

TM	Г. XXXV	Бр. 4	Стр. 1715-1733	Ниш	октобар - децембар	2011.
----	---------	-------	----------------	-----	--------------------	-------

UDK 347.77

Прегледни чланак

Примљено: 28. 4. 2011.

Зоран Миладиновић
Синиша Варга
Јелена Вучковић
Универзитет у Крагујевцу
Правни факултет
Крагујевац

ПОСЕБАН УПРАВНИ ПОСТУПАК ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНТА

Резиме

Поступак за признање патента је посебан управни поступак који је по много чему специфичан. Аутори указују да је у питању строго формалан, изузетно сложен, дуготрајан и скуп поступак. Истичу да је највећа специфичност овог поступка у нашем праву што се против управних аката Завода за интелектуалну својину не може изјавити жалба, већ се ови акти преиспитују у управном спору код надлежног суда. Аутори указују да је решење које се предлаже у Нацрт закона о патентима према коме би се увело право на жалбу, а о жалбама против управних аката Завода би одлучивала Влада Републике Србије, нецелисходно и не само да га не треба уносити у будући закон о патентима, већ га треба избацити и из постојећих закона који уређују поступак стицања жига, дизајна и ознаке географског порекла. Предлажу да се као другостепени орган формира Комисија или Веће за жалбе који би одлучивао о жалбама које у првом степену доноси Завод.

Кључне речи: управни поступак, странка, проналазач, проналазак, пријава, патент

УВОД

Патент је субјективно право интелектуалне својине који се стиче захваљујући створеном проналаску. Проналазак у смислу па-

zoranmkg@gmail.com, svarga@jura.kg.ac.rs, v_jelenao4o5@yahoo.com

тентног права представља ново решење одређеног техничког проблема који има инвентивни ниво и који је привредно применљив. Патент се не стиче самим чином стварања проналаска већ у одговарајућем поступку код надлежног органа управе. У Србији се патент стиче у управном поступку код Завода за интелектуалну својину (даље Завод). То је посебан управни поступак у смислу члана 3. Закона о општем управном поступку (даље ЗУП)¹ уређен одредбама чл. 14-59. Закона о патентима (даље ЗОПат)², и Уредбом о поступку за правну заштиту проналазака (даље Уредба).³

Поступак за признање патента иницира подносилац пријаве као странка у управном поступку (Марковић 1995, 186). Посебан управни поступак за признање патента је специфичан управни поступак. То је строго формалан, изузетно сложен, дуготрајан (у просеку траје од три до пет а некада и више година) и надасве скуп. Примера ради, тражење и одржавање правне заштите за само један проналазак на неким великим патентним тржиштима може коштати *од десет до сто хиљада америчких долара* (Idris 2003, 226). Иако се поступак за признање патента окончава доношењем решења о признању патента, патент као субјективно право не стиче се доношењем решења, чак ни *његовом правоснажношћу*, већ објавом признатог права у службеног гласилу органа који води поступак за признање патента.

Поред патента, патентно право познаје и мали патент, односно, корисни модел, како се ово право назива у праву неких земаља. Мали патент је субјективно право којим се штити проналазак који има нижи инвентивни ниво од оног који има проналазак који се штити патентом.

Предмет разматрања у овом раду су управо специфичности овог поступка.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНТА

Покретање поступка за признање патента иницира странка, подносилац пријаве за признање патента. Пријава у смислу ЗОПат има значај поднеска у управном поступку којим се странке обраћају надлежним органима (чл. 54 ЗУП). Поступак за признање патента никада се не покреће по службеној дужности, што је иначе могуће према правилима општег управног поступка ((Бачанин 2000, 358), већ једино на иницијативу странке. Битни делови пријаве, форма и садржина сваког прилога уз пријаву, прописани су одредбама ЗОПат

¹ Службени лист СРЈ, број 33/97 и 31/2001 и Службени гласник РС, број 30/2010.

² Службени лист СЦГ, број 32/2004.

³ Службени лист СЦГ, број 62/2004.

(чл. 20-28) и Уредбом, тако да странка не може иницирати покретање поступка подношењем предлога, захтева и сличног поднеска на другом обрасцу, друге форме и садржине (Миладиновић 2007, 67).

Подносилац пријаве за признање патента може бити домаће или страном, физичко или правно лице. Према ЗОПат (чл. 21), домаће физичко или правно лице може тражити заштиту проналаска, односно стицање патента у иностранству по истеку рока од три месеца од датума подношења пријаве за признање патента у нашој земљи, осим у случају подношења међународне пријаве надлежном органу као органу примаоцу.⁴ У нашој земљи, страна лица у поступку стицања патента морају бити заступана од стране заступника уписаног у Регистар заступника при Заводу или од стране домаћег адвоката (чл. 4 ЗОПат).

Једно од основних начела посебног управног поступка за признање патенте јесте начело *права првенства*. Према овом начелу, право на стицање патента има оно лице које је *прво поднело пријаву за признање патента* а не оно које је *прво створило проналазак*. Правнички речено, у патентном праву, право првенства испољава се кроз принцип *prior tempore potior iure* (Варга 2010, 105). Правило је да се првенство стиче датумом подношења *уредне пријаве* за признање патента. Од овог правила постоји изузетак када се подносилац пријаве позива на међународно право првенства. Под међународним правом првенства подразумева се право физичког или правног лица које је у некој држави, чланици Париске уније (даље ПУ) или чланици Светске трговинске организације (даље СТО), поднело уредну пријаву за заштиту проналаска, да у некој другој земљи чланици ПУ или СТО затражи заштиту истог проналаска, односно, стицање патента за тај проналазак, а да при томе задржи датум утврђен у првобитној пријави, под условом да ту каснију пријаву поднесе у року од 12 месеци од датума подношења прве пријаве (чл. 33 ЗОПат). Да би подносилац пријаве задржао право првенства, мора да испуни и додатне услове прописане националним законом. Према нашем ЗОПат (чл. 34), подносилац пријаве дужан је да најкасније у року од *два месеца* од дана подношења потоње пријаве Заводу поднесе захтев за признање права првенства и да у року од *три месеца* од дана подношења захтева за признање права првенства, поднесе Заводу препис те пријаве, оверен од надлежног органа државе чланице ПУ, државе чланице СТО, односно, међународне организације којој је та пријава поднета.

⁴ Одговарајућу одредбу налазимо и у патентном праву САД, али у знатно строжем облику. Ако неко без посебне дозволе свој изум пријави ради патентирања најпре у иностранству, може му бити изречена новчана казна до \$ 10.000 или казна затвора до две године или обе казне, а на подручју САД не може више постићи патентну заштиту за исти изум (Верона, Алберт, *Заштита изума*, Загреб 1977, стр. 67-68).

Пријава за признање патента мора да садржи: а/ захтев за признање права; б/ опис проналаска; в/ патентни захтев; г/ нацрт проналаска (када врста проналаска то захтева) и д/ апстракт (чл.23 ЗОПат).

Захтев за признање патента је део пријаве којим се подносилац пријаве званично обраћа органу надлежном за вођење поступка да му се призна одређено право, патент, односно, мали патент. Захтев за признање патента мора бити поднет на обрасцу П-1, односно МП-1 ако се захтева признање малог патента. Захтев за признање права садржи податке о подносиоцу пријаве; назначење права чије се признање тражи (патент или мали патент); податке о пуномоћнику (ако се пријава подноси преко пуномоћника); податке о праву првенства (у случају када оно постоји); податке о проналаску; доказ о уплати таксе и потпис подносиоца захтева.

Ако подносилац пријаве није проналазач, или није једини проналазач, дужан је да у пријави наведе имена свих проналазача, и да у року *од три месеца* од дана подношења пријаве поднесе изјаву о основу стицања права на подношење пријаве. Уколико пак проналазач не жели да његово име буде наведено у захтеву за признање патента, односно, малог патента, као ни у другим исправама (жели да буде анониман), подносилац пријаве је дужан да, најкасније у року *од три месеца* од датума подношења пријаве, Заводу достави изјаву проналазача да не жели да буде именован (чл. 24, став 2 и 3 ЗОПат).

Описом проналаска подносилац пријаве указује шта је конкретан предмет заштите за који он захтева признање патента. У опису, проналазак мора бити описан потпуно и јасно, тако да га стручњак из одговарајуће области може извести (чл 25, став 1 ЗОПат). Описом се указује који се технички проблем решава проналаском, која се друштвена потреба њиме задовољава и која је сврха проналаска (Brinkhof 2001, 887). Он мора бити јасан у смислу да излаже суштину проналаска и мора да садржи начин остваривања проналаска од стране стручњака који, при том, не ангажује властиту инвентивност (Torremans 2008, 48). Описом проналаска жртвује се његова тајност да би се стекао патент као субјективно право (Марковић, 1997, 199). Ако се проналазак односи на биолошки материјал и ако га није могуће извести на основу описа, сматраће се да га стручњак из одговарајуће области може извести, ако је узорак природно обновљивог биолошког материјала депонован у надлежној установи најкасније на дан подношења пријаве за признање патента (чл. 25, став 2 ЗОПат). Под надлежном установом, у смислу напред изнетог, подразумева се установа која је одређена на основу Будимпештанског споразума о међународном признању депозита микроорганизама ради поступка патентирања.⁵

⁵ Службени лист СРЈ-Међународни уговори, број 3/1993.

Ако се проналазак односи на поступак, морају се навести све његове битне фазе и карактеристике, тако да се изводљивост поступка може сагледати у целини, а доказује се примерима извођења. Ако се проналазак односи на супстанцу, композицију или биолошки материјал, у опису проналаска морају се навести њихова физичко-хемијска или биолошка својства, одн. карактеристике. Према томе, када се опис проналаска посматра из угла општег управног поступка, може се закључити да је то један од доказа којим странка органу који води поступак детаљно објашњава зашто треба усвојити њен захтев.

Патентни захтев је најбитнији део пријаве за признање патента. Овај елемент пријаве треба строго разликовати од захтева за признање права, јер се ради о два сасвим различита елемента пријаве. Први је формалног, други суштинског значаја. Патентни захтев представља *језгро пријаве* за признање патента (Влашковић 1989, 318). Овај елемент пријаве у захтеву за признање патента, аналоган је конкретном захтеву који странка поставља надлежном органу у управном поступку. Из тих разлога, он мора бити јасан, односно како се у судском и управном поступку каже „прецизиран“. То значи да патентни захтев не сме бити тако формулисан да његово значење може бити различито тумачено. Зато се при формулисању патентног захтева морају избегавати речи и изрази који имају више значења или којима се релативизују нумеричке вредности појединих карактеристика проналаска (нпр. претежно, превасходно, приближно, отприлике). Приликом дефинисања патентног захтева мора се водити рачуна о: техничкој природи проналаска, патентном праву и економским интересима подносиоца пријаве. Све то указује да је формулисање патентног захтева врло компликован али и креативни посао за чије извршење су потребна: техничка, правничка и економска знања (Brinkhof 2001, 887).

Нацрт проналаска је графички приказ проналаска у форми техничког цртежа, осим када је за приказивање проналаска неопходно користити други начин (нпр. фотографије металографских структура, микрофотографије ткива и ћелија и др.). Нацрт се израђује на посебним листовима према правилима техничког цртања у ортогоналној пројекцији с потребним бројем пресека, а ако је то нужно, у аксонометрији, изометрији.⁶

Позивне ознаке појединих цртежа у нацрту морају се подударати са позивним ознакама у опису проналаска и патентним захтевима што значи да исти елементи у целокупној патентној пријави, од-

⁶ *Аксонометрија*, (грч. ахон осовина, в. –метрија) мат. пројекција предмета у равни на основу трију оса које одговарају висини, ширини односно дужини; *изометрија*, (в. изо-, -метрија) 2. мат. пресликавање у другу раван или други простор при коме се не мења међусобна удаљеност тачака (Клајн и Шипка 2006).

носно у свим њеним деловима морају бити означени истим позивним ознакама. Нацрт не сме садржати димензије, вредности параметара и текстуалне делове, изузев кад је то неопходно, кратке речи попут: „вода“, „пара“, „затворено“, „пресек А-А“ и сл. (Верона 1978, 114).

Апстракт је кратак резиме суштине проналаска приказаног у опису, патентном захтеву и на нацрту проналаска. Сврха му је пружање техничких информација о проналаску, и нема никаквог утицаја на обим и садржину евентуално признатог патента као субјективног права (Миладиновић 2004, 30). Апстракт мора бити формулисан тако да се њиме може ефикасно послужити као инструментом за претраживање у датој техничкој области. Апстракт мора бити сачињен тако да се на основу њега могу јасно разумети: технички проблем, суштина решења тог проблема и основни начин употребе проналаска. Ако је потребно у апстракту се може навести и хемијска формула којом се, од свих формула садржаних у пријави, најбоље карактерише проналазак.

ПОСЕБНЕ ВРСТЕ ПРИЈАВА

Правило једна пријава за један патент. У патентном праву, правило је да се једном пријавом захтева признање једног патента, односно, малог патента. Разлози за то су вишеструки, али углавном преовлађују они везани за информациону функцију патентног система, према којој се патентна документација класификује према областима технике којој проналазак припада, али и разлози финансијске природе, будући да се за сваку пријаву плаћају посебне таксе и одговарајући трошкови. Од правила једна пријава за један патент, постоји изузетак, када се једном пријавом може тражити признање патента за више проналазака, *али само* ако су ти проналасци међусобно повезани тако да остварују *јединствену проналазачку замисао*. У патентном праву, ово правило установљено је управо да би се елиминисали проблеми који захтевају да се једном пријавом може захтевати признање само једног патента. Наиме, рад органа који води поступак за признање патента биће далеко ефикаснији и сигурнији када се два или више проналаска који представљају техничку целину ставе у једну пријаву, обрађују и објављују истовремено, него када се та целина раздвоји на појединачне проналаске и за сваки од њих поднесе посебна пријава (Марковић 2007, 108). Јединствена проналазачка замисао постоји на пример, када постоји један независан проналазак и један зависан. У том случају, проналазак који је дефинисан у зависном патентном захтеву чини јединство са проналаском који је дефинисан у независном патентном захтеву.

Посматрано из угла општег управног поступка, ово решење је аналогно одредби чл. 117. ЗУП према којој је могуће спајање више

правних ствари у један поступак. Наиме, према правилима управног поступка, ако се у управном поступку одлучује о више различитих захтева једне или више странака, у складу са начелом „економичности и ефикасности поступка, уместо више различитих поступака, може се покренути и водити само један управни поступак (Бачанин 2000, 391).“

Издвојена пријава. Ако се једна пријава, којој је *признат датум подношења*, односи на више проналазака који нису међусобно повезани јединственом проналазачком замисли, подносилац пријаве може, сам или на захтев органа који води поступак, поделити пријаву на две или више самосталних пријава–*издвојена пријава* (чл. 29, став 1 ЗОПат). Раздвајање пријаве може се извршити током трајања поступка, све до доношења решења о признању патента, односно, малог патента. Издвојена пријава може се односити само на предмет проналаска који је био садржан у првобитној пријави (чл. 29, став 2 ЗОПат). Правни значај издвојене пријаве је у томе што задржава *датум подношења првобитне пријаве*, односно датум првенства који је утврђен у првобитној пријави ако за то има основа.

Допунска пријава. Допунску пријаву може поднети подносилац основне пријаве, односно носилац основног патента уколико је право већ признато, уколико допуни или усаврши проналазак који је предмет основне пријаве или основног патента. Ако се прихвати допунска пријава, стиче се допунски патент, с тим што он не може бити признат пре основног патента (чл. 30, став 4 ЗОПат).

Допунска пријава дели судбину основне пријаве, односно, основног патента. Одрицањем од основне пријаве, обуставља се поступак по допунској пријави. Ако се поступак по основној пријави обустави из било ког другог разлога, подносилац пријаве има право да, у року од *три месеца* од датума правоснажности одлуке о обустави поступка, поднесе захтев да допунска пријава постане основна. Ако основни патент престане да важи или решење о његовом признању буде поништено, носилац патента има право да у року од *три месеца* од датума престанка патента, односно правоснажности одговарајућег решења, поднесе надлежном органу захтев да допунски патент постане основни (чл. 30, став 5 ЗОПат).

Ако се основни проналазак усаврши, односно допуни више пута, односно у више наврата, постоји могућност подношења више допунских пријава. Ипак, у том случају, само једна од њих може имати статус основне пријаве, односно статус основног патента, док све остале могу имати само статус допунских пријава, односно допунских патената.

Треба нагласити да не постоји сметња да се за допунски проналазак уместо допунске, поднесе „редовна“ пријава. Међутим, сама чињеница да се подношењем основне пријаве обезбеђује првенство

на стицање патента и за допунску пријаву и да се добија на уштеди у погледу плаћања такси, допунску пријаву треба користити када је год то могуће. Недостатак је у року трајања патента, јер допунски патент траје колико и основни, а у патентном праву, тај рок се рачуна од датума подношења уредне пријаве.

Измене пријаве у току поступка. Измене пријаве за признање патента, аналогна је измени захтева странке у току управног поступка. Наиме, према правилима општег управног поступка (чл. 120 ЗУП), уколико је надлежни орган покренуо управни поступак поводом захтева странке, странка може свој захтев изменити у току целог *првостепеног поступка*, све до његовог окончања. Тако, странка може свој већ постављени захтев, проширити или преиначити, односно заменити друкчијим захтевом (Марковић 1995, 190). Ипак, право подносиоца пријаве за признавање патента на измену пријаве у току поступка у одређеној мери се разликује у односу на право странке на измену захтева у општем управном поступку. Наиме, пријава којој је утврђен датум подношења *не може се мењати у делу који се односи на патентне захтеве, опис проналаска као и назив проналаска* (чл. 31, став 1 ЗОПат). То је и логично јер би у супротном подносилац пријаве, након што обезбеди право првенства, могао стећи већи обим патентне заштите. Измене и допуне података садржаних у пријави које не проширују патентни захтев могу се вршити до доношења решења о признању патента, односно, малог патента.

ПРИЗНАЊЕ ДАТУМА ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

У поступку за признање патента, признање датума подношења пријаве има посебан значај, како у процесноправном тако и у материјалноправном смислу.

У процесноправном смислу, признање датума подношења пријаве значајно је због тога што се сматра да је од тог датума покренут поступак за признање права, од тог датума рачуна се рок од 18 месеци, након којег се пријава мора објавити; од тог датума рачуна се рок у коме се мора доставити инострана пријава уколико се тражи признање права првенства, и од тог датума тече рок за плаћање таксе за одржавање права из пријаве.

У материјалноправном смислу, признање датума подношења пријаве има још већи значај. Прво, признањем датума подношења пријаве, подносилац пријаве стиче првенство на стицање патента у односу на сва друга лица која би касније поднела захтев за признање патента за исти такав проналазак, осим уколико нема подносиоца пријаве који се позива на међународно право првенства. Друго, услови за признање патента (новост, инвентивни ниво и привредна при-

менљивост) цене се на дан признатог датума подношења пријаве. Треће, уколико патент буде признат, његово трајање се рачуна од датума подношења уредне пријаве, а не од датума признања права.

Због значаја који има признање датума подношења пријаве, одредбама ЗОПат прописано је поступање Завода у овој фази поступка. Тако, у зависности од утврђених чињеница, Завод може поступити на неколико начина.

Ако су услови за признање датума подношења пријаве испуњени, Завод доноси закључак којим, као датум подношења пријаве, признаје датум кад је пријава поднета Заводу. Међутим, ако су испуњени и услови за признање права међународног првенства, онда ће се као датум подношења пријаве признати датум када је уредна патентна пријава за исти проналазак поднета патентном заводу у некој од држава чланица ПУ или СТО.

Ако услови за признање датума подношења пријаве нису испуњени, Завод обавештава подносиоца пријаве о уоченим недостацима и позива га да исте отклони у року од 2 месеца од дана пријема обавештења (чл. 38 ЗОПат). Ако недостаци у поменутом року не буду отклоњени, Завод закључком одбацује пријаву. Ако, пак, подносилац пријаве отклони недостатке у прописаном року, Завод закључком, као датум подношења пријаве, признаје датум кад је у Заводу извршен пријем патентне пријаве у којој су отклоњени недостаци (чл. 38, став 3 ЗОПат). Ово је, такође, једна од специфичности овог поступка јер се према члану 58. став 2 ЗУП, у том случају, сматра да је поднесак био уредан од почетка.

Последице које могу настати по подносиоца пријаве у раздобљу од подношења пријаве којој се није могао утврдити датум подношења, до отклањања недостатака којима се пријава чини уредном, јесте могућност да у том раздобљу буде поднета уредна пријава за признање патента за исти такав проналазак од стране другог лица и тиме првобитни подносилац пријаве изгуби првенство на стицање патента.

Пријава којој је утврђен датум подношења уписује се у Регистар пријава патената. На захтев подносиоца пријаве Завод издаје приоритетно уверење које подносиоцу пријаве служи као доказ о стеченом праву првенства на признање патента за одређени проналазак.

ФОРМАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ПРИЈАВЕ

Генерално гледано, у фази испитивања формалне уредности пријаве за признање патента проверава се да ли пријава уопште испуњава услове да се узме у рад (Бесаровић 2005, 87). У овој фази поступка, Завод испитује да ли су испуњени формални услови за признање права, односно, Завод утврђује да ли пријава испуњава ус-

лове за објаву. Испитивање формалне уредности пријава спроводи се по редоследу како им је утврђен датум подношења. Изузетно, пријава се може узети у разматрање и преко реда, ако за то постоје оправдани разлози. Ако се испитивањем утврди да пријава није у формалном смислу уредна, Завод, уз навођење разлога, позива подносиоца пријаве да у примереном року, који не може бити краћи од 60 нити дужи од 90 дана, отклони те недостатке. На образложен захтев подносиоца пријаве, Завод може продужити рок за отклањање недостатака за време које сматра оправданим, али не дуже од 90 дана. Уколико недостаци не буду отклоњени у остављеном року, Завод *закључком одбацује пријаву* (чл. 40, став 3 и 4 ЗОПат). Против закључка није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор (чл. 14, став 2 ЗОПат).

Пријаву, која је у формалном смислу уредна, Завод објављује у гласилу интелектуалне својине и то што је могуће пре, по истеку рока од 18 месеци од утврђеног датума подношења, односно, од датума затраженог првенства. Изузетно, на захтев подносиоца пријаве и уз плаћање прописане таксе, пријава се може објавити и пре рока од 18 месеци, али не пре истека рока *од три месеца од утврђеног датума подношења* (чл. 41 ЗОПат).

Објављивање пријаве за признање патента има вишеструки значај. Прво, на тај начин се јавност упознаје са новим проналасцима, чиме проналазак, поводом кога је поднета пријава, и формално улази у стање технике. Друго, тиме се јавност упознаје са постојањем права из пријаве за признање патента. Треће, у систему одложеног суштинског испитивања пријаве рок *од шест месеци*, у оквиру кога се мора поднети захтев за суштинско испитивање пријаве, рачуна се од датума објављивања пријаве.

Уколико је пријавом тражено признање малог патента, а Завод, у току формалног испитивања пријаве закључи да се може признати мали патент, доноси решење о признању малог патента. То значи да је у поступку за признање малог патента фаза формалног испитивања пријаве и последња фаза овог поступка.

СУШТИНСКО ИСПИТИВАЊЕ ПРИЈАВЕ

Суштинско испитивање пријаве за признање патента је најсложенији део поступка. То је уједно и најдужи, најтежи и најскупли задатак који Завод обавља у току поступка за признање патента. Посматрано из угла општег управног поступка, ова фаза поступка аналогна је утврђивању испуњености материјалних услова за усвајање захтева странке. Ову фазу поступка карактерише то што овај део поступка не спровode правници, већ стручњаци из одговарајуће области технике којој проналазак поводом кога се тражи признање патента припада.

У патентном праву данас постоје два система суштинског испитивања пријаве: систем претходног суштинског испитивања пријаве и систем одложеног суштинског испитивања пријаве за признање патента.

По систему претходног испитивања пријаве, надлежни орган суштинско испитивање пријаве спроводи по службеној дужности. Предност овог система је на страни подносиоца пријаве, јер је он самим чином подношења пријаве за признање патента ослобођен свих обавеза. Сав терет и трошкови који у том смислу настану падају на терет органа који води поступак. Недостатак овог система је у трошковима органа који води поступак, а ако се зна да подносилац пријаве може увек одустати од свог захтева, онда је то за орган који води поступак додатна отежавајућа околност. Зато се овај систем напушта.

По систему одложеног суштинског испитивања пријаве (који се примењује у нашој земљи), надлежни орган приступа суштинском испитивању пријаве само уколико подносилац пријаве за признање патента поднесе такав захтев и ако за то плати одговарајућу таксу. Овај систем је неповољнији за подносиоца пријаве, али је знатно повољнији за орган који води поступак за признање патента, јер он приступа најтежем делу посла само уколико је подносилац пријаве то захтевао. У патентном праву се данас углавном примењује овај систем.

Захтев за суштинско испитивање пријаве подноси се најкасније у року *од шест месеци од објаве пријаве* у Гласнику интелектуалне својине (чл. 42, став 1 ЗОПат). У случају пропуштања овог рока, подносилац пријаве може поднети захтев у накнадном року од *30 дана* од дана пријема обавештења о протеклу рока за подношење захтева. Захтев за суштинско испитивање пријаве *не може се повући* (чл. 42, став 2 ЗОПат). Ако подносилац пријаве у прописаном року не поднесе захтев за суштинско испитивање пријаве, пријава се сматра повученом, што се утврђује закључком (чл. 42, став 3 ЗОПат). Против закључка није дозвољена жалба, али се закључак може оспоравати тужбом у управном спору (чл. 14, став 2 ЗОПат).

У овој фази поступка, надлежни орган испитује: да ли је проналазак описан потпуно и јасно да га стручњак из одговарајуће области технике може извести; да ли је проналазак нов; да ли се за исти може признати патент (да ли проналазак није изузет из патентне заштите); и да ли је привредно применљив (Шарбох и Тешанкић 2003, 87).

Код испитивања описа проналаска утврђује се да ли је опис довољно јасан и потпун и да ли је у њему детаљно описан најмање један од начина остваривања проналаска чија се заштита тражи. Спорно је да ли суштинско испитивање пријаве обухвата испитивање *области технике на коју се проналазак односи*. На ово питање не може се дати јединствен одговор, већ поступање испитивача зависи од врсте проналаска који је предмет пријаве. Примера ради, област

технике на коју се проналазак односи од значаја је за суштинско испитивање пријаве проналаска хемијске материје. Штавише, у случајевима пријаве, која се односи на проналазак фармацеутског производа није довољно назначити да је област технике медицина, већ је потребно прецизирати обољење за чије ће се лечење примењивати проналазак. Следеће питање у вези са довољном описаношћу проналаска јесте колико исцрпне морају бити техничке информације садржане у опису проналаска. С једне стране, проналазак мора бити довољно описан да га стручњак из техничке области на коју се проналазак односи може извести. С друге стране се „од подносиоца пријаве не очекује да у пријави пружи информације својим привредним конкурентима како да експлоатишу проналазак на рентабилан и безбедан начин (Teschemacher 1985, 27)“.

Утврђивање да ли проналазак представља ново техничко решење нарочито је сложен део поступка. Ово због тога што то подразумева преглед целокупне документације постојеће у датој техничкој области при чему је, илустрације ради, документација о патентима садржана у више од 50 милиона библиографских јединица и повећава се сваке године за нових милион (Поповић 2002, 45). Додајмо томе да у Међународној класификацији патената има преко 70.000 технолошких категорија (Idris 2003, 232). Основни извор информација о проналасцима је патентна документација. Патентна документација представља збирку техничких информација. Штавише, за 70% техничких информација (у појединим техничким областима је то и више), једини извор сазнања је патентна документација (Вукајловић 2000, 185).

Формирање електронских база података је само један од начина да се превазиђу проблеми суштинског испитивања патентних пријава. Поред тога, ради убрзања испитивања новости проналаска и смањења трошкова поступка за признање патента сматра се да “би уколико је један патентни завод већ спровео претраживање претходног стања технике, имало смисла да други заводи признају резултате тог претраживања (Idris 2003, 235)”. На том становишту стоји и наш ЗОПат који у чл. 45 прописује да подносилац пријаве за признање патента, који је за исти проналазак поднео пријаву и у другој држави, може Заводу доставити превод резултата суштинског испитивања добијених у тој држави.

РЕШАВАЊЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНТА

О захтеву за признање патента, Завод одлучује решењем. Решењем се захтев за признање патента може одбити или усвојити. То је у складу са правилом општег управног поступка према којем се решењем решава управна ствар која је била предмет управног посту-

пка (Лилић и сарадници 2007, 323). Према правилима општег управног поступка, решење доноси надлежни орган, инокосни или колегијални, након спроведеног поступка и утврђеног чињеничног стања, без „преговора“ са странком о чијем је предмету вођен поступак. У поступку за признање патента, међутим, подносилац пријаве, као странка у поступку и у овој фази поступка, активно учествује. У зависности од резултата утврђених у фази суштинског испитивања пријаве за признање патента, надлежни орган може поступити на два начина. Одбити захтев за признање патента уколико је у поступку утврђено да нису испуњени законом прописани услови за признање патента или одлучити да призна патент уколико је утврђено да су за то испуњени законом прописани услови.

Према нашем ЗОПат, ако Завод у поступку суштинског испитивања пријаве за признање патента утврди да нису испуњени услови за признање патента, обавестиће о томе подносиоца пријаве и позваће га да се у примереном року изјасни о разлозима због којих му патент не може бити признат, односно да, у року који не може бити краћи од 60 нити дужи од 90 дана, отклони недостатке због којих се патент не може признати. На образложен захтев подносиоца пријаве, Завод му може продужити напред наведени рок за време које сматра оправданим, али не дуже од 90 дана (чл. 43 и 44 ЗОПат). Уколико подносилац пријаве у остављеном року не отклони недостатке или их отклони, а Завод и даље сматра да нису испуњени услови за признање патента, Завод доноси решење о одбијању захтева за признање патента (чл. 47 ЗОПат).

Уколико се у поступку суштинског испитивања пријаве утврди да су испуњени законом прописани услови за признање патента, Завод још увек не доноси решење о признању права, већ о томе обавештава подносиоца пријаве и доставља му на сагласност предлог коначног текста патентних захтева које намерава да усвоји, са којима подносилац пријаве треба да се сагласи у одређеном року. Према нашем ЗОПат (чл. 46, став 1), тај рок износи 30 дана. Подносилац пријаве може у том случају поступити на два начина: сагласити се са предложеним текстом патентних захтева или изјавити да није сагласан са предложеним коначним текстом патентних захтева. И у једном и у другом случају, подносилац пријаве се мора изјаснити у писменој форми. Из овога би се могло закључити да о обиму патента, у крајњој линији, одлучује подносилац пријаве, међутим, није тако. Наиме, уколико се подносилац пријаве у остављеном року не изјасни да је сагласан са предлогом патентних захтева које Завод намерава да усвоји, Завод ће донети решење о признању патента према коначном тексту патентних захтева који је достављен подносиоцу пријаве на сагласност (чл. 46, став 2 ЗОПат).

Ако подносилац пријаве изјави да није сагласан са текстом патентних захтева које надлежни орган намерава да усвоји, дужан је да наведе разлоге због којих их не прихвата и да достави текст измењених патентних захтева. Уколико Завод прихвати наведене разлоге, односно текст измењених патентних захтева, доноси решење о признању патента према усвојеним изменама. Уколико, пак, Завод не прихвати наведене разлоге, односно текст патентних захтева, о томе, уз навођење разлога, обавештава подносиоца пријаве и доноси решење о признању патента према коначном тексту патентних захтева који је достављен подносиоцу пријаве на сагласност (чл 46, став 3 ЗОПат).

Постоји још један услов за доношење решења о признању патента. То је плаћање прописаних такса и трошкова. Наиме, уз предлог о коначном тексту патентних захтева које Завод намерава да усвоји, подносилац пријаве се позива да плати трошкове за признање права и трошкове објаве признатог права у службеном гласилу и да докаже о уплати достави Заводу. Уколико прописане таксе и трошкови нису плаћени, пријава патента ће се сматрати повученом, о чему се доноси закључак (чл. 46, став 5 и 6 ЗОПат). Против закључка се не може изјавити жалба, али се може водити управни спор (чл. 14, став 2 ЗОПат).

Подаци из решења о признању патента уписују се у Регистар патената, а носиоцу патента издаје се исправа о признатом праву (чл. 48 и 49 ЗОПат). Међутим, патент се не стиче доношењем решења о признању патента, односно *његовом правоснажношћу већ објавом признатог права* у службеном гласилу Завода, а важи од датума доношења пријаве (чл. 55 ЗОПат). Дакле, ретроактивно, у односу на датум правоснажности решења, што није правило у управном поступку (Поповић 1962, 85). Решење о стицању патента према ЗОПат из 2004. у приличној мери је побољшано у односу на решење из ЗОПат из 1995, према коме се патент стицао *уписом у регистар патената*, за који датум у већини случајева није знао ни сам подносилац пријаве, што је имало штетне последице када су у питању рокови за предузимање појединих радњи (Новаковић, 2004, 1026). Тако, на пример, у једном случају, Суд је рок за обнову поступка као ванредног правног лека рачунао од дана уписа признатог права у регистар, као дана стицања права, без обзира на то што носилац патента није знао за дан тог уписа, све док није примио решење (Новаковић 2004, 1026). Чини се да је и садашње решење у погледу стицања патента нелогично. Наиме, правно би било логично да у ЗОПат, у одредбама које се односе на стицање патента, упису признатог права у регистар патената и дејству признатог права према трећим лицима, ове чињенице буду јасно дефинисане. Садашње решење, према коме се патент стиче објавом признатог права у службеном гласилу Завода,

треба тумачити да објава признатог права има правно дејство према трећим лицима, док у односу на подносиоца пријаве, требало би да се патент стиче правоснажношћу решења о признатом праву. То би подразумевало да у одговарајућој одредби стоји да се у регистар патента уписује и у службеном гласилу Завода објављују подаци о признатом патенту на основу правоснажног решења о признатом праву.

ИСКЉУЧЕЊЕ ПРАВА НА ЖАЛБУ У ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНТА

Према нашем ЗОПат (чл. 14, став 2) управни акти у поступку за признање патента (закључци и решења) коначни су и против њих се може водити управни спор пред надлежним судом. Ово је можда једна од највећих специфичности управног поступка за признање патента, односно, један од ретких случајева одступања од начела дво-степености управног поступка. Овакво решење није уобичајено у патентном праву и већ је било предмет критике у правној теорији (Новковић 2004, 1022). Начелно посматрано, овакво решење у нашем ЗОПат није незаконито, јер је чланом 12, став 2 ЗУП предвиђено да право на жалбу у појединим управним стварима може бити искључено, ако је тако предвиђено законом и под условом да је на други начин обезбеђена заштита права и правних интереса странке, односно заштита законитости. Будући да је ЗОПат предвидео да се против коначних управних аката Завода може водити спор обезбеђена је заштита права и интереса странке у поступку (Лилић и сарадници 2007, 250). Ипак, тиме није решен проблем јер је овакво решење проблематично из два разлога. Прво, допуштањем да се управни спор води и против закључака Завода, поступак за признање патента који је иначе дуготрајан, додатно се продужава, јер о једном питању, које може бити и процедуралне природе, треба да одлучује суд. Друго, суштинско питање, односно проблем је што се искључењем права на жалбу против решења о одбијању захтева за признање патента, оставља суду да одлучи о нечему за шта он, односно, судије, објективно нису стручни. Наиме, суд ће увек без тешкоћа моћи да донесе ваљану одлуку уколико се тужбом указује на повреду поступка за признање патента. Међутим, ако се тужбом против решења Завода указује на повреду материјалног права, што ће најчешће бити случај, суд о томе објективно не може ваљано да одлучи јер суштинско испитивање пријаве за признање патента (утврђивање испуњености материјалних услова) у Заводу врше стручњаци из области технике којој проналазак припада а не правници. У таквој ситуацији, да би могао да донесе ваљану одлуку суд мора ангажовати вештака одговарајуће струке, који треба да утврди оно што је требало да утврди стручњак Завода. То лице, какав год да је стручњак, опет, није у стању да

да ваљано мишљење и то опет из објективних разлога. Наиме, да би се утврдило да ли проналазак испуњава материјалне услове за признање патента, мора се спровести суштинско испитивање пријаве. То подразумева претрагу огромне документације из области технике којој проналазак припада и то у читавом свету. Дакле, вештак би морао да крене од почетка, тј. од Завода, будући да једино са тог места може приступити неопходној документацији.

Увиђајући проблеме који настају искључењем начела двостепености у поступку за признање патента, Нацртом Закона о патентима из 2010. године, предлаже се решење овог проблема, у смислу да се против управних аката Завода допушта могућност подношења жалбе (чл. 80 Нацрта Закона). Међутим, проблем не само да није решен већ је по нашем мишљењу додатно искомпликован. Наиме, Нацртом закона предвиђено је да о жалби против управних аката Завода одлучује Влада РС. Проблеми о којима смо напред говорили, а који постоје када уместо да по жалби одлучује другостепени орган Завода, по тужби за управни спор одлучује суд, далеко ће бити израженији када о жалби против решења Завода буде одлучивала Влада као колегијални орган. Заиста је тешко очекивати да ће Влада РС бити у стању да утврди да ли су у конкретном случају права лица које изјављује жалбу повређена или нису повређена, тј. да ли су или нису испуњени материјалноправни услови за признање патента.

Овакво законско решење је очигледно компликовано и нецелесходно. Зато, не само да га не треба усвојити у новом ЗОПат, већ га треба избацити и из свих закона који уређују поступак стицања појединих права индустријске својине у нашој земљи⁷. Једно од могућих решења било би установљење Комисије или Већа за жалбе при Заводу, као другостепеног органа, како је то предвиђено у прописима патентног права земља у окружењу⁸. Комисија, односно Веће за жалбе био би независни орган састављен од *независних стручњака* из области права индустријске својине. Чланови Комисије, односно Већа били би независни у свом раду и не би били обавезни да прихвате било чија упутства. Чланови Комисије за жалбе који су учество-

⁷ Из Закона о жиговима (чл. 7); Закона о правној заштити индустријског дизајна (чл. 12) Службени гласник РС, број 104/2009 и Закона о ознакама географског порекла (чл. 28, 30, 40, 42, 44, 45, 49, 50, 52 и 54) Службени гласник РС, број 18/2010.

⁸ На пример, Законом о патенту БиХ (чл. 99-100) као другостепени орган који одлучује о жалбама против првостепених аката Института за интелектуално власништво (закључака и решења), установљена је Комисија за жалбе, Службени гласник БиХ, број 134/2010. Такође, Законом о изменама и допунама закона о патенту Хрватске из 2007. године, као другостепени орган при Државном заводу за интелектуално власништво основано је Жалбено веће (чл. 90-91), Народне новине, број 76/2007.

вали у доношењу одлуке у првостепеном поступку, или кад постоје други разлози за њихово изузеће, не би могли учествовати у поступку по жалби у истом предмету. Комисија би одлучивала на седницама већином гласова. Против решења Комисије, односно Већа за жалба не би била дозвољена жалба, али би се могао покренути управни спор.

На тај начин би се обезбедила двостепеност у одлучивању Завода, а одлуке у другом степену доносили би стручни органи, односно лица.

ЗАКЉУЧЦИ

1. Поступак за признање патента је специфичан управни поступак који се одвија по правилима која у одређеној мери одступају од основних начела општег управног поступка. У питању је строго формалан, сложен, дуготрајан и надасве скуп поступак.

2. Оно што овај поступак чини специфичним у нашем праву јесте искључење права на жалбу против првостепених управних аката (закључака и решења) Завода за интелектуалну својину као органа који води поступак и одлучује о захтеву за признање патента. Такво решење је нецелисходно јер се законитост ових управних аката преиспитује у управном спору, што поступак за признање патента додатно чини компликованим.

3. Решење које се предлаже у Нацрту закона о патентима, а које предвиђа да а се против управних аката Завода за интелектуалну својину жалба може изјавити Влади Републике Србије, не само да не побољшава постојеће решење већ га додатно компликује, јер Влада објективно није у могућности да утврђује испуњеност материјалних услова за признање патента, што је најчешћи случај изјављивања жалбе.

4. Због тога је неопходно не само у поступку за признање патента већ и у свим поступцима за признање права индустријске својине као другостепени орган установити Комисију или Веће за жалбе, а не Владу Републике Србије. Од тога би корист имали сви садашњи субјекти овог поступка: странке у поступку, Завод за интелектуалну својину и Влада РС, јер јој је стављено у надлежност да одлучују о стварима о којима треба да одлучују стручњаци из одговарајуће области технике.

ЛИТЕРАТУРА

- Бачанин, Невенка. 2000. *Управно право*. Крагујевац: Правни Факултет.
- Бесаровић, Весна. 2005. *Интелектуална својина (Индустријска својина и ауторско право)*. Београд: Центар за публикације Правног факултета Универзитета у Београду.
- Brinkhof, Jan. 2001. *Existiert eine Europäische Aquivalenzlehre*. GRUR 10-11/2001, 880–87).

- Варга, Синиша. 2010. *Право индустријске својине*. Крагујевац: Центар за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Крагујевцу.
- Верона, Алберт. 1977. *Заштита изума*. Загреб: Информатор.
- _____. 1978. *Право индустријског власништва*. Загреб: Информатор.
- Влашковић, Божин. 1989. *Патентна заштита проналазака из области хемије*. Београд: Завод за интелектуалну својину.
- Вукајловић, Милош. 2000. Патентне информације на интернету са примерима из области машина за паковање. У *Избор објављених радова стручњака Завода 1920-2000*, књига 1, 43–56. Београд: Завод за интелектуалну својину.
- Idris, Kamil. 2003. *Интелектуална својина, моћно средство економског раста*. Београд: Завод за интелектуалну својину.
- Jestaedt, Bernhard. 2001. *Die erfinderische Tätigkeit in der neuen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs*, GRUR 10 -11/ 2001, 939–46.
- Клајн, Иван и Милан Шипка. *Велики речник страних речи и израза*. Нови Сад: Прометеј.
- Лилић, Стеван, Предрад Димитријевић и Милан Марковић. 2007. *Управно право*. Београд: Савремена администрација.
- Марковић, Бранислав. 1995. *Положај и улога странке у управном поступку*, 2. издање. Београд: Научна књига.
- Марковић, Слободан. 1997. *Патентно право*. Београд: Номос
- _____. 2007. *Право интелектуалне својине*. Источно Сарајево: Правни факултет.
- Миладиновић, Зоран. 2004. *Субјективна права интелектуалне својине*. Ниш: Центар за публикације Правног факултета Универзитета у Нишу.
- _____. 2007. *Право индустријске својине*. Крагујевац: Центар за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Крагујевцу.
- Новаковић, Братислав. 2004. *Предлог новог закона о патентима*. Право и привреда 5–8: 1019–030.
- Поповић, Јелена. 2002. Информациони сервиси Савезног завода за интелектуалну својину. У *Зборник радова са семинара „Заштита индустријске својине у Југославији“*, 22–36. Београд: Завод за интелектуалну својину.
- Поповић, Славољуб. 1962. Начело забране ретроактивности управних аката. *Зборник Правног факултета у Загребу* 3–4: 83–97.
- Teschemacher R. 1985. *Offenbarung der Erfindung*, Art 83, Muenchener Gemeinschaftskomentar, Muenchen VII Lieferung.
- Torremans, Paul. 2008. *Holyoak and torremans intellectual property law*. Oxford: University press.
- Шарбох, Снежана и Вера Тешанкић. 2003. Испитивање новости проналазка. *Правни живот* 11: 898–999.

ПРОПИСИ

- Будимпештански споразум о међународном признању депозита микроорганизама ради поступка патентирања, Службени лист СРЈ-Међународни уговори, број 3/1993.
- Париска конвенција за заштиту индустријске својине, Службени лист СФРЈ-међународни уговори, број 5/1974.
- Закон о општем управном поступку Службени лист СРЈ, број 33/1997 и 31/2001 и Службени гласник РС, број 30/2010,
- Закон о управним споровима, Службени гласник РС, број 111/2009.
- Закон о патентима, Службени лист СЦГ, број 32/2004.

Уредба о поступку за правну заштиту проналазака, Службени лист СЦГ, број 62/2004.

Нацрт Закона о патентима из 2010. Завод за интелектуалну својину www.zis.gov
Закона о жиговима, Службени гласник РС, број 104/2009

Закона о правној заштити индустријског дизајна, Службени гласник РС, број 104/2009

Закона о ознакама географског порекла, Службени гласник РС, број 18/2010.

Законом о патенту БиХ, Службени гласник БиХ, број 134/2010.

Законом о изменама и допунама закона о патенту Хрватске из 2007. године, Народне новине, број 76/2007.

Zoran Miladinović, Siniša Varga, Jelena Vučković, Kragujevac

SPECIAL ADMINISTRATIVE LAW PROCEDURE FOR THE RECOGNITION OF PATENTS

Summary

The procedure for the grant of patents is a particular administrative procedure which has many specific traits. The authors of this work point out that it is a strictly formal, complex, time-consuming and expensive procedure. However, its most distinguished trait is that, according to our national law, the administrative acts of the Intellectual Property Office are not the subject to appeal, but these acts may only be challenged in an administrative dispute at the court of relevant jurisdiction. The authors underline that the new solution proposed in the draft of new Patent Act that introduces an appeal as a legal remedy to be ruled on by the Government of the Republic of Serbia, is also inadequate and does not in a comprehensive way tackle this issue. Therefore, it should not be included into the future Patent Act, that is, it should be excluded from the existing Acts which regulate the procedure of the recognition of the indications of geographical origin, industrial designs and trademarks. The authors propose the legal solution which foresees the establishment of a Commission or Council for appeals as an organ of second instance that could review the complaints against the Intellectual Property Office's administrative acts.

Key words: administrative procedure, party, inventor, invention, application, patent.