

USLOVI PATENTIBILNOSTI ZA ZAŠTITU PRONALAZAKA

Obrad T. Čabarkapa, Dalibor P. Petrović, Marina S. Dunjić,
Ministarstvo odbrane Republike Srbije,
Uprava za strategijsko planiranje, Beograd

DOI: 10.5937/vojtehg61-1595

OBLAST: autorsko i patentno pravo
VRSTA ČLANKA: stručni članak

Sažetak:

Pronalasci se javljaju kao jedan od rezultata stvaralačkog rada koji se štite patentom ili malim patentom, pod uslovom da je podneta patentna prijava.

Pronalasci su vrsta inovacija koji imaju tehnički karakter, jer nude rešenja nekog tehničkog problema i mogu da se odnose na bilo koju oblast tehnike. U osnovi pronalaska su određene tehničke karakteristike, kao predmet (tačno definisan kroz patentne zahteve), za koje se traži zaštita. Patentna zaštita je pravo koje se priznaje njegovom nosiocu sa ciljem ekonomskog iskorišćavanja pronalaska. Da bi neki pronalazak dobio patentnu zaštitu mora da bude patentibilan odnosno da ispunjava sledeće uslove: postojanje pronalaska, novost, inventivni nivo i industrijska primenljivost pronalaska. Uopšte, kod ispitivanja ovih uslova, treba poći od nacionalne zakonske regulative iz oblasti patentne zaštite, koja precizira šta se sve ne smatra pronalaskom i šta se ne može štititi patentom odnosno malim patentom.

Ispitivanje uslova patentibilnosti vrši se u određenoj fazi postupka ispitivanja prijave patenta od strane stručnih lica iz oblasti tehnike na koju se pronalazak odnosi. Ako su ispunjeni svi zahtevani uslovi, kaže se da je pronalazak patentibilan i da se može vršiti njegova patentna zaštita.

Ključne reči: pronalazak, patentibilnost, patenti, mali patent, novost pronalaska, inventivni nivo pronalaska, industrijska primenljivost pronalaska, zaštita.

Uvod

Kao krajnji cilj primene rezultata naučnoistraživačkog rada nastaju inovacije. Da bi se u toku stvaralačkog rada došlo do inovacije, potrebno je uz primenu otkrića i vlastitih saznanja, uspostaviti sopstveni koncept, ideju ili metod za njeno stvaranje. Pod inovacijom se smatraju novi proizvodi, procesi, tehnologije i usluge sa unikatnim svojstvima.

Rezultati stvaralačkog rada obuhvataju: pronalaskе (štite se patentom ili malim patentom); tehnička unapređenja; industrijske modele, dizajn i uzorke; know-how; biljne sorte i topografiju integrisanih kola.

Pod inovacijama u sistemu odbrane podrazumevaju se pronalasci¹ i tehnička unapređenja.

Nauka je u uskoj vezi sa pronalazaštvom, uz istovremeno postojanje brojnih suštinskih razlika između ova dva pojma. Tako se npr. pravo na patentnu zaštitu zadovoljava odgovorom na pitanje kako nešto funkcioniše, dok odgovor na pitanje zašto tako funkcioniše prepušta nauci.

Da bi bilo koji pronalazak dobio zaštitu u obliku patenta, neophodno je da ispunjava određene uslove. Pod tim uslovima se generički posmatra *patentibilnost pronalaska*. Postoje četiri osnovna uslova patentibilnosti:

1. neophodno je da postoji „pronalazak“,
2. pronalazak mora biti „nov“,
3. pronalazak mora da ima „inventivni nivo“ i
4. pronalazak mora biti „industrijski primerljiv“.

Da bi od strane nadležnog državnog organa za zaštitu intelektualne svojine² bio priznat patent odnosno mali patent za pronalazak koji je predmet patentne zaštite, neophodno je utvrditi „kumulativno“ ispunjenje svih napred navedenih uslova. Ispunjenje uslova patentibilnosti se vrši u fazi suštinskog ispitivanja prijave patenta, od strane „ispitivača“ – stručnih lica za određenu oblast tehnike na koju se pronalazak odnosi.

Za patentnu zaštitu poverljivih pronalazaka, postupak ispitivanja uslova patentibilnosti vrši se u fazi suštinskog ispitivanja od strane stručne komisije koja se posebno formira.³ Stručnu pomoć za potrebe rada ove komisije, od strane Zavoda, obezbeđuje UJ MO nadležna za poslove patentne zaštite poverljivih pronalazaka.

Postojanje pronalaska

Pronalazak je tehničko rešenje nekog problema koje mora biti novo, inventivno i primerljivo. Pronalasci se međusobno razlikuju po stepenu inventivnosti i predmetu zaštite. Oni su rezultat duhovnog stvaralaštva tehničke prirode od strane pojedinaca ili grupe ljudi koji se primenjuju u oblasti industrijske ili zanatske proizvodnje. Pronalazak u užem smislu

¹ Pronalasci koji su od značaja za odbranu i bezbednost zemlje nazivaju se „poverljivim pronalascima“. Nacionalnim propisima je regulisano da se postupak ispitivanja i patentne zaštite ovih pronalazaka vrši u Unutrašnjoj jedinici Ministarstva odbrane (UJ MO) nadležnoj za poslove naučne i inventivne delatnosti.

² Reč je o Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

³ Postupak ispitivanja poverljive prijave patenta detaljno je regulisan Pravilnikom o postupku ispitivanja poverljive prijave patenta, malog patenta i tehničkih unapređenja značajnih za odbranu i ostvarivanju prava pronalazača („Službeni vojni list“, br. 35/09).

predstavlja novo rešenje nekog tehničkog problema koje se može primeniti i iskorišćavati u nekoj od privrednih delatnosti. Pronalazak koji ispunjava sve uslove predviđene nacionalnim pozitivnim propisima za dobijanje pravne zaštite dobija pravnu zaštitu u toj zemlji u obliku patenta.

Patent je ekskluzivno pravo koje se priznaje za pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike, koji predstavlja novo tehničko rešenje određenog problema, koje ima inventivni nivo i koje je primenljivo u industriji. Postoje i pronalasci nižeg inventivnog nivoa od onog za koje se zakonskim propisima traži dobijanje patentne zaštite.⁴ Ovi pronalasci su tehničke prirode koji imaju niži inventivni nivo i moraju da ispunjavaju uslove novosti i primenjivosti u proizvodnji.

Pronalasci koji se štite patentom⁵ ili malim patentom kao i ostali oblici industrijske svojine (žigovi, dizajn, oznake geografskog porekla, topografija integrisanih kola,...), imaju osnovnu svrhu da obezbede zaštitu ulaganja u razvoj novih tehnologija. Ova vrsta industrijske svojine se prvenstveno štiti da bi se stimulisalo stvaranje inovacija i ukupnog tehnološkog stvaralaštva. Kada se ovi oblici intelektualnog stvaralaštva ne bi štitali, prestao bi interes za ulaganje ogromnih sredstava u razvoj novih tehnologija, usporio bi se tehnološki razvoj, što nikome nije u interesu.

Patenti ne samo da pružaju zaštitu svom nosiocu, već su izvor vrednih tehničkih informacija i inspiracija budućim generacijama istraživača i pronalazača.

Pored utvrđivanja uslova patentibilnosti pronalaska, u postupku ispitivanja posebno treba obratiti pažnju na sledeća dva implicitna uslova:

1) pronalazak mora imati tehnički karakter u smislu da se odnosi na bilo koju tehničku oblast. Drugim rečima, mora da se bavi tehničkim rešenjem nekog tehničkog problema i da ima određene tehničke karakteristike, koje su predmet za koji se traži zaštita definisan kroz patentne zahteve.⁶

2) na osnovu određenih podataka sadržanih u prijavi, pronalazak mora da bude takav, da se može izvesti od strane stručnjaka iz te oblasti.

Treba imati u vidu da nisu sve vrste intelektualnih dobara pronalasci. Najnovijim Zakonom o patentima⁷ nije utvrđeno šta se sve smatra pronalaskom, ali je zato navedeno šta se *ne smatra* pronalaskom i šta se ne može štiti patentom odnosno malim patentom. Radi se o: otkrićima; naučnim teorijama; matematičkim metodama; estetskim kreacijama; planovima, pravilima i postupcima za obavljanje intelektualnih delatnosti, za igranje igara ili obavljanje poslova; programi računara i prikazivanje informacija. Uočava se da su napred navedene neke stavke apstraktne prirode (npr. otkrića, naučne teorije, itd.), dok su neke van tehničkog domena (npr. estetske kreacije ili prikaz informacija).

⁴ Ovakvi pronalasci, mada ne u svim zemljama, uživaju pravnu zaštitu u vidu malog patenta

⁵ Zaštita se obično daje na određeno vreme (u slučaju patenta je najčešće 20 godina).

⁶ Patentni zahtevi su najvažniji deo patentne prijave pronalaska, koji moraju biti jasni, sažeti i podržani opisom pronalaska. Njima se ustvari definiše pronalazak odnosno određuje predmet zaštite.

⁷ Službeni glasnik RS br. 99/11 od 27. 12. 2011. godine (primenjuje se od 04. 01. 2012).

Otkriće je neprimenjeno znanje. Suština razlikovanja pronalaska od otkrića leži u činjenici da je pronalazak *primenjeno znanje* koje predstavlja materijalizaciju ideje, tj. znanje koje se koristi u svrhu zadovoljenja određene objektivne ljudske potrebe, dok je otkriće *čisto (neprimenjeno) znanje* (Marković, 1997). Dakle, razlog zašto patentno pravo isključuje otkrića iz zaštite nije u kvalitetu novosti koje to znanje ima, ili u shvatanju da je intelektualni rad koji je potreban za otkriće manji od onog koji je potreban za pronalazak, već u pravopolitičkom stavu koji se tiče obima zaštite i njenih društvenih posledica. Interesantno je da Nikolu Teslu mnogi smatraju našim najvećim naučnikom. Međutim, po opšte prihvaćenim svetskim kriterijumima vrednovanja naučnog doprinosa (broj objavljenih radova, impact faktor časopisa, indeks citiranosti i dr.) naš najveći naučnik je Milutin Milanković, dok je Nikola Tesla naš najveći pronalazač. U istoriji se veoma često dešavalo da su veliki naučnici ujedno bili i veliki pronalazači (npr. Mihailo Pupin).

Patentna zaštita za otkrića bi, s obzirom na opšti karakter svog predmeta, imala nesagledivo širok obim. To bi svima, izuzev nosiocu patenta, onemogućilo slobodu korišćenja otkrića za konkretne praktične primene, što je sa stanovišta razvojnih interesa društva neprihvatljivo. S druge strane, patentna zaštita za pronalazak (kao znanje koje je ograničeno na konkretnu praktičnu primenu), ima jedan sasvim određeni i ograničeni obim, što se sa stanovišta društvenog interesa smatra poželjnim, tj. stimulativnim za tehničko stvaralaštvo. Odnos između otkrića i pronalaska se može posmatrati i u svetlu činjenice da pronalasku prethode opšta znanja koja su rezultat otkrića.

Običnim otkrićem se smatra otkrivanje nove osobine poznatog materijala, koje nije patentibilno, jer kao takvo nema tehničkog efekta. Međutim, ako se ta osobina primeni u praksi, to je onda pronalazak koji se može patentirati.⁸

Naučne teorije su uopštenije od otkrića ali se na njih u pogledu patentibilnosti primenjuju isti principi kao i za otkrića. Neka nova naučna teorija nije patentibilna ali uređaji ili postupci na koje se ona primenjuje mogu biti rezultat priznatog patenta⁹ (Vermeesch, 2007).

Matematičke metode predstavljaju izričit primer principa da čisto apstraktni ili intelektualni metodi ne mogu biti patentirani.¹⁰

Estetske kreacije se odnose na proizvod čiji aspekti ne spadaju u oblast tehničkog domena, a ceni se po kriterijumima koji su u suštini subjektivni. U osnovi estetske kreacije je osnovna svrha komunikacija a ne tehničko rešenje problema. Ako takav proizvod ima tehničke karakteristike (npr. šara gazećeg sloja pneumatika), on može biti patentiran.

⁸ Otkriće da određeni materijal može izdržati mehanički udarac, nije patentibilno, ali železnička šina napravljena od tog materijala bi bila patentibilna.

⁹ Naprimer, Fizička teorija poluprovodljivosti nije patentibilna, međutim, novi poluprovodnički uređaji i postupci njihove proizvodnje mogu biti patentirani.

¹⁰ Primer matematičkog programa za projektovanje unutrašnjeg ožljebljenja cevi oružja nije patentibilno, ali cevi projektovane i izrađene u skladu sa ovim metodom bi bile patentibilne.

Planovi, pravila i postupci za obavljanje intelektualnih delatnosti, za igranje igara ili obavljanje poslova su takođe, primeri stvari koji imaju apstraktan, intelektualan karakter. Ovde se radi o uputstvima za psihičku aktivnost, dok pronalasci predstavljaju uputstva koja se odnose na tehniku. Ne mogu se patentirati metode koje se npr. odnose na učenje jezika, rešavanja ukrštenih reči, matematičkih zadataka ili rešavanje šahovskih problema, igre (kao apstraktan entitet definisan pravilima) ili uputstvima za organizovanje poslovanja (npr. vođenje knjigovodstva).

*Programi računara*¹¹ predstavljaju jedan vid „pronazaka koji se primenjuju na računaru“. Pod ovim se podrazumevaju računari, računarske mreže ili drugi aparati koji mogu biti programirani, gde se jedna ili više karakteristika pronalaska za koji se traži zaštita patentom, izvode pomoću jednog ili više programa. Ako računarski program poprima dodatni tehnički efekat onda je on patentibilan. Na primer, taj dodatni tehnički efekat se može ogledati u kontroli nekog industrijskog postupka ili u obradi podataka koji predstavljaju fizičke entitete, koji prevazilaze normalne fizičke interakcije između programa i računara.¹²

Prikaz informacija definisan sadržinom informacije nije patentibilan. Ako prikaz informacija sadrži nove tehničke karakteristike, nosač informacija kao i postupak ili aparat za prikazivanje informacija može sadržati patentibilan predmet¹³ (Vermeesch, 2007).

Pronalaskom se ne smatra *ljudsko telo* u bilo kom stadijumu njegovog formiranja i razvoja i otkriće nekog od njegovih elemenata (sekvence ili delimične sekvence gena).

U mnogim zemljama, pa tako i u Srbiji, patentom odnosno malim patentom se ne mogu štititi (izuzeci od patentibilnosti):

- pronalasci čije bi objavljivanje ili komercijalna upotreba bila protivna „javnom poretku“¹⁴ ili moralu;
- biotehnoški pronalasci (postupci kloniranja ljudskih bića, postupci za promenu genetskog identiteta germinativnih ćelija ljudskih bića; korišćenje ljudskih embriona u industrijske ili komercijalne svrhe i sl.);
- pronalazak hirurškog ili dijagnostičkog postupka ili postupka lečenja koji se primenjuje neposredno na ljudskom ili životinjskom telu (osim proizvoda, odnosno supstance ili kompozicije koja se primenjuje u tom postupku);

¹¹ izuzetak je patentno zakonodavstvo SAD-a.

¹² Patentni zahtevi koji se odnose na programe računara ne treba da sadrže popise programa, već da definišu karakteristike koje obezbeđuju patentibilnost postupka za čije izvođenje je program namenjen dok se izvršava.

¹³ Primeri prisustva tehničkih karakteristika: telegrafski aparat koji koristi određeni kod za prikaz znakova (npr. impulsno-kodirana modulacija), merni instrument projektovan tako da proizvodi određeni oblik grafičkog prikaza kojim se predstavlja izmerena informacija, gramofonska ploča koja sadrži brazde određenog oblika za pravljenje stereo zapisa.

¹⁴ Cilj ovoga je da se uskrati zaštita pronalascima koji mogu izazvati nemire ili narušiti javni red, ili prouzrokovati kriminalno ili drugo ponašanje (npr. nagazne mine, ...).

- biljna vrsta i životinjska rasa, ili bitno biološki postupak za dobijanje biljke ili životinje, osim mikrobiološkog postupka i proizvoda dobijenog tim postupkom.

Novost pronalaska

Novost pronalaska se definiše negativno na način da se pronalazak smatra novim ako *nije sadržan* u stanju tehnike. Pri čemu se pod *stanjem tehnike*¹⁵ podrazumeva sve što je dostupno javnosti pre datuma podnošenja prijave pronalaska na bilo koji način (pisani ili usmeni opis, upotreba ili bilo koji drugi način da se sazna kako je rešen tehnički problem). Postoje izuzeci kada se smatra pronalazak novim iako je bio sadržan u stanju tehnike u periodu do šest meseci pre podnošenja prijave. Radi se o sledećim izuzecima: 1) ako je postojala očigledna zloupotreba u odnosu na podnosioca prijave¹⁶ ili njegovog pravnog sledbenika i 2) izlaganje na zvanično priznatoj izložbi,¹⁷ pod uslovom da podnosilac prijave, prilikom podnošenja, navede da je pronalazak bio izložen i da u roku od četiri meseca dostavi odgovarajuću potvrdu.¹⁸

Za patent odnosno mali patent se traži da pronalazak ispunjava kriterijum tzv. „apsolutne novosti pronalaska“. Apsolutna novost pronalaska izražava se u tome da ne postoji nikakva vremenska i prostorna ograničenost, niti ograničenost u pogledu načina objavljivanja informacija tehničkog karaktera. Jedan pronalazak se smatra sadržanim u stanje tehnike tek ako i kad se objavi na način koji stručnjaku omogućuje da taj pronalazak realizuje, odnosno primeni. Činjenica da je negde pronalazak javno demonstriran, ali na način koji stručnjaku nije omogućio da sazna kako je rešen tehnički problem koji se nalazi u osnovi tog pronalaska, nije dovoljno da smatra da je pronalazak „ušao“ u stanje tehnike (Vuković, 2004).

Ako postoji bilo kakva razlika između pronalaska i poznatog stanja tehnike onda je prisutna novost pronalaska, i time je ispunjen jedan od uslova patentibilnosti, ali još uvek nedovoljan za priznavanje patenta ili malog patenta.

Javnost pronalaska je neophodna da bi se sprečilo dvostruko patentiranje.

Pod stanjem tehnike podrazumevaju se sve tehničke informacije, nezavisno od toga gde i kako su objavljene. Informacije se *pismenim pu-*

¹⁵ Najnovijim Zakonom o patentima, predviđeno je da se pod stanjem tehnike smatra i sadržaj svih prijava podnetih u Republici Srbiji do datuma podnošenja prijave pronalaska.

¹⁶ Radi se o slučaju neovlašćenog objavljivanja od strane drugog lica bez saglasnosti i znanja pronalazača (zloupotreba).

¹⁷ Radi se o izložbi koja je priznata po Konvenciji o međunarodnim izložbama (zaključena 22. novembra 1928 u Parizu i poslednji put revidirana 30. novembra 1972. godine).

¹⁸ Nadležni organ za zaštitu intelektualne svojine bliže propisuje sadržaj potvrde a Uverenje da je izložba ili sajam (zvanično priznatog međunarodnog karaktera) održan u Republici Srbiji izdaje Privredna komora Republike Srbije. Datum otvaranja izložbe smatra se kao datum izlaganja (moguće da je pronalazak kasnije izložen u toku izložbe, u tom slučaju se smatra taj dan kao dan izlaganja).

tem saopštavaju, po pravili, u službenom glasilu Zavoda,¹⁹ stručnoj literaturi (knjige, časopisi), zatim u novinama, popularnim naučnim časopisima i slično. Takođe, dokument u javnoj biblioteci smatra se javnim dokumentom. Pored pisanih informacija, mogući su zapisi različitih vrsta (vizuelni, zvučni, magnetni ili optički u digitalnoj formi i sl.).

Poseban problem predstavlja dokazivanje postojanja tehničkih informacija, koje su postale dostupne javnosti *usmenim putem*, odnosno upotrebom. Informacija se smatra objavljenom ako je njen izvorni imalac izvršio radnju saopštavanja iste na takav način (makar samo jednom licu), na takvom mestu i u takvo vreme da postoji objektivna mogućnost da za nju sazna neodređeni, odnosno ničim unapred određeni krug lica.

Dostupnost javnosti moguća je *putem upotrebe*. Pod upotrebom se prvenstveno podrazumevaju radnje usmerene na privrednu svrhu, gde dolaze u obzir i nekomercijalne radnje (dokument, npr. maketa se izloži na naučnom ili stručnom skupu, izložbi, u toku nastave, u muzeju i slično).

Ispitivanje novosti pronalaska obuhvata (Vuković, 2004):

- 1) utvrđivanje predmeta pronalaska i obim zaštite,
- 2) utvrđivanje datuma podnošenja prijave, odnosno datuma prvenstva prijave,
- 3) utvrđivanje stanja tehnike i
- 4) upoređivanje stanja tehnike sa predmetom pronalaska, za koji se traži patentna zaštita.

Prilikom razmatranja novosti (za razliku od inventivnog nivoa), nije dozvoljeno kombinovati zasebne stavke iz prethodnog stanja tehnike. Drugim rečima, ovo znači da se za formulisanje predloga u vezi sa novosti može koristiti otelovljenje iz samo jednog dokumenta (Vermeesch, 2007). Izuzetak je, ako se „primarni dokument“ odnosi izričito na neki drugi dokument (npr. dokument koji sadrži detaljnije informacije o određenim karakteristikama), onda se sadržaj tog drugog dokumenta, može smatrati sastavnim delom dokumenta u kojem se vrši upućivanje. Dozvoljeno je koristiti rečnik ili sličan dokument da bi se protumačio neki poseban pojam koji se koristi u primarnom dokumentu. Kada se radi o novosti, efektivni datum je uvek datum primarnog dokumenta.

Patentna dokumentacija

Za ispitivanje novosti pronalaska kao jednog od patentibilnih uslova, osnovni izvor²⁰ za pretraživanje stanja tehnike je patentna dokumentacija, koja predstavlja najveće intelektualno bogatstvo.

Patentna dokumentacija omogućava sledeće:

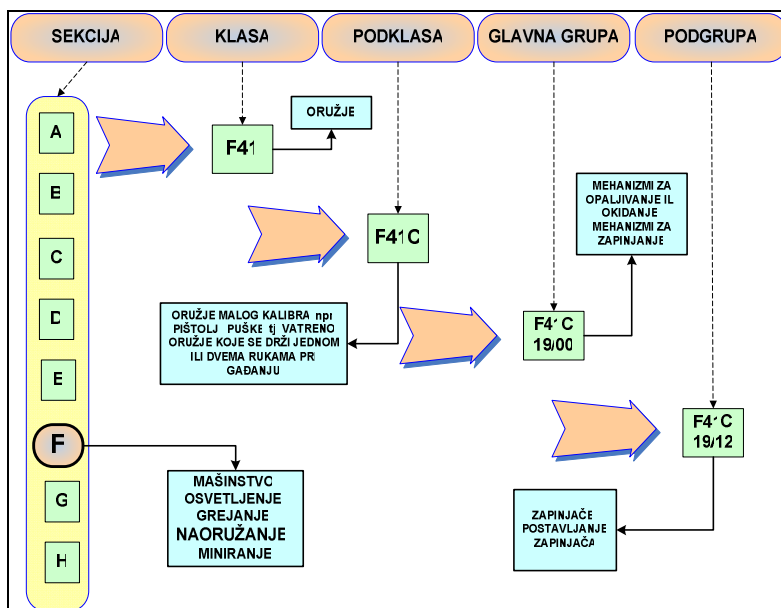
- nudi oko dve trećine tehničkih informacija koje ne postoje na drugom mestu,

¹⁹ Reč je o Glasniku intelektualne svojine Zavoda za intelektualnu svojinu.

²⁰ Ne treba zanemariti i sve ostale izvore za proveru novosti.

- daje tehničke informacije tri do pet godina ranije u odnosu na druge referentne tehničke publikacije, što često predstavlja ekskluzivnu objavu ovih informacija,
- pruža unificiranu strukturu patentnih dokumenata iz svih oblasti tehnike,
- svaki dokument je označen oznakom MKP,²¹
- često je jedini izvor informacija o pojedinim tehničkim rešenjima (prva a nekad i jedina objava informacija zbog novosti kao osnovnog preduslova za zaštitu pronalaska patentom).
- predstavlja trend – besplatnu dostupnost javnosti patentne dokumentacije za dobrobit društva u zamenu za ekskluzivna prava.

Da bi se dobio odgovor na određena pitanja a prvenstveno na pitanje postojanja „novosti“ za tehničko rešenje koje nudi pronalazak, neophodno je *pretražiti* patentnu dokumentaciju. Pored ovog, moguće je dobiti i sledeće odgovore: otkrivanje patentne aktivnosti konkurenata na tržištu, ideju za rešenje tehničkog problema u istraživanjima, informisanje o postojanju alternativnih tehnologija, trendovi razvoja u određenoj tehničkoj oblasti i ko su lideri u toj oblasti, procena tehnologije koja se nudi za licenciranje i bolje pozicioniranje u razgovorima o transferu tehnologije, istraživanje da li je određeno tržište pokriveno zaštitom, itd.



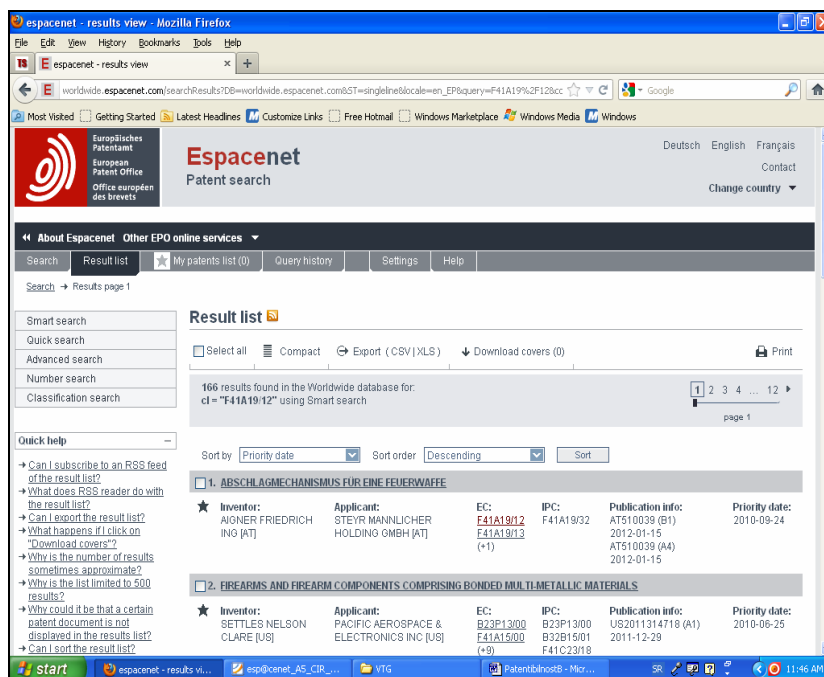
Slika 1 – Struktura MKP oznake
Figure 1 – Structure of the IPC marks

²¹ MKP – Međunarodna klasifikacija patenata sadrži simbole sa kojim su obuhvaćene sve oblasti tehnike, pomoću kojih je olakšano pretraživanje patentne dokumentacije.

Međunarodna klasifikacija patenata sadrži hijerarhijsku strukturu jezički nezavisnih simbola sa kojima su kroz određene sekcije obuhvaćene sve oblasti tehnike. Radi se o sledećim sekcijama: A – Tekuće životne potrebe; B – Obrada i prerada, Saobraćaj i transport; C – Hemija, Metalurgija; D – Tekstil, Papir; E – Građevinarstvo, Rudarstvo; F – Mašinstvo, Osvetljenje, Grejanje, Naoružanje, Miniranje; G – Fizika i H – Elektrotehnika. Hijerarhijska struktura MKP prikazana je na slici br. 1. gde je vidljivo da se sekcije raščlanjuju na klase, klase na podklase, podklase na glavne grupe a glavne grupe na podgrupe.

Na slici je dat primer MKP za F41C 19/12.²² Treba napomenuti da je čest slučaj da jedan pronalazak ima više oznaka MKP.²³

Pomoću MKP je omogućeno objektivnije pretraživanje patentne dokumentacije, dok u kombinaciji sa ključnim rečima znatno sužava rezultat pretrage na preglediv broj dokumenata, sa čime je znatno olakšano ispitivanje postojanja novosti.



Slika 2 – Primer pretraživanja baze esp@cenet
Figure 2 – Example of searching the esp@cenet database

²² Radi se o jednoj od oznaka MKP koja se odnosi na zaštićeni poverljivi pronalazak pod nazivom: „Puška dalekometna u kalibrima 12,7x108mm i 12,7x 99mm - M93“, poznatija kao „Crna strela“.

²³ Tako, npr. Za „Crnu strelu“, pored navedenog primera su određene sledeće oznake MKP: F41C 23/08; F41C 33/08; F41A 21/18; F41A 21/24; F41A 21/36; F41A 3/18; F41A 9/65; F41G 1/033; F41G 1/16; Naprimera, podklasa F41G se odnosi na nišanske sprave i nišanje (optički deo).

Uvid u raspoloživu patentnu dokumentaciju može se ostvariti pretraživanjem različitih baza²⁴ koje sadrže patentnu dokumentaciju. Za lica koja se bave naučnoistraživačkim radom²⁵ baze patentne dokumentacije mogu da posluže kao inspiracija i izvor za rešavanje problema sa kojim se susreću u toku istraživanja.

Jedna od najobuhvatnijih besplatno dostupnih baza svetske patentne dokumentacije je esp@cenet, koja sadrži preko 60 miliona patentnih dokumenata u kojima su sadržane informacije o pronalascima i tehničkim unapređenjima od 1836. godine do danas. Ovoj bazi se može pristupiti preko Evropskog patentnog zavoda, Evropske komisije ili preko nacionalnih zavoda (Čabarkapa, 2008, 2010). Na slici br. 2 je dat prikaz korišćenja baze esp@cenet za pretraživanje po zadatom MKP simbolu. Kao upit za pretraživanje pored MKP, moguće je postaviti i druge kriterijume (po ključnoj reči, po autoru, datumu prioriteta, itd...).

Inventivni nivo pronalaska

Inventivni nivo pronalaska je jedan od materijalno-pravnih uslova za zaštitu pronalaska. Kod ispitivanja uslova patentibilnosti, prvo se ispituje postojanje novosti a zatim postojanje inventivnog nivoa.

U slučaju postojanja novosti pronalaska (ako postoji bilo kakva razlika između pronalaska I poznatog stanja tehnike), vrši se ispitivanje njegovog inventivnog nivoa. Ne postoji opšteprihvaćena definicija inventivnog nivoa pronalaska, *mada se uobičajeno, za neki pronalazak kaže da ima „inventivni nivo“* ako za stručnjaka iz odgovarajuće oblasti ne proizilazi, na očigledan način, iz stanja tehnike.

U ovakvom tumačenju inventivnog nivoa prisutna su dva veoma bitna pojma, i to: 1) stručnjak iz odgovarajuće oblasti tehnike i 2) očiglednost u odnosu na stanje tehnike.

Pod *stručnjakom*²⁶ se podrazumeva fakultetski obrazovano lice, sa određenim radnim iskustvom, koje se u praksi redovno bavi nekom oblasti tehnologije i koje je upoznato sa opštim znanjem iz određene oblasti, odgovarajućeg datuma. Pretpostavlja se da to lice ima pristup svemu iz „stanja tehnike“, a posebno dokumentima iz patentne dokumen-

²⁴ Adrese nekih od relevantnih patentnih baza:

- www.zis.gov.rs (Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije)
- www.epo.org (Evropski zavod za patente)
- www.wipo.int (Svetska organizacija za intelektualnu svojinu)
- www.uspto.gov/patft/ (Američki zavod za patentne i žigove)
- www.espacenet.com (EPO - Evropska patentna organizacija)
- www.dpma.de (Nemački zavod za patente i žigove)
- http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.jpdl-link (Japanski zavod za patente).

²⁵ naprimer u sistemu odbrane istraživanjem i razvojem sredstava NVO u oblasti odbrambenih tehnologija.

²⁶ Misli se na prosečnog stručnjaka.

tacije koji su navedeni u internom „izveštaju“²⁷ i da raspolaže uobičajenim sredstvima i sposobnošću rutinskog rada i obavljanja eksperimenata.

Donošenje zaključka o tome da li rešenje nekog tehničkog problema obuhvata inventivni nivo mora se zasnivati na znanju i sposobnosti stručnjaka iz odgovarajuće oblasti tehnike. Mogući su slučajevi gde je pitanje inventivnog nivoa potrebno razmatrati u okviru grupe lica (istraživačkog ili proizvodnog tima), umesto pojedinca. Ovo može biti slučaj, npr. kod određenih naprednih tehnologija (računarski ili telefonski sistemi) ili kod visoko specijalizovanih postupaka (komercijalna proizvodnja integrisanih kola ili složene hemijske supstance).

Pronalazak pored toga što mora biti formalno nov, mora biti i kvalitativno različit od svih postojećih rešenja. Kada su u pitanju mali patenti, treba imati u vidu da je mali patent pravo koji ima niži inventivni nivo u odnosu na patent. Međutim, taj nivo ne sme biti toliko nizak da zalazi u sferu rutinskih varijacija poznatih rešenja.

Iz svega napred navedenog se uočava da nema definicije inventivnog nivoa pronalaska, koja bi na idealan način objektivizovala, u krajnjoj liniji „subjektivni kriterijum stručnjaka“. Objektivizacija ovog kriterijuma se ostvaruje, kroz praksu lica koja rade na ispitivanju inventivnog nivoa.

Da bi objektivno utvrdio postojanje inventivnog nivoa, ispitivač²⁸ po pravili mora da primeni tzv. „pristup koji se fokusira na problem i njegovo rešenje“. Ovaj pristup se sastoji od tri glavne faze:

- 1) utvrđivanje „najbližeg pređašnjeg stanja tehnike“,
- 2) utvrđivanje „objektivnog tehničkog problema“ koji treba biti rešen i
- 3) utvrđivanje da li bi pronalazak za koji se traži zaštita patentom bio očigledan, ako se ima na umu najbliže pređašnje stanje tehnike i objektivni tehnički model.

Najbliže pređašnje stanje tehnike predstavlja kombinaciju karakteristika, otkrivenih u jednoj jedinoj referenci, kao najperspektivnije polazište za očigledan razvoj koji vodi do pronalaska. Ono treba da se odnosi na sličan cilj kao i sam pronalazak, ili da bar pripada istoj ili tesno povezanoj oblasti, odnosno da iziskuje minimum strukturalnih i funkcionalnih izmena da bi se došlo do pronalaska za koji se traži zaštita patentom. Ono što je bitno, jeste da najbliže stanje tehnike mora biti utvrđeno od strane stručnjaka, na dan pre podnošenja prijave patenta. Takođe, ispitivač treba da smatra kao tačne tvrdnje podnosioca prijave, koje se odnose na poznato stanje a koje on navodi u svom opisu i patentnim zahtevima.

Pod „objektivnim tehničkim problemom“ se podrazumeva zadatak obavljanja izmena ili prilagođavanja najbližeg pređašnjeg stanja tehnike u cilju obezbeđenja tehničkih efekata pronalaska u odnosu na najbliže pret-

²⁷ Rešerš (fr. recherche) – traženje, istraživanje, pretres. Ovde se misli na izveštaj o pretraživanju.

²⁸ Kada je reč o ispitivaču – licu koje utvrđuje postojanje inventivnog nivoa, podrazumeva se da se radi o stručnjaku iz odgovarajuće oblasti tehnike.

hodno stanje tehnike. Izraz „tehnički problem“ treba da bude široko tumačen i da se pod njim ne podrazumeva da tehničko rešenje koje se nudi obavezno predstavlja tehničko poboljšanje u odnosu na prethodno stanje tehnike. Problem bi mogao biti jednostavno u tome da se nađe alternativa za poznati uređaj ili postupak, koja će imati isti ili slične efekte ili čija će cena biti rentabilnija (Izbor objavljenih radova stručnjaka Zavoda, 2000).

U trećoj fazi pristupa (fokusiranje na utvrđivanje da li je postupak neizbežan ili samo moguć), treba odgovoriti na pitanje da li prethodno stanje tehnike, u celini, sadrži neke informacije, koje bi stručnjaka koji rešava objektivni problem, neizbežno (ne eventualno) navele da izmeni ili prilagodi najbliže stanje tehnike, da bi došao do onoga na što se odnose patentni zahtevi, odnosno da bi izveo ono što je izvedeno pronalaskom. Drugim rečima, da bi objektivno rešio ponuđeni tehnički problem (očekivanje da ostvari neko poboljšanje ili prednost), stručnjak je morao da izmeni najbliže prethodno stanje tehnike. Naravno, ovako je morao da postupi pre datuma podnošenja prijave ili važećeg datuma priznanja prava prvenstva patentnog zahteva koji se ispituje (Uputstvo za korišćenje baze esp@cnet, 2010).

Pod pojmom „očigledan“ se podrazumeva ono što ne prelazi okvire uobičajenog tehnološkog napretka već, jednostavno, jasno i logično proističe iz prethodnog stanja tehnike. „Očigledno“ je nešto što ne obuhvata primenu bilo kakve stručnosti ili sposobnosti koja izlazi van okvira koji se očekuje od stručnjaka iz odgovarajuće oblasti. Kod ispitivanja inventivnog nivoa pronalaska, potrebno je da se ispitivač uveri da pronalazak „ne proizilazi na očigledan način iz najskorijeg odgovarajućeg stanja tehnike“. Ovo je kamen temeljac bilo kojeg sistema zaštite pronalazaka. Ono što je već poznato i sadržano u stanju tehnike, ne sme dobiti punopravnu zaštitu. Drugim rečima, nepostojanje inventivnog nivoa, podrazumeva da zaštita patentom ne treba biti priznata, ako stručnjak iz odgovarajuće oblasti može izvesti pronalazak iz stanja tehnike, kao očigledan rezultat stanja tehnike.

U slučaju da se eliminiše inventivni nivo (da pronalazak ne proizilazi na očigledan način iz stanja tehnike), dao bi se nepravedan monopol nekom licu čija bi jedina zasluga bila to, što je prvi primenio patent za pronalazak, dostupan svim stručnjacima u određenoj oblasti, a time i konkurentima. Takvom politikom, bi se usporio tehnološki napredak, umesto da bude podstaknut.

Kada se ispituje inventivni nivo, za razliku od novosti, dozvoljeno je da se kombinuju obelodanjivanja dva ili više dokumenata ili delova dokumenata, ili različitih delova istog dokumenta, ili drugih delova prethodnog stanja tehnike. Drugim rečima, osporavanje inventivnog nivoa vrši se na osnovu saznanja iz više dokumenata uključujući i njihovo kombinovanje. Dozvoljeno je tumačiti bilo koji objavljeni dokument u okviru naknadno raspoloživih informacija i imati na umu svo znanje koje je generalno raspoloživo stručnjaku iz odgovarajuće oblasti na dan priznatog prava prvenstva patentnog zahteva (www.zis.gov.rs – Zavod za intelektualnu svojinu).

Industrijska primenljivost pronalaska

Smatra se da je pronalazak industrijski primenljiv ako se predmet pronalaska može proizvesti ili upotrebiti u bilo kojoj grani industrije (uključujući i poljoprivredu), (Besarović, 2005).

Pojam „industrija“ se tumači u širokom smislu, odnosno, kao pojam koji obuhvata bilo koju fizičku aktivnost „tehničkog karaktera“, tj. aktivnost koja spada pod korisne ili praktične kreacije za razliku od estetskih kreacija. Pod industrijom se ne podrazumeva samo obavezna upotreba mašine ili proizvodnja nekog artikla već može obuhvatati i određeni postupak (npr. postupak pretvaranja energije iz jednog oblika u drugi).

Pronalascima primenljivim u industriji, treba generalno smatrati i metode ispitivanja ako se takvo ispitivanje primenjuje na poboljšanje ili kontrolu proizvoda, uređaja ili postupka koji sam po sebi ima industrijsku primenu.

Pronalazak mora biti neposredno, praktično primenljiv radi proizvodnje robe ili pružanja usluga, u cilju obezbeđenja tržišnog položaja njegovog nosioca.

„Industrijska primenljivost“ pronalaska je jedan od potrebnih uslova da bi pronalazak bio patentibilan odnosno da bi se zaštitio patentom. U opisu pronalaska se navodi način primene pronalaska u industriji, ako to nije očigledno.

Uređaji tipa „perpetuum mobile“ (generisanje neprekidnog kretanja bez unosa energije), se ne mogu tehnički izvesti pa samim tim nemaju primenu u industriji, jer nemaju tehničko rešenje za naznačeni tehnički problem.²⁹

Veoma je važno da se primenljivost pronalaska ne povezuje sa korisnošću pronalaska, kao i to da se patentni zahtevi ne formulišu tako da se odnose na korisnost pronalaska, koja nije predmet zaštite.

Zaključak

Pronalasci nastaju kao rezultat naučnoistraživačkog rada, i za njih treba pokrenuti postupak patentne zaštite. Pronalasci sadrže tehničke karakteristike koje nude rešenje određenog tehničkog problema.

Pronalasci se štite patentom ili malim patentom, koji predstavljaju ekskluzivno pravo koje se priznaje za pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike, koji predstavlja novo tehničko rešenje određenog problema, koje ima inventivni nivo i koje je primenljivo. Da bi ostvario patentnu zaštitu, pronalazak mora kumulativno da ispunjava uslove patentibilnosti, i to: da postoji pronalazak, da je nov, da ima odgovarajući inventivni nivo i da je industrijski primenljiv.

²⁹ U primedbi ispitivača bi moglo da stoji: da navedeni problem ne može biti rešen zato što je u suprotnosti sa poznatim zakonima fizike ili da rešenje koje se traži zaštita patentnim zahtevom nije tehnički izvodljivo.

U toku postupka patentne zaštite pronalaska, od strane ispitivača – stručnih lica iz oblasti tehnike na koju se pronalazak odnosi, potrebno je utvrditi ispunjenost uslova patentibilnosti. Ako su ispunjeni svi zahtevani uslovi, kaže se da je pronalazak patentibilan i da se može vršiti njegova zaštita patentom ili malim patentom.

Literatura

Besarović, V., 2005, Intelektualna svojina, industrijska svojina i autorsko pravo, Centar za publikacije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Čabarkapa, O., 2008, Zaštita inovacija u funkciji jačanja sistema odbrane, doktorska disertacija, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

Čabarkapa, O., 2010, Zaštita poverljivih inovacija, VIZ – Redakcija „Vojna knjiga“, Beograd.

Marković, S., 1997, Patentno pravo, Nomos.

Vermeesch, P., 2007, Metodologija Zavoda za postupanje u oblasti resursa i ispitivanja prijave patenta, Nacionalni projekat CARDS 2004.

Vuković, S., 2004, Komentar Zakona o patentima sa registrom pojmova, prvo izdanje, Poslovni biro.

Izbor objavljenih radova stručnjaka Zavoda 1920–2000, Knjiga 1 i 2, 2000, Savezni zavod za intelektualnu svojinu.

Uputstvo za korišćenje baze esp@cnet, 2010, Zavod za intelektualnu svojinu – Edukaciono informacioni centar.

www.zis.gov.rs (Zavod za intelektualnu svojinu), Uputstvo za korišćenje baze esp@cnet, (sajt korišćen 20. 02. 2012. godine).

PATENTABILITY CONDITIONS FOR THE INVENTION PROTECTION

FIELD: Copyright and Patent Law

ARTICLE TYPE: Professional Paper

Summary:

Inventions are the results of creative work protected by patents or petty patents, provided that the patent was filed.

Inventions are the kinds of innovations of a technical character because they offer solutions for technical problems and they can relate to any area of technology. In its essence, each invention has specific technical characteristics (precisely defined through patents claims) that are sought to be protected. Patent protection is the right which admits the holder to achieve the goal of economic exploitation of the invention. In order to get the invention patent protection, an invention should be patentable, i. e. it should meet the following requirements: the existence of the invention, novelty, inventive step and industrial applicability of

the invention. In general, the study of these conditions should start from the national legislation in the area of patent protection which specifies what cannot be considered as an invention and what cannot be protected by a patent or petty patent.

The examination of patentability is done in a particular stage of the examination procedure by experts in the technical field which the invention relates to. If all the required conditions are met, it is said that the invention is patentable and that the patent protection is possible.

Introduction

The introduction explains the concept of the invention and the patent as well as the conditions that must be met for an invention to achieve the patent protection. It also points the way of examining the conditions of patentability with particularities when it comes to patent protection of confidential inventions.

The existence of the invention

The aim of this work is to point out that, in examining the conditions of patentability in the patent protection procedure, the start is to determine the general fact of the invention existence. For this purpose, it is necessary to bear in mind what cannot be considered as an invention and what cannot be protected by a patent or petty patent. The notion of "discovery" is explained in more detail, with the reasons why it cannot be protected by a patent.

Novelty of an Invention

This section explains the question of the existence of invention novelty, as a condition for patentability. An invention is new if it is not included in the state of the technology. Besides the technology state, the date of patent claim submission is very important in determining novelty. To determine the existence of novelty, among other possible sources of verification, it is important to search available patent documentation as a very useful and important source that contains a large amount of technical information.

For novelty consideration, it is allowed to use data from only one document from the technology state.

Inventive step

The aim of this section is to show the existence of the inventive step of the invention. An invention involves an inventive step if the invention does not stem obviously from the technology state when considered by experts in the relevant field. The terms "expert" and „obviousness“ are also explained. Objectively determining the existence of an inventive step means that the examiner implements an approach that "focuses on the problem and its solution".

For the inventive step examination, it is allowed to combine one or more documents, parts of documents or other parts of the previous technology state with the closest previous technology state.

Industrial applicability of the invention

Industrial applicability is one of the patentability requirements. The invention is industrially applicable if the subject of the invention can be manufactured or used in any industry. The invention must be applicable for the production of goods or services in order to secure the market position for its holder. The applicability of the invention should not be associated with to the utility of the invention.

Conclusion

In the end, it is particularly pointed out that, for the patent protection „an invention must meet the following requirements for its patentability: it must exist, be new, have an adequate inventive step and it must be industrially applicable.

During the procedure of patent protection, the determination of the compliance with the requirements of patentability is performed by experts in the relevant technical field. If all conditions are met, then the invention is patentable and can be protected by a patent.

Keywords: invention, patentability, patent, petty patent, novelty of the invention, inventive step, industrial applicability of the invention.

Datum prijema članka/Paper received on: 23. 02. 2012.

Datum dostavljanja ispravki rukopisa/
Manuscript corrections submitted on: 09. 03. 2012.

Datum konačnog prihvatanja članka za objavljivanje/ Paper accepted
for publishing on: 11. 03. 2012.