 2. se daje definicija biljne sorte, koja nije propisana važećim zakonom, a predstavlja usklađivanje sa članom 1. (vi) Međunarodne konvencije o zaštiti novih biljnih sorti i usklađena je i sa pravilom 26. (4) Konvencije o evropskom patentu. Tačkom 2. stava 2. definiše se biološki postupak za dobijanje biljaka ili životinja i preuzeta je iz tačke 2. stava 2. člana 7. važećeg Zakona o patentima, jer je ista već usklađena sa članom 2. (2) Direktive EU br. 98/44/EZ, kao i sa pravilom 26. (5) Konvencije o evropskom patentu. Tačkom 3. stava 2. definiše se mikrobiološki postupak i preuzeta je iz tačke 3. stava 2. člana 7. važećeg Zakona o patentima, jer je ista već usklađena sa članom 2. (1b) Direktive EU br. 98/44/EZ, pravilom 26. (6) Konvencije o evropskom patentu.

III.USLOVI ZA ZAŠTITU PRONALASKA

Član 10.

U stavu 1. ovog člana definiše se pojam novosti, kao jedan od kumulativnih materijalnopравnih uslova patentibilnosti pronalaska. Odredba stava 1. usklađena je sa članom 54. Konvencije o evropskom patentu i propisuje da je pronalazak nov ako nije obuhvaćen stanjem tehnike.

U stavu 2. definiše se pojam stanja tehnike. Pojam stanja tehnike sastavljen je iz dva dela. Prvi deo čini ono tehničko znanje koje je opšte pristupačno na dan podnošenja, odnosno na dan prvenstva prijave, a drugi deo čini tehničko znanje koje je, na taj isti dan, sadržano u ranije podnetim prijavama, onakvih kakve su podnete, koje su objavljene tog dana ili kasnije.

Poseban kriterijum novosti propisan je odredbom stava 3. i 4, i važi samo za pronalaskе prve primene poznate supstance ili kompozicije. U slučajevima propisanim odredbama stava 3. i 4. radi se o pravilu novosti u oblasti farmacije. Posebnost odredbe stava 3. jeste u tome što se propisuje fikcija o novosti određene supstance ili kompozicije koja je, kao takva, već poznata, odnosno sadržana u stanju tehnike, ali se prvi put primenjuje u lečenju, hirurgiji ili dijagnostici.

U odnosu na važeći zakon novinu predstavlja odredba stava 4. ovoga člana kojom se propisuje da odredbe stavova 1. i 2. ovog člana ne isključuju mogućnost zaštite patentom supstance ili kompozicije iz stava 3. ovog člana za bilo koju posebnu upotrebu u hirurškom ili dijagnostičkom postupku ili u postupku lečenja, pod uslovom da takva upotreba nije sadržana u stanju tehnike. U ovom slučaju znači da je primena određene supstance ili kompozicije za određeno indikaciono područje već poznata, a posebna primena zapravo znači da se radi o drugačijem indikacionom području ili svakoj daljoj specifičnoj upotrebi te supstance ili kompozicije, u hirurškom ili dijagnostičkom postupku ili u postupku lečenja. Ovaj stav je u skladu sa stavom 5. člana 54. Konvencije o evropskom patentu.

Član 11.

Odredbama ovog člana propisana su dva slučaja u kojima činjenica da je pronalazak sadržan u stanju tehnike nije škodljiva za novost pronalaska. U oba slučaja otkrivanja pronalaska bez štetnih posledica potrebno je da se ispuni uslov da do ulaska pronalaska u stanje tehnike nije prošlo više od 6 meseci pre nego je podneta prijava za njegovu zaštitu patentom ili malim patentom. Odredba stava 1. je preuzeta iz važećeg Zakona o patentima i usaglašen je sa odredbom stavom 1. člana 55. Konvencije o evropskom patentu. Prvi slučaj otkrivanja pronalaska bez štetnih posledica propisan je u tački 1. stava 1. ovog člana i tiče se ulaska pronalaska u stanje tehnike radnjom neovlašćenog lica, odnosno lica koje je protiv ili mimo volje pronalazača stavilo pronalazak u stanje tehnike. Potrebno je da radnja stavljanja pronalaska u stanje tehnike budu posledica očigledne zloupotrebe. Drugi slučaj otkrivanja pronalaska bez štetnih posledica propisan je tačkom 2. stava 1. ovog člana i tiče se izlaganja pronalaska na zvaničnoj ili zvanično priznatoj međunarodnoj izložbi. U pitanju je izložba koja je zvanično priznata u smislu Konvencije o međunarodnim izložbama zaključenoj 22. novembra 1928. godine u Parizu, koja je poslednji put izmenjena 30. novembra 1972. godine. U poređenju sa prvim slučajem, za drugi slučaj otkrivanja pronalaska bez štetnih posledica je karakteristično to da radnja stavljanja pronalaska u stanje tehnike potiče od ovlašćenog lica, odnosno od pronalazača ili njegovog pravnog sledbenika. Smisao ove odredbe se odražava u tome da se pronalazaču ili njegovom pravnom sledbeniku omogući da objave na izložbi svoj pronalazak koji još nije prijavljen za zaštitu, a da time ne naškode patentnopravnoj novosti. Podnosilac prijave, koji želi da se pozove na neškodljivost izlaganja pronalaska na izložbi dužan je da to navede već u trenutku podnošenja prijave, a da dokaze o svom pravu podnese u roku od četiri meseca od podnošenja prijave.

Član 12.

Odredbama ovog člana se definiše inventivni nivo pronalaska, kao jedan od kumulativno propisanih materijalno-pravnih uslova patentibilnosti pronalaska. Od samog nastanka ovog instituta, za ocenu inventivnog nivoa relevantna su dva kriterijuma: stanje tehnike i prosečan tehnički stručnjak. Stoga je u stavu 1. ovog člana definisano da pronalazak ima inventivni nivo ako rešenje problema za stručnjaka iz odgovarajuće oblasti ne proizlazi, na očigledan način, iz stanja tehnike. U stavu 2. određen je pojam stanja tehnike za potrebe ispitivanja inventivnog nivoa pronalaska. Pojam stanja tehnike je određen uže nego za potrebe ispitivanja novosti pronalaska. Naime, njime su obuhvaćena sva tehnička rešenja dostupna javnosti pre datuma podnošenja prijave pisanim ili usmenim opisom, upotrebom ili na bilo koji drugi način, a nisu obuhvaćena tehnička rešenja sadržana u prijavama podnetim u Republici Srbiji koje imaju raniji datum podnošenja od prijave koja se ispituje, a koje su objavljene na dan njenog podnošenja ili posle. Razlog za ograničenje stanja tehnike samo na opšte pristupačna tehnička znanja ogleda se u prirodi uslova inventivnog nivoa pronalaska. Da bi se utvrdilo da li pronalazak, na dan podnošenja proizlazi za stručnjaka na očigledan način iz stanja tehnike, mora se znati sadržaj stanja tehnike u tom trenutku. To se može znati samo ako se stanje tehnike ograniči na opšte pristupačna tehnička znanja. Ona znanja koja su sadržana samo u ranijim, još neobjavljenim prijavama ne predstavljaju opšta poznata znanja, te se stoga ona ne uzimaju u obzir za potrebe ispitivanja inventivnog nivoa pronalaska.

Član 13.

Ovim članom definiše se kriterijum industrijske primenljivosti pronalaska. Imajući u vidu da je sadržina patenta ili malog patenta usmerena na obezbeđenje ekskluzivnosti tržišnog položaja njegovog nosioca, ovim članom je propisano da je pronalazak industrijski primenljiv ako se predmet pronalaska može proizvesti ili upotrebiti u bilo kojoj grani industrije, uključujući i poljoprivredu. Stoga svako novo i inventivno tehničko rešenje određenog tehničkog problema, koje se može primeniti u proizvodnji robe ili pružanja usluga, ima uslove da bude zaštićeno. Odredba ovog člana po svojoj suštini odgovara članu 11. važećeg Zakona o patentima, s tim što je izvršeno terminološko usklađivanje sa članom 57. Konvencije o evropskom patentu.

IV. SADRŽINA, STICANJE I OBIM PRAVA

Čl. 14-20.

Odredbama ove glave uređuju se ovlašćenja koja proizlaze iz patenta i malog patenta, od kog trenutka se stiče, a od kog trenutka važi patent i mali patent, kao i obim zaštite koji se stiče patentom i malim patentom. Prilikom propisivanja odredaba ove glave, predlagač zakona je u prvom redu imao u vidu da se predloženim zakonom, kao i važećim zakonom, pronalazak može štiti patentom ili malim patentom, te da u pogledu postupka zaštite, predmeta zaštite i trajanja patenta i malog patenta postoje bitne razlike. Naime, prijava malog patenta se, za razliku od prijave patenta, ne objavljuje, pa tako ne postoje ni prava iz objavljene prijave, već samo priznato pravo. Shodno iznetom u postupku pred Zavodom za intelektualnu svojinu suštinski se ispituje samo prijava patenta, ali ne i prijava malog patenta, pri čemu se prema predloženom zakonu samo priznati mali patent može ispitivati pod uslovima propisanim članom 163. Predmet pronalaska koji se štiti malim patentom može biti samo rešenje koje se odnosi na konstrukciju nekog proizvoda i raspored njegovih sastavnih delova, dok predmet pronalaska koji se štiti patentom može biti proizvod, postupak, primena proizvoda i primena postupka. Kada je u pitanju postupak ispitivanja prijave za priznanje patenta, predlagač zakona je propisao sistem odloženog ispitivanja prijave, koji sistem je opšteprihvaćen u zakonodavstvima evropskih zemalja. Kod odloženog ispitivanja prijave patenta ista se objavljuje posle 18 meseci od dana podnošenja ili ako je zatraženo pravo prvenstva, od datuma tog prvenstva, a zatim se na zahtev podnosioca prijave vrši

njeno potpuno ispitivanje radi donošenja rešenja o priznanju ili rešenja odbijanju zahteva za priznanje patenta. Od važnosti u ovom sistemu je, u prvom redu, pitanje nastanka i trajanja zaštite patentom .

Član 14.

Odredbama ovog člana propisuju se ovlašćenja koja proizlaze iz patenta i malog patenta. Predlagač zakona je zadržao zakonsko rešenje iz člana 52. važećeg Zakona o patentima, tako da se ovlašćenja koja proizlaze iz patenta i malog patenta mogu podeliti na pozitivna i negativna.

U stavu 1. propisana su pozitivna ovlašćenja koja proizlaze iz patenta i malog patenta, tako da nosilac patenta ili malog patenta ima isključivo pravo da koristi u proizvodnji zaštićeni pronalazak, da stavlja u promet predmete izrađene prema zaštićenom pronalasku, kao i da raspolaže patentom ili malim patentom.

U stavu 2. propisana su negativna ovlašćenja koja proizlaze iz patenta i malog patenta, tako što u ostvarivanju svog isključivog prava na ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog pronalaska, nosilac patenta ili malog patenta ima pravo da spreči svako treće lice koje nema njegovu saglasnost da ekonomski iskorišćava pronalazak. Predlagač zakona je prilikom propisivanja odredbe stava 1. člana 14. predloženog zakona u prvom redu imao u vidu činjenicu da je pravo na patent ili mali patent apsolutno pravo koje deluje prema svima. Svojinsko pravna priroda patenta ili malog patenta znači pripadanje pronalaska određenom licu, a to znači pored negativnih ovlašćenja i pozitivna ovlašćenja. Na ovaj način zakonom se propisuje pravni osnov i postavljaju okviri koji će u postupku građansko-pravne zaštite olakšati odlučivanje sudova o povredi prava.

Član 15.

U ovom članu je propisana sadržina prava patenata iz biotehnologije. Ovaj član je u celosti preuzet iz važećeg Zakona o patentima (član 53.) i u skladu je sa čl. 8. i 9. Direktive EU br. 98/44/EZ.

Član 16.

Odredbom člana 16. propisuje se isključenje zaštite propisane članom 15. predloženog zakona, kada je u pitanju biološki materijal dobijen razmnožavanjem ili umnožavanjem. Ovaj član je u celosti preuzet iz važećeg Zakona o patentima (član 54.) i u skladu je sa članom 10. Direktive EU br. 98/44/EZ.

Čl. 17. i 18.

Odredbama ovih članova propisuje se kada se stiče patent ili mali patent, kao i privremena prava iz objavljene prijave patenta. Odredbom člana 17. propisuje se da se patent ili mali patent stiče objavom priznatog prava u službenom glasilu, a važi od datuma podnošenja prijave. Predlagač zakona je prilikom propisivanja člana 17. zadržao rešenje iz važećeg zakona, s tim što je jednoznačno definisano da se način sticanja prava odnosi i na patent i na mali patent. Imajući u vidu da se u postupku za priznanje malog patenta prijava ne objavljuje i što se mali patent priznaje bez prethodnog suštinskog ispitivanja prijave, to uobičajeni rok trajanja postupka za priznanje malog patenta znatno kraći od uobičajenog roka trajanja postupka za priznanje patenta, te se tako u praksi ne pojavljuju dileme u vezi sa računanjem trajanja malog patenta. Međutim, s druge strane postupak po prijavi patenta traje duže, pa se može desiti situacija da u trenutku donošenja rešenja o priznanju patenta protekne značajan deo roka zaštite. U sistemu odloženog ispitivanja prijave patenta, propisivanjem odredbe da se rok trajanja patenta računa od dana podnošenja prijave, podnosilac prijave se motiviše da sa svoje strane doprinese da se postupak odvija bez odugovlačenja, kako bi rešenje o priznanju patenta moglo da se donese

što pre. Kako bi se podnosiocu prijave obezbedila zaštita tokom perioda trajanja postupka odredbama člana 18. propisana su prava iz objavljene prijave patenta

U stavu 1. člana 18. propisano je da su prava iz objavljene prijave patenta privremena i da su po svojoj sadržini ista kao i patent, a važe od datuma objave prijave do datuma objave priznatog patenta. U stavu 2. člana 18. je propisano da ukoliko patent ne bude priznat na osnovu prijave, smatra se da prava iz objavljene prijave nisu ni nastala. Odredba ovog člana po svojoj suštini odgovara članu 56. važećeg zakona i u skladu je sa odredbom stava 1. člana 67. Konvencije o evropskom patentu. Službeno objavljivanje prijave pre priznanja patenta je osnovni motiv za propisivanje instituta prava iz prijave, jer tada ona ulazi u stanje tehnike i pojavljuje se mogućnost da treća lica otpočnu sa korišćenjem tog pronalaska ne čekajući odluku organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. Navedeni akt publiciteta je osnov za pretpostavku da lica koja koriste prijavljeni pronalazak znaju ili moraju znati da time zadiru u starije pravo podnosioca prijave. U konkretnom slučaju je reč o pravu koje nastaje pod odložnim uslovom, odnosno zavisi od toga da li će biti doneto rešenje o priznanju patenta. Ukoliko i kada taj uslov nastupi smatra se da je pravo iz prijave nastalo danom podnošenja prijave.

Član 19.

Odredbama ovog člana propisuje se obim zaštite privremenih prava iz objavljene prijave propisanih članom 18. U stavu 1. se propisuje da je u periodu do priznanja patenta obim zaštite određen tekstom patentnih zahteva iz objavljene prijave. U stavu 2. je definisano da ukoliko je patent priznat na osnovu patentnih zahteva koji su tokom postupka menjani, izmenjeni patentni zahtevi određuju obim zaštite, ako se time ne proširuje zaštita iz stava 1. ovog člana. Odredba ovog člana po svojoj suštini odgovara članu 56. važećeg Zakona o patentima.

Član 20.

Ovaj član propisuje obim zaštite koji se stiče patentom ili malim patentom. Odredba ovog člana po svojoj suštini odgovara članu 57. važećeg Zakona o patentima, s tim što je u stavu 1. ovog člana dodat i mali patent čime je jednoznačno definisano da se propisani obim zaštite odnosi i na patent i na mali patent.

V. OGRANIČENJA PRAVA

Član 21.

U stavu 1. ovog člana propisani su izuzeci od isključivih prava nosioca patenta ili malog patenta i preuzet je iz važećeg Zakona o patentima (član 59). Tačkom 1. stava 1. ovog člana propisano je da se isključiva prava navedena u članu 14. i 15. ovog zakona ne odnose na primenu pronalaska ili upotrebu proizvoda izrađenog prema pronalasku u lične i nekomercijalne svrhe. Tačkom 2. stava 1. je propisano da se isključiva prava ne odnose na radnje koje se preduzimaju radi istraživanja i razvoja koje se odnose na predmet zaštićenog pronalaska, uključujući i radnje potrebne za dobijanje dozvole za stavljanje u promet proizvoda koji je lek namenjen ljudima ili životinjama, ili medicinski proizvod ili sredstvo za zaštitu bilja. Za razliku od važećeg zakona tačkom 2. stava 1. ovog člana obuhvaćeno je i sredstvo za zaštitu bilja iz razloga što i sredstva za zaštitu bilja podležu dobijanju dozvole za stavljanje u promet. Imajući u vidu da nosilac prava ne može na tržištu da ekonomski iskorišćava zaštićeni pronalazak sve dok od nadležnog organa za izdavanje dozvola za stavljanje u promet lekova, medicinskih proizvoda i sredstava za zaštitu bilja ne dobije odgovarajuću dozvolu predlagač zakona je smatrao da je potrebno staviti u jednak položaj proizvođače sredstava za zaštitu bilja i proizvođače lekova i medicinskih sredstava. Tačkom 3. stava 1. je propisano da se isključiva prava ne odnose na neposrednu i pojedinačnu pripremu leka u apotekama na osnovu pojedinačnog lekarskog recepta i na stavljanje u promet tako pripremljenog leka.

Stav 2. propisuje da će se izuzeci od isključivih prava iz stava 1. primeniti samo u slučaju da nisu u suprotnosti sa uobičajenim iskorišćevanjem patenta ili malog patenta i da prekomerno ne utiču na legitimne interese nosioca prava, uzimajući u obzir i legitimne interese trećih lica. Ova odredba je u skladu sa članom 30. TRIPS sporazuma.

Član 22.

Ovaj član je preuzet iz važećeg Zakona o patentima (član 60) i njime se propisuje iscrpljenje prava. Smatra se da je nosilac patenta ili malog patenta aktom stavljanja u promet „iscrpeo“ svoje isključivo pravo upotrebe. Predlagač zakona se odlučio za nacionalno iscrpljenje prava, što znači da ukoliko je zaštićeni proizvod stavljen u promet na teritoriji Republike Srbije od strane nosioca prava ili uz njegovu saglasnost, sticalac tog proizvoda može slobodno da ga upotrebljava i da njime raspolaže. Institut iscrpljenja prava se ne odnosi na iscrpljenje celog subjektivnog prava na patent ili mali patent, već je ovde reč o iscrpljenju samo određenih isključivih ovlašćenja iz patenta ili malog patenta, i to samo u pogledu konkretnog primerka proizvoda.

Član 23.

Odredbama ovog člana se reguliše pravo ranijeg korisnika i iste su preuzete iz važećeg Zakona o patentima (član 61), s tim što su izvršena terminološka usklađivanja jer se navedena odredba odnosi na patent i na mali patent. Stavom 1. propisano je da patent ili mali patent ne deluje prema savesnom licu koje je pre datuma priznatog prava prvenstva prijave na teritoriji Republike Srbije već otpočelo korišćenje u proizvodnji zaštićenog pronalaska, odnosno izvršilo sve neophodne pripreme za otpočinjanje takvog korišćenja. Stav 2. propisuje da lice iz stava 1. ima pravo da nastavi takvo korišćenje isključivo u proizvodne svrhe, u svom sopstvenom pogonu ili u tuđem pogonu za sopstvene potrebe. Stav 3. ovog člana predviđa da lice iz stava 1. ovog člana može preneti svoje pravo na korišćenje pronalaska na drugog samo sa proizvodnim pogonom u kome je pripremljeno ili otpočelo korišćenje tog pronalaska.

Član 24.

Ovim članom se propisuje ograničenje prava radi nesmetanog obavljanja međunarodnog saobraćaja i preuzet je iz važećeg Zakona o patentima (član 62), s tim što su izvršena terminološka usklađivanja. Odredbe ovog člana su u skladu sa članom 5^{ter} Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine.

Član 25.

Odredbama ovog člana propisuje se ograničenje prava u vezi sa biološkim materijalom i isti po svojoj suštini odgovara članu 69. važećeg Zakona o patentima, s tim što je izvršeno usklađivanje sa članom 11. Direktive Evropske unije br. 98/44/EZ.

Čl. 26-28.

Odredbe ovih članova regulišu institut prinudne licence. Osnove ovog instituta sadržane su u članu 5A (2) i (4) Pariske Konvencije o zaštiti industrijske svojine, dok je detaljnije razrađen u članu 31. TRIPS sporazuma. Imajući u vidu da je Republika Srbija potpisnica oba međunarodna ugovora predlagač zakona je smatrao potrebnim da odredbe koje se odnose na prinudnu licencu u potpunosti uskladi sa navedenim potpisanim međunarodnim ugovorima. Cilj usklađivanja jeste da se preciznije i u skladu sa međunarodnim standardima regulišu pitanja vezana za prinudnu licencu kao jednog od instituta kojim se ograničava patent, čija je osnovna karakteristika monopolско pravo. U odnosu na važeći Zakon o patentima odredbe koje se odnose na prinudnu licencu na drugačiji način su sistematizovane i u potpunosti usklađene sa članom 31. TRIPS sporazuma.

Član 26.

U stavu 1. propisano je da se zahtev za izdavanje prinudne licence podnosi organu državne uprave nadležnom za poslove iz oblasti u kojoj pronalazak treba da se primeni. U praksi to će biti organ uprave nadležan za zdravlje, poljoprivredu ili drugi organ, u zavisnosti od oblasti privrede u kojoj treba da bude primenjeno tehničko rešenje koje je zaštićeno patentom. Ovo stoga što se izdavanjem prinudne licence sticaocu omogućava primena predmetnog pronalaska, a uslove za primenu može da ceni samo organ koji je nadležan za uređivanje odnosa u konkretnoj oblasti. U tačkama 1, 2. i 3. stava 1. ovog člana propisani su slučajevi kada se može izdati prinudna licenca. Prvi slučaj jeste da nosilac prava ne koristi ili nedovoljno koristi pronalazak u Republici Srbiji. Uslov nekorišćenja ili nedovoljnog korišćenja pronalaska ispunjen je onda kada na tržištu Republike Srbije nije zadovoljena tražnja za određenim proizvodom ili postupkom na koji se odnosi patentna zaštita a nosilac prava odbija da zaključi ugovor o licenci sa zainteresovanim licem ili mu postavlja neopravdano teške uslove. Tačkom 2. propisan je slučaj postojanja zavisnih patenata. U ovom slučaju prinudna licenca može se izdati nosiocu patenta za pronalazak koji ne može da koristi u celini ili delimično, bez korišćenja pronalaska zaštićenog ranijim patentom na ime drugog lica. Tačkom 3. je propisano izdavanje prinudne licence za slučaj kada je u sudskom ili upravnom postupku utvrđeno da nosilac patenta zloupotrebljava svoj monopolski položaj na tržištu.

U stavu 2. propisano je u kom roku se može podneti zahtev za izdavanje prinudne licence. Nosilac patenta ili malog patenta ne mora odmah da počne sa iskorišćavanjem priznatog prava, ako mora da izvrši pripreme za privredno iskorišćavanje pronalaska ili da ostvari kontakte sa zainteresovanim licima u cilju zaključivanja ugovora o licenci ukoliko namerava da ustupi patent drugim licima. Iz navedenih razloga predviđen je rok od četiri godine od dana podnošenja prijave za zaštitu pronalaska ili tri godine od dana priznanja patenta ili malog patenta, u zavisnosti od toga koji rok kasnije ističe, u okviru koga nosilac prava ili lice kome je nosilac prava ustupio pravo iskorišćavanja mora da započne sa primenom patenta ili malog patenta ili da ga ustupi drugim licima.

U stavu 3. je propisano da je zainteresovano lice dužno da dokaže da je pre podnošenja zahteva za izdavanje prinudne licence učinilo ozbiljan pokušaj i napor da sa nosiocem patenta zaključi ugovor o licenci i da do zaključenja takvog ugovora nije došlo zbog nezainteresovanosti nosioca prava. Ukoliko nosilac prava postavlja „neopravdane“ uslove za zaključenje ugovora o licenci, tj. uslove koji su preterano teški za drugu stranu smatra se da je on odgovoran za nemogućnost zaključenja ugovora o licenci. Težina uslova za zaključenje ugovora se mora ceniti objektivno, dakle prema uobičajenoj praksi za zaključivanje ugovora o licenci, kao i prema ekonomskim prilikama koje objektivno vladaju u Republici Srbiji.

St. 4. i 5. detaljnije regulišu izdavanje prinudne licence u slučaju iz tač. 1 i 2. stava 1. ovog člana. Stav 4. propisuje da će se zainteresovanom licu izdati prinudna licenca, u slučaju nekorišćenja ili nedovoljnog korišćenja patenta, samo pod uslovom da dokaže da raspolaže tehnološkim mogućnostima i proizvodnim kapacitetima potrebnim za ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog pronalaska. U stavu 5. propisuju se uslovi pod kojima se može izdati prinudna licenca u slučaju postojanja zavisnog zaštićenog pronalaska. U ovom slučaju podnosilac zahteva za izdavanje prinudne licence može biti samo nosilac prava za kasnije zaštićeni pronalazak i to samo ako kasnije zaštićeni pronalazak predstavlja značajan tehnički napredak od posebnog ekonomskog značaja u odnosu na ranije zaštićeni pronalazak i ukoliko nosilac ranije zaštićenog pronalaska ima, pod razumnim uslovima, pravo na unakrsnu licencu za korišćenje kasnije zaštićenog pronalaska. Odredba stava 6. propisuje da ovlašćenje za korišćenje ranije zaštićenog pronalaska nije prenosivo osim u slučaju istovremenog prenosa kasnije zaštićenog pronalaska.

Stavom 7. propisano je da prinudna licenca neće biti izdata ako nosilac prava dokaže da postoje opravdani razlozi za nekorišćenje ili nedovoljno korišćenje zaštićenog pronalaska.

U stavu 8. propisana je mogućnost izdavanja prinudne licence u slučaju kada javna opasnost ugrožava opstanak države ili građana ili u slučaju javne nekomercijalne upotrebe. Institut prinudne licence u javnom interesu postojao je i u važećem Zakonu o patentima, ali formulacija koju je predlagač zakona iskoristio je vrlo restriktivna, a to znači da je za izdavanje prinudne licence u javnom interesu potrebno da je važan javni interes ugrožen do te mere da ugrožava opstanak države ili građana. Imajući u vidu da zainteresovano lice koje podnese zahtev za ovakvu vrstu licence nije dužno da dokaže da je pre podnošenja zahteva pokušalo da zaključi ugovor o licenci sa nosiocem prava, niti da navedeni zahtev podnese u propisanim rokovima, predlagač zakona je smatrao da je neophodno propisati vrlo stroge uslove za izdavanje ovakve licence kao mogućnost za korišćenje pronalaska bez odobrenja nosioca prava. Pored toga je u stavu 9. propisano da nosilac prava mora biti obavešten odmah o postupku izdavanja prinudne licence u javnom interesu.

U stavu 10. propisana je posebna vrsta prinudne licence koja se odnosi na tehnologiju poluprovodnika.

Član 27.

Odredbom ovog člana je regulisana naknada za prinudnu licencu nosiocu prava i isti je preuzet iz važećeg Zakona o patentima (član 64). U ovom članu je propisano da je nosilac prinudne licence dužan da plaća naknadu nosiocu prava koju sporazumno odrede obe strane, a ukoliko nema sporazuma o naknadi naknadu određuje nadležni sud. Odredbe ovog člana primenjuju se na sve vrste prinudnih licenci.

Član 28.

Odredbama ovog člana se propisuje obim i trajanje prinudne licence. U stavu 1. je propisano da su obim trajanje prinudne licence ograničeni za svrhu za koju je prinudna licenca izdata. Stav 2. propisuje da prinudna licenca ne može biti isključiva, dok je stavom 3. propisano da se prinudna licenca može prenositi samo sa proizvodnim pogonom u kome se iskorišćava pronalazak za koji je izdata dok je u svim drugim slučajevima neprenosiva.

U stavu 4. je propisano da se prinudna licenca može izdati prevashodno za snabdevanje domaćeg tržišta.

St. 5. i 6. propisuju pod kojim uslovima organ državne uprave nadležan za poslove iz oblasti u kojoj pronalazak treba da se primeni može ukinuti prinudnu licencu.

Član 29.

Odredbama ovog člana se propisuje prinudna licenca u korist oplemenjivača biljne sorte i suštinski odgovara odredbama člana 68. važećeg Zakona o patentima. U članu 29. predloženog zakona su izvršena terminološka usklađivanja sa zakonom koji propisuje zaštitu prava oplemenjivača biljnih sorti i izvršeno je preciziranje da o zahtevu za izdavanje prinudne licence u korist oplemenjivača biljne sorte odlučuje organ državne uprave koji je nadležan za poslove poljoprivrede. Ovaj član je usklađen sa tačkom 1. člana 12. Direktive EU br. 98/44/EZ o pravnoj zaštiti pronalazaka iz oblasti biotehnologije.

Čl. 30-37.

Odredbe ovih članova propisuju posebnu vrstu prinudne licence koja se izdaje za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u

zemlje sa problemima javnog zdravlja i usklađene su sa Uredbom Saveta (EZ) br. 816/2006. Pored toga, odredbe ovih članova su u skladu sa odlukom Glavnog Veća STO od 30. avgusta 2003. godine o imolementaciji tačke 6. deklaracije iz Dohe o Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine i javnom zdravlju.

Član 30.

Odredbama ovog člana se propisuje da organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja može bilo kom licu, koje podnese zahtev u skladu sa odredbama ovog zakona izdati prinudnu licencu za patent ili sertifikat o dodatnoj zaštiti, potreban za proizvodnju i prodaju farmaceutskog proizvoda kada je takav proizvod namenjen za izvoz u zemlje sa problemima javnog zdravlja. Ovakvo ograničenje monopolskih prava na patent ili sertifikat o dodatnoj zaštiti moguće je samo u slučaju da podnosilac zahteva, bezuspešno u roku od 30 dana, pre podnošenja zahteva pokuša da dobije odobrenje za iskorišćavanje zaštićenog pronalaska pod razumnim tržišnim uslovima i rokovima. Međutim, u slučajevima nacionalne opasnosti ili drugim okolnostima izuzetne hitnosti ili u slučajevima javne nekomercijalne upotrebe nije neophodno da je podnosilac zahteva pokušao da dobije odobrenje od nosioca prava. Ove odredbe precizno određuju koje zemlje mogu postati zemlje uvoznice i koristiti institut prinudne licence za rešavanje problema javnog zdravlja. Ovim članom se precizira i sadržina zahteva za idavanje prinudne licence.

Član 31.

Odredbama ovog člana se propisuju uslovi pod kojima se izdaje prinudna licenca i sadržina odluke o izdavanju prinudne licence.

Član 32.

U ovom članu se propisuje u kojim slučajevima zahtev za izdavanje prinudne licence može biti odbijen.

Član 33.

U stavu 1. propisana je obaveza obaveštavanja TRIPS Veća o pravnosnažnim odlukama o izdavanju prinudne licence, o uslovima pod kojima je izdata, kao i o njenoj izmeni i ukidanju. U stavu 2. je precizirano na šta naročito odnose podaci koji su dostavljeni TRIPS Veću.

Član 34.

Odredbom stava 1. ovog člana propisana je zabrana uvoza, slobodnog puštanja u promet, ponovnog izvoza, stavljanja pod suspenzivne postupke ili stavljanja u slobodne zone ili slobodna skladišta proizvoda proizvedenih na osnovu prinudne licence na teritoriji Republike Srbije. U stavu 2. je propisan izuzetak od stava 1, a to je da se isti ne primenjuje kada se radi o ponovnom izvozu u zemlju uvoznicu navedenu u zahtevu i identifikovanu na pakovanju i dokumentaciji koja prati proizvod ili stavljanje u postupak tranzitnog ili carinskog skladištenja ili u slobodne zone ili slobodna skladišta u svrhu ponovnog izvoza u tu zemlju uvoznicu.

Član 35.

Odredbama ovog člana preciziraju se radnje carinskih organa, ukoliko postoji osnovana sumnja da su proizvodi proizvedeni na osnovu prinudne licence uvezeni na teritoriju Republike Srbije.

Član 36.

U ovom članu su navedeni izuzeci od zabrane uvoza tj. da se odredbe članova 34. i 35. ovog zakona ne primenjuju na uvoz male količine proizvoda, u okviru granica propisanih u pogledu oslobađanja plaćanja carine, koji se nalaze u ličnom prtljagu putnika i namenjeni su za privatnu i nekomercijalnu upotrebu.

Član 37.

Odredbe ovog člana propisuju uslove pod kojima se prinudna licenca može ukinuti ili izmeniti.

Član 38.

Odredbe ovog člana se odnose na sve vrste prinudnih licenci.

U stavu 1. je propisano da organ državne uprave iz čl. 26, 29. i 30. rešenjem odlučuje o izdavanju prinudne licence, o odbijanju zahteva za izdavanje prinudne licence i o izmenama i ukidanju prinudne licence.

Stavom 2. se propisuje pravo na izjavljivanje žalbe protiv rešenja iz stava 1. ovog člana. Dvostepenost o odlučivanju je u skladu sa principom koji je predviđen predloženim zakonom u pogledu rešenja koja se donose na osnovu predloženog Zakona o patentima. Osim toga, dvostepenost u odlučivanju je i u skladu sa članom 31.stav. 1. tačka (i) TRIPS sporazuma i članom 17. Uredbe Saveta (EZ) br. 816/2006.

Stavom 3. je propisano da se protiv odluke Vlade o žalbi može pokrenuti upravni spor.

VI. TRAJANJE I PRESTANAK PRAVA

Član 39.

Odredbama ovog člana se propisuje trajanje patenta i malog patenta. Stavovi 1, 3. i 4. su preuzeti iz važećeg Zakona o patentima (član 71). Za razliku od važećeg Zakona o patentima koji propisuje trajanje malog patenta od šest godina sa mogućnošću produženja trajanja za dva puta po dve godine, stavom 2. ovog člana predviđa se trajanje malog patenta od deset godina koje je uslovljeno drugačijim regulisanjem instituta malog patenta predloženim zakonom

Član 40.

Odredbama ovog člana se propisuje održavanje prava iz prijave i priznatog prava. Stavovi 1, 3. i 5. su preuzeti iz važećeg Zakona o patentima (član 72). Stavom 2. je propisano da takse za održavanje prava iz prijave i priznatog prava može da plati bilo koje lice u ime i za račun podnosioca prijave ili nosioca prava, a što je u skladu sa tačkom b stava 2. člana 7. Ugovora o patentom pravu. Stav 4. propisuje plaćanje takse za održavanje prava za izdvojenu prijavu.

Član 41.

Ovaj član propisuje obavezu podnosioca prijave da plati propisanu taksu za održavanje prava i preuzet je iz važećeg Zakona o patentima (član 73), s tim što novinu predstavlja odredba stava 2. kojom je propisano da u slučaju kada podnosilac prijave ili nosilac prava propusti da plati propisanu taksu za održavanje prava organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine donosi posebno rešenje o prestanku prava koje je konačno. Protiv ovog rešenja nije dozvoljeno izjavljivanje žalbe, već je ostavljena mogućnost pokretanja upravnog spora pred nadležnim sudom.

Član 42.

Odredbe ovog člana propisuju slučajeve kada podnosilac prijave patenta ili malog patenta ili nosilac prava dobrovoljno odustane od prijave ili se odrekne već priznatog prava. U odnosu na važeći zakon o patentima novinu predstavlja propisivanje odredaba o odustanku od prijave. Organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine je u slučajevima odustanka podnosioca prijave od prijave patenta ili malog patenta primenjivao odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, a koje se odnose na odustanak stranke od podnetog zahteva. Međutim, iz razloga

što podnosilac prijave patenta objavom te prijave stiče privremena prava, koja mogu biti opterećena licencom, zalogom ili drugim pravima u korist trećih lica predlagač zakona je smatrao da je potrebno detaljnije regulisati situaciju kada podnosilac prijave patenta odustane od prijave, a za predmetnu prijavu patenta je u registru upisano pravo u korist trećeg lica. U stavu 1. je propisano da podnosilac prijave patenta može odustati od prijave samo ako podnese organu uprave nadležanom za poslove intelektualne svojine pisanu izjavu kojom odustaje od svoje prijave. Stav 2. propisuje da ukoliko je u registru upisano pravo u korist trećeg lica podnosilac prijave patenta ili malog patenta ne može odustati i obustaviti postupak priznanja patenta ili malog patenta bez prethodne pisane saglasnosti lica na čije ime je upisano određeno pravo. U stavu 3. je propisano da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine donosi zaključak o obustavi postupka u slučaju odustanka podnosioca prijave.

Stavovi 4. i 5. ovog člana su preuzeti iz važećeg Zakona o patentima (član 74) i propisuju način na koji se nosilac prava može odreći svog priznatog prava. U stavu 5. je propisan slučaj odricanja od prava ukoliko je u registar upisano neko pravo u korist trećeg lica. Odredbom stava 6. je propisano da u slučajevima iz st. 4. i 5. organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine donosi posebno rešenje koje je konačno. Protiv ovog rešenja nije dozvoljeno izjavljivanje žalbe, već je ostavljena mogućnost pokretanja upravnog spora pred nadležnim sudom.

Član 43.

Ovaj član reguliše prestanak prava u slučaju smrti fizičkog lica ili u slučaju prestanka pravnog lica koje je podnosilac prijave ili nosilac prava i preuzet je iz važećeg Zakona o patentima (član 75), s tim što novinu predstavljaju odredbe stava 2. i 4. Naime stavom 2. se precizira da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine u slučaju kada se radi o nosiocima prava iz stava 1. ovog člana donosi posebno rešenje koje je konačno. Protiv ovog rešenja nije dozvoljeno izjavljivanje žalbe, već je naslednicima ili pravnim sledbenicima ostavljena mogućnost pokretanja upravnog spora pred nadležnim sudom. Stavom 4. je precizirano da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine donosi zaključak o obustavi postupka u slučaju kada se radi o podnosiocima prijave iz stava 3. ovog člana.

VII.PROMET PRAVA

Član 44.

Odredbama ovog člana se uređuje prenos prava na podnošenje prijave, prava iz prijave, prava na patent ili mali patent, čija je posledica promena titulara nosioca prava, odnosno podnosioca prijave. U odnosu na važeći Zakon o patentima, ovim članom se taksativno nabraju osnovi za prenos prava. Članom 101. važećeg zakona je propisan prenos prava na osnovu ugovora o prenosu prava ili na osnovu nasleđivanja. Međutim, s obzirom da prenos prava može da bude posledica bilo statusne promene nosioca prava ili podnosioca prijave, ili sudske ili upravne odluke, to su odredbom ovog člana zapravo dopunjeni pravni osnovi prenosa prava. Na pravne odnose koji nisu regulisani ovim zakonom, predviđeno je da se primenjuju propisi kojima se uređuju obligacioni i svojinsko-pravni odnosi. Upis prenosa prava u odgovarajuće registre nadležnog organa ima deklaratorno dejstvo. Ovo je izričito propisano stavom 3. ovog člana prema kome upis prenosa prava u odgovarajući registar nadležnog organa ima dejstvo prema trećim licima. Ova odredba je usklađena sa pravilom 16. Pravilnika o sprovođenju Ugovora o patentom pravu.

Član 45.

Odredbama ovog člana je propisana forma i sadržina ugovora o prenosu prava. Ova odredba je u skladu sa pravilom 16. Pravilnika o sprovođenju ugovora patentom pravu.

Član 46.

Ovim članom su propisani bitni elementi ugovora o licenci, uslovi za zaključenje ugovora o licenci u slučaju kada na istom pronalasku ima više nosilaca prava, kao i pravno dejstvo upisa ugovora o licenci u odgovarajući registar nadležnog organa. Ova odredba je usklađena sa pravilom 17. Pravilnika o sprovođenju ugovora o patentom pravu. Kada je u pitanju odnos više nosilaca prava na istom pronalasku, odredbom stava 2. člana 46. propisao je u pogledu zaključivanja ugovora o licenci da je za njegovo zaključenje potreban pristanak svih, osim ako između njih nije drugačije ugovoreno. Prilikom propisivanja odredbe stava 2. člana 46. predlagač zakona je imao u vidu da su, na osnovu analogne primene odredbe stava 1. člana 15. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa, nosioci supronalazačkog prava ovlašćeni da zajednički upravljaju jedinstvenim pravom, te da te radnje mogu biti: čuvanje pronalaska u tajnosti, podnošenje prijave za zaštitu pronalaska, vođenje postupka zaštite, održavanje prava iz prijave odnosno održavanje patenta ili malog patenta, sudska zaštita prava u slučaju povrede od strane trećeg lica, ograničenje prava ustupanjem isključive licence trećem licu, davanje u zalogu. Radnje koje predstavljaju upravljanje mogu se podeliti na one koje imaju karakter redovnog upravljanja i one koje znače vanredno upravljanje. Ukoliko je reč o radnjama koje prelaze okvir redovnog upravljanja, a u njih spada i ustupanje licence tada je na osnovu analogne primene odredbe člana 15. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa potrebna saglasnost svih nosilaca supronalazačkog prava.

Član 47.

Odredbama ovog člana propisani su predmet i osnovi nastanka zaloge, kao i dejstvo upisa zaloge u odgovarajući registar organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. Predmet zaloge mogu biti patent, mali patent i pravo iz prijave, a kako je to propisano u stavu 1. ovog člana, a zaloga može nastati na osnovu ugovora o zalozi, odluke suda i drugog državnog organa. U stavu 2. ovog člana su propisani bitni elementi ugovora o zalozi. U stavu 3. ovog člana je propisano da poverilac stiče založno pravo upisom u Registar prijava ili u Registar patenata ili malih patenata. Dakle, ovom odredbom je izričito propisano da upis zaloge u Registar prijava ili u Registar patenata ili malih patenata ima konstitutivno dejstvo između ugovornih strana, što predstavlja izuzetak od opšteg pravila obligacionih odnosa da prava i obaveze između ugovornih strana proizvode dejstvo zaključenjem samog ugovora. Neophodnost za uvođenje ove odredbe proizilazi iz Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Službeni glasnik RS“, br. 57/03 i 61/05 i 64/2006- ispr.). Do donošenja ovog zakona, na zalogu su se primenjivale odredbe Zakona o obligacionim odnosima (čl. 966-996), prema kojima je založno pravo na pokretnim stvarima nastajalo predajom stvari, a na potraživanjima i drugim pravima samim zaključenjem ugovora. Međutim, Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar (član 4), izričito je propisano da upis ugovora o zalozi u Registar zaloge ima konstitutivno dejstvo između poverioca i dužnika, a članom 14. st. 3. ovog zakona, propisano je da se odredbe tog zakona primenjuju na zalogu prava intelektualne svojine, a da se zaloga na tim pravima upisuje u registar nadležnog organa. Odredbe ovog člana su u skladu sa pravilom 17. Pravilnika o sprovođenju ugovora o patentnom pravu.

Čl. 48-50.

Odredbama ovih članova je regulisao postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine po podnetom zahtevu za upis prenosa prava, licence i zaloge. Članom 48. propisano je da se postupak za upis prenosa prava, licence ili

zaloge pokreće pisanim zahtevom. Ovim članom je propisana sadržina zahteva za upis prenosa prava licence ili zaloge kao i prilozi koji se podnose uz zahtev. U članu 49. propisuje se postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine prilikom ispitivanja formalno pravne urednosti zahteva za upis prenosa prava, licence ili zaloge. Članom 50. propisano je postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine prilikom ispitivanja materijalno pravne urednosti zahteva za upis prenosa prava, licence ili zaloge. Odredbe ovih članova su u skladu sa pravilima 15, 16. i 17. Pravilnika o sprovođenju Ugovora o patentom pravu.

VIII. PRONALASCI OD ZNAČAJA ZA ODBRANU I BEZBEDNOST REPUBLIKE SRBIJE

Čl. 51-56.

Odredbama ove glave predloženog zakona se uređuje postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine u situaciji kada, u postupku ispitivanja prijave za priznanje patenta ili malog patenta, proceni da je u pitanju prijava od značaja za odbranu ili bezbednost Republike Srbije (poverljiva prijava). Pitanje da li određena prijava pronalaska ima svojstvo poverljive prijave od značaja je iz razloga što je nadležnost, postupak i mere zaštite poverljivih pronalazaka drugačije uređeno u odnosu na ostale pronalaskeske. Naime, prilikom propisivanja odredaba ove glave, predlagač zakona je imao u vidu da je tačkom 21. stava 2. člana 12. Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/2007, 88/2009-dr. zakon i 104/2009-dr. zakon) propisano da način, postupak i mere zaštite poverljivih pronalazaka propisuje Vlada, na predlog Ministarstva odbrane. Po osnovu navedenog zakonskog ovlašćenja doneta je Uredba o načinu, postupku i merama zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu („Službeni glasnik RS“, broj 110/08) kojom je utvrđena nadležnost ministra odbrane da bliže uredi visinu, način obračuna i vreme plaćanja jednokratne novčane naknade pronalazačima, shodno čemu je donet Pravilnik o postupku ispitivanja poverljive prijave patenta, malog patenta i tehničkih unapređenja značajnih za odbranu i ostvarivanje prava pronalazača („Službeni vojni list“, br. 35/09). Iz iznetog proizlazi da se posebnim propisom kojim se uređuje pitanje odbrane Republike Srbije uređuju ne samo pitanja postupka i mera zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu, već i pitanja naknade za korišćenje zaštićenog poverljivog pronalaska, te da je priprema navedenih propisa u nadležnosti Ministarstva odbrane Republike Srbije. Shodno navedenom predloženim zakonom je regulisan način postupanja organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine u slučaju da je prijava od značaja za odbranu ili bezbednost Republike Srbije podneta umesto Ministarstvu odbrane Republike Srbije, Zavodu za intelektualnu svojinu, pri čemu je predlagač zakona imao u vidu da samo organ nadležan za poslove odbrane može utvrditi da li je prijava poverljiva ili nije, a organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine može samo proceniti da je u pitanju takva prijava. Pored navedenog predloženim odredbama je uređeno postupanje organa nadležnog za poslove odbrane kada utvrdi da nije u pitanju poverljiva prijava i kada prijava za koju je utvrđeno da je poverljiva izgubi svojstvo poverljivosti.

Član 51.

Odredbom člana 51. je definisan pojam poverljive prijave. Za razliku od definicije u važećem Zakonu o patentima, ovim članom se precizira da je poverljiva prijava, prijava za koju se utvrdi da je od značaja za odbranu ili bezbednost Republike Srbije.

Član 52.

Odredbama ovog člana 52. propisuje se postupanje po prijavi u slučaju kada organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine proceni da je u pitanju prijava od značaja za odbranu ili bezbednost Republike Srbije, a organ nadležan za

poslove odbrane po prijemu prijave, procenjene kao poverljive od strane organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, utvrdi da prijava nije poverljiva. Odredbama ovog člana se takođe propisuje postupanje organa nadležnog za poslove odbrane u situaciji kada prijava izgubi svojstvo poverljivosti. U odnosu na član 103. važećeg Zakona o patentima, u stavu 1. je precizirano da nadležni organ može proceniti da li je u pitanju prijava od značaja za odbranu ili bezbednost Republike Srbije, s obzirom da poverljivost prijave utvrđuje organ nadležan za poslove odbrane. Novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja odredba stava 2. ovog člana, u delu u kome se propisuje rok od 3 meseca u kojem je organ nadležan za poslove odbrane dužan da vrati prijavu, procenjenu kao poverljivu od strane organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine i kao takvu dostavljenu organu nadležnom za poslove odbrane, a za koju organ nadležan za poslove odbrane, po njenom prijemu, utvrdi da nije poverljiva. Predlagač je prilikom propisivanja ovog roka imao u vidu načelo efikasnosti postupka i obavezu poštovanja svih predloženim zakonom propisanih rokova, kao i načelo zaštite prava stranke. Naime, sam postupak, način i mere zaštite poverljivog pronalaska je drugačiji u odnosu na zaštitu pronalaska koji nema svojstvo poverljivosti. Stoga je za stranku u prvom redu značajno da u optimalnom roku dobije informaciju da li će se u odnosu na konkretni pronalazak voditi postupak pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine ili pred organom nadležnim za poslove odbrane. Pored toga, u slučaju da organ nadležan za poslove odbrane utvrdi da prijava nije poverljiva, organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine postupa sa takvom prijavom u rokovima koji su propisani predloženim zakonom u zavisnosti od toga da li je u pitanju prijava patenta ili malog patenta.

Član 53.

Odredbom člana 53. se propisuje da organ nadležan za poslove odbrane može zatražiti, od organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, stručno mišljenje o tome da li prijavljeni poverljivi pronalazak ispunjava zakonske uslove za zaštitu patentom ili malim patentom i ista je preuzeta iz važećeg zakona.

Član 54.

Odredbama člana 54. je propisano da se poverljivi pronalazak ne objavljuje kao i uslove za traženje zaštite poverljivog pronalaska domaćeg lica u inostranstvu. Stavovi 1. i 2. po svojoj suštini odgovaraju članu 106. važećeg Zakona o patentima. Novinu u odnosu na važeći Zakon o patentima predstavlja odredba stava 3. člana 54, kojom je propisano da se na pitanja u vezi sa načinom, postupkom i merama zaštite poverljivog pronalaska pred nadležnim organom za poslove odbrane primenjuje zakon kojim se uređuje oblast odbrane Republike Srbije. Prilikom propisivanja odredbe stava 3. ovog člana predlagač zakona je imao u vidu da je tačkom 21. stava 2. člana 12. Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/2007, 88/2009-dr. zakon i 104/2009-dr. zakon) propisano da način, postupak i mere zaštite poverljivih pronalazaka propisuje Vlada, na predlog Ministarstva odbrane.

Član 55.

Odredba ovog člana po svojoj suštini odgovara članu 104. važećeg zakona i propisuje postupak nakon priznanja patenta ili malog patenta za poverljivi pronalazak ukoliko organ nadležan za poslove odbrane utvrdi da je taj pronalazak prestao da bude poverljiv.

Član 56.

U stavu 1. člana 56. propisuje se da organ nadležan za poslove odbrane ili unutrašnje poslove ima isključivo pravo da koristi poverljivi pronalazak i da raspolaže tim pronalaskom. Ovaj stav po svojoj suštini odgovara stavu 1. člana 105. važećeg zakona. U stavu 2. je propisano da se na pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava na

naknadu za zaštićeni poverljivi pronalazak primenjuje zakon kojim se uređuje oblast odbrane Republike Srbije.

IX. PRONALASCI IZ RADNOG ODNOSA

Čl. 57-66.

Prilikom propisivanja odredaba ove glave predloženog zakona, predlagač je imao u vidu da je u pitanju materija koja u sebi objedinjava dve pravne oblasti: radnopravnu i pravo intelektualne svojine. Značaj regulisanja ove oblasti se ogleda u tome da motivaciono utiču na inventivnu aktivnost zaposlenih, a da sa druge strane podstiču i samog poslodavca na investiranje u istraživanje i tehnološki razvoj. Raspodela prava koja se uspostavlja kada je u pitanju pronalazak koji je nastao u radnom odnosu obezbeđuje poslodavcu pravo korišćenja pronalaska, a zaposlenom pravo da od pronalaska ima ekonomsku korist koja je nezavisna od njegove redovne zarade. Navedena raspodela prava zavisi od toga o kojoj vrsti pronalazaka iz radnog odnosa se radi. Pojam zaposlenog i poslodavca imaju prvenstveno ono značenje koje proizlazi iz radnog prava. Zaposlenog i poslodavca vezuje radni odnos, koji karakterišu: dobrovoljnost, radna obaveza, postupanje zaposlenog prema uputstvima poslodavca, zasnovanost na zakonu koji reguliše radne odnose i na kolektivnom ugovoru.

Član. 57.

Odredbama ovog člana se definiše pojam pronalaska iz radnog odnosa i preuzet je iz važećeg Zakona o patentima (član 108). Pronalasci iz radnog odnosa se dele na dve grupe. Prvu grupu, koja je propisana tačkom 1. stava 1. ovog člana, čine pronalasci koje zaposleni stvori izvršavajući svoje redovne radne obaveze ili posebno naložene zadatke u vezi sa naučno-tehničkim istraživanjem i razvojem ili u izvršavanju ugovora o istraživanju i razvoju. U pitanju su pronalasci koji su vezani za očekivanje poslodavca da pronalazak bude stvoren od strane zaposlenog. To očekivanje proizlazi iz činjenice da je zaposleni, na osnovu ugovora o radu, internih akata poslodavca, kao i naloga pretpostavljenog zadužen da prati određene tehničke probleme i bavi se njihovim rešavanjem. Drugu grupu, koja je propisana tačkom 2. stava 1. ovog člana, čine pronalasci stvoreni u vezi sa aktivnošću poslodavca ili korišćenjem materijalno-tehničkih sredstava, informacija i drugih uslova koje je stvorio poslodavac. Kod ove vrste pronalazaka doprinos poslodavca je manji nego kod prve grupe, ali ipak dovoljno bitan da se i ti pronalasci smatraju da su stvoreni u radnom odnosu. Pronalasci iz druge grupe se zasnivaju na razvijenom internom stanju tehnike kod poslodavca, a koje je zaposlenom postalo dostupno njegovim zaposlenjem kod konkretnog poslodavca. Stoga se doprinos poslodavca ogleda u omogućavanju zaposlenom da koristi informacije, alate, sirovine, laboratorije i druge uslove koje je stvorio poslodavac. Tačkom 3. stava 1. člana 59. propisuje se vremenski okvir za nastanak pronalaska u radnom odnosu. Tako se pronalazak smatra stvorenim u radnom odnosu ako je stvoren tokom trajanja radnog odnosa ili jedne godine od dana prestanka radnog odnosa, a koji bi, da je stvoren u roku radnog odnosa, bio pronalazak iz tačke 1. i 2. stava 1. ovog člana.

Član 58.

Odredbama člana 58. propisuje se koje lice ima pravo na zaštitu kada je u pitanju prva grupa pronalazaka iz radnog odnosa, propisana tačkom 1. stava 1. člana 57. Ovaj član je preuzet je iz važećeg zakona o patentima (član 109).

U stavu 1. ovog člana je propisano pravo poslodavca na zaštitu pronalaska iz tačke 1. stava 1. člana 57. Ova odredba ima dopunsko-dispozitivni karakter, jer omogućava da zaposleni i poslodavac drugačije ugovore.

U stavu 2. propisana su moralna prava pronalazača, ako je pronalazak iz radnog odnosa zaštićen na ime poslodavca, kao i pravo pronalazača na naknadu zavisno od efekta ekonomskog iskorišćavanja pronalaska.

U stavu 3. je propisano pravo pronalazača na naknadu i u slučaju kada poslodavac prenese pravo ili ustupi licencu za iskorišćavanje zaštićenog pronalaska trećem licu.

Član 59.

Odredbom člana 59. propisuje se pravo na zaštitu kada je u pitanju druga grupa pronalazaka iz radnog odnosa, propisana tačkom 2. stava 1. člana 57 (pronasci stvoreni u vezi sa aktivnošću poslodavca ili korišćenjem materijalno-tehničkih sredstava, informacija i drugih uslova koje je stvorio poslodavac) i po svojoj suštini odgovara članu 110. važećeg zakona.

U stavu 1. propisano je da pravo na zaštitu navedene vrste pronalazaka iz radnog odnosa ima zaposleni, a poslodavac ima pravo ekonomskog iskorišćavanja takvog pronalaska. Kada su u pitanju prava pronalazača druge grupe pronalazaka iz radnog odnosa, autonomija volje pronalazača je ograničena u pogledu raspolaganja pravom na korišćenje takvog pronalaska, tako da ukoliko poslodavac to želi, zaposleni pronalazač ne može odbiti da sa njim zaključi ugovor o isključivoj licenci. Dakle, poslodavac ima preče pravo zaključenja ugovora o isključivoj licenci sa zaposlenim, na osnovu odredbe stava 1. člana 64. predloženog zakona. To ne znači da do zaključenja takvog ugovora mora doći. Do isteka propisanog roka zaposleni ne sme drugome ustupiti isključivu licencu. Ukoliko se zaposleni i poslodavac ne dogovore o uslovima zaključenja ugovora o licenci poslodavac ima pravo na neisključivu licencu.

U stavu 2. propisuje se još jedno moguće ograničenje za zaposlenog u pogledu druge grupe pronalazaka iz radnog odnosa. U pitanju je pravo poslodavca da spreči zaposlenog da objavi pronalazak ukoliko procenjuje da bi time bila ugrožena poslovna tajna koju taj pronalazak sadrži, s tim što je poslodavac dužan da u navedenom slučaju isplati naknadu zaposlenom. Sprečavanjem zaposlenog da objavi pronalazak, poslodavac nije automatski izdejstvovao sebi pravo na korišćenje tog pronalaska. Da bi mogao da koristi pronalazak, poslodavac mora sa zaposlenim da zaključi ugovor o licenci, koji podrazumeva i obavezu na plaćanje licencne naknade. Obaveza na plaćanje licencne naknade, nezavisna je od obaveze na plaćanje naknade zbog sprečavanja zaposlenog da objavi pronalazak. Naknada propisana odredbom stava 2. ovog člana ima za cilj da zaposlenom obezbedi kompenzaciju za korist koju bi zaposleni ostvario kada bi slobodno koristio svoj pronalazak i raspolagao pravom na njegovo korišćenje. Stoga poslodavac dužuje zaposlenom naknadu iz stava 2. ovog člana i kada ne koristi pronalazak. U svakom slučaju, korišćenje pronalazaka iz radnog odnosa ne može da otpočne pre regulisanja pitanja naknade, a što je propisano odredbom stava 1. člana 65. predloženog zakona.

Član 60.

Ovim članom propisano je da se kriterijumi za utvrđivanje visine naknade zaposlenom, način i vreme plaćanja određuje opštim aktom, ugovorom kojim se uređuje radnopravni odnos između poslodavca i zaposlenog ili posebnim ugovorom koji poslodavac i pronalazač zakluče povodom konkretnog pronalaska. Takođe je propisano da se zaposleni ne može unapred odreći svog prava na naknadu. Ovaj član po svojoj suštini odgovara članu 111. važećeg zakona uz određena terminološka usklađivanja.

Član 61.

Ovaj član po svojoj suštini odgovara članu 112. važećeg zakona i propisuje postupanje zaposlenog u slučaju kada stvori pronalazak u radnom odnosu. U stavu 1. ovog člana se propisuje obaveza zaposlenog prema poslodavcu kada stvori pronalazak u radnom odnosu. Obaveza zaposlenog se ogleda u tome što je dužan da poslodavcu podnese pisani izveštaj kojim obaveštava poslodavca o pronalasku.

U stavu 2. je propisano postupanje poslodavca kada primi izveštaj zaposlenog o pronalasku, koji ne sadrži sve propisane elemente, s tim da se bliža sadržina navedenog izveštaja propisuje podzakonskim aktom, a kako je to propisano u stavu 3. ovog člana.

Čl. 62-66.

Ovim članovima propisuje se postupanje poslodavca i zaposlenog nakon što zaposleni obavesti poslodavca o pronalasku i obaveza čuvanja tajnosti pronalaska stvorenog u radnom odnosu dok prijava patenta ili priznat mali patent ne budu objavljeni ili pronalazak na drugi način ne bude dostupan javnosti i po svojoj suštini odgovaraju članovima 114. do 119. važećeg Zakona o patentima. Kako bi se otklonila neizvesnost za zaposlenog da li se radi o pronalasku iz radnog odnosa ili ne, kao i o kojoj vrsti pronalaska iz radnog odnosa se radi, predlagač zakona je članom 62. propisao obavezu poslodavca da u roku od dva meseca od prijema izveštaja zaposlenog iz člana 61. predloženog zakona obavesti zaposlenog da li smatra da pronalazak pripada grupi pronalaska iz radnog odnosa. U slučaju da zaposleni propusti da podnese izveštaj o pronalasku, rok za dostavljanje obaveštenja poslodavca da li se radi o pronalasku iz radnog odnosa tače od dana saznanja poslodavca za pronalaska.

U stavu 1. člana 63. propisano je postupanje i obaveze poslodavca prema zaposlenom u slučaju da je u pitanju pronalazak iz prve grupe pronalazaka propisanih tačkom 1. stava 1. člana 57. predloženog zakona (pronasci koje zaposleni stvori izvršavajući svoje redovne radne obaveze ili posebno naložene zadatke u vezi sa naučno-tehničkim istraživanjem i razvojem ili u izvršavanju ugovora o istraživanju i razvoju), u zavisnosti od toga da li je poslodavac odlučio da podnese prijavu ili je odlučio da prijavu ne podnese. Novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja odredba stava 2. ovog člana kojom je propisan rok u kome je poslodavac koji je odlučio da podnese prijavu pronalaska dužan da istu podnese nadležnom organu. U pitanju je rok od šest meseci od dana kada je zaposleni primio obaveštenje od poslodavca da smatra da predmetni pronalazak predstavlja pronalazak iz radnog odnosa. U stavovima 3. i 4. su propisane obaveze poslodavca i prava zaposlenog za slučaj da poslodavac ne želi da podnese prijavu ili je ne podnese u roku propisanim stavom 2. ovog člana. Situacija kada poslodavac ne podnese prijavu u propisanom roku izjednačava se zapravo sa situacijom kada poslodavac ne želi da podnese prijavu, a oceni da pronalazak ne obuhvata neku od proizvodnih tajni u smislu odredbe stava 2. člana 59. predloženog zakona, što dalje znači da poslodavac o tome mora obavestiti pronalazača koji ima pravo da navedeni pronalazak zaštititi na svoje ime. Novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja odredbe stava 5. i 6. kojima je propisano da je poslodavac dužan da u slučaju da oceni da pronalazak obuhvata neku od proizvodnih tajni poslodavca i odluči da zbog tih razloga ne podnese prijavu, o tome pismeno obavesti zaposlenog, uz obavezu da zaposlenom isplati naknadu, a zaposleni nema pravo na zaštitu pronalaska. Prilikom propisivanja odredaba st. 5. i 6. ovog člana predlagač zakona je imao u vidu da je pronalazak iz prve grupe pronalazaka propisanih tačkom 1. stava 1. člana 57. predloženog zakona, kao vanredni radni doprinos, u rukama poslodavca, bez obzira na njegovu tajnost ili prijavljivanje za zaštitu. Pored navedenog, tajnost pronalaska obezbeđuje ekskluzivitet poslodavcu, koji je se može porediti sa pravnim ekskluzivitetom patentne zaštite, te odluka poslodavca da ne prijavi na zaštitu

navedeni pronalazak, jer predstavlja njegovu proizvodnu tajnu, ne može biti uslov za nastanak njegove obaveze da zaposlenom pronalazaču plati naknadu.

U stavu 7. ovog člana propisano su obaveze poslodavca i prava zaposlenog za slučaj da poslodavac odustane od već podnete prijave, ili da se odrekne priznatog prava. U opisanoj situaciji poslodavac je dužan da o tome pismeno obavesti pronalazača i da na njega prenese pravo iz prijave ili priznato pravo. Princip kojim se predlagač zakona rukovodio prilikom propisivanja odredbe člana 63. se ogleda u tome da prava i interesi one druge strane ne budu oštećeni. Istim principom se predlagač zakona rukovodio prilikom propisivanja odredbe stava 10. ovog člana kojim je propisano postupanje zaposlenog kada su u pitanju druga grupa pronalazaka iz radnog odnosa, tako što je u slučaju da zaposleni odustane od prijave navedene vrste pronalaska dužan da o tome pismeno obavesti poslodavca i da na njega prenese pravo iz prijave.

X. POSTUPAK ZAŠTITE PRONALASKA

Član 67.

Odredbama ovog člana propisuje se vrsta postupka u kome se ostvaruje pravna zaštita pronalaska, nadležnost za ostvarivanje pravne zaštite pronalaska i pravni lekovi koji se mogu izjavljivati protiv odluka prvostepenog organa. Stavom 1. propisano je da se zaštita pronalaska ostvaruje u upravom postupku koji vodi organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine Republike Srbije i preuzet je iz važećeg zakona o patentima (član 14).

U stavu 2. propisano je da se protiv zaključaka organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine ne može izjaviti posebna žalba, osim ako predloženim zakonom nije drugačije propisano.

Stav 3. ovog člana propisuje da se protiv rešenja organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine može izjaviti žalba ukoliko predloženim zakonom nije drugačije propisano, a za odlučivanje o žalbi propisuje se nadležnost Vlade.

Stav 4. ovog člana propisuje da se protiv odluke Vlade o žalbi može pokrenuti upravni spor.

Predloženim odredbama ostavlja se dvostepenost u odlučivanju, kao jedno od osnovnih načela upravnog postupka kojim se obezbeđuje efikasnija upravna kontrola nad zakonitošću rešenja koja donosi Zavod za intelektualnu svojinu u prvom stepenu.

Član 68.

Odredbama ovog člana propisuje se uvid u neobjavljenu prijavu patenta. Imajući u vidu da neobjavljena prijava patenta nije ušla u stanje tehnike i da nije dostupna trećim licima predlagač zakona je propisao slučajeve u kojima se može dozvoliti uvid u neobjavljenu prijavu patenta. Stavom 1. propisuje se da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine tokom postupka za zaštitu pronalaska neće dozvoliti uvid u neobjavljenu prijavu ni jednom licu niti organu osim u slučaju prijave od značaja za bezbednost i odbranu zemlje. Navedeno znači da će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine, ako u postupku ispitivanja prijave proceni da je u pitanju prijava od značaja za odbranu ili bezbednost Republike Srbije, takvu prijavu dostaviti organu nadležnom za poslove odbrane. U stavu 2. je propisano da se uvid u neobjavljenu prijavu patenta dozvoljava samo podnosiocu prijave ili licu koje ima njegovo ovlašćenje u prisustvu službenog lica. Stavom 3. je propisano da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine izdaje kopije dokumenata iz spisa neobjavljene prijave patenta samo na pisani zahtev podnosioca prijave ili lica koje ima njegovo ovlašćenje.

Član 69.

Ovim članom propisana je obaveza plaćanja taksi i naknada troškova postupka i troškova pružanja informacionih usluga. Ova odredba je preuzeta iz važećeg Zakona o patentima (član 16). S tim što se u stavu 2. preciziraju radnje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine za koje se plaćaju naknade, dok se stavom 3. propisuje nadležnost Vlade Republike Srbije za utvrđivanje visine naknada.

Član 70.

U stavu 1. ovog člana su propisane vrste registara koje vodi nadležni organ. Ova odredba je preuzeta iz važećeg Zakona o patentima (član 17) U st. 2, 3, 4. i 5. propisano je šta naročito sadrže registari iz stava 1. koje vodi nadležni organ. Predložene odredbe, u odnosu na važeći zakon, ne predviđaju vođenje Registra sertifikata o dodatnoj zaštiti, kao posebnog javnog registra. Prema predloženom rešenju, propisani podaci koji se odnose na sertifikat o dodatnoj zaštiti, upisivaće se u Registar patenata. U stavu 6. je propisano da bližu sadržinu i način vođenja javnih registara propisuje organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine.

Član 71.

Odredbom člana 71. se propisuje da se podaci predviđeni ovim zakonom i propisima donetim za izvršavanje ovog zakona objavljuju u službenom glasilu koje izdaje organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine i ista je preuzeta iz važećeg Zakona o patentima (član 18).

Član 72.

Odredbama ovog člana propisuje se dostupnost dokumentacije i informacija i iste su u skladu sa članom 12. Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine koja propisuje obavezu obaveštavanja javnosti o priznatim pravima. U stavu 1. je propisano da su Registri koje vodi organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine javne knjige i da zainteresovana lica mogu da ih dobiju na uvid. Omogućavanje razgledanja spisa delokrug je poslova organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. Organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine mora na odgovarajući način normirati spise patenata, malih patenata i sertifikata o dodatnoj zaštiti zbog njihovog obima i značaja. Stavom 2. propisano je da će se svakom licu na pisani ili usmeni zahtev dozvoliti da razgledaju spise objavljenih prijava patenata, priznatih patenata, malih patenata i sertifikata o dodatnoj zaštiti u prisustvu službenog lica na pisani ili usmeni zahtev. Organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine je, kao ustanova koja vodi odgovarajuće javne knjige, dužan da, u smislu Zakona o opštem upravnom postupku na zahtev zainteresovanih lica i nakon plaćanja odgovarajuće takse i troškova, izdaje kopije i odgovarajuće potvrde i uverenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, tako da je u stavu 3. propisano i ovo posupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, uslovi za njeno obavljanje, kao i osnov za primenu propisa o taksama. Stavom 4. je propisano da je organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine dužan da svakom licu učini dostupnim svoju dokumentaciju, informacije o stanju tehnike i o pravima kojima se štiti pronalazak.

Član 73.

Stavom 1. ovog člana propisana je mogućnost podnosioca prijave ili nosioca prava da, ukoliko uprkos dužnoj pažnji koju su zahtevale okolnosti, propusti da u propisanom roku preduzme neku radnju u postupku, čija je neposredna pravna posledica gubitak prava iz prijave ili priznatog prava, to pravo ponovno uspostavi, pod uslovima i u roku propisanim zakonom. Ova odredba je preuzeta iz važećeg Zakona o patentima (član 76).

Tačka 1. stava 1. je preuzeta iz tačke 1. stava 1. člana 76. važećeg zakona i propisuje da podnosilac prijave ili nosilac prava mora podneti organu uprave nadležnom za poslove intelektualne svojine predlog za ponovno uspostavljanje prava i preduzeti sve propuštene radnje u propisanom roku. Tačkom 1. stava 1. je precizirano da se predlog za ponovno uspostavljanje prava podnosi u pisanoj formi. Tačka 2. stava 1. po svojoj suštini odgovara tački 2. stava 1. člana 76. važećeg zakona i propisuje da podnosilac prijave ili nosilac prava mora da navede razloge zbog kojih je bio sprečen da u roku preduzme propuštene radnje. Tačkom 3. stava 1. propisuje se da je podnosilac prijave ili nosilac prava dužan da uz predlog za ponovno uspostavljanje prava priloži dokaz o opravdanosti razloga zbog kojih se zahteva ponovno uspostavljanje prava. Navedena odredba je preuzeta iz člana 30. stav 2. Uredbe o pravnoj zaštiti pronalazaka („Sl. list SCG“ br.62/04 od 24. decembra 2004. godine) i u skladu je sa stavom 4. člana 12. Ugovora o patentnom pravu. Tačkom 4. stava 1. propisano je da je podnosilac prijave ili nosilac prava dužan da uz predlog za ponovno uspostavljanje prava priloži dokaz o plaćenju taksi za ponovno uspostavljanje prava iz prijave ili priznatog prava, kao i dokaz o naknadi troškova objave što je u skladu sa stavom 3. člana 12. Ugovora o patentnom pravu

U stavu 2. ovog člana je propisan rok u kome se podnosi predlog za ponovno uspostavljanje prava. Prema ovoj odredbi predlog za ponovno uspostavljanje prava se podnosi u roku od tri meseca od datuma kad je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je podnosilac predloga kasnije saznao za propuštanje, od datuma saznanja za propuštanje, ali ne po proteku roka od 12 meseci od datuma propuštanja roka ili ako se predlog odnosi za neplaćanje takse za održavanje, najkasnije 12 meseci od datuma isteka dodatnog roka za plaćanje. U odnosu na važeći zakon ova odredba propisuje i rok za podnošenje predloga za ponovno uspostavljanje prava zbog propuštanja roka za plaćanje godišnjih taksi za održavanje prava iz prijave ili priznatog prava, što je u skladu sa tačkom (ii) stava 2. pravila 13. Pravilnika za sprovođenje Ugovora o patentnom pravu. Ovim se, dakle, dozvoljava ponovno uspostavljanje prava zbog propuštanja roka za plaćanje godišnjih taksi za održavanje prava iz prijave ili priznatog prava, što je dozvoljeno članom 5bis(2). Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine. Navedeno rešenje ide u prilog podnosiocima prijave i nosiocima prava, a prema iskustvu iz prakse, neophodno je i iz razloga što se najveći broj zahteva za povraćaj u pređašnje stanje i predloga za ponovno uspostavljanje prava podnosi zbog neplaćanja godišnjih taksi za održavanje prava.

Odredba stava 3. propisuje da će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom odbaciti predlog za ponovno uspostavljanje prava ukoliko nije podnet u roku iz stava 2. ovog člana.

U st. 4, 5. i 6. je propisana sankcija koja će se primeniti ukoliko u propisanom roku nisu preduzete sve propuštne radnje ili nije plaćena taksa za nastavak postupka.

Odredbom stava 7. ovog člana taksativno se propisuje u kojim slučajevima propuštanja roka za preduzimanje određenih radnji u postupku priznanja patenta ili malog patenta nije dozvoljeno podneti predlog za ponovno uspostavljanje prava. Ova odredba po svojoj suštini odgovara stavu 4. člana 76. važećeg zakona uz određene izmene koje su posledica usaglašavanja sa Ugovorom o patentnom pravu i prakse organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. Tačka 3. stava 4. odredbe člana 76. važećeg zakona, koja propisuje da se predlog za ponovno uspostavljanje prava ne može podneti zbog propuštanja roka za plaćanje taksi i troškova koji se plaćaju u upravnom postupku pred nadležnim organom, nije propisane predloženim zakonom. Ovim se, dakle, dozvoljava da se predlog za ponovno uspostavljanje prava može podneti zbog propuštanja roka za plaćanje navedenih taksi i troškova. Ovakvo rešenje je povoljnije za podnosioca prijave od

postojećeg iz razloga što se veliki broj postupaka po prijavama okončava zbog neplaćanja propisanih taksi i troškova, a na ovaj način se omogućava da ponovo uspostavi izgubljeno pravo. Tačka 4. stava 4. člana 76. važećeg zakona, koja propisuje da se predlog za ponovno uspostavljanje prava ne može podneti zbog propuštanja roka za podnošenje zahteva za suštinsko ispitivanje, nije uneta u predloženi zakon. Navedeno znači da se predlog za ponovno uspostavljanje prava može podneti zbog propuštanja roka za podnošenje zahteva za suštinsko ispitivanje. Ovo je povoljnije za posnosioce prijava od postojećeg rešenja u važećem Zakonu o patentima. Navedeno rešenje je u skladu sa stavom 3. pravila 13. Pravilnika za sprovođenje Ugovora o patentnom pravu, koje ne predviđa podnošenje zahteva za suštinsko ispitivanje kao izuzetak kada država ugovornica ne mora da obezbedi ponovno uspostavljanje prava. Tačka 5. stava 4. člana 76. važećeg zakona nije uneta u predloženi zakon, ali će se i dalje, shodno odredbi člana 174. ovog zakona, primenjivati na sve postupke po zahtevima za upis proširenog evropskog patenta u registar patentata. Tačkom 5. stava 4. člana 76. važećeg zakona je propisano da se predlog za ponovno uspostavljanje prava ne može podneti zbog propuštanja roka za dostavljanje prevoda patentnih zahteva objavljene evropske prijave patenta na srpski jezik, licu koje koristi taj pronalazak u Republici Srbiji, i za dostavljanje prevoda spisa evropskog patenta na srpski jezik, koji se dostavljaju u smislu Sporazuma o saradnji i proširenju. Tačka 5. stava 7. člana 73. propisuje da se predlog za ponovno uspostavljanje prava ne može podneti zbog propuštanja roka za podnošenje zahteva za obnovu prava prvenstva i zahteva za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva. Ova odredba je usklađena sa stavom 3. pravila 13. Pravilnika za sprovođenje Ugovora o patentnom pravu.

Stavom 8. je propisano da će predlog za ponovno uspostavljanje prava organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine odbaciti zaključkom, ukoliko je podnet zbog propuštanja radnji navedenih u stavu 7. ovog člana.

Stav 9. je preuzet iz važećeg Zakona o patentima (stav 3. član 76) i propisuje da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine ne može odbiti predlog za ponovno uspostavljanje prava ukoliko prethodno ne obavesti podnosioca predloga da o razlozima odbijanja i ne pozove ga da se u roku od dva meseca pismeno izjasni o tim razlozima.

Stav 10. ovog člana propisuje da u slučaju kada je usled propuštanja roka koji je odredio organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine došlo do gubitka prava iz prijave ili priznatog prava, a u cilju pravne sigurnosti svakog savesnog lica koje je otpočelo korišćenje u proizvodnji pronalaska koji je predmet objavljene prijave ili koje je izvršilo sve neophodne pripreme za otpočinjanje takvog korišćenja u vremenu između gubitka prava i objave usvojenog zahteva za ponovno uspostavljanje prava, takvo lice ima pravo da nastavi korišćenje pronalazaka isključivo u proizvodne svrhe, u svom pogonu ili u tuđem pogonu za sopstvene potrebe. Ova odredba je preuzeta iz važećeg Zakona o patentima (stav 5. član 76).

Stav 11. ovog člana propisuje da se podaci o ponovnom uspostavljanju prava objavljuju u službenom glasilu organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine.

Stav 12. ovog člana po svojoj suštini odgovara stavu 6. člana 76. važećeg zakona i predviđa da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu predloga, uslove i postupak prema navedenom predlogu, bliže određuje podatke o ponovnom uspostavljanju prava koji se objavljuju, kao i priloge koji se podnose uz predlog i njihovu sadržinu.

Član 74.

Ova odredba predviđa pogodnost za podnosioca prijave ili nosioca prava i u skladu sa stavom 2. člana 11. Ugovora o patentnom pravu, koji obavezuje državu ugovornicu da obezbedi nastavak postupka u vezi sa prijavom ili sa patentom ukoliko ona svojim zakonom ne propisuje mogućnost produženja roka po zahtevu za produženje roka podnetom nakon isteka roka.

U stavu 1. ovog člana su propisani uslovi kada će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine dopustiti nastavak postupka, a ti uslovi su: da podnosilac prijave ili nosilac prava, u propisanom roku, podnese zahtev za nastavak postupka u pisanoj formi, izvrši sve propuštene radnje i dostavi dokaz o plaćenju taksi za nastavak postupka.

U stavu 2. je propisan rok u kome se može podneti zahtev za nastavak postupka. Ovaj rok je tri meseca od dana prijema obaveštenja nadležnog organa ili o propuštanju roka određenog od strane nadležnog organa ili o gubitku prava kao posledici propuštanja navedenog roka.

Stav 3. propisuje da će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom odbaciti zahtev za nastavak postupka, ukoliko nije podnet u roku iz stava 2. ovog člana.

U st. 4, 5. i 6. je propisana sankcija koja će se primeniti ukoliko u propisanom roku nisu izvršene propuštne radnje ili nije plaćena taksa za nastavak postupka.

U stavu 7. su propisani rokovi u pogledu kojih je isključena mogućnost nastavaka postupka, a to su rokovi za podnošenje zahteva za nastavak postupka, zahteva za obnovu prava prvenstva, zahteva za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva, zahteva za ponovno uspostavljanje prava, za podnošenje drugog ili bilo kojeg kasnijeg zahteva za produženje roka i za sve radnje u postupcima pred nadležnim organom u kojim učestvuje više stranaka.

U stavu 8. propisano je da će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom odbaciti zahtev za nastavak postupka podnet zbog propuštanja roka iz stava 7. ovog člana.

U stavu 9. propisana je obaveza organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine da ukoliko namerava da odbije zahtev za nastavak postupka, mora pružiti mogućnost podnosiocu prijave ili nosiocu prava da se izjasni o nameravanom odbijanju u roku od dva meseca od dana prijema obaveštenja.

Stav 10. propisuje da će se na odgovarajući način primeniti odredba člana 73. stav 7. ovog zakona, koja propisuje da, u slučaju kada je usled propuštanja roka koji je odredio organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine došlo do gubitka prava iz prijave ili priznatog prava, a u cilju pravne sigurnosti svakog savestnog lica koje je otpočelo korišćenje u proizvodnji pronalaska koji je predmet objavljene prijave ili koje je izvršilo sve neophodne pripreme za otpočinjanje takvog korišćenja u vremenu između gubitka prava i objave usvojenog zahteva za ponovno uspostavljanje prava, takvo lice ima pravo da nastavi korišćenje pronalazaka isključivo u proizvodne svrhe, u svom pogonu ili u tuđem pogonu za sopstvene potrebe.

U stavu 11. je propisano da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine donosi bliže propisuje sadržinu zahteva, uslove i postupak iz stava 1. ovog člana, kao i priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Član 75.

Ovim članom se reguliše postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine u slučaju kada nosilac prava ili podnosilac prijave podnese zahtev za upis promene imena i adrese u odgovarajući registar nadležnog organa.

Stav 1. propisuje da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine, na zahtev nosioca prava ili podnosioca, može doneti rešenje o upisu u odgovarajući registar promene imena i adrese nosioca prava ili podnosioca prijave.

Odredbe stavova 2, 3, 4 i 5. su usklađene sa pravilom 15. Pravilnika za sprovođenje Ugovora o patentom pravu i propisuju sadržinu zahteva za upis navedenih promena, mogućnost da se jednim zahtevom traži upis promene imena i adrese koje se odnose na više patentata ili malih patenata ili više prijave, postupanje organ uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine u slučaju da zahtev za upis promene imena i adrese ne sadrži propisane podatke, rok u kome je podnosilac zahteva dužan da uredi zahtev po pozivu organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, mogućnost podnosioca zahteva za upis promene i adrese da, uz plaćanje propisane takse, zatraži produženje roka za odgovor na poziv organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine da uredi navedeni zahtev, rok za koji organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine može produžiti rok za uređenje navedenog zahteva i sankciju u slučaju da podnosilac zahteva u ostavljenom roku ne postupi po pozivu, a to je donošenje zaključka o odbacivanju.

Stavom 6. ovog člana je propisano da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom odbacuje zahtev za promenu imena i adrese.

Stavovi 7, 8. i 9. propisuju obavezu podnosioca prijave koji je domaći državljanin i ima adresu izvan teritorije Republike Srbije da imenuje punomoćnika za prijem pismena sa adresom na teritoriji Republike Srbije i postupanje organ uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine u navedenom slučaju kada podnosilac prijave ne imenuje punomoćnika za prijem pismena. Stavom 8. ovog člana je propisano da ako domaći državljanin ne imenuje punomoćnika za prijem pismena, organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine će ga pisanim putem pozvati da u roku od tri meseca od prijema poziva imenuje punomoćnika za prijem pismena. Stavom 9. ovog člana je propisano da ako navedeni podnosilac prijave ne postupi po pozivu, organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine će odrediti da se sva dalja dostava vrši pribijanjem na oglasnoj tabli organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine. Potreba za uređivanjem navedene situacije je proistekla iz prakse, a radi prevazilaženja problema prilikom dostave domaćem državljaninu čije je novo prebivalište u inostranstvu.

Stavom 10. ovog člana je propisano da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu zahteva za upis navedenih promena, određuje priloge koje se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Član 76.

Ovim članom se propisuje ispravljanja jezičkih grešaka, grešaka u pisanju i drugih sličnih neispravnosti u podnescima i aktima na osnovu zahteva podnosioca prijave ili nosioca prava ili po službenoj dužnosti. Deo odredbe koji se odnosi na ispravljanje navedenih grešaka i neispravnosti na osnovu zahteva podnosioca prijave ili nosioca prava je preuzet delimično iz stava 1. Uredbe o pravnoj zaštiti pronalazaka (član 52), a deo odredbe koji se odnosi na ispravljanje navedenih grešaka i neispravnosti po službenoj dužnosti je delimično preuzet iz Zakona o opštem upravnom postupku (član 209) .

Član 77.

Odredbama ovog člana se propisuje način pokretanja postupka za zaštitu pronalaska, tako što se isti pokreće podnošenjem prijave organu uprave nadležnom za poslove intelektualne svojine, koja mora biti sačinjena na srpskom jeziku. Odredbe ovog člana po svojoj suštini odgovaraju članu 20. važećeg zakona, s tim što je stav 1. izmenjen tako što je izraz: „priznanje patenta“ zamenjen izrazom „zaštitu pronalaska“ čime je obuhvaćeno i podnošenje prijave za mali patent. Stavovi 2. i 3.

regulišu jezik na kome se prijava može podneti i preuzeti su iz Uredbe o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka (član 2). Stav 4. propisuje rok od dva meseca za dostavljanje prevoda što je u skladu sa pravilom 2. Pravilnika za sprovođenje Ugovora o patentnom pravu. U stavu 5. je propisano da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine u slučaju nedostavljanja prevoda u propisanom roku zaključakom odbacuje prijavu. Stavovi 6. i 7. propisuju zaštitu pronalaska u inostranstvu i to u skladu sa odgovarajućim međunarodnim ugovorima, a po svojoj suštini odgovaraju stavovima 2. i 3. člana 20. važećeg zakona. Stavom 8. ovog člana je propisano da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje način podnošenja prijave za zaštitu pronalaska.

Član 78.

Odredbama ovog člana se reguliše jedinstvo pronalaska i po svojoj suštini odgovara članu 22. važećeg Zakona o patentima, s tim što je radi jasnoće izvršena preformulacija stava 1. ovog člana. U stavu 2. je iza izraza „jednom prijavom“ dodat izraz „za priznanje patenta“, jer se jedinstvo pronalaska može priznati samo za patent, a ne i za mali patent.

Član 79.

Ovim članom se definiše sadržina prijave za priznanje prava i po svojoj suštini odgovara članu 23. važećeg zakona, s tim što su izvršena terminološka usklađivanja. Izraz „priznanje patenta“ je zamenjen izrazom „zaštitu pronalaska“ i time je precizirano da se sadržina prijave odnosi na patent i mali patent. U tački 1. izmenom izraza „patenta“ u izraz „prava“ je precizirano da se zahtev odnosi na patent i mali patent. U tački 4. je umesto izraza „i zahtevi“, u odgovarajućem slučaju“ propisano „i/ili patentni zahtevi“ čime je jednoznačno definisana sadržina prijave za zaštitu pronalaska i izvršeno je usklađivanje sa tačkom (d) stava 1. člana 78. Konvencije o evropskom patentu.

Član 80.

Odredbama ovog člana se definiše sadržina zahteva za priznanje prava i po svojoj suštini odgovara članu 24. važećeg zakona uz terminološka usaglašavanja. Izraz „patenta“ je zamenjen sa izrazom „prava“ čime je obuhvaćen patent i mali patent. U stavu 1. ovog člana je, za razliku od važećeg zakona, u pogledu naziva pronalaska propisano da isti predstavlja kratku i jasnu tehničku suštinu pronalaska, i koji ne sadrži komercijalne nazive, na koji način je izvršeno usklađivanje sa tačkom (b) stava 2. pravila 41. Pravilnika o sprovođenju Konvencije o evropskom patentu. U stavu 2. je naglašeno da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine ne proverava da li podnosilac prijave ima pravo na podnošenje prijave za zaštitu pronalaska. Stavovi 3. i 4. detaljno regulišu situacije prilikom podnošenja zahteva za priznanje patenta koje se odnose na navođenje pronalazača u prijavi. U stavu 5. je propisano da pronalazač može tokom celog postupka, kao i tokom celog roka trajanja patenta ili malog patenta povući svoju izjavu da ne želi da mu ime bude navedeno u prijavi, registrima kao ni u drugim ispravama koje se odnose na patent ili mali patent.

Član 81.

Odredbama ovog člana se propisuje sadržaj koji je zabranjeno navoditi u prijavi i iste su preuzete iz Uredbe o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka (člana 12), jer su u skladu sa st. 1. i 2. pravila 48. Pravilnika o sprovođenju Konvencije o evropskom patentu.

Član 82.

Ovim članom se definiše opis pronalaska i po svojoj suštini odgovara članu 25. važećeg zakona, s tim što je stavom 4. regulisano šta opis pronalaska naročito sadrži i u skladu je sa pravilom 42. Konvencije o evropskom patentu.

Član 83.

Ovim članom se definišu patentni zahtevi kojima se određuje predmet zaštite i preuzet je iz važećeg Zakona o patentima (član 26).

Član 84.

Odredbama ovog člana definiše se kratak sadržaj suštine pronalaska i po svojoj suštini odgovara članu 27. važećeg zakona, s tim što je stav 1. preciziran dopunom „i ne može poslužiti u bilo koju drugu svrhu, naročito ne za određivanja obima tražene zaštite, niti kod primene člana 10. stav 2. tačka 2.“ i usaglašen je sa članom 85. Konvencije o evropskom patentu. Stav 2. propisuje ovlašćenja organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. Odredba ovog stava je preuzeta iz Uredbe o pravnoj zaštiti pronalazaka (član 10).

Član 85.

Ovaj član definiše nacrt pronalaska. Definicija nacrta je preuzeta iz Uredbe o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka (član 9) i propisuje da je nacrt skup svih slika.

Član 86.

Odredbama ovog člana se propisuje sadržina prijave za zaštitu pronalaska koja je potrebna za priznanje datuma podnošenja: naznačenje da se traži priznanje prava, ime i prezime ili naziv i adresu podnosioca prijave, opis pronalaska, i u slučaju da opis ne ispunjava propisane uslove ili pozivanje na prethodno podnetu prijavu. Priznati datum podnošenja prijave je značajan jer se od tog datuma računa rok trajanja patenta ili malog patenta, a takođe se pretraživanje stanja tehnike vrši u odnosu na priznati datum podnošenja prijave, tj. novost i inventivni nivo kao uslovi za priznanje patenta će biti ispunjeni ukoliko za prijavu patenta pre datuma njenog podnošenja nije obuhvaćen stanjem tehnike. Po svojoj suštini odredbe ovog člana odgovaraju članu 28. važećeg zakona. U tački 3. je dodat izraz „ili pozivanje na prethodno podnetu prijavu“ što je olakšica podnosiocu prijave da podnese zahtev za zaštitu pronalaska samo na osnovu prethodno podnete prijave a radi priznanja datuma podnošenja. Ovaj član je u skladu sa stavom 7. člana 5. Ugovora o patentnom pravu i pravilom 40. Pravilnika o sprovođenju Konvencije o evropskom patentu.

Član 87.

Odredbama ovog člana reguliše se pojam, rok podnošenja, kao i predmet izdvojene prijave patenta i po svojoj suštini odgovara članu 29. važećeg zakona. Izdvojena prijava je prijava koja ima za predmet pronalazak koji je bio sadržan u prvobitnoj (ranijoj) prijavi, ali koji je morao iz razloga nejedinstva pronalaska, da bude izdvojen u posebnu prijavu kako bi se postupak njegove zaštite mogao nastaviti. Izdvojena prijava zadržava datum podnošenja, odnosno datum prvenstva prvobitne prijave. U odnosu na važeći Zakon o patentima st. 1. i 2. su preformulisani da bi jednoznačno definisali kada se može vršiti izdvajanje prijave. U stavu 3. je dodat izraz „onakva kakva je podneta“ kako bi se jednoznačno definisao opis izdvojene prijave. Stavom 4. se propisuje kada i u kom slučaju se plaćaju takse za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike kao i posledica neblagovremenog plaćanja takse za podnošenje i takse za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike. Odredbe ovog člana su usklađene sa članom 76. Konvencije o evropskom patentu i pravilom 36. Pravilnika o sprovođenju Konvencije o evropskom patentu.

Član 88.

Odredbama ovog člana se propisuje mogućnost i uslovi podnošenja dopunske prijave. U pitanju je situaciji kada podnosilac prijave patenta ili nosilac patenta dopuni ili usavrši pronalazak koji je predmet osnovne prijave ili osnovnog patenta. Ovaj član po svojoj suštini odgovara članu 30. važećeg zakona. U odnosu na važeći zakon u stavu 1. je propisano da dopunska prijave ne zadržava datum podnošenja osnovne prijave, radi preciziranja datuma podnošenja koji se priznaje za dopunsku prijavu. U stavu 2. je propisano da se dopunska prijava može podneti samo na osnovnu prijavu ili na osnovni patent dok stav 3. propisuje da ukoliko postupak po osnovnoj prijavi obustavi, obustavlja se i postupak po dopunskoj prijavi, ukoliko podnosilac prijave u roku od tri meseca od datuma pravosnažnosti odluke o obustavi postupka ne podnese zahtev da dopunska prijava postane osnovna. Stavom 4. je propisano da dopunska prijava ne može biti priznata pre priznanja osnovnog patenta. U stavu 5. je propisano da ukoliko osnovni patent prestane da važi ili rešenje o njegovom priznanju bude poništeno podnosilac prijave mora u roku od tri meseca od datuma prestanka patenta ili pravosnažnosti rešenja o oglašavanju ništavim podneti zahtev da dopunski patent postane osnovni. U stavu 6. je propisan slučaj kada postoji više dopunskih prijava patenata, a samo jedan od njih postane osnovna prijava patenta ili osnovni patent.

Član 89.

Odredbama ovog člana se propisuju uslovi za priznanje prava prvenstva. Institut prava prvenstva je propisan članom 4. Pariske konvencije i znači pravo podnosioca prijave da korišćenjem prava prvenstva dolazi do pomeranja unazad datuma od kojeg podnosilac prijave ima prvenstvo zaštite. Time se zapravo pomera unazad datum u odnosu na koji se utvrđuje stanje tehnike koje je relevantno za ocenu ispunjenosti uslova novosti i inventivnog nivoa pronalaska, dovoljne opisanosti pronalaska i postojanja prava ranije upotrebe. Stavovi 1. i 2. po svojoj suštini odgovaraju članu 33. važećeg Zakona o patentima. Stav 3. određuje uslove prava prvenstva za kasniju prijavu u istoj državi kada je prva prijava povučena, a nije bila dostupna javnosti. Ovaj član je u skladu sa stavovima 1. do 4. člana 87. Konvencije o evropskom patentu.

Član 90.

Odredbama ovog člana definiše se sadržina zahteva za priznanje prava prvenstva, rok u kome se zahtev mora podneti, kao i priloge koje se podnose uz zahtev za priznanje prava prvenstva. Stav 1. po svojoj suštini odgovara članu 34. važećeg zakona, s tim što je tačka 1. preformulisana radi jednoznačnog sagledavanja suštine zahteva za priznanje prvenstva. U odnosu na važajući zakon, u tački 2. stava 1. ovog člana propisuje se da se prepis prve prijave overen od nadležnog organa države članice Pariske unije ili članice STO u kojoj je ili za koju je prijava podnesena, podnosi organu uprave nadležnom za poslove intelektualne najkasnije do isteka roka od tri meseca od datuma podnošenja prijave za zaštitu pronalaska u Republici Srbiji što je u skladu sa članom 4. D-3 Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine. Rokovi definisani u istoj tački su u skladu sa pravilom 17. Ugovora o saradnji u oblasti patenata i stavom 4. (ii) pravila 1. Pravilnika za sprovođenje Ugovora o patentnom pravu. Stav 2. propisuje rok za dostavu prevoda prijave kada prijava nije na srpskom jeziku, a relevantna je za određivanje patentibilnosti predmetnog pronalaska. Odredba ovog stava je u skladu sa stavom 5. člana 6. Ugovora o patentnom pravu i pravilom 53. Pravilnika o sprovođenju Konvencije o evropskom patentu.

Član 91.

Odredbama ovog člana se propisuju uslovi pod kojima podnosilac prijave može zahtevati priznanje višestrukog prava prvenstva, kao i pravne posledice priznanja višestrukog prava prvenstva i preuzet je važećeg Zakona o patentima (član 35). Institut višestrukog prava prvenstva predviđa da se podnosilac domaće prijave može pozvati na nekoliko različitih datuma međunarodnog prvenstva, ukoliko su elementi pronalaska koji se podnosi organu uprave nadležnom za poslove intelektualne svojine bili predmet ranijih prijava u drugim zemljama Pariske unije ili državama članicama Svetske trgovinske organizacije. Rok za priznanje višestrukog prava prvenstva računa se od datuma prvenstva najranije prijave na koju se podnosilac prijave u Republici Srbiji poziva.

Član 92.

Ovim članom propisani su uslovi i rokovi za obnovu prava prvenstva, kao i postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine po podnetom zahtevu za obnovu prava prvenstva. St. 1. i 2. propisuju mogućnost obnove prava prvenstva kada je prijava za koju se zahteva pravo prvenstva iz prve prijave podneta nakon isteka roka od 12 meseci od dana podnošenja prve prijave, pod uslovom da je podneta u roku od dva meseca od datuma isticanja roka prvenstva. Ova odredba je u skladu sa članom 13. Ugovora o patentnom pravu i pravilom 14. Pravilnika za sprovođenje Ugovora o patentnom pravu.

U stavu 3. ovog člana su propisani uslovi pod kojima će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine usvojiti zahtev za obnovu prava prvenstva. U zahtevu za obnovu prava prvenstva, podnosilac prijave mora navesti razloge koji potvrđuju da je do propuštanja roka u kojem se priznaje pravo prvenstva došlo uprkos dužnoj pažnji koju su zahtevale okolnosti i mora platiti propisanu taksu za zahtev za obnovu prava prvenstva.

St. 4, 5. i 6. propisuju postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine u slučajevima kada zahtev za obnovu prava prvenstva nije podnet pod uslovima iz stava 3. ovog člana.

St. 7. i 8. je propisano da će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine o razlozima nameravanog odbijanja zahteva za obnovu prava prvenstva obavestiti podnosioca prijave i pozvati ga da se u roku od dva meseca od prijema poziva izjasni o tim razlozima. Ako se podnosilac zahteva ne ispunji propisane uslove organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine odbija zahtev za obnovu prava prvenstva u celosti ili delimično.

Stavom 9. ovog člana je propisano da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu zahteva za obnovu prava prvenstva kao i priloge koji se podnose uz zahtev i njihovu sadržinu.

Član 93.

Ova odredba propisuje mogućnosti ispravljanja ili dopune zahteva za priznanje prava prvenstva u roku od šesnaest meseci od datuma prava prvenstva ili ako bi ispravljanje ili dopuna prouzrokovala promenu datuma prava prvenstva, u roku od šesnaest meseci od tako promenjenog datuma prvenstva, koje god od šesnaestomesečnog perioda ističe ranije, pod uslovom da je takav zahtev podnet u roku od četiri meseca od datuma podnošenja prijave za zaštitu pronalaska. Stavovi 3, 4. i 5. propisuju postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine u slučajevima kada zahtev za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva ne ispunjava sve propisane uslove. Ova odredba je u skladu sa stavom 2. člana 13. Ugovora o patentnom pravu i pravilom 14. Pravilnika za sprovođenje Ugovora o patentnom pravu.

Član 94.

Ovaj član propisuje izuzetke od podnošenja zahteva za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva u slučaju kada je podnet zahtev za pre vremenu objavu prijave i ako je podnet zahtev za ispitivanje po hitnom postupku. Ovaj član je u skladu sa stavom 1. člana 13. Ugovora o patentnom pravu i stavom 1. pravila 14. Pravilnika za sprovođenje Ugovora o patentnom pravu.

Član 95.

Ovim članom se definišu karakteristike pronalaska na koje se odnosi zahtev za priznanje prava prvenstva i preuzet je iz važećeg Zakona o patentima (član 36).

Član 96.

Ovaj član reguliše dejstvo prava prvenstva koje se ogleda u tome da se datum prvenstva smatra kao datum podnošenja prijave za zaštitu pronalaska u vezi sa primenom člana 10. stav 2. tačke 1. i 2. i člana 3. stav 5. predloženog zakona. Po svojoj suštini odredba ovog člana odgovara članu 37. važećeg zakona, s tim što je preformulisana radi jasnoće. Ovaj član je usaglašen sa članom 89. Konvencije o evropskom patentu.

Član 97.

Odredbama ovog člana je propisano postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine u postupku za priznanje datuma podnošenja prijave. U pitanju je u prvom redu ispitivanje uslova propisanih stavom 1. člana 86. predloženog zakona: da li prijava sadrži naznačenje da se traži priznanje prava, ime i prezime ili naziv i adresu podnosioca prijave, opis pronalaska, i u slučaju da opis ne ispunjava propisane uslove ili pozivanje na prethodno podnetu prijavu. Odredbe ovog člana su preuzete iz važećeg Zakona o patentima (član 38). s tim što novinu predstavlja to što je stavom 6. propisano da se protiv zaključka kojim nadležni organ odbacuje prijavu koja ne ispunjava uslove za priznanje datuma podnošenja može izjaviti žalba Vladi kao i rok za izjavljivanje žalbe. Stavom 7. je propisano da se protiv odluke Vlade može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom kao i rok za pokretanje upravnog spora. Predloženim odredbama se ostavljuje dvostepenost u odlučivanju.

Član 98.

Ovaj član propisuje uslove pod kojim se izdaje uverenje o pravu prvenstva i po svojoj suštini odgovara članu 39. važećeg zakona. Stav 1. ovog člana je preformulisana u skladu sa izmenjenim nazivom člana gde je uveden izraz „Uverenje o pravu prvenstva“, što je usaglašeno sa pravilom 54. Pravilnika o sprovođenju Konvencije o evropskom patentu. Odredbe stavova 2. i 3. su preuzete su iz članova 31. i 32. Uredbe za pravnu zaštitu pronalazaka. Ove odredbe propisuju sadržinu zahteva za izdavanje uverenja o pravu prvenstva i sadržinu uverenja o pravu prvenstva.

Član 99.

Ovaj član uređuje postupak formalnog ispitivanja prijave i po svojoj suštini odgovara članu 40. važećeg zakona, s tim što novinu predstavljaju tačke 8. do 11. stava 1. kojima se propisuje da se prilikom formalnog ispitivanja prijave, posle priznanja datuma podnošenja prijave, ispituje da li je zadovoljena forma spisa u prijavi, da li je nacrt sačinjen u smislu člana 85. predloženog zakona, a apstrakt u smislu člana 84. predloženog zakona, te da li prijava sadrži delove koji je zabranjeno navoditi. Novinu predstavlja i to što je stavom 4. propisano da se protiv zaključka kojim nadležni organ odbacuje prijavu koja ne ispunjava formalne uslove može izjaviti žalba Vladi kao i rok za izjavljivanje žalbe. Stavom 5. je propisano da se protiv odluke Vlade može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom kao i rok za pokretanje upravnog spora. Predloženim odredbama ostavljuje se dvostepenost u odlučivanju.

Ova odredba je usaglašena sa pravilima 46, 47, 48. i 49. Pravilnika o sprovođenju Konvencije o evropskom patentu.

Član 100.

Ovaj član predstavlja značajnu novinu u odnosu na važeći Zakon o patentima, jer se njime propisuje obavezna izrada izveštaja o pretraživanju stanja tehnike, pre objave prijave pronalaska. Prema važećem zakonu, postupak suštinskog ispitivanja predmeta prijave patenta se pokreće nakon objave prijave patenta, a na zahtev podnosioca prijave patenta, najkasnije u roku od šest meseci od datuma objave ili u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o proteku roka. U praksi, vreme za dobijanje prvog rezultata ispitivanja na osnovu koga se podnosilac prijave patenta, između ostalog, informiše o tome da li u stanju tehnike ima dokumenata kojima se osporava novost ili inventivnost pronalaska, traje duže. Naime, ovakva informacija se, prema važećem zakonu, dobija nakon objave prijave patenta, odnosno kada prijava patenta postane dostupna javnosti i predmetni pronalazak uđe u stanje tehnike, što znači da podnosilac prijave patenta tek nakon dostavljanja prvog rezultata ispitivanja dobija mogućnost da prijavu izmeni u skladu sa nalazima ispitivača o patentibilnosti pronalaska, koja se bazira na pretraživanju stanja tehnike po predmetu pronalaska. Predložene odredbe imaju za cilj da se skрати vreme u kome podnosilac prijave patenta dobija prvu informaciju o tome da li u stanju tehnike ima dokumenata kojima se osporava novost ili inventivnost pronalaska za koji je podneo prijavu. Naime, prema predloženom rešenju izveštaj o pretraživanju će se izrađivati za formalno urednu prijavu patenta, pre njene objave, a na osnovu zahteva podnosioca prijave koji se mora podneti u roku od mesec dana od dana prijema poziva za podnošenje zahteva za izradu izveštaja o pretraživanju od strane organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. Podnosilac prijave patenta takođe može podneti zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju i pre prijema poziva organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, s tim što će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine pristupiti izradi izveštaja o pretraživanju samo ako je prijava formalno uredna. Na osnovu predloženog rešenja će se postići efikasnost postupka, a podnosioci prijave će biti u povoljnijem položaju, jer im je omogućeno da, ukoliko smatraju potrebnim, izvrše korekciju patentnih zahteva pre objave prijave patenta, a to znači pre nego što prijava patenta uđe u stanje tehnike i time postane dostupna javnosti. Pored navedenog podnosiocima prijava se omogućuje da se rukovode ovim izveštajem prilikom donošenja važnih odluka, kao što su: podnošenje zahteva za suštinsko ispitivanje prijave patenta, podnošenje zahteva za zaštitu pronalaska van teritorije Republike Srbije ili za ulaganje sredstava u proizvodnju predmetnog pronalaska.

Stavom 1. je propisano da se izveštaj o pretraživanju izrađuje za formalno urednu prijavu, pre objave, a na osnovu zahteva podnosioca prijave koji se mora podneti u roku od mesec dana od datuma prijema poziva za podnošenje zahteva za izradu izveštaja o pretraživanju od strane organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. Stavom 2. je precizirano da podnosilac prijave može podneti zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju i pre prijema poziva iz stava 1. organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine.

Stavom 3. je propisano da se izveštaj o rešešu izrađuje na osnovu patentnih zahteva, a imajući u vidu sadržaj opisa i nacрта. Izveštaj o rešešu se dostavlja podnosiocu prijave.

U st. 4. i 5. je propisano da nadležni organ ukoliko utvrdi da nije moguće u pogledu svih ili pojedinih predmeta patentnih zahteva izraditi izveštaj o pretraživanju to konstatuje u izjavi. U slučaju kada je moguće izraditi izveštaj o pretraživanju samo za pojedine predmete patentnih zahteva, nadležni organ izrađuje delimičan izveštaj o pretraživanju. Delimičan izveštaj o pretraživanju organ uprave nadležan za poslove

intelektualne svojine izrađuje i kada prijava patenta ne odgovara zahtevima u pogledu jedinstva pronalaska.

Stavom 6. je propisano da delimičan izveštaj ili izjava o delimičnom izveštaju u daljem postupku važe kao izveštaj o pretraživanju.

U stavu 7. je propisano da se izveštaj o pretraživanju objavljuje uz prijavu patenta ili posebno ako ga nije moguće objaviti u isto vreme kada i prijavu patenta.

Stavom 8. je propisana sankcija koja će se primeniti ukoliko se u propisanom roku ne podnese zahtev ili ne dostavi dokaz o plaćenju taksi za izradu izveštaja o pretraživanju.

Stavom 9. je propisano da se zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju ne može povući.

Stavom 10. ovog člana je propisano da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu zahteva za izradu izveštaja o pretraživanju kao i sadržinu izveštaja o pretraživanju.

Član 101.

Odredbama ovog člana propisano je koje izmene prijave kojoj je priznat datum podnošenja mogu, a koje ne mogu izvršiti. Odredbama st. 1. i 2. su propisane izmene prijave pronalaska u toku postupka i po svojoj suštini odgovara st. 1. i 2. člana 31. važećeg Zakona o patentima. Stav 3. propisuje da se pre prijema izveštaja o pretraživanju ne smeju menjati: opis, patentni zahtevi i nacrt prijave, a da po prijemu izveštaja o pretraživanju podnosilac prijave može menjati: opis, patentne zahteve i nacrt. Stavom 4. je propisano da izmene patentnih zahteva mogu biti urađene samo za one zahteve za koje je urađen izveštaj o pretraživanju. Ova odredba je usklađena sa članom 123. Konvencije o evropskom patentu i pravilom 137. Pravilnika o sprovođenju Konvencije o evropskom patentu.

Član 102.

Ovim članom je propisana objava prijave patenta. Odredaba stava 1. je preuzeta iz važećeg Zakona o patentima (član 41), s tim što su odredbe ovog člana preformulisane radi jasnoće. Trenutak objave prijave patenta je značajan iz više razloga: prijava patenta postaje dostupna javnosti i ulazi u stanje tehnike, podnosilac prijave od tog trenutka stiče isključiva privremena prava za korišćenje, stavljanje u promet i raspollaganje predmetnim pronalaskom, a sva treća lica koja koriste prijavljeni pronalazak moraju znati da time vređaju starije pravo podnosioca prijave. Zakonski rok za objavu prijave patenta je osamnaest meseci od datuma podnošenja prijave, ili ako je zatraženo pravo prvenstva računajući od tog datuma prvenstva. Međutim, podnosilac prijave može od organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine zatražiti da prijava patenta bude objavljena i pre isteka zakonskog roka, ali ne pre isteka roka od tri meseca od datuma podnošenja prijave. Odredba stava 2. je nova u odnosu na važeći zakon i propisuje da se prijava patenta objavljuje istovremeno kada se izdaje i patentni spis, ukoliko odluka o priznanju patenta stupi na snagu pre isteka zakonskog roka za objavu patenta. Ovaj član je usklađen je sa članom 93. Konvencije o evropskom patentu.

Član 103.

Ovim članom su propisani rokovi za podnošenje zahteva za suštinsko ispitivanje uslova patentibilnosti, kao i posledice propuštanja istih. Ovaj član po svojoj suštini odgovara članu 42. važećeg zakona. Stavom 1. se, za razliku od stava 1. člana 42. važećeg zakona, propisuje da se zahtev za suštinsko ispitivanje može podneti najkasnije u roku od šest meseci od dana dostavljanja izveštaja o pretraživanju. Novinu predstavlja odredba stava 3. kojim je definisano da se smatra

da je zahtev za suštinsko ispitivanje podnet kada je plaćena taksa za suštinsko ispitivanje. Stavovi 4. i 5. ovog člana suštinski odgovaraju stavovima 3. i 4. člana 42. važećeg zakona.

Ovom odredbom je izvršeno usklađivanje sa članom 94. Konvencije o evropskom patentu.

Član 104.

Ovim članom se propisuje suštinsko ispitivanje pronalaska i po svojoj suštini odgovara čl. 43, 44. i 45. važećeg Zakona o patentima.

U tački 4. stava 1. je integrisana druga polovina tačke 7. stava 1. člana 40. važećeg Zakona o patentima kojom se propisuju uslovi koje moraju da ispune patentni zahtevi i nacrt. Tačka 6. propisuje proveru prava prvenstva, jer se pravo prvenstva može ispitati samo u postupku suštinskog ispitivanja.

St. 2. i 3. je propisano da se suštinsko ispitivanje sprovodi u granicama postavljenih patentnih zahteva, te da se u postupku suštinskog ispitivanja ne ispituje korisnost pronalaska. Navedene odredbe su preuzete iz važećeg Zakona o patentima (st. 2. i 3. član 43).

Stav 4. je preuzet iz važećeg Zakona o patentima (član 45) i propisuje deo postupka suštinskog ispitivanja koji se odnosi na dostavu prevoda rezultata ispitivanja iz drugih država.

Stav 5. je preuzet iz važećeg zakona (stava 1. člana 44) i propisuje postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine kada predmet prijave ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, tako što će nadležni organ rezultatom ispitivanja pozvati podnosioca prijave da otkloni nedostatke u propisanom roku.

Stavom 6. je propisano šta sve mora da obuhvati rezultat ispitivanja i ovaj stav je usklađen stavom 2. pravila 71. Pravilnika o sprovođenju Konvencije o evropskom patentu.

Stav 7. propisuje postupanje podnosioca prijave nakon prijema rezultata ispitivanja i ovaj stav je u skladu sa stavom 3. pravila 137. Pravilnika o sprovođenju Konvencije o evropskom patentu.

Stav 8. propisuje uslove za produženje roka za dostavljanje odgovora na rezultat ispitivanja i preuzet je iz važećeg Zakona o patentima.(stav 2. član 44).

Član 105.

Odredbama člana 105. uvodi se mogućnost ispitivanja prijave patenta po hitnom postupku na zahtev suda ili nadležnog organa tržišne inspekcije ili carinskog organa, kao i na zahtev podnosioca prijave. Potreba za uvođenjem odredbe u zakon kojom se propisuje ispitivanje prijave u hitnom postupku je proistekla iz same prirode prava iz objavljene prijave patenta, kao i iz uočenih problema kroz praksu. Naime, kada je u pitanju zaštita pronalazaka koja se ostvaruje pred parničnim sudom, aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe zbog povrede prava ima, pored nosioca prava i sticaoca isključive licence, i podnosilac objavljene prijave patenta i sticalac isključive licence na takvoj prijavi nakon objavljivanja prijave. Međutim, objavom prijave patenta podnosilac stiće samo privremena prava, tako da u situaciji da patent ne bude priznat, smatra se da prava iz prijave nisu ni nastala. U slučaju podnošenja tužbe zbog povrede prava iz objavljene prijave, kada postupak po podnetoj prijavi patenta nije okončan, sud može odrediti i privremenu meru, čime se može prouzrokovati imovinska šteta licu protiv koga je privremena mera određena ako se u postupku suštinskog ispitivanja prijave patenta pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine utvrdi da nisu ispunjeni zakonom

propisani uslovi za priznanje patenta. U cilju otklanjanja pravne neizvesnosti i moguće imovinske štete u navedenoj situaciji, odredbom stava 1. člana 105. predloženog zakona je propisano da se prijava patenta može rešavati po hitnom postupku na zahtev suda.

Ispitivanje prijave patenta po hitnom postupku, u slučaju kada je pokrenut parnični postupak po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta, moguće je i na zahtev podnosioca prijave pod uslovima propisanim odredbom stava 2. člana 105. predloženog zakona: da je uz zahtev za rešavanje prijave po hitnom postupku podnet i zahtev za suštinsko ispitivanje prijave patenta, ako isti nije ranije podnet, i dokaz da je sudski postupak zbog povrede prava iz objavljene prijave prekinut do pravnosnažnosti odluke nadležnog organa. Dakle, ispitivanje prijave po hitnom postupku na zahtev podnosioca prijave je povezano sa institutom prekida sudskog postupka pokrenutom po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta, kao i sa tim da je potrebno da se prijava nalazi u fazi suštinskog ispitivanja. Prema stavu 1. člana 144. predloženog zakona sud će prekinuti postupak po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta do pravnosnažnosti odluke nadležnog organa po prijavi. Za parnični sud prethodno pravno pitanje za odlučivanje o tužbenim zahtevima, kao što su: zahtev za utvrđenje postojanja povrede prava, zabrana radnji kojima se povređuje pravo, objavljivanje presude o trošku tuženog, zahtev za naknadu štete, prestavlja to da li će patent biti priznat u postupku suštinskog ispitivanja prijave pred nadležnim organom ili neće. U slučaju iz stava 1. člana 144. predloženog zakona u pitanju je prekid postupka koji je celishodan, jer postoji neizvesnost da li će biti doneto rešenje o priznanju patenta. Odluka suda o prekidu postupka zavisiće od okolnosti svakog konkretnog slučaja, kao i od obaveštenja koje dobije od organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine o konkretnoj prijavi. Ako parnični sud odluči da postupak ne prekine, on može zahtevati od organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine hitno rešavanje po prijavi na osnovu odredbe stava 1. člana 105. predloženog zakona. Da li će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine moći da hitno rešava po prijavi zavisi u prvom redu od postupanja samog podnosioca prijave, odnosno da li je, nakon objave prijave patenta podnet zahtev za suštinsko ispitivanje ili nije, o čemu će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine svakako obavestiti sud, a sud dalje odlučiti o prekidu postupka. U slučaju da parnični sud odluči da prekine postupak po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave, a kako prekid postupka ne bi dugo trajao, tužiocu se daje mogućnost da zahteva hitno ispitivanje prijave patenta od strane organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine pri čemu mora ispuniti i druge propisane uslove, a to znači da prijava mora biti u fazi suštinskog ispitivanja.

S obzirom da se Carinskim zakonom ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010) uređuju mere za zaštitu prava intelektualne svojine na granici (čl. 280-287. Carinskog zakona), to se u stavu 1. člana 105. predloženog zakona propisuje ispitivanje prijave patenta po hitnom postupku na zahtev carinskog organa, na koji način se omogućava i efikasnije postupanje carinskih organa. Pomenutim odredbama propisano je da će carinski organ, na zahtev nosioca prava intelektualne svojine prekinuti carinski postupak i zadržati robu u slučaju postojanja sumnje da se uvozom, izvozom ili tranzitom robe koja je predmet carinskog postupka povređuju prava intelektualne svojine (član 281. Carinskog zakona). Imajući u vidu da uvozom, izvozom ili tranzitom robe može da bude povređeno i pravo iz objavljene prijave za zaštitu pronalaska, ali o kojoj u tom trenutku, još nije odlučeno, neophodno je da postupak po toj prijavi bude okončan po hitnom postupku.

Član 106.

Stavom 1. ovog člana se propisuje mogućnost dostavljanja primedaba trećih lica, posle objave prijave patenta, u pogledu patentibilnosti pronalaska na koji se odnosi prijava. Stav 2. propisuje način na koji treća lica dostavljaju primedbe i

postupanje organa nadležnog za poslove intelektualne svojine po podnetim primedbama. U stavu 3. je propisano da lice koje dostavi primedbe u pogledu patentibilnosti pronalaska na koji se odnosi prijava neće se smatrati strankom u postupku priznanja patenta.

Član 107.

Ovim članom je propisano pod kojim uslovima organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine donosi rešenje o priznanju patenta. Ovaj član po svojoj suštini odgovara članu 46. važećeg zakona. Novinu predstavlja stav 5. kojim je propisano da podnosilac prijave mora platiti i dostaviti dokaze o uplatama propisanih taksi i troškova organu uprave nadležnom za poslove intelektualne svojine u ostavljenom primerenom roku. Ukoliko podnosilac prijave ne plati takse i troškove za koje je pozvan od organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine prijava se odbacuje zaključkom. Navedenom odredbom je podnosiocu prijave pored primene povraćaja u pređašnje stanje i ponovnog uspostavljanja prava pružena i mogućnost da koristi institut nastavka postupka koji se može koristiti ukoliko se propuste rokovi određeni od strane organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. Pružanje ovakve mogućnosti je za podnosioca prijave pogodnost iz razloga što prilikom podnošenja zahteva za nastavak postupka nije u obavezi da navede razloge zbog kojih je bio sprečen da u roku preduzme propuštene radnje.

Član 108.

Ovaj član propisuje u kojim slučajevima organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine donosi rešenje o odbijanju zahteva za priznanje patenta i preuzet je iz važećeg Zakona o patentima (član 47).

Član 109.

Ovaj član je preuzet iz važećeg Zakona o patentima (člana 48) i propisuje upis priznatog prava u odgovarajući registar organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine.

Član 110.

Ovim članom je propisana sadržina isprave o priznatom pravu i po svojoj suštini odgovara članu 49. važećeg zakona i članu 22. Uredbe o pravnoj zaštiti pronalazaka.

Član 111.

Ovim članom je propisana objava priznatog prava upisanog u odgovarajući registar organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, kao i pravno dejstvo rešenja o priznanju patenta ili malog patenta od datuma objave priznatog prava. St. 1. i 2. ovog člana su preuzeti iz člana 50. važećeg zakona, dok je stav 3. preuzet iz člana 24. Uredbe o pravnoj zaštiti pronalazaka i propisuje podatke koji se objavljuju u službenom glasilu.

Član 112.

Ovim članom je propisano izdavanje patentnog spisa i njegova sadržina i suštinski predstavlja član 51. važećeg zakona, s tim što je dopunjen propisanom sadržinom izdatog patentnog spisa.

XI.SERTIFIKAT O DODATNOJ ZAŠTITI

Čl. 113-128.

Odredbe ove glave regulišu institut sertifikata o dodatnoj zaštiti. Trajanje patentne zaštite može se produžiti za pet godina dobijanjem sertifikata o dodatnoj zaštiti, ali ovakvo produženje zaštite je dozvoljeno samo za lekove za ljude ili životinje ili za sredstva za zaštitu bilja. Razlog za produženje zaštite je to što svaki

proizvod zaštićen patentom na teritoriji Republike Srbije čije stavljanje u promet kao leka za ljude ili životinje i sredstva za zaštitu bilja podleže obavezi dobijanja dozvole od strane nadležnog organa za stavljanje u promet proizvoda na teritoriji Republike Srbije, a samim tim se bitno skraćuje trajanje efektivne zaštite koju patent pruža nosiocu prava. Dakle, nosilac prava na patent kojim je zaštićen lek za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja ne može ekonomski da iskorišćava pronalazak na tržištu sve dok ne dobije odgovarajuću dozvolu za stavljanje takvih proizvoda u promet. Evropska unija je donela dve Uredbe koje se odnose na sertifikat o dodatnoj zaštiti i to: Uredbu Saveta (EZ) br. 1610/96 i Uredbu Saveta (EZ) br. 469/2009) sa kojima su predložene odredbe u najvećoj meri usklađene. U odnosu na važeći Zakon o patentima koji sadrži odredbe o sertifikatu o dodatnoj zaštiti (čl. 78. do 85), predložene odredbe su preformulisane radi jasnoće i usaglašene kako sa evropskim propisima, tako i sa nacionalnim propisima koji se odnose na stavljanje u promet lekova za ljude ili životinje i sredstva za zaštitu bilja. U odnosu na važeći Zakon o patentima sredstva za zaštitu bilja u smislu zaštite sertifikatom o dodatnoj zaštiti su definisana u članu 2. stav 1. tačka 25. Ova definicija je u skladu sa definicijom sredstva za zaštitu bilja Uredbe Saveta (EZ) br. 1610/96, ali je uža od definicije koju daje Zakon o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS“ br. 41/2009) iz razloga što je cilj patentne zaštite drugačiji od cilja postupka dobijanja dozvole za puštanje u promet sredstava za zaštitu bilja. Veoma je važno da u svrhu dobijanja dodatne zaštite (sertifikata o dodatnoj zaštiti) termin sredstvo ne bude shvaćen kao agrohemijski proizvod ili sredstvo za zaštitu bilja u širem smislu, kao što je dostupno krajnjem potrošaču, već u užem smislu kao aktivna supstanca ili mešavina aktivnih supstanci od kojih se sastoji sredstvo za zaštitu bilja.

Član 113.

Ovaj član propisuje proizvode koji mogu biti predmet zaštite sertifikatom o dodatnoj zaštiti, a to su svi proizvodi zaštićeni patentom na teritoriji Republike Srbije čije stavljanje u promet kao leka za ljude ili životinje i sredstva za zaštitu bilja podleže obavezi dobijanja dozvole od strane organa nadležnog za stavljanje u promet proizvoda na teritoriji Republike Srbije. U stavu 2. je preciziran pojam proizvoda upotrebljen u smislu zaštite sertifikatom o dodatnoj zaštiti.

Član 114.

Ovaj član propisuje da je predmet zaštite sertifikatom ograničen samo na lek za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja na koje se odnosi dozvola za stavljanje u promet tog proizvoda kao leka za ljude ili životinje i sredstva za zaštitu bilja izdata od strane nadležnog organa za stavljanje u promet tog proizvoda na teritoriji Republike Srbije.

Član 115.

Stavom 1. ovog člana definisano je da se sertifikat priznaje nosiocu patenta ili njegovom pravnom sledbeniku. U Stavu 2. je propisano postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine u slučajevima postojanja dva ili više zahteva za sertifikat o dodatnoj zaštiti ili dva ili više nosioca patenta.

Član 116.

Ovim članom propisani su uslovi za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti koji moraju biti ispunjeni na dan podnošenja zahteva za priznanje sertifikata.

Član 117.

Ovim članom su propisani rokovi za podnošenje zahteva za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti. U stavu 1. se propisuje rok za podnošenje zahteva za priznanje sertifikata ukoliko je osnovni patent priznat, a dozvola za stavljanje u promet proizvoda zaštićenog patentom izdata posle toga, dok se u stavu 2. propisuje

rok za podnošenje zahteva za priznanje sertifikata ako je dozvola za stavljanje u promet izdata pre priznanja osnovnog patenta.

Član 118.

St. 1, 2. i 3. je propisana sadržina zahteva za priznanje sertifikata i dokazi koji se podnose uz zahtev. U stavu 4. je propisano da se podaci o zahtevu upisuju u Registar патената organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, kao i to da se navedeni podaci objavljuju u službenom glasilu koji izdaje organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine u roku od šest meseci od podnošenja zahteva.

Član 119.

Odredbama ovog člana se uređuje postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine po podnetom zahtevu za priznanje sertifikata. U stavu 1. propisani su formalni uslovi koje zahtev za priznanje sertifikata mora da ispuni prilikom podnošenja. Stavom 2. propisano je da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine poziva podnosioca zahteva da u propisanom roku da otkloni nedostatke na koje mu je ukazano, dok je stavom 3. propisano da ukoliko podnosilac zahteva ne otkloni navedene nedostatke organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom odbacuje zahtev za priznanje sertifikata.

U stavu 4. propisano je da ako organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine utvrdi da zahtev za priznanje sertifikata ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana dalje utvrđuje da li su na dan podnošenja zahteva za priznanje sertifikata bili ispunjeni uslovi iz člana 116. predloženog zakona, da li je proizvod za koji se traži sertifikat zaštićen priznatim patentom i da li je dozvola za stavljanje proizvoda u promet izdata na propisan način. Stav 5. propisuje da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine ukoliko utvrdi da su ispunjeni svi uslovi za priznanje sertifikata donosi rešenje o priznanju sertifikata u kome je određeno trajanje sertifikata, dok stav 6. propisuje odbijanje zahteva za priznanje sertifikata ako organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz stava 4.

Član 120.

Ovaj član propisuje sadržinu rešenja o priznanju sertifikata o dodatnoj zaštiti.

Čl. 121. i 122.

Odredbama ovih članova propisana je objava podataka o priznatom sertifikatu, odbijanju zahteva za priznanje sertifikata, prestanak važenja sertifikata, kao i upis u Registar патената podataka koji se odnose na postupak za priznanje sertifikata i vreme trajanja zaštite po priznatom sertifikatu.

Član 123.

Odredbama ovog člana se propisuje trajanje zaštite po priznatom sertifikatu tako što predviđa da sertifikat počinje da važi odmah nakon isteka zakonskog roka trajanja osnovnog patenta. Zaštita po priznatom sertifikatutraje vremenski period koji je jednak vremenskom periodu koji protekne od datuma podnošenja prijave osnovnog patenta do dana izdavanja prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet, umanjen za pet godina. U stavu 2. je propisano da zaštita po priznatom sertifikatu ne može biti duža od pet godina od dana početka važenja istog.

Član 124.

Ovim članom je propisano da se za održavanje važenja sertifikata plaćaju propisane godišnje takse koje dospevaju za plaćanje na početku svake godine važenja sertifikata.

Član 125.

U stavu 1. ovog člana taksativno su nabrojani razlozi za prestanak sertifikata, dok se stavom 2. propisuje da organ nadležan za poslove intelektualne svojine o prestanku sertifikata odlučuje na sopstvenu inicijativu ili na zahtev svakog lica.

Član 126.

Ovim članom se propisuje shodna primena odredaba postupka za sticanje i prestanak prava.

Član 127.

U stavu 1. ovog člana su propisani uslovi za oglašavanje ništavim sertifikata o dodatnoj zaštiti, dok se u stavu 2. propisuje shodna primena odredaba koje se odnose na postupak po predlogu za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta.

XII.OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM

Član 128.

Odredbama ovog člana su propisani razlozi za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta ili malog patenta. Ovaj član po svojoj suštini odgovara članu 87. važećeg zakona, s tim što je u stavu 1. precizirano da je ovlašćeni podnosilac predloga za oglašavanje ništavim svako pravno i fizičko lice i da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine može u svako doba oglasiti ništavim rešenje o priznanju patenta ili malog patenta umesto za sve vreme trajanja prava kako je propisano važećim Zakonom o patentima. Pored navedenog, ovim stavom je propisano da se rešenje o priznanju patenta ili malog patenta može oglasiti ništavim delimično ili u celini.

Odredba člana 87. važećeg zakona, koja propisuje da predlog za oglašavanje ništavim može podneti zainteresovano lice, je bila nejednako tumačena u praksi. Postojala su tumačenja da predlog za oglašavanje ništavim može podneti samo lice koje dokaže svoj pravni interes za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta ili malog patenta. Navedeno tumačenje nije u skladu sa samom prirodom pravne ustanove oglašavanja ništavim jer u našem pravu pretežu razlozi zaštite javnog interesa prilikom oglašavanja ništavim rešenja o priznanju patenta ili malog patenta. Pored navedenog postoji i zainteresovanost svakog fizičkog ili pravnog lica da slobodno koristi pronalazak koji je zaštićen patentnom ili malim patentom, koji bi postao sastavni deo stanja tehnike ukoliko rešenje o priznanju bude oglašeno ništavim. Iz navedenog proizlazi da predlog za oglašavanje ništavim može podneti svako lice bez dokazivanja pravnog interesa za to.

Usvojeno rešenje da se predlog za oglašavanje ništavim može podneti u svako doba je u skladu sa odredbom člana 258. Zakona o opštem upravnom postupku("Sl. list SRJ", br. 33/97, 31/01 i "Sl. glasnik RS, br. 30/2010), kojom je propisano da se rešenje doneto u upravnom postupku u svako doba može oglasiti ništavim. Ovim rešenjem se rešavaju mnoge nedoumice koje su se javljale u praksi Zavoda prilikom rešavanja po podnetim predlozima za oglašavanje ništavim. Naime, u situaciji kada nosilac prava tuži određeno lice za povredu patenta ili malog patenta učinjenu za vreme trajanja prava, to pravo može prestati u toku postupka građansko-pravne zaštite prava (istekom vremena, odricanjem od priznatog prava, kao i neplaćanjem taksi), a moguće je i da je pravo već prestalo pre pokretanja postupka građansko-pravne zaštite prava. Navedeno znači da bi tuženi mogao, primera radi, da bude obavezan na naknadu štete zbog povrede patenta koji bi inače bio oglašen ništavim da nije istekao rok za pokretanje postupka za oglašavanje ništavim. Dakle, zadržavanjem rešenja propisanog važećim zakonom, da se rešenje o priznanju patenta ili malog patenta može oglasiti ništavim samo za vreme trajanja prava,

parnični sud u slučaju prestanka važenja patenta ili malog patenta, zbog nemogućnosti pokretanja postupka za oglašavanje takvog patenta ili malog patenta ništavim, bi bio dužan da sudi o povredi patenta ili malog patenta, bez mogućnosti da se u toku parničnog postupka kao prethodno pitanje postavi pitanje o njegovoj punovažnosti. Stoga je predlagač zakona, odredbom stava 1. člana 129. predloženog zakona, propisao da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine može u svako doba oglasiti ništavim rešenje o priznanju patenta ili malog patenta.

Član 129.

Ovaj član po svojoj suštini odgovara članu 88. važećeg zakona i propisuje formu i sadržinu predloga za oglašavanje ništavim, s tim što je u stavu 1. dodat i mali patent kako bi se preciziralo da se predlog za oglašavanje ništavim odnosi i na mali patent.

Član 130.

Odredbama ovog člana se propisuje postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine po podnetom predlogu za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava i po svojoj suštini odgovara članu 89. i 90. važećeg zakona, uz određene dopune i preciziranja.

Odredbe st. 10-18 su nove u odnosu na važeći zakon i detaljnije propisuju postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine u slučaju ako utvrdi da ima osnova da rešenje o priznanju patenta ili malog patenta ostane na snazi u izmenjenom obliku. Stavom 10. je propisana mogućnost da nosilac prava dostavi patentne zahteve u izmenjenom obliku po pozivu organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. U stavu 11. je propisano postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine ako nosilac prava ne dostavi patentne zahteve u izmenjenom obliku. U ovom slučaju organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine će obavestiti stranke u postupku o tekstu patentnih zahteva sa kojim namerava da održi patent ili mali patent u važnosti u izmenjenom obliku i pozivaće ih da se izjasne u roku od 30 dana od prijema obaveštenja. Stavom 12. je propisano da ako su stranke saglasne sa tekstom patentnih zahteva koji im je organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine dostavio na izjašnjavanje i kojim namerava da održi patent ili mali patent u važnosti u izmenjenom obliku, da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine donosi rešenje o delimičnom oglašavanju ništavim patenta ili malog patenta. Organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine donosi rešenje o delimičnom oglašavanju ništavim patenta ili mali patenta kojim se patent ili mali patent održava se u važnosti u izmenjenom obliku, prema tekstu patentnih zahteva koji je dostavljen strankama na saglasnost. Isto važi i kada stranke nisu dostavile obrazložene primedbe u propisanom roku. St. 13, 14. i 15. je propisano postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine ako nosilac prava izjavi da nije saglasan sa tekstom patentnih zahteva koje mu je nadležni organ dostavio na saglasnost. U ovom slučaju nosilac prava je dužan da da navede razloge zbog kojih isti ne prihvata i da dostavi tekst patentnih zahteva u izmenjenom obliku. Ako organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine prihvati tekst patentnih zahteva u izmenjenom obliku, donosi rešenje o delimičnom oglašavanju ništavim patenta ili malog patenta, kojim se patent ili mali patent održava u važnosti u izmenjenom obliku, prema tekstu patentnih zahteva koje je dostavio nosilac prava. Ako nadležni organ ne prihvati tekst patentnih zahteva u izmenjenom obliku, doneće rešenje o delimičnom oglašavanju ništavim patenta ili malog patenta, kojim se patent ili mali patent održava u važnosti u izmenjenom obliku, prema tekstu patentnih zahteva koji je dostavljen strankama na saglasnost. Stavom 16. je propisano da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine rešenje o delimičnom oglašavanju ništavim patenta ili malog

patenta donosi pod uslovom da su plaćeni propisani troškovi objave podataka o priznatom pravu i troškovi štampanja patentnog spisa u izmenjenom obliku. Stavom 17. je propisana pravna posledica nepostupanja nosioca prava po pozivu za plaćanje troškova u ostavljenom roku. U ovom slučaju, patent ili mali patent se oglašava ništavim u celini, o čemu se donosi rešenje koje je konačno. Protiv ovog rešenja nije dozvoljeno izjavljivanje žalbe, već je ostavljena mogućnost pokretanja upravnog spora pred nadležnim sudom.

Odredba stava 18. je takođe nova u odnosu na važeći zakon i propisuje da rešenje o oglašavanju ništavim patenta ili malog patenta u celini ili delimično neće imati dejstvo na sudske odluke u vezi sa utvrđivanjem povrede prava koje su u momentu donošenja tog rešenja bile pravosnažne, kao i na zaključene ugovore o prenosu prava, odnosno ustupanju licence, ako su i u meri u kojoj su ti ugovori izvršeni, pod uslovom da je tužilac, odnosno nosilac patenta ili malog patenta bio savestan. Po pravilu, ništavost bilo kojeg pojedinačnog pravnog akta znači da on uopšte ne proizvodi pravno dejstvo i smatra se da nije nikad ni nastao. Dakle, ne priznaju se pravne posledice ništavih pravnih akata. To bi značilo da bi ugovori o prometu prava iz patenta ili malog patenta ili sudske presude kojima je utvrđena i sankcionisana povreda ovih prava morali biti poništeni. Međutim, kako trenutak utvrđivanja ništavosti sledi posle perioda u kome je postojalo uverenje zainteresovanih strana o punovažnosti određenog pravnog akta, a radi zaštite pravne sigurnosti, navedenom odredbom je ograničeno retroaktivno dejstvo rešenja o oglašavanju ništavim u napred navedenom smislu.

Član 131.

Odredbe ovog člana su nove u odnosu na važeći zakon i propisuju objavu rešenja o oglašavanju ništavim i izdavanje patentnog spisa u izmenjenom obliku, s tim da je odredba st. 1 preuzeta iz čl. 90. stav 2. Odredbom stava 1 ovog člana propisan je rok u kome će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine objaviti podatke iz rešenja kojim se rešenja o priznanju patenta ili malog patenta oglašava ništavim u celini ili delimično. Odredbom stava 2. ovog člana je propisano da ako je patent ili mali patent održan u važnosti kao izmenjen, u skladu sa odredbama člana 130. ovog zakona, organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine objavljuje novi patentni spis, što je pre moguće, posle objavljivanja odluke donete u postupku oglašavanja ništavim. Na objavu novog patentnog spisa na odgovarajući način se primenjuje odredba koja propisuje sadržinu i izdavanje patentnog spisa, što je regulisano stavom 3.

XIII. GRAĐANSKO-PРАВNA ZAŠTITA

Čl. 132-144.

Odredbe članova ove glave predstavljaju u najvećoj meri rešenja iz važećeg Zakona o patentima, usklađena sa Direktivom 2004/48/EZ i najznačajnijim delom TRIPS sporazuma koji se odnosi na mere za sprovođenje prava intelektualne svojine (deo III TRIPS sporazuma). Naime, od zemalja koje imaju nameru da pristupe Svetskoj trgovinskoj organizaciji zahteva se da svojim zakonima u potpunosti obezbede zaštitu od povrede prava usklađenu sa delom III TRIPS sporazuma. Kako bi se obezbedila građanskopravna zaštita, predviđene su čl. 45. do 47. TRIPS sporazuma mogućnosti postavljanja različitih tužbenih zahteva, kao što su: utvrđenje povrede prava; prestanak povrede prava; uništavanje ili isključenje iz prometa predmeta kojima je izvršena povreda prava; uništavanje ili isključenje iz prometa alata i opreme uz pomoć kojih su proizvedeni predmeti kojima je izvršena povreda prava, ako je to neophodno za zaštitu prava; naknada imovinske štete i opravdanih troškova postupka; objavljivanje presude o trošku tuženog; davanje podataka o trećim licima koja su učestvovala u povredi prava. Ovi tužbeni zahtevi su neophodni radi efikasne borbe protiv krivotvorenih proizvoda i predstavljaju opšti

standard u modernim propisima o industrijskoj svojini. Odredbe predloženog zakona kojima je uređena građansko pravna zaštita (čl. 132-144) usklađene su sa odredbama TRIPS sporazuma. Predloženim odredbama propisuju se i određena posebna ovlašćenja suda u postupcima po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta i priznatog prava. Ove odredbe su u skladu članom 50. TRIPS sporazuma i njima se obezbeđuje efikasna zaštita u slučaju povrede prava propisanih predloženim zakonom.

Član 132.

Ovim članom je propisana aktivna legitimacija za podnošenje tužbe zbog povrede prava. Nosilac prava ili sticalac isključive licence imaju aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe zbog povrede prava, a nakon objave prijave patenta, pravo na podnošenje tužbe imaju i podnosilac objavljene prijave patenta ili sticalac isključive licence na takvoj prijavi. Prema odredbi stava 3. ovog člana svaki od nosilaca prava ili privremenog prava na istom pronalasku je ovlašćen da u svoje ime i za svoj račun zahteva građansko-pravnu zaštitu.

Član 133.

Odredbom ovog člana propisane su vrste tužbenih zahteva koji se mogu postavljati u parničnom postupku. U pitanju su tužbeni zahtevi za: utvrđenje postojanja povrede prava, zabrana radnji kojima se povređuje pravo, naknada štete zbog povrede prava, objavljivanje presude o trošku tuženog, oduzimanje ili uništenje proizvoda koji su nastali ili stečeni povredom prava, oduzimanje ili uništenje materijala i predmeta koji su pretežno upotrebljeni u stvaranju proizvoda kojima se povređuje pravo. U stavu 2. ovog člana su propisani i uslovi pod kojima se umesto naknade štete može zahtevati naknada do trostrukog iznosa uobičajene licencne naknade za korišćenje pronalaska. Novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja odredba stava 3. kojom se precizira na koji način parnični sud odlučuje o tužbenom zahtevu za objavljivanje presude o trošku tuženog, propisanog tačkom 4. stava 1. člana 133. predloženog zakona. Prilikom propisivanja ove odredbe predlagač zakona je imao u vidu nedoumice uočene u praksi u vezi sa tužbenim zahtevom za objavljivanje presude o trošku tuženog. Navedene nedoumice se odnose na sledeće: gde se objavljuje presuda, te da li se objavljuje cela presuda ili njen deo. Imajući u vidu da parnični sud prema odredbi stava 1. člana 3. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004 i 111/2009) odlučuje u granicama postavljenog tužbenog zahteva, te da sredstva javnog saopštavanja mogu biti različita, predlagač zakona je propisao odredbom stava 3. člana 133. da će sud, u granicama tužbenog zahteva iz tačke 4. stava 1. člana 133, odlučiti u kojem će sredstvu javnog saopštavanja biti objavljena presuda. Pored navedenog, novinu predstavlja i propisivanje odredbom stava 3. člana ovog člana, da će sud ako odluči da se objavi samo deo presude odrediti, u granicama tužbenog zahteva, da se objavi izreka i prema potrebi onaj deo presude iz kojeg je vidljivo o kakvoj se povredi radi i ko je povredu izvršio. Prilikom propisivanja odredbe stava 3. ovog člana predlagač je imao u vidu cilj odredbe kojom se propisuje mogućnost postavljanja tužbenog zahteva za objavljivanje presude o trošku tuženog. Naime, ovakav tužbeni zahtev ima za svrhu određenu satisfakciju u odnosu na nosioca prava da se sa utvrđenom povredom prava upozna šira javnost, da se takvim objavljivanjem presude kazneno deluje na povredioca, ali i prvenstveno na ostale subjekte kako bi se sprečila takva ili slična povreda prava. S druge strane sud će prilikom odlučivanja o navedenom tužbenom zahtevu imati u vidu ozbiljnost izvršene povrede.

Čl. 134-136

Predloženim odredbama propisuju se određena posebna ovlašćenja suda u postupcima po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta i priznatog prava. Ove odredbe su u skladu sa delom III TRIPS sporazuma (član 50). Merama

koje su propisane ovim odredbama obezbeđuje se efikasna zaštita u slučaju povrede prava.

Odredbama člana 134. propisano je ovlašćenje suda da u određenim slučajevima odredi privremenu meru oduzimanja ili isključenja iz prometa proizvoda nastalih ili stečenih povredom prava, oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta pretežno upotrebljenih u stvaranju proizvoda kojima se povređuje pravo i zabrane nastavljanja započetih radnji kojima se povređuje pravo. Novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja odredba stava 1. ovog člana. U odnosu na važeći zakon, pravo na podnošenje predloga za određivanje privremene mere ima lice koje učini verovatnim da je njegovo pravo iz objavljene prijave ili priznato pravo povređeno ili da će biti povređeno, a ne samo lice koje je podnelo tužbu zbog povrede prava, kako je to propisano važećim zakonom, s obzirom da se predlog za određivanje privremene mere može podneti i pre podnošenja tužbe zbog povrede prava. Novinu predstavlja i to od kada se računa rok za podnošenje tužbe u slučaju kada je predlog za određivanje privremene mere podnet pre pokretanja parničnog postupka. U tom slučaju tužba mora biti podneta u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o određivanju privremene mere, a ne od dana njenog sprovođenja, kako je to propisano važećim zakonom.

Članom 135. propisuje se mogućnost polaganja odgovarajućeg novčanog iznosa, kao sredstva obezbeđenja koje sud može odrediti na zahtev lica protiv koga je pokrenut postupak zbog povrede prava ili postupak za određivanje privremene mere, za slučaj neosnovanosti zahteva. Ova odredba je usklađena sa Direktivom EU za sprovođenje prava intelektualne svojine br. 2004/48/EZ.

Članom 136. propisuje se pod kojim uslovima sud može odrediti obezbeđenje dokaza, šta se smatra obezbeđenjem dokaza i kada sud može odrediti obezbeđenje dokaza bez prethodnog obaveštavanja ili saslušanja lica od kojeg se dokazi prikupljaju. Novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja odredba stava 1, jer pravo na podnošenje predloga za obezbeđenje dokaza može podneti i lice koje učini verovatnim da je njegovo pravo iz objavljene prijave ili priznato pravo povređeno, a ne samo lice koji je podnelo tužbu zbog povrede prava, s obzirom da se obezbeđenje dokaza može tražiti i pre podnošenja tužbe. Pored navedenog novinu predstavlja i to od kog dana se računa rok za podnošenje tužba u slučaju da je predlog za obezbeđenje dokaza podnet pre podnošenja tužbe, tako što se tužba mora podneti u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o kojim se određuje obezbeđenje dokaza, a ne od dana podnošenja takvog predloga.

Član 137.

U stavu 1. ovog člana propisani su subjektivni i apsolutni rok zastarelosti za podnošenje tužbe zbog povrede prava. U odnosu na važeći zakon, odredbom stava 1. propisana je i situacija kada se jedna povreda vrši kontinuirano. Iako je sudska praksa do sada odredbu člana 96. važećeg zakona da se rok za podnošenje tužbe zbog povrede prava računa od dana učinjene povrede, u situaciji kada je jedna povreda vršena kontinuirano, tumačila tako da se rok računa od poslednje učinjene povrede, predlagač zakona je ono što je već sudskom praskom ustanovljeno propisao predloženim zakonom. U stavu 2. ovog člana je propisano da je postupak po tužbi zbog povrede prava hitan.

Član 138.

Ovaj član propisuje teret dokazivanja u slučaju da je predmet povrede prava postupak za dobijanje novog proizvoda i preuzet je iz važećeg Zakona o patentima, jer je odredba člana 97. važećeg zakona već usklađena sa članom 34. TRIPS.

Član 139.

U odnosu na važeći zakon, ovo je nova odredba kojom se propisuje koja lica su dužna da na osnovu naloga suda pruže informacije o poreklu i distributivnoj mreži robe ili usluga kojima se povređuje pravo iz objavljene prijave ili priznato pravo, šta se pod informacijama smatra, kao i posledice neopravdanog nepostupanja po nalogu suda za dostavljanje informacija. Odredbe ovog člana preuzete su iz Direktive EU br. 2004/48 EZ (član 8) i predstavljaju opšti standard u modernim propisima o industrijskoj svojini, kojom se upotpunjavaju odredbe zakona o građansko-pravnoj zaštiti prava.

Čl. 140-142.

Ovim odredbama predloženog zakona propisano je više vrsta tužbi koje se mogu podneti radi građansko-pravne zaštite prava, aktivna legitimacija i rokovi za njihovo podnošenje. U pitanju su sledeće tužbe: tužba zbog povrede prava, tužba za utvrđivanje prava na zaštitu, tužba za zaštitu prava poslodavca ili zaposlenog, tužba za utvrđivanje svojstva pronalazača.

Odredbama člana 140. propisana je aktivna legitimacija i rok za podnošenje tužbe da sud oglasi tužioca za podnosioca prijave određenog pronalaska i tužbe za utvrđenje da je određeno lice nosilac prava, kao i postupanje nadležnog organa po dostavljanju pravnosnažne presude kojom je tužbeni zahtev usvojen. Usvajanjem neimovinskih zahteva po navedenim tužbama da sud oglasi tužioca za podnosioca prijave, odnosno usvajanjem zahteva za utvrđenje svojstva nosioca prava ima za posledicu promenu nosioca prava. U navedenim slučajevima su u pitanju preobražajne tužbe, jer se sudskom presudom menja nosilac prava, te je stoga pravnosnažna presuda osnov upisa u odgovarajući registar nadležnog organa i proizvodi pravno dejstvo prema svima. Novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja odredba stava 4, s obzirom da je istom propisano da su i postupak za utvrđenje prava na zaštitu, kao i postupak za utvrđenje da je određeno lice nosilac prava, hitni.

Članom 141. propisano je pravo poslodavca i zaposlenog na podnošenje tužbe za zaštitu prava, rokovi za podnošenje tužbe, kao i postupanje nadležnog organa po dostavljanju pravnosnažne presude kojom je tužbeni zahtev usvojen. Činjenična i pravna pitanja koja se mogu utvrđivati prema ovim tužbama su: da li je određeni pronalazak ima svojstvo pronalaska iz radnog odnosa i ako ima to svojstvo da li je u pitanju pronalazak iz prve grupe pronalazaka iz radnog odnosa propisan tačkom 1. stava 1. člana 57. ili iz druge grupe pronalazaka iz radnog odnosa propisan tačkom 2. stava 1. člana 57. predloženog zakona, da li pravo na zaštitu ima poslodavac ili zaposleni, tumačenje ugovora između zaposlenog i poslodavca o pravu na pronalazak, da li konkretan odnos između strana u sporu spada u radnopravni odnos, da li je pravilno utvrđena naknada zaposlenom, da li je jedna ili druga strana izvršila svoje predloženim zakonom propisane obaveze.

Članom 142. propisana je aktivna legitimacija i rok za podnošenje tužbe za utvrđivanje svojstva pronalazača. Odredba ovog člana je preuzeta iz važećeg Zakona o patentima (člana 100).

Član 143.

U odnosu na važeći zakon ovo je nova odredba kojima se propisuje prekid parničnog postupka. U stavu 1. ovog člana propisuje se da će sud prekinuti parnični postupak koji je pokrenut po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave do pravnosnažnosti odluke organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine o prijavi. Prilikom propisivanja odredbe stava 1. člana 143. predloženog zakona, predlagač zakona je imao u vidu da je pravo iz objavljene prijave patenta neispitano pravo i da su ta prava samo privremena. Stoga za parnični sud prethodno pravno pitanje za odlučivanje o tužbenim zahtevima kao što su: zahtev za utvrđenje postojanja povrede prava, zabrana radnji kojima se povređuje pravo, objavljivanje

presude o trošku tuženog, zahtev za naknadu štete, predstavlja to da li će patent biti priznat u postupku suštinskog ispitivanja prijave pred nadležnim organom ili neće. U slučaju iz stava 1. člana 143. predloženog zakona u pitanju je prekid postupka koji je celishodan, jer postoji neizvesnost da li će biti doneto rešenje o priznanju patenta. Odluka suda o prekidu postupka zavisiće od okolnosti svakog konkretnog slučaja, kao i od obaveštenja koje sud dobije od organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine o konkretnoj prijavi. Ako parnični sud odluči da postupak ne prekine, on može zahtevati od organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine hitno rešavanje po prijavi na osnovu odredbe stava 1. člana 105. predloženog zakona.

U stavu 2. propisan je još jedan slučaj prekida parničnog postupka. U pitanju je parnični postupak pokrenut po tužbi zbog povrede priznatog prava iz člana 133. predloženog zakona, tužbi za utvrđivanje prava na zaštitu sa zahtevom da sud tužioca oglasi nosiocem prava iz stava 2. člana 140. predloženog zakona, tužbi za zaštitu prava poslodavca ili zaposlenog iz člana 141. predloženog zakona, tužbi za utvrđivanje svojstva pronalazača iz člana 143. predloženog zakona, kada je već doneto rešenje o priznanju patenta ili malog patenta, ali je pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine pokrenut postupak za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta ili malog patenta. Naime, prethodno pitanje za odlučivanje o osnovanosti tužbenog zahteva po navedenim tužbama predstavlja to da li su uopšte bili ispunjeni zakonom propisani uslovi koje mora da ispunjava prijava, kao i uslovi patentibilnosti za priznanje prava, o čemu u prvom stepenu odlučuje Zavod za intelektualnu svojinu, u postupku propisanom članovima 128. do 131. predloženog zakona. Ukoliko propisani uslovi u pogledu prijave patenta (tačka 4. i 5. stava 1. člana 128. predloženog zakona) i patentibilnosti (tačka 1, 2. i 3. stava 1. člana 128. predloženog zakona) nisu ispunjeni, organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine donosi rešenje kojim oglašava ništavim rešenje o priznanju patenta ili malog patenta. Oglašavanje ništavim podrazumeva da prava koja su stečena na osnovu takvog rešenja zapravo nikad nisu ni postojala, što direktno utiče i na osnovanost tužbenih zahteva kojima se traži utvrđivanje povrede priznatog prava, naknada štete zbog povrede prava i dr.

Član 144.

U odnosu na važeći zakon ovo je nova odredba kojom je propisano da je revizija, kao vanredni pravni lek uvek dozvoljena protiv pravosnažnih presuda donetih u drugom stepenu u sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu pronalazaka. Potreba za regulisanjem ovog pitanja nastala je donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009) kada je nastala pravna praznina u pogledu dozvoljenosti izjavljivanja ovog vanrednog pravnog leka. S obzirom da je na osnovu izmenjene odredbe člana 394. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004 i 111/2009) ostavljeno posebnim zakonima da propišu odredbe o dozvoljenosti izjavljivanja revizije, kao vanrednog pravnog leka u postupku građansko-pravne zaštite prava, to je neophodno propisati Zakonom o patentima, kao posebnim zakonom, odredbu kojom se reguliše pravo na izjavljivanje ovog vanrednog pravnog leka. Predloženim rešenjem upotpunjuje građansko-pravna zaštita prava propisanih predloženim zakonom, kako u pogledu imovinskih sporova, tako i u pogledu neimovinskih sporova.

XIV.EVROPSKA PRIJAVA I EROPSKI PATENT

Čl. 145 do 157.

Odredbe ovih članova čine novu glavu predloženog Zakona o patentima koja po svojoj suštini odgovara članovima 3. do 14. Zakona o potvrđivanju Konvencije o priznanju evropskih patenata („Sl. glasnik RS–Međunarodni ugovori“, br. 5/2010). S

obzirom da je Zakon o ratifikaciji Konvencije o evropskom patentu počeo da se primenjuje od 1. oktobra 2010. godine, to se predloženim zakonom reguliše postupanje po evropskim prijavama patenata, kao i postupanje u vezi sa priznatim evropskim patentom, a tačkom 2. stava 1. člana 176. je propisano da danom stupanja na snagu predloženog zakona prestaju da važe odredbe članova 3. do 15. Zakona o potvrđivanju Konvencije o priznanju evropskih patenata ("Sl. glasnik RS-Međunarodni ugovori", br. 5/2010). Prilikom izrade predloženog zakona imalo se u vidu da se zahtevi za upis proširenog evropskog patenta u Registar patenata i dalje podnose i da će biti podnošeni sve dok se u Evroskom zavodu za patente ne okončaju postupci po evropskom prijavama u kojima je prema Zakonu o ratifikaciji sporazuma između Savezne vlade SRJ i Evropske patentne organizacije o saradnji u oblasti patenata („Sl list SCG-Međunarodni ugovori“ br. 14/2004 od 18.juna 2004. godine) naznačena Republika Srbija, kao zemlja proširenja, članom 174. predloženog zakona je predviđeno da će se na evropske prijave patenta za koje je zahtevano proširenje na Republiku Srbiju, kao i na evropske patente koji su priznati na osnovu takvih evropskih prijava primenjivati odredbe poglavlja 15. Zakona o patentima ("Sl. list SCG", br. 32/04, 35/04 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2006).

Član 145.

Ovim članom je propisano dejstvo evropske prijave i evropskog patenta u Republici Srbiji tako što evropska prijava patenta i evropski patent imaju isto pravno dejstvo, i tretiraće se pod istim uslovima kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent.

Član 146.

Stavovima 1, 3, 4. i 5. ovog člana je propisan način podnošenje evropske prijave patenta i izdvojene evropske prijave patenta, jezik podnošenja prijave, kao i pitanje postupanja sa evropskom prijavom za koju se proceni da je od značaja za odbranu ili bezbednost Republike Srbije. Ove odredbe su usklađene sa odredbama čl. 14, 75, 76. i 77. Konvencije o evropskom patentu.

Član 147.

Ovaj član propisuje plaćanje taksi i troškova u vezi sa evropskim prijavama patenata Evropskom zavodu za patente. Ova odredba je usklađena sa odredbom iz stava 2. člana 78. Konvencije o evropskom patentu.

Član 148.

Ovim članom se propisuje pravo prvenstva evropske prijave patenta kojoj je priznat datum podnošenja i u kojoj je naznačena Republika Srbija, kao i privremena prava podnosioca evropske prijave patenta od datuma kad podnosilac prijave dostavi prevod patentnih zahteva objavljene evropske prijave patenta na srpski jezik licu koje koristi taj pronalazak u Republici Srbiji. Ove odredbe su usklađene sa odredbama iz čl. 64, 66. i 67. Konvecije o evropskom patentu.

Član 149.

Stavom 1. ovog člana je propisano da evropski patent u kome je naznačena Republika Srbija obezbeđuje jednaka prava kao nacionalni patent od datuma kada je od strane Evropskog zavoda za patente objavljen podatak o priznanju evropskog patenta, pod uslovima propisanim st. 2. do 6. ovog člana.

Stavovima 2. do 6. propisuju se uslovi i postupak za upis evropskog patenta u Registar patenata. Pravna posledica nedostavljanja prevoda u propisanom roku, kao i pravna posledica neplaćanja troškova objave evropskog patenta je da se evropski patent za Republiku Srbiju smatra nevažećim od početka.

Stavom 7. propisane su pravne posledice ukidanja ili oglašavanja ništavim ili ograničavanja evropskog patenta u postupku pred Evropskim zavodom za patente.

Stavima 8 i 9. se propisuje da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine donosi rešenje o upisu evropskog patenta u Registar patenata pod uslovom da su plaćeni troškovi štampanja prevoda patentnog spisa na srpski jezik. Ukoliko propisani troškovi štampanja ne budu plaćeni organ nadležan za poslove intelektualne svojine će zahtev za upis evropskog patenta zaključkom odbaciti. Ove odredbe su usklađene sa odredbama iz čl. 64. i 65. Konvencije o evropskom patentu.

Stavom 10. je propisano da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržaj objave evropskog patenta.

Član 150.

Odredbama ovog člana se definiše pojam autentičnosti teksta evropskih prijava patenata ili evropskih patenata sastavljenih na jeziku postupka koji se vodi pred Evropskim zavodom za patente u bilo kom postupku u Republici Srbiji i iste su usklađene sa odredbama člana 70. Konvencije o evropskom patentu.

Član 151.

Odredbama ovog člana propisuje se da evropska prijava patenta i evropski patent u kojima je naznačena Republika Srbija imaju ista dejstva u pogledu stanja tehnike kao i nacionalna prijava patenata ili malog patenta i nacionalni patent ili mali patent. Ove odredbe su usklađene sa odredbama iz čl. 74. i 139. Konvencije o evropskom patentu.

Član 152.

Ovaj član uređuje istovremenu zaštitu evropskog patenta u kojem je naznačena Republika Srbija i nacionalnog patenta ili malog patenta koji imaju isti datum podnošenja ili isti datum prvenstva. Ova odredba je usklađena sa odredbom iz člana 139. Konvencije o evropskom patentu.

Član 153.

Odredbama ovog člana se detaljno reguliše u kojim slučajevima se može evropska prijava patenta pretvoriti u nacionalnu prijavu patenta kao i postupanje nadležnog organa u propisanom slučaju.

Član 154.

Ovaj član propisuje kada se plaćaju takse za održavanje prava iz evropskih patenata organu uprave nadležnom za poslove intelektualne svojine. Ova odredba je usklađena sa odredbom iz stava 1. člana 141. Konvencije o evropskom patentu.

Član 155.

Ovim članom je propisano da se odredbe ovog zakona o prenosu prava, licenci, založnom pravu i prinudnim licencama primenjuju na evropske prijave patenata i evropske patente sa dejstvom na teritoriji Republike Srbije.

Član 156.

Ovim članom je propisano da se odredbe ovog zakona o građanskopravnoj zaštiti prava u slučaju povrede prava primenjuju na evropske prijave patenata i evropske patente u kojima je naznačena Republika Srbija.

Član 157.

Ovim članom je propisano da evropski patent može biti oglašen ništavim u postupku pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine u skladu

sa odredbama predloženog zakona, sa dejstvom za Republiku Srbiju, kao i postupanje nadležnog organa sa predlogom za oglašavanje ništavim evropskog patenta, nakon pokretanja postupka pred Evropskim zavodom za patente povodom prigovora iz člana 99. Konvencije o evropskom patentu ili zahteva za ograničenje ili oglašavanje ništavim iz člana 105.a Konvencije o evropskom patentu.

Član 158.

Odredbama ovog člana se definiše primena Konvencije o evropskom patentu.

XV. MEĐUNARODNA PRIJAVA PREMA UGOVORU O SARADNJI U OBLASTI PATENATA

Član 159.

Ovaj član je preuzet iz važećeg Zakona o patentima (član 92) i propisuje da su međunarodne prijave, prijave koje se podnose u skladu sa Ugovorom o saradnji u oblasti patenata i Pravilnikom za primenu Ugovora o saradnji u oblasti patenata.

Član 160.

Ovaj član reguliše postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine po međunarodnoj prijavi koja se organu uprave nadležnom za poslove intelektualne svojine podnosi kao zavodu primaocu.

Član 161.

Ovim članom je regulisano postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine sa prijavom koja se organu uprave nadležnom za poslove intelektualne svojine podnosi kao naznačenom ili izabranom organu i preuzeta je iz važećeg Zakona o patentima (član 132.).

Član 162.

Ovaj član je preuzet iz važećeg Zakona o patentima (član 133.) i propisuje da Evropski zavod za patente postupa kao organ za međunarodno pretraživanje i međunarodno prethodno ispitivanje međunarodnih prijava podnetih organu uprave nadležnom za poslove intelektualne svojine kao organu primaocu.

XVI. MALI PATENT

Član 163.

Odredbama ovog člana se propisuju predmet i uslovi zaštite pronalaska malim patentom. U stavu 1. ovog člana je izvršeno izjednačavanje inventivnog nivoa malog patenta sa inventivnim nivoom patenta, što predstavlja novinu u odnosu na važeći zakon. Ova novina je predložena iz razloga što važećim zakonom inventivni nivo malog patenta nije jednoznačno definisan, a u praksi nisu stvoreni kriterijumi za utvrđivanje inventivnog nivoa koji je niži od inventivnog nivoa koji se traži za patent, te se stoga smatra pravičnijim da se i za mali patent traži isti inventivni nivo kao i za patent. Imajući u vidu da je institut malog patenta predviđen za ostvarivanje brze zaštite pronalaska i da je predloženim zakonom zadržana razlika između patenta i malog patenta, predloženom odredbom se postiže jednoznačno definisanje inventivnog nivoa malog patenta kojim se mogu zaštititi rešenja koje se odnose na konstrukciju nekog proizvoda ili raspored njegovih sastavnih delova.

U stavu 2. je propisan predmet pronalaska koji se štiti malim patentom. Za razliku od važećeg zakona koji propisuje da predmet pronalaska koji se štiti malim patentom može biti rešenje koje se odnosi na konfiguraciju ili konstrukciju nekog proizvoda ili raspored njegovih sastavnih delova, predloženim stavom se propisuje da predmet koji se štiti malim patentom može biti samo rešenje koje se odnosi na konstrukciju nekog proizvoda i njegovih sastavnih delova. S obzirom da se konfiguracija odnosi na oblik ili raspored elemenata, te da veoma široko i

neodređeno definiše o kom predmetu je reč, bilo je nužno izostaviti isti, a raspored sastavnih delova pokriva raspored u konstrukciji.

Novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja i odredba stava 3. kojom je propisano da prijava malog patenta može da sadrži jedan nezavisni i četiri zavisna patentna zahteva. Prema pozitivnopravnoj regulativi broj patentnih zahteva kada je u pitanju mali patent propisan je stavom 2. člana 45. Uredbe o pravnoj zaštiti pronalazaka („Sl. list SCG“, br. 62/04), s tim da je Uredbom propisano da prijava malog patenta može da sadrži jedan nezavisan i dva zavisna patentna zahteva. Predloženo rešenje je povoljnije za podnosiocima prijave, jer omogućava veću fleksibilnost prilikom sastavljanja patentnih zahteva.

U stavu 4. se propisuje da se prijavom malog patenta ne može dobiti zaštita za jedinstvo pronalaska. Odredba stava 4. ovog člana je preuzeta iz Uredbe o pravnoj zaštiti pronalazaka (stav 3. člana 45). U stavu 5. propisuje izdavanje prijave malog patenta ukoliko podnosilac prijave podnese prijavu koja nema jedinstvo pronalaska.

Član 164.

Odredbama ovog člana se propisuje postupak priznanja malog patenta. U stavu 1. su propisani uslovi za priznanje malog patenta koji se razlikuju od uslova propisanih važećim zakonom. Naime, pored formalnih uslova, iz člana 101. predloženog zakona, kao i uslova koji se tiču samog predmeta zaštite malim patentom, propisuje se ispunjavanje i uslova koji su predviđeni tačkama 1, 2. i 4. stava 1. člana 104. predloženog zakona, a odnose se na deo suštinskog ispitivanja prijave pronalaska (da li se predmetnom prijavom traži zaštita pronalaska koji se u smislu člana 7. ne smatra pronalaskom ili zaštita pronalaska koji predstavlja izuzetak od patentibilnosti, da li je predmet zaštite opisan potpuno i jasno, kao i da li ispunjava uslove u pogledu patentnih zahteva i nacrt). U ovom stavu je sadržan stav 3. člana 135. važećeg zakona kojim je propisano da se za mali patent ne sprovodi postupak ispitivanja na novost, inventivni nivo ili industrijsku primenljivost.

U stavovima 2. do 5. je propisano postupanje nadležnog organa u slučaju da predmet prijave ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, kao i način i rokove u kojima podnosilac prijave može otkloniti nedostatke na koje je ukazano.

Stavom 5. je propisano da se protiv zaključka kojim nadležni organ odbacuje prijavu malog patenta koja ne ispunjava uslove za priznanje malog patenta može izjaviti žalba Vladi kao i rok za izjavljivanje žalbe.

Stavom 6. je propisano da se protiv odluke Vlade može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom kao i rok za pokretanje upravnog spora. Predloženim odredbama ostavruje se dvostepenost u odlučivanju.

U stavu 7. je propisano da se prijava malog patenta ne objavljuje. Ovaj stav po svojoj suštini odgovara odredbi stava 2. člana 135. važećeg zakona.

Član 165.

Ovom odredbom se propisuje postupak ispitivanja priznatog malog patenta. Naime, nakon sticanja priznatog malog patenta, koji predstavlja neispitano pravo u pogledu novosti, inventivnog nivoa i industrijske primenljivosti predmetnog pronalaska, na zahtev nosioca priznatog malog patenta, vrši se njegovo ispitivanje prema kriterijumima koji su propisani za suštinsko ispitivanje prijave patenta. Nakon sprovedenog suštinskog ispitivanja priznatog malog patenta, ako su ispunjeni propisani uslovi, nosiocu priznatog malog patenta se izdaje potvrda o ispitivanju. Ukoliko nisu ispunjeni propisani uslovi, nadležni organ priznati mali patent po službenoj dužnosti oglašava ništavim.

Razlog za uvođenje instituta ispitivanja priznatog malog patenta je proistekla zbog uočenih čestih zloupotreba priznatog malog patenta, kroz praktičnu primenu važećeg zakona, imajući u vidu da je priznati mali patent neprovereno pravo. Naime, kada su u pitanju pronalasci koji se mogu štititi malim patentom u praksi je čest slučaj da određeno lice-privredni subjekat, pre datuma podnošenja prijave, koristi u proizvodnji duže vreme takav pronalazak i isti razvija, a da drugo lice koje takav pronalazak uopšte ne koristi u proizvodnji, već ima samo saznanja o njemu, podnese prijavu za zaštitu malog patenta. U opisanoj situaciji organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine je u obavezi da ispituje da li je prijava formalno uredna i da li se predmet pronalaska može štititi malim patentom. Ukoliko su navedeni uslovi ispunjeni donosi se rešenje o priznanju malog patenta. Uočeno je da, nakon priznanja malog patenta, nosioci ovog prava često pokreću građansko-pravne sporove zbog povrede priznatog prava protiv lica koje proizvodi, odnosno ekonomski iskorišćava takav pronalazak. Teret dokazivanja da priznati mali patent nije nov i nije inventivan je uvek na tuženom. U opisanom slučaju tuženi, u cilju osporavanja tužbenog zahteva po navedenim tužbama, pokreće pred Zavodom za intelektualnu svojinu, kao organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine, postupak za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju malog patenta. Međutim, Zavod za intelektualnu svojinu, prema važećem zakonu, u postupku za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju malog patenta, nije u obavezi da izvrši pretraživanje stanja tehnike, već odluku donosi samo na osnovu dostavljenih dokaza od strane podnosioca predloga za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju malog patenta. Tuženi u postupku građansko-pravne zaštite prava, a podnosilac predloga za oglašavanje ništavim rešenja o priznatom malom patentu pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine, uglavnom dostavlja, kao dokaz za pobijanje novosti i/ili inventivnog nivoa, dokumenta koja predstavljaju poslovnu tajnu privrednog subjekta. Takva dokumenta nisu relevantna za utvrđivanje novosti i inventivnog nivoa zato što nisu bila dostupna javnosti. Stoga u opisanoj situaciji rešenje o priznanju malog patenta ne može biti oglašeno ništavim. Kao što je navedeno, nosilac prava priznatog malog patenta se po pravilu ne bavi proizvodnjom zaštićenog pronalaska i najčešće pored zahteva za utvrđivanje povrede prava, zahteva i naknadu štete za period od priznatog datuma podnošenja prijave malog patenta, sa predlogom za određivanje privremene mere. Određivanjem privremenih mera nosioci prava izdejtstvuju obustavljanje serijske proizvodnje i ekonomsko iskorišćavanje pronalaska. Pored navedenog, a imajući u vidu da se predlog za određivanje privremene mere može podneti i pre pokretanja pamičnog postupka, obustavljanje proizvodnje može nastati i pre podnošenja tužbe. Kako bi se navedene zloupotrebe isključile, predloženim zakonom je propisan institut ispitivanja priznatog malog patenta. Naime, postupci građansko-pravne zaštite, kao i postupci u vezi sa izdavanjem prinudne licence se, prema predloženom zakonu, ne mogu pokrenuti ako priznati mali patent nema potvrdu o ispitivanju. Kao što je navedeno, potvrdu o ispitivanju izdaje organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine, a ispitivanje se sprovodi prema kriterijumima koji su propisni za suštinsko ispitivanje prijave patenta. Ti kriterijumi se odnose na novost, inventivni nivo i industrijsku primenljivost. Navedeno znači da je organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine, za razliku od postupka za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju malog patenta, u obavezi da izvrši pretraživanje stanja tehnike u odnosu na sva dokumenta koja su dostupna javnosti pre utvrđenog datuma podnošenja prijave malog patenta, koja osporavaju novost i inventivni nivo. Pored navedenog, bitnu novinu predstavlja to što će Zavod za intelektualnu svojinu po službenoj dužnosti priznati mali patent oglasiti ništavim, ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi koji se odnose na novost, inventivni nivo i industrijsku primenljivost. Mali patent je, i pored uvođenja ovog novog instituta, ostao brz način za dobijanje zaštite pronalaska sa kraćim tržišnim vekom, koji omogućuje zaštitu svake faze njegovog razvoja mnogo pre završetka istraživačkog perioda.

Član 166.

Odredbama ovog člana data je mogućnost podnosiocu prijave da se predomisli tokom postupka ispitivanja prijave, i da umesto zaštite malim patentom zatraži pretvaranje prijave u prijavu patenta ili dizajna i obrnuto. Do ove situacije može doći ako podnosilac prijave tokom ispitivanja shvati da mu drugi oblik zaštite njegovog pronalaska više odgovara od onog koji je prvobitno zatražio, ili ukoliko organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine sugeriše podnosiocu prijave da iskoristi institut pretvaranja zbog nemogućnosti zaštite pronalaska onim pravom koje je prvobitno zatraženo. U pogledu datuma podnošenja pretvorene prijave, predviđeno je da ista zadržava datum podnošenja prvobitne prijave. Odredbe ovog člana po svojoj suštini odgovaraju članu 137. važećeg Zakona o patentima, s tim što je izvršeno terminološko usklađivanje termina „model“ u „dizajn“.

Član 167.

Ovaj član propisuje shodnu primenu odredaba ovog zakona koje se odnose na mali patent i preuzet je iz. važećeg Zakona o patentima (član 139).

XVII.USLOVI ZA UPIS U REGISTAR ZASTUPNIKA

Član 168.

Ovaj član propisuje uslove za upis fizičkih lica koja su domaći državljani i imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i pravnih lica koja imaju sedište u Republici Srbiji u Registar zastupnika. Ova odredba suštinski predstavlja odredbu člana 140. važećeg Zakona o patentima, s tim da su terminološki usklađeni nazivi fakulteta sa propisima koji regulišu visoko obrazovanje.

Član 169.

Ova odredba propisuje shodnu primenu odredaba zakona koji uređuje opšti upravni postupak na pitanja postupaka po prijavama patenata ili malih patenata i priznatih prava, koja nisu uređena ovim zakonom.

XIX. KAZNENE ODREDBE

Čl. 170. do 171.

Odredbe ovih članova propisuju da se neovlašćena proizvodnja, uvoz, izvoz, nuđenje radi stavljanja u promet, skladištenje ili korišćenje u komercijalne svrhe proizvoda ili postupka zaštićenog patentom, ili malim patentom sankcioniše kao prekršaj ako ove radnje učini pravno lica ili odgovorno lice u pravnom licu ili fizičko lice. Odredbama člana 171. je propisano da se neovlašćeno zastupanje sankcioniše kao prekršaj. Visine kazni određene su u okvirima propisanim Zakonom o prekršajima.

XX. PRELAZNE ODREDBE

Čl. 172. do 175.

Odredbama članova 172. i 175. je uređeno da Registar prijava patenata, Registar patenta i Registra malih patenata ustanovljeni važećim zakonom, nastavljaju da se vode u skladu sa predloženim zakonom, kao i da se predloženi zakon primenjuje na patente i male patente koji važe na dan stupanja na snagu predloženog zakona. U stavu 1. člana 172. predloženog zakona, propisano je da se zaloge koje su do dana stupanja na snagu ovog zakona upisane u Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima (u daljem tekstu: Registar zaloge) kod Agencije za privredne registre ostaju na snazi i biće upisane u odgovarajući registar nadležnog organa, a da je Agencija za privredne registre, dužna da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona nadležnom organu dostavi podatke i

dokumentaciju na osnovu kojih je izvršen upis zaloge na patentu, malom patentu i pravima iz prijave u Registar zaloge.

U stavu 1. člana 173. propisano je da će se odredbe predloženog zakona primenjivati na registrovane patente i male patente koji važe do dana stupanja na snagu predloženog zakona. Stavom 2. propisano je da će se odredbe predloženog zakona primenjivati i na prijave za priznanje patenta i malog patenta podnete do dana stupanja na snagu predloženog zakona po kojima upravni postupak nije okončan, kao i na druge započete postupke u vezi sa patentima i malim patentima koji do dana stupanja na snagu predloženog zakona nisu okončani.

Članom 174. je uređeno da će se na evropske prijave patenata za koje je zahtevano proširenje na Republiku Srbiju, kao i na evropske patente koji su priznati na osnovu takvih evropskih prijava primenjivati odredbe poglavlja 15. Zakona o patentima ("Sl. list SCG", br. 32/04, 35/04 i "Sl. glasnik RS", br. 115/06).

Odredbama člana 175. je propisano da će podzakonski akti za izvršenje predloženog zakona biti doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a da će se do donošenja navedenih podzakonskih propisa primenjivati odredbe propisa donetih na osnovu Zakona o patentima („Službeni list SCG“, br. 32/04, 35/04 i „Službeni glasnik RS“, broj 115/06), izuzev odredaba koje su u suprotnosti sa predloženim zakonom.

XXI. ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 176. do 178.

Završnim odredbama je propisano da stupanjem na snagu predloženog zakona prestaju da važe Zakon o patentima ("Službeni list SCG", br. 32/04, 35/04 i "Službeni glasnik RS", broj 115/06) i odredbe čl. 3. do 13. Zakona o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata ("Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori", br. 5/10). Odredbom člana 177. je propisano da odredbe predloženog zakona, kojima su uređene prinudne licence za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje sa problemima javnog zdravlja, prestaju da važe od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Navedeno znači da će se od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, na prinudne licence za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje sa problemima javnog zdravlja neposredno primenjivati Uredba Saveta (EZ) broj 816/06. Odredbom stava 1. člana

178. predloženog zakona je propisano da isti stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", s tim da će se odredbe ovog zakona koje se odnose na sertifikat o dodatnoj zaštiti primenjivati počev od 1. jula 2013. godine, što predstavlja krajnji rok za stupanje na snagu navedenih odredbi koji je propisan odredbom člana 14. EFTA sporazuma. Naime, Republika Srbija se, članom 14, Aneksa VI, EFTA sporazuma, obavezala da će odredbe koje se odnose na **sertifikat o dodatnoj** zaštiti primenjivati što je pre moguće, a najkasnije od 1. jula 2013. godine

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA

Rešenja iz predloženog Zakona o patentima rezultat su sagledavanja rešenja propisanih važećim zakonom kroz primenu u praksi, kao i neophodnosti da se u tom smislu učine poboljšanja pojedinih odredaba postojećeg zakona u cilju jačanja pravne zaštite koja se pruža nosiocima prava iz objavljene prijave pronalaska, kao i nosiocima patenta i malog patenta.

1. Problemi koje zakon treba da reši i ciljevi koji će se donošenjem zakona postići:

a) Terminološka pitanja

Predloženim zakonom vrši se njegovo terminološko usklađivanje sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 65/08, 36/09-dr. zakon i 73/10 - dr. zakon) imajući u vidu da je Zakon o patentima („Službeni list SCG“, br. 32/04, 35/04 i „Službeni glasnik RS“, broj 115/06) zakon bivše Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Organ pred kojim se vodi postupak pravne zaštite pronalazaka prema važećem zakonu je organ uprave Saveta ministara nadležan za poslove intelektualne svojine. Saglasno članu 40. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 65/08, 36/09-dr. zakon i 73/10 - dr. zakon) Zavod za intelektualnu svojinu obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na pravnu zaštitu pronalazaka. Predloženim zakonom, članom 2. stav 1. tačka 3. nadležni organ za vođenje postupka pravne zaštite pronalazaka definisan je kao „organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine Republike Srbije“.

Predloženi zakon, kao i važeći zakon, propisuje zaštitu pronalazaka patentom i malim patentom. Međutim, postupak zaštite pronalaska patentom i malim patentom je različit, jer se prijava malog patenta ne objavljuje, pa tako ne postoje ni prava iz objavljene prijave, već samo priznato pravo. Shodno iznetom, u postupku pred Zavodom za intelektualnu svojinu suštinski se ispituje samo prijava patenta, ali ne i prijava malog patenta, pri čemu se prema predloženom zakonu samo priznati mali patent može ispitivati pod uslovima propisanim članom 165. Pored navedenog, predmet zaštite patentom i malim patentom nije isti, jer predmet pronalaska koji se štiti malim patentom može biti samo rešenje koje se odnosi na konstrukciju nekog proizvoda i raspored njegovih sastavnih delova, dok predmet pronalaska koji se štiti patentom može biti proizvod, postupak, primena proizvoda i primena postupka. Shodno iznetom, predloženim zakonom izvršena su terminološka usklađivanja tako što su u odredbama zakona kojima se propisuju prava i postupak zaštite pronalaska, a u slučaju kada se ta prava i postupak odnose i na patent i na mali patent, korišćeni sledeći izrazi: pravo na zaštitu pronalaska, nosilac prava, trajanje prava, povreda prava i priznanje prava. U slučajevima kada se postupanje nadležnog organa i propisana prava odnose samo na patent ili mali patent naglašavano je da li je u pitanju samo patent ili mali patent.

b) Uvođenje obaveznog izveštaja o pretraživanju (član 100)

Osnovni problem koji predloženi zakon treba da reši odnosi se na skraćenje vremena u kome podnosilac prijave patenta dobija prvu informaciju o tome da li u stanju tehnike ima dokumenata kojima se osporava novost ili inventivnost pronalaska za koji je podneo prijavu, a što je važno za ocenu patentibilnosti pronalaska u okviru suštinskog ispitivanja prijave patenta. Organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine će, prema predloženom zakonu, izveštaj o pretraživanju izraditi za formalno urednu prijavu patenta, pre njene objave, a na osnovu zahteva podnosioca prijave koji se mora podneti u roku od mesec dana od dana prijema poziva za podnošenje zahteva za izradu izveštaja o pretraživanju od strane organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. Podnosilac prijave patenta takođe može podneti zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju i pre prijema poziva

od strane nadležnog organa, s tim što će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine pristupiti izradi izveštaja o pretraživanju samo ako je prijava formalno uredna.

Prema važećem zakonu, postupak suštinskog ispitivanja prijave patenta se pokreće nakon objave prijave patenta, a na zahtev podnosioca prijave, najkasnije u roku od šest meseci od datuma objave ili u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o proteku roka. To znači da od podnošenja prijave pronalaska do podnošenja zahteva za suštinsko ispitivanje proteknu i do dve godine. U praksi, vreme za dobijanje prvog rezultata ispitivanja, u okviru suštinskog ispitivanja, na osnovu koga se podnosilac prijave između ostalog informiše o tome da li u stanju tehnike ima dokumenata kojima se osporava novost ili inventivnost pronalaska traje duže, što znači da podnosilac prijave tek nakon dostavljanja prvog rezultata ispitivanja dobija mogućnost da prijavu izmeni u skladu sa nalazima ispitivača o patentibilnosti pronalaska koja se bazira na pretraživanju stanja tehnike po predmetu pronalaska.

Na osnovu predloženog rešenja će se postići efikasnost postupka, a podnosioci prijave patenta će biti u povoljnijem položaju, jer im je omogućeno da, ukoliko smatraju potrebnim, izvrše korekciju patentnih zahteva pre objave prijave, odnosno pre nego što prijava patenta uđe u stanje tehnike i time postane dostupna javnosti. Pored navedenog podnosiocima prijava se omogućuje da se rukovode ovim izveštajem prilikom donošenja važnih odluka, kao što su: podnošenje zahteva za suštinsko ispitivanje prijave patenta, podnošenje zahteva za zaštitu pronalaska van teritorije Republike Srbije ili za ulaganje sredstava u proizvodnju predmetnog pronalaska.

v) Uvođenje ispitivanja priznatog malog patenta (član 165)

Potreba za uvođenjem instituta ispitivanja priznatog malog patenta je proistekla zbog uočenih čestih zloupotreba priznatog malog patenta, kroz praktičnu primenu važećeg zakona. Kao što je već navedeno, u postupku pred Zavodom za intelektualnu svojinu suštinski se ispituje samo prijava patenta, ali ne i prijava malog patenta, što dalje znači da je priznati mali patent i prema važećem Zakonu o patentima, a i prema predloženom zakonu neprovereno pravo. Međutim, kada su u pitanju pronalasci koji se mogu štititi malim patentom u praksi je čest slučaj da određeno lice-privredni subjekat, pre datuma podnošenja prijave, koristi u proizvodnji duže vreme takav pronalazak i isti razvija, a da drugo lice koji takav pronalazak uopšte ne koristi u proizvodnji, već ima samo saznanja o njemu, podnese prijavu za zaštitu malog patenta. U opisanoj situaciji Zavod za intelektualnu svojinu je u obavezi da ispituje da li je prijava formalno uredna i da li se predmet pronalaska može štititi malim patentom. Ukoliko su navedeni uslovi ispunjeni donosi se rešenje o priznanju malog patenta. Uočeno je da nakon priznanja malog patenta nosioci ovog prava često pokreću građansko-pravne sporove zbog povrede priznatog prava protiv lica koje proizvodi odnosno ekonomski iskorišćava takav pronalazak. Teret dokazivanja da priznati mali patent nije nov i nije inventivan je uvek na tuženom. U opisanom slučaju tuženi, u cilju osporavanja tužbenog zahteva po navedenim tužbama, pokreće pred Zavodom za intelektualnu svojinu, kao organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine, postupak za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju malog patenta. Međutim, Zavod za intelektualnu svojinu, prema važećem zakonu, u postupku za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju malog patenta, nije u obavezi da izvrši pretraživanje stanja tehnike, već odluku donosi samo na osnovu dostavljenih dokaza od strane podnosioca predloga za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju malog patenta. Tuženi u postupku građansko-pravne zaštite prava, a podnosilac predloga za oglašavanje ništavim rešenja o priznatom malom patentu pred Zavodom za intelektualnu svojinu, uglavnom dostavlja, kao dokaz za pobijanje novosti i/ili inventivnog nivoa, dokumenta koja predstavljaju poslovnu tajnu

privrednog subjekta. Takva dokumenta nisu relevantna za utvrđivanje novosti i inventivnog nivoa zato što nisu bila dostupna javnosti. Stoga u opisanoj situaciji rešenje o priznanju malog patenta ne može biti oglašeno ništavim. Kao što je navedeno, nosilac prava priznatog malog patenta se po pravilu ne bavi proizvodnjom zaštićenog pronalaska i najčešće pored zahteva za utvrđivanje povrede prava, zahteva i naknadu štete za period od priznatog datuma podnošenja prijave malog patenta, sa predlogom za određivanje privremene mere. Određivanjem privremenih mera nosioci prava izdejtstvuju obustavljanje serijske proizvodnje i ekonomsko iskorišćavanje pronalaska. Pored navedenog, a imajući u vidu da se predlog za određivanje privremene mere može podneti i pre pokretanja parničnog postupka, obustavljanje proizvodnje može nastati i pre podnošenja tužbe. Kako bi se navedene zloupotrebe isključile predloženim zakonom je propisan institut ispitivanja priznatog malog patenta. Naime, postupci građansko-pravne zaštite, kao i postupci u vezi sa izdavanjem prinudne licence se, prema predloženom zakonu, ne mogu pokrenuti ako priznati mali patent nema potvrdu o ispitivanju. Potvrdu o ispitivanju, prema odredbi stava 4. člana 165. predloženog zakona, izdaje Zavod za intelektualnu svojinu, a ispitivanje se, prema odredbi stava 1. istog člana, sprovodi prema kriterijumima koji su propisni za suštinsko ispitivanje prijave patenta. Ti kriterijumi se odnose na novost, inventivni nivo i industrijsku primenljivost. Navedeno znači da je Zavod za intelektualnu svojinu, za razliku od postupka za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju malog patenta, u obavezi da izvrši pretraživanje stanja tehnike u odnosu na sva dokumenta koja su dostupna javnosti pre utvrđenog datuma podnošenja prijave malog patenta, koja osporavaju novost i inventivni nivo. Pored navedenog, prema odredbi stava 5. člana 165. predloženog zakona, bitnu novinu predstavlja to što će Zavod za intelektualnu svojinu po službenoj dužnosti priznati mali patent oglasiti ništavim, ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz stava 1. istog člana.

Mali patent je, i pored uvođenja ovog novog instituta, ostao brz način za dobijanje zaštite pronalaska sa kraćim tržišnim vekom, koji omogućuje zaštitu svake faze njegovog razvoja mnogo pre završetka istraživačkog perioda. Predloženo rešenje ispitivanja priznatog malog patenta imaće direktan uticaj na sprečavanje zloupotreba instituta priznatog malog patenta, kao i na smanjenje broja sudskih sporova, a time i na održavanje procesa proizvodnje koji je u toku, s obzirom se građansko-pravna zaštita priznatog malog patenta može tražiti samo ako je priznati mali patent ispitivan.

g) Uvođenje ispitivanja prijave po hitnom postupku (član 105)

Predloženim zakonom, odredbama člana 105, uvodi se mogućnost ispitivanja prijave patenta po hitnom postupku na zahtev suda ili nadležnog organa tržišne inspekcije ili carinskog organa, kao i na zahtev podnosioca prijave. Potreba za uvođenjem odredbe u zakonu kojom se propisuje ispitivanje prijave u hitnom postupku je proistekla iz same prirode prava iz objavljene prijave patenta, kao i iz uočenih problema kroz praksu. Naime, kada je u pitanju zaštita pronalazaka koja se ostvaruje pred parničnim sudom, aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe zbog povrede prava ima, pored nosioca prava i sticaoca isključive licence, i podnosilac objavljene prijave patenta i sticalac isključive licence na takvoj prijavi nakon objavljivanja prijave. Međutim, objavom prijave patenta podnosilac stiče samo privremena prava, tako da u situaciji da patent ne bude priznat, smatra se da prava iz prijave nisu ni nastala. U slučaju podnošenja tužbe zbog povrede prava iz objavljene prijave, kada postupak po podnetoj prijavi patenta nije okončan, sud može odrediti i privremenu meru, čime se može prouzrokovati imovinska šteta licu protiv koga je privremena mera određena ako se u postupku suštinskog ispitivanja prijave patenta pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine utvrdi da nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi za priznanje patenta. U cilju otklanjanja pravne neizvesnosti i moguće imovinske štete u navedenoj situaciji, odredbom stava 1.

člana 105. predloženog zakona je propisano da se prijava patenta može rešavati po hitnom postupku na zahtev suda.

Ispitivanje prijave patenta po hitnom postupku, u slučaju kada je pokrenut parnični postupak po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta, moguće je i na zahtev podnosioca prijave pod uslovima propisanim odredbom stava 2. člana 105. predloženog zakona: da je uz zahtev za rešavanje prijave po hitnom postupku podnet i zahtev za suštinsko ispitivanje prijave patenta, ako isti nije ranije podnet, i dokaz da je sudski postupak zbog povrede prava iz objavljene prijave prekinut do pravnosnažnosti odluke nadležnog organa. Dakle, ispitivanje prijave po hitnom postupku na zahtev podnosioca prijave je povezano sa institutom prekida sudskog postupka pokrenutom po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta, kao i sa tim da je potrebno da se prijava nalazi u fazi suštinskog ispitivanja.

Naime, u okviru građansko-pravne zaštite prava iz objavljene prijave patenta propisani su slučajevi u kojima će sud prekinuti parnični postupak. Prema stavu 1. člana 143. predloženog zakona sud će prekinuti postupak po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta do pravnosnažnosti odluke nadležnog organa po prijavi. Prilikom propisivanja odredbe stava 1. člana 143. predloženog zakona predlagač zakona je takođe imao u vidu da je pravo iz objavljene prijave patenta neispitano pravo i da su ta prava samo privremena. Stoga za parnični sud prethodno pravno pitanje za odlučivanje o tužbenim zahtevima, kao što su: zahtev za utvrđenje postojanja povrede prava, zabrana radnji kojima se povređuje pravo, objavljivanje presude o trošku tuženog, zahtev za naknadu štete, predstavlja to da li će patent biti priznat u postupku suštinskog ispitivanja prijave pred nadležnim organom ili neće. U slučaju iz stava 1. člana 143. predloženog zakona u pitanju je prekid postupka koji je celishodan, jer postoji neizvesnost da li će biti doneto rešenje o priznanju patenta. Odluka suda o prekidu postupka zavisiće od okolnosti svakog konkretnog slučaja, kao i od obaveštenja koje dobije od organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine o konkretnoj prijavi. Ako parnični sud odluči da postupak ne prekine, on može zahtevati od organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine hitno rešavanje po prijavi na osnovu odredbe stava 1. člana 105. predloženog zakona. Da li će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine moći da hitno rešava po prijavi zavisi u prvom redu od postupanja samog podnosioca prijave, odnosno da li je, nakon objave prijave patenta podnet zahtev za suštinsko ispitivanje ili nije, o čemu će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine svakako obavestiti sud, a sud dalje odlučiti o prekidu postupka.

U slučaju da parnični sud odluči da prekine postupak po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave, a kako prekid postupka ne bi dugo trajao, tužiocu se daje mogućnost da zahteva hitno ispitivanje prijave patenta od strane organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine pri čemu mora ispuniti i druge propisane uslove, a to znači da prijava mora biti u fazi suštinskog ispitivanja.

Navedena zakonska rešenja će imati direktan pozitivan uticaj na podnosioca prijave patenata, jer se omogućuje efikasnija zaštita njihovih prava i pred organom uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine i pred sudom. Pored navedenog, omogućava se i efikasniji rad sudova u sporovima pokrenutim po tužbama zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta.

Predloženim rešenjem iz stava 1. člana 105. se omogućava i efikasnije postupanje carinskih organa u skladu sa odredbama Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010), kojima se uređuju mere za zaštitu prava intelektualne svojine na granici (čl. 280-287. Carinskog zakona). Pomenutim odredbama propisano je da će carinski organ, na zahtev nosioca prava intelektualne svojine prekinuti carinski postupak i zadržati robu u slučaju postojanja sumnje da se uvozom, izvozom ili tranzitom robe koja je predmet carinskog postupka povređuju prava intelektualne

svojine (član 281. Carinskog zakona). Imajući u vidu da uvozom, izvozom ili tranzitom robe može da bude povređeno i pravo iz objavljene prijave za zaštitu pronalaska, ali o kojoj u tom trenutku, još nije odlučeno, neophodno je da postupak po toj prijavi bude okončan po hitnom postupku. Naime, odluka o podnetoj prijavi za zaštitu pronalaska u konkretnom slučaju predstavlja prethodno pitanje, jer će od ishoda postupka pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine zavisiti dalje postupanje carinskog organa.

d) Upis ugovora o zalozi (čl. 47-50)

Upis ugovora o zalozi je neophodno regulisati Zakonom o patentima u cilju rešavanja problema neusklađenosti sa Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Službeni glasnik RS“, br. 57/03 i 61/05 i 64/2006- ispr). Do donošenja Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar na zalogu su se primenjivale odredbe Zakona o obligacionim odnosima (čl. 966-996) prema kojima je založno pravo na pokretnim stvarima nastajalo predajom stvari, a na potraživanjima i drugim pravima samim zaključenjem ugovora. Međutim, članom 4. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar izričito je propisano da upis ugovora o zalozi u Registar zaloge ima konstitutivno dejstvo između poverioca i dužnika, a stavom 3. člana 14. ovog zakona, propisano je da se odredbe tog zakona primenjuju na zalogu prava intelektualne svojine, a da se zaloga na tim pravima upisuje u registar zavoda nadležnog za intelektualnu svojinu, i to: registar patenata i registar malih patenata. Shodno citiranim odredbama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, a imajući u vidu da važeći Zakon o patentima ne sadrži odredbe koje se odnose na zalogu patenta, malog patenta i prava iz prijave, na upis zaloge i dejstvo upisa založnog prava u registar organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, predloženim zakonom se u članu 47. stav 7. izričito propisuje da poverilac stiče založno pravo upisom u odgovarajući registar organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, dok se članovima 48. do 50. propisuje postupak za upis zaloge, ispitivanje formalno pravne urednosti zahteva za upis i materijalno pravne urednosti zahteva za upis zaloge.

S obzirom da predloženi zakon, za razliku od važećeg, propisuje upis zaloge na patentu, malom patentu i pravima iz prijave u odgovarajući registar organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, to je prelaznom odredbom stava 2. člana 172. predloženog zakona propisano da zaloge koje su do dana stupanja na snagu predloženog zakona upisane u Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kod Agencije za privredne registre ostaju na snazi i biće upisane u odgovarajući registar organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. Prema stavu 3. člana 172. predloženog zakona Agencija za privredne registre je dužna da, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu predloženog zakona, organu uprave nadležnom za poslove intelektualne svojine dostavi podatke i dokumentaciju na osnovu kojih je izvršen upis zaloge na patentu, malom patentu i pravima iz prijave u Registar zaloge.

đ) Uvođenje žalbenog postupka (član 67. st. 2)

Problem koji predložena odredba treba da reši odnosi se na nepostojanje drugostepenog organa koji bi rešavao o žalbama na odluke Zavoda za intelektualnu svojinu, kao organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. Odluke Zavoda za intelektualnu svojinu su prema važećem zakonu konačne, a stranke svoja prava mogu da ostvare vođenjem upravnog spora pred Upravnim sudom.

Predložene odredbe imaju za cilj da se kroz uvođenje žalbenog postupka u potpunosti ostvari dvostепенost kao osnovni princip upravnog postupka čime će se postići efikasnija upravna kontrola nad zakonitošću odluka Zavoda za intelektualnu svojinu. Predloženim zakonom je uređeno da se protiv rešenja organa uprave

nadležnog za poslove intelektualne svojine može izjaviti žalba. Isto tako, u određenim slučajevima propisana je mogućnost izjavljivanja žalbe protiv zaključka organa nadležnog za poslove intelektualne svojine. Mogućnost izjavljivanja žalbe protiv zaključka je propisana u svim onim slučajevima u kojima se zaključkom okončava postupak (zaključak kojim se utvrđuje da se prijava smatra povučenom, zaključak o odbacivanju zahteva). Za odlučivanje o žalbi propisuje se nadležnost Vlade. Mogućnost podnošenja žalbe protiv rešenja, odnosno zaključaka organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, kao i nadležnost za odlučivanje o žalbi propisana je u odgovarajućim članovima ovog zakona (član 5. stav 5; član 49. stav 4; član 73. stav 3. i 6; član 74. stavovi 3. i 6; član 75. stav 9; član 77. stav 5; član 87. stav 4; član 92. stav 4. i 5; član 93. stav 3. ; član 97. stav 6; član 99. stav 4; član 100. stav 7; član 103. stav 5; član 104. stav 9; član 107. stav 5; član 130. stav 4. i član 164. stav 6).

Predložena rešenja imaće direktan uticaj kako na stranke u postupku kojima će biti omogućena efikasnija zaštita, tako i na Upravni sud koji će uvođenjem žalbenog postupka biti rasterećen.

e) Usklađivanje sa Ugovorom o patentnom pravu (članovi 5. stav 2, 40. stav 2, 73. stav 2, 74, 86. st. 1. tač. 3, 92, 93, i 94.)

Narodna skupština Republike Srbije je dana 26. marta 2010. godine potvrdila Ugovor o patentnom pravu, koji je usvojen 1. jula 2000. godine u Ženevi. Zakon o potvrđivanju Ugovora o patentnom pravu (u daljem tekstu: Ugovor o patentnom pravu) je stupio na snagu 3. aprila 2010. godine, a počeo da se primenjuje od 20. avgusta 2010. godine. Ugovorom o patentnom pravu se predviđa maksimum formalnih zahteva u postupku zaštite pronalazaka u pogledu urednosti prijave za zaštitu pronalazaka, zastupanja, kao i postupka u kojem se sprovodi pravna zaštita pronalazaka koje država potpisnica Ugovora o patentnom pravu može da propiše. Jedini izuzetak od toga su zahtevi koji se odnose na utvrđivanje datuma podnošenja prijave patenta. To znači da ugovorna strana ne može svojim zakonom da propiše više uslova od onih koji su predviđeni Ugovorom o patentnom pravu.

Stoga su u predloženi zakon uvedene odredbe kojima se Zakon o patentima harmonizuje sa odredbama Ugovora o patentnom pravu, te se tako, za razliku od važećeg zakona, odredbom stava 2. člana 5. propisuju radnje u postupku zaštite pronalazaka pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine koje strano fizičko ili pravno lice može preduzimati samostalno, bez zastupnika, a to su sledeće radnje: 1) podnošenje prijave i preduzimanje druge radnje u svrhu utvrđivanja datuma podnošenja prijave za zaštitu pronalaska; 2) primanje obaveštenja od strane nadležnog organa u vezi sa postupcima iz prethodne tačke i 3) plaćanje takse i naknade troškova upravnog postupka. U cilju harmonizacije sa odredbama Ugovora o patentnom pravu predloženim zakonom se takođe, odredbom stava 2. člana 40, propisuje da takse za održavanje prava iz prijave i priznatih prava može da plati bilo koje lice. Pored navedenog, za razliku od važećeg zakona, predloženim zakonom se, na osnovu odredbe stava 1. tačka 3. člana 86. omogućava podnosiocu prijave da se pozove na prethodno podnetu prijavu umesto da dostvi opis pronalaska, čime su pojednostavljeni uslovi za priznanje datuma podnošenja, na osnovu odredbe stava 2. člana 73, omogućava ponovno uspostavljanje izgubljenog prava i u slučaju neplaćanja taksi i troškova postupka, na osnovu odredbe stava 1. člana 92. se omogućava obnova prava prvenstva, a odredbom stava 1. člana 93. propisuje se mogućnost ispravke ili dopune zahteva za priznanje prava prvenstva. Takođe, odredbom stava 1. člana 74. predloženog zakona propisuje se novi institut kojim se omogućava nastavak postupka pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine. Potreba za uvođenjem ovog instituta proizlazi iz odredbe člana 11. Ugovora o patentnom pravu, prema kome je država potpisnica obavezna da propiše mogućnost nastavka postupka u vezi sa prijavom za zaštitu pronalazaka u

slučajevima kada domaćim zakonodavstvom nije omogućeno produženje roka određenog od strane organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, ako je zahtev za produženje roka podnet nakon isteka tog roka. Prema odredbi člana 169. predloženog zakona na pitanja postupka po prijavama patenata ili malih patenata ili priznatih prava koja nisu uređena predloženim zakonom, shodno će se primenjivati odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak. Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97, 31/01 i "Sl. glasnik RS, br. 30/2010), propisan je, odredbama članova 93. do 98, institut povraćaja u pređašnje stanje. Institut povraćaja u pređašnje stanje je, kao i institut nastavka postupka, vezani za slučaj gubitka prava na preduzimanje određene radnje u postupku pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine zbog propuštanja procesnog prekluzivnog roka za njeno preduzimanje. Povraćaj u pređašnje stanje može se zahtevati, za razliku od nastavka postupka, ne samo zbog propuštanja službenog roka (rok određen od strane organa uprave), već i zbog propuštanja zakonom propisanog roka za preduzimanje radnje u postupku. Međutim, i pored navedenog, institutom povraćaja u pređašnje stanje ne postiže se potpuna harmonizacija sa odredbom člana 11. Ugovora o patentnom pravu. Naime, u predlogu kojim se traži povraćaj u pređašnje stanje, stranka pored navođenja razloga za propuštanje navedenog roka mora te razloge učiniti bar verovatnim, što znači da su upravo okolnosti navedene kao opravdavajuće u predlogu za povraćaj u pređašnje stanje prouzrokovale propuštanje. Ako se povraćaj u pređašnje stanje traži zbog toga što je propušteno da se podnese podnesak, uz predlog je potrebno priložiti i taj podnesak. Rok za podnošenje predloga za povraćaj u pređašnje stanje je osam dana od dana kad je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je stranka tek docnije saznala za propuštanje, od dana kad je to saznala. Posle isteka tri meseca od dana propuštanja ne može se tražiti povraćaj u pređašnje stanje. U odnosu na povraćaj u pređašnje stanje, organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine će dopustiti nastavak postupka ako podnosilac zahteva uz podnošenje zahteva izvrši i sve propuštene radnje. Iz navedenog proizlazi da se za razliku od povraćaja u pređašnje stanje, u zahtevu za nastavak postupka ne moraju navesti razlozi za propuštanje ostavljenog roka. Rok u kojem se može zahtevati nastavak postupka je dva meseca od dana prijema obaveštenja nadležnog organa da je podnosilac prijave ili nosilac prava propustio rok utvrđen od strane nadležnog organa. Institut nastavka postupka, propisan predloženim zakonom, je specifičan u odnosu na povraćaj u pređašnje stanje i po tome što se predviđaju rokovi, propisani predloženim zakonom, zbog čijeg se propuštanja ne može zahtevati nastavak postupka, a to su rok: za podnošenje zahteva za nastavak postupka, za podnošenje zahteva za obnovu prava prvenstva, za podnošenje zahteva za ispravljanje ili dopunu zahteva za priznanje prava prvenstva, za podnošenje drugog ili bilo kojeg kasnijeg zahteva za produženje roka, za sve radnje u postupcima pred nadležnim organom u kojima učestvuje više stranaka.

Usklađivanje sa Ugovorom o patentnom pravu imaće direktnog uticaja na podnosiocima prijava, jer se predloženim zakonom pojednostavljuje postupak za zaštitu pronalaska i smanjuje rizik od gubitka prava zbog neispunjenja formalnih uslova postupka.

ž) Primena Konvencije o evropskom patentu (čl. 145-158)

Republika Srbija je pristupila Konvenciji o evropskom patentu usvajanjem Zakona o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine (u daljem tekstu: Konvencija o evropskom patentu). Imajući u vidu da Konvencija o evropskom patentu državama potpisnicama ostavlja pravo izbora pojedinih predloženih rešenja i postupanja nacionalnih zavoda, odredbama članova

3. do 14. Zakona o potvrđivanju Konvencije o evropskom patentu je definisano postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine po podnetim evropskim prijavama patenata i po podnetim zahtevima za upis priznatih evropskih patenata u registar patenata pred nacionalnim nadležnim organom.

Odredbe članova 145. do 158. predloženog Zakona o patentima po svojoj suštini odgovaraju odredbama 3. do 14. Zakona o potvrđivanju Konvencije o evropskom patentu, s tim što je predloženim odredbama jasnije definisano postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine po podnetim evropskim prijavama patenata i po priznatim evropskim patentima, kao i dejstvo i efekti evropskih prijava i evropskih patenata u Republici Srbiji. Potvrđivanjem Konvencije o evropskom patentu Republika Srbija je postala članica Evropske patentne organizacije i od 1. oktobra. 2010. godine primenjuje Konvenciju o evropskom patentu. Preciznije definisanje odredaba predloženog Zakona o patentima u odnosu na Zakon o potvrđivanju Konvencije o evropskom patentu rezultat je provere određenih rešenja u praksi i saradnje sa Evropskim zavodom za patente u cilju potpunog usaglašavanja sa Konvencijom o evropskom patentu i jačanju pravne zaštite koja se pruža domaćim državljanima u postupku priznanja evropskog patenta. Završnim odredbama predloženog Zakona o patentima propisano je da odredbe članova 3. do 13. Zakona o potvrđivanju Konvencije o evropskom patentu prestaju da važe danom stupanja na snagu ovog Zakona o patentima.

Uzimajući u obzir načelo teritorijalnosti u patentnom pravu, tj. da patent može biti priznat samo od nacionalnih zavoda, ovakav centralizovan i jednobrazan postupak, sa mogućnošću važenja patenta na teritoriji svih zemalja potpisnica Konvencije o evropskom patentu, predstavlja pogodnost za podnosiocima evropskih prijava patenata. Pristupanjem Republike Srbije Konvenciji o evropskom patentu domaćim državljanima je omogućeno da sami, bez imenovanja profesionalnog zastupnika, pred Evropskim zavodom za patente ostvare zaštitu patentom za svoj pronalazak. Takođe je domaćim državljanima omogućeno da podnesu prijavu evropskog patenta preko nacionalnog Zavoda za intelektualnu svojinu.

Navedeno rešenje će imati direktan pozitivan uticaj na domaće državljane koji žele da plasiraju svoje pronalazke na tržištu Evropske unije i na tržištima ostalih zemalja koje su potpisnice Konvencije o evropskom patentu.

z) Usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije i sa odredbama TRIPS sporazuma

Primena Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima (u daljem tekstu: Prelazni sporazum), između Evropske zajednice, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane zahteva harmonizaciju Zakona o patentima sa uputstvima i uredbama Evropske unije koje se odnose na patente. Shodno potpisanom Prelaznom sporazumu (član 40.3) postoji obaveza Republike Srbije da preduzme neophodne mere kako bi najkasnije pet godina od stupanja na snagu Prelaznog sporazuma obezbedila nivo zaštite intelektualne, industrijske i komercijalne svojine koji je sličan nivou koji postoji u Evropskoj zajednici, uključujući i delotvorna sredstva za sprovođenje tih prava. Zaključkom odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma od 2. marta 2010. godine rok za usklađivanje je počeo da teče od 1. januara 2009. godine. Ovo je od suštinskog značaja iz razloga što samo sistem zaštite pronalazaka koji je kompatibilan sa sistemom zaštite pronalazaka u Evropskoj uniji obezbeđuje konkurentnost domaćih proizvoda i na evropskom i na svetskom tržištu.

Imajući navedeno u vidu, predloženi zakon je u najvećoj meri usklađen sa Uredbom Saveta (EEZ) br. 469/2009 od 6. maja 2009. godine koja se odnosi na priznavanje sertifikata o dodatnoj zaštiti za lekove (u daljem tekstu Uredba 469/2009) i sa Uredbom (EZ) br. 1610/96 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. jula 1996.

godine koja se odnosi na sertifikat o dodatnoj zaštiti proizvoda za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Uredba 1610/96), Direktivom 98/44/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 6. jula 1998. godine o pravnoj zaštiti pronalazaka iz oblasti biotehnologije (u daljem tekstu: Direktiva 98/44), Uredbom (EZ) br. 816/2006 Evropskog parlamenta i Saveta od 17. maja 2006. godine koja se odnosi na prinudnu licencu za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje sa problemima javnog zdravlja (u daljem tekstu: Uredba 816/2006), Direktivom 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 29. aprila 2004. godine o sprovođenju prava intelektualne svojine (u daljem tekstu: Direktiva 2004/48). Odredbe predloženog zakona su harmonizovane sa navedenim propisima Evropske unije u onoj meri u kojoj je to neophodno kako bi se ustanovio sistem zaštite pronalazaka koji je kompatibilan sa sistemom zaštite u Evropskoj uniji. Pored toga, harmonizacijom predloženog zakona sa navedenim pravnim tekovinama Evropske Unije postignuta je usklađenost sa odredbama potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane.

Predloženim zakonom se vrši dodatno usklađivanje sa odredbama TRIPS sporazuma. Deo II TRIPS sporazuma propisuje standarde koji se odnose na važenje, obim i korišćenje prava intelektualne svojine. Predloženi zakon je usklađen sa odeljkom 5. dela II TRIPS sporazuma koji reguliše patente. Imajući u vidu značaj odredaba predloženog zakona koje se odnose na prinudnu licencu (član 26, 27. i 28) posebna pažnja je posvećena ovim odredbama koje su preformulisane i potpuno usklađene sa članom 31. TRIPS sporazuma.

i) Uvođenje revizije kao vanrednog pravnog leka u okviru građansko-pravne zaštite prava (član 145)

Potreba za regulisanjem prava na izjavljivanje revizije, kao vanrednog pravnog leka, protiv pravnosnažnih odluka donesenih u drugom stepenu u postupku građansko-pravne zaštite prava iz objavljene prijave patenta i priznatih prava, nastala je donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009). Naime, donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009) nastala je pravna praznina u pogledu dozvoljenosti izjavljivanja ovog vanrednog pravnog leka u sudskim sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu pronalazaka posebno u slučaju kada su postavljeni neimovinskopravni zahtevi. Pored navedenog, pojavile su se i dileme o dozvoljenosti revizije i u situaciji kada su kumulativno postavljeni imovinski i neimovinski zahtevi.

Pravna zaštita pronalazaka ostvaruje se prema predloženom tekstu zakona u upravnom postupku (pred organom uprave koji je nadležan za poslove intelektualne svojine Republike Srbije) i sudskom (u građanskim postupcima: parničnom i izvršnom, kao i u privredno-kaznenom i prekršajnom postupku). Kada je u pitanju zaštita pred sudom, u parničnom i izvršnom postupku, propisana je posebna glava zakona kojom se uređuje građansko-pravna zaštita prava (članovi 133. do 145). Prema odredbi člana 132. predloženog zakona nosilac prava ili sticalac isključive licence imaju pravo na tužbu protiv svakog lica koje povredi njihovo pravo neovlašćenim preduzimanjem bilo koje radnje iz članova 14. i 15. predloženog zakona. Podnosilac objavljene prijave ili sticalac isključive licence na takvoj prijavi imaju pravo na tužbu nakon objave prijave patenta. Predloženim zakonom propisano je više vrsta tužbi: tužba zbog povrede prava (član 133), tužba za utvrđivanje prava na zaštitu (član 140), tužba za zaštitu prava poslodavca ili zaposlenog (član 141), tužba za utvrđivanje svojstva pronalazača (član 142). U zavisnosti od vrste tužbe mogu se postaviti i različiti tužbeni zahtevi. Ovi tužbeni zahtevi mogu biti imovinski, kao što su zahtev za naknadu štete, zahtev za isplatu licencne naknade i neimovinski zahtevi, kao što su zahtev za utvrđenje postojanja povrede prava, zabrana radnji

kojima se povređuje pravo, objavljivanje presude o trošku tuženog, zahtev da sud oglasi tužioca za podnosioca prijave odnosno za nosioca prava, kao i zahtev za utvrđivanje svojstva pronalazača ili kumulativno imovinski i neimovinski zahtevi.

U praksi je vrlo čest slučaj da se postavljaju kumulativno imovinski i neimovinski zahtevi ili samo neimovinski zahtevi. Pravni interes nosilaca prava koji postavljaju neimovinske zahteve kod tužbi zbog povrede prava je upravo u tome da se utvrdi da je pravo povređeno, da se zabrani dalje vršenje povrede prava, kao i upoznavanje javnosti sa sadržinom presude kroz njeno objavljivanje. Pored navedenog, usvajanje neimovinskog zahteva po tužbama iz člana 140. predloženog zakona da sud oglasi tužioca za podnosioca prijave, odnosno za nosioca prava ili zahteva za utvrđivanje svojstva pronalazača po tužbi člana 142. predloženog zakona ima za posledicu promenu nosioca prava. U navedenim slučajevima su u pitanju preobražajne tužbe, jer se sudskom presudom menja nosilac prava.

Pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, odredbom stava 2. člana 394. Zakona o parničnom postupku (Sl. glasnik RS“, br. 125/2004), bilo je propisano da revizija nije dozvoljena protiv pravnosnažnih presuda donesenih u drugom stepenu u imovinskopravnim sporovima kad se tužbeni zahtev odnosi na potraživanje u novcu, na predaju stvari ili izvršenje neke druge činidbe, ako vrednost predmeta spora pobijenog dela pravnosnažne presude ne prelazi 500.000 dinara (u privrednim sporovima, prema odredbi člana 486. istog zakona, ako ne prelazi iznos od 2.500.000,00 dinara). Stavom 3. člana 394. Zakona o parničnom postupku (Sl. glasnik RS“, br. 125/2004) bilo je propisano da revizija nije dozvoljena u imovinskopravnim sporovima kad se tužbeni zahtev ne odnosi na potraživanje u novcu, predaju stvari ili izvršenje neke druge činidbe, ako vrednost predmeta spora ne prelazi 500.000 dinara (u privrednim sporovima, prema odredbi člana 486. istog zakona, ako ne prelazi iznos od 2.500.000,00 dinara). Izuzetno, i kad se radi o tužbenom zahtevu iz st. 2 i 3. ovog člana, revizija je, prema tački 4. stava 4. člana 394. bila uvek dozvoljena: u sporovima zbog povrede autorskog prava, zaštite i upotrebe pronalaska i tehničkih unapređenja, uzoraka, modela i žigova, firme ili naziva, kao i u sporovima iz nelojalne utakmice i monopolističkih ponašanja kad se ne odnose na imovinskopravni zahtev.

U pogledu sporova koji se odnose na zaštitu i upotrebu pronalazaka, to je značilo da je revizija uvek dozvoljena protiv pravnosnažnih presuda donesenih u drugom stepenu: u sporovima u kojima je postavljen neimovinski zahtev, u sporovima u kojima je postavljen isključivo imovinski zahtev, a vrednost pobijanog dela pravnosnažne presude prelazi zakonom određeni novčani iznos, u sporovima u kojima su postavljeni i jedan i drugi zahtev, a vrednost imovinskog zahteva pobijanog dela presude prelazi zakonom određeni iznos. U slučajevima kada su postavljeni i neimovinski zahtevi i imovinski zahtevi čija vrednost ne prelazi zakonom određeni novčani iznos postojala je dilema o dozvoljenosti revizije. U praksi su izražena stanovišta da bi u takvom slučaju revizija bila dozvoljena iako vrednost imovinskog zahteva ne prelazi iznos koji je propisan, iz razloga što se radi o međusobno zavisnim zahtevima, odnosno iz razloga što osnovanost imovinskog zahteva zavisi od osnovanosti neimovinskog, te da pretežni značaj imaju neimovinski zahtevi za koje je revizija uvek dozvoljena.

Nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS 111/2009) izmene u pogledu revizije su takve da je vrednost predmeta spora pobijanog dela presude relevantna ne samo kada se tužbeni zahtev odnosi na potraživanje u novcu, predaju stvari ili izvršenje neke druge činidbe, već i kada se tužbeni zahtev odnosi na utvrđenje prava svojine. Pored navedenog izmene se odnose i na novčani iznos vrednosti predmeta spora i način izračunavanja, s obzirom da je u pitanju dinarska protivvrednost iznosa od 100.000 EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, a u

privrednim sporovima 300.000 EUR. Novina se ogleda i u tome što je propisano da je revizija uvek dozvoljena kada je to posebnim zakonom određeno i da o reviziji odlučuje Vrhovni kasacioni sud.

U pogledu sporova koji se odnose na zaštitu i upotrebu pronalazaka to znači pravnu prazninu u slučaju kada je postavljen isključivo neimovinskopravni zahtev (zahtev za utvrđenje postojanja povrede prava, zabrana radnji kojima se povređuje pravo, objavljivanje presude o trošku tuženog, zahtev da sud oglasi tužioca za podnosioca prijave, odnosno za nosioca prava). Naime, iz odredaba koje regulišu dozvoljenost revizije proizlazi da je revizija dozvoljena kada su postavljeni imovinskopravni zahtevi (zahtev za naknadu štete, zahtev za isplatu licencne naknade) pod uslovima da vrednost pobijanog dela pravnosnažne presude prelazi zakonom propisani iznos. Dilema u vezi sa neimovinskopravnim zahtevima je i ta da li bi revizija bila dozvoljena u zavisnosti od vrednosti predmeta spora koji je u tužbi označen, iako to nije propisano izmenjenom odredbom člana 394. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. „“, br 125/2004 i 111/2009). I u slučaju da su istaknuti kumulativno imovinski i neimovinski zahtevi pojavila se dilema da li bi se ocena dozvoljenosti revizije vršila na osnovu vrednosti imovinskih zahteva, kao moguće rešenje.

Međutim, s druge strane izmenjenom odredbom člana 394. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. „“, br 125/2004 i 111/2009), u stavu 3 propisano je da je revizija uvek dozvoljena kada je to posebnim zakonom određeno.

S obzirom da Zakon o patentima predstavlja posebni zakon kojim se uređuju materijalnopravna i procesnopravna pitanja pravne zaštite pronalazaka, predloženim zakonom je, u okviru glave kojom se uređuje građansko-pravna zaštita prava, propisana odredba o dozvoljenosti revizije, kao vanrednog pravnog leka protiv pravnosnažnih presuda donetih u drugom stepenu. Tako je prema odredbi člana 144. predloženog zakona, u sporovima za zaštitu i upotrebu pronalazaka revizija uvek dozvoljena protiv pravnosnažnih presuda donetih u drugom stepenu, a što predstavlja i zakonsko rešenje koje je postojalo pre donošenja Zakona o parničnom postupku (Sl. glasnik RS“, br 125/2004). Naime, prema tački 4. stava 4. člana 382. Zakona o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 4/77,36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 72/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91 i "Službeni list SRJ", br. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 i 3/2002) u navedenim sporovima revizija je uvek bila dozvoljena, nezavisno od toga da li su u pitanju imovinskopravni sporovi ili ne i koja je vrednost pobijanog dela presude, odnosno koja je vrednost predmeta spora označena u tužbi. Prilikom propisivanja odredbe člana 144. predloženog zakona, predlagač je u prvom redu imao u vidu značaj prava iz objavljene prijave patenta, odnosno priznatog prava, a to je da su u pitanju apsolutna prava i da deluju prema svima. Pored navedenog predlagač zakona je imao u vidu posebnost tužbi za utvrđivanje prava na zaštitu iz člana 140. i tužbe za utvrđivanje svojstva pronalazača iz člana 142. predloženog zakona. Naime, usvajanjem neimovinskih zahteva po navedenim tužbama da sud oglasi tužioca za podnosioca prijave, odnosno za nosioca prava ili usvajanjem zahteva za utvrđenje svojstva pronalazača ima za posledicu promenu nosioca prava. U navedenim slučajevima su u pitanju preobražajne tužbe, jer se sudskom presudom menja nosilac prava, a pravnosnažna presuda je osnov upisa u odgovarajući registar nadležnog organa i proizvodi pravno dejstvo prema svima. Takođe, i kada je postavljen samo imovinskopravni zahtev ili kada su kumulativno postavljeni imovinski i neimovinski zahtev, u pitanju su povezana prava, te tako u slučaju imovinskog spora po tužbi za naknadu štete osnovanost zahteva zavisi od rešavanja prethodnog pitanja da li je povreda prava učinjena ili ne.

Predložena odredba ima za cilj da se reše nastale dileme u pogledu dozvoljenosti revizije, kao vanrednog pravnog leka i na taj način upotpuni građansko-

pravna zaštita nosilaca prava, jer za nosioce prava značaj imaju ne samo imovinski sporovi, već i neimovinski.

2. Mogućnosti za rešenje problema

Razmatrajući mogućnosti za rešenje napred navedenih problema, predlaže da je neophodno doneti novi Zakon o patentima i to iz sledećih razloga:

a) Budući da je važeći Zakon o patentima zakon bivše Državne zajednice Srbija i Crna Gora, to je organ u čijoj nadležnosti je vođenje upravnog postupka za priznanje i zaštitu pronalazaka definisan kao organ Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Saglasno članu 40. Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, br. 65/2008, 36/2009-dr. zakon i 73/2010 - dr. zakon), Zavod za intelektualnu svojinu obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na patent i mali patent. Imajući navedeno u vidu neophodno je izvršiti terminološko usklađivanje sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o ministarstvima, što je moguće učiniti samo donošenjem novog zakona.

b) Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Sl. glasnik SR“, br. 57/03 i 61/05) propisano je da upis ugovora o zalozi u Registar zaloge ima konstitutivno dejstvo između poverioca i dužnika (čl. 4). Stavom 3. člana 14. istog zakona propisano je da se odredbe tog zakona primenjuju na zalogu prava intelektualne svojine, a da se zaloga na tim pravima upisuje u registar organa nadležnog za intelektualnu svojinu. Važeći Zakon o patentima ne sadrži odredbe koje se odnose na upis ugovora o zalozi. Da bi se ovaj problem rešio neophodno je novim zakonom propisati upis zaloge u odgovarajući registar Zavoda za intelektualnu svojinu, kao organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine.

v) Prema važećem Zakonu o patentima, sve odluke Zavoda za intelektualnu svojinu su konačne i protiv njih se može pokrenuti upravni spor. Imajući u vidu da se u praksi pokazalo da interesi stranaka nisu ostvareni na adekvatan način u upravnom sporu, to je u cilju ostvarivanja efikasnije upravne kontrole nad zakonitošću odluka Zavoda za intelektualnu svojinu neophodno uvođenje dvostepenosti u odlučivanju kao jednog od osnovnih načela upravnog postupka. Članom 214. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97, 31/01 i „Sl. glasnik RS, br. 30/2010) propisano je da se protiv prvostepenog rešenja republičkog ministarstva ili drugog samostalnog republičkog organa uprave, odnosno upravne organizacije može izjaviti žalba samo kad je to zakonom predviđeno.

g) Ugovorom o patentnom pravu su propisana pravila koja imaju za cilj harmonizaciju i racionalizaciju formalnih zahteva u pogledu urednosti prijave za zaštitu pronalazaka i postupka u kojem se sprovodi pravna zaštita pronalazaka država potpisnica. Na ovaj način se pojednostavljuje navedeni postupak i olakšava položaj podnosioca prijave u njemu. Imajući u vidu da su uslovi koji se zahtevaju, prema odredbama važećeg zakona, u pogledu urednosti prijave i postupka u kojem se sprovodi zaštita pronalazaka za koje je podneta prijava, strožiji od onih predviđenih Ugovorom o patentnom pravu, a u cilju usklađivanja sa odredbama koje su propisane Ugovorom o patentnom pravu, neophodno je donošenje novog zakona.

d) Radi potpune harmonizacije Zakona o patentima sa Konvencijom o evropskom patentu i pronalazačima najboljih rešenja za domaće državljane podnosiocima evropskih prijava patenta, kao i jasno definisanje postupanja nadležnog organa po evropskim prijavama patenta i evropskim patentima neophodno je bilo preispitivanje postojećih pravnih instituta koji se odnose na evropske prijave patenata i evropske patente.

đ) S obzirom da je na osnovu izmenjene odredbe člana 394. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004 i 111/2009) ostavljeno posebnim zakonima da propišu odredbe o dozvoljenosti izjavljivanja revizije, kao vanrednog

pravnog leka u postupku građansko-pravne zaštite prava, to je neophodno propisati Zakonom o patentima, kao posebnim zakonom, odredbu kojom se reguliše pravo na izjavljivanje ovog vanrednog pravnog leka protiv pravnosnažnih presuda donetih u drugom stepenu u sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu pronalazaka, što je moguće učiniti samo donošenjem novog zakona.

e) Rešenje ostalih napred navedenih problema zahteva poboljšanje postojećih instituta i dodatno preciziranje odredaba koje su već sadržane u važećem zakonu, što se može postići samo donošenjem novog Zakona o patentima.

3. Zašto je donošenje zakona najbolje za rešavanje problema?

a) Terminološka pitanja

Terminološko usklađivanje sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o ministarstvima („Sl. glasnik RS”, br. 65/2008, 36/2009-dr. zakon i 73/2010 - dr. zakon) je moguće samo donošenjem novog zakona imajući u vidu da je važeći Zakon o patentima („Sl. list SCG”, br. 32/04, 35/04 i „Sl. glasnik RS”, br. 115/2006) zakon bivše Državne zajednice Srbija i Crna Gora.

b) Uvođenje prava na žalbu

Članom 214. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ”, br. 33/97, 31/01 i „Sl. glasnik RS”, br. 30/2010) propisano je da se protiv prvostepenog rešenja republičkog ministarstva ili drugog samostalnog republičkog organa uprave, odnosno upravne organizacije, može izjaviti žalba samo kad je to zakonom predviđeno. Imajući u vidu da je saglasno članu 40. Zakona o ministarstvima, Zavod za intelektualnu svojinu posebna organizacija u čijoj nadležnosti je vođenje upravnog postupka za priznanje i zaštitu prava intelektualne svojine, to je uvođenje žalbenog postupka moguće samo donošenjem novog zakona.

v) Upis ugovora o zalozi

Konstitutivno dejstvo upisa zaloge u odgovarajući registar Zavoda za intelektualnu svojinu moguće je ustanoviti samo donošenjem novog zakona.

g) Usklađivanje sa odredbama koje su propisane Ugovorom o patentnom pravu

Imajući u vidu da su uslovi koji se zahtevaju, prema odredbama važećeg zakona, u pogledu urednosti prijave i uslovi postupka u kojem se sprovodi zaštita pronalazaka za koje je podneta prijava, strožiji od onih predviđenih Ugovorom o patentnom pravu, usklađivanje sa odredbama koje su propisane Ugovorom o patentnom pravu je moguće učiniti samo donošenjem novog zakona.

d) Primena Konvencije o evropskom patentu

Donošenje novog zakona o patentima je najbolje rešenje, jer se jedino na taj način može postići potpuna harmonizacija sa Konvencijom o evropskom patentu i omogućiti pravilna primena Konvencije o evropskom patentu na teritoriji Republike Srbije.

đ) Građansko-pravna zaštita u slučaju povrede prava

Najznačajniji deo TRIPS sporazuma odnosi se na mere za sprovođenje prava intelektualne svojine (deo III TRIPS sporazuma). Od zemalja koje imaju nameru da pristupe Svetskoj trgovinskoj organizaciji zahteva se da svojim zakonima u potpunosti obezbede zaštitu od povrede prava usklađenu sa delom III TRIPS sporazuma. Kako bi se obezbedila građansko-pravna zaštita, predviđene su mogućnosti postavljanja sledećih tužbenih zahteva: utvrđenje povrede prava; prestanak povrede prava; uništavanje ili isključenje iz prometa predmeta kojima je izvršena povreda prava; uništavanje ili isključenje iz prometa alata i opreme uz

pomoć kojih su proizvedeni predmeti kojima je izvršena povreda prava, ako je to neophodno za zaštitu prava; naknada imovinske štete i opravdanih troškova postupka; objavljivanje presude o trošku tuženog; davanje podataka o trećim licima koja su učestvovala u povredi prava (čl. 45. do 47. TRIPS sporazuma). Ovi tužbeni zahtevi su neophodni radi efikasne borbe protiv krivotvorenih proizvoda i predstavljaju opšti standard u modernim propisima o industrijskoj svojini.

Odredbe predloženog zakona kojima je uređena građansko pravna zaštita (čl. 133-145) usklađene su sa odredbama TRIPS sporazuma. Predloženim odredbama propisuju se i određena posebna ovlašćenja suda u postupcima po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta i priznatog prava. Ove odredbe su u skladu sa članom 50. TRIPS sporazuma i njima se obezbeđuje efikasna zaštita u slučaju povrede prava propisanih predloženim zakonom.

Navedene odredbe predloženog zakona su neophodne iz razloga što predstavljaju opšti standard u modernim propisima o industrijskoj svojini i njima se obezbeđuje efikasna zaštita u slučaju povrede prava.

e) Uvođenje revizije kao vanrednog pravnog leka

Na osnovu izmenjene odredbe člana 394. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004 i 111/2009) ostavljeno je da se posebnim zakonima propiše odredba o dozvoljenosti revizije protiv pravnosnažnih sudskih odluka donetih u drugom stepenu, te je stoga neophodno da se Zakonom o patentima, kao posebnim zakonom propiše ovaj vanredni pravni lek u sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu pronalazaka, a uvođenje revizije u postupak građansko-pravne zaštite prava moguće je učiniti samo donošenjem novog zakona.

ž) Ostala pitanja

Tokom primene važećeg zakona u praksi pokazala se neophodnost da se učine poboljšanja pojedinih odredaba postojećeg zakona u cilju unapređenja pravnog okvira za zaštitu pronalazaka, a koje je moguće izvršiti samo donošenjem novog zakona. Reč je o odredbama kojima se uvodi obavezna izrada izveštaja o pretraživanju za formalno urednu prijavu patenta, pre njene objave; odredbama kojima se uvodi ispitivanje priznatog malog patenta; odredbi kojom se uvodi ispitivanje objavljene prijave patenta po hitnom postupku.

4. Na koga i kako će uticati predložena rešenja?

Patentna zaštita ima izuzetnu ulogu u svakom društvu. Na globalnom planu patentno pravo privlači sve veću pažnju, a Republika Srbija podržava napore Svetske organizacije za intelektualnu svojinu da obezbedi bolje razumevanje kako bi patentni sistem i inovacije mogli da doprinesu rešavanju nekih od izazova sa kojima se svet suočava, kao što su klimatske promene, očuvanje javnog zdravlja i bezbednost hrane. U savremenim uslovima života naučno-istraživački rad ima presudan uticaj na razvoj svetske ekonomije, a patentna zaštita je jedan od glavnih podsticaja naučno-istraživačkog i pronalazačkog rada. Svetske i nacionalne tendencije ulaganja u nauku su konkretna dobit za društvo, što podrazumeva patentiranje. Imajući u vidu da se u Republici Srbiji pridaje sve veći značaj ulaganju u naučno-istraživački rad i razvoj inovacione delatnosti, jačanje pravne zaštite koja se pruža nosiocima prava iz objavljene prijave patenta, kao i nosiocima patenta i malog patenta je od suštinske važnosti.

Predložena rešenja će imati neposredan efekat na sve privredne subjekte (fizička i pravna lica) koja pokrenu postupak za pravnu zaštitu pronalazaka putem podnošenja prijave, kao i koja žele da zaštićeni pronalazak koriste u proizvodnji ili da ga ekonomski iskorišćavaju.

Predloženim rešenjem koje se odnosi na uvođenje obavezne izrade izveštaja o pretraživanju postićiće se efikasnost postupka, a podnosioci prijave patenta biće u povoljnijem položaju, jer im je omogućeno da, ukoliko smatraju potrebnim, izvrše korekciju patentnih zahteva pre objave prijave, odnosno pre nego što prijava patenta uđe u stanje tehnike i time postane dostupna javnosti. Pored navedenog podnosiocima prijave je omogućeno da se rukovode ovim izveštajem prilikom donošenja važnih odluka, kao što su: podnošenje zahteva za suštinsko ispitivanje prijave patenta, podnošenje zahteva za zaštitu pronalaska van teritorije Republike Srbije ili za ulaganje sredstava u proizvodnju predmetnog pronalaska.

Predloženo rešenje ispitivanja priznatog malog patenta imaće direktan uticaj na sprečavanje zloupotreba instituta priznatog malog patenta, kao i na smanjenje broja sudskih sporova, a time i na održavanje procesa proizvodnje koji je u toku, s obzirom se građansko-pravna zaštita priznatog malog patenta može tražiti samo ako je priznati mali patent ispitan.

Predloženo rešenja koje se odnosi na hitno ispitivanje objavljene prijave patenta na zahtev suda, nadležnog organa tržišne inspekcije, carinskog organa i na zahtev podnosioca prijave će imati direktan pozitivan uticaj na podnosioca prijave patenta, jer se omogućuje efikasnija zaštita njihovih prava i pred organom uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, pred sudom, tržišnom inspekcijom i carinskim organima. Pored navedenog, omogućava se i efikasniji rad sudova u sporovima pokrenutim po tužbama zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta, kao i efikasnije postupanje carinskih organa u skladu sa odredbama Carinskog zakona.

Propisanim rešenjem kojim se omogućava da strana fizička i pravna lica preduzimaju određene radnje pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine samostalno, rešenja kojim se omogućava ponovno uspostavljanje izgubljenog prava i u slučaju neplaćanja taksi i troškova postupka, rešenja kojim se omogućava obnova prava prvenstva i ispravka ili dopuna zahteva za priznanje prava prvenstva, kao i rešenje koje se odnosi na nastavak postupka, pojednostavljuje se sam postupak za zaštitu pronalazaka.

Predloženim rešenjem kojim se omogućava izjavljivanje revizije u parničnim postupcima za zaštitu i upotrebu pronalazaka rešava se nastala pravna praznina u pogledu dozvoljenosti izjavljivanja revizije, kao vanrednog pravnog protiv pravnosnažnih presuda donetih u drugom stepenu i na taj način upotpunjuje građansko-pravna zaštita prava propisanih predloženim zakonom, kako u pogledu imovinskih sporova, tako i u pogledu neimovinskih sporova.

Predložena rešenja koja se odnose na uvođenje prava na žalbu i žalbenog postupka će imati direktan uticaj kako na stranke u postupku kojima će biti omogućena efikasnija zaštita, tako i na Upravni sud koji će uvođenjem žalbenog postupka biti rasterećen.

5. Troškovi koje će primena novog zakona izazvati za građane i privredu

Primena novog zakona neće izazvati nove troškove za građane i privredu.

6. Da li pozitivni efekti zakona opravdavaju troškove primene?

Pozitivni efekti donošenja novog Zakona o patentima su višestruki i opravdavaju troškove postupka. Novim zakonom se jača pravna zaštita pronalazaka patentom i malim patentom. Patent omogućava privrednim subjektima da steknu isključivo pravo za nov, inventivan i industrijski primenljiv proizvod, postupak, primenu proizvoda i primenu postupka. Mali patent omogućava brzu zaštitu za novu, inventivnu i industrijski primenljivu konstrukciju nekog proizvoda ili raspored njegovih sastavnih delova kada se želi zaštita pronalaska sa kraćim tržišnim vekom.

Zaštita patentom i malim patentom omogućava nosiocima prava da razviju snažnu tržišnu poziciju i da licenciranjem ostvare dodatne prihode. Pravna zaštita pronalazaka promoviše kreativnost u industrijskom i zanatskom sektoru, doprinosi ekspanziji privrednih aktivnosti, omogućava transfer tehnologija i povećava izvozne potencijale.

7. Da li akt stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Imajući u vidu da rešenja predviđena predloženim zakonom imaju za cilj jačanje pravne zaštite nosioca prava na patent i mali patent i postizanje veće efikasnosti u postupku pravne zaštite pronalazaka, očekuje se da će privredni subjekti biti dodatno motivisani na pravnu zaštitu pronalazaka, što će imati direktan uticaj na stimulisanje tržišne konkurencije.

Isto tako, budući da pravna zaštita pronalazaka doprinosi ukupnom tržišnom razvoju, to može da ima i indirektnog uticaja na pojavu novih privrednih subjekata.

8. Koje će mere tokom primene akta biti preduzete da bi se ostvarili ciljevi donošenja akta?

Za sprovođenje rešenja propisanih predloženim zakonom doneće se u propisanom roku odgovarajući podzakonski akt: „Pravilnik o sprovođenju Zakona o patentima“.

9. Da li su zainteresovane strane imale mogućnost da iznesu primedbe?

Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, usvojenim na 110. sednici, održanoj 19. oktobra 2010. godine, određen je Program javne rasprave o radnoj verziji Predloga zakona o patentima. Javna rasprava je sprovedena u periodu od 25. oktobra do 08. novembra 2010. godine.

U okviru javne rasprave, dana 5. novembra 2010. godine, u Zavodu za intelektualnu svojinu je održan okrugli sto o radnom tekstu Predloga zakona o patentima. O održavanju javne rasprave javnost je obaveštena preko sajta Zavoda za intelektualnu svojinu. Posebnim dopisom za učešće na okruglom stolu pozvani su: predstavnici Ministarstva odbrane; predstavnici sudova i to: Visokog saveta sudstva, Vrhovnog kasacionog suda, Privrednog apelacionog suda, Privrednog suda u Beogradu, Višeg suda u Beogradu, Višeg suda u Novom Sadu; predstavnici Pravnog fakulteta u Beogradu i to: prof. Slobodana Markovića, prof. Vesna Besarević, prof. Slobodan Petrović i docent Dušan Popovića; zatim, predstavnici sledećih instituta i inovacionih centara: Centra za intelektualnu svojinu Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad, Instituta Mihajlo Pupin, Inovacionog centra Mašinskog fakulteta, Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta, Inovacionog centra Fakulteta organizacionih nauka, Poslovno tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta – Beograd; predstavnici Privredne komore Srbije; predstavnici zastupničkih kancelarija i predstavnici udruženja pronalazača.

Sadržina radnog teksta Predloga zakona o patentima i obrazloženje Predloga zakona o patentima stavljeni su na uvid javnosti putem sajta Zavoda za intelektualnu svojinu, a svim zainteresovanim licima je omogućeno da u elektronskoj formi ili poštom dostave Zavodu za intelektualnu svojinu svoje primedbe i komentare u vezi sa radnim tekstom Predloga zakona o patentima.

U javnoj raspravi bilo je omogućeno učešće svim subjektima zainteresovanim za pitanja ostvarivanja prava na zaštitu pronalazaka. U radu okruglog stola učestvovali su: predstavnici Ministarstva odbrane, Vrhovnog kasacionog suda, Višeg suda u Beogradu, Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta, Inovacionog centra Mašinskog fakulteta, Ekonomskog instituta, Privredne komore Srbije, Privredne komore Beograda, Regionalne privredne komore Pančevo, firme „Zdravlje Aktavis“,

Saveza pronalazača Srbije, Saveza pronalazača Beograda, Srpske akademije inovacionih nauka (SAIN), Asocijacije pronalazača i inovatora Novi Sad, kao i patentni zastupnik Zoran Živković, advokat Slobodan Gavrilović, advokat Bratislav Novaković, advokat Slobodan Stojković, advokat Katarina Kostić i patentni zastupnik Nada Herak iz advokatske kancelarije Srđe Popovića, predstavnik iz advokatske kancelarije Mihailović, predstavnik advokatske kancelarije Živko Mijatović & Partners, patentni zastupnik Katarina Travica iz kancelarije Mikijelj – Janković, pretstavnici kancelarije Plavša, advokat Slobodan Popović, advokat Bojana Rasulić, patentni zastupnik Dragan Petrović iz kancelarije Petošević, advokat Jelena Zečević i advokat Slobodan Vlahović. U toku javne rasprave Zavod je primio i pisane komentare i primedbe na radni tekst Predloga zakona i to: od strane Grupacije proizvođača sredstava za zaštitu bilja, koja je organizovana pri Privrednoj komori Srbije, firme „Galenika-Fitofarmacija“ a.d., patentnog zastupnika Zorana Živkovića i advokata Miodraga Markovića.

Sve primedbe na Predlog zakona o patentima, kako one koje su primljene elektronskim putem i poštom, tako i one koje su iznete na samom okruglom stolu, brižljivo su razmotrene, a primedbe koje su ocenjene kao osnovane unete su u tekst Predlog zakona o patentima.

Opšti zaključak učesnika u javnoj raspravi je da izmene i novine predložene u Predlogu zakona o patentima predstavljaju poboljšanje u odnosu na važeći zakon. Najznačajnije primedbe i komentari odnosili su se na građansko-pravnu zaštitu prava iz objavljene prijave patenta i priznatih prava, i to: na propisivanje odredbe o dozvoljenosti izjavljivanja revizije protiv pravnosnažnih presuda donetih u drugom stepenu u sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu pronalazaka, propisivanje odredbe o prekidu parničnog postupka po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta do donošenja odluke organa nadležnog za poslove intelektualne svojine, propisivanje odredbe o prekidu parničnog postupka pokrenutom po tužbi za utvrđivanje prava na zaštitu, tužbi za zaštitu prava poslodavca ili zaposlenog, tužbi za utvrđivanje svojstva pronalazača, u slučaju kada je već doneto rešenje o priznanju patenta ili malog patenta, ali je pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine pokrenut postupak za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta ili malog patenta, početak roka za podnošenje tužbe kada je predlog za određivanje privremene mere podnet pre pokretanja sudskog postupka, odredbu stava 3. člana 135. Predloga zakona kojom se propisuje određivanje privremene mere od strane suda bez prethodnog izjašnjenja tuženog ako postoji opasnost od nastanka nenadoknadle štete ili ako je očigledno da postoji opasnost od uništenja dokaza. Pored navedenog, primedbe i komentari su se odnosili i na rok propisan odredbom člana 129. Predloga zakona u kome se rešenje o priznanju patenta ili malog patenta može oglasiti ništavim, preciziranje protiv kojih zaključaka organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine donetih u postupku zaštite pronalazaka se može izjaviti žalba, dopunu odredbe člana 23. Predloga zakona kojom se propisuje pravo savesnog lica da nastavi korišćenje pronalaska koje je pre datuma priznatog prava prvenstva prijave na teritoriji Republike Srbije već otpočelo korišćenje u proizvodnji zaštićenog pronalaska, odnosno izvršilo sve neophodne pripreme za otpočinjanje takvog korišćenja, i to u delu kojim se propisuje mogućnost prenošenja prava korišćenja na druga lica tako da se odredbom stava 23. obuhvate i preduzetnici, a ne samo privredna društva, kao i na preciziranje prelaznom odredbom člana 177. postupaka koji će se okončati prema odredbama važećeg Zakona o patentima.

Primedbe i predlozi koje je predlagač usvojio su sledeći:

Predlagač zakona je usvojio predlog predstavnika Vrhovnog kasacionog suda da se dopuni odredba člana 5. Predloga zakona kojom se propisuju radnje koje strana fizička i pravna lica mogu preduzimati samostalno pred organom uprave

nadležnim za poslove intelektualne svojine, a u pogledu kojih radnji je potrebno da imenuju punomoćnike ili zastupnike za prijem pismena. Primedba se konkretno odnosila na odredbu stava 5. člana 5, a u vezi sa stavom 4. istog člana. Stavom 4. člana 5. predloženog Zakona o patentima propisano je da ukoliko strano fizičko ili pravno lice ne imenuje zastupnika, u pogledu radnji koje ne može sam preduzimati ili punomoćnika za prijem pismena sa adresom na teritoriji Republike Srbije, u slučaju preduzimanja radnji koje strano lice može samostalno da preduzima, organ nadležan za poslove intelektualne svojine će ga pisanim putem pozvati da u propisanom roku imenuje zastupnika ili punomoćnika za prijem pismena. Prema odredbi stava 5. člana 5. predloženog zakona, ako strano fizičko ili pravno lice ne postupi po navedenom pozivu, organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine će zaključkom odbaciti podnesak i odrediti dostavu pribijanjem na oglasnoj tabli organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine. Odredbom stava 5. člana 5. predloženog zakona je, u skladu sa predlogom, propisano da će organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine, u pozivu za imenovanje zastupnika ili punomoćnika za prijem pismena, upozoriti strano fizičko ili pravno lice na posledice nepostupanja po pozivu. Upozorenjem na posledice nepostupanja po pozivu ostvaruje se načelo zaštite prava građana propisano članom 6. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97, 31/01 i "Sl. glasnik RS, br. 30/2010), koji se, na osnovu odredbe člana 167. Predloga zakona o patentima, shodno primenjuje u postupku pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine.

Primedbe iznete u toku javne rasprave su se odnosile i na odredbu člana 23. Predloga zakona o patentima koja propisuje da patent ili mali patent ne deluje prema savesnom licu koje je pre datuma priznatog prava prvenstva prijave na teritoriji Republike Srbije već otpočelo korišćenje u proizvodnji zaštićenog pronalaska, odnosno izvršilo sve neophodne pripreme za otpočinjanje takvog korišćenja (pravo ranijeg korisnika). Primedba se odnosila na odredbu stava 3. člana 23. Predloga zakona kojim se propisuje mogućnost prenošenja prava korišćenja iz citirane odredbe stava 1. člana 23. na druga lica. Predloženo je da se zakonom propiše mogućnost i uslovi prenošenja prava korišćenja iz stava 1. člana 23. Predloga zakona i od strane preduzetnika, a ne samo od strane privrednog društva.

Izneta primedba je prihvaćena iz sledećih razloga:

Prema pozitivnopravnim propisima Republike Srbije, obavljanje delatnosti radi sticanja dobiti mogu vršiti pravna lica, ali i fizička lica koja su registrovana i koja radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavljaju sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti (preduzetnici). Stoga je odredbom stava 3. člana 23. predloženog zakona propisano da se navedeno pravo može preneti na drugog samo sa proizvodnim pogonom u kojem je pripremljeno, odnosno otpočeto korišćenje tog pronalaska. Na navedeni način predloženom odredbom je obuhvaćen slučaj prenosa prava korišćenja propisan članom 23. i kada je lice koje prenosi pravo korišćenja iz stava 1. istog člana preduzetnik, ali i kada se radi o subjektu koje ima svojstvo pravnog lica.

Predstavnik Vrhovnog kasacionog suda je izneo primedbu u pogledu glave V Predloga zakona kojom se uređuje ograničenje prava i u kojoj su sadržane odredbe o prinudnoj licenci. Primedba se odnosila na odredbu člana 38. Predloga zakona kojom je propisano pravo na izjavljivanje žalbe protiv odluka o zahtevu za izdavanje prinudne licence i nadležnost za odlučivanje o žalbi. Primedba u pogledu odredbe člana 38. je izneta u vezi sa odredbom člana 32. Predloga zakona kojom je propisano pod kojim uslovima će organ kome je Vlada poverila nadležnost odbiti zahtev za izdavanje prinudne licence. Obrazloženo je da odredbom stava 2. člana 38. nije propisano da se protiv odluke kojom se odbija zahtev za izdavanje prinudne licence može izjaviti žalba, niti je propisano da je ova odluka konačna. Navedena primedba je prihvaćena kao opravdana i odredbom stava 1. člana 38. predloženog

zakona je propisano da organ kome je Vlada poverila nadležnost, u vidu rešenja, odlučuje o izdavanju prinudne licence, o odbijanju zahteva za izdavanje prinudne licence, o izmenama i ukidanju prinudne licence, dok je stavom 2. propisano da se protiv navedenih odluka može izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Predstavnik Asocijacije pronalazača i inovatora Novi Sad je predložio da se definiše pravičan rok u kojem je organ nadležan za poslove odbrane dužan da vrati prijavu procenjenu kao poverljivu od strane organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine i kao takvu dostavljenu organu nadležnom za poslove odbrane, a za koju organ nadležan za poslove odbrane, po njenom prijemu, utvrdi da nije poverljiva. Navedena primedba je usvojena i odredbom stava 2. člana 52. predloženog zakona je propisano da je organ nadležan za poslove odbrane dužan da u roku od tri meseca od dana prijema prijave za koju utvrdi da nije poverljiva istu dostavi organu uprave nadležnom za poslove intelektualne svojine. Predlagač je prilikom propisivanja ovog roka imao u vidu načelo efikasnosti postupka i obavezu poštovanja svih predloženim zakonom propisanih rokova, kao i načelo zaštite prava stranke. Naime, sam postupak, način i mere zaštite poverljivog pronalaska je drugačiji u odnosu na zaštitu pronalaska koji nema svojstvo poverljivosti. Stoga je za stranku u prvom redu značajno da u optimalnom roku dobije informaciju da li će se u odnosu na konkretni pronalazak voditi postupak pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine ili pred organom nadležnim za poslove odbrane. Pored toga, u slučaju da organ nadležan za poslove odbrane utvrdi da prijava nije poverljiva, organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine postupa sa takvom prijavom u rokovima koji su propisani predloženim zakonom u zavisnosti od toga da li je u pitanju prijava patenta ili malog patenta.

Predstavnik Ministarstva odbrane Republike Srbije je u toku javne rasprave izneo primedbu na odredbe stava 2. i 3. člana 56. Predloga zakona o patentima kojima je bilo propisano da za zaštićeni poverljivi pronalazak, pronalazač ima pravo na naknadu bez obzira na to da li se pronalazak primenjuje, kao i da se kriterijumi za utvrđivanje visine naknade, način i vreme plaćanja naknade određuje ugovorom kojim se uređuje odnos između pronalazača i organa nadležnog za poslove odbrane ili unutrašnje poslove. Predstavnik navedenog ministarstva je istakao da je tačkom 21. stava 2. člana 12. Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/2007, 88/2009-dr. zakon i 104/2009-dr. zakon) propisano da način, postupak i mere zaštite poverljivih pronalazaka propisuje Vlada, na predlog Ministarstva odbrane. Istaknuto je, takođe, da je po osnovu navedenog zakonskog ovlašćenja doneta Uredba o načinu, postupku i merama zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu („Službeni glasnik RS“, broj 110/08) kojom je utvrđena nadležnost ministra odbrane da bliže uredi visinu, način obračuna i vreme plaćanja jednokratne novčane naknade pronalazačima, shodno čemu je donet Pravilnik o postupku ispitivanja poverljive prijave patenta, malog patenta i tehničkih unapređenja značajnih za odbranu i ostvarivanje prava pronalazača („Službeni vojni list“, br. 35/09). Iz iznetog proizlazi da se posebnim propisom kojim se uređuje pitanje odbrane Republike Srbije uređuju ne samo pitanja postupka i mera zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu, već i pitanja naknade za korišćenje zaštićenog poverljivog pronalaska, te da je priprema navedenih propisa u nadležnosti Ministarstva odbrane Republike Srbije. Stoga je odredbom člana 56. predloženog zakona propisano da će se na pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava pronalazača na novčanu naknadu za zaštićeni poverljivi pronalazak primenjivati zakon kojim se uređuje oblast odbrane Republike Srbije. Na osnovu iznetih razloga, odredbom stava 3. člana 54. predloženog zakona je propisano da se na pitanje u vezi sa načinom, postupkom i merama zaštite poverljivog pronalaska pred nadležnim organom za poslove odbrane primenjuje zakon kojim se uređuje oblast odbrane Republike Srbije.

U toku javne rasprave predloženo je da se u pogledu glave IX Predloga zakona kojom se uređuje pravna zaštita pronalazaka iz radnog odnosa dopuni odredba člana 63. Istaknuto je da je potrebno propisati rok u kojem je poslodavac dužan da podnese prijavu, u situaciji kada je, nakon prijema izveštaja o pronalasku od strane zaposlenog, obavestio zaposlenog da pronalazak pripada grupi pronalazaka iz radnog odnosa i izjavio da će podneti prijavu. Navedeni predlog je prihvaćen, te je stavom 2. člana 63. predloženog zakona propisan rok od šest meseci od dana kada je zaposleni primio obaveštenje od poslodavca da smatra da predmetni pronalazak predstavlja pronalazak iz radnog odnosa. Dakle, situacija kada poslodavac ne podnese prijavu u propisanom roku izjednačava se zapravo sa situacijom kada poslodavac ne želi da podnese prijavu, a oceni da pronalazak ne obuhvata neku od proizvodnih tajni u smislu odredbe stava 2. člana 59. predloženog zakona, što dalje znači da poslodavac o tome mora obavestiti pronalazača koji ima pravo da navedeni pronalazak zaštiti na svoje ime.

Predstavnik Vrhovnog kasacionog suda je istakao primedbu u pogledu odredbe člana 67. Predloga zakona kojom se uvodi dvostепенost odlučivanja u postupku zaštite pronalazaka. Obrazloženo je da su prema Predlogu zakona odluke koje organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine donosi u postupku zaštite pronalazaka rešenja i zaključci, ali da je shodno odredbama Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97, 31/01 i "Sl. glasnik RS, br. 30/2010) potrebno propisati protiv kojih zaključaka donetih u upravnom postupku od strane organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine se može izjaviti žalba Vladi. Navedena primedba je prihvaćena kao opravdana, tako da je pravo na izjavljivanje žalbe protiv zaključaka propisano u svim onim slučajevima u kojima se zaključkom okončava postupak (zaključak kojim se utvrđuje da se prijava smatra povučenom, zaključak o odbacivanju zahteva). Mogućnost izjavljivanja žalbe protiv rešenja, odnosno zaključaka organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine, kao i nadležnost za odlučivanje o žalbi propisana je odgovarajućim članovima predloženog zakona (član 5. stav 5; član 49. stav 4; član 73. stav 3. i 6; član 74. stavovi 3. i 6; član 75. stav 9; član 77. stav 5; član 87. stav 4; član 92. stav 4. i 5; član 93. stav 3. ; član 97. stav 6; član 99. stav 4; član 100. stav 7; član 103. stav 5; član 104. stav 9; član 107. stav 5; član 130. stav 4. i član 164. stav 6). Pored navedenog, odredbom člana 67. predloženog zakona je propisano, na opšti način, da se protiv odluka donetih na osnovu Zakona o patentima može izjaviti žalba. Predloženo rešenje znači da se u pogledu prava na žalbu protiv odluka donetih na osnovu shodne primene zakona koji uređuje opšti upravni postupak propisane članom 169. predloženog zakona, primenjuje zakon koji uređuje opšti upravni postupak. Tako će se primera radi u slučaju da je podnet zahtev za izuzeće službenog lica koje postupa po konkretnoj prijavi shodno primeniti odredba člana 35. i 36. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97, 31/01 i "Sl. glasnik RS, br. 30/2010). Prema odredbi stava 4. člana 35. Zakona o opštem upravnom postupku o izuzeću službenog lica se odlučuje zaključkom, a prema stavu 2. člana 36. istog zakona protiv zaključka kojim se određuje izuzeće nije dopuštena posebna žalba.

U toku javne rasprave iznet je i predlog od strane patentnog zastupnika Zorana Živkovića da se odredba člana 128. Predloga zakona izmeni tako da se oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta ili malog patenta može tražiti „u svako doba“, a ne samo za vreme trajanja prava, što bi značilo da bi se oglašavanje ništavim moglo tražiti i po isteku važenja priznatog prava čija je povreda izvršena u toku trajanja prava. Istaknuto je da je ovaj predlog terminološki usklađen sa Zakonom o opštem upravnom postupku i Konvencijom o evropskom patentu.

Navedena primedba je kao opravdana prihvaćena iz sledećih razloga:

Prilikom razmatranja iznete primedbe predlagač zakona je imao u vidu da je ništavost najteža vrsta nezakonitosti koja može postojati kod rešenja o priznanju patenta ili malog patenta. Prema pozitivnopravnim propisima, kako materijalnopravnim, kao što je to Zakon o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), tako i procesnopravnim, kao što je to Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97, 31/01 i "Sl. glasnik RS, br. 30/2010), usvojen je koncept da se na ništavost pazi po službenoj dužnosti, kao i da se pravno na isticanje ništavosti ne gasi. Tako se prema odredbi člana 258. Zakona o opštem upravnom postupku, rešenje doneto u upravnom postupku u svako doba može oglasiti ništavim, po službenoj dužnosti ili na predlog stranke. Predlagač zakona je usvojio izloženu argumentaciju da je institut oglašavanja ništavim rešenja o priznanju patenta i malog patenta povezan sa građansko-pravnom zaštitom prava propisanom glavom XIII predloženog zakona. Naime, u situaciji kada nosilac prava tuži određeno lice za povredu patenta ili malog patenta učinjenu za vreme trajanja prava, to pravo može prestati u toku postupka građansko-pravne zaštite prava (istekom vremena, odricanjem od priznatog prava, kao i neplaćanjem taksi), a moguće je i da je pravo već prestalo pre pokretanja postupka građansko-pravne zaštite prava. Navedeno znači da bi tuženi mogao, primera radi, da bude obavezan na naknadu štete zbog povrede patenta koji bi inače bio oglašen ništavim da nije istekao rok za pokretanje postupka za oglašavanje ništavim. Dakle, zadržavanjem rešenja propisanog važećim zakonom, da se rešenje o priznanju patenta ili malog patenta može oglasiti ništavim samo za vreme trajanja prava, parnični sud u slučaju prestanka važenja patenta ili malog patenta, zbog nemogućnosti pokretanja postupka za oglašavanje takvog patenta ili malog patenta ništavim, bi bio dužan da sudi o povredi patenta ili malog patenta, bez mogućnosti da se u toku parničnog postupka kao prethodno pitanje postavi pitanje o njegovoj punovažnosti. Stoga je predlagač zakona, odredbom stava 1. člana 129. predloženog zakona, propisao da organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine može u svako doba oglasiti ništavim rešenje o priznanju patenta ili malog patenta.

Predstavnik Vrhovnog kasacionog suda je u toku javne rasprave predložio da se razmotri mogućnost propisivanja Zakonom o patentima, kao posebnim zakonom, u okviru glave XIII kojom se uređuje građansko-pravna zaštita prava, odredbe o dozvoljenosti revizije protiv pravnosnažnih sudskih odluka donetih u drugom stepenu u sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu pronalazaka. Obrazloženo je da je nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Sl. Glasnik RS“, br. 111/2009) odredbom člana 394. pravo na izjavljivanje revizije na drugačiji način regulisano, s obzirom da je stavom 3. navedenog člana Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004 i 111/2009) propisano da je revizija dozvoljena uvek kada je to posebnim zakonom propisano.

Navedeni predlog je usvojen iz sledećih razloga:

Kada je u pitanju pravna zaštita pronalazaka koja se ostvaruje pred sudom, predloženim zakonom propisana je posebna glava zakona kojom se uređuje građansko- pravna zaštita prava (članovi 133. do 145). U pogledu građansko-pravne zaštite, prema odredbi člana 133. predloženog zakona nosilac prava ili sticalac isključive licence imaju pravo na tužbu protiv svakog lica koje povredi njihovo pravo neovlašćenim preduzimanjem bilo koje radnje iz članova 14. i 15. predloženog zakona. Podnosilac objavljene prijave ili sticalac isključive licence na takvoj prijavi imaju pravo na tužbu nakon objave prijave patenta. Predloženim zakonom je propisano više vrsta tužbi: tužba zbog povrede prava (član 134), tužba za utvrđivanje prava na zaštitu (član 141), tužba za zaštitu prava poslodavca ili zaposlenog (član 142), tužba za utvrđivanje svojstva pronalazača (član 143). U zavisnosti od vrste tužbi mogu se postaviti i različiti tužbeni zahtevi koji mogu biti imovinski, kao što su

zahtev za naknadu štete, zahtev za isplatu licencne naknade i neimovinski zahtevi, kao što su zahtev za utvrđenje postojanja povrede prava, zabrana radnji kojima se povređuje pravo, objavljivanje presude o trošku tuženog, zahtev da sud oglasi tužioca za podnosioca prijave odnosno za nosioca prava, kao i zahtev za utvrđivanje svojstva pronalazača ili kumulativno imovinski i neimovinski zahtevi. Prilikom razmatranja predloga predstavnika Vrhovnog kasacionog suda predlagač zakona je u prvom redu imao u vidu značaj prava iz objavljene prijave odnosno priznatog prava, a to je da su u pitanju apsolutna prava i da deluju prema svima. Pored navedenog predlagač zakona je imao u vidu posebnost tužbi za utvrđivanje prava na zaštitu iz člana 141. predloženog zakona i tužbe za utvrđivanje svojstva pronalazača iz stava 143. predloženog zakona. Naime, usvajanjem neimovinskih zahteva po navedenim tužbama da sud oglasi tužioca za podnosioca prijave, odnosno za nosioca prava ili usvajanjem zahteva za utvrđivanje svojstva pronalazača ima za posledicu promenu nosioca prava. U navedenim slučajevima su u pitanju preobražajne tužbe, jer se sudskom presudom menja nosilac prava, a pravnosnažna presuda je osnov upisa u odgovarajući registar nadležnog organa i proizvodi pravno dejstvo prema svima. Takođe, i kada je postavljen samo imovinskopravni zahtev ili kada su kumulativno postavljeni i imovinski i neimovinski zahtev, u pitanju su povezana prava, te tako u slučaju imovinskog spora po tužbi za naknadu štete osnovanost zahteva zavisi od rešavanja prethodnog pitanja da li je povreda prava učinjena ili ne. Shodno svim iznetim razlozima, predlagač zakona je u okviru glave XIII, odredbom člana 145. predloženog zakona, propisao da je revizija uvek dozvoljena protiv pravnosnažnih presuda donetih u drugom stepenu u sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu pronalazaka.

Patentni zastupnik Zoran Živković je predložio izmenu odredbe stava 1. člana 134. Predloga zakona kojom se propisuju vrste tužbenih zahteva u okviru glave XIII Predloga zakona kojom se uređuje građansko-pravna zaštita prava. Primedba se konkretno odnosila na tužbeni zahtev za objavljivanje presude o trošku tuženog propisan tačkom 4. stava 1. člana 133. Istaknuto je da je potrebno zakonom precizirati da se objavljuje izreka presude i da se ista objavljuje u novinama koje imaju određeni tiraž. Obrazloženo je da se u praksi dešavalo da se tužbom traži objavljivanje cele presude u svim novinama koje imaju tiraž preko 50000 primeraka. Shodno iznetom predloženo je da tačka 4. stava 1. člana 133. Predloga zakona glasi: „Objavljivanje izreke presude o trošku tuženog u jednom domaćem dnevnom listu po izboru tužioca“.

Navedena primedba je delimično prihvaćena iz sledećih razloga:

Osnovni cilj građansko-pravne zaštite u parničnom postupku je sticanje sudske odluke na osnovu koje tužilac ostvaruje neki svoj pravni interes. Nezavisno od toga da li se radi o zahtevu za činidbu, o zahtevu za utvrđenje ili zahtevu za izricanje preobražajne presude, tužba mora sadržati određeni zahtev u pogledu glavne stvari i sporednih davanja, a kako je to propisano odredbom člana 187. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004 i 111/2009). Naime, postupanje suda u postupcima građansko-pravne zaštite regulisano je odredbama Zakona o parničnom postupku, te je članom 187. Zakona o parničnom postupku propisano koje elemente tužba mora da sadrži kako bi se po istoj moglo postupati, tako da je sud dužan da u fazi prethodnog ispitivanja tužbe, primenom Zakona o parničnom postupku, u cilju efikasnosti postupanja, proveriti da li tužba sadrži sve što je zakonom propisano, kao i da li tužba sadrži određeni tužbeni zahtev. Predlagač zakona je odredbom stava 1. člana 133. predloženog zakona propisao vrste tužbenih zahteva u postupku građansko-pravne zaštite prava, ne ograničavajući podnosioca tužbe na mogućnost traženja objavljivanja presude samo u dnevnim listovima. Naime, u slučaju da je tužbom postavljen tužbeni zahtev za objavljivanje presude o trošku tuženog, naznačenje tačnog naziva sredstva javnog saopštenja u kome se

ima objaviti presuda tiče se zapravo primene odredbe člana 187. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004 i 111/2009). Dosledna primena odredbe člana 187. Zakona o parničnom postupku znači da tužilac tužbenim zahtevom mora tačno naznačiti naziv sredstva javnog saopštavanja u kome traži da se objavi presuda, a kada se radi o nekom dnevnom listu mora naznačiti da li se radi o izdanju za samo jedan grad ili celu Republiku Srbiju. Shodno iznetom, a imajući u vidu da parnični sud prema odredbi stava 1. člana 3. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004 i 111/2009) odlučuje u granicama postavljenog tužbenog zahteva, predlagač zakona je propisao odredbom stava 3. člana 133. da će sud, u granicama tužbenog zahteva iz tačke 4. stava 1. člana 133. predloženog zakona, odlučiti u kojem će sredstvu javnog saopštavanja biti objavljena presuda. U pogledu primedbe da je dovoljno da se objavi samo izreka presude, predlagač je u prvom imao u vidu cilj predložene odredbe, kao i citirane odredbe Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004 i 111/2009). Tužbeni zahtev kojim se traži objavljivanje presude o trošku tuženog ima za svrhu određenu satisfakciju u odnosu na nosioca prava da se sa utvrđenom povredom prava upozna šira javnost, da se takvim objavljivanjem presude kazneno deluje na povredioca, ali i prvenstveno na ostale subjekte kako bi se sprečila takva ili slična povreda prava. Stoga je predlagač zakona, odredbom stava 3. člana 133. predloženog zakona, propisao da će sud ako odluči da se objavi samo deo presude odrediti, u granicama tužbenog zahteva, da se objavi izreka i prema potrebi onaj deo presude iz kojeg je vidljivo o kakvoj se povredi radi i ko je povredu izvršio.

Predlagač zakona je usvojio predlog iznet od strane patentnog zastupnika Zorana Živkovića da se u okviru iste glave Predloga zakona o patentima kojom se uređuje građansko-pravna zaštita prava, propiše odredba o prekidu sudskog postupka po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta do pravnosnažnosti odluke nadležnog organa o prijavi, iz sledećih razloga:

Prilikom razmatranja navedenog predloga prihvaćena je izneta argumentacija da su prava iz objavljene prijave patenta privremena prava, s obzirom da se u slučaju da patent ne bude priznat po osnovu prijave smatra da prava iz prijave nisu ni nastala, a kako je to propisano odredbom člana 18. predloženog zakona. Stoga u parnicama pokrenutim po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave, prethodno pravno pitanje za odlučivanje o navedenom tužbenom zahtevu predstavlja to da li će patent biti priznat u postupku suštinskog ispitivanja prijave pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine ili će zahtev za priznanje patenta biti odbijen. Prema opštem pravilu iz člana 12. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004 i 111/2009), kada odluka suda zavisi od prethodnog rešenja da li postoji neko pravo ili pravni odnos o kojem još nije doneo odluku sud ili drugi nadležni organ, sud ima dve mogućnosti: da sam reši to prethodno pitanje, sa pravnim dejstvom samo u parnici u kojoj je ono rešeno, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano ili da postupak prekine u smislu člana 215. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004 i 111/2009). Mogućnost da sud sam reši prethodno pravno pitanje postoji samo pod uslovom da posebnim propisom nije drugačije propisano. Shodno iznetom predlagač zakona je u okviru glave građansko- pravne zaštite odredbom stava 1. člana 143. propisao da će sud prekinuti postupak po tužbi zbog povrede prava iz objavljene prijave patenta do pravnosnažnosti odluke nadležnog organa po prijavi.

Isti patentni zastupnik je predložio da se zakonom propiše prekid sudskog postupka po tužbi zbog povrede prava i u slučaju kada je pred nadležnim organom pokrenut postupak oglašavanja ništavim rešenja o priznanju prava.

Navedeni predlog je usvojen iz sledećih razloga:

U parničnim postupcima po tužbi zbog povrede priznatog prava iz člana 133. predloženog zakona, tužbi za utvrđivanje prava na zaštitu sa zahtevom da sud tužioca oglasi nosiocem prava iz stava 2. člana 140. predloženog zakona, tužbi za zaštitu prava poslodavca ili zaposlenog iz člana 141. predloženog zakona, tužbi za utvrđivanje svojstva pronalazača iz člana 142. predloženog zakona, kada je već doneto rešenje o priznanju patenta ili malog patenta, ali je pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine pokrenut postupak za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta ili malog patenta prethodno pitanje, u smislu citiranog člana 12. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004 i 111/2009), za odlučivanje o osnovanosti tužbenog zahteva predstavlja to da li su uopšte bili ispunjeni zakonom propisani uslovi koje mora da ispunjava prijava, kao i uslovi patentibilnosti za priznanje prava. O predlogu za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta i malog patenta, u prvom stepenu, odlučuje Zavod za intelektualnu svojinu, kao organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine, u postupku propisanom članovima 128. do 131. predloženog zakona. Ukoliko propisani uslovi u pogledu prijave patenta (tačka 4. i 5. stava 1. člana 128. predloženog zakona) i patentibilnosti (tačka 1, 2. i 3. stava 1. člana 128. predloženog zakona) nisu ispunjeni, organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine donosi rešenje kojim oglašava ništavim rešenje o priznanju patenta ili malog patenta. Oglašavanje ništavim podrazumeva da prava koja su stečena na osnovu takvog rešenja zapravo nikad nisu ni postojala, što direktno utiče i na osnovanost tužbenih zahteva kojima se traži utvrđivanje povrede priznatog prava, naknada štete zbog povrede prava i dr. Shodno iznetom, predlagač zakona je propisao odredbu o prekidu parničnog postupka u opisanoj situaciji, tako što je stavom 2. člana 143. propisao da će sud prekinuti postupak po tužbi iz stava 1. člana 132, člana 133, stava 2. člana 140. i člana 142. predloženog zakona ako je pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine pokrenut postupak za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta ili malog patenta iz člana 128. predloženog zakona, do pravnosnažnosti odluke organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine.

Tokom javne rasprave izneta je primedba u pogledu odredbe stava 3. člana 134. Predloga zakona kojom je propisano u kom roku se mora podneti tužba u situaciji kada je predlog za određivanje privremene mere podnet pre pokretanja sudskog postupka i taj predlog usvojen od strane suda. Predloženo je da se zakonom propiše računanje roka od dana podnošenja predloga za određivanje privremene mere, a ne od dana izvršenja privremene mere. U argumentaciji je naveden slučaj iz sudske prakse kada je predlogom za određivanje privremene mere bilo obuhvaćeno više lica, a privremena mera određena rešenjem suda nije mogla biti izvršena u odnosu na sva lica protiv kojih je doneta, tako da je sam izvršni postupak trajao dve godine, a tek nakon tog perioda je podneta tužba. Ukoliko bi se zadržalo rešenje iz važećeg zakona da rok za podnošenje tužbe počinje da teče od dana izvršenja privremene mere, to bi značilo u određenim situacijama da izvršni poverilac godinama nije u obavezi da podnese tužbu. Navedeni razlozi za izmenu odredbe stava 3. člana 134. predloženog zakona u delu kojim se propisuje od kog trenutka teče rok za podnošenje tužbe su, kao osnovani, prihvaćeni s tim da je propisano da ovaj rok teče od dana donošenja rešenja o određivanju privremene mere, a što predstavlja prihvaćeno rešenje i u drugim zakonima o zaštiti industrijske svojine.

Primedba koja je takođe prihvaćena odnosila se na početak računanja roka za podnošenje tužbe zbog povrede prava propisan odredbom člana 137, sadržanoj u glavi XIII Predloga zakona. Naime, predstavnik Vrhovnog kasacionog suda je predložio da se odredbom člana 138. propiše računanje navedenog roka i u situaciji kada u se u toku trajanja prava vrši u kontinuitetu jedna povreda. Važećim Zakonom o patentima pitanje početka računanja roka za podnošenje tužbe zbog povrede prava propisano je odredbom člana 96. Iako je sudska praksa do sada odredbu člana 96.

važećeg zakona da se rok za podnošenje tužbe zbog povrede prava računa od dana učinjene povrede, u situaciji kada je jedna povreda vršena kontinuirano, tumačila tako da se rok računa od poslednje učinjene povrede, prihvaćen je izneti predlog da se ono što je već sudskom praskom ustanovljeno propiše i zakonom. Stoga je odredbom člana 138. predloženog zakona propisano da se rok za podnošenje tužbe zbog povrede prava računa od dana učinjene povrede, a kada se povreda vrši kontinuirano od dana poslednje učinjene povrede.

U toku javne rasprave je izneta i primedba u pogledu odredbe člana 174, sadržane u glavi XX predloženog zakona, kojom je uređeno pitanje okončavanja postupaka koji su započeti na osnovu odredaba važećeg Zakona o patentima. Predlagač zakona je prihvatio primedbu da reč „postupci“ nije dovoljno precizna i da se može tumačiti na različite načine, te je stoga odredba člana 174. dopunjena, tako što će se prema istoj sudski i upravni postupci koji se vode prema odredbama Zakona o patentima („Sl. list SCG“, br. 32/04, 35/04 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2006), a koji do dana stupanja na snagu predloženog zakona nisu okončani okončati prema odredbama Zakona o patentima („Sl. list SCG“, br. 32/04, 35/04 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2006).

Grupacije proizvođača sredstava za zaštitu bilja Privredne komore Srbije i Galenike-Fitofarmacija a.d. su izneli primedbe koje se odnose na odredbu člana 21. i odredbe članova od 113. do 128. glave XI Predloga, pod nazivom sertifikat o dodatnoj zaštiti.

Predloženo je da se odredba člana 21. Predloga dopuni tako da se izuzecima od isključivih prava nosioca patenta ili malog patenta obuhvate i proizvodi kao sredstva za zaštitu bilja da bi se omogućio jednak položaj proizvođača sredstava za zaštitu bilja sa farmaceutskim kućama. Imajući u vidu da stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja, pored lekova i medicinskih proizvoda, podleže dobijanju dozvole za stavljanje u promet, jednak položaj na tržištu proizvođača sredstava za zaštitu bilja i farmaceutskih kuća se može omogućiti ukoliko se navedena odredba dopuni. Iz navedenog razloga izneta primedba je prihvaćena kao osnovana i odredba člana 21. stav 1. tačka 2. Predloga je dopunjena tako da se isključiva prava nosioca prava ne odnose samo na radnje, predviđene u navedenoj tački, za lekove i medicinska sredstva, već i za sredstva za zaštitu bilja.

Primedba koja je izneta na odredbe članova od 113. do 127. glave XI Predloga, pod nazivom sertifikat o dodatnoj zaštiti, odnosi se na korišćenje termina „sredstva za zaštitu bilja“. Predloženo je da se umesto ovog koristi termin „proizvod kao sredstvo za zaštitu bilja“, što je, prema iznetom predlogu, u skladu sa terminom koji se koristi u članu 4 poglavlja VI EFTA sporazuma. Međutim, u tekstu ovog sporazuma, kako je ratifikovan, se koristi termin „proizvod za zaštitu bilja“, tako da predloženi termin nije odgovarajući. Odredbom člana 114. Predloga je predviđeno da se, u okviru zaštite priznate osnovnim patentom, zaštita priznata sertifikatom odnosi na proizvode obuhvaćene dozvolom za stavljanje u promet i to, pored proizvoda kao leka za ljude ili životinje, i na proizvode za zaštitu bilja, kao i na svaku primenu navedenih proizvoda za koje je dozvola izdata pre isteka roka trajanja sertifikata. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009), u odredbi člana 2, navodi šta se smatra sredstvima za zaštitu bilja. Iz navedene odredbe proizlazi da je pojam „sredstva za zaštitu bilja“ obuhvata i „proizvode za zaštitu bilja“. Odredbom člana 113. stav 2. tačka 1. Predloga je data definicija proizvoda za zaštitu bilja, koja prema svom smislu odgovara odredbi člana 3. stav 1. tačka 19. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja, kojom je defisan pojam proizvoda za zaštitu bilja. S obzirom da se sertifikat, shodno odredbi člana 115. Predloga, može izdati, pored proizvoda kao leka za ljude ili životinje, i za proizvode za zaštitu bilja, koji su obuhvaćeni dozvolom za stavljanje u promet, ali ne i za sva sredstva za zaštitu bilja, u Predlogu je usvojen novi termin „proizvod za zaštitu bilja“.

Advokat Slobodan Gavrilović je u toku javne rasprave predložio da se Zakonom o patentima reguliše odnos između sunosioca prava iz razloga što se u sudskoj praksi pitanja više nosilaca prava na istom pronalasku rešavaju na različit način. Posebno je istakao da je potrebno Zakonom o patentima regulisati pitanje prava na podnošenje tužbe, kao i ustupanja licence kada postoji više nosilaca prava na istom pronalasku. U pogledu ustupanja licence obrazložio je da se u praksi dešava da jedan od sunosioca pronalazačkog prava želi da ustupi licencu, a ostali sunosioci prava se sa zaključenjem ugovora o licenci ne saglašavaju. Navedene primedbe su usvojene kao osnovane i odgovarajući članovi Predloga zakona su dopunjeni odredbama kojima se reguliše odnos sunosilaca pronalazačkog prava. Prvo pitanje koje se postavlja u situaciji kada su više lica zajednički stvorila pronalazak tiče se veličine idealnog dela svakog od nosilaca supronalazačkog prava. Odredbama stavova 3. i 4. člana 3. predloženog zakona, propisano je da će se kada više lica podnese prijavu za zaštitu zajedničkog pronalaska smatrati, ako nije između njih drugačije određeno, da su njihovi idealni delovi jednaki, te da će se na sva pitanja međusobnih pravnih odnosa nosilaca prava na istom pronalasku koja nisu uređena predloženim zakonom primenjivati odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuju svojinsko-pravni i obligacioni odnosi. Ukoliko su nosioci supronalazačkog prava istovremeno i supronalazači, tada se njihov deo određuje prema kriterijumima individulanog pronalazačkog doprinosa nastanku pronalaska kao celine. Na osnovu analogne primene odredbe stava 2. člana 13. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon) „ako suvlasnički delovi nisu određeni, pretpostavlja se da su jednaki“ propisana je odredba stava 3. člana 3. predloženog zakona. Prilikom propisivanja citiranih odredaba člana 3, predlagač zakona je imao u prvom redu u vidu stvarnopravnu prirodu prava na patent i mali patent, te su tako nosioci supronalazačkog prava ovlašćeni da koriste pronalazak, kao i da upravljaju i raspolažu pronalazačkim pravom. Analogno odredbi stava 1. člana 14. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa svaki nosilac supronalazačkog prava ovlašćen je da koristi pronalazak sa ostalima, srazmerno svom delu, ne povređujući prava ostalih. Sa druge strane međusobni pravni odnosi između nosilaca supronalazačkog prava su obligacionopravnog karaktera, te tako postoji mogućnost da sami pronalazači koji su zajednički stvorili jedan pronalazak ugovorom regulišu svoje međusobne odnose, a ukoliko ih ne regulišu primenjivale bi se, primera radi, analogno odredbe o pravno neosnovanom obogaćenju ili poslovođstvu bez naloga, koje su propisane zakonom kojim se regulišu obligacioni odnosi. Pored navedenog predlagač zakona je, kada je u pitanju odnos više nosilaca prava na istom pronalasku, odredbom stava 2. člana 46. propisao u pogledu zaključivanja ugovora o licenci da je za njegovo zaključenje potreban pristanak svih, osim ako između njih nije drugačije ugovoreno. Prilikom propisivanja odredbe stava 2. člana 46. predlagač zakona je imao u vidu da su, na osnovu analogne primene odredbe stava 1. člana 15. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, nosioci supronalazačkog prava ovlašćeni da zajednički upravljaju jedinstvenim pravom, te da te radnje mogu biti: čuvanje pronalaska u tajnosti, podnošenje prijave za zaštitu pronalaska, vođenje postupka zaštite, održavanje prava iz prijave odnosno održavanje patenta ili malog patenta, sudska zaštita prava u slučaju povrede od strane trećeg lica, ograničenje prava ustupanjem isključive licence trećem licu, davanje u zalogu. Radnje koje predstavljaju upravljanje mogu se podeliti na one koje imaju karakter redovnog upravljanja i one koje znače vanredno upravljanje. Ukoliko je reč o radnjama koje prelaze okvir redovnog upravljanja, a u njih spada i ustupanje licence tada je na osnovu analogne primene odredbe člana 15. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa potrebna saglasnost svih nosilaca prava. U pogledu građansko-pravne zaštite prava predlagač zakona je odredbom stava 3. člana 132. propisao da je svaki od nosilaca prava ili privremenog prava na istom pronalasku ovlašćen da u svoje ime i za svoj račun zahteva građansko-pravnu zaštitu.

Primedbe koje predlađač nije prihvatio i razlozi za neprihvatanje:

Advokat Miodrag Marković je izneo primedbu u pogledu odredbe člana 14. Predloga zakona o patentima koja uređuje sadržinu prava nosioca patenta ili malog patenta. Istaknuto je da obim prava koji patent daje nosiocu, kako je propisan ovom odredbom, nije tačno definisan iz razloga što patent ne daje nikakvo pozitivno pravo, već samo mogućnost sprečavanja neovlašćenog korišćenja pronalaska zaštićenog patentom, a proizvodnja, prodaja i stavljanje u promet takvog pronalaska je regulisano propisima privrednog prava ili posebnim zakonima.

Navedena primedba nije usvojena iz sledećih razloga:

Brižljivom analizom uporedno pravnih rešenja, kao i pravne teorije predlađač zakona je zadržao zakonsko rešenje iz člana 52. važećeg Zakona o patentima kojim je propisana sadržina prava i prema kom članu se ovlašćenja koja proizlaze iz patenta i malog patenta mogu podeliti na pozitivna i negativna. Naime, i prema odredbi člana 14. predloženog Zakona o patentima, nosilac patenta ili malog patenta ima isključivo pravo da koristi u proizvodnji zaštićeni pronalazak, da stavlja u promet predmete izrađene prema zaštićenom pronalasku, kao i da raspolaže patentom ili malim patentom (pozitivna ovlašćenja). U ostvarivanju svog isključivog prava na ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog pronalaska, nosilac patenta ili malog patenta ima pravo da spreči svako treće lice koje nema njegovu saglasnost da privredno koristi pronalazak (negativno ovlašćenje). Predlađač zakona je prilikom propisivanja odredbe stava 1. člana 14. predloženog zakona u prvom redu imao u vidu činjenicu da je pravo na patent i mali patent apsolutno pravo koje deluje prema svima. Svojinsko pravna priroda patenta i malog patenta znači pripadanje pronalaska određenom licu, a to znači pored negativnih ovlašćenja i pozitivna ovlašćenja. Činjenica da jedan pronalazak koji je zaštićen patentom ili malim patentom znači da on pripada određenom licu, a bez priznanja patenta ili malog patenta nema ni isključivih ovlašćenja na korišćenje pronalaska. Pored navedenog, Zakon o obligacionim odnosima u članu 686. definiše ugovor o licenci tako da se istim obavezuje davalac licence da sticaocu licence ustupi, u celini ili delimično, pravo iskorišćavanja pronalaska, tehničkog znanja i iskustva, žiga, uzorka ili modela, a sticalac licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu. Dakle, iz citirane odredbe Zakona o obligacionim odnosima takođe proizlaze pozitivna ovlašćenja iz patenta ili malog patenta, što znači da sticalac licence pored toga što stiče negativna ovlašćenja on stiče i pozitivna ovlašćenja.

U toku javne rasprave predložena je izmena odredbe stava 1. člana 133. Predloga zakona kojom se propisuju vrste tužbenih zahteva u okviru glave XIII kojom se uređuje građansko-pravna zaštita prava. Primedba se konkretno odnosila na tužbeni zahtev za objavljivanje presude o trošku tuženog, propisan tačkom 4. stava 1. člana 134. Predloga zakona. Predloženo je da se umesto izraza „o trošku tuženog“ koristi izraz „na teret tuženog“. Obrazloženo je da bi se korišćenjem izraza „na teret tuženog“ omogućilo da i sam tužilac snosi troškove objave, a da kasnije iste naplati u izvršnom postupku od tuženog.

Navedena primedba nije usvojena iz sledećih razloga:

Izvršenje presude kojom je usvojen tužbeni zahtev za objavljivanje presude o trošku tuženog se sprovodi primenom odredaba Zakona o izvršnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004), tako što sud daje nalog za polaganje iznosa za podmirenje troškova objavljivanja i to suštinski znači zakonsku klauzulu „objavljivanje presude o trošku tuženog“. Nasuprot datoj primedbi, propisivanjem objavljivanja presude „o trošku tuženog“, a ne „na teret tuženog“ ne znači da tu obavezu ne može prethodno izvršiti tužilac, već se izvršenje sprovodi upravo primenom odredbe člana 216. Zakona o izvršnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004) kojom je propisano izvršenje obaveze koju može izvršiti i drugo lice. Naime, prema odredbi člana 216.

Zakona o izvršnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004) izvršenje radi ostvarenja obaveze na radnju koju može obaviti drugo lice sprovodi se tako što sud ovlašćuje izvršnog poverioca da na trošak izvršnog dužnika poveri drugom licu da tu radnju obavi ili da je obavi on sam. U predlogu za izvršenje izvršni poverilac može, takođe, predložiti da sud rešenjem naloži izvršnom dužniku da unapred položi kod suda određeni iznos potreban za podmirenje troškova koji će nastati obavljanjem radnje od strane drugog lica ili izvršnog poverioca.

U toku javne rasprave je izneta i primedba u pogledu odredbe stava 3. člana 134. Predloga zakona o patentima kojom se propisuje da sud može, bez prethodnog izjašnjenja tuženog, odrediti privremenu meru ako postoji opasnost od nastanka nenadoknadive štete ili ako je očigledno da postoji opasnost od uništenja dokaza, pod uslovom da tuženi o tome mora biti obavešten bez odlaganja, a najdocnije u roku od pet dana od dana sprovođenja privremene mere. Istaknuto je da navedena odredba nije usklađena sa odredbom člana 50. TRIPS sporazuma.

Izneta primedba nije prihvaćena iz sledećih razloga:

Određivanje privremene mere bez saslušanja protivne strane predstavlja izuzetak od pravila i taj izuzetak je predviđen stavom 2. člana 50. TRIPS sporazuma. Navedenom odredbom je propisano da su sudske vlasti ovlašćene da usvoje privremene mere bez saslušanja druge strane po potrebi, posebno u slučaju gde bi bilo kakvo kašnjenje verovatno prouzrokovalo nepopravljivu štetu titulara prava ili gde postoji očigledan rizik od uništavanja dokaza. Pored navedenog stavom 4. istog člana propisano je da će u slučaju da su privremene mere usvojene bez saslušanja stranke, strane pod dejstvom tih mera biti bez odlaganja obaveštene, a najkasnije posle sprovođenja mera. Dakle, iz citiranih odredaba TRIPS sporazuma proizlazi da privremena mera može biti već i izvršena u trenutku saopštavanja odluke kojom je određena. Tačno je da je stavom 4. člana 50. TRIPS sporazuma propisano da će se saslušanje na zahtev tuženog obaviti u razumnom roku od prijema obaveštenja o merama. Međutim, citiranom odredbom je propisano da se ispitivanje odluke uključujući i pravo na saslušanje ostvaruje, u opisanoj situaciji, prilikom donošenja odluke o tome da li će se mere izmeniti, povući ili potvrditi. S obzirom da privremene mere predstavljaju sredstvo obezbeđenja, a sredstva obezbeđenja su regulisana Zakonom o izvršnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004), to je stavom 6. člana 134. Predloga zakona o patentima propisana shodna primena zakona kojim se uređuje izvršni postupak na pitanja u vezi sa određivanjem privremenih mera koja nisu uređeni Predlogom zakona o patentima. Prema odredbi člana 5. Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 125/04), postupak po predlogu za određivanje privremene mere je hitan, a protiv rešenja kojom je određena privremena može se izjaviti žalba. Stoga će se u žalbenom postupku koji je hitan odlučivati o pravilnosti odluke suda kojom je određena privremena mera (ukidanje, potvrđivanje ili preinačenje), a stranka biti saslušana u situaciji da odluka bude ukinuta i vraćena prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje o predlogu. S obzirom na iznetu argumentaciju proizlazi da je postignuta usaglašenost sa odredbom stava 4. člana 50. TRIPS sporazuma, jer se upravo prilikom preispitivanja odluke o određivanju privremene mere daje i mogućnost saslušanja lica protiv koga je privremena mera određena. Pored navedenog predlagač zakona je imao u vidu da određivanje privremene mere bez saslušanja protivne strane, predstavlja izuzetak od pravila, te da u takvoj situaciji nije dovoljno paušalno navođenje da je uslov opasnost od nastanka nenadoknadive štete ili od uništenja dokaza, ispunjen, već je nužno raspraviti činjenice vezane za ispunjenje tog uslova, što podrazumeva da predlagač navede u čemu se šteta sastoji i koje su to okolnosti iz kojih proizlazi da se šteta ne može nadoknaditi. Takođe, sam predlog za određivanje privremene mere se dostavlja protivnoj strani koja se može pisanim putem izjasniti.

Grupacije proizvođača sredstava za zaštitu bilja Privredne komore Srbije i Galenike-Fitofarmacija a.d. su izneli primedbu da je odredbom člana 116. Predloga, kojom su propisani uslovi potrebni za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti, potrebno propisati i uslov da je prijava patenta, kojim je obuhvaćen lek za ljude ili životinje, odnosno proizvod kao sredstvo za zaštitu bilja, podneta posle 01. januara 1993. godine, što je propisano odredbom člana 80. stav 1. tačka 4. važećeg Zakona o patentima. Navedena primedba nije prihvaćena iz sledećih razloga:

Patentiranje pronalazaka lekova je postalo moguće od 31. decembra 1992. godine. Pre ovog datuma, od 27. jula 1990. godine, je bilo moguće patentiranje samo supstanci ili kompozicija (hemijskih materija). Kako sertifikat ne bi bio priznat za prijave, kojima je obuhvaćen lek za ljude ili životinje, a za koje se pre 1. januara 1993. godine nije mogla priznati zaštita patentom, ovaj uslov je predviđen važećim Zakonom o patentima za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti. Međutim, dejstvo ovih odredbi prestaje dana 31. decembra 2012. godine, kad prestaju da važe patenti za pronalazke supstance ili kompozicije kao leka, za koje je prijava podneta pre 1. januara 1993. godine. Odredbom člana 178. Predloga je predviđeno da će se odredbe zakona koje se odnose na sertifikat o dodatnoj zaštiti primenjivati počev od 1. jula 2013. godine. Shodno navedenom, ako se za ove patente podnese zahtev za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti nakon što se ove odredbe počnu primenjivati, počev od 1. jula 2013. godine, sertifikat neće moći biti priznat iz razloga što nije ispunjen prvi uslov za njegovo pribavljanje, a to je da je osnovni patent kojim je proizvod zaštićen na snazi.

10. Podaci o postupcima koji se vode pred Zavodom za intelektualnu svojinu u vezi sa pravnom zaštitom pronalazaka za 2010. godinu

Zaštita pronalazaka se u Republici Srbiji ostvaruje na osnovu prijava patenta i na osnovu prijava malog patenta.

Zaštita pronalazaka na osnovu prijava patenata se ostvaruje direktnim podnošenjem patentnih prijava Zavodu za intelektualnu svojinu, kao i na osnovu prijave koje se podnose Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (tzv. PCT prijave u nacionalnoj fazi) i Evropskom patentnom zavodu (proširene prijave evropskog patenta koje su podnošene do 30. septembra 2010. godine i prijave evropskog patenta koje se mogu podnositi od 1. oktobra 2010. godine, jer je tada počeo da se primenjuje Zakon o potvrđivanju Konvencije o evropskom patentu).

Zaštita pronalazaka na osnovu prijave patenata koje se podnose Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu i Evropskom zavodu za patente ostvaruje se primenom sledećih međunarodnih ugovora:

- Ugovora o saradnji u oblasti patenata, zaključenom 19. juna 1970. godine u Vašingtonu, dopunjenom 2. oktobra 1979. godine i izmenjenom 3. februara 1984. godine, sa Pravilnikom za sprovođenje Ugovora o saradnji u oblasti patenata (u daljem tekstu: Ugovor o saradnji u oblasti patenata), koji je potvrđen 29. avgusta 1996. godine, a Zakon o potvrđivanju Ugovora o saradnji u oblasti patenata („Sl list SRJ-Međunarodni ugovori“ br. 3/1996 od 06. septembra 1996. godine) je stupio na snagu 14. septembra 1996. godine i počeo da se primenjuje 1. februara 1997. godine;

- do 30. septembra 2010. godine Sporazuma između Savezne vlade SRJ i EPO o saradnji u oblasti patenata (Sporazum o saradnji i proširenju), koji je ratifikovan 15. juna 2004. godine, a Zakon o ratifikaciji sporazuma između Savezne vlade SRJ i EPO o saradnji u oblasti patenata (Sporazum o saradnji i proširenju) („Sl list SCG-Međunarodni ugovori“ br. 14/2004 od 18. juna 2004. godine) je stupio na snagu 26. juna 2004. godine i počeo da se primenjuje 1. novembra 2004. godine, a

- od 1. oktobra 2010. godine Konvencije o evropskom patentu.

Prema Ugovoru o saradnji u oblasti patenata Zavod za intelektualnu svojinu ima ulogu tzv. zavoda primaoca, odnosno naznačenog zavoda, odnosno izabranog zavoda .

Po osnovu prijava patenata koje se direktno podnose Zavodu za intelektualnu svojinu, kao i po osnovu PCT prijave koje se podnose Zavodu kao naznačenom ili izabranom zavodu (tzv. PCT prijave u nacionalnoj fazi) Zavod za intelektualnu svojinu obavlja suštinsko ispitivanje, tj. utvrđuje da li prijava patenta ispunjava zakonske uslove za odobravanje patentne zaštite. Po osnovu Sporazuma o saradnji i proširenju do 30. septembra 2010. godine, a od 1. oktobra 2010. godine po osnovu Konvencije o evropskom patentu Zavod vodi evidenciju prijave za koje je zatražena zaštita u Republici Srbiji, stara se o prevodu na srpski jezik odobrenih patenata po ovim prijavama i objavljuje zakonom utvrđene podatke o ovim patentima.

Od ukupnog broja podnetih prijave patenata u toku 2010. godine, Zavodu je direktno podneto 313 prijave, dok je putem PCT ugovora podneto 16 prijave, a putem Sporazuma o saradnji i proširenju je podneto 3298 prijave proširenog evropskog patenta.

Od ukupnog broja podnetih prijave patenata, u toku 2010. godine, domaći podnosioci su podneli 290 prijave, što predstavlja oko 8% od ukupnog broja podnetih prijave patenata. Strani podnosioci podneli su 3008 prijave patenata, što predstavlja oko 83% od ukupno podnetih prijave patenata. U odnosu na prethodnu godinu broj prijave domaćih podnosilaca je manji za 9, odnosno za oko 3%.

Zavodu je kao primaocu podneto i 16 domaćih PCT prijave koje je Zavod obradio i prosledio Međunarodnom birou WIPO, što je za 11 prijave , odnosno oko 41% prijave, manje nego prethodne godine.

Struktura prijavljenih patenata od 2007. do 2010. godine je prikazana u tabeli ispod.

Godina		2007	2008	2009	2010	2009/2010
Nacionalne prijave ¹	Prijave domaćih prijavilaca	388	386	299	290	-9
	Prijave stranih prijavilaca podnete direktno Zavodu	20	16	21	23	+2
Međunarodne prijave ²	PCT prijave u nacionalnoj fazi	55	73	40	16	-24
	Proširene prijave evropskog patenta	5372	5625	4258	3298*	-960
Ukupan broj prijave patenata		5835	6100	4618	3627	-991
¹ Podnete neposredno Zavodu						
² Podnete putem PCT Ugovora i Sporazuma o saradnji i proširenju						

*Podaci zaključno sa 30. novembrom 2010. godine.

Zavodu je u toku 2010. godine podneto 250 zahteva za upis proširenog evropskog patenta u registar patenata, što je za 32 zahteva, odnosno oko 14% više u odnosu na prethodnu godinu.

Podaci o broju zahteva za upis proširenog evropskog patenta u registar patenata od 2007. do 2010. godine su prikazani u tabeli ispod.

Godina	2007	2008	2009	2010	2009/2010
Zahtev za upis proširenog	53	148	218	250	+32

evropskog patenta					
-------------------	--	--	--	--	--

Direktno Zavodu je podneta i 101 prijava malih patenata, što je za 4 prijave malog patenta, odnosno 3 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

Struktura prijavljenih malih patenata od 2007. do 2010. godine je prikazana u tabeli ispod.

Godina	2007	2008	2009	2010	2009/2010
Domaći podnosioci	155	136	101	97	-4
Strani podnosioci	3	1	4	4	0
Ukupno	158	137	105	101	-4

Tokom 2010. godine su registrovana ukupno 951 patenta, što je za 549 registrovanih patenata, odnosno 136%, više nego u prethodnoj godini. U Registar patenata je upisano 525 proširenih evropskih patenata koji su obuhvaćeni stranim registrovanim patentima.

Struktura registrovanih patenata od 2001. do 2010. godine je prikazana u tabeli ispod.

Podnosilac prijave	Broj registrovanih patenata od 2001 do 2010									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010
Domaći	31	73	86	55	68	46	71	70	103	98
Strani	11	58	93	81	92	70	207	224	300	854
Ukupno	42	131	179	136	160	116	278	294	403	952

*u 2009. godini je započeta registracija proširenih evropskih patenata koji su obuhvaćeni stranim registrovanim patentima

Tokom 2010. godine je registrovano 78 malih patenata, što je za 8 registrovanih malih patenta, odnosno 9% manje nego u prethodnoj godini.

Struktura registrovanih malih patenata od 2001. do 2010. godine je prikazana u tabeli ispod.

Podnosilac prijave	Broj registrovanih malih patenata od 2001 do 2010									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Domaći	1 2 1	8 6	1 0 0	7 4	6 7	7 9	9 3	8 1	8 6	74
Strani	1	3	0	1	2	1	3	3	0	4
Ukupno	1 2 2	8 9	1 0 0	7 5	6 9	8 0	9 6	8 4	8 6	78

Na dan 31.12.2010. godine na snazi je u Republici Srbiji bilo ukupno 1912 patenata i 224 malih patenata.

Ukupan broj predmeta po kojima je okončan upravni postupak u 2010. godini, po svim osnovima, u Sektoru za patente je 1811 što predstavlja za 158 okončanja, odnosno oko 9% više nego u prethodnoj godini. Od 1811 okončanih predmeta, u 2010. godini, doneto je 1214 odluka po prijavama patenata, zatim 84 odluka po prijavama malog patenta i izdato je 513 rešenja o upisu proširenog evropskog patenta u registar patenata. Postupak je okončan pozitivno za 891 predmet, odnosno u 49% svih okončanja. U poslednjih 10 godina ovo je najveći broj pozitivno okončanih predmeta. Za 920 predmeta, odnosno u 51% svih okončanja, postupak je okončan negativno.

U 2010. godini u Sektoru za patente je, osim navedenog, od značajnijih poslova urađeno i sledeće: 286 zaključaka o objavi prijava patenata, 239 rezultata formalnog ispitivanja prijava, 405 rezultata suštinskog ispitivanja, 341 rešerš za prijave patenata, doneto je 6 odluka po zahtevima za oglašavanje ništavim patenata, odgovoreno je na 6 tužbi u upravnim sporovima koji se vode radi utvrđivanja zakonitosti odluka Zavoda u vezi sa patentima, doneta su 24 rešenja o prenosu prava i 91 rešenje o promeni naziva podnosioca prijave patenta, odnosno nosioca prava.