



Republika Srbija
Zavod za intelektualnu svojinu



World Intellectual
Property Organization

UPUTSTVO
za podnošenje međunarodne prijave patenta
preko Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije

U skladu sa Ugovorom o saradnji u oblasti patenata
Patent Cooperation Treaty (PCT)

Beograd, Kneginje Ljubice 5, tel. 011 20 25 800
www.zis.gov.rs

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PCT PRIJAVE ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE KAO ZAVODU PRIMAOCU

Podnošenje međunarodne prijave patenta propisano je Ugovorom o saradnji u oblasti patenata (PCT ugovor), Pravilnikom o primeni Ugovora o saradnji u oblasti patenata, Administrativnim uputstvima i Zakonom o patentima.

Ugovor o saradnji u oblasti patenata (PCT ugovor), Pravilnik o primeni ovog ugovora i Administrativna uputstva su dostupni na website-u: www.wipo.int/pct/en/index.html.

ŠTA JE PCT?

PCT (Patent Cooperation Treaty) je međunarodni ugovor koji je zaključen u Vašingtonu 1970. godine (naša zemlja ga je ratifikovala 1996. godine, "Službeni list SRJ" broj 3/1996), i koji se odnosi na saradnju zemalja potpisnica u oblasti patenata. Za njegovo sprovođenje je nadležan Međunarodni biro Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), čije je sedište u Ženevi. Trenutno se u 152 zemlje primenjuje ovaj međunarodni ugovor u oblasti patenata. Spisak zemalja možete pogledati ovde (povezati sa likom WIPO http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html)

VAŽNA NAPOMENA: PCT sistem predstavlja sistem podnošenja prijave patenta, a ne sistem priznanja patenta. Patent mogu priznati samo nacionalni zavodi i regionalne patentne organizacije u nacionalnoj ili regionalnoj fazi.

ŠTA JE MEĐUNARODNA PRIJAVA?

To je prijava koja je podneta prema uslovima koji su propisani PCT ugovorom i Pravilnikom o sprovođenju ovog Ugovora. Podnošenje međunarodne prijave je prvi korak ka dobijanju patenta u zemljama potpisnicama PCT ugovora, ili od strane jedne od regionalnih patentnih organizacija.

ŠTA JE ZAVOD PRIMALAC?

Zavod primalac je nadležan za prijem međunarodne prijave i kontrolu njene usklađenosti sa formalnim uslovima propisanim Ugovorom o saradnji u oblasti patenata i Pravilnikom o primeni tog ugovora.

Zavod primalac može biti:

- 1) nacionalni zavod za patente države potpisnice PCT ugovora, čiji državljanin je podnosilac prijave, ili na čijoj teritoriji podnosilac prijave ima prebivalište ili stvarno sedište;
- 2) Međunarodni biro Svetske organizacije za intelektualnu svojinu.

Za prijem međunarodnih prijava patenata čiji podnosioci imaju prebivalište ili sedište u Republici Srbiji, ili su njeni državljani, nadležan je Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

KOJE POGODNOSTI PCT PRUŽA PODNOSIOCU PRIJAVE?

Kod tradicionalnog načina podnošenja prijave u inostranstvu, u skladu sa Pariskom konvencijom, može se tražiti prvenstvo ranije podnete prijave, ukoliko se kasnija prijava podnese u zemlji potpisnici Pariske konvencije, u roku od 12 meseci od dana podnošenja prve prijave. To za podnosioca prijave podrazumeva da, u roku od 12 meseci od dana podnošenja prve prijave, mora definitivno da se odluči:

- u kojim će zemljama tražiti patentnu zaštitu za svoj pronalazak, što znači, da u tom kratkom vremenskom periodu mora da sastavi prijavu u skladu sa različitim formalnim zahtevima zavoda zemalja u kojima se odlučio da podnese prijavu,
- prevede prijavu na službene jezike izabranih zemalja,
- plati različite takse za podnošenje prijave koje važe za izabrane zemlje,
- angažuje patentne zastupnike u navedenim zemljama.

Kod ovakvog načina podnošenja patentne prijave u inostranstvu, podnosilac je dužan da izvrši sve navedene radnje i to bez saznanja kakve su mu šanse da mu patent bude priznat i da li u izabranim zemljama postoji interesovanje za njegov pronalazak.

Kod PCT sistema podnošenja međunarodne prijave, podnosilac podnosi jednu međunarodnu prijavu, preko „Zavoda primaoca“, na jednom jeziku i plaća jedan set taksi, a ta međunarodna prijava ima dejstvo nacionalne ili regionalne prijave u svim zemljama ili regionalnim patentnim organizacijama koje su u tom trenutku obavezane PCT ugovorom. Ulazak u nacionalnu fazu, odnosno konačna odluka u kojim zemljama će podnosilac prijave zahtevati priznanje patenta se odlaže do proteka roka od 30 meseci od datuma podnošenja prijave ili prioritetnog datuma.

Dalje, Izveštaj o pretraživanju stanja tehnike koji izrađuje Organ za međunarodni rešerš (koji je obavezan), a i Izveštaj o preliminarnom ispitivanju Organa za međunarodno preliminarno ispitivanje (koji je fakultativan), obezbeđuju dobre osnove za procenu podnosioca prijave da li može uopšte da dobije patent, odnosno da li da podnese zahtev za nacionalnu fazu i da se dalje izlaže troškovima.

KO MOŽE DA PODNESE MEĐUNARODNU PRIJAVU?

Međunarodnu prijavu zavodu za patente zemlje koja je potpisala PCT ugovor, kao zavodu primaocu, može da podnese fizičko lice, ako je državljanin ili ima prebivalište u toj zemlji, kao i pravno lice ako na teritoriji te države ima stvarno sedište.

U slučaju da postoji više podnosilaca prijave, bar jedan od njih mora da bude državljanin ili da ima prebivalište države potpisnice PCT ugovora čijem se zavodu za patente, kao zavodu primaocu, prijava podnosi.

GDE SE PODNOSI MEĐUNARODNA PRIJAVA PATENTA?

U Republici Srbiji međunarodna prijava patenta podnosi se pisarnici Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Kneginje Ljubice broj 5, Beograd ili elektronskim putem preko portala ePCT-Filing.

Ako se međunarodna prijava podnosi u papinoj formi podnosi se jedan primerak prijave ("Request", opis, patentni zahtevi, apstrakt i crteži, ako postoje) na engleskom jeziku.

ŠTA JE PRAVO PRVENSTVA?

Podnosilac međunarodne prijave može, pre podnošenja međunarodne prijave, da podnese nacionalnu prijavu patenta i tako pokrene upravni postupak priznanja patenta u skladu sa Zakonom o patentima („Sl.glasnik RS“, broj 99/11).

U roku od 12 meseci od dana podnošenja nacionalne prijave patenta, podnosilac prijave ima pravo da podnese međunarodnu prijavu i da mu bude priznato pravo prvenstva po osnovu domaće prijave patenta.

KOJI SU ELEMENTI MEĐUNARODNE PRIJAVE?

Svaka međunarodna prijava mora da sadrži sledeće elemente:

- popunjen obrazac zahteva za priznanje patenta (“Request“),
- opis pronalaska,
- jedan ili više patentnih zahteva,
- crteže pronalaska (tamo gde su oni neophodni za razumevanje pronalaska) i
- apstrakt.

DOSTUPNOST OBRASCA

Ako se međunarodna prijava podnosi u pismenoj formi **MORA** da bude podneta na štampanom obrascu (“Request“) koji se dobija besplatno od Zavoda primaoca, ili se može preuzeti sa website: <http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm> i www.zis.gov.rs.

Ako se prijava podnosi elektronskim putem, preko portala ePCT-Filing obrazac se popunjava direktno na portalu.

ŠTA JE FEE CALCULATION SHEET?

To je list na kojem se obračunavaju iznosi propisanih taksi, koji popunjava podnosilac prijave, a koji nije deo zahteva za priznanje (“Request“), već je njegova dopuna.

Propisane takse koje je podnosilac prijave DUŽAN da plati su sledeće:

1) "International Filing Fee" (taksa za podnošenje prijave), koju naplaćuje zavod primalac u korist Međunarodnog biroa a koja iznosi **1330,00 CHF**, ako je podnosilac prijave pravno lice, odnosno **133,00 CHF**, ako je podnosilac prijave fizičko lice.

Za svaku stranicu preko 30, koju međunarodna prijava sadrži, plaća se dodatno po **15 CHF** ili **1,5 CHF**.

Ako je međunarodna prijava podneta elektronskim putem podnosilac prijave ostvaruje popust, i to :

- obrazac („Request“), opis, patentni zahtevi, apstrakt i crteži su u propisanom elektronskom formatu, popust iznosi **300,00 CHF** ili **30 CHF**;
- obrazac („Request“) je u propisanom elektronskom formatu, popust iznosi **200,00 CHF** ili **20 CHF**.

Napomena: ePCT-Filing program obračunava popuste nakon što prepozna format prijave.

2) "Search Fee" (taksa za međunarodni rešerš), koju naplaćuje zavod primalac u korist Organa za međunarodni rešerš (Evropski zavod za patente), a iznosi **1785,00 EUR**.

3) "Transmittal Fee" (taksa za dostavljanje), koja se plaća u korist Zavoda primaoca

–Za dostavljanje primeraka međunarodne prijave patenta međunarodnom birou i nadležnom organu za međunarodni rešerš od strane Zavoda za intelektualnu svojinu iznosi **7620,00** dinara

–Za dostavljanje primeraka međunarodne prijave patenta međunarodnom birou kao zavodu primaocu iznosi **3800,00** dinara.

Ako je podnosilac međunarodne prijave fizičko lice „Transmittal Fee“ plaća u iznosu umanjenom za 50%.

4) "Fee for Priority Document" (taksa za pripremu i dostavljanje prioritnog uverenja), naplaćuje Zavod primalac u svoju korist i iznosi **1830,00** dinara, do 10 strana, za svaku sledeću stranu preko desete plaća se **30,00** dinara po strani.

Ako je podnosilac međunarodne prijave fizičko lice „Fee for Priority Document“ plaća u iznosu umanjenom za 50%.

Navedene takse se plaćaju u roku od mesec dana od prijema međunarodne prijave od strane Zavoda primaoca, a nakon prijema instrukcija za plaćanje. Ukoliko podnosilac prijave, u ovom roku, ne uplati navedene iznose i ne dostavi dokaz o tome Zavodu primaocu, poziva se da u roku od dodatnih mesec dana od prijema poziva, uplati navedene iznose. Ako podnosilac prijave ni u dodatnom roku ne izvrši uplatu taksi predmetna prijava će biti povučena.

KAKO SE POPUNJAVA OBRAZAC ("REQUEST")?

Box No.I

"Title of invention" - Naziv pronalaska: Naziv pronalaska MORA da bude kratak (po mogućnosti dve do sedam reči, ako je na engleskom, ili kad se prevede na engleski) i precizan, takođe MORA da bude identičan sa naslovom opisa.

Boxes Nos. II i III

"Applicant(s) and inventor(s)" - Podnosioci prijave i pronalazači: U II polje se unosi ime i adresa podnosioca prijave tako što se prvo unosi prezime (napisano štampanim velikim slovima), pa onda lično ime (samo početno slovo je veliko). Podnosilac prijave može biti i pronalazač, pa se u tom slučaju obeležava kvadratić: "This person is also inventor", ("ovo lice je takođe pronalazač"). Ovo polje označiti ako je podnosilac prijave ujedno i pronalazač ili jedan od pronalazača. Ako je podnosilac pravno lice navedeno polje se ne obeležava. Zvanja i akademske titule se izostavljaju, a unosi se i broj telefona podnosioca, u koji MORA da bude uključen i pozivni broj za tu državu.

Ispod tog polja su polja "State of nationality" (država čije državljanstvo podnosilac ima) i "State of residence" (država prebivališta) gde se piše, ako je podnosilac državljanin Republike Srbije, i tu ima prebivalište: RS.

Sledeće polje je "This person is applicant for the purposes of:" ("Ovo lice je podnosilac prijave za svrhe"), kojim se naznačava za koje zemlje se navedeno lice smatra podnosiocem prijave, zato što podnosilac može biti različit za različite zemlje. **U slučaju**

kada ima više podnosilaca prijave bar jedan od njih mora da ima prebivalište u Republici Srbiji, ili da je njen državljanin.

"all designated States" ("sve naznačene države", navedeno lice je podnosilac za sve države potpisnice PCT-a). Ovo polje se najčešće označava.

" the States indicated in the Supplemental Box"("države naznačene u dodatnom polju", navedeno lice je podnosilac samo za države koje su naznačene u dodatnom polju koje se nalazi na posebnoj stranici u okviru "request-a").

U Box No. III se navodi ime drugog podnosioca ili pronalazača, ako ih ima više, na način na koji je to gore objašnjeno. Ako postoji više od dva podnosioca prijave ili pronalazača oni se navode u **Continuation of Box No. III**, na napred naveden način.

Box No. IV

“Agent or common representative, or address for correspondence” - Zastupnik, zajednički predstavnik ili adresa za dostavljanje pismena: Ovde se unose ime, adresa i broj telefona sledećih lica (u odgovarajući kvadratić upisati x):

"agent"(zastupnik), kada je podnosilac prijave imenovao advokata ili patentnog zastupnika.

"common representative"(zajednički predstavnik), kada ima dva ili više podnosilaca prijave oni određuju jednog među njima koji će predstavljati sve njih (zajednički predstavnik).

"address for correspondence" (adresa za dostavljanje pismena). Ovo polje se označava kada ni zastupnik ni zajednički predstavnik nisu imenovani, a ovo polje se koristi za naznačavanje posebne adrese na koju će biti slata sva pismena.

Box No. V

“Designations”- Naznačenje, Izuzeće nekih država od automatskog naznačenja svih država-potpisnica PCT-a:

Podnošenjem međunarodne prijave stvara se pretpostavka da se traži naznačenje svih država koje su potpisnice PCT ugovora na dan podnošenja međunarodne prijave, da se međunarodnom prijavom traži svaka vrsta zaštite koja je moguća prema pravu naznačene države, i da se međunarodnom prijavom traži sticanje regionalnog patenta, kao i nacionalnog patenta.

Box No. VI

“Priority claim“ – Zahtev za priznanje prvenstva: Ako se zahteva pravo prvenstva po osnovu ranije podnete prijave onda se MORA postaviti zahtev za priznanje prava prvenstva u zahtevu za zaštitu prava ("request"), i to tako što se u Box-u No. VI MORA navesti datum podnošenja ranije prijave ("Filing date of earlier application"), broj ranije podnete prijave ("Number of earlier application"), kao i da li je ranije podneta prijava nacionalna (tada se u polju "national application" piše "kod" države u kojoj je navedena prijava podneta, za Republiku Srbiju se piše: RS), regionalna (tada se u polju "regional application" piše oznaka regionalne organizacije kojoj je prijava podneta), ili međunarodna (tada se u polju "international application" piše oznaka zavoda primaoca kojoj je prijava podneta).

“Priority document“ - Uverenje o pravu prvenstva (Prioritetno uverenje): Uverenje o pravu prvenstva (overena kopija ranije prijave), podnosilac MORA da podnese zavodu primaocu ili Međunarodnom birou pre isteka roka od 16 meseci od datuma podnošenja ranije podnete prijave. Ukoliko je ranija prijava podneta Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, dovoljno je označiti odgovarajuće polje i navesti broj ranije prijave. U tom slučaju Zavod će pripremiti i Međunarodnom birou dostaviti dokument o prvenstvu, s tim što je podnosilac dužan da za to plati propisanu taksu.

Datumi: Datumi se upisuju tako da se dani označavaju dvocifrenim arapskim brojevima, meseci navođenjem njihovih imena, a godine takođe arapskim brojevima. Nakon toga potrebno je datum ponoviti u zagradi, tako da se navode po dve cifre arapskih brojeva za dane i mesece, iza kojih sledi broj godine napisan sa četiri cifre.

Primer: "21 March 2005 (21.03.2005.)".

Box No. VII

“International Searching Authority” (ISA) - Međunarodni organ za rešerš: Za međunarodni rešerš za međunarodnu prijavu podnetu Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije kao zavodu primaocu, nadležan je Evropski zavod za patente, pa je u ovom polju potrebno navesti EP. **Primer:** ISA/EP.

Raniji rešerš: Ukoliko postoji raniji rešerš koji Evropski zavod za patente može da koristi, potrebno je da bude naveden. Ukoliko taj rešerš bude koristan Evropskom zavodu za patente, postoji mogućnost vraćanja celokupnog iznosa takse za rešerš, ili njenog dela.

Box No. VIII

“Declarations” – Izjave koje sadrže tačno propisan tekst: Zahtev za priznanje patenta može, za svrhe nacionalnih prava koja se primenjuju u jednoj ili više naznačenih država, da sadrži jednu ili više sledećih izjava, koje su navedene i propisane u Administrativnim uputstvima:

- (i) izjava koja se odnosi na identifikaciju pronalazača;
- (ii) izjava koja se odnosi na pronalazačevo ovlašćenje na međunarodni datum podnošenja, kojom se podnosi prijava za zaštitu patentom i zahteva odobrenje patenta;
- (iii) izjava koja se odnosi na pronalazačevo ovlašćenje, na međunarodni datum podnošenja, kojom se zahteva priznanje datuma prvenstva ranije podnete prijave;
- (iv) pronalazačka izjava, koja će biti potpisana na način koji propisuju Administrativna uputstva;
- (v) izjava koja se odnosi na izlaganja pronalaska koja nisu štetna, ili izuzetke od nedostatka novosti.

Za SAD je karakteristično da je potrebno popuniti pronalazačku izjavu ("Declaration of inventorship").

VAŽNA NAPOMENA: Postoji šest različitih polja za navedene izjave, odnosno odvojenih stranica. Ako ove stranice nisu popunjene, one se ne prilažu uz međunarodnu prijavu.

Box No. IX

“Check list” – Kontrolna lista (elemenata koji čine međunarodnu prijavu i priloga uz međunarodnu prijavu): U ovom delu zahteva potrebno je navesti arapskim ciframa broj stranica pojedinih delova međunarodne prijave (request, description, claims ...), kao i označiti odgovarajuća polja, zavisno od priloga koji se dostavlja uz međunarodnu prijavu.

“Language of filing” - Jezik podnošenja prijave: Jezik podnošenja prijave je engleski (EN).

Box No. X

“Signature of applicant, agent or common representative” – Potpis podnosioca, zastupnika ili zajedničkog predstavnika: Međunarodnu prijavu potpisuje podnosilac prijave svojeručno (preporučljivo je to učiniti crnim mastilom). Uz svojeručan potpis podnosioca, MORA da bude i odštampano njegovo ime i prezime. Ako postoji više podnosilaca prijave, svi MORAJU da se potpišu. Kada je zahtev potpisan od strane zastupnika ili zajedničkog predstavnika, uz prijavu MORA da bude priloženo posebno punomoćje kojim se ovlašćuje zastupnik ili zajednički predstavnik za zastupanje po navedenoj prijavi, ili kopija generalnog punomoćja koja se nalazi kod zavoda primaoca, takođe MORA da bude naznačeno i svojstvo u kome se prijava potpisuje, ukoliko to nije očigledno iz same prijave.

Medjutim, Zavod neće pozvati podnosioca prijave da dostavi nedostajući potpis jednog ili više podnosilaca prijave, ukoliko je makar jedan od podnosilaca potpisao zahtev za priznanje patenta.

Ako se prijava podnosi elektronskim putem podnosilac prijave potpisuje prijavu svojim faksimilom ili upisivanjem imena i prezimena u obliku teksta (Annex F PCT).

Dodatno polje (“Supplemental Box”)

Ovo polje (posebna stranica) se koristi kada u bilo kom drugom polju nema dovoljno prostora za popunjavanje potrebnih podataka, **osim u Box No. VIII (od i do v)**. Tada se u ovom polju piše "Continuation of Box No...." ("Nastavak polja broj....") i onda se napiše broj polja koji se dopunjuje i unesu se podaci na isti način kao što se zahteva za polje u kome nije bilo dovoljno prostora za unosenje podataka.

NA KOJI NAČIN MORAJU DA BUDU NUMERISANE STRANICE KOJE ČINE MEĐUNARODNU PRIJAVU?

Sve stranice međunarodne prijave MORAJU da budu numerisane uzastopnim arapskim brojevima (npr. 1,2,3...), s tim što se stranice na kojima se nalaze crteži numerišu od broja jedan, a tako što se prvo navodi redni broj stranice na kojoj se nalaze crteži, pa onda ukupan broj stranica na kojima se nalaze crteži (dozvoljeno je da jedna stranica sadrži više crteža). Primer: Ako ukupno ima 4 stranice crteža, stranice se obeležavaju na sledeći način: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.

Sami crteži se obeležavaju sa FIG.1, FIG. 2.... Videti prilog pod rednim brojem 5 ovog uputstva.

Brojevi stoje u sredini gornje ili donje strane stranice, ali ne na margini.

Preporučuje se da se numeriše svaki peti red svake stranice opisa, i svake stranice patentnih zahteva. Videti priloge pod rednim brojem 2,3. i 4. ovog uputstva.

NASLOVI KOJE OPIS (DESCRIPTION) MORA DA SADRŽI:

- Naziv pronalaska koji mora biti identičan kao i naziv pronalaska u zahtevu za priznanje prava ("request").
- Technical Field – oblast tehnike na koju se pronalazak odnosi.

- Background Art – poznato stanje tehnike.
- Disclosure of Invention – kratko izlaganje suštine pronalaska.
- Brief Description of Drawings – kratak opis slika nacрта.
- Best Mode for Carrying Out of the Invention (ili tamo gde je to potrebno Best Modes for Carrying Out of the Invention) – detaljan opis najmanje jednog od načina ostvarivanja pronalaska, uz navođenje primera izvođenja.
 - Industrial Applicability – način industrijske ili druge primene pronalaska.
 - Sequence Listing - lista sekvenci nukleotida i/ili aminokiselina.
 - Sequence Listing Free Text – Kada lista sekvenci kao deo opisa sadrži slobodan tekst definisan u Administrativnim uputstvima, navedeni slobodan tekst će takođe biti prikazan u glavnom delu opisa na jeziku na kome je i glavni opis sastavljen.

PRILOZI UZ UPUTSVO:

1. Primer “Request-a” koji podnosi fizičko lice za sve naznačene države;
2. Primer strana opisa;
3. Primer patentnih zahteva;
4. Primer apstrakta;
5. Primer nacрта međunarodne prijave;
6. Veličina margina za tekst međunarodne prijave;
7. Veličina margina za nacrt.