

АНАЛИЗА ЕФЕКТА

НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА

Материја заштите проналазака уређена је Законом о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11, 113/17 - др. закон и 95/18).

Предложеним Нацртом закона о изменама и допунама Закона о патентима на ефикаснији начин су уређени међусобни односи послодавца и запосленог у случајевима када проналазак настане у радном односу. Такође, предложеним изменама и допунама врши се додатно усклађивање са Законом о потврђивању Конвенције о признавању европских патената - Конвенција о европском патенту од 5. октобра 1973, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године („Службени гласник РС - Међународни уговори” бр. 5/10) (у даљем тексту: Конвенција о европском патенту) и Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење).

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ДЕФИНИСАЊЕ ПРОМЕНЕ КОЈА СЕ ПРЕДЛАЖЕ

1) Који показатељи се прате у области, који су разлози због којих се ови показатељи прате и које су њихове вредности?

У области заштите проналазака Завод за интелектуалну својину прати број поднетих пријава патената и малих патената. У 2016. години поднета је 191 пријава патената од чега је 15 пријава поднето од стране привредних друштава и 55 пријава малих патената од чега је 4 пријаве поднето од стране привредних друштава. У 2017. години поднето је 173 пријаве патената од чега је 18 пријава поднето од стране привредних друштава и 69 пријава малих патената од чега је 9 пријава поднето од стране привредних друштава. У 2018. години поднето је 162 пријаве патената од чега је 13 пријава поднето од стране привредних друштава и 68 пријава малих патената од чега је 3 пријаве поднето од стране привредних друштава. Усвајањем предложених измена и допуна Закона о патентима очекује се повећање броја пријава патената од стране привредних друштава јер ће послодавци и запослени имати правну сигурност у вези са располагањем и искоришћавањем патената који је настао у радном односу. У области заштите проналазака постоји документ јавних политика – Стратегија развоја интелектуалне својине за период од 2018. до 2022. године („Сл. гласник РС“, бр. 78/2018). Међутим, измене овог закона нису обухваћене постојећим документом јавних политика.

2) Да ли се у предметној области спроводи или се спроводио документ јавне политике или пропис? Представити резултате спровођења тог документа јавне политике или прописа и образложити због чега добијени резултати нису у складу са планираним вредностима.

У области правне заштите патената није се спроводио било који документ јавних политика.

3) Који су важећи прописи и документи јавних политика од значаја за промену која се предлаже и у чему се тај значај огледа?

4) Да ли су уочени проблеми у области и на кога се они односе? Представити узроке и последице проблема. (навести уочене проблеме у досадашњој пракси и њихове узроке и последице везано за проналаске који настану у вези за обављењем процеса рада).

Суштина проблема се састоји у дестимулативном карактеру важећих одредаба у Закону о патентима које уређују питање правне заштите проналазака насталих у радном односу. Постојеће решење је такво да обесхрабрује потенцијалне инвеститоре да дођу и улажу у Србију. Они желе виши степен правне сигурности када је реч о заштити њихове интелектуалне својине, они не желе да ризикују са својим улагањима у нашој земљи. Стога је било неопходно да се у извесној мери промени правни режим заштите проналазака који су настали у радном односу, тако да се не наруше интереси проналазача, али исто тако и да се не доведу у питање интереси послодавца.

5) Која промена се предлаже?

Најзначајније измене и допуне закона односе се на област проналазака који су настали у радном односу и уређени су члановима од 57. до 66. Закона о патентима. Послодавац ставља на располагање запосленом материјално-техничка средства и информације и тако ствара окружење које подстиче његову иновативност, окружење у којем запослени може да буде креативан и да предлаже нова техничка решења за унапређење процеса рада. У том смислу неопходно је створити законски оквир који ће и послодавцу гарантовати да ће му се такво улагање исплатити. Законом о иновационој делатности („Сл. Гласник РС“, бр. 110/05, 18/10 и 55/13) и Законом о научно истраживачкој делатности („Сл. Гласник РС“, бр. 110/05, 50/06 –испр 18/10 и 112/15) прописано је ко има право на заштиту и на који начин се штити проналазак који је настао у научно истраживачком раду на факултетима и универзитетима, те се Закон о патентима односи само на проналаске који настану у привредним субјектима који нису на директан начин финансирани од стране државе. У том смислу неопходно је било предложити промену Закона у члану 57. став 1 и 2. и прецизно дефинисати да се Закон о патентима односи само на привредна друштва са којима запослени заснивају радни однос закључивањем уговора о раду.

Предложене измене тичу се пре свега *начина* на који настаје проналазак у радном односу.

Запослени може да створи проналазак извршавајући своје радне обавезе онако како су наведене у уговору о раду или у општем акту послодавца. Поред тога, запослени може да створи проналазак за време трајања уговора о раду, или у периоду од годину дана након престанка уговора о раду, под условом да је тај проналазак настао у вези са активностима послодавца или коришћењем његових материјално-техничких средстава, информација и других погодности које је обезбедио запосленом. Такође, проналазак може бити створен и као последица професионалне обуке коју је послодавац обезбедио запосленом.

Предложене измене потом се дотичу питања комуникације између послодавца и запосленог поводом стварања и заштите проналаска насталог у радном односу.

Након пријема извештаја запосленог о настанку проналаска, послодавац процењује да ли конкретан проналазак припада категорији проналазака из радног односа. Опште прихваћено правило у упоредном праву каже да послодавац има право на заштиту

проналаска који је створен у радном односу а да запослени који је створио конкретни проналазак има право да буде наведен као проналазач и да добије одговарајућу накнаду. Имајући наведено у виду, предложене су измене и допуне члана 57. Закона о патентима.

Предложеним изменама и допунама члана 60. закона прописано је да се запослени и послодавац договарају у вези са висином и начином исплате накнаде запосленом, па тек ако такав уговор изостане примењују се критеријуми прописани Законом о патентима. У том погледу, предложене измене уређују и питање накнаде запосленом који је створио проналазак у радном односу.

Као најважнији критеријум, предложен ставом 2. тачка 1) члана 60, предвиђен је степен економске користи које искоришћавање проналаска доноси. Искоришћавање проналаска мора да се одвија уз сагласност запосленог, што у великој мери штити његове економске интересе. Поред тога, у процени накнаде за запосленог, мора се узети у обзир и стваран допринос послодавца у стварању конкретног проналаска, другим речима, мора се размотрити питање колики су финансијски, материјални и људски ресурси које је послодавац уложио у стварање проналаска.

Предложеним изменама и допунама члана 62. важећег закона продужен је рок у коме послодавац треба да обавести запосленог да ли проналазак припада категорији проналазака из радног односа, са два месеца на шест месеци.

Предлагач закона се руководио тиме да проналасци из радног односа могу да настану како у националним компанијама, тако и у великим интернационалним компанијама. У овим потоњим, одлуку о томе да ли проналазак припада категорији проналазака из радних односа доноси послодавац. Он то чини уз консултације са свим огранцима компаније на међународном нивоу, имајући у виду разлике патентних законодавстава у земљама у којима планира да оствари заштиту. Из наведених разлога предложено је ново решење у члану 63. став 1. Закона у случају да се послодавац изјасни да жели да поднесе пријаву то и учини у разумном року. Важеће законско решење прописује рок од шест месеци за подношење пријаве што у појединим случајевима није адекватан рок јер се одлука о заштити проналаска доноси на међународном нивоу, те је потребно узети у обзир разлике патентних законодавстава, као и то да се пријава подноси у свакој држави на службеном језику те државе, те је неопходно обезбедити превод пријаве на све потребне језике. Интерес послодавца, као подносиоца пријаве и касније носиоца права на патент, је да пријаву поднесе што је пре могуће али се приликом припреме и подношења пријаве морају узети околности конкретног случаја. Поред тога предложени су нови ставови (4. и 5. став) члана 63. Закона којима је прописана обавеза за послодавца и запосленог да међусобно обавештавају један другог и да сарађују у вези са заштитом предметног проналаска у земљи и иностранству. Такође, на захтев послодавца, запослени је дужан да обезбеди техничку помоћ за добијање заштите и примену проналаска створеног у радном односу.

Предложеним одредбама члана 66. Закона прописана је обавеза послодавца и запосленог да у комуникацији са трећим лицима, када је реч о проналаску створеном у радном односу, своје деловање ускладе са прописом који уређује заштиту пословне тајне. Ново техничко решење одређеног проблема које настане у вези са активностима послодавца сматра се пословном тајном, односно информацијом која има комерцијалну вредност јер није опште позната нити је доступна трећим лицима. У том смислу важно је да док

послодавац и запослени не одлуче на који начин ће заштити и искоришћавати такво техничко решење, то решење не буде доступно јавности.

Предложеним чланом 43. став 3. Закона прописано је поступање надлежног органа у случају да подносилац пријаве патента умре или престане да постоји.

Према важећем закону надлежни орган није имао правни основ за поступање у случају када нема сазнања о томе ко су правни следбеници подносиоца пријаве. Предложеном изменом члана 43. закона прописано је да надлежни орган прекида поступак за признање патента док наследници по окончању оставинске расправе не ступе у поступак. Предложена измена је у сагласности са чланом 100. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) који прописује да се управни поступак прекида у случајевима који су прописани законом.

Поред наведеног, предложеном допуном члана 149. важећег Закона, Регистар патената ће бити у сагласности са регистром Европског завода за патенте када су у питању европски патенти који су уписани у Регистар патената надлежног органа, на основу Конвенције о европском патенту и Закона о патентима.

6) Да ли је промена заиста неопходна и у ком обиму?

Промена јесте неопходна. Без измене постојећег режима заштите проналазака насталих у радном односу, инвеститори ће бити демотивисани да улажу у иновативну активност у својим компанијама које послују у Србији. Како би се обезбедила правна сигурност и подстицање привредних субјеката на иновативне активности у нашој земљи, неопходно је уредити међусобне односе послодавца и запосленог тако да обезбеде правичан баланс између њихових интереса када је реч о искоришћавању проналазака створених у радном односу. Уколико међусобни односи послодавца и запосленог нису регулисани примењиваће се Закон о патентима.

7) На које циљне групе (субјекте регулације) ће утицати предложена промена? Утврдити и представити циљне групе на које ће промена имати непосредан односно посредан утицај.

Предложене измене и допуне закона о патентима имаће директан утицај на све привредне субјекте који стварају иновације у оквиру радних односа. Са једне стране послодавци ће бити стимулисани да улажу у истраживање и развој, а са друге стране запослени ће допринети унапређењу процеса рада јер ће за то добијати правичну накнаду. Критеријуми за одређивање накнаде коју запослени добија прецизирани су предложеним изменама и допунама, те ће се на основу предложених решења на ефикаснији и правичнији начин утврдити накнада за запосленог.

8) Да ли постоје важећи документи јавних политика којима би се могла остварити жељена промена и о којим документима се ради?

Не постоје важећи документи јавних политика којима би се могла остварити промена предложена изменама и допунама Закона о патентима.

9) Да ли је промену могуће остварити применом важећих прописа?

Применом важећег Закона о патентима није могуће остварити описане промене. Други прописи који уређују материју проналазака који су створени у радном односу не постоје.

10) Квантитативно (нумерички, статистички) представити очекиване трендове у предметној области, уколико се одустане од интервенције (*status quo*).

Одустајање од предложених решења деловаће дестимулативно на послодавце јер је постојеће решење такво да обесхрабрује потенцијалне инвеститоре да дођу и улажу у Србију. Привредни субјекти који послују у Србији желе виши степен правне сигурности када је реч о заштити њихове интелектуалне својине, они не желе да ризикују са својим улагањима у нашој земљи. Стога је било неопходно да се у извесној мери промени правни режим заштите проналазака који су настали у радном односу, тако да се не наруше интереси запослених, али исто тако и да се не доведу у питање интереси послодавца.

11) Како је искуство у остваривању оваквих промена у поређењу са искуством других држава? (упоредно-правно искуство)

За предложена решења која уређују материју проналазака који су створени у радном односу коришћено је упоредно право следећих земаља: Немачке, Румуније, Данске и Словеније. У законодавству наведених земаља постоји правна сигурност у смислу уређења односа између запосленог и послодавца у случају када запослени створи проналазак у радном односу. Наиме, уређивање односа између послодавца и запосленог у првом реду је регулисано уговором о раду или општим актом послодавца, па тек ако такав уговор не постоји примењује се закон. У овако јасно уређеним односима послодавца и запосленог, где запослени добија накнаду за своје иновативне активности а послодавац је овлашћен да заштити проналазак на своје име, послодавац и запослени су стимулисани да стварају иновације и доприносе унапређењу процеса рада у области у којој послују.

УТВРЂИВАЊЕ ЦИЉЕВА КОЈИ СЕ ЖЕЛЕ ПОСТИЋИ ОВИМ ЗАКОНОМ

1) Због чега је неопходно постићи жељену промену на нивоу друштва? (одговором на ово питање дефинише се општи циљ).

Примарни циљ предложених измена и допуна Закона о патентима је стварање бољег пословног окружења и правне сигурности како за стране инвеститоре, тако и за домаће привредне субјекте који послују на територији Србије. Поред тога циљ предложених измена и допуна Закона је повећање броја поднетих пријава и заштићених проналазака чији су носиоци привредна друштва чиме се доприноси повећању конкурентности привредних субјеката на домаћем и иностраном тржишту. У важећим документима јавних политика нису предвиђени квантитативни индикатори којима се може мерити број поднетих пријава.

2) Шта се предметном променом жели постићи? (одговором на ово питање дефинишу се посебни циљеви, чије постизање треба да доводе до остварења општег циља. У односу на посебне циљеве, формулишу се мере за њихово постизање).

Предложеним изменама и допунама Закона о патентима у делу који се односи на проналаске створене у радном односу доприноси се у првом реду уређењу међусобних права и обавеза послодавца и запосленог у случају када запослени створи проналазак у радном односу. На овај начин запослени ће и пре стварања проналаска у радном односу знати каква су његова права и обавезе у вези са конкретним проналаском а послодавац ће стимулисати своје запослене стварањем иновативног радног окружења, стављањем на располагање својих ресурса и пружањем информација и обука запосленом. За узврат, послодавац ће заштитом на своје име и искоришћавањем проналаска увећати добит и

имовину предузећа. Имајући у виду да је радни однос регулисан уговором о раду или општим актом послодавца предложеним изменама и допунама Закона о патентима питања права на заштиту и искоришћавање проналаска створеног у радном односу регулишу се такође уговором о раду или општим актом послодавца. Ако овакве обавезујуће одредбе не постоје примењују се предложена решења Закона о патентима, која на прецизнији начин уређују међусобна права и обавезе запосленог и послодавца.

3) Да ли су општи и посебни циљеви усклађени са важећим документима јавних политика и постојећим правним оквиром, а пре свега са приоритетним циљевима Владе?

-

4) На основу којих показатеља учинка ће бити могуће утврдити да ли је дошло до остваривања општих односно посебних циљева?

Улагање страних инвеститора и домаћих привредних субјеката у истраживање и развој, као и повећање броја патентних пријава од стране правних лица су показатељи учинка на основу којих је могуће утврдити да ли је дошло до остваривања општих односно посебних циљева.

У ОКВИРУ КЉУЧНИХ ПИТАЊА ЗА ИДЕНТИФИКОВАЊЕ ОПЦИЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ПОТРЕБНО ЈЕ УЗЕТИ У ОБЗИР СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

1) Које релевантне опције (алтернативне мере, односно групе мера) за остварење циља су узете у разматрање? Да ли је разматрана „*status quo*” опција?

Нису разматране никакве алтернативе предложеним решењима.

2) Да ли су, поред регулаторних мера, идентификоване и друге опције за постизање жељене промене и анализирани њихови потенцијални ефекти?

Жељени циљеви не могу се постићи никако другачије осим изменом правног оквира који уређује стварање и искоришћавање проналазака насталих у радном односу.

3) Да ли циљне групе и друге заинтересоване стране из цивилног и приватног сектора могу да буду укључене у процес спровођења прописа или се проблем може решити искључиво интервенцијом јавног сектора?

Јавни сектор оличен у Влади и Парламенту мора да измени правни режим заштите проналазака насталих у радном односу.

4) Која опција је изабрана за спровођење и на основу чега је процењено да ће се том опцијом постићи жељена промена и остварење утврђених циљева?

Одговори су напред наведени.

У ОКВИРУ КЉУЧНИХ ПИТАЊА ЗА АНАЛИЗУ ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА, ПОТРЕБНО ЈЕ УЗЕТИ У ОБЗИР СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

1) Какве ће ефекте изабрана опција имати на јавне приходе и расходе у средњем и дугом року?

2) Да ли је финансијске ресурсе за спровођење изабране опције потребно обезбедити у буџету, или из других извора финансирања и којих?

3) Како ће спровођење изабране опције утицати на међународне финансијске обавезе?

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије, односно буџету аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе. Трошкове заштите проналазака који су створени у радном односу сноси подносилац пријаве, односно послодавац или у посебном случају запослени који жели да заштити проналазак на своје име.

У ОКВИРУ КЉУЧНИХ ПИТАЊА ЗА АНАЛИЗУ ЕКОНОМСКИХ ЕФЕКТА ПОТРЕБНО ЈЕ УЗЕТИ О ОБЗИР СЛЕДЕЋА ПИТАЊА

1) Које трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) ће изабрана опција проузроковати привреди, појединој грани, односно одређеној категорији привредних субјеката? (навести да нема трошкова уколико је то случај)

Циљ предложеног закона је првенствено да се уреде међусобни односи послодавца и запосленог када запослени створи проналазак у радном односу. Директан утицај на технолошки и привредни развој има подстицање улагања у иновативне активности које се остварује кроз стицање заштите за проналазак који је настао у радном односу на страни послодавца и стимулисање запосленог на иновативност кроз добијање накнаде за то.

2) Да ли изабрана опција утиче на конкурентност привредних субјеката на домаћем и иностраном тржишту (укључујући и ефекте на конкурентност цена) и на који начин?

Искључиво право располагања и економског искоришћавања проналазака могуће је само под условом да је он предмет патентне заштите. Интелектуална својина, која између осталог укључује патентна права је део имовине привредних субјеката и може бити продата, лиценцирана или коришћена за финансијске обавезе, те се имовина привредних субјеката увећава уколико имају заштићену интелектуалну својину. Самим тим повећава се конкурентност привредних субјеката који послују на домаћем и иностраном тржишту.

3) Да ли изабране опције утичу на услове конкуренције и на који начин?

Имајући у виду да решења предвиђена предложеним изменама и допунама закона имају за циљ да заштиту и коришћење проналазака насталих у радним односима уреде на ефикаснији начин очекује се да ће страни привредни субјекти бити мотивисани за улагање у истраживање и развој на територији Републике Србије, а што ће имати директан утицај на стимулисање тржишне конкуренције.

4) Какве ће ефекте изабрана опција имати на квалитет и статус радне снаге (права, обавезе и одговорности), као и права, обавезе и одговорности послодавца?

Предложена решења ће допринети правној сигурности у области иновативних активности привредних субјеката тако што ће на прецизнији и јаснији начин уредити односе између послодавца и запослених. Запослени ће бити мотивисани да у радном односу допринесе унапређењу процеса рада јер ће за свој рад добити правичну накнаду.

Послодавци ће имати обавезу да приликом закључивања уговора о раду узму у обзир и проналаске које запослени може да створи у радном односу, те ће одређивањем накнаде запосленом за унапређење процеса рада стимулирати запослене. Поред наведеног послодавац ће имати право искључивог економског искоришћавања проналаска и располагања проналаском ако је проналазак заштићен патентом и на тај начин ће остварити добит.

КЉУЧНА ПИТАЊА ЗА АНАЛИЗУ УПРАВЉАЧКИХ ЕФЕКТА

Које додатне мере треба спровести и колико времена ће бити потребно да се спроведе изабрана опција и обезбеди њено касније доследно спровођење, односно њена одрживост?

(навести подзаконски акт који ће бити донет на основу овог закона и рок у којем ће се донети)

Такође у овом делу је потребно навести податке о спроведним консултацијама у складу са чланом 37. став 6. Уредбе и навести да није спроведена јавна расправа. Примена измењених и допуњених одредаба Закона подразумева спровођење одговарајућих мера:

За спровођење предложеног закона предвиђено је доношење подзаконског прописа – Упутства за поступање службеног лица у поступку формалног испитивања пријаве, а не само у поступку суштинског испитивања пријаве како је било прописано до сада. Орган надлежан за доношење овог подзаконског акта је Завод за интелектуалну својину у року од девет месеци од дана ступања на снагу измена и допуна Закона.

Завод ће преко свог Центра за едукацију и информисање и убудуће спроводити све активности едукативног типа у циљу промовисања правилне примене Закона о патентима и пружати услуге дијагностике интелектуалне својине.

Предложене измене и допуне Закона о патентима не захтевају предузимање других мера за спровођење предложеног закона.

У току припреме Нацрта закона предлагач се руководио неформалним примедбама које су током досадашње примене важећег закона износила заинтересована лица, у првом реду привредни субјекти. Све примедбе су усвојене и имплементирани у предложене измене и допуне Закона о патентима. Превасходни циљ измена и допуна Закона о патентима био је да се одредбе које уређују заштиту и искоришћавање проналаска из радног односа прилагоди стварним потребама послодаваца и запослених.

Одбор за привреду и финансије је на седници одржаној 13. јуна 2019. године донео Закључак 05 Број: 011-5855/2019, којим је прихватио предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја да није потребно спроводити јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о патентима.