

Анализа ефеката Закона о патентима

Решења из предложеног Закона о патентима резултат су сагледавања решења прописаних важећим законом кроз примену у пракси, као и неопходности да се у том смислу учине побољшања појединих одредаба постојећег закона у циљу јачања правне заштите која се пружа носиоцима права из објављене пријаве проналаска, као и носиоцима патента и малог патента.

1. Проблеми које закон треба да реши и циљеви који ће се доношењем закона постићи:

а) Терминолошка питања

Предложеним законом врши се његово терминолошко усклађивање са Уставом Републике Србије и Законом о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2008, 36/2009-др. закон и 73/2010 - др. закон) имајући у виду да је Закон о патентима (“Сл. лист СЦГ”, бр. 32/04, 35/04 и “Сл. гласник РС”, бр. 115/2006) закон бивше Државне заједнице Србија и Црна Гора. Орган пред којим се води поступак правне заштите проналазака према важећем закону је орган управе Савета министара надлежан за послове интелектуалне својине. Сагласно члану 40. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2008, 36/2009-др. закон и 73/2010 - др. закон) Завод за интелектуалну својину обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на правну заштиту проналазака. Предложеним законом, чланом 2. став 1. тачка 3. надлежни орган за вођење поступка правне заштите проналазака дефинисан је као „орган управе надлежан за послове интелектуалне својине Републике Србије“.

Предложени закон, као и важећи закон, прописује заштиту проналазака патентом и малим патентом. Међутим, поступак заштите проналаска патентом и малим патентом је различит, јер се пријава малог патента не објављује, па тако не постоје ни права из објављене пријаве, већ само признато право. Сходно изнетом, у поступку пред Заводом за интелектуалну својину суштински се испитује само пријава патента, али не и пријава малог патента, при чему се према предложеном закону само признати мали патент може испитивати под условима прописаним чланом 166. Поред наведеног, предмет заштите патентом и малим патентом није исти, јер предмет проналаска који се штити малим патентом може бити само решење које се односи на конструкцију неког производа и распоред његових саставних делова, док предмет проналаска који се штити патентом може бити производ, поступак, примена производа и примена поступка. Сходно изнетом, предложеним законом извршена су терминолошка усклађивања тако што су у одредбама закона којима се прописују права и поступак заштите проналаска, а у случају када се та права и поступак односе и на патент и на мали патент, коришћени следећи изрази: право на заштиту проналаска, носилац права, трајање права, повреда права и признање права. У случајевима када се поступање надлежног органа и прописана права односе само на патент или мали патент наглашавано је да ли је у питању само патент или мали патент.

б) Увођење обавезног извештаја о претраживању (члан 100)

Основни проблем који предложени закон треба да реши односи се на скраћење времена у коме подносилац пријаве патента добија прву информацију о томе да ли у стању технике има докумената којима се оспорава новост или инвентивност проналаска за који је поднео пријаву, а што је важно за оцену патентбилности проналаска у оквиру суштинског испитивања пријаве патента. Орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ће, према предложеном закону, извештај о претраживању израдити за формално уредну пријаву патента, пре њене објаве, а на основу захтева подносиоца пријаве који се мора поднети у року од месец дана од дана пријема позива за подношење захтева за израду извештаја о претраживању од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Подносилац пријаве патента такође може поднети захтев за израду извештаја о претраживању и пре пријема позива од стране надлежног органа, с тим што ће орган управе надлежан за

послове интелектуалне својине приступити изради извештаја о претраживању само ако је пријава формално уредна.

Према важећем закону, поступак суштинског испитивања пријаве патента се покреће након објаве пријаве патента, а на захтев подносиоца пријаве, најкасније у року од шест месеци од датума објаве или у року од 30 дана од дана пријема обавештења о протекну рока. То значи да од подношења пријаве проналаска до подношења захтева за суштинско испитивање протекну и до две године. У пракси, време за добијање првог резултата испитивања, у оквиру суштинског испитивања, на основу кога се подносилац пријаве између осталог информисе о томе да ли у стању технике има докумената којима се оспорава новост или инвентивност проналаска траје дуже, што значи да подносилац пријаве тек након достављања првог резултата испитивања добија могућност да пријаву измени у складу са налазима испитивача о патентбилности проналаска која се базира на претраживању стања технике по предмету проналаска.

На основу предложеног решења ће се постићи ефикасност поступка, а подносиоци пријаве патента ће бити у повољнијем положају, јер им је омогућено да, уколико сматрају потребним, изврше корекцију патентних захтева пре објаве пријаве, односно пре него што пријава патента уђе у стање технике и тиме постане доступна јавности. Поред наведеног подносиоцима пријава се омогућује да се руководе овим извештајем приликом доношења важних одлука, као што су: подношење захтева за суштинско испитивање пријаве патента, подношење захтева за заштиту проналаска ван територије Републике Србије или за улагање средстава у производњу предметног проналаска.

в) Увођење испитивања признатог малог патента (члан 166)

Потреба за увођењем института испитивања признатог малог патента је проистекла због учених честих злоупотреба признатог малог патента, кроз практичну примену важећег закона. Као што је већ наведено, у поступку пред Заводом за интелектуалну својину суштински се испитује само пријава патента, али не и пријава малог патента, што даље значи да је признати мали патент и према важећем Закону о патентима, а и према предложеном закону непроверено право. Међутим, када су у питању проналасци који се могу штитити малим патентом у пракси је чест случај да одређено лице-привредни субјекат, пре датума подношења пријаве, користи у производњи дуже време такав проналазак и исти развија, а да друго лице који такав проналазак уопште не користи у производњи, већ има само сазнања о њему, поднесе пријаву за заштиту малог патента. У описаној ситуацији Завод за интелектуалну својину је у обавези да испитује да ли је пријава формално уредна и да ли се предмет проналаска може штитити малим патентом. Уколико су наведени услови испуњени доноси се решење о признању малог патента. Уочено је да након признања малог патента носиоци овог права често покрећу грађанско-правне спорове због повреде признатог права против лица које производи односно економски искоришћава такав проналазак. Терет доказивања да признати мали патент није нов и није инвентиван је увек на туженом. У описаном случају тужени, у циљу оспоравања тужбеног захтева по наведеним тужбама, покреће пред Заводом за интелектуалну својину, као органом управе надлежним за послове интелектуалне својине, поступак за оглашавање ништавим решења о признању малог патента. Међутим, Завод за интелектуалну својину, према важећем закону, у поступку за оглашавање ништавим решења о признању малог патента, није у обавези да изврши претраживање стања технике, већ одлуку доноси само на основу достављених доказа од стране подносиоца предлога за оглашавање ништавим решења о признању малог патента. Тужени у поступку грађанско-правне заштите права, а подносилац предлога за оглашавање ништавим решења о признатом малом патенту пред Заводом за интелектуалну својину, углавном доставља, као доказ за добијање новости и/или инвентивног нивоа, документа која представљају пословну тајну привредног субјекта. Таква документа нису релевантна за утврђивање новости и инвентивног нивоа зато што нису била доступна јавности. Стога у описаној ситуацији решење о признању малог патента не може бити оглашено ништавим. Као што је наведено, носилац права признатог малог патента се по правилу не бави производњом заштићеног проналаска и најчешће поред захтева за утврђивање повреде права, захтева и накнаду штете за период од признатог датума подношења пријаве

малог патента, са предлогом за одређивање привремене мере. Одређивањем привремених мера носиоци права издејствују обустављање серијске производње и економско искоришћавање проналаска. Поред наведеног, а имајући у виду да се предлог за одређивање привремене мере може поднети и пре покретања парничног поступка, обустављање производње може настати и пре подношења тужбе. Како би се наведене злоупотребе искључиле предложеним законом је прописан институт испитивања признатог малог патента. Наиме, поступци грађанско-правне заштите, као и поступци у вези са издавањем принудне лиценце се, према предложеном закону, не могу покренути ако признати мали патент нема потврду о испитивању. Потврду о испитивању, према одредби става 4. члана 166. предложеног закона, издаје Завод за интелектуалну својину, а испитивање се, према одредби става 1. истог члана, спроводи према критеријумима који су прописани за суштинско испитивање пријаве патента. Ти критеријуми се односе на новост, инвентивни ниво и индустријску применљивост. Наведено значи да је Завод за интелектуалну својину, за разлику од поступка за оглашавање ништавим решења о признању малог патента, у обавези да изврши претраживање стања технике у односу на сва документа која су доступна јавности пре утврђеног датума подношења пријаве малог патента, која оспоравају новост и инвентивни ниво. Поред наведеног, према одредби става 5. члана 166. предложеног закона, битну новину представља то што ће Завод за интелектуалну својину по службеној дужности признати мали патент огласити ништавим, ако утврди да нису испуњени услови из става 1. истог члана.

Мали патент је, и поред увођења овог новог института, остао брз начин за добијање заштите проналаска са краћим тржишним веком, који омогућује заштиту сваке фазе његовог развоја много пре завршетка истраживачког периода. Предложено решење испитивања признатог малог патента имаће директан утицај на спречавање злоупотреба института признатог малог патента, као и на смањење броја судских спорова, а тиме и на одржавање процеса производње који је у току, с обзиром се грађанско-правна заштита признатог малог патента може тражити само ако је признати мали патент испитан.

г) Увођење испитивања пријаве по хитном поступку (члан 105)

Предложеним законом, одредбама члана 105, уводи се могућност испитивања пријаве патента по хитном поступку на захтев суда или надлежног органа тржишне инспекције или царинског органа, као и на захтев подносиоца пријаве. Потребна за увођењем одредбе у закону којом се прописује испитивање пријаве у хитном поступку је проистекла из саме природе права из објављене пријаве патента, као и из уочених проблема кроз праксу. Наиме, када је у питању заштита проналазака која се остварује пред парничним судом, активну легитимацију за подношење тужбе због повреде права има, поред носиоца права и стипендијца искључиве лиценце, и подносилац објављене пријаве патента и стипендијца искључиве лиценце на таквој пријави након објављивања пријаве. Међутим, објавом пријаве патента подносилац стиче само привремена права, тако да у ситуацији да патент не буде признат, сматра се да права из пријаве нису ни настала. У случају подношења тужбе због повреде права из објављене пријаве, када поступак по поднетој пријави патента није окончан, суд може одредити и привремену меру, чиме се може проузроковати имовинска штета лицу против кога је привремена мера одређена ако се у поступку суштинског испитивања пријаве патента пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине утврди да нису испуњени законом прописани услови за признање патента. У циљу отклањања правне неизвесности и могуће имовинске штете у наведеној ситуацији, одредбом става 1. члана 105. предложеног закона је прописано да се пријава патента може решавати по хитном поступку на захтев суда.

Испитивање пријаве патента по хитном поступку, у случају када је покренут парнични поступак по тужби због повреде права из објављене пријаве патента, могуће је и на захтев подносиоца пријаве под условима прописаним одредбом става 2. члана 105. предложеног закона: да је уз захтев за решавање пријаве по хитном поступку поднет и захтев за суштинско испитивање пријаве патента, ако исти није раније поднет, и доказ да је судски поступак због повреде права из објављене пријаве прекинут до правноснажности одлуке надлежног органа. Дакле, испитивање пријаве по хитном поступку на захтев подносиоца пријаве је повезано са

институтом прекида судског поступка покренутом по тужби због повреде права из објављене пријаве патента, као и са тим да је потребно да се пријава налази у фази суштинског испитивања.

Наиме, у оквиру грађанско-правне заштите права из објављене пријаве патента прописани су случајеви у којима ће суд прекинути парнични поступак. Према ставу 1. члана 144. предложеног закона суд ће прекинути поступак по тужби због повреде права из објављене пријаве патента до правноснажности одлуке надлежног органа по пријави. Приликом прописивања одредбе става 1. члана 144. предложеног закона предлагач закона је такође имао у виду да је право из објављене пријаве патента неиспитано право и да су та права само привремена. Стога за парнични суд претходно правно питање за одлучивање о тужбеним захтевима, као што су: захтев за утврђење постојања повреде права, забрана радњи којима се повређује право, објављивање пресуде о трошку туженог, захтев за накнаду штете, преставља то да ли ће патент бити признат у поступку суштинског испитивања пријаве пред надлежним органом или неће. У случају из става 1. члана 144. предложеног закона у питању је прекид поступка који је целисходан, јер постоји неизвесност да ли ће бити донето решење о признању патента. Одлука суда о прекиду поступка зависиће од околности сваког конкретног случаја, као и од обавештења које добије од органа управе надлежног за послове интелектуалне својине о конкретној пријави. Ако парнични суд одлучи да поступак не прекине, он може захтевати од органа управе надлежног за послове интелектуалне својине хитно решавање по пријави на основу одредбе става 1. члана 105. предложеног закона. Да ли ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине моћи да хитно решава по пријави зависи у првом реду од поступања самог подносиоца пријаве, односно да ли је, након објаве пријаве патента поднет захтев за суштинско испитивање или није, о чему ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине свакако обавестити суд, а суд даље одлучити о прекиду поступка.

У случају да парнични суд одлучи да прекине поступак по тужби због повреде права из објављене пријаве, а како прекид поступка не би дуго трајао, тужиоцу се даје могућност да захтева хитно испитивање пријаве патента од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине при чему мора испунити и друге прописане услове, а то значи да пријава мора бити у фази суштинског испитивања.

Наведена законска решења ће имати директан позитиван утицај на подносиоце пријава патената, јер се омогућује ефикаснија заштита њихових права и пред органом управе надлежног за послове интелектуалне својине и пред судом. Поред наведеног, омогућава се и ефикаснији рад судова у споровима покренутих по тужбама због повреде права из објављене пријаве патента.

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

д) Упис уговора о залози (чл. 47-50)

Упис уговора о залози је неопходно регулисати Законом о патентима у циљу решавања проблема неусклађености са Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени гласник РС“, бр. 57/03 и 61/05 и 64/2006- испр). До доношења Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар на залогу су се примењивале одредбе Закона о облигационим односима (чл. 966-996) према којима је заложно право на

покретним стварима настајало предајом ствари, а на потраживањима и другим правима самим закључењем уговора. Међутим, чланом 4. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар изричито је прописано да упис уговора о залози у Регистар залогe има конститутивно дејство између повериоца и дужника, а ставом 3. члана 14. овог закона, прописано је да се одредбе тог закона примењују на залогу права интелектуалне својине, а да се залогa на тим правима уписује у регистар завода надлежног за интелектуалну својину, и то: регистар патената и регистар малих патената. Сходно цитираним одредбама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, а имајући у виду да важећи Закон о патентима не садржи одредбе које се односе на залогу патента, малог патента и права из пријаве, на упис залогe и дејство уписа заложног права у регистар органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, предложеним законом се у члану 47. став 7. изричито прописује да поверилац стиче заложно право уписом у одговарајући регистар органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, док се члановима 48. до 50. прописује поступак за упис залогe, испитивање формално правне уредности захтева за упис и материјално правне уредности захтева за упис залогe.

С обзиром да предложени закон, за разлику од важећег, прописује упис залогe на патенту, малом патенту и правима из пријаве у одговарајући регистар органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, то је прелазном одредбом става 2. члана 175. предложеног закона прописано да залогe које су до дана ступања на снагу предложеног закона уписане у Регистар заложног права на покретним стварима и правима код Агенције за привредне регистре остају на снази и биће уписане у одговарајући регистар органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Према ставу 3. члана 175. предложеног закона Агенција за привредне регистре је дужна да, у року од 30 дана од дана ступања на снагу предложеног закона, органу управе надлежном за послове интелектуалне својине достави податке и документацију на основу којих је извршен упис залогe на патенту, малом патенту и правима из пријаве у Регистар залогe.

ђ) Увођење жалбеног поступка (члан 67. ст. 2)

Проблем који предложена одредба треба да реши односи се на непостојање другостепеног органа који би решавао о жалбама на одлуке Завода за интелектуалну својину, као органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Одлуке Завода за интелектуалну својину су према важећем закону коначне, а странке своја права могу да остваре вођењем управног спора пред Управним судом.

Предложене одредбе имају за циљ да се кроз увођење жалбеног поступка у потпуности оствари двостепеност као основни принцип управног поступка чиме ће се постићи ефикаснија управна контрола над законитошћу одлука Завода за интелектуалну својину. Предложеним законом је уређено да се против решења органа управе надлежног за послове интелектуалне својине може изјавити жалба. Исто тако, у одређеним случајевима прописана је могућност изјављивања жалбе против закључка органа надлежног за послове интелектуалне својине. Могућност изјављивања жалбе против закључка је прописана у свим оним случајевима у којима се закључком окончава поступак (закључак којим се утврђује да се пријава сматра повученом, закључак о одбацивању захтева). За одлучивање о жалби прописује се надлежност Владе. Могућност подношења жалбе против решења, односно закључака органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, као и надлежност за одлучивање о жалби прописана је у одговарајућим члановима овог закона (члан 5. став 5; члан 49. став 4; члан 73. став 3, 4. и 6; члан 74. ставови 3, 4. и 6; члан 75. став 6. и 9; члан 77. став 5; члан 87. став 4; члан 92. став 4. и 5; члан 93. став 3. и 4; члан 97. став 6; члан 99. став 4; члан 100. став 7; члан 103. став 5; члан 104. став 9; члан 107. став 5; члан 131. став 4. и 15 и члан 165. став 6).

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

е) Усклађивање са Уговором о патентном праву (чланови 5. став 2, 40. став 2, 73. став 2, 74, 86. ст. 1. тач. 3, 92, 93, и 94.)

Народна скупштина Републике Србије је дана 26. марта 2010. године потврдила Уговор о патентном праву, који је усвојен 1. јула 2000. године у Женеви. Закон о потврђивању Уговора о патентном праву (у даљем тексту: Уговор о патентном праву) је ступио на снагу 3. априла 2010. године, а почео да се примењује од 20. августа 2010. године. Уговором о патентном праву се предвиђа максимум формалних захтева у поступку заштите проналазака у погледу уредности пријаве за заштиту проналазака, заступања, као и поступка у којем се спроводи правна заштита проналазака које држава потписница Уговора о патентном праву може да пропише. Једини изузетак од тога су захтеви који се односе на утврђивање датума подношења пријаве патента. То значи да уговорна страна не може својим законом да пропише више услова од оних који су предвиђени Уговором о патентном праву.

Стога су у предложени закон уведене одредбе којима се Закон о патентима хармонизује са одредбама Уговора о патентном праву, те се тако, за разлику од важећег закона, одредбом става 2. члана 5. прописују радње у поступку заштите проналазака пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине које страном физичко или правно лице може предузимати самостално, без заступника, а то су следеће радње: 1) подношење пријаве и предузимање друге радње у сврху утврђивања датума подношења пријаве за заштиту проналазак; 2) примање обавештења од стране надлежног органа у вези са поступцима из претходне тачке и 3) плаћање таксе и накнаде трошкова управног поступка. У циљу хармонизације са одредбама Уговора о патентном праву предложеним законом се такође, одредбом става 2. члана 40, прописује да таксе за одржавање права из пријаве и признатих права може да плати било које лице. Поред наведеног, за разлику од важећег закона, предложеним законом се, на основу одредбе става 1. тачка 3. члана 86. омогућава подносиоцу пријаве да се позове на претходно поднету пријаву уместо да достави опис проналазак, чиме су поједностављени услови за признање датума подношења, на основу одредбе става 2. члана 73, омогућава поновно успостављање изгубљеног права и у случају неплаћања такси и трошкова поступка, на основу одредбе става 1. члана 92. се омогућава обнова права првенства, а одредбом става 1. члана 93. прописује се могућност исправке или допуне захтева за признање права првенства. Такође, одредбом става 1. члана 74. предложеног закона прописује се нови институт којим се омогућава наставак поступка пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине. Потреба за увођењем овог института произлази из одредбе члана 11. Уговора о патентном праву, према коме је држава потписница обавезна да пропише могућност наставка поступка у вези са пријавом за заштиту проналазака у случајевима када домаћим законодавством није омогућено продужење рока одређеног од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, ако је захтев за продужење рока поднет након истека тог рока. Према одредби члана 170. предложеног закона на питања поступка по пријавама патената или малих патената или признатих права која нису уређена предложеним законом, сходно ће се примењивати одредбе закона који уређује општи управни поступак. Законом о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010), прописан је, одредбама чланова 93. до 98, институт повраћаја у пређашње стање. Институт повраћаја у пређашње стање је, као и институт наставка поступка, везани за случај губитка права на предузимање одређене радње у поступку пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине због пропуштања процесног преклузивног рока за њено предузимање. Повраћај у пређашње стање може се захтевати, за разлику од наставка поступка, не само због пропуштања службеног рока (рок одређен од стране органа управе), већ и због пропуштања законом прописаног рока за предузимање радње у поступку. Међутим, и поред наведеног, институтом повраћаја у пређашње стање не постиже се потпуна хармонизација са одредбом члана 11. Уговора о патентном праву. Наиме, у предлогу којим се тражи повраћај у пређашње стање, странка поред навођења разлога за пропуштање наведеног рока мора те разлоге учинити бар вероватним, што значи да су управо околности наведене као оправдавајуће у предлогу за повраћај у пређашње стање проузроковале пропуштање. Ако се повраћај у пређашње стање тражи због тога што је пропуштено да се поднесе поднесак, уз предлог је потребно приложити и тај поднесак. Рок за подношење предлога за повраћај у пређашње стање је осам дана од дана

кад је престао разлог који је проузроковао пропуштање, а ако је странка тек доцније сазнала за пропуштање, од дана кад је то сазнала. После истека три месеца од дана пропуштања не може се тражити повраћај у пређашње стање. У односу на повраћај у пређашње стање, орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ће допустити наставак поступка ако подносилац захтева уз подношење захтева изврши и све пропуштене радње. Из наведеног произлази да се за разлику од повраћаја у пређашње стање, у захтеву за наставак поступка не морају навести разлози за пропуштање остављеног рока. Рок у којем се може захтевати наставак поступка је два месеца од дана пријема обавештења надлежног органа да је подносилац пријаве или носилац права пропустио рок утврђен од стране надлежног органа. Институт наставка поступка, прописан предложеним законом, је специфичан у односу на повраћај у пређашње стање и по томе што се предвиђају рокови, прописани предложеним законом, због чијег се пропуштања не може захтевати наставак поступка, а то су рок: за подношење захтева за наставак поступка, за подношење захтева за обнову права првенства, за подношење захтева за исправљање или допуну захтева за признање права првенства, за подношење другог или било којег каснијег захтева за продужење рока, за све радње у поступцима пред надлежним органом у којима учествује више странака.

Усклађивање са Уговором о патентном праву имаће директног утицаја на подносиоце пријава, јер се предложеним законом поједностављује поступак за заштиту проналаска и смањује ризик од губитка права због неиспуњења формалних услова поступка.

ж) Примена Конвенције о европском патенту (чл. 146-159)

Република Србија је приступила Конвенцији о европском патенту усвајањем Закона о потврђивању Конвенције о признавању европских патената (Конвенција о европском патенту) од 5. октобра 1973. године са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године (у даљем тексту: Конвенција о европском патенту). Имајући у виду да Конвенција о европском патенту државама потписницама оставља право избора појединих предложених решења и поступања националних завода, одредбама чланова 3. до 14. Закона о потврђивању Конвенције о европском патенту је дефинисано поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине по поднетим европским пријавама патената и по поднетим захтевима за упис признатих европских патената у регистар патената пред националним надлежним органом.

Одредбе чланова 146. до 148. предложеног Закона о патентима по својој суштини одговарају одредбама 3. до 14. Закона о потврђивању Конвенције о европском патенту, с тим што је предложеним одредбама јасније дефинисано поступање органа управе надлежног за послове интелектуалне својине по поднетим европским пријавама патената и по признатим европским патентима, као и дејство и ефекти европских пријава и европских патената у Републици Србији. Потврђивањем Конвенције о европском патенту Република Србија је постала чланица Европске патентне организације и од 1. октобра. 2010. године примењује Конвенцију о европском патенту. Прецизније дефинисање одредаба предложеног Закона о патентима у односу на Закон о потврђивању Конвенције о европском патенту резултат је провере одређених решења у пракси и сарадње са Европским заводом за патенте у циљу потпуног усаглашавања са Конвенцијом о европском патенту и јачању правне заштите која се пружа домаћим држављанима у поступку признања европског патента. Завршним одредбама предложеног Закона о патентима прописано је да одредбе чланова 3. до 14. Закона о потврђивању Конвенције о европском патенту престају да важе даном ступања на снагу овог Закона о патентима.

Узимајући у обзир начело територијалности у патентном праву, тј. да патент може бити признат само од националних завода, овакав централизован и једнообразан поступак, са могућношћу важења патента на територији свих земаља потписница Конвенције о европском патенту, представља погодност за подносиоце европских пријава патената. Приступањем Републике Србије Конвенцији о европском патенту домаћим држављанима је омогућено да сами, без именованог професионалног заступника, пред Европским заводом за патенте остваре

заштиту патентом за свој проналазак. Такође је домаћим држављанима омогућено да поднесу пријаву европског патента преко националног Завода за интелектуалну својину.

Наведено решење ће имати директан позитиван утицај на домаће држављане који желе да пласирају своје проналаске на тржишту Европске уније и на тржиштима осталих земаља које су потписнице Конвенције о европском патенту.

з) Усклађивање са правним тековинама Европске уније и са одредбама ТРИПС споразума

Примена Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима (у даљем тексту: Прелазни споразум), између Европске заједнице, са једне стране и Републике Србије, са друге стране захтева хармонизацију Закона о патентима са упутствима и уредбама Европске уније које се односе на патенте. Сходно потписаном Прелазном споразуму (члан 40.3) постоји обавеза Републике Србије да предузме неопходне мере како би најкасније пет година од ступања на снагу Прелазног споразума обезбедила ниво заштите интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине који је сличан нивоу који постоји у Европској заједници, укључујући и делотворна средства за спровођење тих права. Закључком одбора за спровођење Прелазног споразума од 2. марта 2010. године рок за усклађивање је почео да тече од 1. јануара 2009. године. Ово је од суштинског значаја из разлога што само систем заштите проналазака који је компатибилан са системом заштите проналазака у Европској унији обезбеђује конкурентност домаћих производа и на европском и на светском тржишту.

Имајући наведено у виду, предложени закон је у највећој мери усклађен са Уредбом Савета (ЕЕЗ) бр. 469/2009 од 6. маја 2009. године која се односи на признавање сертификата о додатној заштити за лекове (у даљем тексту Уредба 469/2009) и са Уредбом (ЕЗ) бр. 1610/96 Европског парламента и Савета од 23. јула 1996. године која се односи на сертификат о додатној заштити производа за заштиту биља (у даљем тексту: Уредба 1610/96), Директивом 98/44/ЕЗ Европског парламента и Савета од 6. јула 1998. године о правној заштити проналазака из области биотехнологије (у даљем тексту: Директива 98/44), Уредбом (ЕЗ) бр. 816/2006 Европског парламента и Савета од 17. маја 2006. године која се односи на принудну лиценцу за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа за извоз у земље са проблемима јавног здравља (у даљем тексту: Уредба 816/2006), Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и Савета од 29. априла 2004. године о спровођењу права интелектуалне својине (у даљем тексту: Директива 2004/48). Одредбе предложеног закона су хармонизоване са наведеним прописима Европске уније у оној мери у којој је то неопходно како би се установио систем заштите проналазака који је компатибилан са системом заштите у Европској унији. Поред тога, хармонизацијом предложеног закона са наведеним правним тековинама Европске Уније постигнута је усклађеност са одредбама потписаног Споразума о стабилизацији и придруживању између Европске заједнице и њених чланица, са једне стране и Републике Србије са друге стране.

Предложеним законом се врши додатно усклађивање са одредбама ТРИПС споразума. Део II ТРИПС споразума прописује стандарде који се односе на важење, обим и коришћење права интелектуалне својине. Предложени закон је усклађен са одељком 5. дела II ТРИПС споразума који регулише патенте. Имајући у виду значај одредаба предложеног закона које се односе на принудну лиценцу (члан 26, 27. и 28) посебна пажња је посвећена овим одредбама које су преформулисане и потпуно усклађене са чланом 31. ТРИПС споразума.

и) Увођење ревизије као ванредног правног лека у оквиру грађанско-правне заштите права (члан 145)

Потреба за регулисањем права на изјављивање ревизије, као ванредног правног лека, против правноснажних одлука донесених у другом степену у поступку грађанско-правне заштите права из објављене пријаве патента и признатих права, настала је доношењем Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009). Наиме, доношењем Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009) настала је правна празнина у погледу дозвољености изјављивања овог ванредног

правног лека у судским споровима који се односе на заштиту и употребу проналазака посебно у случају када су постављени неимовинскоправни захтеви. Поред наведеног, појавиле су се и дилеме о дозвољености ревизије и у ситуацији када су кумулативно постављени имовински и неимовински захтеви.

Правна заштита проналазака остварује се према предложеном тексту закона у управном поступку (пред органом управе који је надлежан за послове интелектуалне својине Републике Србије) и судском (у грађанским поступцима: парничном и извршном, као и у привредно-казненом и прекршајном поступку). Када је у питању заштита пред судом, у парничном и извршном поступку, прописана је посебна глава закона којом се уређује грађанско-правна заштита права (чланови 133. до 145). Према одредби члана 133. предложеног закона носилац права или стичалац искључиве лиценце имају право на тужбу против сваког лица које повреди њихово право неовлашћеним предузимањем било које радње из чланова 14. и 15. предложеног закона. Подносилац објављене пријаве или стичалац искључиве лиценце на таквој пријави имају право на тужбу након објаве пријаве патента. Предложеним законом прописано је више врста тужби: тужба због повреде права (члан 134), тужба за утврђивање права на заштиту (члан 141), тужба за заштиту права послодавца или запосленог (члан 142), тужба за утврђивање својства проналазача (члан 143). У зависности од врсте тужбе могу се поставити и различити тужбени захтеви. Ови тужбени захтеви могу бити имовински, као што су захтев за накнаду штете, захтев за исплату лиценчне накнаде и неимовински захтеви, као што су захтев за утврђење постојања повреде права, забрана радњи којима се повређује право, објављивање пресуде о трошку туженог, захтев да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве односно за носиоца права, као и захтев за утврђивање својства проналазача или кумулативно имовински и неимовински захтеви.

У пракси је врло чест случај да се постављају кумулативно имовински и неимовински захтеви или само неимовински захтеви. Правни интерес носилаца права који постављају неимовинске захтеве код тужби због повреде права је управо у томе да се утврди да је право повређено, да се забрани даље вршење повреде права, као и упознавање јавности са садржином пресуде кроз њено објављивање. Поред наведеног, усвајање неимовинског захтева по тужбама из члана 141. предложеног закона да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве, односно за носиоца права или захтева за утврђивање својства проналазача по тужби члана 143. предложеног закона има за последицу промену носиоца права. У наведеним случајевима су у питању преображајне тужбе, јер се судском пресудом мења носилац права.

Пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, одредбом става 2. члана 394. Закона о парничном поступку (Сл. гласник РС“, бр. 125/2004), било је прописано да ревизија није дозвољена против правноснажних пресуда донесених у другом степену у имовинскоправним споровима кад се тужбени захтев односи на потраживање у новцу, на предају ствари или извршење неке друге чинидбе, ако вредност предмета спора побијеног дела правноснажне пресуде не прелази 500.000 динара (у привредним споровима, према одредби члана 486. истог закона, ако не прелази износ од 2.500.000,00 динара). Ставом 3. члана 394. Закона о парничном поступку (Сл. гласник РС“, бр. 125/2004) било је прописано да ревизија није дозвољена у имовинскоправним споровима кад се тужбени захтев не односи на потраживање у новцу, предају ствари или извршење неке друге чинидбе, ако вредност предмета спора не прелази 500.000 динара (у привредним споровима, према одредби члана 486. истог закона, ако не прелази износ од 2.500.000,00 динара). Изузетно, и кад се ради о тужбеном захтеву из ст. 2 и 3. овог члана, ревизија је, према тачки 4. става 4. члана 394. била увек дозвољена: у споровима због повреде ауторског права, заштите и употребе проналазача и техничких унапређења, узорака, модела и жигова, фирме или назива, као и у споровима из нелојалне утакмице и монополистичких понашања кад се не односе на имовинскоправни захтев.

У погледу спорова који се односе на заштиту и употребу проналазака, то је значило да је ревизија увек дозвољена против правноснажних пресуда донесених у другом степену: у споровима у којима је постављен неимовински захтев, у споровима у којима је постављен искључиво имовински захтев, а вредност побијеног дела правноснажне пресуде прелази законом одређени новчани износ, у споровима у којима су постављени и један и други захтев, а вредност имовинског захтева побијеног дела прелази законом одређени износ. У

случајевима када су постављени и неимовински захтеви и имовински захтеви чија вредност не прелази законом одређени новчани износ постојала је дилема о дозвољености ревизије. У пракси су изражена становишта да би у таквом случају ревизија била дозвољена иако вредност имовинског захтева не прелази износ који је прописан, из разлога што се ради о међусобно зависним захтевима, односно из разлога што основаност имовинског захтева зависи од основаности неимовинског, те да претежни значај имају неимовински захтеви за које је ревизија увек дозвољена.

Након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС 111/2009) измене у погледу ревизије су такве да је вредност предмета спора побијаног дела пресуде релевантна не само када се тужбени захтев односи на потраживање у новцу, предају ствари или извршење неке друге чинидбе, већ и када се тужбени захтев односи на утврђење права својине. Поред наведеног измене се односе и на новчани износ вредности предмета спора и начин израчунавања, с обзиром да је у питању динарска противвредност износа од 100.000 ЕУР по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења тужбе, а у привредним споровима 300.000 ЕУР. Новина се огледа и у томе што је прописано да је ревизија увек дозвољена када је то посебним законом одређено и да о ревизији одлучује Врховни касациони суд.

У погледу спорова који се односе на заштиту и употребу проналазака то значи правну празнину у случају када је постављен искључиво неимовинскоправни захтев (захтев за утврђење постојања повреде права, забрана радњи којима се повређује право, објављивање пресуде о трошку туженог, захтев да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве, односно за носиоца права). Наиме, из одредаба које регулишу дозвољеност ревизије произлази да је ревизија дозвољена када су постављени имовинскоправни захтеви (захтев за накнаду штете, захтев за исплату лиценце накнаде) под условима да вредност побијаног дела правноснажне пресуде прелази законом прописани износ. Дилема у вези са неимовинскоправним захтевима је и та да ли би ревизија била дозвољена у зависности од вредности предмета спора који је у тужби означен, иако то није прописано измењеном одредбом члана 394. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. „“, бр 125/2004 и 111/2009). И у случају да су истакнути кумулативно имовински и неимовински захтеви појавила се дилема да ли би се оцена дозвољености ревизије вршила на основу вредности имовинских захтева, као могуће решење.

Међутим, с друге стране измењеном одредбом члана 394. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. „“, бр 125/2004 и 111/2009), у ставу 3 прописано је да је ревизија увек дозвољена када је то посебним законом одређено.

С обзиром да Закон о патентима представља посебни закон којим се уређују материјалноправна и процесноправна питања правне заштите проналазака, предложеним законом је, у оквиру главе којом се уређује грађанско-правна заштита права, прописана одредба о дозвољености ревизије, као ванредног правног лека против правноснажних пресуда донетих у другом степену. Тако је према одредби члана 145. предложеног закона, у споровима за заштиту и употребу проналазака ревизија увек дозвољена против правноснажних пресуда донетих у другом степену, а што представља и законско решење које је постојало пре доношења Закона о парничном поступку (Сл. гласник РС“, бр 125/2004). Наиме, према тачки 4. става 4. члана 382. Закона о парничном поступку ("Службени лист СФРЈ", бр. 4/77,36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 72/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 и 35/91 и "Службени лист СРЈ", бр. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 и 3/2002) у наведеним споровима ревизија је увек била дозвољена, независно од тога да ли су у питању имовинскоправни спорови или не и која је вредност побијаног дела пресуде, односно која је вредност предмета спора означена у тужби. Приликом прописивања одредбе члана 145. предложеног закона, предлагач је у првом реду имао у виду значај права из објављене пријаве патента, односно признатог права, а то је да су у питању апсолутна права и да делују према свима. Поред наведеног предлагач закона је имао у виду посебност тужби за утврђивање права на заштиту из члана 141. и тужбе за утврђивање својства проналазача из члана 143. предложеног закона. Наиме, усвајањем неимовинских захтева по наведеним тужбама да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве, односно за носиоца права или усвајањем захтева за утврђење својства проналазача има за последицу промену носиоца права. У наведеним случајевима су у питању преображајне тужбе, јер се судском пресудом мења носилац права, а правноснажна пресуда је основ уписа у одговарајући

регистар надлежног органа и производи правно дејство према свима. Такође, и када је постављен само имовинскоправни захтев или када су кумулативно постављени имовински и неимовински захтев, у питању су повезана права, те тако у случају имовинског спора по тужби за накнаду штете основаност захтева зависи од решавања претходног питања да ли је повреда права учињена или не.

Предложена одредба има за циљ да се реше настале дилеме у погледу дозвољености ревизије, као ванредног правног лека и на тај начин употпуни грађанско-правна заштита носилаца права, јер за носиоце права значај имају не само имовински спорови, већ и неимовински.

2. Могућности за решење проблема

Разматрајући могућности за решење напред наведених проблема, предлагач је закључио да је неопходно донети нови Закон о патентима и то из следећих разлога:

а) Будући да је важећи Закон о патентима закон бивше Државне заједнице Србија и Црна Гора, то је орган у чијој надлежности је вођење управног поступка за признање и заштиту проналазака дефинисан као орган Државне заједнице Србија и Црна Гора. Сагласно члану 40. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2008, 36/2009-др. закон и 73/2010 - др. закон), Завод за интелектуалну својину обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на патент и мали патент. Имајући наведено у виду неопходно је извршити термилошко усклађивање са Уставом Републике Србије и Законом о министарствима, што је могуће учинити само доношењем новог закона.

б) Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл. гласник СР“, бр. 57/03 и 61/05) прописано је да упис уговора о залози у Регистар залогне има конститутивно дејство између повериоца и дужника (чл. 4). Ставом 3. члана 14. истог закона прописано је да се одредбе тог закона примењују на залогну права интелектуалне својине, а да се залогна на тим правима уписује у регистар органа надлежног за интелектуалну својину. Важећи Закон о патентима не садржи одредбе које се односе на упис уговора о залози. Да би се овај проблем решио неопходно је новим законом прописати упис залогне у одговарајући регистар Завода за интелектуалну својину, као органа управе надлежног за послове интелектуалне својине.

в) Према важећем Закону о патентима, све одлуке Завода за интелектуалну својину су коначне и против њих се може покренути управни спор. Имајући у виду да се у пракси показало да интереси странака нису остварени на адекватан начин у управном спору, то је у циљу остваривања ефикасније управне контроле над законитошћу одлука Завода за интелектуалну својину неопходно увођење двостепености у одлучивању као једног од основних начела управног поступка. Чланом 214. Закона о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010) прописано је да се против првостепеног решења републичког министарства или другог самосталног републичког органа управе, односно управне организације може изјавити жалба само кад је то законом предвиђено.

г) Уговором о патентном праву су прописана правила која имају за циљ хармонизацију и рационализацију формалних захтева у погледу уредности пријаве за заштиту проналазака и поступка у којем се спроводи правна заштита проналазака држава потписница. На овај начин се поједностављује наведени поступак и олакшава положај подносиоца пријаве у њему. Имајући у виду да су услови који се захтевају, према одредбама важећег закона, у погледу уредности пријаве и поступка у којем се спроводи заштита проналазака за које је поднета пријава, строжији од оних предвиђених Уговором о патентном праву, а у циљу усклађивања са одредбама које су прописане Уговором о патентном праву, неопходно је доношење новог закона.

д) Ради потпуне хармонизације Закона о патентима са Конвенцијом о европском патенту и проналажења најбољих решења за домаће држављане подносиоце европских пријава патента, као и јасно дефинисање поступања надлежног органа по европским пријавама патента и европским патентима неопходно је било преиспитивање постојећих правних института који се односе на европске пријаве патената и европске патенте.

ђ) С обзиром да је на основу измењене одредбе члана 394. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004 и 111/2009) остављено посебним законима да пропишу одредбе о дозвољености изјављивања ревизије, као ванредног правног лека у поступку грађанско-правне заштите права, то је неопходно прописати Законом о патентима, као посебним законом, одредбу којом се регулише право на изјављивање овог ванредног правног лека против правноснажних пресуда донетих у другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу проналазака, што је могуће учинити само доношењем новог закона.

е) Решење осталих напред наведених проблема захтева побољшање постојећих института и додатно прецизирање одредаба које су већ садржане у важећем закону, што се може постићи само доношењем новог Закона о патентима.

3. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема?

а) Терминолошка питања

Терминолошко усклађивање са Уставом Републике Србије и Законом о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2008, 36/2009-др. закон и 73/2010 - др. закон) је могуће само доношењем новог закона имајући у виду да је важећи Закон о патентима („Сл. лист СЦГ“, бр. 32/04, 35/04 и „Сл. гласник РС“, бр. 115/2006) закон бивше Државне заједнице Србија и Црна Гора.

б) Увођење права на жалбу

Чланом 214. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010) прописано је да се против првостепеног решења републичког министарства или другог самосталног републичког органа управе, односно управне организације, може изјавити жалба само кад је то законом предвиђено. Имајући у виду да је сагласно члану 40. Закона о министарствима, Завод за интелектуалну својину посебна организација у чијој надлежности је вођење управног поступка за признање и заштиту права интелектуалне својине, то је увођење жалбеног поступка могуће само доношењем новог закона.

в) Упис уговора о залози

Конститутивно дејство уписа залог у одговарајући регистар Завода за интелектуалну својину могуће је установити само доношењем новог закона.

г) Усклађивање са одредбама које су прописане Уговором о патентном праву

Имајући у виду да су услови који се захтевају, према одредбама важећег закона, у погледу уредности пријаве и услови поступка у којем се спроводи заштита проналазака за које је поднета пријава, строжији од оних предвиђених Уговором о патентном праву, усклађивање са одредбама које су прописане Уговором о патентном праву је могуће учинити само доношењем новог закона.

д) Примена Конвенције о европском патенту

Доношење новог закона о патентима је најбоље решење, јер се једино на тај начин може постићи потпуна хармонизација са Конвенцијом о европском патенту и омогућити правилна примена Конвенције о европском патенту на територији Републике Србије.

ђ) Грађанско-правна заштита у случају повреде права

Најзначајнији део ТРИПС споразума односи се на мере за спровођење права интелектуалне својине (део III ТРИПС споразума). Од земаља које имају намеру да приступе Светској трговинској организацији захтева се да својим законима у потпуности обезбеде заштиту од повреде права усклађену са делом III ТРИПС споразума. Како би се обезбедила грађанско-правна заштита, предвиђене су могућности постављања следећих тужбених захтева: утврђење повреде права; престанак повреде права; уништавање или искључење из промета предмета којима је извршена повреда права; уништавање или искључење из промета алата и опреме уз помоћ којих су произведени предмети којима је извршена повреда права, ако је то неопходно за заштиту права; накнада имовинске штете и оправданих трошкова поступка; објављивање пресуде о трошку туженог; давање података о трећим лицима која су учествовала у повреди права (чл. 45. до 47. ТРИПС споразума). Ови тужбени захтеви су неопходни ради ефикасне борбе против кривотворених производа и представљају општи стандард у модерним прописима о индустријској својини.

Одредбе предложеног закона којима је уређена грађанско правна заштита (чл. 133-145) усклађене су са одредбама ТРИПС споразума. Предложеним одредбама прописују се и одређена посебна овлашћења суда у поступцима по тужби због повреде права из објављене пријаве патента и признатог права. Ове одредбе су у складу са чланом 50. ТРИПС споразума и њима се обезбеђује ефикасна заштита у случају повреде права прописаних предложеним законом.

Наведене одредбе предложеног закона су неопходне из разлога што представљају општи стандард у модерним прописима о индустријској својини и њима се обезбеђује ефикасна заштита у случају повреде права.

е) Увођење ревизије као ванредног правног лека

На основу измењене одредбе члана 394. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004 и 111/2009) остављено је да се посебним законима пропише одредба о дозвољености ревизије против правноснажних судских одлука донетих у другом степену, те је стога неопходно да се Законом о патентима, као посебним законом пропише овај ванредни правни лек у споровима који се односе на заштиту и употребу проналазака, а увођење ревизије у поступак грађанско-правне заштите права могуће је учинити само доношењем новог закона.

ж) Остала питања

Током примене важећег закона у пракси показала се неопходност да се учине побољшања појединих одредаба постојећег закона у циљу унапређења правног оквира за заштиту проналазака, а које је могуће извршити само доношењем новог закона. Реч је о одредбама којима се уводи обавезна израда извештаја о претраживању за формално уредну пријаву патента, пре њене објаве; одредбама којима се уводи испитивање признатог малог патента; одредби којом се уводи испитивање објављене пријаве патента по хитном поступку.

4. На кога и како ће утицати предложена решења?

Патентна заштита има изузетну улогу у сваком друштву. На глобалном плану патентно право привлачи све већу пажњу, а Република Србија подржава напоре Светске организације за интелектуалну својину да обезбеди боље разумевање како би патентни систем

и иновације могли да допринесу решавању неких од изазова са којима се свет суочава, као што су климатске промене, очување јавног здравља и безбедност хране. У савременим условима живота научно-истраживачки рад има пресудан утицај на развој светске економије, а патентна заштита је један од главних подстицаја научно-истраживачког и проналазачког рада. Светске и националне тенденције улагања у науку су конкретна добит за друштво, што подразумева патентирање. Имајући у виду да се у Републици Србији придаје све већи значај улагању у научно-истраживачки рад и развој иновационе делатности, јачање правне заштите која се пружа носиоцима права из објављене пријаве патента, као и носиоцима патента и малог патента је од суштинске важности.

Предложена решења ће имати непосредан ефекат на све привредне субјекте (физичка и правна лица) која покрену поступак за правну заштиту проналазака путем подношења пријаве, као и која желе да заштићени проналазак користе у производњи или да га економски искоришћавају.

Предложеним решењем које се односи на увођење обавезне израде извештаја о претраживању постићиће се ефикасност поступка, а подносиоци пријаве патента биће у повољнијем положају, јер им је омогућено да, уколико сматрају потребним, изврше корекцију патентних захтева пре објаве пријаве, односно пре него што пријава патента уђе у стање технике и тиме постане доступна јавности. Поред наведеног подносиоцима пријаве је омогућено да се руководе овим извештајем приликом доношења важних одлука, као што су: подношење захтева за суштинско испитивање пријаве патента, подношење захтева за заштиту проналазак ван територије Републике Србије или за улагање средстава у производњу предметног проналазак.

Предложено решење испитивања признатог малог патента имаће директан утицај на спречавање злоупотреба института признатог малог патента, као и на смањење броја судских спорова, а тиме и на одржавање процеса производње који је у току, с обзиром се грађанско-правна заштита признатог малог патента може тражити само ако је признати мали патент испитан.

Предложено решења које се односи на хитно испитивање објављене пријаве патента на захтев суда, надлежног органа тржишне инспекције, царинског органа и на захтев подносиоца пријаве ће имати директан позитиван утицај на подносиоце пријава патената, јер се омогућује ефикаснија заштита њихових права и пред органом управе надлежног за послове интелектуалне својине, пред судом, тржишном инспекцијом и царинским органима. Поред наведеног, омогућава се и ефикаснији рад судова у споровима покренутим по тужбама због повреде права из објављене пријаве патента, као и ефикасније поступање царинских органа у складу са одредбама Царинског закона.

Прописаним решењем којим се омогућава да страна физичка и правна лица предузимају одређене радње пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине самостално, решења којим се омогућава поновно успостављање изгубљеног права и у случају неплаћања такси и трошкова поступка, решења којим се омогућава обнова права првенства и исправка или допуна захтева за признање права првенства, као и решење које се односи на наставак поступка, поједностављује се сам поступак за заштиту проналазака.

Предложеним решењем којим се омогућава изјављивање ревизије у парничним поступцима за заштиту и употребу проналазака решава се настала правна празнина у погледу дозвољености изјављивања ревизије, као ванредног правног против правноснажних пресуда донетих у другом степену и на тај начин употпуњује грађанско-правна заштита права прописаних предложеним законом, како у погледу имовинских спорова, тако и у погледу неимовинских спорова.

Предложена решења која се односе на увођење права на жалбу и жалбеног поступка ће имати директан утицај како на странке у поступку којима ће бити омогућена ефикаснија заштита, тако и на Управни суд који ће увођењем жалбеног поступка бити растерећен.

5. Трошкови које ће примена новог закона изазвати за грађане и привреду

Примена новог закона неће изазвати нове трошкове за грађане и привреду.

6. Да ли позитивни ефекти закона оправдавају трошкове примене?

Позитивни ефекти доношења новог Закона о патентима су вишеструки и оправдавају трошкове поступка. Новим законом се јача правна заштита проналазака патентом и малим патентом. Патент омогућава привредним субјектима да стекну искључиво право за нов, инвентиван и индустријски применљив производ, поступак, примену производа и примену поступка. Мали патент омогућава брзу заштиту за нову, инвентивну и индустријски применљиву конструкцију неког производа или распоред његових саставних делова када се жели заштита проналаска са краћим тржишним веком.

Заштита патентом и малим патентом омогућава носиоцима права да развију снажну тржишну позицију и да лиценцирањем остваре додатне приходе. Правна заштита проналазака промовише креативност у индустријском и занатском сектору, доприноси експанзији привредних активности, омогућава трансфер технологија и повећава извозни потенцијал.

7. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију?

Имајући у виду да решења предвиђена предложеним законом имају за циљ јачање правне заштите носиоца права на патент и мали патент и постизање веће ефикасности у поступку правне заштите проналазака, очекује се да ће привредни субјекти бити додатно мотивисани на правну заштиту проналазака, што ће имати директан утицај на стимулисање тржишне конкуренције.

Исто тако, будући да правна заштита проналазака доприноси укупном тржишном развоју, то може да има и индиректног утицаја на појаву нових привредних субјеката.

8. Које ће мере током примене акта бити предузете да би се остварили циљеви доношења акта?

За спровођење решења прописаних предложеним законом донеће се у прописаном року одговарајући подзаконски акт: „Правилник о спровођењу Закона о патентима“.

9. Да ли су заинтересоване стране имале могућност да изнесу примедбе?

Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије, усвојеним на 110. седници, одржаној 19. октобра 2010. године, одређен је Програм јавне расправе о радној верзији Нацрта закона о патентима. Јавна расправа је спроведена у периоду од 25. октобра до 08. новембра 2010. године.

У оквиру јавне расправе, дана 5. новембра 2010. године, у Заводу за интелектуалну својину је одржан округли сто о радном тексту Нацрта закона о патентима. О одржавању јавне расправе јавност је обавештена преко сајта Завода за интелектуалну својину. Посебним дописом за учешће на округлом столу позвани су: представници Министарства одбране; представници судова и то: Високог савета судства, Врховног касационог суда, Привредног апелационог суда, Привредног суда у Београду, Вишег суда у Београду, Вишег суда у Новом Саду; представници Правног факултета у Београду и то: проф. Слободана Марковића, проф. Весна Бесаревић, проф. Слободан Петровић и доцент Душан Поповића; затим, представници следећих института и иновационих центара: Центра за интелектуалну својину Факултета техничких наука Нови Сад, Института Михајло Пупин, Иновационог центра Машинског факултета, Иновационог центра Електротехничког факултета, Иновационог центра Факултета организационих наука, Пословно технолошког инкубатора техничких факултета – Београд; представници Привредне коморе Србије; представници заступничких канцеларија и представници удружења проналазача.

Садржина радног текста Нацрта закона о патентима и образложење Нацрта закона о патентима стављени су на увид јавности путем сајта Завода за интелектуалну својину, а свим заинтересованим лицима је омогућено да у електронској форми или поштом доставе Заводу за

интелектуалну својину своје примедбе и коментаре у вези са радним текстом Нацрта закона о патентима.

У јавној расправи било је омогућено учешће свим субјектима заинтересованим за питања остваривања права на заштиту проналазака. У раду округлог стола учествовали су: представници Министарства одбране, Врховног касационог суда, Вишег суда у Београду, Иновационог центра Електротехничког факултета, Иновационог центра Машинског факултета, Економског института, Привредне коморе Србије, Привредне коморе Београда, Регионалне привредне коморе Панчево, фирме „Здравље Актавис“, Савеза проналазача Србије, Савеза проналазача Београда, Српске академије иновационих наука (САИН), Асоцијације проналазача и иноватора Нови Сад, као и патентни заступник Зоран Живковић, адвокат Слободан Гавриловић, адвокат Братислав Новаковић, адвокат Слободан Стојковић, адвокат Катарина Костић и патентни заступник Нада Херак из адвокатске канцеларије Срђе Поповића, представник из адвокатске канцеларије Михаиловић, представник адвокатске канцеларије Живко Мијатовић & Partners, патентни заступник Катарина Травица из канцеларије Микијељ – Јанковић, претставници канцеларије Плавша, адвокат Слободан Поповић, адвокат Бојана Расулић, патентни заступник Драган Петровић из канцеларије Петошевић, адвокат Јелена Зечевић и адвокат Слободан Влаховић. У току јавне расправе Завод је примио и писане коментаре и примедбе на радни текст Нацрта закона и то: од стране Групаације произвођача средстава за заштиту биља, која је организована при Привредној комори Србије, фирме „Галеника-Фитофармација“ а.д., патентног заступника Зорана Живковића и адвоката Миодрага Марковића.

Све примедбе на Нацрт закона о патентима, како оне које су примљене електронским путем и поштом, тако и оне које су изнете на самом округлом столу, брижљиво су размотрене, а примедбе које су оцењене као основане унете су у текст Нацрта закона о патентима.

Општи закључак учесника у јавној расправи је да измене и новине предложене у Нацрту закона о патентима представљају побољшање у односу на важећи закон. Најзначајније примедбе и коментари односили су се на грађанско-правну заштиту права из објављене пријаве патента и признатих права, и то: на прописивање одредбе о дозвољености изјављивања ревизије против правноснажних пресуда донетих у другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу проналазака, прописивање одредбе о прекиду парничног поступка по тужби због повреде права из објављене пријаве патента до доношења одлуке органа надлежног за послове интелектуалне својине, прописивање одредбе о прекиду парничног поступка покренутом по тужби за утврђивање права на заштиту, тужби за заштиту права послодавца или запосленог, тужби за утврђивање својства проналазача, у случају када је већ донето решење о признању патента или малог патента, али је пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине покренут поступак за оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента, почетак рока за подношење тужбе када је предлог за одређивање привремене мере поднет пре покретања судског поступка, одредбу става 3. члана 135. Нацрта закона којом се прописује одређивање привремене мере од стране суда без претходног изјашњења туженог ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете или ако је очигледно да постоји опасност од уништења доказа. Поред наведеног, примедбе и коментари су се односили и на рок прописан одредбом члана 129. Нацрта закона у коме се решење о признању патента или малог патента може огласити ништавим, прецизирање против којих закључака органа управе надлежног за послове интелектуалне својине донетих у поступку заштите проналазача се може изјавити жалба, допуну одредбе члана 23. Нацрта закона којом се прописује право савесног лица да настави коришћење проналаска које је пре датума признатог права првенства пријаве на територији Републике Србије већ отпочело коришћење у производњи заштићеног проналаска, односно извршило све неопходне припреме за отпочињање таквог коришћења, и то у делу којим се прописује могућност преношења права коришћења на друга лица тако да се одредбом става 23. обухвате и предузетници, а не само привредна друштва, као и на прецизирање прелазном одредбом члана 177. поступака који ће се окончати према одредбама важећег Закона о патентима.

Примедбе и предлози које је предлагач усвојио су следећи:

Предлагач закона је усвојио предлог представника Врховног касационог суда да се допуни одредба члана 5. Нацрта закона којом се прописују радње које страна физичка и правна лица могу предузимати самостално пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине, а у погледу којих радњи је потребно да именују пуномоћнике или заступнике за пријем писмена. Примедба се конкретно односила на одредбу става 5. члана 5, а у вези са ставом 4. истог члана. Ставом 4. члана 5. предложеног Закона о патентима прописано је да уколико страном физичко или правно лице не именује заступника, у погледу радњи које не може сам предузимати или пуномоћника за пријем писмена са адресом на територији Републике Србије, у случају предузимања радњи које страном лице може самостално да предузима, орган надлежан за послове интелектуалне својине ће га писаним путем позвати да у прописаном року именује заступника или пуномоћника за пријем писмена. Према одредби става 5. члана 5. предложеног закона, ако страном физичко или правно лице не поступи по наведеном позиву, орган управе надлежан за послове интелектуалне својине ће закључком одбацити поднесак и одредити доставу прибијањем на огласној табли органа управе надлежног за послове интелектуалне својине. Одредбом става 5. члана 5. предложеног закона је, у складу са предлогом, прописано да ће орган управе надлежан за послове интелектуалне својине, у позиву за именовање заступника или пуномоћника за пријем писмена, упозорити страном физичко или правном лице на последице непоступања по позиву. Упозорењем на последице непоступања по позиву остварује за начело заштите права грађана прописано чланом 6. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010), који се, на основу одредбе члана 167. Нацрта закона о патентима, сходно примењује у поступку пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине.

Примедбе изнете у току јавне расправе су се односиле и на одредбу члана 23. Нацрта закона о патентима која прописује да патент или мали патент не делује према савесном лицу које је пре датума признатог права првенства пријаве на територији Републике Србије већ отпочело коришћење у производњи заштићеног проналаска, односно извршило све неопходне припреме за отпочињање таквог коришћења (право ранијег корисника). Примедба се односила на одредбу става 3. члана 23. Нацрта закона којим се прописује могућност преношења права коришћења из цитиране одредбе става 1. члана 23. на друга лица. Предложено је да се законом пропише могућност и услови преношења права коришћења из става 1. члана 23. Нацрта закона и од стране предузетника, а не само од стране привредног друштва.

Изнета примедба је прихваћена из следећих разлога:

Према позитивноправним прописима Републике Србије, обављање делатности ради стицања добити могу вршити правна лица, али и физичка лица која су регистрована и која ради стицања добити у виду занимања обављају све законом дозвољене делатности, укључујући уметничке и старе занате и послове домаће радиности (предузетници). Стога је одредбом става 3. члана 23. предложеног закона прописано да се наведено право може пренети на другог само са производним погоном у којем је припремљено, односно отпочето коришћење тог проналаска. На наведени начин предложеном одредбом је обухваћен случај преноса права коришћења прописан чланом 23. и када је лице које преноси право коришћења из става 1. истог члана предузетник, али и када се ради о субјекту које има својство правног лица.

Представник Врховног касационог суда је изнео примедбу у погледу главе V Нацрта закона којом се уређује ограничење права и у којој су садржане одредбе о принудној лиценци. Примедба се односила на одредбу члана 38. Нацрта закона којом је прописано право на изјављивање жалбе против одлука о захтеву за издавање принудне лиценце и надлежност за одлучивање о жалби. Примедба у погледу одредбе члана 38. је изнета у вези са одредбом члана 32. Нацрта закона којом је прописано под којим условима ће орган коме је Влада поверила надлежност одбити захтев за издавање принудне лиценце. Образложено је да одредбом става 2. члана 38. није прописано да се против одлуке којом се одбија захтев за издавање принудне лиценце може изјавити жалба, нити је прописано да је ова одлука коначна. Наведена примедба је прихваћена као оправдана и одредбом става 1. члана 38. предложеног закона је прописано да орган коме је Влада поверила надлежност, у виду решења, одлучује о издавању принудне лиценце, о одбијању захтева за издавање принудне лиценце, о изменама и укидању принудне

лиценце, док је ставом 2. прописано да се против наведених одлука може изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

Представник Асоцијације проналазача и иноватора Нови Сад је предложио да се дефинише правичан рок у којем је орган надлежан за послове одбране дужан да врати пријаву процењену као поверљиву од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине и као такву достављену органу надлежном за послове одбране, а за коју орган надлежан за послове одбране, по њеном пријему, утврди да није поверљива. Наведена примедба је усвојена и одредбом става 2. члана 52. предложеног закона је прописано да је орган надлежан за послове одбране дужан да у року од три месеца од дана пријема пријаве за коју утврди да није поверљива исту достави органу управе надлежном за послове интелектуалне својине. Предлагач је приликом прописивања овог рока имао у виду начело ефикасности поступка и обавезу поштовања свих предложеним законом прописаних рокова, као и начело заштите права странке. Наиме, сам поступак, начин и мере заштите поверљивог проналазача је другачији у односу на заштиту проналазача који нема својство поверљивости. Стога је за странку у првом реду значајно да у оптималном року добије информацију да ли ће се у односу на конкретни проналазак водити поступак пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине или пред органом надлежним за послове одбране. Поред тога, у случају да орган надлежан за послове одбране утврди да пријава није поверљива, орган управе надлежан за послове интелектуалне својине поступа са таквом пријавом у роковима који су прописани предложеним законом у зависности од тога да ли је у питању пријава патента или малог патента.

Представник Министарства одбране Републике Србије је у току јавне расправе изнео примедбу на одредбе става 2. и 3. члана 56. Нацрта закона о патентима којима је било прописано да за заштићени поверљиви проналазак, проналазач има право на накнаду без обзира на то да ли се проналазак примењује, као и да се критеријуми за утврђивање висине накнаде, начин и време плаћања накнаде одређује уговором којим се уређује однос између проналазача и органа надлежног за послове одбране или унутрашње послове. Представник наведеног министарства је истакао да је тачком 21. става 2. члана 12. Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/2007, 88/2009-др. закон и 104/2009-др. закон) прописано да начин, поступак и мере заштите поверљивих проналазача прописује Влада, на предлог Министарства одбране. Истакнуто је, такође, да је по основу наведеног законског овлашћења донета Уредба о начину, поступку и мерама заштите поверљивих проналазача значајних за одбрану („Службени гласник РС“, број 110/08) којом је утврђена надлежност министра одбране да ближе уреди висину, начин обрачуна и време плаћања једнократне новчане накнаде проналазачима, сходно чему је донет Правилник о поступку испитивања поверљиве пријаве патента, малог патента и техничких унапређења значајних за одбрану и остваривање права проналазача („Службени војни лист“, бр. 35/09). Из изнетог произлази да се посебним прописом којим се уређује питање одбране Републике Србије уређују не само питања поступка и мера заштите поверљивих проналазача значајних за одбрану, већ и питања накнаде за коришћење заштићеног поверљивог проналазача, те да је припрема наведених прописа у надлежности Министарства одбране Републике Србије. Стога је одредбом члана 56. предложеног закона прописано да ће се на питања у вези са остваривањем права проналазача на новчану накнаду за заштићени поверљиви проналазак примењивати закон којим се уређује област одбране Републике Србије. На основу изнетих разлога, одредбом става 3. члана 54. предложеног закона је прописано да се на питање у вези са начином, поступком и мерама заштите поверљивог проналазача пред надлежним органом за послове одбране примењује закон којим се уређује област одбране Републике Србије.

У току јавне расправе предложено је да се у погледу главе IX Нацрта закона којом се уређује правна заштита проналазача из радног односа допуни одредба члана 63. Истакнуто је да је потребно прописати рок у којем је послодавац дужан да поднесе пријаву, у ситуацији када је, након пријема извештаја о проналаску од стране запосленог, обавестио запосленог да проналазак припада групи проналазача из радног односа и изјавио да ће поднети пријаву. Наведени предлог је прихваћен, те је ставом 2. члана 63. предложеног закона прописан рок од шест месеци од дана када је запослени примио обавештење од послодавца да сматра да предметни проналазак представља проналазак из радног односа. Дакле, ситуација када

послодавац не поднесе пријаву у прописаном року изједначава се заправо са ситуацијом када послодавац не жели да поднесе пријаву, а оцени да проналазак не обухвата неку од производних тајни у смислу одредбе става 2. члана 59. предложеног закона, што даље значи да послодавац о томе мора обавестити проналазача који има право да наведени проналазак заштити на своје име.

Представник Врховног касационог суда је истакао примедбу у погледу одредбе члана 67. Нацрта закона којом се уводи двостепеност одлучивања у поступку заштите проналазака. Образложено је да су према Нацрту закона одлуке које орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доноси у поступку заштите проналазака решења и закључци, али да је сходно одредбама Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010) потребно прописати против којих закључака донетих у управном поступку од стране органа управе надлежног за послове интелектуалне својине се може изјавити жалба Влади. Наведена примедба је прихваћена као оправдана, тако да је право на изјављивање жалбе против закључака прописано у свим оним случајевима у којима се закључком окончава поступак (закључак којим се утврђује да се пријава сматра повученом, закључак о одбацивању захтева). Могућност изјављивања жалбе против решења, односно закључака органа управе надлежног за послове интелектуалне својине, као и надлежност за одлучивање о жалби прописана је одговарајућим члановима предложеног закона (члан 5. став 5; члан 49. став 4; члан 73. став 3, 4. и 6; члан 74. ставови 3, 4. и 6; члан 75. став 6. и 9; члан 77. став 5; члан 87. став 4; члан 92. став 4. и 5; члан 93. став 3. и 4; члан 97. став 6; члан 99. став 4; члан 100. став 7; члан 103. став 5; члан 104. став 9; члан 107. став 5; члан 131. став 4. и 15 и члан 165. став 6). Поред наведеног, одредбом члана 67. предложеног закона је прописано, на општи начин, да се против одлука донетих на основу Закона о патентима може изјавити жалба. Предложено решење значи да се у погледу права на жалбу против одлука донетих на основу сходне примене закона који уређује општи управни поступак прописане чланом 170. предложеног закона, примењује закон који уређује општи управни поступак. Тако ће се примера ради у случају да је поднет захтев за изузеће службеног лица које поступа по конкретној пријави сходно примени одредба члана 35. и 36. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010). Према одредби става 4. члана 35. Закона о општем управном поступку о изузећу службеног лица се одлучује закључком, а према ставу 2. члана 36. истог закона против закључка којим се одређује изузеће није допуштена посебна жалба.

У току јавне расправе изнет је и предлог од стране патентног заступника Зорана Живковића да се одредба члана 129. Нацрта закона измени тако да се оглашавање ништавим решења о признању патента или малог патента може тражити „у свако доба“, а не само за време трајања права, што би значило да би се оглашавање ништавим могло тражити и по истеку важења признатог права чија је повреда извршена у току трајања права. Истакнуто је да је овај предлог терминолошки усклађен са Законом о општем управном поступку и Конвенцијом о европском патенту.

Наведена примедба је као оправдана прихваћена из следећих разлога:

Приликом разматрања изнете примедбе предлагач закона је имао у виду да је ништавост најтежа врста незаконитости која може постојати код решења о признању патента или малог патента. Према позитивноправним прописима, како материјалноправним, као што је то Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), тако и процесноправним, као што је то Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010), усвојен је концепт да се на ништавост пази по службеној дужности, као и да се правно на истицање ништавости не гаси. Тако се према одредби члана 258. Закона о општем управном поступку, решење донето у управном поступку у свако доба може огласити ништавим, по службеној дужности или на предлог странке. Предлагач закона је усвојио изложену аргументацију да је институт оглашавања ништавим решења о признању патента и малог патента повезан са грађанско-правном заштитом права прописаном главом XIII предложеног закона. Наиме, у ситуацији када носилац права тужи одређено лице за повреду патента или малог патента учињену за време трајања права, то право може престати у току поступка грађанско-правне заштите права (истеком времена, одрицањем од признатог

права, као и неплаћањем такси), а могуће је и да је право већ престало пре покретања поступка грађанско-правне заштите права. Наведено значи да би тужени могао, примера ради, да буде обавезан на накнаду штете због повреде патента који би иначе био оглашен ништавим да није истекао рок за покретање поступка за оглашавање ништавим. Дакле, задржавањем решења прописаног важећим законом, да се решење о признању патента или малог патента може огласити ништавим само за време трајања права, парнични суд у случају престанка важења патента или малог патента, због немогућности покретања поступка за оглашавање таквог патента или малог патента ништавим, би био дужан да суди о повреди патента или малог патента, без могућности да се у току парничног поступка као претходно питање постави питање о његовој пуноважности. Стога је предлагач закона, одредбом става 1. члана 129. предложеног закона, прописао да орган управе надлежан за послове интелектуалне својине може у свако доба огласити ништавим решење о признању патента или малог патента.

Представник Врховног касационог суда је у току јавне расправе предложио да се размотри могућност прописивања Законом о патентима, као посебним законом, у оквиру главе XIII којом се уређује грађанско-правна заштита права, одредбе о дозвољености ревизије против правноснажних судских одлука донетих у другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу проналазака. Образложено је да је након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку („Сл. Гласник РС“, бр. 111/2009) одредбом члана 394. право на изјављивање ревизије на другачији начин регулисано, с обзиром да је ставом 3. наведеног члана Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009) прописано да је ревизија дозвољена увек када је то посебним законом прописано.

Наведени предлог је усвојен из следећих разлога:

Када је у питању правна заштита проналазака која се остварује пред судом, предложеним законом прописана је посебна глава закона којом се уређује грађанско-правна заштита права (чланови 133. до 145). У погледу грађанско-правне заштите, према одредби члана 133. предложеног закона носилац права или стицалац искључиве лиценце имају право на тужбу против сваког лица које повреди њихово право неовлашћеним предузимањем било које радње из чланова 14. и 15. предложеног закона. Подносилац објављене пријаве или стицалац искључиве лиценце на таквој пријави имају право на тужбу након објаве пријаве патента. Предложеним законом је прописано више врста тужби: тужба због повреде права (члан 134), тужба за утврђивање права на заштиту (члан 141), тужба за заштиту права послодавца или запосленог (члан 142), тужба за утврђивање својства проналазача (члан 143). У зависности од врсте тужби могу се поставити и различити тужбени захтеви који могу бити имовински, као што су захтев за накнаду штете, захтев за исплату лиценце накнаде и неимовински захтеви, као што су захтев за утврђење постојања повреде права, забрана радњи којима се повређује право, објављивање пресуде о трошку туженог, захтев да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве односно за носиоца права, као и захтев за утврђивање својства проналазача или кумулативно имовински и неимовински захтеви. Приликом разматрања предлога представника Врховног касационог суда предлагач закона је у првом реду имао у виду значај права из објављене пријаве односно признатог права, а то је да су у питању апсолутна права и да делују према свима. Поред наведеног предлагач закона је имао у виду посебност тужби за утврђивање права на заштиту из члана 141. предложеног закона и тужбе за утврђивање својства проналазача из става 143. предложеног закона. Наиме, усвајањем неимовинских захтева по наведеним тужбама да суд огласи тужиоца за подносиоца пријаве, односно за носиоца права или усвајањем захтева за утврђивање својства проналазача има за последицу промену носиоца права. У наведеним случајевима су у питању преображајне тужбе, јер се судском пресудом мења носилац права, а правноснажна пресуда је основ уписа у одговарајући регистар надлежног органа и производи правно дејство према свима. Такође, и када је постављен само имовинскоправни захтев или када су кумулативно постављени и имовински и неимовински захтев, у питању су повезана права, те тако у случају имовинског спора по тужби за накнаду штете основаност захтева зависи од решавања претходног питања да ли је повреда права учињена или не. Сходно свим изнетим разлозима, предлагач закона је у оквиру главе XIII, одредбом члана 145. предложеног закона, прописао да је ревизија увек дозвољена против правноснажних пресуда донетих у другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу проналазака.

Патентни заступник Зоран Живковић је предложио измену одредбе става 1. члана 134. Нацрта закона којом се прописују врсте тужбених захтева у оквиру главе XIII Нацрта закона којом се уређује грађанско-правна заштита права. Примедба се конкретно односила на тужбени захтев за објављивање пресуде о трошку туженог прописан тачком 4. става 1. члана 134. Истакнуто је да је потребно законом прецизирати да се објављује изрека пресуде и да се иста објављује у новинама које имају одређени тираж. Образложено је да се у пракси дешавало да се тужбом тражи објављивање целе пресуде у свим новинама које имају тираж преко 50000 примерака. Сходно изнетом предложено је да тачка 4. става 1. члана 134. Нацрта закона гласи: „Објављивање изреке пресуде о трошку туженог у једном домаћем дневном листу по избору тужиоца“.

Наведена примедба је делимично прихваћена из следећих разлога:

Основни циљ грађанско-правне заштите у парничном поступку је стицање судске одлуке на основу које тужилац остварује неки свој правни интерес. Независно од тога да ли се ради о захтеву за чинидбу, о захтеву за утврђење или захтеву за изрицање преображајне пресуде, тужба мора садржати одређени захтев у погледу главне ствари и споредних давања, а како је то прописано одредбом члана 187. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009). Наиме, поступање суда у поступцима грађанско-правне заштите регулисано је одредбама Закона о парничном поступку, те је чланом 187. Закона о парничном поступку прописано које елементе тужба мора да садржи како би се по истој могло поступати, тако да је суд дужан да у фази претходног испитивања тужбе, применом Закона о парничном поступку, у циљу ефикасности поступања, провери да ли тужба садржи све што је законом прописано, као и да ли тужба садржи одређени тужбени захтев. Предлагач закона је одредбом става 1. члана 134. предложеног закона прописао врсте тужбених захтева у поступку грађанско-правне заштите права, не ограничавајући подносиоца тужбе на могућност тражења објављивања пресуде само у дневним листовима. Наиме, у случају да је тужбом постављен тужбени захтев за објављивање пресуде о трошку туженог, назначење тачног назива средства јавног саопштења у коме се има објавити пресуда тиче се заправо примене одредбе члана 187. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009). Доследна примена одредбе члана 187. Закона о парничном поступку значи да тужилац тужбеним захтевом мора тачно назначити назив средства јавног саопштавања у коме тражи да се објави пресуда, а када се ради о неком дневном листу мора назначити да ли се ради о издању за само један град или целу Републику Србију. Сходно изнетом, а имајући у виду да парнични суд према одредби става 1. члана 3. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009) одлучује у границама постављеног тужбеног захтева, предлагач закона је прописао одредбом става 3. члана 134. да ће суд, у границама тужбеног захтева из тачке 4. става 1. члана 134. предложеног закона, одлучити у којем ће средству јавног саопштавања бити објављена пресуда. У погледу примедбе да је довољно да се објави само изрека пресуде, предлагач је у првом имао у виду циљ предложене одредбе, као и цитиране одредбе Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009). Тужбени захтев којим се тражи објављивање пресуде о трошку туженог има за сврху одређену сатисфакцију у односу на носиоца права да се са утврђеном повредом права упозна шира јавност, да се таквим објављивањем пресуде казнио делује на повредиоца, али и првенствено на остале субјекте како би се спречила таква или слична повреда права. Стога је предлагач закона, одредбом става 3. члана 134. предложеног закона, прописао да ће суд ако одлучи да се објави само део пресуде одредити, у границама тужбеног захтева, да се објави изрека и према потреби онај део пресуде из којег је видљиво о каквој се повреди ради и ко је повреду извршио.

Предлагач закона је усвојио предлог изнет од стране патентног заступника Зорана Живковића да се у оквиру исте главе Нацрта закона о патентима којом се уређује грађанско-правна заштита права, пропише одредба о прекиду судског поступка по тужби због повреде права из објављене пријаве патента до правноснажности одлуке надлежног органа о пријави, из следећих разлога:

Приликом разматрања наведеног предлога прихваћена је изнета аргументација да су права из објављене пријаве патента привремена права, с обзиром да се у случају да патент не буде признат по основу пријаве сматра да права из пријаве нису ни настала, а како је то прописано одредбом члана 18. предложеног закона. Стога у парницама покренутим по тужби

због повреде права из објављене пријаве, претходно правно питање за одлучивање о наведеном тужбеном захтеву преставља то да ли ће патент бити признат у поступку суштинског испитивања пријаве пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине или ће захтев за признање патента бити одбијен. Према општем правилу из члана 12. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009), када одлука суда зависи од претходног решења да ли постоји неко право или правни однос о којем још није донео одлуку суд или други надлежни орган, суд има две могућности: да сам реши то претходно питање, са правним дејством само у парници у којој је оно решено, осим ако посебним законом није другачије прописано или да поступак прекине у смислу члана 215. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009). Могућност да суд сам реши претходно правно питање постоји само под условом да посебним прописом није другачије прописано. Сходно изнетом предлагач закона је у оквиру главе грађанско- правне заштите одредбом става 1. члана 144. прописао да ће суд прекинути поступак по тужби због повреде права из објављене пријаве патента до правноснажности одлуке надлежног органа по пријави.

Исти патентни заступник је предложио да се законом пропише прекид судског поступка по тужби због повреде права и у случају када је пред надлежним органом покренут поступак оглашавања ништавим решења о признању права.

Наведени предлог је усвојен из следећих разлога:

У парничним поступцима по тужби због повреде признатог права из члана 134. предложеног закона, тужби за утврђивање права на заштиту са захтевом да суд тужиоца огласи носиоцем права из става 2. члана 141. предложеног закона, тужби за заштиту права послодавца или запосленог из члана 142. предложеног закона, тужби за утврђивање својства проналазача из члана 143. предложеног закона, када је већ донето решење о признању патента или малог патента, али је пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине покренут поступак за оглашавања ништавим решења о признању патента или малог патента претходно питање, у смислу цитираног члана 12. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004 и 111/2009), за одлучивање о основаности тужбеног захтева представља то да ли су уопште били испуњени законом прописани услови које мора да испуњава пријава, као и услови патентбилности за признање права. О предлогу за оглашавања ништавим решења о признању патента и малог патента, у првом степену, одлучује Завод за интелектуалну својину, као орган управе надлежан за послове интелектуалне својине, у поступку прописаном члановима 129. до 132. предложеног закона. Уколико прописани услови у погледу пријаве патента (тачка 4. и 5. става 1. члана 129. предложеног закона) и патентбилности (тачка 1, 2. и 3. става 1. члана 129. предложеног закона) нису испуњени, орган управе надлежан за послове интелектуалне својине доноси решење којим оглашава ништавим решење о признању патента или малог патента. Оглашавања ништавим подразумева да права која су стечена на основу таквог решења заправо никад нису ни постојала, што директно утиче и на основаност тужбених захтева којима се тражи утврђивање повреде признатог права, накнада штете због повреде права и др. Сходно изнетом, предлагач закона је прописао одредбу о прекиду парничног поступка у описаној ситуацији, тако што је ставом 2. члана 144. прописао да ће суд прекинути поступак по тужби из става 1. члана 133, члана 134, става 2. члана 141. и члана 143. предложеног закона ако је пред органом управе надлежним за послове интелектуалне својине покренут поступак за оглашавања ништавим решења о признању патента или малог патента из члана 129. предложеног закона, до правноснажности одлуке органа управе надлежног за послове интелектуалне својине.

Током јавне расправе изнета је примедба у погледу одредбе става 3. члана 135. Нацрта закона којом је прописано у ком року се мора поднети тужба у ситуацији када је предлог за одређивање привремене мере поднет пре покретања судског поступка и тај предлог усвојен од стране суда. Предложено је да се законом пропише рачунање рока од дана подношења предлога за одређивање привремене мере, а не од дана извршења привремене мере. У аргументацији је наведен случај из судске праксе када је предлогом за одређивање привремене мере било обухваћено више лица, а привремена мера одређена решењем суда није могла бити извршена у односу на сва лица против којих је донета, тако да је сам извршни поступак трајао две године, а тек након тог периода је поднета тужба. Уколико би се задржало решење из важећег закона да рок за подношење тужбе почиње да тече од дана извршења привремене

мере, то би значило у одређеним ситуацијама да извршни поверилац годинама није у обавези да поднесе тужбу. Наведени разлози за измену одредбе става 3. члана 135. предложеног закона у делу којим се прописује од ког тренутка тече рок за подношење тужбе су, као основани, прихваћени с тим да је прописано да овај рок тече од дана доношења решења о одређивању привремене мере, а што представља прихваћено решење и у другим законима о заштити индустријске својине.

Примедба која је такође прихваћена односила се на почетак рачунања рока за подношење тужбе због повреде права прописан одредбом члана 138, садржаној у глави XIII Нацрта закона. Наиме, представник Врховног касационог суда је предложио да се одредбом члана 138. пропише рачунање наведеног рока и у ситуацији када у се у току трајања права врши у континуитету једна повреда. Важећим Законом о патентима питање почетка рачунања рока за подношење тужбе због повреде права прописано је одредбом члана 96. Иако је судска пракса до сада одредбу члана 96. важећег закона да се рок за подношење тужбе због повреде права рачуна од дана учињене повреде, у ситуацији када је једна повреда вршена континуирано, тумачила тако да се рок рачуна од последње учињене повреде, прихваћен је изнети предлог да се оно што је већ судском праксом установљено пропише и законом. Стога је одредбом члана 138. предложеног закона прописано да се рок за подношење тужбе због повреде права рачуна од дана учињене повреде, а када се повреда врши континуирано од дана последње учињене повреде.

У току јавне расправе је изнета и примедба у погледу одредбе члана 177, садржане у глави XX предложеног закона, којом је уређено питање окончавања поступака који су започети на основу одредаба важећег Закона о патентима. Предлагач закона је прихватио примедбу да реч „поступци“ није довољно прецизна и да се може тумачити на различите начине, те је стога одредба члана 177. допуњена, тако што ће се према истој судски и управни поступци који се воде према одредбама Закона о патентима (“Сл. лист СЦГ”, бр. 32/04, 35/04 и “Сл. гласник РС”, бр. 115/2006), а који до дана ступања на снагу предложеног закона нису окончани окончати према одредбама Закона о патентима (“Сл. лист СЦГ”, бр. 32/04, 35/04 и “Сл. гласник РС”, бр. 115/2006).

Групације произвођача средстава за заштиту биља Привредне коморе Србије и Галенике-Фитофармација а.д. су изнели примедбе које се односе на одредбу члана 21. и одредбе чланова од 113. до 128. главе XI Нацрта, под називом сертификат о додатној заштити.

Предложено је да се одредба члана 21. Нацрта допуни тако да се изузецима од искључивих права носиоца патента или малог патента обухвате и производи као средства за заштиту биља да би се омогућио једнак положај произвођача средстава за заштиту биља са фармацеутским кућама. Имајући у виду да стављање у промет средстава за заштиту биља, поред лекова и медицинских производа, подлеже добијању дозволе за стављање у промет, једнак положај на тржишту произвођача средстава за заштиту биља и фармацеутских кућа се може омогућити уколико се наведена одредба допуни. Из наведеног разлога изнета примедба је прихваћена као основана и одредба члана 21. став 1. тачка 2. Нацрта је допуњена тако да се искључива права носиоца права не односе само на радње, предвиђене у наведеној тачки, за лекове и медицинска средства, већ и за средства за заштиту биља.

Примедба која је изнета на одредбе чланова од 113. до 128. главе XI Нацрта, под називом сертификат о додатној заштити, односи се на коришћење термина „средства за заштиту биља“. Предложено је да се уместо овог користи термин „производ као средство за заштиту биља“, што је, према изнетом предлогу, у складу са термином који се користи у члану 4 поглавља VI ЕФТА споразума. Међутим, у тексту овог споразума, како је ратификован, се користи термин „производ за заштиту биља“, тако да предложени термин није одговарајући. Одредбом члана 115. Нацрта је предвиђено да се, у оквиру заштите признате основним патентом, заштита призната сертификатом односи на производе обухваћене дозволом за стављање у промет и то, поред производа као лека за људе или животиње, и на производе за заштиту биља, као и на сваку примену наведених производа за које је дозвола издата пре истека рока трајања сертификата. Закон о средствима за заштиту биља (“Сл. гласник РС”, бр. 41/2009), у одредби члана 2, наводи шта се сматра средствима за заштиту биља. Из наведене одредбе произлази да је појам „средства за заштиту биља“ обухвата и „производе за заштиту биља“. Одредбом члана 113. став 2. тачка 1. Нацрта је дата дефиниција производа за заштиту

биља, која према свом смислу одговара одредби члана 3. став 1. тачка 19. Закон о средствима за заштиту биља, којом је дефинисан појам производа за заштиту биља. С обзиром да се сертификат, сходно одредби члана 115. Нацрта, може издати, поред производа као лека за људе или животиње, и за производе за заштиту биља, који су обухваћени дозволом за стављање у промет, али не и за сва средства за заштиту биља, у Нацрту је усвојен нови термин „производ за заштиту биља“.

Адвокат Слободан Гавриловић је у току јавне расправе предложио да се Законом о патентима регулише однос између суносиоца права из разлога што се у судској пракси питања више носилаца права на истом проналаску решавају на различит начин. Посебно је истакао да је потребно Законом о патентима регулисати питање права на подношење тужбе, као и уступања лиценце када постоји више носилаца права на истом проналаску. У погледу уступања лиценце образложио је да се у пракси дешава да један од суносиоца проналазачког права жели да уступи лиценцу, а остали суносиоци права се са закључењем уговора о лиценци не саглашавају. Наведене примедбе су усвојене као основане и одговарајући чланови Нацрта закона су допуњени одредбама којима се регулише однос суносилаца проналазачког права. Прво питање које се поставља у ситуацији када су више лица заједнички створила проналазак тиче се величине идеалног дела сваког од носилаца супроналазачког права. Одредбама става 3. и 4. члана 3. предложеног закона, прописано је да ће се када више лица поднесе пријаву за заштиту заједничког проналаска сматрати, ако није између њих другачије одређено, да су њихови идеални делови једнаки, те да ће се на сва питања међусобних правних односа носилаца права на истом проналаску која нису уређена предложеним законом примењивати одговарајуће одредбе закона којим се уређују својинскоправни и облигациони односи. Уколико су носиоци супроналазачког права истовремено и супроналазачи, тада се њихов део одређује према критеријумима индивидуалног проналазачког доприноса настанку проналаска као целине. На основу аналогне примене одредбе става 2. члана 13. Закона о основама својинскоправних односа ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Сл. лист СРЈ", бр. 29/96 и "Сл. гласник РС", бр. 115/2005 - др. закон) „ако сувласнички делови нису одређени, претпоставља се да су једнаки“ прописана је одредба става 3. члана 3. предложеног закона. Приликом прописивања цитираних одредаба члана 3, предлагач закона је имао у првом реду у виду стварноправну природу права на патент и мали патент, те су тако носиоци супроналазачког права овлашћени да користе проналазак, као и да управљају и располажу проналазачким правом. Аналогно одредби става 1. члана 14. Закона о основама својинскоправних односа сваки носилац супроналазачког права овлашћен је да користи проналазак са осталима, сразмерно свом делу, не повређујући права осталих. Са друге стране међусобни правни односи између носилаца супроналазачког права су облигационоправног карактера, те тако постоји могућност да сами проналазачи који су заједнички створили један проналазак уговором регулишу своје међусобне односе, а уколико их не регулишу примењивале би се, примера ради, аналогно одредбе о правно неоснованом обogaћењу или пословодству без налога, које су прописане законом којим се регулишу облигациони односи. Поред наведеног предлагач закона је, када је у питању однос више носилаца права на истом проналаску, одредбом става 2. члана 46. прописао у погледу закључивања уговора о лиценци да је за његово закључење потребан пристанак свих, осим ако између њих није другачије уговорено. Приликом прописивања одредбе става 2. члана 46. предлагач закона је имао у виду да су, на основу аналогне примене одредбе става 1. члана 15. Закона о основама својинско правних односа, носиоци супроналазачког права овлашћени да заједнички управљају јединственим правом, те да те радње могу бити: чување проналаска у тајности, подношење пријаве за заштиту проналаска, вођење поступка заштите, одржавање права из пријаве односно одржавање патента или малог патента, судска заштита права у случају повреде од стране трећег лица, ограничење права уступањем искључиве лиценце трећем лицу, давање у залогу. Радње које представљају управљање могу се поделити на оне које имају карактер редовног управљања и оне које значе ванредно управљање. Уколико је реч о радњама које прелазе оквир редовног управљања, а у њих спада и уступање лиценце тада је на основу аналогне примене одредбе члана 15. Закона о основама својинско правних односа потребна сагласност свих носилаца права. У погледу грађанско-правне заштите права предлагач закона је одредбом става 3. члана 133. прописао да

је сваки од носилаца права или привременог права на истом проналаску овлашћен да у своје име и за свој рачун захтева грађанско-правну заштиту.

Примедбе које предлагач није прихватио и разлози за неприхватање:

Адвокат Миодраг Марковић је изнео примедбу у погледу одредбе члана 14. Нацрта закона о патентима која уређује садржину права носиоца патента или малог патента. Истакнуто је да обим права који патент даје носиоцу, како је прописан овом одредбом, није тачно дефинисан из разлога што патент не даје никакво позитивно право, већ само могућност спречавања неовлашћеног коришћења проналаска заштићеног патентом, а производња, продаја и стављање у промет таквог проналаска је регулисано прописима привредног права или посебним законима.

Наведена примедба није усвојена из следећих разлога:

Брижљивом анализом упоредно правних решења, као и правне теорије предлагач закона је задржао законско решење из члана 52. важећег Закона о патентима којим је прописана садржина права и према ком члану се овлашћења која произлазе из патента и малог патента могу поделити на позитивна и негативна. Наиме, и према одредби члана 14. предложеног Закона о патентима, носилац патента или малог патента има искључиво право да користи у производњи заштићени проналазак, да ставља у промет предмете израђене према заштићеном проналаску, као и да располаже патентом или малим патентом (позитивна овлашћења). У остваривању свог искључивог права на економско искоришћавање заштићеног проналаска, носилац патента или малог патента има право да спречи свако треће лице које нема његову сагласност да привредно користи проналазак (негативно овлашћење). Предлагач закона је приликом прописивања одредбе става 1. члана 14. предложеног закона у првом реду имао у виду чињеницу да је право на патент и мали патент апсолутно право које делује према свима. Својинско правна природа патента и малог патента значи припадање проналаска одређеном лицу, а то значи поред негативних овлашћења и позитивна овлашћења. Чињеница да један проналазак који је заштићен патентом или малим патентом значи да он припада одређеном лицу, а без признања патента или малог патента нема ни искључивих овлашћења на коришћење проналаска. Поред наведеног, Закон о облигационим односима у члану 686. дефинише уговор о лиценци тако да се истим обавезује давалац лиценце да стицаоцу лиценце уступи, у целини или делимично, право искоришћавања проналаска, техничког знања и искуства, жига, узорка или модела, а стицалац лиценце се обавезује да му за то плати одређену накнаду. Дакле, из цитиране одредбе Закона о облигационим односима такође произлазе позитивна овлашћења из патента или малог патента, што значи да стицалац лиценце поред тога што стиче негативна овлашћења он стиче и позитивна овлашћења.

У току јавне расправе предложена је измена одредбе става 1. члана 134. Нацрта закона којом се прописују врсте тужбених захтева у оквиру главе XIII којом се уређује грађанско-правна заштита права. Примедба се конкретно односила на тужбени захтев за објављивање пресуде о трошку туженог, прописан тачком 4. става 1. члана 134. Нацрта закона. Предложено је да се уместо израза „о трошку туженог“ користи израз „на терет туженог“. Образложено је да би се коришћењем израза „на терет туженог“ омогућило да и сам тужилац сноси трошкове објаве, а да касније исте наплати у извршном поступку од туженог.

Наведена примедба није усвојена из следећих разлога:

Извршење пресуде којом је усвојен тужбени захтев за објављивање пресуде о трошку туженог се спроводи применом одредаба Закона о извршном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004), тако што суд даје налог за полагање износа за подмирење трошкова објављивања и то суштински значи законску клаузулу „објављивање пресуде о трошку туженог“. Насупрот датој примедби, прописивањем објављивања пресуде „о трошку туженог“, а не „на терет туженог“ не значи да ту обавезу не може претходно извршити тужилац, већ се извршење спроводи управо применом одредбе члана 216. Закона о извршном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004) којом је прописано извршење обавезе коју може извршити и друго лице. Наиме, према одредби члана 216. Закона о извршном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004) извршење ради остварења обавезе на радњу коју може обавити друго лице спроводи се тако што суд овлашћује извршног повериоца да на трошак извршног дужника повери другом лицу

да ту радњу обави или да је обави он сам. У предлогу за извршење извршни поверилац може, такође, предложити да суд решењем наложи извршном дужнику да унапред положи код суда одређени износ потребан за подмирење трошкова који ће настати обављањем радње од стране другог лица или извршног повериоца.

У току јавне расправе је изнета и примедба у погледу одредбе става 3. члана 135. Нацрта закона о патентима којом се прописује да суд може, без претходног изјашњења туженог, одредити привремену меру ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете или ако је очигледно да постоји опасност од уништења доказа, под условом да тужени о томе мора бити обавештен без одлагања, а најдоцније у року од пет дана од дана спровођења привремене мере. Истакнуто је да наведена одредба није усклађена са одредбом члана 50. ТРИПС споразума.

Изнета примедба није прихваћена из следећих разлога:

Одређивање привремене мере без саслушања противне стране представља изузетак од правила и тај изузетак је предвиђен ставом 2. члана 50. ТРИПС споразума. Наведеном одредбом је прописано да су судске власти овлашћене да усвоје привремене мере без саслушања друге стране по потреби, посебно у случају где би било какво кашњење вероватно проузроковало непоправљиву штету титулара права или где постоји очигледан ризик од уништавања доказа. Поред наведеног ставом 4. истог члана прописано је да ће у случају да су привремене мере усвојене без саслушања странке, стране под дејством тих мера бити без одлагања обавештене, а најкасније после спровођења мера. Дакле, из цитираних одредаба ТРИПС споразума произлази да привремена мера може бити већ и извршена у тренутку саопштавања одлуке којом је одређена. Тачно је да је ставом 4. члана 50. ТРИПС споразума прописано да ће се саслушање на захтев туженог обавити у разумном року од пријема обавештења о мерама. Међутим, цитираном одредбом је прописано да се испитивање одлуке укључујући и право на саслушање остварује, у описаној ситуацији, приликом доношења одлуке о томе да ли ће се мере изменити, повући или потврдити. С обзиром да привремене мере представљају средство обезбеђења, а средства обезбеђења су регулисана Законом о извршном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004), то је ставом 6. члана 135. Нацрта закона о патентима прописана сходна примена закона којим се уређује извршни поступак на питања у вези са одређивањем привремених мера која нису уређена Нацртом закона о патентима. Према одредби члана 5. Закона о извршном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004), поступак по предлогу за одређивање привремене мере је хитан, а против решења којом је одређена привремена може се изјавити жалба. Стога ће се у жалбеном поступку који је хитан одлучивати о правилности одлуке суда којом је одређена привремена мера (укидање, потврђивање или преиначење), а странка бити саслушана у ситуацији да одлука буде укинута и враћена првостепеном суду на поновно одлучивање о предлогу. С обзиром на изнету аргументацију произлази да је постигнута усаглашеност са одредбом става 4. члана 50. ТРИПС споразума, јер се управо приликом преиспитивања одлуке о одређивању привремене мере даје и могућност саслушања лица против кога је привремена мера одређена. Поред наведеног предлагач закона је имао у виду да одређивање привремене мере без саслушања противне стране, представља изузетак од правила, те да у таквој ситуацији није довољно паушално навођење да је услов опасност од настанка ненадокнадиве штете или од уништења доказа, испуњен, већ је нужно расправити чињенице везане за испуњење тог услова, што подразумева да предлагач наведе у чему се штета састоји и које су то околности из којих произлази да се штета не може надокнадити. Такође, сам предлог за одређивање привремене мере се доставља противној страни која се може писаним путем изјаснити.

Групације произвођача средстава за заштиту биља Привредне коморе Србије и Галенике-Фитофармација а.д. су изнели примедбу да је одредбом члана 117. Нацрта, којом су прописани услови потребни за признање сертификата о додатној заштити, потребно прописати и услов да је пријава патента, којим је обухваћен лек за људе или животиње, односно производ као средство за заштиту биља, поднета после 01. јануара 1993. године, што је прописано одредбом члана 80. став 1. тачка 4. важећег Закона о патентима. Наведена примедба није прихваћена из следећих разлога:

Патентирање проналазака лекова је постало могуће од 31. децембра 1992. године. Пре овог датума, од 27. јула 1990. године, је било могуће патентирање само супстанци или

композиција (хемијских материја). Како сертификат не би био признат за пријаве, којима је обухваћен лек за људе или животиње, а за које се пре 1. јануара 1993. године није могла признати заштита патентом, овај услов је предвиђен важећим Законом о патентима за признање сертификата о додатној заштити. Међутим, дејство ових одредби престаје дана 31. децембра 2012. године, кад престају да важе патенти за проналаске супстанце или композиције као лека, за које је пријава поднета пре 1. јануара 1993. године. Одредбом члана 181. Нацрта је предвиђено да ће се одредбе закона које се односе на сертификат о додатној заштити примењивати почев од 1. јула 2013. године. Сходно наведеном, ако се за ове патенте поднесе захтев за признање сертификата о додатној заштити након што се ове одредбе почну примењивати, почев од 1. јула 2013. године, сертификат неће моћи бити признат из разлога што није испуњен први услов за његово прибављање, а то је да је основни патент којим је производ заштићен на снази.

10. Подаци о поступцима који се воде пред Заводом за интелектуалну својину у вези са правном заштитом проналазака за 2010. годину

Заштита проналазака се у Републици Србији остварује на основу пријава патента и на основу пријава малог патента.

Заштита проналазака на основу пријава патената се остварује директним подношењем патентних пријава Заводу за интелектуалну својину, као и на основу пријава које се подносе Светској организацији за интелектуалну својину (тзв. ПЦТ пријаве у националној фази) и Европском патентном заводу (проширене пријаве европског патента које су подношене до 30. септембра 2010. године и пријаве европског патента које се могу подносити од 1. октобра 2010. године, јер је тада почео да се примењује Закон о потврђивању Конвенције о европском патенту).

Заштита проналазака на основу пријава патената које се подносе Светској организацији за интелектуалну својину и Европском заводу за патенте остварује се применом следећих међународних уговора:

- Уговора о сарадњи у области патената, закљученом 19. јуна 1970. године у Вашингтону, допуњеном 2. октобра 1979. године и измењеном 3. фебруара 1984. године, са Правилником за спровођење Уговора о сарадњи у области патената (у даљем тексту: Уговор о сарадњи у области патената), који је потврђен 29. августа 1996. године, а Закон о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената („Сл лист СРЈ-Међународни уговори“ бр. 3/1996 од 06. септембра 1996. године) је ступио на снагу 14. септембра 1996. године и почео да се примењује 1. фебруара 1997. године;
- до 30. септембра 2010. године Споразума између Савезне владе СРЈ и ЕПО о сарадњи у области патената (Споразум о сарадњи и проширењу), који је ратификован 15. јуна 2004. године, а Закон о ратификацији споразума између Савезне владе СРЈ и ЕПО о сарадњи у области патената (Споразум о сарадњи и проширењу) („Сл лист СЦГ-Међународни уговори“ бр. 14/2004 од 18. јуна 2004. године) је ступио на снагу 26. јуна 2004. године и почео да се примењује 1. новембра 2004. године, а
- од 1. октобра 2010. године Конвенције о европском патенту.

Према Уговору о сарадњи у области патената Завод за интелектуалну својину има улогу тзв. завода примаоца, односно назначеног завода, односно изабраног завода .

По основу пријава патената које се директно подносе Заводу за интелектуалну својину, као и по основу ПЦТ пријава које се подносе Заводу као назначеном или изабраном заводу (тзв. ПЦТ пријаве у националној фази) Завод за интелектуалну својину обавља суштинско испитивање, тј. утврђује да ли пријава патента испуњава законске услове за одобравање патентне заштите. По основу Споразума о сарадњи и проширењу до 30. септембра 2010. године, а од 1. октобра 2010. године по основу Конвенције о европском патенту Завод води евиденцију пријава за које је затражена заштита у Републици Србији, стара се о преводу на српски језик одобрених патената по овим пријавама и објављује законом утврђене податке о овим патентима.

Од укупног броја поднетих пријава патената у току 2010. године, Заводу је директно поднето 313 пријава, док је путем РСТ уговора поднето 16 пријава, а путем Споразума о сарадњи и проширењу је поднето 3298 пријава проширеног европског патента.

Од укупног броја поднетих пријава патената, у току 2010. године, домаћи подносиоци су поднели 290 пријава, што представља око 8% од укупног броја поднетих пријава патената. Страни подносиоци поднели су 3008 пријава патената, што представља око 83% од укупно поднетих пријава патената. У односу на претходну годину број пријава домаћих подносилаца је мањи за 9, односно за око 3%.

Заводу је као примаоцу поднето и 16 домаћих РСТ пријава које је Завод обрадио и проследио Међународном бироу WIPO, што је за 11 пријава, односно око 41% пријава, мање него претходне године.

Структура пријављених патената од 2007. до 2010. године је приказана у табели испод.

Година		2007	2008	2009	2010	2009/2010
Националне пријаве ¹	Пријаве домаћих пријавилаца	388	386	299	290	-9
	Пријаве страних пријавилаца поднете директно Заводу	20	16	21	23	+2
Међународне пријаве ²	РСТ пријаве у националној фази	55	73	40	16	-24
	Проширене пријаве европског патента	5372	5625	4258	3298*	-960
Укупан број пријава патената		5835	6100	4618	3627	-991
¹ Поднете непосредно Заводу						
² Поднете путем РСТ Уговора и Споразума о сарадњи и проширењу						

*Подаци закључно са 30. новембром 2010. године.

Заводу је у току 2010. године поднето 250 захтева за упис проширеног европског патента у регистар патената, што је за 32 захтева, односно око 14% више у односу на претходну годину.

Подаци о броју захтева за упис проширеног европског патента у регистар патената од 2007. до 2010. године су приказани у табели испод.

Година	2007	2008	2009	2010	2009/2010
Захтев за упис проширеног европског патента	53	148	218	250	+32

Директно Заводу је поднета и 101 пријава малих патената, што је за 4 пријаве малог патента, односно 3 % мање у односу на претходну годину.

Структура пријављених малих патената од 2007. до 2010. године је приказана у табели испод.

Година	2007	2008	2009	2010	2009/2010
Домаћи подносиоци	155	136	101	97	-4
Страни подносиоци	3	1	4	4	0
Укупно	158	137	105	101	-4

Током 2010. године су регистрована укупно 951 патента, што је за 549 регистрованих патената, односно 136%, више него у претходној години. У Регистар патената је уписано 525 проширених европских патената који су обухваћени страним регистрованим патентима.

Структура регистрованих патената од 2001. до 2010. године је приказана у табели испод.

Подносилац пријаве	Број регистрованих патената од 2001 до 2010									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010
Домаћи	31	73	86	55	68	46	71	70	103	98
Страни	11	58	93	81	92	70	207	224	300	854
Укупно	42	131	179	136	160	116	278	294	403	952

*у 2009. години је започета регистрација проширених европских патената који су обухваћени страним регистрованим патентима

Током 2010. године је регистровано 78 малих патената, што је за 8 регистрованих малих патената, односно 9% мање него у претходној години.

Структура регистрованих малих патената од 2001. до 2010. године је приказана у табели испод.

Подносилац пријаве	Број регистрованих малих патената од 2001 до 2010									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Домаћи	121	86	100	74	67	79	93	81	86	74
Страни	1	3	0	1	2	1	3	3	0	4
Укупно	122	89	100	75	69	80	96	84	86	78

На дан 31.12.2010. године на снази је у Републици Србији било укупно 1912 патената и 224 малих патената.

Укупан број предмета по којима је окончан управни поступак у 2010. години, по свим основима, у Сектору за патенте је 1811 што представља за 158 окончања, односно око 9% више него у претходној години. Од 1811 окончаних предмета, у 2010. години, донето је 1214 одлука по пријавама патената, затим 84 одлука по пријавама малог патента и издато је 513 решења о упису проширеног европског патента у регистар патената. Поступак је окончан позитивно за 891 предмет, односно у 49% свих окончања. У последњих 10 година ово је највећи број позитивно окончаних предмета. За 920 предмета, односно у 51% свих окончања, поступак је окончан негативно.

У 2010. години у Сектору за патенте је, осим наведеног, од значајнијих послова урађено и следеће: 286 закључака о објави пријава патената, 239 резултата формалног испитивања пријава, 405 резултата суштинског испитивања, 341 решерш за пријаве патената, донето је 6 одлука по захтевима за оглашавање ништавим патената, одговорено је на 6 тужби у управним споровима који се воде ради утврђивања законитости одлука Завода у вези са патентима, донета су 24 решења о преносу права и 91 решење о промени назива подносиоца пријаве патента, односно носиоца права.