Dr Siniša Varga

docent na Pravnom fakultetu u Kragujevcu

PRIZNANJE PATENTA PO USP I KEP*

SAŽETAK: Jedno od osnovnih načela na kojem se zasniva Konvencija o zaštiti industrijske svojine iz 1883. godine (tzv. Pariska konvencija) je načelo nacionalnog tretmana prema kojem je svaka država, članica Pariske unije, obavezna da u pogledu zaštite industrijske svojine pruži „pripadnicima” bilo koje druge države članice Pariske unije ista prava koja imaju i domaći državljani. To znači da je zaključenjem Pariske konvencije omogućena pravna zaštita industrijske svojine na međunarodnom nivou. Međutim, međunarodna zaštita industrijske svojine na osnovu Pariske konvencije ostvarivala se podnošenjem posebne prijave u svakoj zemlji članici Pariske unije u kojoj se želelo ishodovati priznanje subjektivnog prava industrijske svojine, što je stvaralo brojne probleme praktične prirode. Kako bi se međunarodna zaštita industrijske svojine učinila delotvornom, pristupilo se zaključenju međunarodnih konvencija na osnovu kojih je omogućeno sticanje subjektivnih prava industrijske svojine u više zemalja na osnovu jedne međunarodne prijave. U oblasti patentnog prava takva međunarodna konvencija je Ugovor o saradnji u oblasti patenata (USP-PCT). USP je međunarodna konvencija univerzalnog značaja. Pored nje zaključeno je i više regionalnih konvencija od kojih je za nas, s obzirom na geografski položaj naše zemlje, najznačajnija Konvencija o evropskom patentu (KEP-EPC). Predmet ovog rada su postupci međunarodne pravne zaštite pronalazaka kako su regulisani pomenutim međunarodnim konvencijama.

Ključne reči: patentno pravo, međunarodna patentna prijava, evropski patent

* Rad primljen: 12. 01. 09. godine.

Ugovor o saradnji u oblasti patenata (USP-PCT) je međunarodna konvencija potpisana u Vašingtonu 1970. godine. Predmet USP-a je regulisanje postupka radi sticanja patenta za pronalazak, pronalazačkog svedočanstva, svedočanstva o korisnosti, korisnog modela, dopunskog patenta ili svedočanstva, dopunskog pronalazačkog svedočanstva ili dopunskog svedočanstva o korisnosti u više država na osnovu jedne međunarodne prijave. Zaključenjem Ugovora o saradnji u oblasti patenata osnovana je Međunarodna unija za saradnju u oblasti patenata kao međuvladina organizacija za saradnju u oblasti podnošenja patentnih prijava, rešerša i ispitivanja prijava za zaštitu pronalazaka, kao i za pružanje posebnih tehničkih usluga. Međunarodnu uniju za saradnju u oblasti patenata čini 136 država članica.

Konvencija o evropskom patentu je regionalna međunarodna konvencija u oblasti prava industrijske svojine zaključena u Minhenu 5. oktobra 1973. godine.¹ Predmet Konvencije o evropskom patentu su: ustanovljenje Evropske patentne organizacije (EPO), propisivanje uslova, oblika i trajanja pravne zaštite pronalazaka i regulisanje administrativnog postupka za patentnu zaštitu pronalazaka. Smatra se da Konvencija o evropskom patentu „sadrži najsavremenija rešenja iz oblasti patentnog prava”.²

POSTUPAK PO MEĐUNARODNOJ PATENTNOJ PRIJAVI PODNETOJ U SKLADU SA USP-PCT

Postupak po međunarodnoj patentnoj prijavi podnetoj u skladu sa USP-PCT je podeljen na dve faze: međunarodnu i nacionalnu. Međuna-

¹ Konvencija je stupila na snagu 19. oktobra 1977. god. Prva prijava za priznanje evropskog patenta je podneta 1. juna 1978. godine, a prvi evropski patent je odobren januara 1980. godine (Manigodić, Milenko: „Konvencija o evropskom patentu”, u okviru: „Izbor objavljenih radova stručnjaka Zavoda 1920—2000”, knjiga prva, Beograd 2000. g., str. 85). Trenutno su 34 zemlje u punopravnom članstvu KEP. Što se naše zemlje tiče ona je odlukom Administrativnog saveta EPO od 19. juna 2008. godine pozvana da pristupi Konvenciji o Evropskom patentu mada su Vlada SFRJ i Evropska patentna organizacija još 1990. godine potpisale: Usaglašeni zapisnik o pristupanju SFRJ EPO-u, koje pristupanje je bilo planirano za 1. januar 1993. god. Zbog raspada SFRJ do pristupanja nije došlo iako je SRJ ratifikovala Konvenciju o evropskom patentu što je objavljeno u „Sl. list SRJ” br. 3/96, Dodatak — Međunarodni ugovori (Marković, Slobodan: „Patentno pravo”, Beograd 1997. g., str. 54/55). U međuvremenu se odnosi između naše zemlje i Evropske patentne organizacije zasnivaju na Ugovoru o saradnji i proširenju zaključenom 21. novembra 2001. godine i objavljenom u „Sl. listu SCG — Međunarodni ugovori” br. 14/2004. Osim naše zemlje, ugovore o saradnji i proširenju sa EPO potpisale su: Albanija, Hrvatska (sada član EPO), Bosna i Hercegovina i BJR Makedonija (pozvana da pristupi EPO).

² Besarović, Vesna: „Harmonizacija jugoslovenskog patentnog prava sa pravom Evropske unije”, *Pravo i privreda* br. 5—8/96, str. 535. Pomenuti autor zaključuje da je Konvencijom napravljen odlučujući korak od nacionalnog ka supranacionalnom patentnom pravu i utemeljen ubrzan proces harmonizacije patentnih nacionalnih prava između zemalja članica Evropske patentne organizacije radi otklanjanja negativnih posledica načela teritorijalitetu u patentnom pravu.

rodna faza postupka po PCT prijavi započinje podnošenjem patentne prijave zavodu primaocu. Zavod primalac je nacionalni patentni zavod ili međudržavna organizacija kojoj se podnosi međunarodna patentna prijava. Zavod primalac ispituje formalno-pravnu urednost međunarodne patentne prijave. Prvo se ispituju uslovi za utvrđenje datuma podnošenja međunarodne patentne prijave. Da bi Zavod primalac utvrdio datum podnošenja međunarodne patentne prijave, neophodno je da su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

1) da podnosiocu prijave očigledno nije, zbog njegovog domicila ili državljanstva, uskraćeno da podnese međunarodnu patentnu prijavu kod zavoda primaoca. U tom smislu međunarodnu patentnu prijavu Zavodu za intelektualnu svojinu R. Srbije su ovlašćeni da podnesu: fizička lica koja su domaći državljani i imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i pravna lica sa sedištem na teritoriji R. Srbije. Ukoliko su ova lica prethodno podnela nacionalnu patentnu prijavu, a od tada nije prošlo više od 12 meseci, onda se u međunarodnoj patentnoj prijavi pozivaju na pravo međunarodnog prvenstva. Ukoliko nacionalna patentna prijava nije podnesena onda se u međunarodnoj patentnoj prijavi R. Srbija mora naznačiti kao zemlja u kojoj se zahteva priznanje patenta.

2) da je međunarodna patentna prijava sačinjena na propisanom jeziku. Članom 43. st. 1. Uredbe o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka („Sl. list SCG” br. 62/2004) je propisano da se međunarodna prijava Zavodu za intelektualnu svojinu kao zavodu primaocu podnosi na engleskom jeziku.

3) da međunarodna patentna prijava sadrži sledeće elemente:

- a) napomenu da se radi o međunarodnoj prijavi patenta,
- b) naznačenje najmanje jedne države ugovornice,
- c) ime podnosioca prijave naznačeno na propisan način,
- d) deo koji, na prvi pogled, predstavlja opis pronalaska,
- e) deo koji, na prvi pogled, predstavlja jedan ili više patentnih zahteva.

Nakon što utvrdi datum podnošenja međunarodne patentne prijave, zavod primalac nastavlja sa formalnim ispitivanjem prijave kako bi se utvrdilo da li međunarodna patentna prijava ispunjava uslove za objavljivanje. U tom smislu se proverava:

a) da li je prijava potpisana saglasno Pravilniku za sprovođenje USP-PCT,

- b) da li prijava sadrži propisane podatke o podnosiocu prijave,
- c) da li sadrži naziv,
- d) da li sadrži apstrakt,
- e) da li su ispunjeni fizički uslovi propisani Pravilnikom.

Međunarodna patentna prijava sadrži iste delove kao i patentna prijava propisana našim pozitivnim patentnim pravom. Zahtev za priznanje

patenta (*request*) se podnosi popunjavanjem već pripremljenog obrasca. Uopšte, kad je reč o formalno-pravnoj ispravnosti međunarodne patentne prijave, čl. 27. st. 1. Ugovora o saradnji u oblasti patenata je izričito propisano da države članice ne mogu postavljati dodatne zahteve u pogledu forme međunarodne patentne prijave.

Uz ispunjenje pomenutih uslova, da bi se međunarodna patentna prijava smatrala formalno-pravno urednom, neophodno je dostaviti dokaze o uplati propisanih taksa i to:

— *International filling fee* (taksa za podnošenje prijave), koju zavod primalac naplaćuje u korist Međunarodnog biroa, a koja iznosi 1400,00. CHF ako je podnosilac pravno lice odn. 350,00. CHF ako je podnosilac prijave fizičko lice. Za svaki list preko 30, plaća se dodatno 3,75. CHF;

— *Fee for priority document* (taksa za izdavanje prioritnog uverenja), iznosi 180,00. din.;

— *Transmittal fee* (taksa za dostavljanje), plaća se u iznosu od 3000,00. dinara;

— *Search fee* (taksa za međunarodni rešerš), zavod primalac naplaćuje u korist Organa za međunarodni rešerš u iznosu od 1615,00. EUR, ako je podnosilac prijave pravno lice, odn. 403,75 EUR kada je podnosilac prijave fizičko lice.

Ako zavod primalac utvrdi da prijava sadrži formalno-pravne nedostatke, poziva podnosioca prijave da uočene nedostatke otkloni. Ako podnosilac prijave ne izvrši blagovremeno ispravljanje prijave, međunarodna patentna prijava se smatra povučenom o čemu zavod primalac daje posebnu izjavu. Ukoliko je međunarodna patentna prijava formalno-pravno uredna, zavod primalac izrađuje o trošku podnosioca još dve kopije prijave. Kopije se izrađuju zbog toga da bi se moglo izvršiti propisano dostavljanje, s obzirom da se međunarodna patentna prijava podnosi u jednom primerku. Po izradi još dve kopije prijave, uz podneti primerak, zavod primalac raspolaže sa ukupno tri primerka međunarodne patentne prijave od kojih prvi ostaje zavodu primaocu (primerak za zavod primalac — *home copy*), drugi se dostavlja Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (WIPO) koja deluje kao međunarodni biro za države članice USP-PCT (tzv. arhivski primerak — *record copy*) i treći primerak se dostavlja organu nadležnom za međunarodni rešerš (rešeršni primerak — *search copy*).

Međunarodni rešerš je utvrđivanje relevantnog stanja tehnike, a izrada izveštaja o međunarodnom rešeršu je sledeća radnja (u međunarodnoj fazi) postupka po PCT patentnoj prijavi. Međunarodni rešerš vrši organ za međunarodni rešerš. Organ za međunarodni rešerš je nacionalni patentni zavod ili međuvladina organizacija koji ispunjava uslove propisane u pogledu kadrovske i tehničko-dokumentacione opremljenosti i koji su za sprovođenje međunarodnog rešerša ovlašćeni od strane skupštine USP-PCT. Danas su to patentni zavodi: SAD-a, Japana, Australije, Rusije, Švedske, Austrije, Kine i Španije, kao i Evropski zavod za patente u Min-

henu. Svaki zavod primalac određuje jednog ili više organa nadležnih da vrše međunarodni rešerš međunarodnih patentnih prijava podnetih kod tog zavoda. Prema Zakonu o patentima („Sl. list SCG” br. 32/2004), kao organ za međunarodni rešerš međunarodnih patentnih prijava podnetih Zavodu za intelektualnu svojinu kao zavodu primaocu, postupaće Evropski patentni zavod (zbog toga se i *search fee* plaća u evrima, ranije u nemačkim markama).

Organ za međunarodni rešerš je dužan sačiniti izveštaj o međunarodnom rešeršu. Izveštaj o međunarodnom rešeršu sadrži listu oznaka dokumenata čiji se sadržaj odnosi na relevantno stanje tehnike, bez davanja ocene o patentibilnosti pronalaska. Uz izveštaj se dostavljaju fotokopije dokumenata navedenih u samom izveštaju. Izveštaj se dostavlja podnosiocu prijave u roku od tri meseca od dana podnošenja prijave, odnosno devet meseci od datuma međunarodnog prvenstva, zavisno od toga koji rok ističe kasnije.³ Izveštaj o međunarodnom rešeršu se, odmah pošto je sačinjen, dostavlja Međunarodnom birou i podnosiocu prijave. Po prijemu izveštaja o međunarodnom rešeršu, podnosilac prijave je u mogućnosti da oceni osnovanost zahteva za međunarodno priznanje patenta. Ukoliko oceni da njegov zahtev nije osnovan, podnosilac međunarodne patentne prijave će odustati od daljeg postupka po prijavi te se više neće izlagati troškovima postupka po osnovu taksa koje bi se u nastavku postupka plaćale nacionalnim i regionalnim zavodima naznačenim u međunarodnoj patentnoj prijavi, a radi sprovođenja tzv. nacionalne faze postupka. Ukoliko podnosilac prijave nakon uvida u izveštaj o međunarodnom rešeršu utvrdi da prijava koju je podneo ima nedostataka, koji se nedostaci međutim mogu otkloniti, podnosilac prijave je ovlašćen da jedanput izmeni patentne zahteve u međunarodnoj patentnoj prijavi, podnoseći izmene Međunarodnom birou. Podnosilac prijave tom prilikom može priložiti kratku izjavu u kojoj će objasniti izmene i precizirati dejstva koje one mogu imati na opis i nacрте. Izmenama se ni u kom slučaju ne mogu prelaziti okviri u kojima je pronalazak opisan u međunarodnoj patentnoj prijavi.

Međunarodni biro objavljuje međunarodnu patentnu prijavu kao i izveštaj o međunarodnom rešeršu odmah po isteku roka od 18 meseci od datuma prvenstva prijave. Objavljivanjem međunarodne patentne prijave nastaju pravna dejstva koja su nacionalnim patentnim pravom propisana za čin objavljivanja nacionalne patentne prijave, mada zemlje članice mogu predvideti da objavljivanjem prijave, predmet prijave ne postaje deo stanja tehnike, ako međunarodna prijava nije objavljena na jeziku zemlje naznačenog zavoda. U tom slučaju se pravni efekti objavljivanja međunarodne patentne prijave ispoljavaju tek kad naznačeni zavod objavi prevod međunarodne prijave u svom službenom glasilu. Tako je npr. propisano u našem patentnom zakonu.

³ Vlahović, Slobodan: „Međunarodna zaštita pronalazaka”, u okviru zbornika radova sa seminara: „Zaštita industrijske svojine u Jugoslaviji”, Beograd 2002. g., str. 40.

Osim objavljivanja, Međunarodni biro pristupa dostavljanju međunarodnih patentnih prijava sa izveštajem o međunarodnom rešeršu *naznačenim zavodima*. Kad je potrebno, vrše se odgovarajući prevodi. Za prevod prijave je odgovoran podnosilac, a za prevod izveštaja o međunarodnom rešeršu je odgovoran Međunarodni biro.

Dostavljanjem prijave i izveštaja naznačenim zavodima započinje tzv. nacionalna faza postupka po međunarodnoj PCT prijavi. U nacionalnoj fazi postupka, nacionalni ili regionalni kao naznačeni zavod odlučuje o međunarodnoj patentnoj prijavi u meritumu primenjujući patentno-pravna pravila po kojima postupa u svom radu. Da li će se u nacionalnoj fazi postupka po međunarodnoj PCT prijavi sprovesti suštinsko ispitivanje prijave zavisi od toga da li je u međuvremenu od okončanja međunarodnog rešerša pa do dostavljanja međunarodne patentne prijave naznačenom zavodu sprovedena još jedna fakultativna radnja u tzv. međunarodnoj fazi postupka po PCT patentnoj prijavi. Reč je o prethodnom međunarodnom ispitivanju međunarodne patentne prijave. Naime, podnosilac međunarodne patentne prijave je ovlašćen da podnese zahtev za sprovođenje međunarodnog prethodnog ispitivanja, tzv. *Demand*, uz plaćanje propisane takse za međunarodno prethodno ispitivanje i naznačenje država u kojima podnosilac prijave ima nameru da koristi rezultate međunarodnog prethodnog ispitivanja. To mogu biti zemlje članice čiji su zavodi naznačeni u međunarodnoj patentnoj prijavi, a koje nisu izjavile rezervu u odnosu na deo Sporazuma o saradnji u oblasti patenata — PCT, koji se odnosi na međunarodno prethodno ispitivanje. Naša zemlja nije izjavila rezervu u pogledu odredaba PCT o međunarodnom prethodnom ispitivanju. Patentni zavodi država naznačenih u zahtevu za međunarodno prethodno ispitivanje se nazivaju *izabranim zavodima*.

Međunarodno prethodno ispitivanje sprovodi organ za međunarodno prethodno ispitivanje. U odnosu na organe nadležne za međunarodni rešerš radi se o istim organima izuzev patentnog zavoda Španije. Cilj međunarodnog prethodnog ispitivanja je formulisanje prethodnog neobaveznog mišljenja o pitanjima da li je tehničko rešenje koje je predmet međunarodne patentne prijave novo, da li je rezultat stvaralačkog rada odn. da li ne proizlazi očigledno iz poznatog stanja tehnike i da li je industrijski primenljivo. Organ za međunarodno prethodno ispitivanje po sprovedenom ispitivanju sačinjava izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju. Izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju sadrži izjašnjenje da li predmet prijave ispunjava uslove novosti, stvaralačkog rada (neočiglednosti) i industrijske primenljivosti. Uz izjašnjenje se navode dokumenti na kojima se izneti zaključak zasniva kao i sva objašnjenja koja su potrebna u konkretnom slučaju. Izveštaj o prethodnom međunarodnom ispitivanju i propisani prilozi se dostavljaju podnosiocu međunarodne patentne prijave i Međunarodnom birou. Međunarodni biro prevodi izveštaj, a podnosilac prijave priloge, svako na svoju odgovornost. Izveštaj i prilozi se potom, od strane subjekta koji je odgovoran za prevod, dostavlja izabranim zavodima.

Bez obzira da li je sprovedeno međunarodno prethodno ispitivanje ili ne, međunarodna patentna prijava naznačenom ili izabranom zavodu, na jeziku koji je u službenoj upotrebi u tom zavodu, mora biti podneta najdocnije do isteka tridesetog meseca računajući od međunarodnog datuma podnošenja, odnosno datuma međunarodnog prvenstva, ako je pravo međunarodnog prvenstva zatraženo. Izuzetno se rok od trideset meseci za dostavljanje međunarodne patentne prijave naznačenom ili izabranom zavodu može produžiti za još jedan mesec, ako se plati taksa za produženje roka. Inače do isteka roka za podnošenje međunarodne patentne prijave naznačenom ili izabranom zavodu, ovim se zavodima moraju platiti propisane takse za dalje postupanje po prijavi.

U tzv. nacionalnoj fazi postupka po međunarodnoj patentnoj prijavi, naznačeni ili izabrani zavodi suvereno odlučuju o osnovanosti zahteva za priznanje patenta za teritoriju za koju su nadležni. U tom smislu izveštaj o međunarodnom rešeršu i međunarodnom prethodnom ispitivanju nisu obavezujući i naznačeni ili izabrani zavod može sprovesti sopstveno ispitivanje ispunjenosti materijalno-pravnih uslova za priznanje patenta. No imajući u vidu visok renome patentnih zavoda koji su sproveli međunarodni rešerš odn. međunarodno prethodno ispitivanje (kao i opterećenost patentnih zavoda mnoštvom nerešenih predmeta kada postojanje rezultata ispitivanja znači uštedu i u novcu i u vremenu i radu stručnjaka zavoda), ovi se izveštaji redovno uzimaju u obzir i uvažavaju prilikom odlučivanja o priznanju patenta. Što se postupka pred Zavodom za intelektualnu svojinu R. Srbije kao naznačenog ili izabranog zavoda tiče, blagovremeno dostavljena međunarodna patentna prijava prevedena na srpski jezik se objavljuje u službenom glasilu Zavoda najdocnije u roku od šest meseci od datuma prijema. Postupak suštinskog ispitivanja prijave se sprovodi po zahtevu podnosioca prijave. Zahtev se podnosi u istom roku kao i kad se postupa po nacionalnoj patentnoj prijavi. Naravno, radi postupanja pred Zavodom za intelektualnu svojinu kao naznačenom ili izabranom zavodu, strano lice podnosilac međunarodne patentne prijave mora angažovati zastupnika. Dejstvo i trajanje eventualno priznatog patenta ili malog patenta se određuje prema Zakonu o patentima („Sl. list SCG” br. 32/2004).

Počev od 1999. godine, međunarodna patentna prijava se korišćenjem PCT EASY kompjuterskog programa (*PCT Electronic Application SYstem*), može uz niže iznose taksa podneti elektronskim putem.

EVROPSKA PRIJAVA PATENTA I EVROPSKI PATENT

Postupak za priznanje evropskog patenta započinje podnošenjem evropske prijave patenta. Evropska prijava patenta je patentna prijava podneta na osnovu Konvencije o evropskom patentu (uključujući i Pravilnik o sprovođenju KEP). Evropskom prijavom patenta se smatra i međunarodna patentna prijava podneta u skladu sa Ugovorom o saradnji u oblasti patenata, u pogledu koje Evropski patentni zavod obavlja poslove kao nazna-

čeni ili izabrani zavod. Prijavu evropskog patenta može podneti svako fizičko i pravno lice bez obzira na domicil odn. sedište i državljanstvo.⁴ Međutim, fizička ili pravna lica koja nemaju domicil ni sedište na teritoriji jedne od država članica, najkasnije po podnošenju prijave evropskog patenta moraju imenovati profesionalnog zastupnika i preko njega preduzimati procesne radnje u postupku priznanja evropskog patenta. Takođe, fizička ili pravna lica koja nemaju domicil odn. sedište na teritoriji jedne od država ugovornica, prijavu evropskog patenta moraju podneti na jednom od tri službena jezika Evropskog patentnog zavoda (engleski, nemački, francuski). Prijava evropskog patenta se u svakom slučaju podnosi na jednom od službenih jezika EZP, ali fizička i pravna lica koja imaju domicil ili sedište na teritoriji jedne od država članica prvobitno prijavu evropskog patenta mogu podneti na službenom jeziku države članice (koji nije jedan od službenih jezika EZP), uz obavezu da u naredna tri meseca podnesu prevod prijave na jedan od tri službena jezika EZP, što može biti od značaja za sticanje prava prvenstva.

Prijava evropskog patenta se podnosi Evropskom zavodu za patente u Minhenu⁵ ili njegovom ogranku u Hagu. Prijava se može podneti i nacionalnom patentnom zavodu, ako je to u skladu sa pozitivnim patentnim pravom po kojem taj zavod postupa. Prijava evropskog patenta se može podneti i Zavodu za intelektualnu svojinu R. Srbije. Ukoliko je prijava evropskog patenta podneta nacionalnom patentnom zavodu onda je ovaj u najkraćem roku dostavlja Evropskom zavodu za patente. Dostavljanje EZP-u vrši nakon što je na spisima koji čine prijavu uneo datum njihovog prijema, a podnosiocu prijave izdao potvrdu o prijemu koja potvrđuje minimalno sadrži: delovodni broj prijave, vrstu i broj dokumenata i dan njihovog prijema. Prema tome, nacionalni patentni zavod ne proverava da li su u pogledu prijave evropskog patenta ispunjeni formalno i materijalno-pravni uslovi za priznanje evropskog patenta. Formalno i suštinsko ispitivanje prijave evropskog patenta spada u nadležnost Evropskog zavoda za patente. Što se nacionalnih patentnih zavoda tiče, oni su, ako im je podneta prijava evropskog patenta, ovlašćeni da prijavu evropskog patenta koja im je podneta ispituju jedino sa aspekta tajnosti odn. poverljivosti predmeta prijave. Tako prijave evropskih patenata čiji predmet očigledno ne zahteva tajnost, dostavljaju se EZP-u u roku od šest sedmica od podnošenja. Prijave evropskih patenata koje je potrebno ispitati u pogledu tajnosti njihovog predmeta potrebno je dostaviti EZP-u u roku od četiri meseca od podnošenja ili, ako je zahtevano priznanje prava prvenstva, u roku od četrnaest meseci, računajući od datuma prava međunarodnog prvenstva. Propuštanje pomenutih rokova za posledicu ima da se prijava evropskog patenta smatra povučenom.

⁴ Cornish, William & Llewelyn, David: „Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights”, London 2003. g., str. 145.

⁵ Europaisches Patentamt, Erhardtstrasse 27, 8000 München.

Po prijemu prijave evropskog patenta, Evropski zavod za patente utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za priznanje datuma podnošenja prijave. Da bi se datum podnošenja prijave priznao, prijava evropskog patenta mora da sadrži: a) naznaku da se zahteva izdavanje evropskog patenta, b) naznačenje najmanje jedne države ugovornice (naznačenje države za čiju teritoriju podnosilac prijave ima interes ishodovanja patenta se vrši na zahtevu za izdavanje evropskog patenta koji je sačinjen u vidu obrasca), c) podatke na osnovu kojih je moguće utvrditi identitet podnosioca prijave i d) opis i jedan ili više patentnih zahteva. Ako uslovi za priznanje datuma podnošenja prijave evropskog patenta nisu ispunjeni onda služba za prijem prijava saopštava podnosiocu prijave konstatovane nedostatke i ukazuje na to da se prijava neće smatrati prijavom evropskog patenta ukoliko utvrđeni nedostaci ne budu otklonjeni u roku od mesec dana. Ako podnosilac otkloni nedostatke pravovremeno, kao i kada nedostataka nije ni bilo, onda mu služba za prijem prijava saopštava datum podnošenja prijave. Po zahtevu podnosioca prijave, priznaće se pravo međunarodnog prvenstva u skladu sa odredbama PK. Prijava evropskog patenta kojoj je priznat datum podnošenja, u naznačenim državama proizvodi pravno dejstvo uredne nacionalne prijave. Osim što se proverava da li su ispunjeni uslovi za priznanje datuma podnošenja prijave evropskog patenta, ispituje se da li su plaćene takse za prijavu i za rešerš kao i da li je blagovremeno dostavljen prevod prijave, ako prijava evropskog patenta nije podneta na jeziku postupka priznanja evropskog patenta. Ukoliko takse nisu plaćene ili prijava nije prevedena kako je propisano, smatra se da je prijava evropskog patenta povučena.

Ako je prijavi evropskog patenta priznat datum podnošenja i ako se prijava ne smatra povučenom zbog propuštanja da se plate propisane takse ili prijava podnese na jednom od službenih jezika EZP, nastavlja se ispitivanje formalno-pravne urednosti prijave evropskog patenta i pristupa se izradi izveštaja o evropskom rešeršu.

U nastavku formalnog ispitivanja prijave posebno se utvrđuje: a) da li je podnosilac prijave angažovao profesionalnog zastupnika (u slučajevima kada je na to obavezan), b) da li su ispunjeni fizički uslovi urednosti prijave (prijava evropskog patenta se podnosi u tri primerka na savitljivom, čvrstom, belom, glatkom, postojanom i mat papiru uspravnog formata A4...), c) da li je podnet apstrakt, d) da li su u pogledu zahteva za izdavanje evropskog patenta ispunjeni uslovi predviđeni imperativnim odredbama Pravilnika (sadržani su u čl. 29. Pravilnika), i da li su, u odgovarajućem slučaju, ispunjeni uslovi za priznanje prava prvenstva, e) da li su plaćene takse za naznačenje, f) da li je imenovan pronalazač i g) da li su nacrti, na koje se podnosilac prijave evropskog patenta poziva u opisu ili patentnim zahtevima, podneti na dan podnošenja prijave. Ako u toku formalnog ispitivanja prijave evropskog patenta budu utvrđeni nedostaci, onda Služba za prijem prijava to saopštava podnosiocu prijave i zahteva od njega da nedostatke otkloni u roku koji ona odredi. Ne postupi li podnosilac prijave po zahtevu za otklanjanje nedostataka, prijava evropskog

patenta se odbija, osim kada se nedostatak odnosio samo na priznanje prava prvenstva u kom se slučaju pravo prvenstva ne priznaje. Ukoliko nije plaćena taksa za naznačenje, naznačenje se smatra povučenim. Ako pronalazač nije imenovan, a podnosilac prijave evropskog patenta u roku od šesnaest meseci od podnošenja prijave evropskog patenta ili datuma prvenstva ne postupi po primedbama u pogledu imenovanja pronalazača, smatra se da je prijava patenta povučena.

Izveštaj o evropskom rešeršu se izrađuje na osnovu patentnih zahteva, vodeći računa o opisu i, u odgovarajućem slučaju, o postojećim nacrtima. U evropskom izveštaju o rešeršu se navode spisi koji su bili dostupni Evropskom zavodu za patente u trenutku izrade izveštaja o rešeršu i koji mogu biti uzeti u obzir prilikom ocene da li je pronalazak, na koji se odnosi prijava evropskog patenta nov i rezultat stvaralačkog rada. Ako je potrebno relevantni delovi spisa se posebno naglašavaju navođenjem strane, stupca i redova ili slika. U evropskom izveštaju o rešeršu se pravi razlika između spisa koji su objavljeni pre datuma prvenstva, između datuma prvenstva i datuma podnošenja prijave i na dan ili posle datuma podnošenja prijave. Evropski izveštaj o rešeršu se odmah nakon izrade dostavlja podnosiocu prijave. Uz izveštaj se prilažu kopije svih dokumenata koji su u njemu navedeni. Istovremeno sa izradom evropskog izveštaja o rešeršu, Odsek za rešerš određuje definitivnu sadržinu apstrakta. Definitivna sadržina apstrakta se podnosiocu prijave dostavlja zajedno sa izveštajem o evropskom rešeršu.

Ukoliko je prijava evropskog patenta formalno-pravno uredna, vrši se objavljivanje prijave. Prijava se objavljuje čim je to moguće po isteku roka od osamnaest meseci od datuma podnošenja ili datuma priznatog prava prvenstva (ili ranije po posebnom zahtevu podnosioca prijave). Objava sadrži, onakve kakvi su podneti, opis, patentne zahteve i, u odgovarajućem slučaju, nacрте. U prilogu prijave objavljuju se apstrakt i evropski izveštaj o rešeršu ako su na raspolaganju pre okončanja tehničkih priprema za objavljivanje prijave. Ako evropski izveštaj o rešeršu i apstrakt nisu objavljeni istog dana kada i prijava, objavljuju se posebno, kada budu na raspolaganju. Objavom prijave evropskog patenta podnosilac prijave u naznačenim državama stiče privremenu patentno-pravnu zaštitu. Po sadržaju, patentno-pravna zaštita koja se stiče objavom prijave evropskog patenta ne može biti slabija od patentno-pravne zaštite koja se nacionalnim patentno-pravnim propisima predviđa za slučaj objave suštinski neispitanih patentnih prijava. Minimalno, ova patentno-pravna zaštita sadrži ovlašćenje podnosioca prijave da zahteva razumnu naknadu, određenu prema okolnostima konkretnog slučaja, od svakog pravnog subjekta koji je u toj državi iskorišćavao tehničko rešenje koje je predmet objavljene prijave evropskog patenta.

Privremena patentno pravna zaštita podnosioca prijave evropskog patenta nastaje objavom prijave. Međutim, svaka država ugovornica čiji službeni jezik nije jezik postupka može predvideti da je privremena patentno-pravna zaštita obezbeđena tek od datuma kada je prevod patentnih

zahteva na službenom jeziku te države: a) postao dostupan javnosti pod uslovima predviđenim nacionalnim propisima ili b) dostavljen licu koje u njoj koristi tehničko rešenje koje je predmet evropske prijave patenta.

Evropski zavod za patente je dužan da podnosioca prijave obavesti o datumu kada je u Evropskom biltenu objavljen evropski izveštaj o rešeršu i u tom saopštenju će mu skrenuti pažnju na potrebu i roкове za podnošenje zahteva za suštinsko ispitivanje prijave.

Suštinskom ispitivanju prijave evropskog patenta se pristupa tek po podnošenju zahteva i plaćanju takse za ispitivanje. Zahtev za ispitivanje se podnosi u roku od šest meseci od dana kada je napomena o objavi evropskog izveštaja o rešeršu objavljena u *Evropskom biltenu za patente*. Kao dan podnošenja zahteva za suštinsko ispitivanje prijave računa se dan kad je plaćena taksa za ispitivanje. Propuštanje da se podnese zahtev za ispitivanje (u pomenutom ili u roku koji Upravni savet može produžiti), prijava evropskog patenta se smatra povučenom.

U zavisnosti od rezultata suštinskog ispitivanja prijave evropskog patenta, Odsek za ispitivanje može doneti ili odluku o odbijanju prijave evropskog patenta ili odluku o izdavanju evropskog patenta za naznačene zemlje. Odluka o izdavanju evropskog patenta stupa na snagu na dan objavljivanja napomene o izdavanju evropskog patenta u *Evropskom patentnom glasniku*. Napomena o izdavanju evropskog patenta se objavljuje najranije tri meseca od isteka roka za plaćanje takse za izdavanje patenta i štampanje patentnog spisa. Rok za plaćanje ovih taksa ne može biti kraći od dva niti duži od tri meseca i ne može se produžavati. U istom roku je podnosilac prijave dužan podneti i prevod patentnih zahteva na ostala dva službena jezika Evropskog zavoda za patente koji u konkretnom slučaju nisu bili jezici postupka. Rok se određuje kad EZP konstatuje da je podnosilac prijave evropskog patenta saglasan sa verzijom teksta u kojoj bi evropski patent bio izdat. Za izjavljivanje saglasnosti na tekst evropskog patenta, podnosiocu prijave se daje rok koji ne sme biti kraći od dva niti duži od četiri meseca, a može se produžiti za još dva meseca na zahtev podnosioca prijave. Inače ako saglasnost na tekst evropskog patenta ne bude data, onda se prijava evropskog patenta odbija, a ako ne budu plaćene takse ili se ne podnese prevod onda se prijava evropskog patenta smatra povučenom. Uslov za izdavanje evropskog patenta je i plaćanje godišnje takse koja se plaća počev od treće godine od podnošenja prijave.

Uz napomenu o izdavanju evropskog patenta objavljuje se i spis evropskog patenta koji sadrži: opis, patentne zahteve i, ako su podneti, nacрте. Odmah po objavljivanju evropskog patentnog spisa, Evropski zavod za patente izdaje nosiocu patenta ispravu o evropskom patentu, uz koju se prilaže patentni spis. U tom dokumentu se utvrđuje da je patent izdat licu koje je imenovano u ispravi za pronalazak opisan u patentnom spisu, za države ugovornice koje su u patentnom spisu naznačene.

Svako lice u roku od 9 meseci od datuma objave napomene o izdavanju evropskog patenta može izjaviti prigovor kod Evropskog zavoda za patente iz sledećih razloga: a) predmet evropskog patenta nije patentabi-

lan; b) u evropskom patentu pronalazak nije opisan na dovoljno jasan i potpun način da bi ga stručnjak mogao izvesti, c) predmet evropskog patenta je proširen u odnosu na predmet prijave, takve kakva je podneta. Prigovor razmatra Odsek EZP-a za prigovore i on može poništiti patent ili pak odbiti prigovor. Odbijanje prigovora se može izvršiti uz ili bez prethodne izmene evropskog patenta. Ako je u toku postupka po prigovoru, evropski patent izmenjen, EZP objavljuje i napomenu o odluci po prigovoru i novi spis evropskog patenta u izmenjenom obliku.

U toku celog postupka izdavanja evropskog patenta, svaka stranka može podneti žalbu na odluke Službe za prijem prijave, Odseka za ispitivanje, Odseka za prigovor i Pravnog odseka. Žalba se podnosi u pismenoj formi, uz plaćanje takse, u roku od dva meseca od dostavljanja odluke i ima suspenzivno dejstvo. O žalbi odlučuje Žalbeno veće odn. Veliko žalbeno veće kada je potrebno obezbediti jedinstvenu primenu prava ili ako se pojavi pitanje od načelnog značaja.

Postupak za priznanje patenta koji se sprovodi od strane EPO traje od tri do pet godina. Priznat evropski patent traje 20 godina od utvrđenog datuma podnošenja prijave, obezbeđujući svom nosiocu, od dana objave napomene o izdavanju evropskog patenta, u svakoj državi ugovornici za koju je izdat, ista prava koja bi imao titular nacionalnog patenta.⁶

*
* *

Po potpisivanju Sporazuma Vlade SRJ i EPO o saradnji u oblasti patenata (Sporazum o saradnji i proširenju) nastala je mogućnost proširenja dejstva objavljene prijave evropskog patenta i priznatog evropskog patenta i na teritoriju R. Srbije u istom obimu i sadržini kao što ih imaju objavljene nacionalne patentne prijave i priznat nacionalni patent. Ovo u slučaju da je na osnovu prijave evropskog patenta zahtevano proširenje i na našu zemlju. Da bi se postiglo proširenje dejstva evropskog patenta na teritoriju R. Srbije, nosilac evropskog patenta je dužan da u roku od tri meseca od datuma objave podataka o priznanju evropskog patenta u službenom glasilu Evropskog zavoda za patente (*EPO Bulletin*) podnese Zavodu za intelektualnu svojinu Zahtev za upis proširenog evropskog patenta u Registar patenata (obrazac EP). Zahtev se podnosi u tri primerka putem zastupnika upisanog u registar zastupnika pri Zavodu ili putem advokata upisanog u advokatsku komoru sa sedištem na teritoriji R. Srbije. Uz zahtev se podnose sledeći dokumenti:

⁶ Što znači da se priznanjem patenta na osnovu Konvencije o Evropskom patentu ne stiče jedan jedinstveni patent kojim bi se proizvodilo pravno dejstvo za sve države članice, već skupina nacionalnih patenata od kojih svaki pojedinačno u svakoj državi članici proizvodi pravno dejstvo kao i nacionalni patent priznat od strane nadležnog organa te države (Ulmer, Eugen: „Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws”, Deventer 1978. g., str. 62).

- originalni patentni spis kako je objavljen u *Biltenu* Evropske patentne organizacije (2 primerka),
- podaci o ostalim podnosiocima zahteva i ostalim pronalazačima, ako ih ima (2 primerka),
- punomoćje (original i fotokopija),
- prevod patentnog spisa proširenog evropskog patenta na srpski jezik (2 primerka) i
- dokaz o plaćenim propisanim troškovima objave.

Ukoliko nosilac evropskog patenta u pomenutom roku ne podnese Zavodu za intelektualnu svojinu prevod spisa evropskog patenta na srpski jezik ili ne plati propisane troškove objave, prošireni evropski patent smatraće se nevažećim od nastanka.

ZAKLJUČAK

Zaključenjem Ugovora o saradnji u oblasti patenata učinjen je krupan korak u daljem razvoju međunarodne zaštite pronalazaka. Međutim ovom konvencijom nije stvoren sistem odobravanja patenta na jednom mestu sa pravnim dejstvom u više država. To znači da se Ugovorom o saradnji u oblasti patenata olakšava, ubrzava i pojednostavljuje postupak međunarodne zaštite pronalazaka i to kako u korist podnosilaca prijava tako i u korist nacionalnih patentnih zavoda, ali svaka zemlja i dalje ostaje samostalna u pravnom regulisanju zaštite pronalazaka propisujući postupak ispitivanja prijava, uslove patentabilnosti i druga pitanja relevantna za pravnu zaštitu pronalazaka.

Konvencijom o evropskom patentu je ustanovljen nadnacionalni sistem patentno-pravnih normi kojima se reguliše postupak priznanja (evropskih) patenata podobnih da proizvedu neposredno pravno dejstvo u svim državama ugovornicama, čime je u Evropi pokrenut proces harmonizacije patentnog prava.

THE PROCEDURES FOR THE GRANT OF PATENTS ACCORDING TO PCT AND EPC

Mr. Sinisa Varga, LL.D.

Professor assistant on the Faculty of law in Kragujevac, Republic of Serbia

Summary

The PCT was concluded in 1970. It is open to States party to the Paris Convention. The Treaty makes it possible to seek patent protection for an invention simultaneously in each of a large number of countries by filing an „international” patent application. Such an application may be filed by anyone who is a national or resident of a Contracting State. The procedure under the PCT has great advantages for the applicant, the patent offices and the general public. First, the applicant is assured that, if his international application is in the

form prescribed by the PCT, it cannot be rejected on formal grounds by any designated Office during the national phase of the processing of the application; on the basis of the international search report or the written opinion, he can evaluate with reasonable probability the chances of his invention being patented. Second, the search and examination work of patent offices can be considerably reduced or virtually eliminated thanks to the international search report, the written opinion and, where applicable, the international preliminary examination report that accompany the international application. And third, since each international application is published together with an international search report, third parties are in a better position to formulate a well-founded opinion about the patentability of the claimed invention.

The EPC constitutes a special agreement within the meaning of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883). The Treaty has been concluded in Munich in 1973. It's created a single European procedure for the grant of patents on the basis of a uniform body of substantive patent law in order to provide easier, cheaper and stronger protection for inventions in contracting parties. In each contracting state for which it is granted, a European patent gives its proprietor the same rights as would be conferred by a national patent granted in that state.

Key words: patent law, international patent application, European patent