Dr Siniša Varga

docent Pravnog fakulteta u Kragujevcu

TUŽBE U OBLASTI PATENTNOG PRAVA*

SAŽETAK: Svako lice koje koristi inovaciju bez potrebnog odobrenja od strane nosioca patenta može biti tuženo od strane oštećene strane da bi se sprečila takva upotreba. Svako lice koje sa umišljajem ili iz nehata povredi patent je odgovorno oštećenoj strani za naknadu štete koja nastane usled takve povrede. Ako je predmet patenta postupak za dobijanje novog proizvoda, smatra se, ukoliko se drugačije ne dokaže, da je taj proizvod koji proizvede neko drugo lice, dobijen na osnovu patentiranog postupka. Tužbe u slučaju povrede patentnih prava zastarevaju nakon tri godine pošto tužilac sazna za povredu i ličnost počinioca, a nakon isteka pet godina od povrede, nezavisno od toga kada je tužilac saznao za povredu i za počinioca.

Ključne reči: patentno pravo, patent, povreda prava, tužba, spor

UVOD

Gradansko-pravna zaštita pronalazačkog prava, prava iz prijave, patenta odn. malog patenta ostvaruje se tužbama u skladu sa pravilima parničnog postupka. Parnični postupak se pokreće podnošenjem tužbe čija je forma određena Zakonom o parničnom postupku i kojom tužilac od suda može zahtevati: utvrđenje postojanja ili nepostojanja prava ili pravnog odnosa, tj. istinitost odnosno neistinitost isprave (deklarativna tužba), prestanak, promenu ili nastanak pravnog odnosa (konstitutivna tužba) ili dosuđenje pravne zaštite čiji je sadržaj uslovljen sadržajem subjektivnog prava tužioca i radnjom povrede ili ugrožavanja njegovog subjektivnog prava (kondemnatorna tužba). Kad je reč o patentnom pravu, u zavisnosti od prava čija se građansko-pravna zaštita zahteva, dopušteno je podneti sle-

* Rad primljen: 10. I 2008. godine.

deće tužbe: a) tužbu zbog povrede prava, b) tužbu za utvrđivanje prava na zaštitu, c) tužbu za zaštitu prava poslodavca odn. zaposlenog i d) tužbu za utvrđivanje svojstva pronalazača.

TUŽBA ZBOG POVREDE PRAVA

Kako se iz samog naziva tužbe može zaključiti, tužba se podnosi kada je izvršena povreda prava odn. povreda patenta ili malog patenta ili prava iz prijave. Zbog toga je pre nego što počnemo govoriti o samoj tužbi, sadržini, rokovima, aktivnoj legitimaciji i dr. neophodno utvrditi šta se pod povredom prava podrazumeva.

Povredom prava se smatra svako ekonomsko iskorišćavanje pravno zaštićenog pronalaska bez dozvole nosioca prava. Ekonomskim iskorišćavanjem pravno zaštićenog pronalaska protivno ili mimo volje nosioca prava, povreda patenta odn. malog patenta ili prava iz prijave se vrši direktno, neposredno. Pod neposrednom povredom patenta se podrazumeva neovlašćeno preduzimanje, od strane trećih lica, onih radnji na čije je preduzimanje, u odnosu na pravno zaštićeni pronalazak, ovlašćen isključivo titular prava.¹ Preduslov za neposrednu povredu prava je da se pronalazak prema opisu može primeniti u industrijskoj ili njoj sličnoj delatnosti.² Neposredna povreda prava može biti dvojaka. Tako se neposredna povreda prava vrši potpunom ili ropskom reprodukcijom pronalaska shodno patentnom zahtevu.³ Kako je ovaj vid neposredne povrede patenta relativno lako uočiti i dokazati, to se povreda prava pokušava prikriti. Prikrivanje neposredne povrede prava se vrši tako što se umesto kompletne reprodukcije pronalaska prema patentnom zahtevu vrši: dodavanje, izostavljanje ili zamena pojedinih elemenata pronalaska.⁴ Kada se radi o dodavanju pojedinih elemenata bitno je da se obeležja pronalaska obuhvaćenog patentom odn. malim patentnom koriste kao samostalna kombinacija u okviru oblika u kojem se vrši povreda prava, jer ako se upotreba tih obeležja vrši bez unutrašnjeg spoja kakav je pravno zaštićen, povrede patenta odn. malog patenta nema. Kad je reč o izostavljanju pojedinih obeležja pronalaska, povreda prava postoji samo kada su izostavljena obeležja nebitna. I ako je u pitanju zamena pojedinih obeležja pronalaska, povreda prava postoji u slučaju tzv. tehničkih ekvivalenata odn. kada se elementima kojima je izvršena zamena postiže ista tehnička funkcija koju su

¹ Besarović, Vesna: *Intelektualna svojina, industrijska svojina i autorsko pravo*, Beograd 2005, str. 201; Miladinović, Zoran: *Subjektivna prava intelektualne svojine*, Niš 2004, str. 188; Tijanić, Pavle: *Gradansko-pravna zaštita prava prema Zakonu o patentima*, Pravni život, br. 5—6/2005, str. 123; Vlašković, Božin: *Sadržina i povreda patenta*, Kragujevac 1999, str. 86.

² Novaković, Bratislav: *Veštačenje u parnicama o neposrednoj povredi patenata za hemijske postupke*, Pravni život, br. 11/1997, str. 799.

³ Vlašković, Božin: *Sadržina i povreda patenta*, Kragujevac 1999, str. 87.

⁴ Besarović, Vesna: *Intelektualna svojina, industrijska svojina i autorsko pravo*, Beograd 2005, str. 201.

ostvarivali i elementi pronalaska koji su zamenjeni.⁵ Za postojanje neposredne povrede prava je bez značaja da li je delinkvent znao za postojanje prava⁶ odn. da li je znao da ostvaruje isto tehničko dejstvo koje se ostvaruje patentiranim pronalaskom. „Dovoljno je da je isto tehničko dejstvo objektivno ostvareno.”⁷ Takođe je za postojanje neposredne povrede prava irelevantno da li je delinkvent koristeći pronalazak ostvario zaradu jer je upotreba u privredne svrhe obeležje povrede pravno zaštićenog izuma, bez obzira da li je ona neovlašćenom korisniku donela kakvu imovinsku korist.⁸

Pod povredom prava smatra se i nudenje, isporuka ili stavljanje u promet na drugi način delova, uređaja, supstanci, kompozicija ili materijala koji se odnose na neki bitan element tuđeg zaštićenog pronalaska, čime se omogućava drugom licu da neovlašćeno ekonomski iskorišćava taj zaštićeni pronalazak (posredna povreda prava). Do posredne povrede prava dolazi iz razloga što počinilac neposredne povrede prava najčešće nije u stanju da sam proizvede patentirani pronalazak pa se zato obraća drugim licima koja mu isporučuju potrebne materijale i sredstva.⁹ Radnja posredne povrede prava se sastoji u *nudenju, isporuci ili stavljanju u promet na drugi način*. To znači da se proizvodnja ne smatra radnjom posredne povrede prava. Predmet ponude, isporuke ili stavljanja u promet na drugi način nije obuhvaćen patentom odn. malim patentom. Primera radi predmet ponude, isporuke ili stavljanja u promet na drugi način može biti deo uređaja, supstanca, kompozicija ili materijal. Ali ne bilo koji deo uređaja, supstanca, kompozicija ili materijal već samo onaj proizvod koji se odnosi na bitan element tuđeg zaštićenog pronalaska. Bitan element pronalaska je onaj element kojim su obuhvaćene jedna ili više specifičnih karakteristika kojima je pronalazak definisan, ali to ne mora biti element koji bi mogao sam za sebe biti predmet patentno-pravne zaštite.¹⁰ Radnja posredne povrede prava je u funkciji olakšavanja i pripremanja neposredne povrede prava. Prema tome preduzimanje ponude, isporuke ili stavljanja u promet na drugi način proizvoda, a bez ikakvog uticaja na neposrednu povredu prava ne predstavlja radnju posredne povrede prava. To znači da

⁵ O dodavanju, izostavljanju ili zameni pojedinih obeležja pravno zaštićenog pronalaska vidi više: Vlašković, Božin: *Sadržina i povreda patenta*, Kragujevac 1999, str. 88. do 91.

⁶ Besarović, Vesna: *Intelektualna svojina, industrijska svojina i autorsko pravo*, Beograd 2005, str. 201.

⁷ Vlašković, Božin: *Sadržina i povreda patenta*, Kragujevac 1999, str. 87.

⁸ Odluka Saveznog suda Gzs 16/82, u ovom radu navedeno prema: Mitrović, Jezdimir: *Autorsko pravo i pravo industrijske svojine kroz sudsku praksu*, Beograd 1992, str. 207.

⁹ Tijanić, Pavle: *Građansko-pravna zaštita prava prema Zakonu o patentima*, Pravni život, br. 5—6/2005, str. 124.

¹⁰ Marković, Slobodan: *Patentno pravo*, Beograd 1997, str. 328. Bitni delovi pronalaska su svi oni delovi kojima se, prema shvatanjima učesnika poslovnog prometa, vidljivo doprinosi ostvarivanju suštine pronalaska što znači da ako jedan od bitnih delova pronalaska izostane dolazi do prekida realizacije pravno zaštićene pronalazačke ideje „i ostatak više nije pronalazak” (Vlašković, Božin: *Posredna povreda patenta u Zakonu o patentima SR Jugoslavije*, Pravo i privreda, br. 5—8/1998, str. 889).

je posredna uvek povezana sa neposrednom povredom prava. Povezanost posredne i neposredne povrede prava se uvida u činjenici da se ponudom, isporukom ili stavljanjem u promet na drugi način omogućava neposredna povreda prava. To s jedne strane znači da lice kojem se vrši ponuda ili isporuka nije ovlašćeno za korišćenje pronalaska. S druge strane, ne zahteva se da lice kome je učinjena isporuka vrši neposrednu povredu patenta ili da ju je već izvršilo. „Za posrednu povredu nije potrebno da kupac i stvarno upotrebi sredstvo na način kojim se patent neposredno povređuje, a bez značaja su i razlozi koji su omeli stvarno korišćenje pronalaska.”¹¹ Dovoljno je da mu je omogućeno da neposrednu povredu prava učini što ukazuje na preventivnu funkciju odredaba o posrednoj povredi prava (u toj funkciji je i određenje da se posredna povreda prava može učiniti i samom ponudom, a bez stvarne isporuke sredstava za neposrednu povredu prava). Za posrednu povredu prava je bitno da se ponuda, isporuka ili stavljanje u promet na drugi način i korišćenje pravno zaštićenog pronalaska vrši na teritoriji za koju je u odnosu na pronalazak koji se upotrebljava ishodovana patentno-pravna zaštita. „Drugim rečima, nema posredne povrede prava kada se nudi ili isporuka sredstva odvija u inostranstvu. Nema je ni onda kada se samo korišćenje dešava u inostranstvu, iako je ponuda ili isporuka izvršena na teritoriji na kojoj važi odnosni patentni zakon.”¹² Posredna povreda patenta postoji samo u slučaju da je delinkvent znao ili morao znati da su sredstva koja se nude, isporučuju ili stavljaju u promet na drugi način pogodna i namenjena za ekonomsko iskorišćavanje tuđeg zaštićenog pronalaska. Ukoliko je delinkvent bio u zabludi o ovim okolnostima, posredna povreda patenta ne postoji. Irelevantno je da li je delinkvent znao da ponudu ili isporuku čini licu koje je neovlašćeno za ekonomsko korišćenje tuđeg zaštićenog pronalaska, ni da li se predmet ponude, isporuke ili stavljanja u promet na drugi način odnosi na bitan element pronalaska. Međutim i kada se predmet ponude, isporuke ili stavljanja u promet na drugi način odnosi na bitan element tuđeg zaštićenog pronalaska, a ponuđaču odn. isporučiocu je poznata podesnost i namena sredstava za neovlašćeno ekonomsko korišćenje tuđeg zaštićenog pronalaska, posredna povreda patenta ne postoji ako predmet ponude, isporuke ili stavljanja u promet na drugi način predstavlja proizvode čije je stavljanje u promet na tržištu uobičajeno (ekseri, letve, žica, lim). Ali će i u ovom slučaju postojati posredna povreda prava ako je lice koje je učinilo ponudu, isporuku ili stavljanje u promet na drugi način, izvršilo navođenje lica kojem su takvi proizvodi isporučeni (dakle nije dovoljno da su samo ponuđeni) da izvrši neposrednu povredu prava. Navođenje na izvršenje neposredne povrede prava je po prirodi stvari podstrekavanje u smislu krivičnog prava u kojem se pod podstrekavanjem podrazumeva preduzimanje takve radnje kojom se kod drugog lica s umišljajem izaziva ili učvr-

¹¹ Vlašković, Božin: *Sadržina i povreda patenta*, Kragujevac 1999, str. 177.

¹² Vlašković, Božin: *Posredna povreda patenta u Zakonu o patentima SR Jugoslavije*, Pravo i privreda, br. 5—8/1998, str. 885.

šćuje odluka da preduzme protivpravnu radnju kojom će se ostvariti obeležja bića krivičnog dela.¹³

Tužbu zbog povrede prava podnosi nosilac patenta odn. malog patenta. Ako je ustupljena isključiva licenca aktivno legitimisan u sporu zbog povrede prava je sticalac isključive licence. Sticalac isključive licence aktivnu legitimaciju u sporu zbog povrede prava stiče pod uslovom da je zaključenje ugovora o isključivoj licenci evidentirano u registru prava. Ovo zbog toga što se samo onim ugovorom o licenci koji je upisan u registar prava proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima. Pre sticanja patenta, a nakon objave patentne prijave, pravo na podnošenje tužbe zbog povrede prava ima i podnosilac objavljene prijave za priznanje prava (ili sticalac isključive licence). Sticalac neisključive licence nema pravo da podnese tužbu zbog povrede prava pa i onda kada su podaci o ugovoru o neisključivoj licenci upisani u registar patenata odn. malih patenata. Međutim to ne znači da sticalac neisključive licence nema mogućnost ostvarenja sudske zaštite prema licu koje neovlašćeno koristi pravom zaštićeni pronalazak. „Sticalac isključive licence koji nije upisan u registar i sticalac neisključive licence imaju pravo na tužbu za naknadu štete”¹⁴ (po opštim pravilima o deliktnoj odgovornosti).

Tužbom zbog povrede prava se može zahtevati:

- 1) Utvrđenje postojanja povrede prava,
- 2) Obavezivanje tuženog da se uzdrži od preduzimanja radnji povrede prava,
- 3) Obavezivanje tuženog da tužiocu naknadi štetu,
- 4) Objavljivanje presude o trošku tuženog,
- 5) Oduzimanje odn. uništenje, bez bilo kakve naknade, proizvoda koji su nastali ili su stečeni povredom patenta,
- 6) Oduzimanje odnosno uništenje, bez bilo kakve naknade, materijala i predmeta (pribor, alat) koji su pretežno upotrebljeni u stvaranju proizvoda kojima se povređuje patent.

Utvrđenje postojanja povrede prava je po redosledu prvi tužbeni zahtev u tužbi zbog povrede prava. Njime se od suda zahteva izričita konstatacija da je tuženi izvršio povredu prava. I dok se po tužbi zbog povrede prava može postupati i kad zahtev za utvrđenje nije izričito postavljen, to nije dopušteno da tužba zbog povrede prava sadrži samo ovaj tužbeni zahtev. Naime radi se o tome da se i kad zahtev za utvrđenje povrede prava nije izričito postavljen, postojanje povrede prava mora utvrditi kako bi se ocenila osnovanost tužbenih zahteva usmerenih na činidbu. S druge strane, povreda prava nije ni pravo ni isprava već činjenica. Zbog toga je podnošenje tužbe kojom bi se zahtevalo jedino utvrđenje postojanja povrede prava u našem građansko-procesnom pravu nedopušteno. Bio ovaj zahtev postavljen izričito ili ne, teret dokazivanja da je izvršena po-

¹³ Određenje podstrekavanja dato prema: Srzentić, Nikola i Stajić, Aleksandar i Lazarević, Ljubiša: *Krivično pravo SFRJ — opšti deo*, Beograd 1983, str. 281.

¹⁴ Tijanić, Pavle: *Povreda patenta, žiga i modela*, Pravni život, br. 11/1996, str. 828.

vreda prava je na tužiocu izuzev ako je predmet povrede patenta pronalazak proizvodnog postupka (ali samo za nov proizvod!). U tom slučaju se pretpostavlja da je svaki identičan proizvod dobijen zaštićenim postupkom, a na tuženom je da dokaže suprotno, uz svo uvažavanje njegovog legitimnog interesa da zaštiti svoje proizvodne i poslovne tajne.

Drugi mogući tužbeni zahtev u tužbi zbog povrede prava je **zahtev da se tuženi obaveže da se uzdrži od preduzimanja radnji kojima se vrši povreda prava**. Sudeći po ovom tužbenom zahtevu zaključujemo da je tužba zbog povrede prava po svojoj pravnoj prirodi *actio negatoria*. Ovakav tužbeni zahtev se postavlja onda kada je povreda prava u toku; kada se sa povredom prava prestalo, ali postoji opasnost od ponavljanja i kada povreda prava nije izvršena ali se po redovnom toku stvari ili posebnim okolnostima može pretpostaviti da ista neposredno predstoji. Tužbeni zahtev je konkretizovan tačnim navođenjem radnji čije se preduzimanje tuženom zabranjuje. Tek nakon navođenja pojedinačnih radnji u pogledu kojih se zahteva obavezivanje tuženog na uzdržavanje, a što se čini s obzirom na radnje koje je tuženi već preduzeo ili čije bi preduzimanje s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, a naročito prirodu pronalaska, sledilo, moguće je navesti opštu formulaciju prema kojoj se tuženi obavezuje da se uzdrži od preduzimanja i drugih radnji kojima bi se mogla izvršiti povreda prava. Navođenje opšte formulacije ovog tipa je razumljivo kako tuženi promenom oblika povrede prava ne bi postojeću sudsku presudu učinio nedelotvornom. Ovakvo, zbog postojanja opšte formulacije, u slučaju ponovne povrede prava na način koji nije izričito naveden, nije potrebno podnositi novu tužbu, već je moguće pokrenuti izvršni postupak na osnovu postojeće presude kao izvršnog naslova. Međutim, u slučaju da tužbeni zahtev sadrži samo opštu formulaciju o zabrani preduzimanja svih radnji kojima se vrši povreda prava, smatraće se da je takav tužbeni zahtev neuređan odn. neodređen (što je osnov za odbacivanje tužbe).

Treći, izuzetno važan tužbeni zahtev koji se može istaći u tužbi zbog povrede prava je **zahtev za naknadom štete**. Pažnju bismo ovom prilikom usmerili na naknadu materijalne štete. Naknada materijalne štete može biti naturalna ili u novcu. Naturalna restitucija u oblasti ne samo patentnog već uopšte prava industrijske svojine, zbog intelektualne odn. imaterijalne prirode predmeta prava, „nije moguća, ili nije moguća u potpunosti”.¹⁵ U slučaju povrede patenta odn. malog patenta se štetna radnja sastoji u neovlašćenom korišćenju tuđeg predmeta pravne zaštite, odnosno u neovlašćenom vršenju nekog od isključivih ovlašćenja subjekta prava. Pošto se u tom slučaju šteta sastoji u gubitku iznosa novca koji bi subjekt prava ostvario da je bilo korišćenja pravno zaštićenog pronalaska uz njegovu saglasnost, jedini mogući i celishodan način da se materijalna situacija oštećenog dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje jeste naknada štete u novčanom obliku. „To je opšte usvojen stav u pravnoj teoriji.”¹⁶

¹⁵ Marković, Slobodan: *Patentno pravo*, Beograd 1997, str. 332.

¹⁶ Miladinović, Zoran: *Subjektivna prava intelektualne svojine*, Niš 2004, str. 201.

S obzirom da tužbeni zahtev mora biti određen, tužilac je obavezan da u tužbenom zahtevu navede novčani iznos koji traži da mu na ime naknade štete bude isplaćen od strane tuženog. Visina naknade štete može biti određena primenom različitih metoda za njeno izračunavanje, alternativno. U praksi su se iskristalisala tri metoda i to: diferencijalni metod, metod analogije sa licencnom naknadom i metod protivpravne dobiti štetnika.¹⁷ *Diferencijalni metod* se sastoji u upoređivanju stanja u kojem bi se imovina tužioca nalazila da nije došlo do povrede prava, sa stanjem u kojem se njegova imovina posle povrede prava stvarno nalazi. Visinu štete predstavlja razlika utvrđena u imovini tužioca odn. gubitak koji je pretrpeo. Nadoknada štete čija je visina izračunata diferencijalnim metodom je najpribližnija pojmu i funkciji naknade štete. Međutim ovaj metod ima i svojih mana. Tako se diferencijalni metod ne može koristiti kada tužilac privredno ne iskorišćava pravno zaštićeni pronalazak. *Metod analogije sa licencnom naknadom* se sastoji u obračunu iznosa uobičajene licencne naknade za period u kojem je tuženi neovlašćeno koristio pravno zaštićeni pronalazak. Manama ovog, inače u praksi najčešće korišćenog metoda, se smatraju teškoće u izračunavanju iznosa uobičajene licencne naknade i stimulisanje povrede prava s obzirom da štetnik ne može, u slučaju da se utvrdi postojanje povrede prava, proći gore nego što bi prošao da je pribavio licencu. Oba prigovora metodu analogije sa licencnom naknadom su neosnovana. Prvo, s obzirom na učestalost transfera tehnologije i brojne izvore naročito autonomnog prava i naročito na međunarodnom nivou, nijednom veštaku ekonomske struke ne bi trebalo biti teško da izračuna visinu uobičajene licencne naknade. Drugo, naknada štete je prevashodno restitutiononog karaktera i ne služi za kažnjavanje štetnika, što znači da štetnika treba obavezati da plati „ni manje ni više nego onoliko koliko iznosi šteta pričinjena oštećenom”.¹⁸ Prema tome, ako se isplatom licencne naknade tužiocu nadoknađuje šteta onda nije bitno što tuženi nije pretrpeo oštriju sankciju. Prema *metodu protivpravne dobiti štetnika* visina štete odgovara visini dobiti koju je štetnik ostvario neovlašćenim korišćenjem pravno zaštićenog pronalaska. Ovaj se metod ne može koristiti kada je tuženi neovlašćenim korišćenjem tuđeg zaštićenog pronalaska pretrpeo gubitak. Primarni prigovor međutim, ovom metodu se ipak odnosi na to da se celokupna dobit koju je tuženi ostvario povredom prava ne može kvalifikovati kao šteta. Iako svi pomenuti metodi imaju i prednosti i nedostatke, za utvrđivanje visine štete je najprihvatljiviji metod analogije sa licencnom naknadom. Ovo zato što kod povrede prava industrijske svojine, pa samim tim i patenta odnosno malog patenta, „štetna radnja se sastoji u neovlašćenom korišćenju tuđeg prava. Prema tome, jedina izvesna šteta

¹⁷ O ovim metodima više vidi: Marković, Slobodan: *Patentno pravo*, Beograd 1997, str. 333. do 335.

¹⁸ Perović, Slobodan: *Uvodna reč na VI susretu Kopaoničke škole prirodnog prava*, Zbornik radova: „Deset godina Kopaoničke škole prirodnog prava”, Beograd 1996, str. 131, u ovom radu navedeno prema: Miladinović, Zoran: *Subjektivna prava intelektualne svojine*, Niš 2004, str. 203.

koju nosilac prava trpi jeste izostanak naknade za korišćenje tim pravom (licencna naknada)".¹⁹ Utvrđivanje visine štete metodom analogije sa licencnom naknadom je od posebnog značaja ukoliko je povreda prava učinjena namerno ili krajnjom nepažnjom. U tom slučaju tužilac ima pravo da zahteva naknadu štete u visini do trostrukog iznosa uobičajene licencne naknade za korišćenje pravno zaštićenog pronalaska. Isplata trostrukog iznosa naknade štete (visina licencne naknade = visina štete) predstavlja građansko-pravnu sankciju izrazito represivnog karaktera, preuzetu iz anglosaksonskog prava (tzv. *punitive damage*) nepoznatu viševjekovnoj tradiciji primene i razvoja *civil law* čijoj pravnoj porodici pripada i naše pravo. Domaća pravna literatura obiluje negativnim kritikama ovog pravnog instituta inkorporiranog u naše pozitivno pravo²⁰ iako se naknadom štete restitucionalnog karaktera (*compensatory damage*) umanjuje preventivno dejstvo odnosno efekat odvracanja delinkvenata i trećih lica od povrede prava.²¹

Podnosilac prijave, pravo na naknadu štete stiče danom objave prijave u službenom glasilu Zavoda za intelektualnu svojinu. Na sve što u vezi sa naknadom štete nanete povredom prava nije regulisano Zakonom o patentima, primenjuju se opšta pravila o naknadi štete.

Jedan od tužbenih zahteva sadržanih u tužbi zbog povrede prava se može odnositi na **objavljivanje presude o trošku tuženog**. Prema opštim pravilima deliktne štete, objavljivanje presude o trošku tuženog se dosuđuje u slučaju povrede prava ličnosti. Striktno pravno bi se u tom smislu moglo osporiti pravo tužioca da zbog povrede prava imovinskog karaktera zahteva objavljivanje presude o trošku tuženog. Međutim, propisivanje ovlašćenja za tužioca da zahteva objavljivanje presude o trošku tuženog, što u ovom slučaju deluje kao *lex specialis*, je opravdano radi otklanjanja poremećaja koji na tržištu mogu nastati povredom prava. Objavljivanje presude o trošku tuženog je u suštini vid prirodne restitucije nematerijalne štete. Novčana pak naknada nematerijalne štete zbog povrede prava nije dosuđena za više od sedamdeset godina postojanja i primene patentnog prava na ovim prostorima.²² Da pravna lica ne mogu steći pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete nije sporno. Pravna lica, a imajući u vidu formulaciju čl. 200. ZOO, ne mogu trpeti psihičku bol. No fizička lica mogu trpeti psihičku bol pa se postavlja pitanje da li se fizičkom licu kao nosiocu prava može dosuditi novčana naknada nematerijalne štete zbog povrede prava iz prijave, patenta ili malog patenta. I tu je

¹⁹ Marković, Slobodan: *Patentno pravo*, Beograd 1997, str. 335.

²⁰ Vidi npr. Radovanović, Sanja: *Trostruka naknada u našem pravu intelektualne svojine*, Pravni život, br. 11/2003. ili Tijanić, Pavle: *Građansko-pravna zaštita prava prema Zakonu o patentima*, Pravni život, br. 5—6/2005.

²¹ AIPPI Rezolucija Q 186 — *Punitive damages as a contentious issue of Intellectual Property Rights*.

²² Novaković, Bratislav: *Naknada nematerijalne štete i nedozvoljeno ekonomsko iskorišćavanje patenta*, Pravo i privreda, br. 5—8/2000, str. 698. Presedan je učinjen presudama Vrhovnog suda Srbije Gž. 100/97. od 16. juna 1998. i Rev. 7334/98. od 15. septembra 1999. godine.

odgovor odričan jer se novčana naknada nematerijalne štete može dosuditi samo ako je psihički bol uzrokovan povredom prava ličnosti, a prava zbog čije povrede je dozvoljeno podneti tužbu zbog povrede prava su imovinsko-pravnog karaktera.²³ Bez upuštanja u raspravu da li bi pravnim licima trebalo priznati pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete i da li se povredom prava imovinskog karaktera može prouzrokovati nematerijalna šteta njegovom titularu, sadašnje je vladajuće stanovište i teorije i prakse da bi novčana naknada materijalne štete u trostrukom iznosu, uz objavljivanje presude o trošku tuženog, trebalo biti sasvim dovoljna satisfakcija tužiocu. Pored toga bi se priznanju novčane naknade nematerijalne štete za povredu imovinsko-pravnih ovlašćenja iz patenta odn. malog patenta ili prava iz prijave mogao staviti prigovor preuranjenosti u odnosu na sadašnji stepen razvoja pronalazaštva u nas.

Konačno, tužba zbog povrede prava može da sadrži tužbeni zahtev upravljen na **oduzimanje ili uništenje stvari**. Oduzimanje ili uništenje stvari se može odnositi na oduzimanje ili uništenje proizvoda koji su nastali ili stečeni povredom patenta. Ovakav zahtev je usmeren prevashodno na otklanjanje stanja stvorenog povredom prava. Pravne posledice zahteva se upodobljavaju naturalnoj restituciji materijalne štete, s tom razlikom što za usvajanje ovog zahteva nije bitna krivica tuženog. Oduzimanje ili uništenje stvari se može odnositi i na oduzimanje ili uništenje materijala ili predmeta (pribor, alat) koji su pretežno upotrebljeni u stvaranju proizvoda kojima se povređuje patent. Ovaj zahtev je preventivne prirode i kao takav je usmeren na otežavanje ili onemogućavanje ponavljanja povrede prava. Pri razmatranju ovakvih tužbenih zahteva, sud uzima u obzir potrebu za srazmerom između ozbiljnosti povrede i traženih mera, kao i interes trećih lica. Ovom odredbom se donekle ublažava pravni položaj tuženog kome zbog oduzimanja ili uništenja stvari može biti ugrožen opstanak na tržištu i sama egzistencija. Zato smatramo da umesto uništenja sud na osnovu navedene odredbe ima ovlašćenje da odobri preinačenje odn. onesposobljavanje opreme za korišćenje u svrhe povrede prava, ako je to prema okolnostima konkretnog slučaja moguće (rukovodeći se pravilom ko može više može i manje). Osim toga koristeći se ovlašćenjem sadržanim u pomenutoj odredbi sud je u prilici da spreči da se oduzimanjem stvari bez bilo kakve naknade, tužilac pravno neosnovano obogati.

Zakonom o patentima je propisano da lica koja su ovlašćena da podnesu tužbu zbog povrede prava (dakle i nosilac prava iz prijave) mogu zahtevati određenje privremene mere. Predlog za određivanje privremene mere se može podneti i pre podnošenja tužbe zbog povrede prava, ali je u tom slučaju podnosilac predloga dužan da u roku od 30 dana od dana određenja privremene mere podnese tužbu. Predlog mora sadržati dokaze na osnovu kojih predlagač čini verovatnim da je njegovo pravo povređeno ili da će biti povređeno. Predlogom se od suda zahteva da do pravnosnažno-

²³ Patentnim pravom se u prvom redu štite imovinska prava (Sladović, Eugen: *Patentno pravo*, Zagreb 1925, str. 100).

sti presude odredi sledeće privremene mere: a) oduzimanje odnosno isključenje iz prometa proizvoda nastalih ili stečenih povredom patenta, b) oduzimanje odnosno isključenje iz prometa predmeta (pribor, alat) pretežno upotrebljenih u stvaranju proizvoda kojima se povređuje patent i c) zabrana nastavljanja započetih radnji kojima se povređuje patent. Pre nego što o predlogu za određenje privremene mere odluči, sud može naložiti podnosiocu predloga da dostavi dodatne dokaze o izvršenoj povredi patenta, odn. postojanju očigledne opasnosti da će patent biti povređen i da naloži polaganje jemstva radi onemogućavanja zloupotrebe ustanove privremene mere. O predlogu za određenje privremene mere se, po pravilu, odlučuje nakon što je protivniku predlagača pružena mogućnost da se o predlogu izjasni. Međutim, ako postoji opasnost od nastanka nenadoknadive štete ili ako je očigledno da postoji opasnost od uništenja dokaza, sud može odrediti privremenu meru i bez prethodnog izjašnjenja tuženog, s tim da tuženi o tome mora biti obavešten bez odlaganja, a najdocnije u roku od pet dana od dana sprovođenja privremene mere. Protiv rešenja o određenju privremene mere je dozvoljena žalba. Nije posebno propisano u kom se roku ova žalba podnosi. Samo je izričito navedeno da žalba ne odlaže izvršenje rešenja. Inače na sva pitanja koja u vezi sa određenjem privremene mere nisu regulisana Zakonom o patentima primenjuju se opšta pravila o privremenim merama (Zakon o izvršnom postupku).

Pored predloga za određenje privremene mere, lica ovlašćena za podnošenje tužbe zbog povrede prava mogu podneti i predlog za obezbeđenje dokaza. Obezbeđenjem dokaza se smatra: pregled prostorija, dokumenata, baza podataka i sl., kao i zaplena stvari, ispitivanje svedoka i veštaka. Pri svemu tome „ulazak u proizvodni pogon tuženog predstavlja krajnju meru, kada su sve druge mogućnosti dokazivanja iscrpljene”.²⁴ Predlog za obezbeđenje dokaza se može podneti i pre tužbe, ali je u tom slučaju podnosilac predloga dužan podneti tužbu zbog povrede prava u roku od 30 dana od dana kada je podnesen predlog. Predlog za obezbeđenje dokaza mora sadržati ili upućivati na dokaze kojima se čini verovatnim da je pravo podnosioca predloga povređeno, kao i da postoji osnovana sumnja da će dokazi o tome biti uništeni ili da će ih kasnije biti nemoguće pribaviti. Ukoliko sud smatra da je predlog za obezbeđenje dokaza osnovan, on obezbeđenju dokaza može pristupiti i bez prethodnog obaveštenja ili saslušanja lica od kojeg se dokazi prikupljaju. U tom slučaju, da se obezbeđenje dokaza ne bi osujetilo, sudsko rešenje o obezbeđenju dokaza se uručuje u trenutku prikupljanja dokaza, a ako je lice od koga se dokazi prikupljaju odsutno, rešenje se uručuje čim to postane moguće.

Tužba zbog povrede prava se može podneti u roku od tri godine od dana saznanja za povredu i učinioca, a najkasnije u roku od pet godina od dana učinjene povrede. Postupak po tužbi zbog povrede prava je hitan.

²⁴ Novaković, Bratislav: *Veštačenje u parnicama o neposrednoj povredi patenata za hemijske postupke*, Pravni život, br. 11/1997, str. 800.

TUŽBA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ZAŠTITU

Tužbom za utvrđivanje prava na zaštitu tužilac zahteva da sud utvrdi da pravo na zaštitu ima on, a ne lice koje je podnelo prijavu ili postalo nosiocem patenta ili malog patenta. Takođe ovom tužbom tužilac može zahtevati da sud utvrdi da podnosilac prijave, odn. nosilac patenta ili malog patenta nije jedini koji ima pravo na zaštitu, već da to pravo pripada i tužiocu. Tužilac može biti pronalazač, njegov pravni sledbenik ili poslodavac. Ako je tuženi podnosilac prijave, tužba se može podneti do donošenja rešenja o priznanju patenta, a ako je tuženi nosilac patenta, tužba se može podneti do isteka roka trajanja patenta. Postupak po ovoj tužbi je hitan.

Ukoliko tužbeni zahtev bude usvojen, po pravosnažnosti presude, sud istu dostavlja Zavodu za intelektualnu svojinu radi upisa promene podnosioca prijave odn. nosioca prava u odgovarajući registar.

TUŽBA ZA ZAŠTITU PRAVA POSLODAVCA ODN. ZAPOSLENOG

Poslodavac odn. zaposleni koji imaju pravo na zaštitu ili ekonomsko iskorišćavanje pronalaska stvorenog u radnom odnosu, mogu tužbom zahtevati od suda utvrđivanje i zaštitu svojih prava. Tužba se može podneti u roku od dve godine od dana objave prijave za priznanje patenta, ali ne po isteku dve godine od dana prestanka radnog odnosa tokom kojeg je pronalazak stvoren. Pravosnažnu presudu kojom je tužbeni zahtev usvojen, sud dostavlja Zavodu koji će izvršiti upis promene podataka o nosiocu prava u odgovarajućem registru.

TUŽBA ZA UTVRĐENJE SVOJSTVA PRONALAZAČA

Ovo je tužba kojom se štite lično-pravna ovlašćenja pronalazača. Pravo na podnošenje ove tužbe pronalazač stiče kada je u prijavi ili nekoj drugoj ispravi predviđenoj Zakonom, kao pronalazač navedeno neko drugo lice. Tada se tužbom može od suda zahtevati utvrđenje tužioca kao pronalazača i upisivanje njegovog imena u prijavu i druge isprave i registre koje izdaje odn. vodi Zavod za intelektualnu svojinu. Rok u kome se ova tužba može podneti nije ograničen te tužbu mogu, u slučaju smrti pronalazača, podneti i njegovi naslednici. Naravno ako je tužilac naslednik, utvrđenje svojstva pronalazača se zahteva za pravnog prethodnika, a ne tužioca. Tužbu ne može podneti pronalazač protiv nezavisnog pronalazača, ali može protiv supronalazača kada je zahtev upravljen na utvrđenje svojstva supronalazača. Pošto se ovom tužbom štite lično-pravna ovlašćenja pronalazača, koji je uvek fizičko lice, uz zahtev za utvrđenje svojstva pronalazača, moguće je zahtevati i dosuđenje novčane naknade nematerijalne štete.

U zavisnosti od prava čija se građansko-pravna zaštita zahteva u oblasti pronalazaštva, dopušteno je podneti sledeće tužbe: tužbu zbog povrede prava, tužbu za utvrđivanje prava na zaštitu, tužbu za zaštitu prava poslodavca odn. zaposlenog i tužbu za utvrđivanje svojstva pronalazača.

Tužba zbog povrede prava se podnosi kada je izvršena povreda prava odn. povreda patenta ili malog patenta ili prava iz prijave. Tužbu zbog povrede prava podnosi nosilac patenta odn. malog patenta. Ako je ustupljena isključiva licenca aktivno legitimisan u sporu zbog povrede prava je sticalac isključive licence (pod uslovom da je zaključenje ugovora o isključivoj licenci evidentirano u registru prava). Tužbom zbog povrede prava se može zahtevati: utvrđenje postojanja povrede prava, obavezivanje tuženog da se uzdrži od preduzimanja radnji povrede prava, obavezivanje tuženog da tužiocu naknadi štetu, objavljivanje presude o trošku tuženog, oduzimanje odn. uništenje, bez bilo kakve naknade, proizvoda koji su nastali ili su stečeni povredom patenta, kao i oduzimanje odnosno uništenje, bez bilo kakve naknade, materijala i predmeta (pribor, alat) koji su pretežno upotrebljeni u stvaranju proizvoda kojima se povređuje patent. Tužba zbog povrede prava može se podneti u roku od tri godine od dana saznanja za povredu i učinioca, a najkasnije u roku od pet godina od dana učinjene povrede.

Tužbom za utvrđivanje prava na zaštitu tužilac zahteva da sud utvrdi da pravo na zaštitu ima on, a ne lice koje je podnelo prijavu ili postalo nosiocem patenta ili malog patenta. Ako je tuženi podnosilac prijave, tužba se može podneti do donošenja rešenja o priznanju patenta, a ako je tuženi nosilac patenta, tužba se može podneti do isteka roka trajanja patenta.

Poslodavac odn. zaposleni koji imaju pravo na zaštitu ili ekonomsko iskorišćavanje pronalaska stvorenog u radnom odnosu, mogu tužbom zahtevati od suda utvrđivanje i zaštitu svojih prava. Tužba se može podneti u roku od dve godine od dana objave prijave za priznanje patenta, ali ne po isteku dve godine od dana prestanka radnog odnosa tokom kojeg je pronalazak stvoren.

Tužba za utvrđenje svojstva pronalazača je tužba kojom se štite lično-pravna ovlašćenja pronalazača. Rok u kome se ova tužba može podneti nije ograničen te tužbu mogu, u slučaju smrti pronalazača, podneti i njegovi naslednici.

THE ACTIONS IN THE PATENT LAW

Siniša Varga, Ph.D.

Assistant professor on the Faculty of law in Kragujevac, R. of Serbia

S u m m a r y

Any person who exploits an invention without a necessary consent of the patentee may be sued by the injured party to ban such use. Any person who infringed the patent intentionally or negligently is liable for compensation to the injured party for the damage suffered therefrom. If the subject-matter of a patent is a process for obtaining a new product, the same product when produced by any other party is, in the absence of proof to the contrary, deemed to have been obtained by the patented process. Actions for the infringement of the rights in a patent become statute-barred after three years from the time when the claimant obtains knowledge of the infringement and of the identity of the infringer and, irrespective of such knowledge, after five years from the infringement.

Key words: patent law, patents, infringement of law, action at law, litigation