

## **ПРЕДНОСТИ ЗАШТИТЕ ПРОНАЛАЗАКА НА ОСНОВУ УГОВОРА О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ПАТЕНАТА\*<sup>1</sup>**

*Апстракт:* У овом раду аутор се бави поступком заштите проналазака у више држава применом одредби Уговора о сарадњи у области патената (УСП), као једном од правних основа за заштиту проналазака у више држава подношењем једне пријаве. Аутор најпре указује да је заштита проналазака у више држава на што једноставнији начин један од основних циљева коме се тежило од доношења првих прописа о заштити проналазака. Но и поред тога што је таква идеја била присутна од давнина, тек је половином XX века дошло до стварања правног основа који то омогућује. Аутор истиче да разлог за толико дуго чекање на један такав правни механизам треба видети у неспремности држава да се одрекну дела суверенитета у корист наднационалних институција које спроводе поступак заштите проналазаска, што за собом повлачи и губитак дела прихода који се остварује наплатом такси за све радње у поступку по пријави за признавање патента. У даљим излагањима аутор констатује да је половином XX века поред УСП усвојена и Конвенција о европском патенту (КЕП), која такође омогућује да се подношењем једне пријаве оствари заштита проналазаска у више држава. Упоредном анализом заштите проналазака по основу ова два документа, аутор закључује да сваки од њих има одређених предности и недостатака. Опредељење већег

---

\*<sup>1</sup> Рад представља резултат истраживања на пројекту „Приступ правосуђу-инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије“ бр. 149043Д, који финансира Министарство науке Републике Србије.

*броја подносилаца пријаве да заштиту својих проналазака остварују применом УСП, показује да је овим међународним документом створен нај еlegantнији начин за заштиту проналазака у више држава, у смислу да је поступак заштите подељен између националних управа за патенте и наднационалних институција, чиме су задовољени интереси свих субјеката које тангира патентно право.*

**Кључне речи:** проналазак, проналазач, патентна пријава, патент, поступак заштите проналаска

### Уводне напомене

Територијално дејство патента, као субјективног права којим се штити проналазак један је од основних принципа који постоји од усвајања првих прописа о заштити проналазака. Због тога се у почетку овај проблем решавао углавном закључивањем билатералних уговора између држава којима се признавало право узајамне заштите проналазака држављана различитих држава. Развој индустрије и саобраћаја у XX веку, довео је и до растуће потребе заштите проналазака у више држава. Носиоцима патента није више било довољно да имају заштиту одређеног проналаска само на територији своје државе, већ су тежили да дејство својих патента за одређени проналазак протегну и на територије других држава. Ограничени ефекат билатералних споразума којима се овај проблем делимично решава, морао је бити замењен неким мултилатералним актом. Проблем је решен (у то време на најбољи могући начин) 1883 године, усвајањем Конвенције за заштиту индустријске својине,<sup>2</sup> која је по месту усвајања позната као Париска конвенција (ПК). Овом конвенцијом образована је Париска унија (ПУ).

---

<sup>2</sup> Првих 11 држава које су потписале Париску конвенцију и основале међународну Унију за заштиту индустријске својине биле су: Белгија, Бразил, Гватемала, Салвадор, Италија, Португалија, Србија, Француска, Холандија, Швајцарска и Шпанија. Чињеница да је међу првих 11 држава које су потписале ПК била и тадашња Србија говори да је власт тадашње Србије придавала велики значај заштити права индустријске својине.

Највећи значај ПК је у томе што је њоме установљено начело националног третмана, и што је за државе чланице ПК прописана обавеза да странцима на својој територији признају одређена минимална права, без обзира на то да ли су та права националним законодавством призната за своје држављане или не.

Према принципу националног третмана, свака држава чланица ПК се обавезује да у погледу заштите права индустријске својине, пружи заштићеним лицима иста права која имају и домаћи држављани.<sup>3</sup> Принципом националног третмана, проблем је само делимично био решен, јер су држављани држава чланица ПУ у погледу стицања појединих права индустријске својине били изједначени са домаћим субјектима права, док су уколико су желели да одређено право заштите у више држава морали у свакој од њих да *покрену одговарајући поступак* код националног органа за заштиту индустријске својине, што је свакако представљало велике тешкоће, пре свега практичне, али и правне природе. Ипак, усвајањем ПК, односно уношењем у ПК начела националног третмана, остварен је огroman напредак у односу на дотадашње стање.

Прави смисао принципа националног третмана дошао је до изражаја прописивањем одређених минималних права, која су државе чланице ПК биле дужне да признају заштићеним лицима, међу којима са аспекта заштите проналазака највећи значај има *право међународног првенства*.

Уношењем у ПК права међународног првенства, као једног од минималних права, створена је могућност да лице које је у некој држави чланица ПК (по правилу је то била његова матична држава) поднело уредну пријаву за заштиту одређеног проналазак, може у року од 12 месеци од датума подношења уредне пријаве, за тај исти проналазак поднети пријаву у било којој другој држави потписници ПК, и да при томе задржи право првенства на заштиту тог проналазак у односу на сва друга лица која би евентуално поднела пријаву за исти такав проналазак.

---

<sup>3</sup> Према члану 2 и 3 ПК право на заштиту по одредбама ПК (заштићена лица су) имају: а/ физичка лица која су држављани једне од држава ПК; б/ правна лица која имају националност једне од држава ПК; в/ физичка лица која нису држављани ни једне од држава ПК, али у њој имају пребивалиште, и правна лица која у некој од држава ПК имају озбиљно и стварно привредно или трговачко предузеће.

Међутим, и поред тога што је ПК одиграла огромну улогу, проблеми око заштите проналазака у више држава подношењем пријаве у свакој држави посебно и даље су били главна препрека за заштиту проналаска у више држава. То је био разлог да се настави са активностима како би се проналазачима, омогућило да подношењем једне пријаве за заштиту проналазака остваре заштиту у више држава. Правни основ за такву могућност опет је био садржан у ПК која у члану 19 дозвољава могућност да државе чланице ПУ могу закључивати посебне споразуме под условом да они нису у супротности са одредбама ПК и да се тиме олакшава поступак заштите појединих права индустријске својине.<sup>4</sup> Ове тешкоће коначно су отклоњене усвајањем *Уговора о сарадњи у области патената* (УСП) 1970. и *Конвенције о европском патенту* (КЕП) 1973, чиме је омогућено да се подношењем *једне пријаве* оствари заштита проналазака у више земаља. Ипак, ова два документа сваки за себе има својих предности и недостатака тако да се данас користи могућност подношења пријаве с позивом на један или други докуменат.

### **1. Лица која имају право на заштиту проналазака на основу УСП (заштићена лица)**

УСП је посебан *међународни споразум* у смислу члана 19 ПК. Закључен је у Вашингтону 1970. године, а ступио је на снагу 1978. УСП данас броји 133 државе међу којима је и наша држава.<sup>5</sup> Смисао УСП је да обједини, односно поједностави поступак пријављивања проналазака у више држава и то подношењем једне међународне

---

<sup>4</sup> Управо на основу ове одредбе ПК усвојено је више међународних уговора, односно споразума чији је циљ поједностављење међународне заштите појединих права индустријске својине. Најзначајнији међу њима су: Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова (МА); Хашки аранжман о међународном пријављивању индустријских узорака и модела (ХА); Лисабонски аранжман о заштити ознака порекла и њиховом међународном регистровању (ЛА); Вашингтонски уговор о интелектуалној својини у вези са интегрисаним колима (ВУ); Уговор о сарадњи у области патената (УСП); Конвенција о европском патенту (КЕП).

<sup>5</sup> Сл. лист СРЈ 3/96.

пријаве, као и да олакша националним патентним управама поступак испитивања пријава за признавање патената. У суштини овим документом, постиже се сарадња између националних управа за индустријску својину у погледу: подношења патентних пријава, утврђивања стања технике у поступку заштите проналазака, испитивање пријава и ширење техничких информација које су садржане у пријавама за признавање патената.<sup>6</sup> Оно што је посебно значајно, и што је разлог да је УСП данас окупио 133 државе, јесте чињеница да УСП не предвиђа *наднационалну институцију* која доноси коначну одлуку-решење о признавању, односно одбијању захтева за признавање патента, што је случај са заштитом проналазака на основу КЕП. Напротив, надлежност за доношење одлуке о признавању односно непризнавању патента, као и одговорност у вези с тим, имају искључиво *националне управе за индустријску својину*. Такође, значајно је да УСП не садржи одредбе о националном третману. Међутим, када је реч о заштићеним лицима (лицима која имају право на заштиту проналазака применом одредаба УСП), она су одређена одредбом члана 9 УСП. Тако сходно овој одредби пријаву за заштиту проналазка на основу УСП може поднети:

*а/* физичко лице које је држављанин неке од држава чланица УСП;

*б/* физичко лице које није држављанин неке од држава чланица УСП али има пребивалиште у некој од држава чланица УСП;

*в/* правно лице које има националност неке од држава чланица УСП.

Скупштина УСП може одлучити да се дозволи право на подношење пријаве с позивом на УСП и лицима чије државе нису потписнице УСП, уколико су држављани неке од држава чланица ПК или имају пребивалиште у некој од држава чланица ПК

## **2. Поступак заштите проналазака на основу УСП**

Поступак заштите проналазака на основу УСП уређен је одредбама чл. 3-42 УСП. Поступак се покреће подношењем пријаве

---

<sup>6</sup> Марковић, С.: Патентно право.- Београд, стр. 46.

за признавање патента (међународне пријаве), а сам поступак заштите проналаска одвија се у неколико фаза (две, односно три, у зависности ком органу за индустријску својину је пријава поднета). Тако, посматрано са аспекта оне управе за индустријску својину којој је пријава поднета, спроводе се две фазе националног поступка (пријем пријаве и касније доношење решења о признавању, односно непризнавању патента), док посматрано са аспекта назначених завода, поступак се одвија кроз две фазе, међународну у којој се спроводи међународни решерш (претраживање) и националну, која почиње од момента добијања међународне пријаве и извештаја о међународном решершу, и евентуално извештаја о међународном претходном испитивању, ако га је било.

Међутим, за разумевање стицања патента подношењем међународне пријаве с позивом на УСП, и поступка по одговарајућим фазама, неопходно је претходно указати на неке најзначајније одредбе УСП. Ово тим пре што УСП прави разилку између ситуације када се пријава подноси Заводу као заводу *примаоцу*, *назначеном или изабраном заводу*, па је, у зависности од тога у којој се улози налази конкретан завод, и његова улога различита.

Под „*националним заводом*“ у смислу чл. 2 УСП подразумева се „национални орган једне државе надлежан да издаје патенте; свако позивање на „национални завод“ подразумева такође позивање на сваки међудржавни орган којем су више држава дале надлежност да издаје регионалне патенте, под условом да је најмање једна од тих држава држава уговорница, и да су те државе овластиле наведени орган да извршава обавезе и врши права која су УСП и Правилником за његово извршење призната националним заводима“.

Под „*назначеним заводом*“ подразумева се национални „завод државе коју је назначио подносилац пријаве, као државу у којој *жели* заштиту проналаска“.

Под „*изабраним заводом*“ подразумева се „национални завод државе који је изабрао подносилац пријаве као и сваки завод који ради за ту државу“. У овом случају ради се о заводу који је у међународној пријави подносилац пријаве назначио као изабрани, тј. као завод у којем намерава да користи резултате међународног претходног испитивања (о значају назначења у међународној пријави као „изабраног завода,“ више речи биће касније).

Под „заводом примаоцем“ подразумева се национални завод или међудржавни орган код кога је поднета међународна пријава.

### 3. Подношење међународне пријаве на основу УСП

Пријава за заштиту проналаска на основу УСП подноси се надлежној патентној управи-заводу (заводу примаоцу), а то је национални завод подносиоца пријаве. Зато се ова фаза поступка означава као „национална фаза поступка“. Међународна пријава садржи све битне елементе које садржи и национална пријава, с тим што подносилац пријаве *назначује оне државе чланице УСП у којима жели да стекне патент*. Међународна пријава мора бити поднета на енглеском језику као једном од службених језика УСП. У овом случају, када пријаву подноси домаће физичко или правно лице националном заводу, као заводу примаоцу, према већини националних закона о патентима (укључујући и наш ЗОакон о патентима) **у пријави мора бити назначена и држава подносиоца пријаве**. За подношење међународне пријаве плаћа се одговарајућа такса која се састоји од основне таксе и таксе за назначење сваке државе. Поред таксе, плаћају се и трошкови за достављање међународне пријаве Међународном бироу и Органу за међународни решерш. Подносилац међународне пријаве може се позивати на међународно право првенства, ако је таква пријава раније поднета за исти проналазак у некој од држава чланица ПК (чл. 8, став 1 УСП). Након пријема пријаве, завод прималац утврђује да ли иста испуњава услове да би јој се признао датум подношења, и ако су ти услови испуњени, пријави се признаје датум подношења. Та чињеница има ефекат правне фикције *да је тога дана подносилац пријаве поднео уредну националну пријаву у свим назначеним државама* (чл. 11 тачка 3 УСП). То је уједно и један од највећих ефеката заштите проналазака применом одредаба УСП. У даљем поступку завод прималац утврђује да ли је пријава у формалном смислу уредна. У случају да је пријава у формалном смислу неуредна, подносиоца пријаве се позива да отклони уочене недостатке, а ако подносилац пријаве то не учини у остављеном року, завод прималац *закључком констатује да је пријава повучена*. У погледу плаћања таксе значајно је да уколико подносилац пријаве није платио таксу за сваку

назначену државу, ни у накнадном року који му је остављен, завод прималац одговарајућим актом констатује да је пријава повучена у односу на *назначене државе, односно државу*.

Након утврђеног датума подношења и спроведеног формалног испитивања пријаве, један примерак међународне пријаве шаље се Међународном бироу при Светској организацији за интелектуалну својину („архивски примерак“), један примерак Органу за међународни решерш („решершни примерак“) а један примерак остаје у заводу („примерак за завод примаоца“). Уз достављање пријаве дозначаје се и такса која припада Међународном бироу и Органу за међународни решерш. УСП прописује да се веродостојним сматра „*архивски примерак*“. Значајно је такође да УСП прописује да се међународна пријава сматра *повученом* уколико иста не буде примљена у Међународном бироу у прописаном року (чл. 12 УСП).

Независно од тога што назначене државе добијају од Међународног бироа примерак међународне пријаве преведене на језик назначене државе, са извештајем о међународном решершу,<sup>7</sup> подносилац међународне пријаве може у свако доба доставити сваком назначеном заводу примерак међународне пријаве и један примерак превода на језику државе назначеног завода, као и доказ о плаћеној такси за назначену државу. Такође, сваки назначени завод може да тражи од Међународног бироа један примерак међународне пријаве пре него што му примерак достави Међународни биро. Исто тако, сваки назначени завод може саопштити Међународном бироу да не жели да прими примерке међународне пријаве, у ком случају пријава не производи правно дејство у односу на тај завод (чл. 13, став 1 тачка ц УСП).

За разлику од напред наведене могућности да се пријава достави назначеним заводима на захтев подносиоца пријаве или на захтев назначених завода (што је дакле њихово право), чланом 22 УСП је предвиђена обавеза за подносиоца пријаве, да један примерак међународне пријаве и један примерак превода, као и доказ о плаћеној такси за назначену државу, достави назначеним државама,

---

<sup>7</sup> Међународни биро то чини након спроведеног међународног решерша и објављивања пријаве. Ове редње, па и достављање међународне пријаве, Међународни биро је дужан да спроведе у року од 18 месеци од датума првенства међународне пријаве (чл. 15-21 УСП).



ако достава раније није већ извршена. Ову обавезу подносилац пријаве мора испунити у року од двадесет месеци од датума првенства.

#### **4. Утврђивање стања технике-обавезна међународна фаза поступка**

Од момента пријема међународне пријаве у Међународни биро и Орган за међународни решерш, почиње *друга тј. „међународна фаза“* заштите проналаска, односно стицања патента по УСП.

Орган за међународни решерш може бити национални завод који испуњава услове у погледу кадрова, техничке документације и техничке опремљености и коме је Скупштина УСП поверила тај посао. То су данас углавном најкомпетентнији патентни заводи као што су заводи: САД, Јапана, Аустралије, Русије, Шведске, Аустрије, Кине, Шпаније као и Европски завод за патенте као наднационални завод.

Задатак органа за међународни решерш је да утврди стање технике које је релевантно за испитивање новости и инвентивног нивоа пријављеног проналаска, тј. да идентификује у својој документацији изворе који садрже податке о релевантном стању технике. Резултат овог испитивања је извештај о међународном решершу који садржи *само листу ознака докумената чији садржај чини релевантно стање технике без икаквих оцена о патентбилности проналаска* (чл. 15 УСП).

Орган за међународни решерш доставља подносиоцу пријаве (преко завода примаоца) и Међународном бироу извештај о међународном решершу одмах по његовом састављању. По пријему извештаја подносилац међународне пријаве има право да једанпут измени патентне захтеве у међународној пријави и да те измене достави Међународном бироу. *Измене не могу прелазити оквир патентних захтева како су изложени у међународној пријави.* Међународни биро је дужан да изврши међународно објављивање међународне пријаве у року од *18 месеци од датума првенства* и да један примерак међународне пријаве и извештај о међународном решершу, са евентуалним изменама ако их је било, достави сваком назначеном заводу (чл. 20 и 21 УСП). Изузетно, на захтев

подносиоца пријаве, Међународни биро може извршити међународно објављивање међународне пријаве и пре истека рока од 18 месеци. Значај објављивања међународне пријаве, од стране Међународног бироа је у томе што тај чин има *исти ефекат као да је објављена национална пријава (сматра се да је тада објављена национална пријава, стичу се права из пријаве која су садржински иста као и признато право али су условна)*, с тим што је, чланом 29, став 2 УСП предвиђено да се, уколико је објава извршена на језику који није службени језик националног органа за интелектуалну својину, тај ефекат може условити чином објављивања међународне пријаве у националном гласилу интелектуалне својине.

Суштина је да ниједан назначени завод у којој је његова држава назначена као држава у којој се жели заштита проналаска (који је дакле добио међународну пријаву пре добијања извештаја о међународном решершу) *не може* предузимати било коју радњу у вези са признавањем патента, док се не оконча поступак међународног решерша и међународно објављивање пријаве. Ове радње се морају спровести најкасније у року од 20 месеци од датума *првенства* међународне пријаве. Ипак, чланом 23, став 2 УСП предвиђено је да сваки назначени завод може на *изричит захтев подносиоца пријаве*, водити поступак и разматрати међународну пријаву не чекајући извештај о решершу и објављивање пријаве.

Поступак признавања патента се „враћа“ у *националну фазу* (у односу на завод примаоца пријаве), односно почиње национална фаза поступка (посматрано у односу на „назначене заводе) од тренутка када назначени заводи добију примерак међународне пријаве и извештај о међународном решершу и када им је подносилац пријаве, посредством завода примаоца, доставио превод међународне пријаве на језику назначене државе, односно државе у којој жели стицање патента. Сваки назначени завод тада наставља поступак по међународној пријави применом *националних прописа о патентима*. Сваки назначени завод је тада овлашћен, *али није и обавезан* да се ослони на резултате међународног решерша, да настави са поступком за признавање патента и да, уколико су испуњени услови, призна патент или одбије захтев за признавање патента.

## 5. Међународно претходно испитивање проналаска-факултативна међународна фаза поступка

Поред међународног решерша УСП предвиђа и могућност да подносилац пријаве затражи *међународно претходно испитивање*. Дакле, за разлику од фазе међународног решерша, који је обавезна фаза поступка, фаза међународног претходног испитивања је *факултативна фаза поступка*, што значи да се спроводи на посебан захтев подносиоца међународне пријаве. Међународно претходно испитивање међународне пријаве може захтевати подносилац пријаве најкасније у року од 19 месеци од датума првенства и уз плаћање прописане таксе, и под условом да је држављанин, односно да има домицил државе која приликом ратификације УСП није ставила резерву на одредбе УСП о Међународном претходном испитивању (Глава II УСП). Захтев за међународно претходно испитивање подноси се *одвојено* од међународне пријаве. У захтеву за међународно претходно испитивање морају бити означена држава, односно државе уговорнице у којима подносилац пријаве намерава да користи резултате међународног претходног испитивања „изабране државе“ (чл. 31, став 4 УСП). Ипак, подносилац пријаве је у том смислу ограничен јер може изабрати само оне државе које обавезују одредбе Главе II УСП (чл. 31 УСП).

Подносилац пријаве може повући неке или све изабране заводе. Ако је повучен избор свих завода, сматра се да је *повучен захтев за међународно претходно испитивање*. Повлачење захтева за међународно претходно испитивање или повлачење неког изабраног завода *не сматра се повлачењем међународне пријаве* (чл. 37, став 4 тачка б УСП).

Функцију органа за међународно претходно испитивање углавном врше исти они органи који обављају и функцију органа за међународни решерш. То су данас углавном најкомпетентнији патентни заводи као што су заводи: САД, Јапана; Аустралије, Русије, Шведске, Аустрије, Кине, Шпаније као и Европски завод за патенте као наднационални завод.

Орган који спроводи међународно претходно испитивање има задатак да формулише „*необавезно мишљење*“ о томе да ли је проналазак за који се тражи међународно претходно испитивање нов, да

ли има инвентивни ниво и да ли је привредно применљив (чл. 33, став 1 ЗСП). Чланом 35, став 2 УСП изричито је прописано да извештај „не садржи никакво изјашњење о питању да ли проналазак чија се заштита тражи, јесте или изгледа подобан за заштиту по неком националном закону“. Током међународног претходног испитивања подносилац пријаве и орган који спроводи поступак испитивања комуницирају по правилу посредством завода примаоца пријаве. Сврха комуникације је могућност да подносилац пријаве може да врши измене патентних захтева, описа и нацрта проналаска пре састављања извештаја о међународном претходном испитивању. Те измене не могу прећи границе у којима је *проналазак изложен у међународној пријави*. Извештај о међународном претходном испитивању се не објављује, већ се са одговарајућим прилозима доставља подносиоцу пријаве и Међународном бироу. Међународни биро потом шаље извештај о међународном претходном испитивању са његовим прилозима сваком *изабраном заводу*, у року од 30 месеци од датума првенства пријаве. У том року дужан је и подносилац пријаве да изабраним заводима достави прописани превод одговарајућих прилога (чл. 36, УСП).

Значај захтева за међународно претходно испитивање је у следећем: Уколико је такав захтев поднет у прописаном року (у року од 19 месеци од датума међународног првенства), та чињеница има за последицу за „изабране заводе“ да они *не могу* отпочети са поступком за признавање патента пре истека рока од 30 месеци од датума међународног првенства. То конкретно значи, да заводи чије државе у међународној пријави имају статус назначених држава и ако нису „везане“ одредбама Главе II УСП у погледу међународног претходног испитивања, могу, након пријема извештаја о међународном решершу и међународне објаве пријаве (од момента када је међународна пријава објављена на њиховом језику и у њиховом гласилу), наставити са поступком за признавање патента уз примену националних прописа. Тај поступак, као што је напред истакнуто, не може отпочети пре истека рока од 20 месеци од датума међународног првенства. С друге стране, они заводи чије су државе „везане“ одредбама Главе II УСП и под условом да је подносилац захтева за међународно претходно испитивање њихове заводе навео као „изабране“ заводе, *не могу* отпочети са поступком

за признавање патента по међународној пријави добијањем извештаја о међународном решершу и међународне објаве пријаве, чак и када им је подносилац пријаве доставио превод међународне пријаве, већ морају сачекати истека рока од 30 месеци рачунајући од датума међународног првенства. То даље значи да се поступак за признавање патента по међународној пријави када постоји захтев за међународно претходно испитивање за оне државе чији су заводи изабрани, продужава са 20 на 30 месеци, након чега улази у националну фазу.

## 6. Доношење решења о признавању патента

Након што назначени завод добије од Међународног бироа примерак међународне пријаве и примерак извештаја о међународном решершу, односно извештај о међународном претходном испитивању (ако је такав захтев био поднет), а од подносиоца пријаве добије превод те пријаве на службени језик и доказ о плаћеној такси, поступак за признавање патента улази у тзв. „*националну фазу*“ Даљи поступак по међународној пријави тече као у случају да је поднета национална пријава, што значи да назначени завод одлучује да ли ће прихватити резултат међународног претходног испитивања (ако га је било) или ће, на захтев подносиоца пријаве, спровести суштинско испитивање пријаве и донети коначну одлуку о захтеву као да је поднета национална пријава.

Највећи значај стицања патента применом одредби УСП у конкретном случају је у томе што ће завод за интелектуалну својину (али и сваки назначени, односно изабрани завод) који код себе има извештај о међународном решершу, односно резултат о међународном претходном испитивању (ако га је било) прихватити те резултате (*али није обавезан*), јер су сачињени од најкомпетентнијих органа и тиме уштедети велики део времена.

Садржина, ограничења, трајање, престанак, судска заштита у случају повреде патента, евентуално оглашавање ништавим решења о признању патента признатог у свакој држави, на основу међународне пријаве ни у чему не утиче на судбину патената признатих у другим државама назначеним у међународној пријави.

## 7. Разлика у односу на заштиту проналазака на основу КЕП

КЕП је документ регионалног карактера (документ европских земаља), али и свих оних које га прихвате. Наша земља је ратификовала ову конвенцију.<sup>8</sup> Суштина КЕП је у томе да су одредбама ове конвенције установљене норме патентног права **наднационалног** карактера и да поступак за признање патента спроводи и решење о признању патента доноси **наднационални орган, тј. Европски завод за патенте (ЕЗП)**. У томе је и највећи значај ове конвенције, али и највећа разлика у односу на УСП, где одлуку о признавању, односно непризнавању патента доносе национални патентни органи назначених држава.

Наиме, одредбама чл. 1-50 КЕП установљена је Европска патентна организација (ЕПО), као **наднационална организација** код које се спроводи поступак за признање европских патената. Одредбама чл. 52-75 КЕП установљено је материјално патентно право (услови заштите проналаска, садржина, трајање, ограничења патента), док је одредбама чл. 75-158 КЕП уређен поступак стицања европског патента.

Поступак заштите проналаска, односно стицања патента по КЕП покреће се подношењем пријаве за признавање европског патента (европске пријаве) у којој се назначују оне државе у којима се жели заштита проналаска. Пријава може бити поднета Европском заводу за патенте у Минхену, или његовом огранку у Хагу, или националној управи за индустријску својину (чл. 75. КЕП). Логично је да се у пракси подноси пријава европског патента националној управи за индустријску својину.

Европска пријава се може позивати на међународно право првенства из члана 4 ПК.

Пријава која је уредна доставља се ЕЗП у најкраћем року, без права надлежног органа за интелектуалну својину коме је предата да је испитује у било ком погледу (чл. 77 КЕП). Сматра се да је пријава уредна ако садржи бар следеће податке: *а*/назначење да се тражи признање европског патента; *б*/назначење најмање једне државе уговорнице; *в*/податке који омогућују да се утврди идентитет

---

<sup>8</sup> Сл. лист СРЈ 3/96.

подносиоца пријаве; 2/опис и један или више патентних захтева на једном од службених језика ЕЗП.

Уколико пријава није достављена ЕЗП у року од *четрнаест месеци од датума подношења, односно првенства, пријава се сматра повученом* (чл. 77, став 5 КЕП). По пријему пријаве, ЕЗП утврђује датум подношења пријаве. Утврђивање датума подношења пријаве је од посебног значаја јер та чињеница има *фикцију поднете националне пријаве у свим назначеним државама* (чл. 66 КЕП).

Пријава којој је признат датум подношења, подлеже формалном испитивању које спроводи служба за пријем ЕЗП. Ова фаза поступка идентична је формалном испитивању пријаве које спроводе национални органи за признавање патента. Паралелно са формалним испитивањем пријаве, ЕЗП израђује европски извештај о решершу, на основу патентних захтева, водећи рачуна о опису и, у одговарајућем случају, о постојећим нацртима (чл. 92 КЕП). Извештај о утврђеном стању технике доставља се подносиоцу пријаве. По спроведеном формалном испитивању пријаве (тај поступак мора бити окончан у року од 18 месеци од дана подношења пријаве, односно датума првенства) иста се објављује у службеном билтену ЕЗП. Правни значај објављивања пријаве је у томе што се од тог момента подносиоцу пријаве признају она *права из пријаве* која су предвиђена законима земље *назначене у европској пријави*, која не могу бити мања од права на накнаду за искоришћавање проналаска пријављеног за заштиту (чл. 67, став 2 КЕП). Националним законом може бити предвиђено да право из пријаве може производити правно дејство тек од момента када превод патентних захтева буде достављен на службеном језику назначене земље, ако језик на којем се води поступак није њен службени језик.

Након извршеног објављивања европске пријаве, на захтев подносиоца пријаве, ЕЗП спроводи суштинско испитивање пријаве. Тај захтев мора бити поднет у року од 6 месеци од датума објављивања пријаве. Сматра се да је захтев за суштинско испитивање пријаве поднет само уколико је за суштинско испитивање пријаве плаћена и одговарајућа такса. Поднети захтев се не може повући. Ако захтев није поднет у напред наведеном року, сматра се да је европска пријава *повучена*. Изузетно, Управни савет ЕЗП може продужити рок за подношење захтева за суштинско испитивање

пријаве уколико утврди да пријаве европског патента не могу бити благовремено испитане.

У фази суштинског испитивања пријаве за признавање европског патента, подносилац пријаве може вршити одређене измене у патентној пријави, с тим да оне не могу излазити из оквира првобитног захтева из пријаве (чл. 123 КЕП). Ова фаза поступка завршава се доношењем и објављивањем одлуке о признању, односно одбијању захтева за признавање европског патента (чл. 97 КЕП).

Након што ЕЗП објави одлуку о признању европског патента, свако лице које сматра да је патент признат а да за то нису били испуњени услови има право на подношење приговора. Приговор се може поднети у року од 9 месеци од дана објављивања одлуке о признању патента (чл. 99 КЕП). Разлози из којих се може поднети приговор прописани су чланом 100 КЕП и то су: *а/* предмет европског патента није патентбилан у смислу одредби КЕП; *б/* проналазак пријављен за заштиту није изложен на довољно јасан начин да би га стручњак могао извести; *в/* предмет европског патента је проширен у односу на предмет који је пријављен за заштиту.

О приговору одлучује одсек за приговоре, који може усвојити приговор ако је основан. У том случају патент се поништава, а одлука *дејствује у свим земљама назначеним у европској пријави*.

Уколико се у року од 9 месеци не уложи приговор на одлуку о признавању европског патента, или приговор буде уложен, али не буде усвојен, одлука о издавању европског патента остаје на снази, а подносиоцу пријаве признаје се патент у свим земљама назначеним у европској пријави. Суштина је да се, након признања европског патента, европски патент "цепа" на онолико патената колико је земаља било у пријави назначено, и судбина сваког патента зависи од националног законодавства земље за коју је патент признат. Изузетак од овог правила (да се на „европски патент“ и након признања патента протежу одредбе КЕП) постоји у неколико случајева и то: *а/* прво, европски патент мора трајати најмање 20 година од подношења пријаве; *б/* друго, ако је европски патент признат за производни поступак, државе чланице морају признати протезање заштите и *на производе непосредно добијене у том*



поступку; в/поништај патента по приговору на одлуку о намери да се одређеном лицу призна европски патент има дејство у свим државама; з/разлози за поништај европског патента прописани су КЕП, па државе чланице не могу прописивати додатне разлоге за поништај патента.

Дакле, суштинска разлика заштите проналазака на основу УСП и КЕП је у томе што уколико се пријава за заштиту проналаска подноси на основу одредаба УСП, поступак је подељен између националних и међународних управа за индустријску својину, стим што коначну одлуку о признавању, односно непризнавању патента доноси сваки назначени-национални завод (управа) за индустријску својину, док ако се пријава подноси с позивом на КЕП, скоро цео поступак (осим евентуалног пријема пријаве) спроводи се код ЕЗП као наднационалног органа, који доноси и коначну одлуку о признавању, односно не признавању патента.

### **Закључак**

УСП је неспорно један од најзначајанијих међународних докумената који омогућује да се подношењем једне пријаве заштити проналазак у више држава. Због тога, ако неко жели да заштити свој проналазак у више земаља, треба да користи предности које, у том погледу, пружа УСП. На основу овог међународног акта подношењем једне-међународне пријаве патента, данас се може тражити заштита у 138 земаља потписница УСП.

Заштита проналаска применом одредаба УСП омогућава да се добије извештај о међународном решершу, који садржи наводе из докумената релевантних за оцену стања технике у вези са конкретним проналаском. Међународни решерш је висококвалитетно претраживање патентних докумената и непатентне техничке литературе, које врши орган за међународни решерш (а то је по правилу ЕЗП), а према УСП стандардима. Ако је извештај о међународном решершу неповољан, то указује подносиоцу међународне пријаве да не треба да се излаже даљим трошковима заштите проналаска и да је целисходније да међународну пријаву повуче пре него што је Међународни биро објави.

Као што је напред истакнуто, УСП пружа и могућност да се тражи међународно претходно испитивање патентбилности проналаска за који је претходно израђен Извештај о међународном решершу. Орган који спроводи међународно претходно испитивање је такође Европски завод за патенте. Овај извештај пружа подносиоцу пријаве још *јачу* основу за оцену изгледа за добијање патента за конкретан проналазак, односно за улазак у тзв. „националну фазу“ испитивања пријаве, за добијање патента у назначеним земљама.

Поред описаних предности коришћења заштите проналаска по УСП, треба напоменути и друге предности, које се састоје у следећем:

- међународна пријава патента (припремљена у складу са међународним стандардима) има правно дејство националне пријаве патента у свим државама чланицама УСП назначеним у пријави;
- накнадна прилагођавања пријаве разним националним формалним захтевима (и трошковима у вези са тим) нису потребна;
- почетак националне фазе испитивања пријаве у земљама чланицама УСП, одлаже се за 20-30 месеци, што је драгоцено време да се на основу Извештаја о међународном решершу и Извештаја о међународном претходном испитивању реално процене изгледи за добијање патентне заштите и за комерцијализацију проналаска;
- трошкови подношења међународне пријаве патента по УСП, преко знатно су нижи него када би се пријава достављала, непосредно у свакој од назначених држава посебно;
- физичка лица, држављани земаља у транзицији имају право на умањење таксе од 75%.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Информатор Завода за интелектуалну својину [www.yupat.org.sv.yu](http://www.yupat.org.sv.yu)

Zoran Miladinović, LL.D.,  
Associate Professor  
Faculty of Law, University of Kragujevac

**ADVANTAGES OF INVENTION PROTECTION ON  
THE BASIS OF THE CONTRACT ON COOPERATION  
IN THE AREA OF PATENTS**

**Summary**

*In this work the Author points out the advantages of invention protection in many states by applying the Contract regulations on Cooperation in the area of patents (CPC) compared to other legal basis. First the Author points out that the desire of inventors to protect inventions done in many states, at the simplest possible way, is as old as the first regulations on invention protection. However, such possibility was made able only in the middle of the XX century by accepting suitable regulations of international character. The reason for such prolonging is in the states not being ready to deny a part of sovereignty in favour of overnational institutions that carry out the procedure of invention protection, which entails the loss of a part of benefit acquired from paid taxes for all acts in the procedure according to application for patent acknowledgement. The Author makes constation that by accepting CPC, that problem was solved in the most elegant way, in the sense that the protection procedure is divided among national managements for patents and overnational institutions, satisfying in that way interests of all subject connected with patent rights, but above all applicants for project protection. A special accent in the work is put on comparative analysis of invention protection on the basis of the Convention on the European Patent (CEP) and makes constation that invention protection according to these two legal bases significantly differ and that in practice applicants rather chose invention protection by using regulations from CPC.*

**Keywords:** *invention, patent application, invention protection, patent.*