

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД / *REVIEW ARTICLE*

Примљен: децембар 2011.

Received: December 2011.

Свјетлана Ивановић

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

ПРАВНИ ПОСТУПАК ЗА ПРИЗНАЊЕ ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА

Патент као субјективно право стиче се у управном поступку пред надлежним државним органом. Важење патента ограничено је на територију државе која је признала патент. Да би проналазач или његов правни сљедбеник стекао патентноправну заштиту у више држава, неопходно је поднијети пријаву и водити поступак у тим државама. С циљем отклањања недостатака територијалног дејства патента, било је неопходно омогућити да се подношењем једне пријаве и вођењем јединственог поступка стекне заштита у више држава. То је омогућено путем Конвенције о европском патенту. Предмет рада је правни поступак за признање европског патента, према одредбама Конвенције о европском патенту. Поступак започиње подношењем европске патентне пријаве Европском заводу за патенте, у чијој надлежности је признање европског патента. Након утврђивања датума подношења пријаве и формалног испитивања пријаве, пријава се службено објављује. На захтјев подносиоца пријаве, а на основу резултата решериног извјештаја, приступа се суштинском испитивању пријаве, које се окончава признањем европског патента или одбијањем пријаве. Заинтересована лица могу изјавити приговор на признање патента у року од девет мјесеци од датума објаве обавјештења о признању европског патента у Европском патентном гласнику. Од момента признања, европски патент има у свим назначеним државама дејство националног патента.

Кључне ријечи: Европски патент; Европска патентна пријава; Конвенција о европском патенту.

1. УВОД

Патент је субјективно право којим се штити проналазак као ново техничко рјешење техничког проблема. Тачније, патентом се штите интереси субјекта, односно, носиоца права у погледу привредног искоришћавања патентираног проналазка.¹ Признањем патента стиче се временски и просторно ограничено право. То значи, да носилац права може на искључив начин искоришћавати патентирани проналазак у законом одређеном временском периоду и само на територији оне државе у којој је право признато. Патент, као и остала субјективна права индустријске својине, настаје у строго формалном поступку пред надлежним државним органом. Надлежни орган државне управе² испитује испуњеност формалних и материјалних услова за заштиту проналазка патентом. Ако су испуњени сви законом предвиђени услови, признаје се заштита и настаје патент као субјективно право, који има дејство само на територији те државе.³

Принцип територијалности један је од основних правних принципа који важе у патентном праву. Међутим, управо због постојања овог принципа настају проблеми. Развојем технике и технологије, као и отварањем тржишта стварају се могућности, а често и потреба, да се проналазак користи у више држава. Ако лице жели привредно да користи проналазак у више држава, мора у свакој од тих држава поднијети захтјев и водити посебан поступак за стицање заштите патентом. С обзиром на то да је поступак стицања заштите врло компликован, дуготрајан и по правилу скуп поступак, заштита се најчешће тражи у неколико држава које су са становишта економских интереса најпримамљивије. Проблеми се јављају и у вези са различитим националним прописима који се тичу услова стицања заштите, садржине и рокова трајања заштите. С циљем превазилажења

¹ С. Марковић, *Патентно право*, Номос, Београд 1997, 2.

² Државни орган надлежан за признање патента у Босни и Херцеговини је Институт за интелектуалну својину, у Србији Завод за интелектуалну својину, у Хрватској Државни завод за интелектуално власништво, у САД *Patent and Trademark Office* итд.

³ У теорији се истиче да је основна специфичност, а уједно и контрадикторност, поступка признања патентне заштите, то што управни орган у управном поступку, управним актом, тј. рјешењем о признању патента, одлучује о конституисању субјективног својинског права. Једно од могућих објашњења произлази из историјског развоја патентног права. Према енглеском Закону о монополим из 1623. године, који се сматра претечом модерног патентног законодавства, били су допуштени једино монополи на проналазак, те је држава актом признања патента давала појединцу дозволу, као врсту привилегије. Вид. С. Марковић, „Глобална административна криза патентног система“, *Анали Правног факултета у Београду*, (Анали ПФБ) 2/2006, 95–96.

наведених проблема, крајем XIX вијека закључена је Париска конвенција за заштиту индустријске својине.

Највећи допринос Париске конвенције је у установљењу принципа националног третмана и прописивању минималних права која су државе чланице дужне да уграде у своја национална законодавства. Основно минимално право прописано Париском конвенцијом је право међународног првенства. С обзиром на то да два или више проналазача могу сасвим независно реализовати проналазачку идеју, право на заштиту имаће онај ко је први поднио патентну пријаву. Лице које је поднијело пријаву патента у једној од држава чланица Париске уније има право да у року од дванаест мјесеци од подношења прве пријаве поднесе пријаву за исти проналазак у било којој другој држави чланици и да се при томе позове на првенство, односно, датум подношења прве пријаве. На овај начин, установљава се правна фикција да је свака каснија пријава проналаска поднесена на датум подношења прве патентне пријаве, што треба да спријечи да правну заштиту добије неко друго лице.

Поред повољности заснованих на праву међународног првенства, и даље остаје неријешен проблем у вези са подношењем одвојених патентних пријава у свакој држави. С циљем поједностављења и рационализације поступка правне заштите, појављује се идеја о подношењу једне патентне пријаве и вођењу јединственог правног поступка како би се заштита стекла у више држава. Седамдесетих година XX вијека, усвојене су двије конвенције чији је смисао управо обједињавање поступка пријављивања проналазака у више држава путем јединствене патентне пријаве и јединственог поступка правне заштите. То су Уговор о сарадњи у области патената, као универзални међународни споразум и Конвенција о признавању европских патената, као регионални споразум.⁴ Предмет овог рада је поступак стицања патентне заштите путем Конвенције о признавању европских патената.

Конвенција о признавању европских патената (КЕП) је регионална међународна конвенција закључена 1973. године у Минхену. Овом конвенцијом је установљен наднационални систем правних норми којима се уређује поступак признавања патената (европских патената) којима се непосредно производи дејство у државама чланицама.⁵ Иако је КЕП регионални споразум који се односи на сти-

⁴ Обје конвенције представљају посебне споразуме закључене на основу члана 19 Париске конвенције.

⁵ С. Марковић, *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2007, 349.

цање европских патената, он није саставни дио правног система Европске уније.⁶ Тренутно су 38 држава, међу којима је и Србија, чланице КЕП-а, а на двије европске државе је проширено дејство европске патентне пријаве и патента, на основу Споразума о сарадњи и проширењу.⁷ Конвенцијом је основана Европска патентна организација као наднационална организација чији је задатак вођење поступка ради признавања европских патената. Извршни орган Организације који спроводи поступак признања европског патента је Европски завод за патенте. У оквиру Европског завода за патенте установљени су посебни органи који воде поступак по појединим фазама и то су служба за пријем патентних пријава, одсједи за решерш, одсједи за испитивање, одсједи за приговоре, правни одсјек, жалбена вијећа и Велико жалбено вијеће.

2. ПРИЈАВА ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА

2.1. Подношење пријаве европског патента

Поступак за признање европског патента почиње подношењем европске пријаве патента. Европска пријава патента је пријава патента поднијета на основу Конвенције о европском патенту, као и међународна пријава патента поднијета на основу Уговора о сарадњи у области патената, за коју Европски патентни завод обавља послове као назначени или изабрани завод.⁸ Прво питање које се поставља јесте која лица имају право на подношење европске пријаве патента. За разлику од осталих међународних конвенција, чије се одредбе примјењују на тачно одређени круг лица или тзв. заштићена лица, КЕП је специфичан по томе што свако физичко и правно лице, као и свако лице које се сматра правним лицем на основу закона који се на њега примјењује, може поднијети пријаву европског патента.⁹ Дакле, иако је Конвенција о признавању европских патената споразум регионалног карактера, то се не односи на потенцијалне пријавиоце, већ само на дејство европске патентне пријаве и европског патента које је ограничено на територије европских држава, потписница ове Конвенције. Свако лице има право да поднесе европску пријаву патента, без обзира на држављанство, пребивалиште или сједиште. Једина обавеза

⁶ Интензивно се ради на усвајању уредбе којом би у правни систем Европске уније био уведен комунитарни патент, попут комунитарног жига и дизајна.

⁷ То су Босна и Херцеговина и Црна Гора. Србија је постала пуноправна чланица КЕП-а 1. октобра 2010. године. Она је такође била у статусу земље на коју се проширује дејство европског патента од 1. новембра 2004. године.

⁸ Закон о патенту, *Службени гласник БиХ*, бр. 53/10, чл. 84, ст. 2, тач. а, Закон о патентима, *Службени гласник РС*, бр. 99/11, чл. 2, ст. 15.

⁹ КЕП, чл. 58.

која је предвиђена за физичка и правна лица која немају домицил нити сједиште у некој од држава уговорница, јесте да морају имати професионалног заступника и преко њега вршити све радње у току поступка, осим подношења патентне пријаве. Пријаву патента могу поднијети и више лица и то као заједнички подносиоци пријаве, или два или више подносилаца који назначују различите државе уговорнице. Право на европски патент припада проналазачу или његовом правном сљедбенику. Ако је проналазак створен у радном односу, питање ко има право на европски патент регулисано је правом државе на чијој територији лице у радном односу претежно обавља своју дјелатност, а ако таква држава не може бити одређена, онда се примјењује право државе на чијој територији се налази предузеће послодавца, у којем је запослени у радном односу.¹⁰

Пријава патента се подноси директно Европском заводу за патенте у Минхену, Хагу или Берлину или централном заводу за индустријску својину државе уговорнице, уколико то није у супротности са позитивним правом те државе. Изузетно, ако се подноси издвојена патентна пријава на основу већ раније поднесене европске пријаве патента, таква пријава мора бити поднесена непосредно Европском заводу за патенте.¹¹ Ако је европска пријава патента поднесена националној управи за индустријску својину, онда је управа дужна да без одлагања обавијести Европски патентни завод о пријему патентне пријаве, као и да је достави Заводу. Ако се предмет пријаве патента сматра тајном према националним правним прописима, онда се таква пријава не доставља Заводу.¹² Национална управа за индустријску својину дужна је да достави патентну пријаву у року од шест недеља од подношења пријаве, ако је очигледно да предмет пријаве не подлијеже провјеравању тајности. Ако је потребно испитивање у погледу тајности, онда тај рок износи четири мјесеца од подношења патентне пријаве, или, ако се тражи право првенства, четрнаест мјесеци од датума првенства. Ако европска пријава патента није достављена Европском заводу у предвиђеном року, сматра се да је повучена и плаћене таксе се у том случају враћају.

¹⁰ КЕП, чл. 60, ст. 1.

¹¹ Издвојена патентна пријава је пријава која има за предмет проналазак који је био садржан у ранијој пријави, али је из разлога нејединства проналаска, морао бити издвојен у посебну пријаву како би се наставио поступак за стицање правне заштите. Дакле, она може имати за предмет само оно што је садржано у ранијој патентној пријави и сматра се да је поднијета истог датума као и ранија пријава.

¹² У питању је тзв. повјерљиви проналазак, односно, проналазак који је од значаја за одбрану и безбједност земље. Заштита повјерљивог проналаска подлијеже посебној процедури и такав проналазак се не објављује.

Патентна пријава Европском патентном заводу се подноси на једном од три службена језика Завода, енглеском, француском или њемачком језику. Међутим, пријава патента може бити поднесена и на неком другом језику, који није службени језик Завода, под условом да се у року од два мјесеца од подношења, достави превод на један од службених језика. Уколико се превод не достави у наведеном року, сматра се да је патентна пријава повучена.

Европска патентна пријава се подноси у писменој форми. Пријава патента, као и остала документа у поступку могу се предати лично испоруком, поштом, факсом или електронским путем.¹³ Уколико се патентна пријава подноси електронским путем, то је могуће путем „онлајн“ сервиса Европског завода за патенте или у форми електронског записа на носачу података. Није дозвољено подношење патентне пријаве путем електронске поште, телеграма, телекса и телетекста. У зависности од начина на који се патентна пријава шаље, одређује се и датум подношења пријаве. Ако је пријава патента предата лично, онда се као датум подношења пријаве сматра дан кад је пријава предата. Уколико се подносилац користи неким од других могућих начина достављања пријаве патента, путем поште, факса или електронски, онда се као датум подношења пријаве сматра дан када је пријава примљена, под условом да су испуњени формални услови које пријава мора да задовољи да би био признат датум подношења.

2.2. Садржај европске пријаве патента

Пријава европског патента мора да садржи захтјев за признање европског патента, опис проналаска, један или више патентних захтјева, нацрте на које се позивају опис или патентни захтјеви и апстракт. Захтјев за признање европског патента подноси се на формулару који прописује Европски завод за патенте и који, поред захтјева да се призна европски патент, садржи назив проналаска, податке о подносиоцу пријаве патента, податке о заступнику ако је постављен, податке о ранијој патентној пријави ако се захтијева признање права првенства, назначење да се ради о издвојеној патентној пријави, ако је то случај, навођење проналазача, ако подносилац није проналазач, списак докумената који се прилажу уз захтјев и потпис подносиоца патентне пријаве. Опис је дио пријаве патента у коме пријавилац

¹³ У појединим државама, као што су Кипар, Естонија, Мађарска, Италија, Холандија, Румунија, Турска, Македонија, Летонија, Литванија, Малта и Сан Марино, није дозвољено слање пријаве путем факса. Подаци Европског завода за патенте доступни на интернет адреси <http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants.html>, 3. децембар 2011.

излаже садржину проналаска. У опису се наводи област технике на коју се проналазак односи, стање технике ако се може сматрати корисним за разумијевање проналаска и израду решершног извјештаја, излаже се проналазак за који се тражи заштита, као и предности у односу на постојеће стање технике, наводи се начин извођења проналаска и индустријске примјене проналаска и укратко описују слике нацрта, ако их има. Нацрт представља графички приказ проналаска, који мора да буде сачињен уз строго поштовање прописане форме. Најзначајнији дио патентне пријаве чине патентни захтјеви којима се дефинишу предмет и обим тражене заштите. Патентни захтјеви садрже назив проналаска и оне техничке карактеристике које су неопходне за дефинисање предмета за који се тражи заштита, а које припадају познатом стању технике, као и оне карактеристике које су специфичне за тај предмет заштите и за које се у комбинацији са претходно наведеним техничким карактеристикама тражи патентна заштита. По правилу, у патентној пријави постоји више патентних захтјева, с тим што број захтјева треба да буде разуман, узимајући у обзир природу проналаска за који се тражи заштита. Апстракт је дио патентне пријаве у коме је изложен кратак садржај проналаска, који мора бити сачињен тако да омогући разумијевање техничког проблема, суштину рјешења и основне начине примјене проналаска. Функција апстракта је информативна. Апстракт служи у сврху претраживања техничких информација.

Основна предност подношења европске пријаве патента је то што се умјесто више појединачних пријава у свакој држави у којој се жели заштитити проналазак, подноси једна патентна пријава за све државе. На тај начин смањују се трошкови подносиоца пријаве, националне управе за индустријску својину не спроводе посебне поступке по истој пријави и врши се концентрација патентне документације на једном мјесту, што је изузетно значајно за техничко-технолошки развој.¹⁴ Будући да подносиоци патентних пријава користе ову предност углавном за оне државе за које постоји интерес комерцијалног искоришћавања проналаска, у пријави патента је потребно назначити државе у којима се жели остварити патентна заштита. У патентној пријави могу бити назначене државе које су уговорне стране КЕП-а у вријеме подношења европске пријаве патента, али и оне државе на које је проширено дејство европског патента. Ако нису изричито назначене државе, онда ће се све државе уговорнице сматрати назначеним у пријави европског патента. У сваком случају, назначење државе подлијеже обавези плаћања таксе за назначење. Таксе за на-

¹⁴ С. Варга, *Право индустријске својине*, Крагујевац 2010, 40.

значење се морају платити у року од шест мјесеци од датума обавјештења о објављивању европског решершног извјештаја. Ако се такса за назначење поједине државе или више држава не плати или се не плати благовремено, онда се назначење за ту државу сматра повученим. Уколико се пак, такса за назначење свих држава не плати благовремено или су повучена назначења свих држава уговорница, онда се европска патентна пријава сматра повученом.

Један од обавезних елемената европске патентне пријаве је и навођење имена проналазача. Заправо, проналазач има право да буде именован у пријави патента, као и свим патентним списима и то је једино личноправно овлашћење које има проналазач.¹⁵ Он се овог овлашћења може одрећи, али обавезно у писаној форми. Ако пријавилац није проналазач, или ако није једини проналазач, онда је дужан да уз пријаву достави и изјаву о основу стицања права на патент. Европски завод за патенте не испитује исправност навођења проналазача, нити испитује да ли пријавилац има право на европски патент. Утврђивање права на европски патент спада у надлежност националних судова. Ако се правноснажном одлуком утврди да право на подношење патентне пријаве има лице које није подносилац пријаве, онда то лице може умјесто подносиоца пријаве наставити поступак по европској пријави патента, може поднијети нову патентну пријаву за исти проналазак или може тражити одбијање европске пријаве патента.¹⁶ Уколико је подносилац патентне пријаве пропустио да наведе име проналазача приликом подношења пријаве, он то може учинити у року од 16 мјесеци од подношења пријаве патента или датума првенства. Рок за навођење проналазача сматра се испоштованим ако се навођење саопшти прије окончања техничких припрема за објављивање европске пријаве патента. У пракси Европског завода, име проналазача мора бити наведено најкасније у року од пет седмица прије намјераваног датума објављивања пријаве. У супротном, патентна пријава ће бити одбијена.

3. ИСПИТИВАЊЕ ПРИЈАВЕ ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА

3.1. Датум подношења европске патентне пријаве

С обзиром на то да у патентном праву, у случају да више лица начине исти проналазак независно једно од другог, важи правило да ће право на патентну заштиту имати лице које је прво поднијело пријаву патента, од нарочитог значаја је утврђивање датума подношења

¹⁵ Право проналазача да као такав буде назначен у патенту је минимално право прописано чланом 4 тер Париске конвенције.

¹⁶ КЕП, чл. 61, ст. 1.

патентне пријаве. Приликом подношења пријаве патента, служба за пријем испитује да ли су испуњени услови да се патентној пријави призна датум подношења. Датум подношења европске пријаве патента је датум када документи које је поднио подносилац пријаве садрже захтјев да се тражи европски патент, информацију у којој се идентификује подносилац патентне пријаве или се омогућује да се са подносиоцем патентне пријаве ступи у контакт и опис или позивање на претходно поднијету пријаву.¹⁷ Уколико пријава патента не испуњава наведене услове, Европски завод за патенте обавјештава подносиоца патентне пријаве о недостацима и позива га да их исправи у року од два мјесеца. Ако се недостаци не уклоне, са пријавом се неће поступати као са европском пријавом патента. Када се недостаци благовремено уклоне, или уколико их није ни било, патентној пријави се признаје датум подношења. Пријава европског патента, којој је признат датум подношења, има правно дејство да је тог дана у свим назначеним државама поднесена национална пријава патента. Датум подношења патентне пријаве значајан је приликом испитивања испуњености материјалноправних услова за признање патента, тачније приликом утврђивања стања технике. Проналасак испуњава услов новости уколико није обухваћен стањем технике, које чине све техничке информације које су учињене доступним јавности до датума подношења пријаве проналаска.

Подносилац европске пријаве патента може се позвати на првенство раније поднесене патентне пријаве, или, једноставно речено, може се позвати на датум подношења раније патентне пријаве. Ако је подносилац европске пријаве патента или његов правни претходник поднио уредну пријаву патента, корисног модела или свједочанство о корисности у погледу истог проналаска у држави чланици Париске конвенције или чланици Свјетске трговинске организације, може се користити правом првенства у року од дванаест мјесеци од датума подношења прве пријаве патента. Уредна патентна пријава је она којој је признат датум подношења, без обзира на даљи исход поступка по тој патентној пријави. Изузетно, ако је прва патентна пријава на дан подношења касније пријаве патента у истој држави повучена, ако се од ње одустало или ако је одбијена, а није била доступна јавности, није била основ неког права и ако раније није послужила као основ за

¹⁷ Ако се патентна пријава позива на раније поднијету пријаву, онда се мора навести датум подношења и број раније пријаве, као и завод у коме је поднијета. Овјерен примјерак претходно поднијете пријаве патента се мора поднијети у року од два мјесеца од датума подношења пријаве. Правилник о спровођењу Конвенције о признавању европских патената – Правилник, правило 40. Правилник је иначе саставни дио текста Конвенције.

признање права првенства, онда ће каснија пријава патента бити основ за признање права првенства.¹⁸ Да би подносилац патентне пријаве могао да се користи правом првенства раније пријаве, дужан је да поднесе изјаву о првенству, у којој морају бити назначени датум и број раније патентне пријаве, као и држава у којој је поднесена. Поред тога, подносилац патентне пријаве мора поднијети копију раније пријаве патента и потврду о датуму подношења раније пријаве патента, који морају бити овјерени од стране органа код кога је та пријава била поднесена. Крајњи рок за подношење ових докумената је шеснаест мјесеци од најранијег захтијеваог датума првенства. Ако се у наведеном року не поднесу тражени документи, санкција је губитак права првенства. За једну европску пријаву патента, могуће је тражити вишеструка права првенства, у ком случају се рокови који почињу тећи од датума првенства рачунају од најранијег датума првенства.¹⁹ Правно дејство и значај права првенства састоји се у томе што се датум првенства сматра датумом подношења пријаве европског патента.

3.2. Формално испитивање европске патентне пријаве

Након признања датума подношења европској пријави патента, што се у ширем смислу такође може подвести под формално испитивање, служба за пријем пријава приступа испитивању формалне уредности патентне пријаве. Приликом формалног испитивања патентне пријаве утврђује се сљедеће: да ли је превод пријаве патента која није поднесена на једном од службених језика Европског завода за патенте поднијет благовремено, да ли захтјев за признање европског патента задовољава све услове, односно да ли формулар садржи све елементе који су неопходни, да ли патентна пријава садржи један или више патентних захтјева или се позива на претходно поднијету патентну пријаву у којој су измијењени патентни захтјеви, да ли патентна пријава садржи апстракт, да ли су таксе за подношење пријаве патента и решерш плаћене у року од мјесец дана од датума подношења пријаве, да ли је у патентној пријави наведен проналазач, да ли су испуњени услови у погледу тражења права првенства, односно, да ли је поднесена изјава о првенству, као и да ли су документи достављени у предвиђеном року, да ли лица која немају до-

¹⁸ КЕП, чл. 87, ст. 4.

¹⁹ Вишеструко првенство постоји када се подносилац касније патентне пријаве позива на првенство више ранијих патентних пријава, у погледу појединих елемената проналаска, што значи да више патентних пријава може да послужи као основ за признање права првенства ако су проналасци који су у њима садржани обухваћени једном заједничком каснијом пријавом. Вид. С. Марковић, (1997), 216.

мицил нити сједиште у некој од држава уговорница имају професионалног заступника, да ли пријава патента испуњава услове у погледу форме нацрта и списка у пријави и да ли патентна пријава испуњава посебне захтјеве уколико се проналазак односи на биолошки материјал.²⁰

Ако европска пријава патента не испуњава наведене формалне услове, Европски завод за патенте позива подносиоца патентне пријаве да отклони недостатке у року од два мјесеца. Уколико подносилац патентне пријаве у наведеном року не отклони формалне недостатке пријаве, пријава патента се одбија, осим ако Конвенцијом није прописана другачија санкција. Изузетно, ако нису испуњени услови у погледу захтјева за признање права првенства, патентна пријава неће бити одбијена, већ се губи право првенства. Такође, ако такса за подношење пријаве патента и такса за ресерш нису плаћене, као и уколико није достављен превод на један од службених језика Европског завода за патенте, сматра се да је патентна пријава повучена.

3.3. Европски ресершни извјештај

Упоредо са формалним испитивањем патентне пријаве, одсјек за ресерш приступа изради европског ресершног извјештаја. Путем ресерша, односно претраживања, утврђује се стање технике релевантно за оцјену испуњености новости и инвентивног нивоа проналаска за који се тражи патентна заштита. Дакле, извјештај о ресершу служи као полазна основа за суштинско испитивање патентне пријаве, али исто тако је значајан и за подносиоца пријаве патента, јер на основу тог извјештаја може да процијени да ли уопште да наставља са поступком за признање заштите. Ресершни извјештај израђује се на основу патентних захтјева, имајући у виду садржај описа и нацрте. У европском ресершном извјештају наводе се документи који су били доступни Заводу у тренутку израде извјештаја, а који могу бити узети у обзир приликом процјене новости и инвентивног нивоа проналаска за који се тражи заштита. То су, прије свега, документи који се односе на област технике којој припада проналазак. Уз извјештај се доставља и мишљење о томе да ли пријава проналаска и проналазак испуњавају услове за заштиту, прописане КЕП-ом и за разлику од извјештаја, мишљење се не објављује.²¹

Уколико Европски патентни завод сматра да патентна пријава није у складу са КЕП-ом тако да није могуће у погледу свих или

²⁰ КЕП, чл. 90, ст. 3 и Правилник, правило 57.

²¹ Према правилу 62, то је тзв. проширени европски ресершни извјештај.

неких патентних захтјева спровести решерш стања технике, онда или констатује да је то немогуће урадити или израђује европски решершни извјештај само за дио патентне пријаве. Такође, ако пријава патента не одговара захтјевима у погледу јединства проналаска, онда се израђује дјелимичан извјештај за оне дијелове патентне пријаве који се односе на проналазак који је први наведен у патентној пријави. У европском решершном извјештају наводи се класификација предмета европске пријаве патента према међународној класификацији. Након сачињавања, европски решершни извјештај се доставља подносиоцу патентне пријаве заједно са копијама свих докумената који су наведени у извјештају. Одсјек за решерш, истовремено са израдом решершног извјештаја, одређује коначну садржину апстракта и доставља га подносиоцу заједно са извјештајем.²²

3.4. Објава европске пријаве патента

Европска пријава патента се објављује чим је то могуће након истека рока од осамнаест мјесеци од датума подношења или од датума првенства, ако је затражено право првенства. Могуће је да патентна пријава буде објављена и раније, односно прије истека наведеног рока, ако то затражи подносилац пријаве. Ако је пријава патента одбијена, повучена или се сматра повученом прије завршетка техничких припрема за објаву, онда се таква патентна пријава неће објавити.²³ Објава садржи опис, патентне захтјеве, све цртеже који су поднијети и апстракт, као и решершни извјештај, ако је то могуће. Уколико решершни извјештај и апстракт нису објављени кад и пријава патента, биће посебно објављени. Европски завод за патенте дужан је да подносиоца патентне пријаве обавијести о датуму када је у Европском патентном гласнику указано на објаву европског ре-

²² С циљем унапређења процеса претраживања и повећања ефикасности рада, Европски патентни завод од 1990. године користи тзв. *BEST (Bringing Search and Examination Together)* пројекат. Из историјских и политичких разлога, а као последица организационе и географске раздвојености претраживања, односно решерша и суштинског испитивања, за решерш су били надлежни огранци ЕЗП у Хагу и Берлину. Захваљујући развоју савремених средстава комуникације постало је могуће да се обједини процес решерша и суштинског испитивања пријаве, тако да један испитивач учествује и у процесу претраживања стања технике, као и у суштинском испитивању пријаве. Такође, ЕЗП уводи могућност убрзаног решерша путем тзв. *PACE* програма који омогућава израду решершног извјештаја у року од шест мјесеци од датума подношења пријаве. Вид. М. Singer, D. Stauder, *The European Patent Convention: a commentary*, Vol. 2, Procedural Patent Law: Article 90 to Article 178, Sweet & Maxwell, London 2003, 26–27.

²³ Према правилу 67, предсједник Европског завода за патенте одређује када се техничке припреме за објаву европске пријаве патента сматрају завршеним.

шершног извјештаја. Значај овог обавјештавања је у томе што се од датума објављивања решершног извјештаја рачуна рок за подношење захтјева за суштинско испитивање и за плаћање таксе за испитивање. Ако се поступак по европској пријави патента оконча признањем патента прије истека рока за објаву пријаве, што је могуће уколико се користи тзв. убрзана процедура, онда се европска пријава патента објављује истовремено када се издаје и спис европског патента.

Објава европске пријаве патента има правни учинак националне објаве пријаве патента у свим назначеним државама. То значи, да објављивањем европске патентне пријаве подносилац пријаве стиче права која су предвиђена националним законима назначених држава. Правило је да се објављивањем патентне пријаве стичу тзв. права из пријаве, на основу којих је подносилац патентне пријаве овлашћен на поједине облике искоришћавања проналаска, с тим што је у питању привремена, односно условна заштита, која зависи од правне судбине европске пријаве патента. Уколико патентна пријава буде одбијена, повучена или се сматра повученом, сматра се као да право из пријаве није никад ни настало. С циљем спречавања дискриминације и непризнавања права подносиоцу европске пријаве патента, Конвенцијом је изричито прописано да је свака држава уговорница дужна да обезбиједи минимум заштите подносиоцу објављене европске пријаве патента. Садржину те заштите чини право на разумну накнаду, одређену према околностима случаја, од сваког лица које је искоришћавало у тој држави проналазак који је предмет европске пријаве патента.²⁴

Уколико језик на коме се води поступак није службени језик државе уговорнице, та држава може условити настанак привремене заштите, односно права из патентне пријаве, на својој територији објављивањем превода. Наиме, таква држава може предвидјети да привремена правна заштита настаје тек од датума када је превод патентних захтјева на службени језик те државе постао доступан јавности, односно објављен у службеном гласилу националне управе за индустријску својину или је достављен лицу које у тој држави искоришћава проналазак који је предмет патентне пријаве.²⁵

²⁴ КЕП, чл. 67, ст. 1 и 2.

²⁵ Такво условљавање настанка привремене правне заштите преводом захтјева, односно његовим објављивањем, постоји нпр. у Њемачкој и Великој Британији. Вид. I. Muir, M. Brandi-Dohrn, S. Gruber, *European patent law: law and procedure under the EPC and PCT*, Oxford University Press, 2002, 96–97. Такође, сличну одредбу садржи и нови Закон о патентима Србије, према којој се привремена права код европских пријава патената стичу од датума кад подносилац пријаве достави превод патентних захтјева на српски језик, лицу које користи тај проналазак у Републици Србији. Вид. Закон о патентима, *Сл. гласник РС*, бр. 99/11, чл. 148, ст. 2.

Дакле, објављивањем европске патентне пријаве подносилац патентне пријаве стиче привремену правну заштиту у свим назначеним државама. То је фаза поступка којом се завршава испитивање формалних услова које мора испуњавати патентна пријава и тренутак од када пријавилац, ако је извјештај о извршеном претраживању повољан, може да постави захтјев за наставак поступка. Такође, не треба занемарити ни информативну функцију објављивања патентне пријаве, пошто се јавност упознаје са техничким достигнућем садржаним у проналаску као предмету заштите и од тог момента проналазак постаје дио стања технике.

3.5. Суштинско испитивање европске патентне пријаве

У Конвенцији о признавању европског патента прихваћен је тзв. систем одложеног испитивања пријаве, што значи да Европски патентни завод врши суштинско испитивање пријаве тек на захтјев подносиоца пријаве. Суштинско испитивање патентне пријаве представља испитивање испуњености материјалноправних услова за признање правне заштите. У овој фази, на основу решершног извјештаја и утврђеног стања технике, испитује се да ли је проналазак нов, има ли инвентивни ниво и да ли је индустријски примјенив, као и да ли испуњава друге услове предвиђене Конвенцијом. Подносилац патентне пријаве може поднијети захтјев за испитивање европске пријаве патента у року од шест мјесеци од датума објављивања европског решершног извјештаја у Европском патентном гласнику. Уз подношење захтјева, подносилац патентне пријаве дужан је да уплати таксу за испитивање. Све док такса не буде плаћена, не сматра се да је поднесен захтјев за испитивање. На основу решершног извјештаја, тачније на основу мишљења одсјека за решерш, као и на основу процјене исплативости даљег поступка заштите, подносилац патентне пријаве се одлучује да настави поступак. Поднесени захтјев не може се повући, ради поједностављења поступка и обезбјеђења правне сигурности.²⁶ Постоји могућност да је подносилац патентне пријаве поднио захтјев за испитивање пријаве прије него што је примио решершни извјештај. У том случају, Европски завод за патент позива подносиоца патентне пријаве и оставља му рок да се изјасни да ли жели да настави поступак по пријави и омогућава му да изрази своје примједбе о решершном извјештају и да измјени опис, захтјеве и цртеже. Уколико подносилац патентне пријаве не одговори на позив,

²⁶ Сматра се да подносилац пријаве патента има довољно могућности да одустане од даљег поступка по пријави, јер у сваком моменту може повући пријаву. Вид. М. Singer, D. Stauder, Dieter, 53.

пријава патента се сматра повученом. Такође, уколико захтјев за испитивање не буде поднесен у предвиђеном року, патентна пријава се сматра повученом.

Суштинско испитивање пријаве патента је у надлежности одсјека за испитивање, који по правилу чине лица која су технички квалификована, што зависи од врсте проналаска, односно области технике којој проналазак припада. У овој фази поступка даје се могућност подносиоцу пријаве да врши измјене у пријави патента. Тачније, на основу решершног извјештаја, одсјек за испитивање утврђује да ли пријава и проналазак испуњавају услове прописане КЕП-ом, као и да ли је проналазак патентбилан, односно да ли испуњава материјалноправне услове патентне заштите. Ако се током испитивања уочи да патентна пријава или проналазак не испуњавају наведене услове, позива се подносилац патентне пријаве да изнесе своје примједбе и да измјени пријаву патента. Пријавилац може да измјени опис, патентне захтјеве и нацрте, али те измјене не смију бити такве да се њима проширује предмет заштите, у односу на поднијету патентну пријаву. Дакле, за ову фазу поступка карактеристична је комуникација одсјека за испитивање и подносиоца патентне пријаве, као и активно учешће подносиоца пријаве, јер уколико не одговори у року на саопштења, сматраће се да је пријава патента повучена.²⁷

На основу резултата суштинског испитивања патентне пријаве, доноси се одлука о одбијању европске пријаве патента или признавању европског патента. Ако европска патентна пријава и проналазак који је њен предмет не испуњавају услове прописане КЕП-ом, одсјек за испитивање доноси одлуку о одбијању патентне пријаве, осим ако нису предвиђене другачије правне посљедице.²⁸ Одлука о одбијању мора садржати образложење, односно разлоге за одбијање. У супротном, ако се током суштинског испитивања покаже да пријава патента и проналазак испуњавају захтјеве прописане КЕП-ом, доноси се одлука о признању европског патента. Међутим, прије него што одсјек за испитивање одлучи о признању европског патента, подносиоцу патентне пријаве се доставља коначан текст који треба да буде признат

²⁷ Сарадња подносиоца патентне пријаве и испитивача током суштинског испитивања може да допринесе убрзању процеса испитивања, а тиме и признања патента. Поред тога, на дужину трајања поступка испитивања утичу још и повећање обима и сложености патентне пријаве, односно проналаска за који се тражи заштита, повећање броја патентних захтјева, оспособљеност и стручност испитивача, као и неке друге околности. Вид. D. Harhoff, S. Wagner, *Modeling the Duration of Patent Examination at the European Patent Office*, Munich School of Management, University of Munich, 2006, 11–12, <http://epub.ub.uni-muenchen.de/>, 3. децембар 2011.

²⁸ КЕП, чл. 97, ст. 2. Другачије правне посљедице тичу се оних ситуација у којима се патентна пријава сматра повученом.

као европски патент и са којим треба да се сагласи. Истовремено, подносилац пријаве патента позива се да плати таксе за признање права и штампање патентног списка и да достави превод патентних захтјева на два службена језика Завода који нису кориштени у поступку, све у року од четири мјесеца.²⁹ Ако таксе не буду плаћене и превод не буде достављен у наведеном року, патентна пријава се сматра повученом. Уколико подносилац пријаве патента изврши све обавезе благовремено и сагласи се са коначним текстом пријаве, онда се доноси одлука о признању европског патента. Европски патент се стиче објављивањем обавјештења о признању у Европском патентном гласнику и важи двадесет година од дана подношења патентне пријаве.

Након објављивања наведеног обавјештења, Европски завод за патенте објављује спис европског патента што је прије могуће.³⁰ Патентни спис садржи опис, патентне захтјеве и нацрт, ако постоји. На спису морају бити наведене назначене државе уговорнице. Одмах по објављивању европског патентног списка, Европски завод за патенте издаје носиоцу патента исправу о европском патенту.

4. ПОСТУПАК НАКОН ПРИЗНАЊА ПАТЕНТА

4.1. Поступак по опозицији (приговору)

Након окончања испитивања европске пријаве патента, ако пријава и проналазак који је предмет пријаве испуњавају све КЕП-ом прописане услове, признаје се европски патент који траје двадесет година од датума подношења пријаве у свакој назначеној држави. Међутим, поступак пред Европским патентним заводом не мора да буде завршен признањем европског патента. Може се десити да је патент признат а да за то нису били испуњени сви услови, те се оставља рок у коме се може изјавити опозиција, односно приговор на признање патента.³¹ Свако лице може изјавити приговор код Европског завода за патенте у року од девет мјесеци од датума објаве обавјештења о признању европског патента у Европском патентном глас-

²⁹ Правилник, правило 71 (3).

³⁰ КЕП, чл. 98.

³¹ За разлику од ранијих превода КЕП-а у којима се користио израз приговор, у Закону о потврђивању Европске 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) користи се израз опозиција.

нику.³² Као што свака радња у поступку подлијеже обавези плаћања такси, да би се сматрало да је приговор поднесен, потребно је платити таксу за приговор, односно опозицију. Приговор се односи на патент у свим државама уговорницама у којима је признат, што значи да ће одлука по приговору имати правна дејства у свим наведеним државама.

Конвенцијом су прописани разлози због којих се може изјавити приговор. Приговор се може изјавити ако предмет европског патента није патентбилан, ако проналазак није довољно описан, односно није описан потпуно и јасно да би га стручњак из одговарајуће области могао извести и ако је предмет европског патента проширен у односу на предмет пријаве.³³ Патентбилност предмета европског патента се односи на питања да ли се предмет патента уопште сматра проналаском, да ли спада у групу проналазака који се не могу патентирати и да ли су испуњени услови заштите, односно да ли проналазак испуњава услове новости, инвентивног нивоа и индустријске пријемљивости.³⁴

³² КЕП, чл. 99. Дакле, свако лице без обзира на држављанство, домицил или сједиште може изјавити приговор, с тим што су по правилу то лица која имају правни интерес. Приговор не може изјавити носилац патента, али има могућност да покрене поступак ограничења или поништаја патента. Измјенама Конвенције о европском патенту из 2000. године предвиђено је увођење поступка ограничења патентних захтјева и оглашавања ништавим европског патента на захтјев носиоца патента. Носилац европског патента може поднијети захтјев за оглашавање патента ништавим или ограничење патента измјеном захтјева, у циљу ограничења обима патентне заштите. Захтјев се подноси у писаној форми директно Европском заводу за патенте и уз обавезу плаћања таксе за ограничење или оглашавање патента ништавим. Док траје поступак по опозицији за тај патент, захтјев се не може поднијети. Предмет поступка ограничења или оглашавања ништавим је признат европски патент или патент измјењен у поступку по опозицији. О ограничењу или поништају патента одлучује одсјек за испитивање. Одлука којом се ограничава или поништава европски патент има дејство *ab initio* у свим државама у којима је патент био признат и ступа на снагу објављивањем у Европском патентном гласнику. Поступак ограничења и оглашавања патента ништавим регулисан је одредбама 105а–ц КЕП-а и правилима 90–96 Правилника.

³³ КЕП, чл. 100.

³⁴ Патентбилност проналаска је регулисана члановима 52–57 КЕП-а. Према члану 52 КЕП-а, не сматрају се проналасцима научне теорије, открића, математичке методе, естетске креације, планови, правила и поступци за обављање интелектуалних дјелатности, за играње игара или обављање послова, рачунарски програми и приказивање информација. Проналасци који се не могу патентирати су проналасци чија би комерцијална употреба била противна јавном поретку или моралу, проналасци биљне сорте и животињске расе, као и битно биолошки поступци за добијање биљака и животиња, осим микробиолошких поступака и хируршки, дијагностички или терапеутски поступци за лијечење људског и животињског тијела.

Приговор, односно опозиција мора бити поднесена у писаној форми са образложењем. За испитивање опозиције надлежан је одсјек за опозицију. Ако опозиција није поднесена у предвиђеном року или ако постоје формални недостаци који се тичу идентификовања европског патента, а не отклоне се у року за подношење опозиције, надлежни одсјек ће одбацили опозицију као недопуштену. Уколико је опозиција допуштена, одсјек за опозицију испитује основе за опозицију на које се позива лице које ју је уложило. Постоји могућност да одсјек по службеној дужности испита основ за опозицију ако представља препреку за одржавање патента на снази.³⁵ Током поступка испитивања основа за опозицију, обје стране, лице или лица која су изјавила опозицију, као и носилац патента имају могућност да доставе примједбе на поднеске друге стране или одсјека, а носилац патента има могућност да измјени опис, патентне захтјеве и нацрте, гдје је то неопходно. Поступак по опозицији може бити окончан на један од три начина, оглашавањем патента ништавим, одбијањем захтјева за опозицију и одржавањем на снази патента у измијењеном облику. Уколико се у поступку покаже да је бар један од разлога за приговор основан, односно да је штетан по одржавање у важности европског патента, онда ће патент бити оглашен ништавим. Ако су разлози неосновани, онда ће одбити захтјев за опозицију. Трећа могућност је да се патент одржи на снази са измјенама, уколико је те измјене извршио носилац европског патента у поступку по опозицији.

Да би била донијета одлука о одржавању европског патента на снази у измијењеном облику, обавеза је одсјека за опозицију да обавијести странке о тексту којим намјерава да одржи патент у важности и да их позове да доставе своје примједбе у року од два мјесеца. Уколико постоје примједбе на текст, поступак се може наставити. У супротном, по истеку наведеног рока, одсјек за опозицију ће позвати носиоца патента да у року од три мјесеца плати таксу за објављивање и поднесе превод измијењених патентних захтјева на службене језике Завода који нису коришћени у поступку. Ако носилац патента не изврши наведене обавезе благовремено, њему се даје додатни рок од два мјесеца од достављања обавјештења у коме се указује на пропуст рока, под условом да плати додатну таксу. Ако ни у том року носилац патента не плати таксу и не достави превод, патент ће бити поништен.³⁶ У случају да је носилац патента извршио своје обавезе у року

³⁵ То се може десити ако подносилац опозиције одустане, или у случају смрти или губитка пословне способности подносиоца опозиције. Такође, треба истаћи да се опозиција или приговор може уложити чак и ако је носилац патента одустао од европског патента у свим државама чланицама или ако је патент престао да важи.

³⁶ Правилник, правило 82.

и одржао на снази патент у измијењеном облику, Европски завод за патенте ће објавити нови спис европског патента у што краћем року, чим то буде могуће након објављивања обавјештења о одлуци по опозицији у Европском патентном гласнику.

Правно дејство приговора усмјерено је на опозив одлуке о признању европског патента, односно на поништај европског патента. Уколико је приговор основан, сматра се да патент није ни настао и то се односи на све назначене државе уговорнице. Дакле, поништај патента има правно дејство у свим државама чланицама.

4.2. Жалбени поступак

У току поступка признавања европског патента свака странка може изјавити жалбу против одлуке којом није задовољна. Жалба се може изјавити против одлука службе за пријем пријава, одсека за испитивање, одсека за опозицију и правног одсека. Рок за подношење жалбе је два мјесеца од дана достављања одлуке, с тим што се сматра да је жалба изјављена тек кад је плаћена такса за жалбу.³⁷ У жалби морају бити наведени име и адреса жалиоца, назнака одлуке против које се подноси жалба и захтјев у коме се дефинише предмет жалбе. Подносилац жалбе мора у образложењу да наведе разлоге због којих оспорава одлуку или обим у коме би требало да буде измијењена и чињенице и доказе на којима се жалба заснива, с тим што образложење жалбе мора да достави у року од четири мјесеца од достављања одлуке. Жалба има суспензивно, односно, одложно дејство.

Ако орган Европског завода за патенте који је донио одлуку на коју је изјављена жалба сматра да је жалба благовремена и основана, дужан је да је усвоји и да измјени своју одлуку у року од три мјесеца од пријема поднеска у коме су изложени разлози. То је тзв. прејудициона ревизија,³⁸ која није могућа у случају кад је жалбени поступак покренула странка која има супротан интерес у односу на другу странку. Жалба која није усвојена у року од три мјесеца од пријема

³⁷ У пракси Европског завода за патенте више пута се постављало питање да ли је плаћање таксе за жалбу довољно да би се сматрало да је жалба изјављена. Жалбено вијеће је заузело став да само плаћање таксе за жалбу, без подношења одговарајућег поднеска није довољно, јер иако није изричито прописано да жалба мора бити поднесена у писаном облику, Конвенцијом и Правилником је прописано шта жалба као поднесак мора да садржи. Дакле, воља жалиоца мора бити јасно и недвосмислено изјављена. У том смислу значајне су одлуке жалбеног вијећа J 19/90, T 445/98, T 778/00, T 0637/04. Вид. *EPO Board of Appeal Case Law 2010*, OJ Special edition 2/2011, <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html>, 3. децембар 2011.

³⁸ КЕП, чл. 109.

поднеска у коме су изложени разлози, мора бити без одлагања достављена жалбеном вијећу, без мишљења о њеној основаности.

Не разматрајући питање основаности жалбе, жалбено вијеће може одбацити жалбу као недопуштену, ако постоје формални недостаци.³⁹ Тек ако је жалба благовремена и дозвољена, жалбено вијеће испитује њену основаност. У зависности од тога против одлуке ког органа је изјављена жалба, одређује се и састав и надлежност жалбеног вијећа.⁴⁰ Након разматрања жалбе, жалбено вијеће одлучује о жалби. При томе, могуће је да жалбено вијеће донесе одлуку о жалби дјелујући у надлежности органа који је донио одлуку или да врати предмет на поновни, односно даљи поступак. У случају враћања предмета, орган који је донио одлуку везан је разлозима и диспозитивом жалбеног вијећа, ако је чињенично стање исто.

Поред жалбеног вијећа, у поступку по жалби учествује и Велико жалбено вијеће. Велико жалбено вијеће је овлашћено да обезбиди јединствену примјену одредаба Конвенције, односно права уопште и да рјешава правна питања од начелног значаја. С обзиром на то да рјешава првенствено правна питања, чини га седам чланова, од којих су пет правници, а два члана су технички квалификована лица. Жалбено вијеће, по службеној дужности или на захтјев једне од странака у поступку, обраћа се Великом жалбеном вијећу ако се појави значајно правно питање поводом којег треба донијети одлуку. Одлука Великог жалбеног вијећа је у том случају обавезујућа у поступку по жалби. Такође, уколико два жалбена вијећа о истом правном питању донесу различите одлуке, предсједник Европског завода за патенте може изнијети то питање пред Велико жалбено вијеће. Док Велико жалбено вијеће не донесе одлуку или мишљење, застаје се са поступком.

Измјенама КЕП-а из 2000. године предвиђено је да се Великом жалбеном вијећу може поднијети молба за ревизију одлуке жалбеног вијећа.⁴¹ Молбу за ревизију може поднијети било која странка у жал-

³⁹ То ће бити случај ако је жалба изјављена против одлуке на коју се не може изјавити жалба, ако лице није овлашћено да изјави жалбу, ако је жалба неблаговремена или постоје неки други формални недостаци који нису отклоњени.

⁴⁰ Ако је жалба изјављена против одлука одсјека за испитивање и одсјека за опозицију, жалбено вијеће или тзв. техничко жалбено вијеће чине чланови који су технички квалификована лица и један или два правника, ако се одлука односи на одбијање европске пријаве патента или на признање, ограничење или оглашавање ништавим европског патента. Уколико је, пак, жалба изјављена против одлука службе за пријем пријава или правног одсјека, или ако техничко жалбено вијеће није компетентно, надлежно је тзв. правно жалбено вијеће које чине три члана који су правници. КЕП, чл. 21.

⁴¹ КЕП, чл. 112а.

беном поступку на чију је штету донијета одлука. Ревизија се може тражити из следећих разлога: постојање неправилности у саставу жалбеног вијећа које је донијело одлуку, повреда одредаба поступка и постојање незаконитог дјела које је могло утицати на одлуку. Молба за ревизију мора бити поднијета у року од два мјесеца од обавјештења о одлуци жалбеног вијећа, уз обавезу плаћања таксе за ревизију. Уколико нису испуњени услови за подношење молбе, Велико жалбено вијеће ће одбацити молбу као недопустиву. Ако се молба уважи, Велико жалбено вијеће поништава одлуку и поново се спроводи поступак пред жалбеним вијећем.

5. ДЕЈСТВО ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА

Европски патент настаје у поступку који спроводи Европски завод за патенте, као наднационални орган. Након формалног и суштинског испитивања европске пријаве патента, уколико пријава и проналазак испуњавају услове предвиђене Конвенцијом, доноси се одлука о признању европског патента.⁴² Одлука о признању ступа на снагу на дан објављивања обавјештења о признању у Европском патентном гласнику, а сам патент траје двадесет година од дана подношења патентне пријаве. Ако нема приговора на одлуку о признању европског патента, или се приговор покаже неоснованим и патент не буде опозван, односно поништен, онда наставља да траје у свакој држави посебно. Од дана ступања на снагу одлуке о признању европског патента, носилац тог патента стиче у свакој држави уговорници за коју је признат, иста права која би имао да је на основу националних прописа стекао национални патент.⁴³ То значи, да европски патент у државама у којима је признат има исто дејство као и национални патент. Говори се заправо о „распадању“ или „цијепању“

⁴² То је једна од основних разлика између поступка заштите проналаска патентом на основу одредаба КЕП-а и одредаба Уговора о сарадњи у области патената. Наиме, према Уговору о сарадњи у области патената, патентна заштита се стиче пред националним управама за индустријску својину назначених држава. Подноси се међународна пријава, која се просљеђује Међународном бироу и Органу за међународни решерш ради утврђивања стања технике, као обавезне међународне фазе поступка, а могуће је да се постави и захтјев за међународно претходно испитивање пријаве. Након тога се пријава патента заједно са извјештајем доставља националним управама за индустријску својину које настављају поступак као да је поднијета национална патентна пријава. Вид. З. Миладиновић, „Предности заштите проналазака на основу Уговора о сарадњи у области патената“, *Зборник радова Правног факултета у Нишу* 53/2009, 130–137.

⁴³ „Европски патент даје свом носиоцу, од дана објаве напомене о издавању, у свакој држави уговорници за коју је издат, иста права која би му дао национални патент издат у тој држави.“ КЕП, чл. 64, ст. 1.

европског патента на онолико националних патената, колико је држава било у пријави назначено.⁴⁴ Од подношења европске пријаве патента па до признања европског патента, примјењују се одредбе Конвенције о европском патенту, дакле, наднационално право. Признањем европског патента, престаје примјена наднационалних прописа и тиме европски патент, иако задржава назив, практично започиње националну фазу постојања, постаје национални патент.⁴⁵ На европски патент примјењују се национални закони држава у којима важи и свака повреда патента се цијени према одредбама националног законодавства. Наиме, правна судбина европског патента у једној држави је самостална и независна од правне судбине истог патента у некој другој држави, што значи да престанак патента због неплаћања таксе или одрицања титулара у једној држави нема никаквог утицаја на престанак патента у другој држави.⁴⁶

Изузетно од примјене националних прописа држава чланица, постоје ситуације у којима се примјењују одредбе Конвенције, односно наднационално право. Као прво, европски патент мора трајати двадесет година од дана подношења пријаве.⁴⁷ Затим, уколико је предмет европског патента производни поступак, државе чланице су обавезне да признају заштиту и за производе добијене непосредно у том поступку. Обим заштите која се стиче европском патентном пријавом и европским патентом одређен је садржином патентних захтјева, који се морају тумачити у складу са чланом 69 КЕП-а и Протоколом о тумачењу члана 69. Ако након признања европски патент буде поништен у поступку по приговору, који се подноси Европском заводу за патенте, онда такав поништај има правно дејство у свим државама чланицама, односно сматра се као да патент није ни настао. Могуће је да европски патент буде поништен на основу правних прописа државе уговорнице, пред националним судом, са правним дејством на територији те државе. Међутим, и у том случају разлози за поништај су прописани Конвенцијом, те државе чланице КЕП-а нису овлашћене да прописују друге разлоге за поништај европског патента. Патент се може поништити ако предмет европског патента није патентиби-лан, ако проналазак није описан на довољно јасан и потпун начин да би га стручњак из одговарајуће области могао извести, ако предмет

⁴⁴ З. Миладиновић, (2009), 140.

⁴⁵ В. Бесаровић, Б. Жарковић, *Интелектуална својина, Међународни уговори*, Досије, Београд 1999, 436.

⁴⁶ З. Миладиновић, „Стицање европског патента“, *Правни живот* 11/2001, 744.

⁴⁷ Треба напоменути да усљед усклађивања националних прописа са КЕП-ом, рок заштите у већини држава износи двадесет година од подношења пријаве, али се ипак непосредно примјењују одредбе Конвенције, а не национални прописи.

европског патента превазилази садржину пријаве патента, ако је обим заштите која је пружена европским патентом проширен и ако носилац европског патента није имао право на патент.⁴⁸ Дакле, у наведеним ситуацијама примјењују се директно одредбе Конвенције, а не национално патентно право.

Будући да у свакој држави чланици паралелно постоје национално и наднационално, тј. европско патентно право, логична посљедица је настојање држава да своје националне прописе из патентног права ускладе са европским патентним системом. На овај начин, створене су претпоставке за процес хармонизације патентног права. Конвенцијом о европском патенту је учињен одлучујући искорак од националног ка наднационалном патентном праву, као и у убрзању процеса хармонизације патентних националних права између земаља чланица, чиме се отклањају негативне посљедице начела територијалности.⁴⁹

6. ЗАКЉУЧАК

Конвенција о признавању европског патента је први правни документ регионалног карактера којим се успоставља наднационални систем патентне заштите проналазака. Поступак признања европског патента почиње подношењем европске пријаве патента Европском заводу за патенте, као наднационалном органу надлежном за признање европског патента, или националној управи за индустријску својину. Након испитивања испуњености услова неопходних за признање датума подношења, приступа се испитивању осталих формалних услова. Упоредо са формалним испитивањем европске патентне пријаве, врши се решершно испитивање, односно претраживање чији је резултат утврђивање стања технике које је релевантно за проналазак који је предмет патентне пријаве. По истеку осамнаест мјесеци од датума подношења пријаве патента или од датума првенства, патентна пријава се објављује заједно са решершним извјештајем, ако је израђен. Тиме се завршава фаза формалног испитивања патентне пријаве. Уколико подносилац пријаве патента жели да настави поступак, мора поднијети захтјев за суштинско испитивање пријаве у року од шест мјесеци од објављивања европског решершног извјештаја у Европском патентном гласнику. Зависно од резултата испитивања, патентна пријава ће бити одбијена или ће се донијети одлука о признању европског патента, која ступа на снагу на дан објављивања објављивања о признању. У наредних девет мјесеци свако лице може да

⁴⁸ КЕП, чл. 138.

⁴⁹ В. Бесаровић, „Хармонизација југословенског патентног права са правом Европске уније“, *Право и привреда* 5-8/1996, 535.

изјави опозицију или приговор с циљем опозива, односно поништаја патента, ако сматра да нису били испуњени услови за признање европског патента. Ако нема приговора или ако се покаже неоснованим, европски патент траје двадесет година од датума подношења пријаве. Европски патент има у свим државама чланицама у којима је признат дејство националног патента.

Дакле, поступак признања европског патента је наднационални поступак који спроводи Европски завод за патенте. Поступком признања европског патента постиже се рационализација поступка и отклањају се недостаци принципа територијалности. Умјесто подношења појединачних националних пријава, могуће је стицање патентне заштите у више држава подношењем једне пријаве. Тиме се постиже знатна уштеда у времену и смањују се трошкови а, прије свега, послове претраживања и суштинског испитивања пријаве као веома компликоване и тешке послове, обавља орган који посједује најбоље техничке и стручне предуслове за то. Иако се успостављањем наднационалног система у било којој области права задире у суверенитет државе, то не би требало да буде сметња стицању патентне заштите на европском нивоу, јер пружа предности и може да допринесе унапређењу науке, технике и технологије, али и економије, а тиме и развоју државе.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ

Библиографске референце

1. Бесаровић, Весна, „Хармонизација југословенског патентног права са правом Европске уније“, *Право и привреда* 5-8/1996;
2. Бесаровић, Весна, Жарковић, Благота, *Интелектуална својина, Међународни уговори*, Досије, Београд 1999;
3. Варга, Синиша, *Право индустријске својине*, Крагујевац 2010;
4. Марковић, Слободан, *Патентно право*, Номос, Београд 1997;
5. Марковић, Слободан, „Глобална административна криза патентног система“, *Анали Правног факултета у Београду* 2/2006;
6. Марковић, Слободан, *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2007;
7. Миладиновић, Зоран, „СТИЦАЊЕ европског патента“, *Правни живот* 11/2001;
8. Миладиновић, Зоран, „Предности заштите проналазака на основу Уговора о сарадњи у области патената“, *Зборник радова Правног факултета у Нишу* 53/2009;
9. Muir, Ian, Brandi-Dohrn, Matthias, Gruber, Stephan, *European patent law: law and procedure under the EPC and PCT*, Oxford University Press, 2002;
10. Singer, Margarete, Stauder, Dieter, *The European Patent Convention: a commentary*, Vol. 2, Procedural Patent Law: Article 90 to Article 178, Sweet & Maxwell, London 2003.

Правни прописи и интернет извори

1. Закон о патенту, *Службени гласник БиХ*, бр. 53/10;
2. Закон о патентима, *Службени гласник РС*, бр. 99/11;
3. Закон о потврђивању Европске 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;
4. Конвенција о признавању европских патената, 1973;
5. Париска конвенција о заштити индустријске својине, 1883;
6. *EPO Board of Appeal Case Law 2010*, OJ Special edition 2/2011, <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html>;
7. Harhoff, Dietmar, Wagner, Stefan, *Modeling the Duration of Patent Examination at the European Patent Office*, Munich School of Management, University of Munich, 2006, <http://epub.ub.uni-muenchen.de/>;
8. How to get a European patent, Guide for applicants, <http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants.html>.

Svjetlana Ivanović

Faculty of Law,
University of East Sarajevo

THE EUROPEAN PATENT GRANT PROCEDURE

Summary

The paper deals with European patent granting procedure under the provisions of the European patent convention. The European patent convention has established a single European procedure for granting of patents in the contracting states on the basis of one single application. European patent granting procedure begins by filing European patent application to the European Patent Office. If the application satisfies the requirements for the accordance of a date of filing and other formal requirements, it will be published by the European Patent Office. After European search report has been drawn up and published, the applicant may request substantive examination on the European patent application and invention to which it relates. The substantive examination stage ends with granting European patent if the application and invention to which it relates meet the requirements of European patent convention, or else, with refusing European patent application. Any person may contest the patent within nine months of the publication of the announcement on the grant of the European patent in the European Patent Bulletin. In each designated state for which it is granted, European patent gives its holder the same rights as would be conferred by a national patent granted in that state.

Key words: *European patent; European patent convention; European patent application.*