

# **Z A K O N**

## **O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA**

### **Član 1.**

U Zakonu o patentima („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 113/17 – dr. zakon, 95/18 i 66/19), u članu 2. tačka 30) posle reči: „pravnog lica” dodaju se zapeta i reči: „kao i podatak da li zastupnik pruža uslugu u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava”, a tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 30) dodaje se tačka 31), koja glasi:

„31) proizvođač je lice sa sedištem na teritoriji Republike Srbije u čije ime se za potrebe izvoza ili skladištenja proizvodi proizvod iz člana 113. stav 2. ovog zakona ili medicinski proizvod koji sadrži taj proizvod.”

### **Član 2.**

U članu 82. stav 2. tačka 3) reči: „Podaci o izvršenom deponovanju se mogu dostaviti naknadno do završetka tehničkih priprema za objavu prijave patenta ili do dana podnošenja zahteva za prevremenu objavu.” brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Podaci o izvršenom deponovanju iz stava 2. tačka 3) ovog člana se mogu dostaviti naknadno do završetka tehničkih priprema za objavu prijave patenta ili do dana podnošenja zahteva za prevremenu objavu.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

### **Član 3.**

U članu 97. stav 7. briše se.

Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 7. i 8.

### **Član 4.**

Član 101. menja se i glasi:

„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 mogu se vršiti do donošenja rešenja po prijavi patenta.

Pre prijema izveštaja o pretraživanju podnosilac prijave patenta 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 patenta 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.

Uz podnošenje izmenjenih delova prijave patenta podnosilac prijave dostavlja i navode o tome koji su delovi prijave izmenjeni i koji delovi prijave patenta koja je prvobitno podneta čine osnov za izvršene izmene.

Ako podnosilac prijave nije dostavio nadležnom organu navode iz stava 5. ovog člana, nadležni organ ga može pozvati da te navode dostavi u roku od mesec dana od dana prijema poziva.”

#### **Član 5.**

U članu 102. stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3 - 5. postaju st. 2 - 4.

#### **Član 6.**

U članu 104. posle stava 8. dodaje se stav 9, koji glasi:

„Nadležni organ može priznati samo jedan patent ako su za isti pronalazak podnete dve ili više prijave sa istim priznatim datumom podnošenja, odnosno datumom prvenstva, od strane istih podnosilaca ili njihovih pravnih sledbenika.”

#### **Član 7.**

Posle člana 114. dodaju se nazivi iznad članova i čl. 114a - 114v, koji glase:

„Izuzetak od zaštite sertifikatom

#### **Član 114a**

Izuzetno od člana 114. stav 1. ovog zakona, zaštita sertifikatom se ne odnosi na radnje za koje je potreban pristanak nosioca sertifikata ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) radnje obuhvataju:

- (1) proizvodnju proizvoda iz člana 113. stav 2. ovog zakona ili medicinskog proizvoda koji sadrži taj proizvod radi izvoza ili
- (2) povezanu radnju koja je neophodna za proizvodnju iz podtačke (1) ove tačke ili za sam izvoz tog proizvoda ili
- (3) proizvodnju proizvoda iz člana 113. stav 2. ovog zakona ili medicinskog proizvoda koji sadrži taj proizvod najranije šest meseci pre isteka roka važenja sertifikata radi skladištenja na teritoriji Republike Srbije, kako bi se proizvod ili medicinski proizvod koji sadrži taj proizvod stavio na tržište Republike Srbije nakon isteka roka važenja odgovarajućeg sertifikata ili
- (4) povezanu radnju koja je neophodna za proizvodnju iz podtačke (1) ove tačke ili za samo skladištenje, pod uslovom da je ta povezana radnja izvršena najranije šest meseci pre isteka roka važenja sertifikata;

2) proizvođač pismenim putem dostavlja nadležnom organu i nosiocu sertifikata informacije koje su propisane članom 114b ovog zakona, najkasnije tri meseca pre datuma otpočinjanja proizvodnje u Republici Srbiji koja bi u svim drugim slučajevima izuzev slučajeva uređenih čl. 114a - 114v ovog zakona predstavljala povredu prava nosioca sertifikata ili najkasnije tri meseca pre prve povezane radnje koja bi u svim drugim slučajevima izuzev slučajeva uređenih čl. 114a - 114v ovog zakona predstavljala povredu prava nosioca sertifikata, zavisno od toga koji rok ističe ranije;

3) ako se informacije iz člana 114b ovog zakona promene, proizvođač obaveštava nadležni organ i nosioca sertifikata pre nego što te promene počnu da se primenjuju;

4) u slučaju da je proizvod iz člana 113. stav 2. ovog zakona ili medicinski proizvod koji sadrži taj proizvod proizveden radi izvoza, proizvođač osigurava da se

odgovarajuća oznaka postavi na spoljno pakovanje proizvoda iz člana 113. stav 2. ovog zakona ili medicinskog proizvoda koji sadrži taj proizvod iz tačke 1) podtačka (1) ovog stava i ako je moguće na njegovo unutrašnje (neposredno) pakovanje.

Izuzetak iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na radnju ili delatnost koja je potrebna za uvoz proizvoda iz člana 113. stav 2. ovog zakona ili medicinskog proizvoda koji sadrži taj proizvod na teritoriju Republike Srbije samo u svrhu prepakivanja, za ponovni izvoz ili za skladištenje.

Nadležni organ bliže propisuje izgled oznake iz stava 1. tačka 4) ovog člana.

#### Informacije o proizvodnji

##### Član 114b

Informacije iz člana 114a stav 1. tačka 2) ovog zakona koje dostavlja proizvođač su:

- 1) poslovno ime i adresa sedišta proizvođača;
- 2) naznačenje da li je proizvodnja namenjena izvozu ili skladištenju ili izvozu i skladištenju;
- 3) naznačenje da će proizvodnja i skladištenje, ako postoji, kao i prva radnja u vezi sa proizvodnjom, biti na teritoriji Republike Srbije;
- 4) broj sertifikata koji je priznat od strane nadležnog organa;
- 5) za lekove koji se izvoze, broj dozvole za stavljanje u promet leka ili ekvivalent te dozvole iz države u koju se izvozi, bez odlaganja kada taj podatak postane javno dostupan.

Ako proizvođač dostavi informacije iz stava 1. tačka 5) ovog člana u odnosu na neku od država izvoza, izuzetak iz člana 114a ovog zakona se primenjuje u odnosu na tu državu.

Informacije iz člana 114a stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona koje se dostavljaju nosiocu sertifikata koriste se isključivo u svrhu provere da li su ispunjeni uslovi za izuzetak od zaštite sertifikatom koji su propisani ovim zakonom i za pokretanje sudskog postupka u slučaju neusklađenosti.

Nadležni organ bliže propisuje formu informacija o proizvodnji iz stava 1. ovog člana.

#### Obaveštavanje

##### Član 114v

Proizvođač pismenim putem obaveštava lica koja su u ugovornom odnosu sa proizvođačem koji vrši radnje iz člana 114a stav 1. tačka 1) ovog zakona o:

- 1) tome da su te radnje dozvoljene u skladu sa članom 114a ovog zakona;
- 2) tome da bi stavljanje u promet, uvoz ili ponovni uvoz proizvoda iz člana 113. stav 2. ovog zakona ili medicinskog proizvoda koji sadrži taj proizvod iz člana 114a stav 1. tačka 1) podtačka (1) ovog zakona ili stavljanje u promet proizvoda iz člana 113. stav 2. ovog zakona ili medicinskog proizvoda koji sadrži taj proizvod iz člana 114a stav 1. tačka 1) podtačka (3) ovog zakona predstavljalo povredu prava nosioca sertifikata ukoliko se sertifikat primenjuje.”

#### Član 8.

U članu 121. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Nadležni organ, bez odlaganja, na svojoj internet stranici objavljuje informacije o proizvodnji iz člana 114a stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona.”

**Član 9.**

U članu 123. stav 3. reči: „prve privremene” zamenjuju se rečima: „privremene prve”.

**Član 10.**

U članu 133. stav 1. tačka 2) reči: „pod pretnjom novčane kazne” zamenjuju se rečima: „pod pretnjom plaćanja primerenog novčanog iznosa tužiocu”.

**Član 11.**

U članu 149. stav 2. tačka 3) menja se i glasi:

„3) dokaz o plaćenju republičkoj administrativnoj taksi za zahtev iz tačke 1) ovog stava i dokaz o plaćenju republičkoj administrativnoj taksi za objavu podataka o priznatom evropskom patentu u službenom glasilu.”

St. 7. i 8. menjaju se i glase:

„Nadležni organ donosi rešenje o upisu evropskog patenta u Registar patenata i izrađuje patentni spis na srpskom jeziku. Za izradu patentnog spisa plaća se republička administrativna taksa.

Ukoliko podnosilac zahteva za upis evropskog patenta u Registar patenata ne dostavi dokaz o plaćenju republičkoj administrativnoj taksi iz stava 7. ovog člana u ostavljenom roku od dana prijema poziva za plaćanje republičke administrativne takse, nadležni organ će zahtev za upis evropskog patenta u Registar patenata odbaciti zaključkom.”

**Član 12.**

U članu 163. stav 2. menja se i glasi:

„Malim patentom se ne mogu štiti:

- 1) pronalasci iz oblasti biotehnologije;
- 2) supstance;
- 3) lekovi;
- 4) supstance ili kompozicije iz člana 10. st. 3. i 4. ovog zakona;
- 5) biljne sorte ili životinjske rase;
- 6) postupak koji se može zaštititi patentom.”

**Član 13.**

Naziv iznad člana 164. i član 164. menjaju se i glase:

„Ispitivanje prijave malog patenta

Član 164.

Posle priznanja datuma podnošenja prijave u skladu sa članom 97. ovog zakona, nadležni organ u postupku priznanja malog patenta:

- 1) ispituje da li prijava malog patenta ispunjava uslove iz člana 99. stav 1. ovog zakona;
- 2) ispituje da li prijava malog patenta ispunjava uslove iz člana 163. st. 2 - 6. ovog zakona;
- 3) utvrđuje da predmet zaštite nije obuhvaćen odredbama člana 7. stav 4. ovog zakona;

4) utvrđuje da je predmet zaštite pronalazak koji nije izuzet od patentibilnosti u smislu člana 9. stav 1. ovog zakona;

5) ispituje da li je predmet zaštite opisan potpuno i jasno, u skladu sa članom 82. st. 1. i 2. ovog zakona;

6) ispituje da li je predmet zaštite tehničko rešenje određenog problema;

7) ispituje da li je prijava malog patenta u skladu sa odredbama člana 83. stav 1. i člana 85. stav 1. ovog zakona.

Ako nadležni organ utvrdi da prijava i predmet zaštite malog patenta ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana, pod uslovom da su dostavljeni dokazi o izvršenim uplatama iz člana 107. stav 5. ovog zakona, donosi 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 prijava i predmet zaštite ne ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana, rezultatom ispitivanja, koji naročito sadrži obrazloženje sa razlozima zbog kojih se mali patent ne može priznati, će pozvati podnosioca prijave da otkloni konstatovane nedostatke ili da se izjasni o razlozima zbog kojih se mali patent ne može priznati u roku koji ne može biti kraći od dva meseca i duži od tri meseca.

Nakon prijema rezultata ispitivanja iz stava 4. 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, a ostale izmene se mogu vršiti samo uz saglasnost nadležnog organa.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave, nadležni organ će produžiti rok iz stava 4. ovog člana za vreme koje smatra opravdanim, ali ne duže od tri meseca.

Ako podnosilac prijave ne otkloni nedostatke iz stava 4. ovog člana, nadležni organ će prijavu malog patenta odbaciti.

Prijava malog patenta se ne objavljuje.”

#### **Član 14.**

U nazivu iznad člana 165. reč: „Ispitivanje” zamenjuje se rečima: „Suštinsko ispitivanje”.

U članu 165. posle stava 7. dodaje se stav 8, koji glasi:

„Odredbe člana 101. st. 3. i 4. ovog zakona ne primenjuju se na postupak ispitivanja priznatog malog patenta iz stava 1. ovog člana.”

#### **Član 15.**

U članu 166. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Zahtev za pretvaranje prijave malog patenta u prijavu patenta, odnosno zahtev za pretvaranje prijave patenta u prijavu malog patenta može se podneti samo jednom.

Ukoliko zahtev za pretvaranje prijave malog patenta u prijavu patenta, odnosno zahtev za pretvaranje prijave patenta u prijavu malog patenta iz stava 2. ovog člana bude podnet više od jednog puta, nadležni organ će zahtev za pretvaranje odbiti.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

**Član 16.**

U članu 168a st. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Podnosilac zahteva iz stava 1. ovog člana dužan je da uz zahtev za upis dostavi dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 168. stav 1. tačka 2) ovog zakona i dokaz o uplati republičke administrativne takse, a nadležni organ proverava ispunjenost ostalih uslova iz člana 168. st. 1. i 2. ovog zakona.

Ako uz zahtev za upis nije dostavljen dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 168. stav 1. tačka 2) ovog zakona ili dokaz o uplati republičke administrativne takse, nadležni organ odbacuje zahtev.”

**Član 17.**

Član 169. menja se i glasi:

„Član 169.

Na pitanja koja se odnose na postupak po prijavama za zaštitu pronalazaka, postupak po zahtevima za sertifikat i postupak u vezi sa priznatim pravima koja nisu uređena ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.”

**Član 18.**

Na sertifikate koji su počeli da važe i da se primenjuju do dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i na sertifikate koji će početi da važe i da se primenjuju do 1. jula 2022. godine, primenjuje se Zakon o patentima („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 113/17 – dr. zakon, 95/18 i 66/19).

Odredbe člana 7. ovog zakona primenjuju se na sertifikate koji će početi da važe i da se primenjuju od 2. jula 2022. godine.

**Član 19.**

Podzakonski propisi kojima se izvršava ovaj zakon doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

**Član 20.**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba čl. 1. i 7, koje se primenjuju od 2. jula 2022. godine i prestaju da važe danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.