

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона из области интелектуалне својине садржан је у одредби члана 97. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије, на основу које Република Србија уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ЊИМЕ ЖЕЛЕ ОСТВАРИТИ

Област заштите проналазака уређена је Законом о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11) који је ступио на снагу 4.1.2012. године.

Циљ предложених измена и допуна важећег закона је да се отклоне извесни недостаци који су уочени током његове примене. Измене које се тичу одредаба којима је уређена грађанско-правна заштита имају за циљ успостављање ефикаснијег система заштите проналазака. Такође, предложеним изменама и допунама се успоставља ефикаснија управна контрола над одлукама надлежног органа (Завода за интелектуалну својину) тако што се уводи право на жалбу на све одлуке надлежног органа којима се поступак окончава.

Предложеним изменама и допунама прописују се и услуге надлежног органа из области пружања информација и ширења знања из области интелектуалне својине које имају за циљ да се бољим коришћењем система интелектуалне својине унапреди конкурентност српских привредних субјеката, као и да се пружи стручна помоћ органима за принудно спровођење права интелектуалне својине. Ове услуге су у складу са овлашћењима из члана 31. став 1. Закона о министарствима на основу којих Завод за интелектуалну својину обавља информационо-образовне послове.

Измене и допуне које се односе на заступање странака пред надлежним органом имају за циљ да се поштравањем критеријума за упис у Регистар заступника унапреди професионалност и стручност у раду заступника у области интелектуалне својине.

Предложеним изменама и допунама врши се и додатно усклађивање важећег закона са релевантним прописима ЕУ и то са Директивом 98/44/ЕЗ Европског парламента и савета од 30. јула 1998. године о правној заштити биотехнолошких проналазака (у даљем тексту: Директива 98/44/ЕЗ) и са Директивом број 2004/48/ЕЗ Европског парламента и савета од 29. априла 2004. године о спровођењу права интелектуалне својине (у даљем тексту: Директива 2004/48/ЕЗ).

Измене и допуне у делу којим се уређује сертификат додатне заштите имају за циљ да се национални систем заштите сертификатом додатне заштите учини компатибилним са системом који је установљен на нивоу ЕУ. С тим у вези, Уредба (ЕЗ) број 1610/96 Европског парламента и савета од 23. јула 1996. године о стварању

сертификата о додатној заштити за средства за заштиту биља (у даљем тексту: Уредба (ЕЗ) 1610/96) и Уредба (ЕЗ) број 469/2009 Европског парламента и савета од 6. маја 2009. године о сертификату о додатној заштити за медицинске производе (у даљем тексту: Уредба (ЕЗ) 469/2009) нису директно транспоноване у Закон о изменама и допунама Закона о патентима јер се ради о уредбама ЕУ које ће се директно примењивати након приступања Републике Србије ЕУ.

Поред наведених прописа, у припреми Закона о изменама и допунама Закона о патентима коришћена су и поједина решења из Закона о потврђивању Конвенције о признавању европских патената - Конвенција о европском патенту од 5. октобра 1973, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године („Службени гласник РС - Међународни уговори” бр. 5/10) (у даљем тексту: Конвенција о европском патенту) и Закона о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената, са правилником за спровођење уговора о сарадњи у области патента - РСТ („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 3/96) (у даљем тексту: Уговор о сарадњи у области патената), Закона о потврђивању уговора о патентном праву („Службени гласник РС - Међународни уговори” бр. 19/10) (у даљем тексту: Уговор о патентном праву) и из упоредног права. За решења која уређују материју заштите сертификатом о додатној заштити коришћено је упоредно право следећих земаља: Велике Британије, Данске, Швајцарске, Мађарске, Бугарске, Словачке, Словеније, Хрватске, док је за решења из материје спровођења права интелектуалне својине коришћено упоредно право следећих земаља: Немачке, Румуније, Хрватске и Словачке.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 2. важећег закона којим се прописује значење појединих израза употребљених у важећем закону.

Допуном члана 2. тачка б) важећег закона прописано је да се води регистар и за заступнике, с обзиром да надлежни орган и сада води евиденцију података о заступницима на основу члана 5. важећег закона.

У тачки 8) истог члана брисане су речи „допунског патента” чиме је извршено терминолошко усклађивање са тачком 1) истог става важећег закона.

Допуном тачке 9) истог члана прецизира се да поступак пред надлежним органом подразумева и сваку радњу у поступку по захтеву за признање сертификата о додатној заштити, признатом сертификату и захтеву за упис европског патента у Регистар патената.

Изменом тачке 20) истог члана значење израза „лек” усаглашено је са чланом 1(а) Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и терминолошки усклађено са чланом 14. став 1. Закона о лековима и медицинским средствима Републике Србије.

Значење израза „основни патент” допуном тачке 21) истог члана усаглашено је са чланом 1.9 Уредбе (ЕЗ) 1610/96, тако да се под основним патентом, поред наведеног, сматра и патент којим се штити препарат како је дефинисан у члану 2. тачка 25) Закона о патентима.

У тачки 22) подтачка (4) и (5) истог члана извршено је усаглашавање значење израза „средство за заштиту биља” са чланом 1.1(е) Уредбе (ЕЗ) 1610/96 којим је сада обухваћено и средство које је намењено за уништавање делова биљака, контролу или спречавање нежељеног раста биљака.

Изменом и допуном тачке 24) истог члана значење израза „активна супстанца” термилошки је усаглашено са чланом 1.3 Уредбе (ЕЗ) 1610/96. Активна супстанца сада укључује и вирусе, а речи „биљне делове” замењују се речима „делове биљака”. У тачки 25) истог члана значење израза „препарат” усаглашено је са чланом 1.4 Уредбе (ЕЗ) 1610/96, тако да је јасно дефинисано да у препарату који је мешавина или раствор две или више супстанци, најмање једна супстанца је активна супстанца, а део „или као ађувант” брише се.

У тачки 26) истог члана извршено је термилошко усклађивање са чланом 1.5 Уредбе (ЕЗ) 1610/96 тако што се речи „воће, поврће” замењују речју „плодове” ,док је допуном тачке 27) истог члана извршено усаглашавање са чланом 1.6 Уредбе (ЕЗ) 1610/96, тако што се, ради прецизности, за појам биља упућује на тачку 26) овог члана.

У тачки 28) истог члана извршено је усаглашавање са чланом 1.7 Уредбе (ЕЗ) 1610/96, допуном према којој се у штетне организме убрајају, поред наведених, и вируси, бактерије и микоплазме.

Чланом 2. Закона о изменама и допунама Закона о патентима допуњен је члан 5. важећег закона којим се прописује заступање пред надлежним органом.

Допуном става 5. члана 5. важећег закона прецизира се да ће надлежин орган одбацити пријаву коју је поднело страно физичко или правно лице без заступника. Важећом одредбом предвиђено је да ће надлежни орган одбацити поднесак у наведеном случају. Неспорно је да је и пријава поднесак, али прописивање новог става 6. који се односи само на пријаве захтевало је да се у ставу 5. изврши наведено прецизирање у циљу јасности одредаба закона.

Новим ставом 6. члана 5. важећег закона уводи се право жалбе на закључак којим се одбацује пријава ако страно физичко или правно лице које нема седиште на територији Републике Србије није по позиву надлежног органа именовало заступника или пуномоћника за пријем писмена. Предложеним ставом остварује се двостепеност у одлучивању, као једно од основних начела управног поступка с обзиром да се наведеним закључком окончава поступак по пријави, те се сходно томе странкама мора омогућити ефикаснија заштита права као и контрола над законитошћу одлука које доноси надлежни орган.

Чланом 3. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 9. важећег закона којим се прописују изузећа од патентбилности.

Предложеном изменом става 2. важећег члана измењена је дефиниција биљне сорте ради термилошког усклађивања са дефиницијом биљне сорте из Међународне конвенције о заштити нових биљних сорти („Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, бр. 19/10).

Чланом 4. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је члан 25. којим се прописује ограничење права у вези са биолошким материјалом.

Предложеном изменом става 1. важећег члана бришу се речи: „с тим да се тако добијени производи не могу користити у комерцијалне сврхе” чиме се постиже потпуна усаглашеност са чланом 11.1 Директиве 98/44/ЕЗ у смислу да су права у том делу дефинисана законом који регулише заштиту права оплемењивача биљних сорти.

Чланом 5. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је члан 29. којим се прописује унакрсна принудна лиценца у корист оплемењивача биљне сорте и носиоца патента који се односи на биотехнолошки проналазак.

Изменом става 1. важећег члана бришу се речи: „који се односи на биотехнолошки проналазак”, чиме се врши терминолошко усклађивање са чланом 12.1. Директиве 98/44/ЕЗ, јер истим није предвиђено посебно позивање на биотехнолошки проналазак. У ст. 2. и 3. истог члана, уместо принудне лиценце за коришћење права оплемењивача биљне сорте, у циљу усклађивања са чл. 12.1 и 12.3 Директиве 98/44/ЕЗ, предвиђа се принудна лиценца за коришћење заштићене биљне сорте. Осталим изменама овог члана не мења се суштина одредаба, већ исте доприносе јасноћи одредаба којима се регулише унакрсна принудна лиценца у корист оплемењивача биљне сорте и носиоца патента који се односи на биотехнолошки проналазак.

Чланом 6. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 69. важећег закона којим се прописују таксе и накнаде трошкова у управном поступку пред надлежним органом.

Изменом става 2. важећег члана изостављају се радње за које се не плаћају накнаде трошкова. Конкретно за увид у пријаву патента и поновно успостављање права плаћају се таксе, а за накнаду трошкова за објаву пријаве надлежни орган не наплаћује посебно услугу објављивања пријаве патента, с обзиром да је иста обухваћена таксом за подношење пријаве патента.

Ст. 3. и 4. су нови и прописују поступање у случају да доказ о уплати таксе или накнаде трошкова из става 1. важећег члана не буде достављен. У случају да доказ о уплати таксе или накнаде трошкова није достављен предвиђа се обавеза надлежног органа да подносиоца захтева или предлога позове да наведени доказ достави и право надлежног органа да захтев или предлог одбаци ако доказ не буде достављен у остављеном року.

Чланом 7. Закона о изменама и допунама Закона о патентима допуњен је члан 70. важећег закона којим се прописују врсте регистара које надлежни орган води и њихова садржина.

Како су важећим законом, у члану 168, прописани услови за упис у Регистар заступника, члан 70. важећег закона допуњује се тако што се изричито прописује да надлежни орган води и Регистар заступника, а што је у складу са праксом надлежног органа.

Чланом 8. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 73. важећег закона којим се регулише институт поновног успостављања права.

Предложеним изменама члан 73. важећег закона усклађује се са Конвенцијом о европском патенту, Уговором о патентном праву и праксом надлежног органа. Предложеним решењима омогућава се лакше остваривање овог права.

За разлику од важећег законског решења изменама става 1. члана 73. омогућава се подношење предлога за поновно успостављање и пре објаве пријаве патента, односно стицања права из пријаве патента. Конвенција о европском патенту и Уговор о патентном праву предвиђају могућност употребе овог института током целог поступка за признање патента.

Изменама предвиђа се да је подносилац предлога дужан да околности због којих је био спречен да у року предузме пропуштenu радњу учини вероватним, за разлику од важећег члана који предвиђа да те околности треба доказати. На овај начин подносиоцима пријава или носиоцима права олакшава се остваривање овог права јер наведене околности није потребно потпуно доказати, односно створити пред надлежним органом убеђење да одређене чињенице и околности постоје, већ је

довољно створити представу да је могућност њиховог постојања већа од супротне могућности.

Новину представља одредба става 2. којом се прописује да ће надлежни орган ако усвоји предлог за поновно успостављање права поништити решење или закључак који је донео у вези са пропуштањем. Решењем или закључком који надлежни орган доноси у вези са пропуштањем, поступак пред надлежним органом се окончава. Поништењем одлуке којом је поступак окончан поништавају се правне последице које је то решење или закључак произвело од тренутка његовог доношења и онемогућава се њихово дејство за убудуће. Наведено решење предвиђено је и чланом 122. Конвенције о европском патенту којим је прописано да ће се у случају поновног успостављања права сматрати да нема правних последица пропуштања.

Новим ставом 5. члана 73. важећег закона прописује се обавеза надлежног органа да ако предлог не испуњава прописане услове у погледу садржине или ако нису испуњени услови из става 1. истог члана позове подносиоца предлога да отклони недостатке у примереном року. Наведена обавеза прописана је правилом 15. Правилника о Уговору о патентном праву и у интересу је подносиоца пријаве.

Допуном става 11. важећег члана прецизирано је у односу на важеће решење да се податак о поновном успостављању права објављује само за објављене пријаве или призната права, а имајући у виду да се предложеним изменама предвиђа поновно успостављање права и пре објаве.

Чланом 9. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 74. важећег закона којим се регулише институт наставака поступка.

Новину представља став 2. у важећем члану, којим се прописује да ће надлежни орган у случају усвајања захтева за наставак поступка поништити закључак који је донео у вези са пропуштањем из разлога наведених у претходном члану овог образложења.

Новим ставом 5. члана 74. важећег закона прописује се обавеза надлежног органа да ако предлог не испуњава прописане услове у погледу садржине или ако нису испуњени услови из става 1. истог члана позове подносиоца захтева да отклони недостатке у року од два месеца од дана пријема позива. Наведена обавеза прописана је Уговором о патентном праву и у интересу је подносиоца пријаве.

Поред наведеног, бришу се одредбе које се односе на одбијање захтева за наставак поступка, с обзиром да приликом одлучивања о захтеву надлежни орган испитује испуњеност само формалних услова.

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 75. важећег закона којим је прописан поступак промене имена и адресе подносиоца пријаве и носиоца права и упис наведене промене у одговарајући регистар надлежног органа.

Изменама се брише услов да подносилац пријаве или носилац права треба да достави доказ о промени имена, с обзиром да је Уговором о патентном праву државама уговорницама изричито забрањено да захтевају било какву потврду о промени.

Новим ставом 10. члана 75. важећег закона предвиђа се да захтев за промену имена и адресе проналазача може да поднесе и проналазач чиме се омогућава ажурно вођење података.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о патентима допуњени су чл. 77, 87, 100, 103. и 107. важећег закона увођењем права на жалбу против закључака којима се окончава поступак по пријави.

Чланом 67. важећег закона прописана је могућност изјављивања жалбе против решења надлежног органа. Истом одредбом прописана је могућност изјављивања жалбе само у одређеним случајевима када се закључком окончава поступак. Предложене измене и допуне Закона о патентима имају за циљ успостављања ефикасније управне контроле над свим одлукама надлежног органа којима се поступак окончава омогућавањем изјављивања жалбе против свих закључака којима се окончава поступак (члан 5. став 5; члан 77. став 5; члан 87. став 4; члан 100. став 7; члан 103. став 5; члан 104. став 9; члан 107. став 5). Осим тога, циљ измена и допуна Закона о патентима је и усклађивање овог закона са осталим прописима који регулишу индустријску својину, а којима је омогућено изјављивање жалбе против свих одлука надлежног органа.

Увођење права на жалбу и жалбеног поступка на све одлуке надлежног органа којима се поступак окончава је у складу са начелом двостепености у одлучивању, као једним од основних начела управног поступка. Предложена решења имаће директан утицај и на странке у поступку којима ће бити омогућена ефикаснија правна заштита.

Чланом 12. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 82. важећег закона којим се прописује опис проналаска.

Измене члана 82. важећег закона односе се на испуњеност услова да је проналазак описан потпуно и јасно када су у питању проналасци који се односе на биолошки материјал. Став 2. важећег члана на предложени начин се усклађује са Директивом 98/44/ЕЗ која предвиђа услове који морају бити кумулативно испуњени да би се проналазак који се односи на биолошки материјал сматрао довољно описаним, а није га могуће извести на основу описа проналаска.

Чланом 13. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је члан 86. важећег закона којим се прописује садржина пријаве за заштиту проналаска која је потребна за признање датума подношења.

Овим чланом је предложено да се у члану 86. став 1. тачка 3) важећег закона брише „и у случају да опис не испуњава прописане услове”. Предложена измена је у интересу подносиоца пријава ради остваривања права на заштиту јер је откривање проналаска приликом подношења пријаве кључна за признање патента или малог патента. Смисао предложене измене је, да се за разлику од важећег решења, недвосмислено истакне значај откривања проналаска на дан подношења пријаве, а приликом признавања датума подношења пријаве, на основу члана 97. важећег закона, у складу са успостављеном праксом неће се улазити у испуњеност свих формалних услова које опис проналаска треба да испуни. Предложеном изменом је такође извршено усклађивање са правилом 40. став 1. тачка (ц) Конвенције о европском патенту и чланом 5. став 1. тачка (iii) Уговора о патентном праву. Наведеном одредбом Конвенције о европском патенту је прописано да пријава за признање датума подношења мора да садржи опис проналаска или позивање на претходно поднету пријаву као што је предвиђено предложеном изменом, док је наведеном одредбом Уговора о патентном праву прописано да пријава мора да садржи део који на први поглед представља опис проналаска односно његово откривање, што је смисао предложене измене.

Чланом 14. Закона о изменама и допунама Закона о патентима допуњен је члан 88. важећег закона којим се прописује допунска пријава патента.

Новим ставом 4. члана 88. важећег закона предвиђа се да надлежни орган доноси закључак о обустави поступка по допунској пријави у случају да подносилац пријаве не поднесе у прописаном року захтев да допунска пријава постане основна, ако је

поступак по основној пријави обустављен. На овај начин се постиже једнозначност у поступању надлежног органа.

Новим ставом 7. члана 88. важећег закона такође се из наведеног разлога прописује поступање надлежног органа, али у случају када носилац патента не поднесе у прописаном року захтев да допунски патент постане основни.

Чланом 15. Закона о изменама и допунама Закона о патентима је измењен члан 97. важећег закона којим се прописује поступак признања датума подношења пријаве.

Изменом члана 97. став 3. важећег закона извршено је усаглашавање са праксом надлежног органа, тако што надлежни орган приликом признања датума подношења не доноси посебан закључак већ подносиоцу пријаве доставља примерак захтева за признање права са уписаним признатим датумом подношења пријаве.

Чланом 16. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 99. важећег закона којим се прописује формално испитивање пријаве проналаска.

Овим чланом предлаже се брисање тачке 11) става 1. члана 99. важећег закона. Чланом 99. прописано је да ће надлежни орган ако утврди да пријава не испуњава неки услов из става 1. истог члана, између осталог ако нису испуњени услови из члана 81. важећег закона, позвати подносиоца да утврђене недостатке отклони, а ако исти не поступи по позиву одбациће пријаву. Одредбом члана 81. важећег закона прописано је да ће надлежни орган, у случају да пријава садржи забрањене наводе приликом објављивања пријаве изоставити садржај који је забрањено наводити у пријави. Предложеном изменом врши се усклађивање између ова два члана, као и усклађивање са праксом надлежног органа, с обзиром да се у фази формалног испитивања не проверава да ли текст пријаве садржи неке забрањене наводе. Наведено се утврђује приликом израде извештаја о претраживању стања технике према предмету проналаска, након чега се пријава припрема за објаву.

Допуном става 4. важећег члана предвиђа се да надлежни орган неће одбацили пријаву у случају када је у пријави наведено више подносилаца пријаве, а није достављена изјава о заједничком представнику. Наиме, у наведеном случају у интересу странака је да се примене одредбе члана 46. Закона о општем управном поступку. Ставом 2 наведеног члана Закона о општем управном поступку прописано је да ће орган који води поступак, ако странке по позиву органа не поставе заједничког представника, сам одредити заједничког представника.

Чланом 17. Закона о изменама и допунама Закона о патентима допуњен је члан 102. важећег закона којим се прописује објава пријаве патента.

Изменом члана 102. став 1. тачка 2) важећег закона прецизира се да се пријава патента у случају када је поднет захтев за превремену објаву не може објавити пре истека рока од три месеца рачунајући од датума подношења пријаве. Предложеном допуном се наведена одредба усклађује са праксом надлежног органа и превремена објава пријаве патента се једнозначно везује за датум подношења пријаве патента. На наведени начин се отклања могућност везивања превремене објаве пријаве патента за датум подношења захтева за превремену објаву пријаве патента.

Новим ставом 3. у члану 102. важећег закона прецизира се до ког тренутка подносилац пријаве може одустати од пријаве патента са циљем да иста не буде објављена и на тај начин не уђе у стање технике. Потреба за оваквим решењем је проистекла из праксе надлежног органа. Такође, овакво решење предвиђено је и у

другим упоредним законодавствима која регулишу материју заштите проналазака као и у Уговору о сарадњи у области патената.

Предложеним допунама става 4. важећег члана предвиђа се правни основ за ближе прописивање када се техничке припреме за објаву сматрају завршеним. Овакво решење предвиђено је и у другим упоредним законодавствима која регулишу материју заштите проналазака као и у Конвенцији о европском патенту.

Чланом 18. Закона о изменама и допунама Закона о патентима допуњен је члан 104. важећег закона којим се прописује суштинско испитивање пријаве патента.

Изменом става 5. члана 104. важећег закона постојећа одредба се прецизније формулише ради усклађивања са праксом надлежног органа у случају када се у току суштинског испитивања пријаве патента констатују недостаци. Предложена допуна доприноси ефикасности поступка признања патента јер се подносиоца пријаве позива онолико пута колико се сматра неопходним ради отклањања констатованих недостатака које је надлежни орган утврдио и образложио у резултату суштинског испитивања пријаве патента. Осим наведеног, важећа одредба допуњује се прописивањем да ће надлежни орган у поступку суштинског испитивања пријаве патента, уколико су утврђени недостаци, подносиоца пријаве позивати да се о томе изјасни, са циљем да се одлука о одбијању пријаве патента доноси након изјашњења подносиоца пријаве. Наведено је у складу са чланом 94. став 3. Конвенције о европском патенту.

Став 9. члана 104. је нов и предлаже се у циљу ефикаснијег поступања надлежног органа у ситуацијама када подносилац пријаве не достави одговор на резултат суштинског испитивања пријаве патента у прописаном року јер на тај начин исказује незаинтересованост за даље вођење поступка признања патента. У наведеној ситуацији се ставом 9. члана 104. Закона прописује да надлежни орган пријаву патента одбацује за разлику од важећег решења на основу којег пријаву патента одбија након што утврди да не испуњава све законом прописане услове за признање патента. Прописивањем става 9. члана 104. Закон се усклађује са чланом 94. Конвенције о европском патенту.

Чланом 19. после члана 112. Закона о патентима додаје се глава Ха којом се регулише депоновање узорка биолошког материјала у сврху патентирања.

Током доношења аката за извршење важећег закона показало се да поједина решења садржана у Директиви број 98/44/ЕЗ којом је уређена правна заштита биотехнолошких проналазака, нису могла бити доследно спроведена. Будући да су овом директивом установљени стандарди у области заштите биотехнолошких проналазака који обезбеђују ефикасну и делотворну заштиту признатих права, то је њихова имплементација од кључне важности за успостављање ефикаснијег система заштите наведених проналазака.

Напред наведено се односи на депоновање биолошког материјала које је раније било прописано чл. 16. и 17. раније важеће Уредбе о поступку за правну заштиту проналазака („Службени лист СЦГ”, бр. 62/04) која је на основу Уредбе о престанку важења Уредбе о правној заштити проналазака („Службени гласник РС”, бр. 113/12) стављена ван снаге. Пошто се поменуте одредбе односе на поступак депоновања биолошког материјала, исте нису могле бити прописане актом за спровођење закона који доноси надлежни орган.

Имајући у виду наведене разлоге, у циљу усклађивања са Директивом број 98/44/ЕЗ, новом главом Ха Закона о изменама и допунама Закона о патентима, односно прописивањем нових одредби 112а. и 122б. врше се измене и допуне којима се уређује

заштита патентом за проналаске у области биотехнологије. Ове допуне имају за циљ да постојећи систем заштите биотехнолошких проналазака учине ефикаснијим и делотворнијим.

Чл. 20-2832. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењена је и допуњена глава XI која се односи на сертификат о додатној заштити. Измене и допуне у наведеној глави имају за циљ да се национални систем заштите сертификатом о додатној заштити учини компатибилним са системом који је установљен на нивоу ЕУ Уредбом (ЕЗ) 1610/96 и Уредбом (ЕЗ) 469/2009. Наведене уредбе нису директно транспоноване у Закон о изменама и допунама Закона о патентима, јер се ради о уредбама ЕУ које ће се директно примењивати након приступања Републике Србије Европској унији. За решења која уређују материју заштите сертификатом о додатној заштити коришћено је упоредно право следећих земаља: Велике Британије, Данске, Швајцарске, Мађарске, Бугарске, Словачке, Словеније, Хрватске.

Чланом 20. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је назив члана 113. важећег члана тако да исти, уместо „Стављање у промет лека за људе или животиње и производа за заштиту биља”, гласи „Област примене” чиме је изражена суштина наведеног члана.

У ставу 2. члана 113. важећег закона реч „мешавина” замењена је речју „комбинација”, јер термин комбинација одговара значењу из члана 1(б) Уредбе (ЕЗ) 469/09 и члана 1.8 Уредбе (ЕЗ) 1610/96, због тога што комбинација има шире значење од мешавине, тј. обухвата сваку комбинацију активних супстанци без обзира на облик комбинације (раствор, мешавина, итд).

Чланом 21. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 114. којим је прописан предмет и правно дејство заштите сертификатом.

Став 1. члана 114. важећег закона подељен је на два става да би се нагласило да када је сертификатом обухваћен производ који је лек, та заштита се односи и на његову примену само као лека, без могућности да се заштита протеже и на неке друге примене тог производа. Исто се односи и на сертификат за средство за заштиту биља.

Чланом 22. Закона о изменама и допунама Закона о патентима је измењен и допуњен члан 116. важећег закона којим се прописују услови за признање сертификата.

Изменом члана 116. важећег закона мења се тачка 2) наведеног члана. Наведеном тачком дефинисано је да је један од услова за признање сертификата да је на дан подношења захтева издата важећа дозвола за стављање у промет лека за људе или животиње или средства за заштиту биља и да је иста на снази. Под важећом дозволом се подразумева да је дозвола на снази, те се, с тим у вези, предлаже брисање речи „и да је на снази”.

Изменама тач. 2) и 4) истог члана врши се терминолошко усаглашавање са чланом 113. важећег закона који прописује да сваки производ заштићен патентом на територији Републике Србије чије стављање у промет као лека за људе или животиње или као средства за заштиту биља подлеже обавези добијања дозволе од стране органа надлежног за стављање у промет производа на територији Републике Србије, може, под условима предвиђеним овим законом, да буде предмет заштите сертификатом. С тим у вези речи „у промет лека за људе или животиње или средства за заштиту биља” замењују се речима „производа у промет као лека за људе или животиње или средства за заштиту биља на територији Републике Србије ”.

Чланом 23. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је члан 117. важећег закона којим се прописује рок за подношење пријаве сертификата.

Измена става 2. важећег члана предлаже се у циљу усклађивања са одредбом члана 7.2 Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и Уредбе (ЕЗ) 1610/96 и усвајања коментара датог од стране ЕК у вези са истим. Конкретно, према члану 7.2 наведених уредби, ако је дозвола за стављање производа у промет призната пре признања основног патента, пријава за признање сертификата подноси се у року од шест месеци од датума признања патента. Према одредби члана 117. став 2. важећег закона у наведеном случају захтев за признање сертификата подноси се у року од шест месеци од датума објаве података о признању патента из члана 111. важећег закона. Одредбом члана 111. важећег закона прописано је у ставу 2. да решење о признању патента или малог патента има правно дејство од датума објаве признатог права. Тумачењем члана 72. наведених уредби која су дала поједине земље ЕУ које имају обавезу да директно примењују наведене уредбе, као релевантан датум за датум признања патента узима се датум објаве признатог патента. Имајући у виду да је Уредба по својој правној природи пропис који се директно примењује у државама чланицама ЕУ, јасно је да је неопходно да земље које се припремају за приступ ЕУ воде рачуна и о самој формулацији норме закона без обзира што је практична примена норме иста.

Чланом 24. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 118. важећег закона којим се прописује садржина захтева за признање сертификата и прилози који се подносе уз тај захтев.

У члану 118. став 1. тачка 4) важећег закона речи: „или уколико то није прва дозвола за стављање у промет број и датум те дозволе” бришу се, чиме се врши усаглашавање са чланом 116. тачка 4) важећег закона. Члан 116. важећег закона прописује услове за признање сертификата. Према тачки 4) члана 116. важећег закона, да би се признао сертификат, потребно је да је на дан подношења захтева за признање сертификата дозвола за стављање производа у промет као лека за људе или животиње или средства за заштиту биља на територији Републике Србије прва дозвола. Такође, брише се и став 3. члан 118. важећег закона који предвиђа прилоге у случају када дозвола није прва дозвола за стављање производа у промет. Како од надлежног органа за издавање дозвола за стављање у промет лека за људе или животиње или средства за заштиту биља може бити издата само једна прва дозвола за стављање производа у промет на територији Републике Србије и како се сертификат може признати само ако је наведена дозвола прва дозвола, потребно је брисати напред наведено.

Новина у односу на важећи Закон јесте да се прописује да се надлежном органу доставља копија дозволе из става 1. члана 118. важећег закона, у којој је производ идентификован, која садржи нарочито број и датум дозволе, као и сажетак карактеристика производа. Смисао измене јесте усклађивање са чланом 8.1 (б) Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и Уредбе (ЕЗ) 1610/96, а чиме се поступак поједностављује. Део у ст. 4. и 5. важећег члана који се односе на објаву захтева за признање сертификата бришу се у складу са изменама предложеним у члану 119.

Чланом 25. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 119. важећег закона којим се прописује поступак по захтеву за признање сертификата.

Измене се састоје у томе што се наведеним чланом прописује поступак од пријема захтева за признање до објаве, односно до фазе испитивања услова за признање сертификата.

У тачки 2) став 1. важећег члана брише се да у поступку одлучивања о захтеву за признање сертификата надлежни орган утврђује да ли захтев садржи прилоге прописане чланом 118. став 3. важећег закона, а што произлази из измена члана 118. важећег закона у коме се став 3. брише. Такође, у складу са чланом 115. став 1. важећег закона у тачки 3) став 1. члана 119. предвиђа се да надлежни орган у поступку одлучивања о захтеву за признање сертификата утврђује да ли је подносилац захтева за признање сертификата истовремено и носилац основног патента. Изменом става 2. истог члана важећа одредба се допуњује прописивањем да ће надлежни орган у поступку одлучивања по захтеву за признање сертификата, уколико се утврђени недостаци не могу отклонити, подносиоца пријаве позивати да се о томе изјасни, са циљем да се одлука о одбијању захтева за признање сертификата доноси након изјашњења подносиоца захтева. Такође, за разлику од важећих одредби, изменом става 3. члана 119. важећег закона предвиђена је могућност улагања жалбе као правног лека на закључак надлежног органа којим се одбацује захтева за признање сертификата због неиспуњења услова наведених у предложеном члану.

Изменама и допунама члана 119. важећег закона прописује се да је за признање датума подношења захтева за признање сертификата потребно да су испуњени услови из става 1. истог члана. Циљ предложеног јесте да се дефинишу минимални услови које захтев за признање сертификата мора да испуни како би надлежни орган започео поступак испитивања испуњености услова за признање сертификата, као и да се дефинише поступање надлежног органа приликом утврђивања признатог датума подношења захтева. Ставом 5. истог члана предвиђено је да када надлежни орган утврди признати датум подношења, подносилац више нема могућност промене основног патента. због тога што би промена основног патента чинила нов захтев за сертификат о додатној заштити. Ово произлази из чињенице да су права која проистичу из сертификата иста као у одговарајућем основном патенту и ступила би на снагу истеком законског рока трајања основног патента. Резултат овога је, такође, да се очекује од подносиоца захтева за сертификат да, ако није сигуран који патент је одговарајући основни патент за одобрење сертификата, поднесе више захтева заснованих на сваком патенту.

Ставом 6. члана 119. важећег закона прописује се да се подаци о захтеву за сертификат објављују ако су испуњени услови предвиђени ставом 1. истог члана, уместо досадашњег решења из члана 118. став 4. важећег закона којим је прописано да се подаци о поднетом захтеву објављују у службеном гласилу надлежног органа у року од шест месеци од датума подношења захтева. Разлог за предложену измену је у томе што се надлежни орган определио да објављује само оне пријаве сертификата које испуњавају основне услове за признање сертификата, а како произлази из сличних решења у упоредним прописима држава чланица ЕУ.

Чланом 26. Закона о изменама и допунама Закона о патентима се после члана 119. важећег закона додаје нови члан 119а којим се прописује поступак испитивања услова за признање сертификата.

Нови члан 119а предвиђа да ако захтев за признање сертификата испуњава услове из члана 119 став 1. Закона о патентима надлежни орган утврђује да ли су на дан подношења захтева испуњени сви услови за признање сертификата прописани Законом о патентима, чиме је избегнуто изричито прописивање појединачних услова. На овај начин су обухваћени сви случајеви који се могу јавити у пракси у овако сложеној материји, а такође је у сагласности са чланом 10.2 Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и Уредбе (ЕЗ) 1610/96.

У односу на важеће одредбе члана 119. ст. 4-6, новим чланом 119а детаљније се прописује начин поступања надлежног органа приликом испитивања захтева за признање сертификата по аналогији са одредбом члана 104. важећег закона која се односи на испитивање пријаве патента. Новом одредбом прописује се да надлежни орган, ако утврди да захтев не испуњава услове за признање сертификата прописане Законом о патентима, обавештава подносиоца захтева о резултатима испитивања и позива га онолико пута колико сматра да је то неопходно, да у прописаном року отклони констатоване недостатке, односно да се изјасни о разлозима због којих се сертификат не може признати. Такође се прописује и могућност продужења рока за достављање одговора на резултате испитивања, а уколико подносилац захтева за признање сертификата не одговори у прописаном року надлежни орган ће захтев одбацивати закључком на који је дозвољена жалба. У случају да нису испуњени услови за признање, надлежни орган доноси решење о одбијању као што је и у важећем закону прописано чланом 119. став 6.

Чланом 27. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 120. важећег закона којим је прописана садржина решења о признању сертификата.

Новим ставом 1. члана 120. важећег закона прописују се предуслови за доношење решења о признању сертификата сходно одредбама које су прописане за решење о признању патента у члану 107. став 5. важећег закона, а тичу се обавезе достављања доказа о уплати трошкова објаве података о признатом сертификату. Такође, новим ставом 2. истог члана предвиђа се да ако је истекао законски рок важења основног патента, надлежни орган доноси решење о признању сертификата уколико су плаћене и све доспеле годишње таксе за одржавање сертификата којима је истекао додатни рок за плаћање. Плаћањем доспелих такси којима је истекао додатни рок за плаћање, пријавилац ставља до знања да и даље има интерес за добијање сертификата који, у случају да је у току поступка по пријави сертификата истекао законски рок трајања основног патента, почиње да важи након што решење о признању сертификата буде донето. Предложено решење произлази из одредбе члана 123. став 1. важећег закона, која је у потпуности усклађена са чланом 13. став 1. Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и Уредбе (ЕЗ) 1610/96, према којој се период важења сертификата рачуна од дана истека законског рока трајања основног патента. На овај начин се избегава доношење решења о признању сертификата за које подносилац пријаве можда нема интерес да буде донето. Такође, нов је и став 3. у важећем члану према којем надлежни орган доноси закључак о одбацивању захтева за признање сертификата у случају да трошкови и таксе из ст. 1. и 2. члана 120. важећег закона не буду плаћене и не буде достављен доказ о њиховом плаћању, а по аналогији са чланом 107. став 6. важећег закона који се односи на пријаве патената. Против наведеног закључка предвиђа се право на жалбу, као што је прописано и у предложеним изменама члана 107. став 6. важећег закона, а везано за одбацивање пријаве патента из истих разлога.

Разлози за брисање тачке 5) став 4. важећег члана су исти као и разлози за измену члана 118. став 1. тачка 4) важећег закона и брисање става 3. истог члана (образложење члана 24. Закона о изменама и допунама Закона о патентима).

Чланом 28. Закона о изменама и допунама Закона о патентима допуњен је члан 123. важећег закона којим се прописује трајање заштите.

Новим ставом 3. у члану 123. важећег закона прописује се да се у сврху одређивања трајања сертификата за производ који је обухваћен дозволом за стављање у промет средства за заштиту биља узима датум издавања прве привремене дозволе за

стављање у промет, само ако је привремена дозвола непосредно праћена коначном дозволом за стављање у промет за исти производ. Прописивањем наведеног става Закон о патентима се у потпуности усклађује са одредбом члана 13.3 Уредбе (ЕЗ) 1610/96.

Чланом 29. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 124. важећег закона којим се прописује одржавање важења сертификата

Предложеном изменом члана 124. Закона, уместо досадашњег решења да се за одржавање важења сертификата плаћа прописана годишња такса која доспева на почетку сваке године важења сертификата, прецизира се да таксе за одржавање сертификата доспевају сваке године на дан почетка важења сертификата. Новина је и да се дозвољава плаћање таксе у додатном року, а што је у интересу странака и у складу је са одредбама које регулишу плаћање таксе за одржавање права из патента или малог патента.

Чланом 30. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 125. важећег закона којим се прописује престанак важења сертификата.

Изменом става 1. тачка 3. важећег члана прецизира се датум престанка важења сертификата у случају да није плаћена такса за одржавање права из сертификата. Предложена измена последица је увођења додатног рока за плаћање таксе за одржавање важења сертификата. Уколико додатна такса не буде плаћена сертификату се не може признати важење за период за који такса није плаћена.

Измењени став 2. важећег члана усклађен је са чланом 14.1(д) Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и Уредбе (ЕЗ) 1610/96 којима је прописано да у случају из члана 125. става 1. тачка 4) важећег закона, надлежни орган може одлучити о престанку важења сертификата на сопствену иницијативу или на захтев трећег лица.

Новим ставом 3. члана 125. важећег закона прописује се да надлежни орган доноси решење о престанку важења сертификата у свим наведеним случајевима предвиђеним овим чланом осим када је у питању престанак важења сертификата због истека рока трајања сертификата, а које се не доноси ни када је у питању истек рока трајања патента.

Новим ставом 4. се у истом члану по аналогiji са поступком за стицање патента предвиђа управни спор као једини редовни правни лек на решење о престанку важења сертификата донетом због одустанка носиоца права од сертификата као и због неплаћања таксе за одржавање права, а у циљу усклађивања са одредбом члана 18. Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и члана 17.1 Уредбе (ЕЗ) 1610/96 којима је прописано да се на одлуке у вези са сертификатом имају применити исти правни лекови као они који се дозвољавају код сличних одлука које се односе на пријаве проналазака.

Чланом 31. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 126. важећег закона којим се прописује сходна примена одредаба које су прописане за пријаве проналазака како би се исте примениле и на материју сертификата о додатној заштити. Предложеном изменом предвиђа се и сходна примена одредаба којима се регулише грађанско правна заштита у случају повреде права из објављене пријаве или признатог права.

Чланом 32. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 127. важећег закона којим се прописује оглашавање ништавим решења о признању сертификата о додатној заштити.

У ставу 1. тачка 1. важећег члана уноси се реч „сертификат“ на одговарајућем месту ради јасније формулације одредбе, док се у ставу 2. и 3. истог члана речи „патент

који обухвата предмет заштите сертификата” бришу и замењују речима „основни патент” чиме се постиже усаглашеност са чланом 15.1(б) и (ц) Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и Уредбе (ЕЗ) 1610/96. Ова промена има као резултат прецизну примену норме, тј. да се сертификат о додатној заштити оглашава ништавим у случају када основни патент више није на снази, чиме се избегава могућност тумачења важеће одредбе да се норма може применити и када било који патент којим је обухваћен производ за који је одобрен сертификат престане да важи. Новим ставом 3. у важећем члану прописује се да надлежни орган може по службеној дужности огласити ништавим решење о признању сертификата ако основни патент буде оглашен ништавим. Циљ прописивања наведене одредбе јесте у томе да се не дозволи важење сертификата уколико се основни патент огласи ништавим, јер је признат противно условима прописаним за његово признање.

Чланом 33. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 130. важећег закона којим се прописује поступак по поднетом предлогу за оглашавање ништавим решења о признању права.

Допунама става 10. члана 130. важећег закона прецизирано је да ће надлежни орган подносиоца предлога за оглашавање ништавим решења о признању патента позвати да достави образложене примедбе на патентне захтеве у измењеном облику које је доставио носилац патента.

Такође, изменама и допунама важећег члана 130. омогућено је странама у поступку оглашавања ништавим да продуже рок за достављање одговора на предлог за оглашавање ништавим и других поднесака по позиву надлежног органа. Наведена одредба је проистекла из потребе праксе надлежног органа, а у интересу је странака, као и правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања у поступку оглашавања ништавим. Поред тога, допуном става 11. истог члана извршено је усаглашавање са претходним ставом који предвиђа да надлежни орган може позвати носиоца права да достави измењене патентне захтеве.

Чл. 34-43. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењена је и допуњена глава XIII која се односи на грађанско-правну заштиту права из објављене пријаве или признатог права које имају за циљ успостављање ефикаснијег и делотворнијег система грађанско-правне заштите усклађеног са Директивом 2004/48. Такође, наведене измене имају за циљ и да отклоне одређене нејасноће и тиме олакшају примену одредаба о грађанско правној заштити од стране судова у поступцима по тужби због повреде права из патента или малог патента. Најважније измене и допуне у делу којим се уређује грађанско-правна заштита односе се на додатно прецизирање тужбених захтева, као и јасније и методолошки прегледније прописивање привремених мера и мера обезбеђења доказа. За решења која уређују материју грађанско правне заштите коришћено је упоредно право следећих земаља: Немачке, Румуније, Хрватске и Словачке, а узето је у обзир и правно мишљење експерата Max Planck института за интелектуалну својину и право конкуренције, из Минхена.

Чланом 34. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 132. важећег закона којим се прописује право на тужбу.

Изменама важећег члана 132. изричито је прописано за разлику од важећег решења шта се сматра повредом права. Новим ставом 2. члана 132. којим су прописана лица која имају право извршено је усклађивања са предложеном изменом из члана 133. важећег закона којом се тужбени захтеви проширују и на тужбене захтеве због постојања озбиљне претње да ће право бити повређено. Поред наведеног, изричито

се прописује обим у коме стичалац лиценце има право на тужбу, с обзиром да стичаоцу не морају сва права из патента да буду уступљена уговором о лиценци.

Чланом 35. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 133. важећег закона којим се прописују тужбени захтеви.

Изменама у члану 133. важећег закона предвиђају се мере које у потпуности могу да остваре основни циљ због кога се тужба подноси, на тај начин што се тужбени захтеви проширују и на случајеве када постоји озбиљна претња да ће до повреде права доћи. Предвиђа се да се тужбом може тражити утврђење постојања озбиљне претње да ће право бити повређено, забрана радњи које представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено, као и забрана понављања радњи којима се повређује право или које представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено под претњом новчане казне. На овај начин извршено је усклађивање са одредбама о привременој мери, обезбеђењем доказа и чланом 11. Директиве 2004/48. Одредбама којима је прописана привремена мера и обезбеђење доказа предвиђено је да на предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити повређено, суд може одредити привремену меру и обезбеђење доказа. У случају када је привремена мера одређена пре покретања парничног поступка или другог поступка, тужба односно предлог за покретање другог поступка у циљу оправдања привремене мере мора бити поднета у року од 30 дана од дана одређивања привремене мере. Из прописаног следи да се привремена мера може одредити и кад до повреде права још није дошло, те је потребно омогућити право на подношење тужбе и пре него што до повреде права дође и на тај начин обезбедити ефикасну заштиту права интелектуалне својине. Такође, исто решење је садржано и у упоредном законодавству. Даље, прецизирано је да се тужбом може тражити накнада и материјалне и нематеријалне штете. Поред тога, тужбени захтеви се проширују и на искључење из промета производа којима се повређује право, као и на забрану промета материјала и предмета који су претежно употребљени у стварању производа којима се повређује право чиме се одредбе овог члана усклађују са чланом 10.1. Директиве 2004/48, а у циљу остваривања ефикасне заштите права. Такође, битну измену представља и могућност да се тужбом тражи преиначење производа којима се повређује право. Наиме, зашто би се одређени производи одузели и уништили, ако се исти могу преиначити и на тај начин не би се више вршила повреда права. Став 2. важећег члана ради боље прегледности одредаба преноси се у нови члан 133а који регулише питање накнаде штете у случају повреде права, док се став 6. важећег члана преноси у нови члан 144а Закона о патентима којим се прописује сходна примена других закона.

Чланом 36. после члана 133а. Закона о патентима додаје се нови члан 133а којим се прописује одређивање висине накнаде штете у случају повреде права.

У ставу 1. новог члана прописани су критеријуми које суд узма у обзир приликом одређивања износа накнаде штете чиме се врши додатно услађивање са одредбом члана 13. Директиве 2004/48, док је у ставу 2. истог члана предвиђено да суд може да досуди оштећеном паушалну накнаду која не може бити нижа од уобичајене накнаде коју би примио за конкретни облик коришћења предмета заштите, да је то коришћење било законито. На овај начин омогућава се боље остваривање заштите права у случају повреде, а истовремено се врши и додатно услађивање са наведеном одредбом Директиве. Слично решење је садржано у члану 133. став 2. важећег закона. Уместо накнаде до троструког износа уобичајне лиценчне накнаде за коришћење проналаска предвиђена је паушална накнада у износу који не може бити нижи од накнаде коју би оштећени примио за конкретни облик коришћења предмета заштите.

Чланом 37. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 134. важећег закона којим се прописују привремене мере.

Изменама и допунама члана 134. важећег закона извршено је усклађивање са чланом 9. Директиве 2004/48, као и са одредбом члана 285. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу. Изменом члана 134. важећег закона изоставља се део да суд може одредити привремену меру до правоснажности пресуде. Тиме се омогућава одређивање привремене мере по окончању судског или управног поступка, све док извршење не буде спроведено у складу са одредбом члана 285. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу, чиме се омогућава ефикаснија заштита права интелектуалне својине. Поред наведеног, изменама и допунама се предвиђа шири круг привремених мера које суд може одредити на предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити повређено као што је мера забране предузимања радњи које представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено или које представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено, чиме се постиже ефикаснија заштита интелектуалне својине. Такође, предвиђено је да се привремене мере могу одредити и не само против лица које врши повреду права већ и против посредника чије услуге се користе да би се извршила повреда права, тј. против посредника. Новину представљају и привремене мере које се могу одредити на предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити повређено на комерцијалној основи и учини вероватним постојање околности које би осујетиле накнаду штете. У циљу остваривања ефикасне заштите права предлаже се могућност изрицања новчане казне против лица које не поступи по забрани или налогу суда.

Чланом 38. после члана 134. Закона о патентима додају се чланови 134а и 134б којима се прописује оправдање привремене мере и посебна правила поступка.

Новим чланом 134а предвиђа се да у ситуацији када је на основу решења суда одређена привремена мера, лице на чији је предлог одређена мора да оправда њено одређивање подношењем тужбе или предлога за покретање другог поступка у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању привремене мере. Слично решење садржано је у члану 134. став 2. важећег закона. Међутим, наведена одредба ограничена је само на рок за подношење тужбе. Како се предложеним изменама уводи могућност да се одређивање привремене мере тражи и након окончања парничног поступка то је важеће решење допуњено и роком за подношење предлога за покретање другог поступка. Такође, отклања се нејасноћа у важећем закону у погледу предлога за одређивање привремене мере који се може поднети пре подношења тужбе, под условом да тужба буде поднета у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању привремене мере, јер у тренутку одређивања привремене мере не зна се да ли ће тужба бити поднета у наведеном року. Предложеним чланом 134а врши се потпуно усклађивање са одредбом члана 9.4. Директиве 2004/48. Наведена директива предвиђа да државе чланице морају да осигурају да у одређеним случајевима привремене мере буду донете без саслушања противне странке, посебно онда када постоји опасност да предлагач због одлагања претрпи ненадокнадиву штету, а не као што је у члану 134. став 3. важећег закона предвиђено и када постоји опасност од уништења доказа, јер у том случају тражи се обезбеђење доказа.

Нови члан лан 134б у ставу 1. уређује питање укидања привремене мере због неподношења тужбе, односно непокретања другог поступка ради оправдања привремене мере, док се у ставу 2. истог члана уређује питање укидања или измене привремене мере након изјашњења противне странке када је привремена мера одређена

без њеног саслушања. Предложена решења су нова у односу на важећи закон и њима се Закон о патентима усклађује са одредбама члана 9.4. и 9.5. Директиве 2004/48.

Став 3. члана 134б. уређује питање накнаде штете лицу против кога је привремена мера одређена у случају ако поступак буде обустављен и спроведене радње буду укинута или ако суд утврди да повреда права није учињена или да није постојала озбиљна претња да ће право бити повређено. Наведеним изменама врши се усклађивање са чланом 9.7 Директиве 2004/48.

Одредбом става 4. истог члана прописује се да суд може условити одређивање привремене мере полагањем одговарајућег износа као средства обезбеђења у случају штете из члана 134б става 3. Закона о патентима. Члан 135. важећег закона предвиђа да суд може одредити да тужилац или лице које је поднело предлог за одређивање привремене мере положи одговарајући новчани износ као средство обезбеђења за случај неоснованости захтева. Изменама извршено је усклађивање важећег решења са чланом 9.6. Директиве 2004/48. За разлику од важећег решења Директивом је прецизирано да суд може одредити полагање новчаног износа као услова за одређивање привремене мере у случају штете проузроковане одређивањем привремене мере, ако поступак буде обустављен и спроведене радње буду укинута или ако суд утврди да повреда права није учињена или да није постојала озбиљна претња да ће право бити повређено.

Чланом 39. Закона о изменама и допунама Закона о патентима је измењен члан 135. важећег закона којим се прописује прибављање доказа.

Изменом члана 135. важећег закона уводи се нови институт у важећи закон којим се регулише прикупљање доказа који се не налазе у поседу или под контролом странке која се на њих позива, већ друге странке. Суд у том случају може да наложи странци у чијем поседу се доказ налази или под чијом контролом је достављање тог доказа, под условом да се тиме не наруши тајност података. На предложени начин врши се усклађивање са одредбом члана 6. Директиве 2004/48. Одредба члана 135. важећег закона која регулишу питање полагања новчаног износа као средства обезбеђења је предложеним изменама брисана. Полагање новчаног износа као средства обезбеђења у случају покретања поступка за одрђивање привремене мере измењено је у складу са наведеном Директивом и регулисано новим чланом 134б став 4, док могућност условљавања подношења тужбе полагањем средстава обезбеђења није предвиђена изменама и допунама закона јер такво решење није у складу са циљем ефикасног остваривања заштите интелектуалне својине.

Чланом 40. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 136. важећег закона којим се прописује обезбеђење доказа.

Чланом 136. важећег закона регулишу се услови за одређивање обезбеђења доказа, као и шта се сматра обезбеђењем доказа у смислу овог закона.

Предложеним изменама у ставу 1. члан 136. важећег закона прецизира се када суд може одредити обезбеђење доказа, а у складу са Законом о парничном поступку и чланом 7.1. Директиве 2004/48. Такође, одређивање обезбеђења доказа у смислу овог закона условљава се заштитом поверљивих информација чиме је извршено усклађивање са чланом 7.1. Директиве 2004/48.

Важећим ставом 2. члана 136. одређује се шта се сматра обезбеђењем доказа у смислу овог закона. Према наведеном ставу обезбеђењем доказа у смислу овог закона сматра се саслушање сведока и вештака, преглед просторија, књига итд, односно извођење доказа предвиђених Законом о парничном поступку. Изменама као обезбеђење доказа прописује се узимање детаљног описа производа којима се повређује

право, са или без узимања узорка и одузимање производа или дела производа којима се повређује право, а ако је то оправдано и одузимање материјала и предмета претежно употребљених у стварању или стављању у промет производа којима се повређује право, као и докумената који се односе на наведено. Оваквим законским решењем врши се усклађивање са наведеним чланом Директиве, а изменама и допунама важећег закона оставља се могућност да се обезбеђење доказа извођењем доказа предвиђених Законом о парничном поступку, на основу новог члана 144а, спроведе према правилима тог закона.

Чланом 41. Закона о изменама и допунама Закона о патентима после члана 136. важећег закона додају се чланови 136а и 136б којима се прописује оправдање одређивања обезбеђења доказа и посебна правила поступка као и укидање обезбеђања доказа и накнада штете.

Новим чланом 136а став 1. предвиђа се као и код привремене мере да лице на чији је предлог одређено обезбеђење доказа мора оправдати његово одређивање подношењем тужбе у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању обезбеђења доказа. Ово решење такође преузето је из члана 136. став 5. важећег закона и прописано новим чланом у циљу боље прегледности одредаба. Такође, отклања се језичка нелогичност да се обезбеђење доказа може тражити и пре подношења тужбе, под условом да тужба буде поднета у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању обезбеђења доказа јер у тренутку одређивања привремене мере не зна се да ли ће тужба бити поднета у наведеном року.

Ставом 2. члана 136а предвиђа се одређивање обезбеђења доказа без саслушања противне странке, посебно ако постоји опасност да због одлагања предлагач претрпи ненадокнадиву штету или ако постоји очигледан ризик да ће доказ бити уништен. Ово решење преузето је из члана 136. став 3. важећег закона и прописано новим чланом у циљу боље прегледности одредаба. Ставом 3. члана 136а прописује се да се решење којим је одређено обезбеђење доказа, у случају из става 2. истог члана, доставља странкама у поступку без одлагања, а најкасније по спровођењу мере чиме се врши усклађивање са чланом 7.1. Директиве 2004/48.

Ставом 4. члана 136а предвиђа се да се став 2. истог члана примењује и на трећа лице од којих се докази прибављају. Лице од кога се докази прибављају не мора бити увек и лице које је странка у поступку када се обезбеђење доказа одређује у току парничног поступка, нити лице које ће бити тужено када се обезбеђење доказа одређује пре покретања парничног поступка.

Новим чланом 136б став 1. уређује се питање укидања обезбеђења доказа због неподношења тужбе у прописаном року, док се ставом 2. истог члана уређује питање укидања или измене обезбеђења доказа након изјашњења лица од кога се докази прикупљају када је обезбеђење доказа одређено без његовог саслушања. Предложена решења нова су у односу на важећи закон и њима се врши усклађивање са одредбама члана 7.1 и 7.3. Директиве 2004/48.

Предложени став 3. члана 136б уређује питање накнаде штете нанете лицу од кога се докази прикупљају одређивањем обезбеђења доказа ако поступак буде обустављен и спроведене радње буду укинute или ако суд утврди да повреда права није учињена или да није постојала озбиљна претња да ће право бити повређено. Одредба става 4. истог члана прописује да суд може условити одређивање обезбеђења доказа полагањем одговарајућег износа као средства обезбеђења у случају штете из става 3. овог члана.

Ст. 3. и 4. члана 136б извршено је усклађивање са чланом 7.2. и 7.4. Директиве 2004/48.

Став 5. истог члана из разлога наведеног у ставу 4. члана 136а даје право и лицу од кога се докази прикупљају да се накнадно изјасни када је одређено обезбеђење доказа одузимања производа којима се повређује право и материјала и предмета претежно употребљених у стварању или стављању у промет производа којима се повређује право, затим право да тражи укидање обезбеђене доказа када тужба није поднета у року, као и да тражи накнаду штете која му је нанета напред наведеним одузимањем у законом предвиђеним случајевима.

Чланом 42. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 139. важећег закона којим се прописује обавеза пружања информација.

Изменом и допуном члана 139. став 2.) важећег закона врши се термилошко усклађивање са чланом 8. Директиве 2004/48. Поред тога, у целом члану извршено је термилошко усклађивање Закона о патентима тако што се уместо речи: „роба” користи реч: „производа”, ради доследног коришћења истог термина у закону.

Такође, у члану 139. важећег закона прописује се нови став 5. којим се предвиђа да одредбе овог члана не искључују: право да се лицу чије је право повређено пруже потпуније информације; коришћење у грађанским и кривичним поступцима информација достављених у складу са овим чланом; право да се одбије давање информација којим би се признало учешће у повреди права или учешће ближе родбине у повреди права; примену одредаба о одговорности за злоупотребу добијених информација и одредаба којима се уређује заштита података о личности, чиме се врши усклађивање са чланом 8. Директиве 2004/48.

Чланом 43. Закона о изменама и допунама Закона о патентима после члана 144. Закона о патентима додаје се члан 144а којим се прописује сходна примена других закона.

Предложеном изменом се на једном месту прописује сходна примена одредаба закона који се примењују у поступцима грађанско правне заштите права интелектуалне својине. Такође, предвиђа се да одредбе Закона о патентима које уређују привремене мере и обезбеђење доказа не искључују примену одредаба закона којим се уређује парнични поступак и закона којим се уређује поступак извршења и обезбеђења.

Чланом 44. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 149. важећег закона којим се прописује дејство европског патента и поступак за упис европског патента у Регистар патената.

Изменама у ставу 3. члана 149. важећег закона уместо важеће формулације: „Ако као резултат поступка по приговору изјављеном Европском заводу за патенте, европски патент остане на снази са измењеним патентним захтевима или као резултат захтева за ограничење из члана 105а Конвенције о европском патенту, европски патент буде ограничен изменом патентних захтева” дата је уопштена формулација: „Ако Европски завод за патенте одржи европски патент на снази са измењеним патентним захтевима” у односу на садашњу чиме се обухватају и остали случајеви прописани Конвенцијом о европском патенту када европски патент остаје на снази са измењеним патентним захтевима, као нпр. по одлуци Жалбеног већа или у поновљеном поступку пред инстанцом која је донела одлуку која се побија жалбом. Овим ставом предвиђа се да носилац патента мора да достави измењени патентни спис за разлику од решења из става 3. важеће одредбе која предвиђа обавезу достављања само измењених патентних захтева. Увођењем обавезе достављања измењеног патентног списка врши се усклађивање са Конвенцијом о европском патенту, и то са чл. 103. и 105ц. С обзиром да се предложеним изменама предвиђа достављање целог списка став 4. важећег члана

брише се. Имајући у виду наведени разлог за измену става 3 истог члана, а тиче се увођења уопштене формулације, предлаже се измена и става 7 важећег члана. Такође, новим ставом 9. члана 149. важећег закона предвиђено је и поступање надлежног органа са документима Б9 Европског завода за патенте, а који представљају објаву исправки грешака у опису, патентним захтевима или нацрту патентног списка.

Чланом 45. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 160. важећег закона којим се прописује међународна пријава која се надлежном органу подноси као органу примаоцу.

Изменом става 1. члана 160. важећег закона врши се усклађивање са чланом 9. став 1. Уговора о сарадњи у области патената којим је прописано да свако лице које има домицил у једној држави уговорници и сваки држављанин те државе могу поднети међународну пријаву. Дакле пребивалиште и држављанство су као услови постављени алтернативно, а не кумулативно како је прописано одредбом важећег закона.

Новим ставом 2. члана 160. важећег закона прописује се овлашћење надлежног органа да подзаконским актом пропише начин подношења међународне пријаве.

Чланом 46. Закона о изменама и допунама Закона о патентима је измењен и допуњен члан 161. важећег закона којим се прописује међународна пријава која се надлежном органу подноси као назначеном или изабраном органу.

Изменама члана 161. став 5. важећег закона прописано је да се захтев за суштинско испитивање међународне пријаве може поднети у року од шест месеци од дана подношења пријаве, за разлику од важеће одредбе којом се врши упућивање на члан 103. Закона о патентима према коме се захтев за суштинско испитивање може поднети најкасније у року од шест месеци од датума израде извештаја о претраживању стања технике. Наведена измена члана 161. важећег закона извршена је из разлога што надлежни орган не израђује извештај о претраживању стања технике за међународне пријаве, јер се за исте пре уласка у националну фазу пред надлежним органом израђује извештај о претраживању у међународној фази испитивања тако да је подносилац међународне пријаве пре уласка у националну фазу заштите информисан о стању технике по предмету проналаска кроз међународни решершни извештај.

Чланом 47. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 164. важећег закона којим се прописује поступак признања малог патента.

Измена члана 164. став. 1. важећег закона састоји се у прописивању обавезе достављања доказа о извршеним уплатама таксе за исправу о признатом праву и трошкова објаве података о признатом праву као услова за доношење решења о признању малог патента. Наведени услов истоветан је услову прописаном и за решење о признању патента, а у складу је са досадашњом праксом надлежног органа по овом питању.

Чланом 48. Закона о изменама и допунама Закона о патентима је измењен и допуњен члан 165. важећег закона којим се прописује испитивање признатог малог патента.

Чланом 165. став 7. важећег закона предвиђено је да се одредбе чл. 132. до 144. важећег закона не примењују ако мали патент нема потврду о испитивању. Измена наведеног става је условљена прописивањем новог члана 144а Закона о патентима који се такође неће примењивати ако мали патент нема потврду о испитивању, с обзиром да

чл. 132. до 144а. Закона о патентима представљају целину којом се регулише грађанско правна заштита

Чланом 49. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 166. важећег закона којим се прописује претварање пријаве.

Предложеном изменом члана 166. важећег закона прецизира се да је могуће претварање из пријаве патента у пријаву малог патента или дизајна као и обрнуто како би се отклониле дилеме у тумачењу важеће одредбе. Предложена измена је у складу са праксом надлежног органа.

Чланом 50. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 168. важећег закона којим се прописују услови за упис у Регистар заступника.

Чланом 168. важећег закона прописани су услови за упис физичких и правних лица у Регистар заступника који води надлежни орган. У односу на важеће одредбе закона, у погледу услова које треба да испуњавају физичка лица за упис у регистар, изменама и допунама закона предвиђа се поштравање критеријума додавањем услова да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова заступника и да има најмање три године радног искуства на пословима индустријске својине.

Циљ који треба да буде постигнут овим изменама је унапређење професионалности и стручности рада заступника који поступају пред надлежним органом. У погледу услова неосуђиваности, наведено условљавање је познато и у другим европским земљама са сличном традицијом у области заштите интелектуалне својине (Чешка, Пољска, Румунија, Мађарска, Естонија) у чијим прописима је овај услов слично дефинисан. Други услов који се односи на искуство на пословима индустријске својине је такође познат у упоредном праву (поред наведених земаља овај услов у својим законима прописује и Хрватска). Ст. 3-6. истог члана уводе се одредбе о стручном испиту који је један од услова за упис у Регистар заступника.

Чланом 51. после члана 168. Закона о патентима додају се чл. 168а и 168б којима се прописују услови и поступак уписа у Регистар заступника, упис промена података уписаних у у Регистар заступника, као и обнова уписа, брисање и поновни упис у Регистар заступника.

Новим чланом 168а прописује се поступак уписа у Регистар заступника и уписа промене података, као и одлуке надлежног органа које могу бити донете у поступку по захтеву за упис. Истим чланом прописује се и обавеза објављивања у службеном гласилу, као и одредбе о надлежности за доношење подзаконских прописа којима ће се уредити садржина захтева, прилози и садржина прилога.

Новим чланом 168б прописује се поступак обнове уписа и истовремено предвиђа обавеза лица која су уписана у Регистар заступника да обнављају упис у Регистар заступника сваке године. Поред тога, прописују се услови и поступак брисања и поновног уписа лица у Регистар заступника, обавеза објављивања у службеном гласилу, као и одредбе о надлежности за доношење подзаконских прописа којима ће се уредити садржина захтева у Регистар заступника, прилози и садржина прилога. Овим члановима прописују се одредбе у погледу радњи везаних за Регистар заступника које су сада регулисане Уредбом о упису у Регистар заступника који води Завод за интелектуалну својину („Службени лист СРЈ”, број 39/95).

Чланом 52. после члана 171. Закона о патентима додаје се глава XIXа којом се предвиђа да надлежни орган обавља и информационо-образовне послове, између осталих пружање обука заинтересованим лицима и стручне помоћи органима надлежним за принудно спровођење права интелектуалне својине, као и пружање услуге дијагностике интелектуалне својине у привредним субјектима. Садржина ове одредбе представља разраду члана 31. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14) којим је прописано да надлежни орган обавља информационо-образовне послове у области заштите интелектуалне својине. За обављање ових послова, надлежни орган наплаћује таксе и накнаде, сагласно посебним прописима којима се уређују административне таксе и накнаде трошкова поступка и трошкова за пружање информационих услуга.

Чл. 53-57. Закона о изменама и допунама Закона о патентима су самосталне одредбе које уређују начин окончања започетих поступака, начин вођења одговарајућих регистара и ступање на снагу овог закона.

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За реализацију овог закључка није потребно издвајање додатних финансијских средстава из буџета Републике Србије.