

УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРОНАЛАСКА

Законом о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11, 113/17 – др. закон и 95/18) и Правилником о садржини јавних регистара, потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и о врстама података, начину подношења пријаве и објављивања проналазака („Службени гласник РС”, бр. 113/12 од 30. новембра 2012.) прописан је поступак подношења пријаве за заштиту проналазка Заводу за интелектуалну својину (у даљем тексту: Завод), који је у сажетом облику изложен у овом упутству.

Пријава за заштиту проналазка се подноси у писаном облику на српском језику, у три примерка, и то непосредно у писарницу Завода или поштом на адресу: **Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, Београд.**

За сваки проналазак се подноси посебна пријава.

САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПРИЈАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРОНАЛАСКА

Пријава за заштиту проналазка мора да садржи следеће делове и они треба да буду изложени по наведеном редоследу:

I захтев за признање патента (и прилози у одговарајућем случају)

II опис проналазка

III патентни захтев (назначење шта је у проналаску ново и шта подносилац пријаве захтева да се заштити патентом)

IV кратак садржај суштине проналазка (апстракт)

V нацрт на који се позива опис и патентни захтев

I Захтев за признање права (образац П-1/МП-1)

Захтев за признање патента/малог патента садржи по рубрикама:

1. податке о подносиоцу пријаве: име, презиме и адреса, ако је у питању физичко лице, односно фирма и седиште, ако је у питању правно лице; по могућству и број телефона, факса, и имејл адресу;

2. податке о заступнику: име, презиме и адреса ако је у питању физичко лице, односно фирма и седиште ако је у питању правно лице; по могућству и број телефона, факса, и имејл адресу;

4. назив проналазка, који мора јасно и сажето да изрази техничку суштину проналазка и који не сме да садржи измишљене и комерцијалне називе, жигове, имена, шифре, скраћенице уобичајене за поједине производе и слично;

5. податке о проналазачу: име, презиме и адреса, или назначење да проналазач не жели да буде наведен у пријави;

6. број основне пријаве, односно основног патента, у случају подношења допунске пријаве;

7. број првобитне пријаве, у случају подношења издвојене пријаве;

8. податке о прилозима који се подносе уз захтев

9. податке о пријави (број страница описа проналаска, број патентних захтева и број слика нацрта и достављеном апстрактну)

11. потпис подносиоца захтева или његовог заступника.

Ови подаци се наводе на обрасцу П-1/МП-1, који се може добити у писарници Завода или се може преузети на интернет адреси Завода: <http://www.zis.gov.rs/prava-is/patenti/obrasci,-uputstva-i-primeri.4.htm> 1

Прилози који се подносе уз захтев за заштиту проналаска:

1. доказ о уплати таксе за пријаву (први примерак уплатнице) или доказ на основу кога поједина лица могу тражити ослобођење од плаћања такси према Закону о републичким административним таксама (нпр. за установе основане од стране Републике Србије - фотокопија извода из статута или оснивачког акта).

2. пуномоћје, ако је пријава поднесена преко заступника;

3. изјава о заједничком представнику, ако постоји више подносилаца пријаве;

4. изјава проналазача, ако не жели да буде наведен у пријави;

5. изјава о основу стицања права на подношење пријаве, ако подносилац пријаве није проналазач или није једини проналазач;

6. оверен препис прве пријаве, односно ранијих пријава, ако је затражено право првенства из члана 90, односно 91. Закона. Оверен препис прве пријаве, односно ранијих пријава, мора се доставити Заводу у року од 3 месеца од дана подношења захтева за признање права првенства или 16 месеци од најранијег датума захтеваних првенстава, зависно од тога који од наведених рокова раније истиче;

7. изјава да је проналазак био изложен, потврда о излагању проналаска на званичној или званично признатој међународној изложби, ако је проналазак излаган и уверење да је изложби или сајму признат међународни карактер.

Подносилац пријаве је дужан да приликом подношења пријаве наведе да је проналазак био изложен и да у року од 4 месеца од датума подношења пријаве достави потврду и уверење да је проналазак био изложен на званичној или званично признатој изложби међународног карактера.

Потврда треба да садржи податке о датуму одржавања изложбе, називу проналаска, податке о лицу које је изложило проналазак (име, презиме и адреса за физичко лице, односно назив и седиште ако је у питању правно лице и доказ из кога се јасно види да је проналазак за који је поднета пријава био изложен.

Уверење да је у питању званично призната изложба (сајам) међународног карактера издаје надлежни орган земље чланице Међународне уније за заштиту индустријске својине. Уверење да је изложба (сајам) одржана у Србији, званично призната изложба (сајам) међународног карактера издаје Привредна комора Србије. Потврда и уверење се подносе ако није прошло више од 6 месеци од дана затварања изложбе до дана подношења пријаве.

8. доказ о депоновању биолошког материјала, ако је тај материјал депонован¹ (Општи услови за депоновање биолошког материјала и добијање узорка биолошког материјала депонованог у складу са Будимпештанским споразумом: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/guide/pdf/part_i.pdf; Депозитне установе које су стекле статус међународно признатих депозитних установа у складу са Будимпештанским споразумом:

<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/pdf/ida.pdf>);

9. попис нуклеотидних аминокиселинских секвенци², ако пријава садржи откривање једне нуклеотидне односно аминокиселинске секвенце или више њих;

¹ Видети Упутство за подношење пријава у области биотехнологије

² Видети Упутство за подношење пријава у области биотехнологије

II Опис проналаска

Опис проналаска има за циљ да о проналаску пружи довољно техничких података који омогућавају стручњаку из одређене области технике да практично примени проналазак, као и да омогући читаоцу увид у допринос стању технике који је проналазач остварио проналаском.

Опис проналаска треба да буде састављен према следећем редоследу и начину:

На средини горњег дела прве стране описа треба навести **назив проналаска а** испод њега следеће поднасловне са одговарајућим садржајем.

а) Област технике на коју се проналазак односи

У овом делу треба навести област технике којој припада предметни проналазак.

б) Технички проблем

У овом делу треба прецизно дефинисати технички проблем за чије се решење тражи заштита патентом. Технички проблем подразумева било који проблем чије је решење технички изводљиво или применљиво у индустријској или другој делатности путем поновљене репродукције. Технички проблем треба да произилази из анализе недостатака познатих решења из стања технике (нпр. технички проблем се може дефинисати на следећи начин: „како руком подесити истовремено жељену висину и положај седишта за возача аутомобила, а да се при томе не угрози безбедност вожње”).

ц) Стање технике

У овом делу описа потребно је дати приказ и анализу познатих решења којима је технички проблем решаван, а која су позната подносиоцу пријаве, при чему треба изнети и недостатке тих решења, који се отклањају проналаском. Пожељно је цитирање патентних докумената и других извора који се односе на описано стање технике.

д) Излагање суштине проналаска

У овом делу описа укратко (у општим цртама) се излаже суштина проналаска на начин да се технички проблем и његово решење могу разумети, уз наглашавање у чему је новост проналаска у односу на решења садржана у стању технике.

е) Кратак опис слика нацрта

Ако пријава садржи нацрт проналаска, садржај слика које чине нацрт треба укратко описати, нпр:

- слика 1 приказује кућиште трансформатора, поглед одозго;
- слика 2 приказује кућиште трансформатора, бочни поглед;
- слика 3 приказује крај узвишења кућишта у правцу стрелице „х“ са слике 2;
- слика 4 приказује пресек „А-А“ са слике 1.

ф) Детаљан опис проналаска

У овом делу описа излаже се детаљан опис бар једног начина остваривања проналаска. Наравно, то треба да буде најбољи начин за извођење проналаска, познат

подносиоцу пријаве. Опис мора открити сваку карактеристику неопходну за примену проналаска са свим потребним детаљима, тако да је сваком просечном стручњаку у одређеној области технике очигледно како се тај проналазак може успешно применити у пракси. У многим случајевима један једини пример извођења је довољан. Али тамо где патентни захтеви покривају широку област, треба дати низ примера или описати остала варијантна решења која покривају читаву област обухваћену патентним захтевима.

Решење техничког проблема изложено у опису проналаска мора бити потпуно одређено. Све битне карактеристике проналаска морају бити изложене тако да искључују произвољности и претпоставке.

Детаљно описивање техничког решења врши се позивањем на позивне ознаке са нацрта. Када је у опису неопходно позвати се на елементе са нацрта, треба се позвати на назив елемента, као и на његов број. На пример, позивање не сме да буде у форми „3 је повезан са 5 преко 4“, већ „отпорник 3 је повезан са кондензатором 5 преко прекидача 4“. У погледу позивних ознака (словних или бројних) опис, патентни захтев и нацрт морају бити усаглашени једни с другим. Позивне ознаке које се не налазе у опису и захтевима не смеју се појавити на нацрту и обрнуто. Исти елементи проналаска морају у целој пријави бити означене истим позивним ознакама. Ако се проналазак односи на поступак, у опису се морају навести све његове битне карактеристике (фазе поступка, њихов редослед и услови под којима се изводи свака фаза) тако да се изводљивост проналаска може сагледати у целини, а доказује се примерима извођења.

Ако се проналазак односи на конструкцију (уређај, електрична шема) након детаљног описа конструкцијског решења са позивом на нацрт, као доказ изводљивости, описује се и начин функционисања битних елемената и конструкције у целини.

Подносилац пријаве је дужан да у опису обезбеди детаљно откривање проналаска, јер ни једном изменом или допуном пријаве, не може да открије више од онога што је откривено у пријави приликом њеног подношења. Подносилац пријаве, након пријема резултата испитивања, има право да допуни или измени-опис, патентне захтеве и евентуално нацрт, под условом да не прошири предмет заштите, до истека рока за одговор на резултат испитивања Завода у погледу суштине проналаска. Даље допуне и измене могу да се врше само по захтеву Завода.

г) Начин индустријске или друге примене проналаска

У опису проналаска треба навести један од начина на који се проналазак „може применити у индустријској или другој делатности“, ако исти није очигледан из описа или из природе проналаска.

Опис проналаска мора бити састављен према горе изнетом начину и редоследу, осим ако због природе самог проналаска другачији начин и редослед омогућавају боље разумевање и рационалнији приказ проналаска.

III Патентни захтев

Иза описа проналаска, на посебном листу, са насловом „Патентни захтев“, постављају се један или више захтева, који морају бити састављени тако да дефинишу проналазак искључиво његовим техничким карактеристикама. Ако се пријавом тражи заштита проналаска малим патентом, поставља се само један независан захтев, који може бити праћен са највише четири зависна захтева.

Захтеви морају бити јасни, појединачно и у целини, и подржани текстом описа, а њихова садржина се не сме понављати.

Сваки захтев мора бити састављен само од једне реченице и не може бити писан у

параграфима и ставовима, већ мора представљати целину. Захтев почиње називом проналаска, који мора бити исти као у захтеву за признање права и у опису, а затим се наводе оне техничке карактеристике проналаска које у међусобној комбинацији припадају претходном стању технике, а неопходне су за дефинисање карактеристика проналаска за које се тражи заштита. Затим се, између зареза, ставља израз „назначен тиме“ или „карактерисан тиме“, после кога се наводе техничке карактеристике проналаска за које се у комбинацији са техничким карактеристикама претходног стања технике тражи патентна заштита.

Уз сваки захтев у коме су наведене битне карактеристике проналаска (независан захтев) може се поставити један или више зависних захтева који се односе на посебна обележја проналаска.

Зависан захтев обухвата све карактеристике неког другог (зависног или независног) захтева и, ако је то могуће, на почетку садржи упућивање на други патентни захтев, након чега се наводе посебне карактеристике за које се тражи заштита. Сви зависни патентни захтеви који се позивају на један или више претходних патентних захтева морају бити груписани тако да се лако одреди веза захтева који су у спрези и да се њихово значење у тој вези може јасно протумачити. Број постављених захтева мора да одговара природи проналаска за који се тражи заштита. Захтеви се морају означити по редоследу, арапским бројевима, чак и ако је само један патентни захтев.

Захтеви се у погледу техничких карактеристика проналаска не могу, осим кад је то неопходно позивати на делове описа или нацрта (на пример: „као што је описано у делу... описа“ или „као што је илустровано на слици...нацрта“).

Када пријава садржи нацрт, техничке карактеристике проналаска наведене у захтевима, ако се разумљивост захтева тиме повећава, означавају се позивним ознакама идентичним ознакама на нацрту, смештеним у заграде.

У захтев се не могу уносити недовољно прецизни, нејасни или двозначни изрази, који не формулишу прецизно битне карактеристике проналаска, на пример „уско“, „јак“, „око“, „приближно“. Међутим, такав израз је прихватљив ако има прецизно и добро познато значење у стању технике (нпр. „појачало високе фреквенције“) или ако се користи уз неку посебну вредност нпр. „око 200 ° C“

Патентни захтев у случају јединства проналаска

Када пријава патента садржи два или више проналазака тако међусобно повезаних да остварују јединствену проналазачку замисао (чл. 78. Закона – „јединство проналаска“ и члан 28. Правилника) пријава може садржати више независних захтева исте категорије (производ, поступак, уређај, примена) или више независних захтева различитих категорија.

Тако на пример, једна пријава може садржати два независна захтева за два одвојена, али у техничком смислу међусобно повезана производа, као што су одашиљач и пријемник. Међутим, чешћи је случај да пријава садржи више независних захтева у различитим категоријама. Допуштено је да једна пријава садржи:

а) поред независног захтева за производ, независни захтев за поступак посебно прилагођен за његову производњу и независан захтев за примену тог производа (нпр. „Поступак за добијање тетрациклина, једињење дате формуле и његова примена“ биће заштићен кроз три независна захтева и одговарајући број зависних захтева) или

б) поред независног захтева за поступак, независни захтев за уређај или средство, који су посебно развијени за извођење тог поступка (нпр. „Поступак и уређај за заваривање лимова“ биће заштићен кроз два независна захтева и одговарајући број зависних захтева) или

ц) поред независног захтева за производ, независни захтев за поступак посебно прилагођен за његову производњу и независни захтев за уређај или средство, који су

посебно развијени за извођење тог поступка (нпр. „Електрични кабл, поступак и уређај за његову производњу“ биће заштићен кроз три независна захтева и одговарајући број зависних захтева).

И друге комбинације независних захтева су могуће, а да се не повреди услов за јединством проналаска.

Уз сваки независни захтев могу се поставити један или више зависних захтева, зависно од природе проналаска.

У оба наведена примера (више независних захтева исте категорије и више независних захтева различите категорије) проналаске повезује јединствена проналазачка замисао, тј. између њих постоји техничка веза која обухвата једну или више истих или одговарајућих посебних техничких карактеристика. Веза између производа и поступка је у томе што поступак мора бити специјално подешен за производњу производа. Слично томе, уређај или средства морају бити специјално прилагођена за извођење поступка.

Патентни захтев за варијантна решења

Тамо где се варијантна решења односе на неке битне карактеристике проналаска, може се тражити заштита прво преко независног захтева за основно решење, а затим даљим независним захтевима за варијантна решења. Други и следећи независни захтеви за варијантна решења позивају се на први независни захтев (нпр. у форми: „кућиште према патентном захтеву 1 и према варијанти I, „назначено тиме“...“).

Ови захтеви не укључују све карактеристике првог захтева, већ само неке од њих које су заједничке за основно и варијантно решење, и додатне нове карактеристике, битне за одговарајућу варијанту.

IV Апстракт

У апстракту се наводи назив проналаска и кратак садржај (резиме) суштине проналаска који је приказан у опису, захтевима и на нацрту. Кратак преглед мора да укаже на област технике на коју се односи проналазак и мора бити урађен тако да омогући јасно разумевање техничког проблема, суштине решења тог проблема и основни начин (начине) употребе проналаска. Ако је потребно, у апстракту се може навести и хемијска формула која, од свих формула садржаних у пријави, најбоље карактерише проналазак. Апстракт не може садржати цртеж.

Све главне карактеристике проналаска које су наведене у апстракту и илустроване сликом, морају бити праћене позивним ознакама у загради.

Апстракт не сме садржати наводе у вези са произвољним особинама и вредностима проналаска, као ни наводе у вези са теоретским могућностима примене.

Апстракт мора бити тако састављен да може ефикасно послужити као инструмент за претраживање у одређеној области технике, а посебно да се на основу њега оцени потреба за увидом у комплетну пријаву проналаска.

Ако пријава проналаска садржи нацрт, подносилац пријаве треба да назначи слику или, изузетно, више слика које предлаже за објављивање уз апстракт.

Апстракт садржи највише 150 речи.

V Нацрт проналаска

Нацрт проналаска се прилаже на посебним листовима, а не као саставни део описа.

Нацрт се по правилу израђује према правилима техничког цртања, у ортогоналној пројекцији са потребним бројем пресека, а изузетно, ако је то неопходно, у аксонометрији, изометрији и сл.

Нацрт проналаска се може израдити и у виду шема, уз коришћење стандардних симбола за одговарајућу област технике.

Димензије радне површине листова који садрже нацрт не смеју бити веће од 26,2 x 17 cm.

Листови не смеју имати исцртане оквире који ограничавају радну површину цртежа. Минималне маргине су на горњој страни листа 2,5 cm, на левој 2,5 cm, на десној 1,5 cm и на доњој страни листа 1cm.

Нацрт мора бити урађен на следећи начин:

1) линије морају бити извучене тако да буду црне, добро уочљиве и неизбрисиве, а површине између њих се не смеју бојити или тонирати,

2) попречни пресеци се означавају шрафирањем које не сме да омета уочљивост главних линија и позивних ознака,

3) размера и јасноћа слика морају бити такви да се на фотографској репродукцији са умањењем од 2/3 могу распознати све појединости,

4) сви бројеви, слова и позивне ознаке на сликама морају бити једноставни и јасни и не стављају се у заграде, не подвлаче, не заокружују и сл.,

5) нацрт се израђује прибором за техничко цртање,

6) елементи приказани на слици морају бити пропорционални, осим ако су диспропорције неопходне за већу јасноћу слике,

7) висина слова и бројева не сме бити мања од 0,32 cm,

8) један лист нацрта може садржати више слика, Ако је једна слика као целина израђена на два листа или на више листова, делови слика на различитим листовима морају се израдити тако да се цела слика може саставити без заклањања, односно преклапања појединих делова слика са различитих листова. Сlike на једном листу треба да буду распоређене једна испод друге, међусобно јасно одвојене, али без већег слободног простора између њих. Ако слике нису тако распоређене морају се приказати једна поред друге, и то прва слика на левој страни листа. Сlike се морају нумерисати арапским бројевима, независно од нумерације листова,

9) нацрт не сме садржати димензије, вредности параметара и текстуалне делове, осим, када је то неопходно, кратке речи као што су „вода“, „пара“, „отворено“, „затворено“ и „пресек А-А“ или, у блок-дијаграму и дијаграму тока -кратке кључне речи неопходне за разумевање слика.

Графикони и дијаграми тока сматрају се сликама.

Опште напомене о саставним деловима пријаве за заштиту проналаска

Саставни делови пријаве морају бити подобни за директно умножавање и скенирање. Листови морају бити отпорни на цепање, гужвање и набирање. Листови пријаве не могу садржати текст на полеђини листа.

Листови су формата А4 папира (29,7 x 21 cm) који је беле боје, гладак, без сјаја, јак, савитљив и дуготрајан. Сваки лист се користи тако да су горња и доња страна листа краће стране формата (тзв. „високи формат“).

Сваки од састојака пријаве за заштиту проналаска (захтев за признање права, опис проналаска, патентни захтев, нацрт и апстракт) мора започињати на новом листу. Листови морају бити међусобно спојени тако да их је лако прелиставати, издвајати и поново спајати.

Дозвољене маргине на листовима који не садрже слике нацрта износе:

горња страна листа.....минимум 2 cm, максимум 4 cm

лева страна листа.....минимум 2,5 cm, максимум 4 cm

десна страна листа.....минимум 2 cm, максимум 3 cm

доња страна листа.....минимум 2 cm, максимум 3 cm

У тренутку подношења пријаве маргине на листовима морају бити потпуно празне. Сви листови у пријави морају бити нумерисани растућим арапским бројевима који се стављају на средини горње стране листа, али не на маргину.

Захтев за признање права, опис проналаска, патентни захтев и апстракт морају бити штампани или откуцани машином. Само се графички симболи и ознаке и хемијске и математичке формуле, ако је то неопходно, могу уписати руком. Размак између редова откуцаног текста мора износити 1,5.

Висина великих слова у тексту не може бити мања од 0,21 cm, при чему отисак слова на листу мора бити тамне и неизбрисиве боје.

Захтев за признање права, опис проналаска, патентни захтев и апстракт не смеју садржати цртеже. Опис проналаска, патентни захтев и апстракт могу садржати хемијске или математичке формуле, а опис проналаска и апстракт - табеле. Патентни захтев може садржати табеле само ако је суштина проналаска таква да је пожељно коришћење табела. Табеле и хемијске или математичке формуле могу бити приказане у „попречном формату“ ако се у „високом формату“ не могу приказати на задовољавајући начин. Листови на којима су табеле и хемијске и математичке формуле приказане у том „попречном формату“ постављају се тако да се заглавље табеле или формула налази на левој страни листа.

Вредности физичких величина се обавезно исказују у јединицама Међународног система јединица (SI). За математичке, хемијске и молекуларне формуле и атомске масе употребљавају се симболи, као и технички изрази и знаци који су прихваћени и уобичајени у предметној области технике. Терминологија, знаци и симболи морају се доследно употребљавати у целом тексту пријаве за заштиту проналаска.

Сви поднесци који се накнадно достављају, морају бити потписани.

Текст пријаве треба да буде са минималним бројем грешака, без допуњавања, прецртавања или исписивања између редова.

На пријаве малог патента сходно се примењују одредбе Правилника, осим ако Законом или Правилником није друкчије изричито прописано.

Одредбе чл. 21. став 1. тачка 2. и 23. до 31. Правилника, примењују се и на касније поднеске којима се замењују делови пријаве патента. Ти поднесци достављају се Заводу на исти начин као и пријава.

Накнадно поднесени документи који се саопштавају трећим лицима или који су у вези са две пријаве, или више пријава, морају се поднети у броју који одговара броју лица којима се саопштавају, односно броју пријава на које се односе.

Подносилац пријаве за заштиту проналаска дужан је да обавештава Завод о променама своје адресе, односно седишта, позивајући се на број пријаве патента (П-број), односно на број пријаве малог патента (МП-број).

Сви поднесци које подносилац пријаве доставља Заводу у вези са пријавом за заштиту проналаска морају садржати П-број, односно МП-број.

Примери уредно састављених пријава проналазака из различитих области технике могу се погледати на интернет страници Завода на следећем линку: <http://www.zis.gov.rs/prava-is/patenti/obraci,-uputstva-i-primeri.4.html>

Основне информације о патентној заштити у форми питања и одговора можете погледати на интернет страници Завода на следећем линку: <http://www.zis.gov.rs/prava-is/patenti/pitanja.681.html>

Информације о таксама и накнадама трошкова можете погледати на следећем линку: <http://www.zis.gov.rs/prava-is/patenti/takse-i-troskovi.5.html>