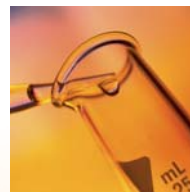
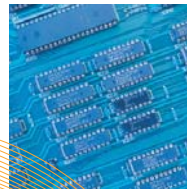


Интелектуална својина
за успешно пословање

Број:

4

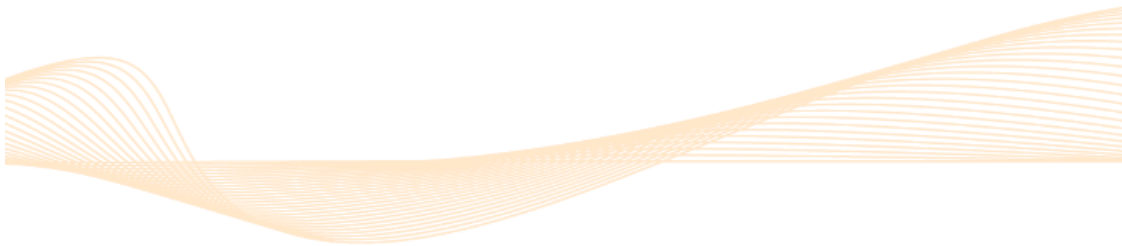


ПРОНАЛАЗЕЋИ БУДУЋНОСТ

Увод у патенте за мала
и средња предузећа



СВЕТСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ
СВОЈИНУ



Приручници из едиције „Интелектуална својина за успешно пословање“:

1. Како се ствара жиг: Увод у жигове за мала и средња предузећа. Публикација WIPO бр. 900.
2. Допадљив изглед: Увод у индустријски дизајн за мала и средња предузећа. Публикација WIPO бр. 498.
3. Проналазећи будућност: Увод у патенте за мала и средња предузећа. Публикација WIPO бр. 917.
4. Креативни израз: Увод у ауторско и сродна права за мала и средња предузећа. Публикација WIPO бр. 918.

Све публикације могу се наћи у е-књижари WIPO на адреси: www.wipo.int/ebookshop

Дисклејмер: Информације које су објављују у овој публикацији нису замена за стручне правне савете. Главни циљ је пружање основних обавештења о предмету ове публикације.

Ово издање је преведено и штампано уз дозволу Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), власника ауторског права на основу оригиналне верзије на енглеском језику. Секретаријат WIPO не преузима ни моралну ни материјалну одговорност за превод или било коју другу адаптацију овог издања.

Завод за интелектуалну својину Републике Србије Copyright (2007)
WIPO Copyright оригинално издање на енглеском језику (2005)

Без писане дозволе носиоца ауторског права, ни један део ове публикације не може бити умножен нишпи емитован ни у једном виду, нишпи било којим средством, електронским или механичким, осим на законом прописан начин.



Увод

Ово је трећи приручник у едицији Интелектуална својина за успешно пословање Светске организације за интелектуалну својину (WIPO). Посвећен је патентима који су кључно средство за јачање способности предузећа да максимално искористе нове и иновативне идеје и технолошке капацитете. Управљање ресурсима знања, а посебно новим идејама и концептима, основа је моћи сваког предузећа да се измени, прилагоди и створи нове могућности да се успешно такмичи у веома променљивом пословном окружењу.

У савременој економији заснованој на знању, патентна стратегија сваког иновативног предузећа би требала да буде кључни део његове пословне стратегије. У овом приручнику на једноставан и практичан начин је објашњена пословна корист од патентног система за све врсте предузећа. Иако се читаоцима саветује да консултују стручњака за патенте када хоће да заштите, искористе и примене патент, овај приручник пружа практичне информације које читаоцима помажу у основном разумевању патената и омогућава им да постављају права питања када консултују стручњака за патенте.

Охрабрујемо мала и средња предузећа да користе овај приручник у циљу интеграције технологије и патентне стратегије у сопствену глобалну пословну, маркетиншку и извозну стратегију. WIPO поздравља повратне информације и сугестије, како би додатно побољшао публикацију, тако да што боље одговори потребама малих и средњих предузећа широм света.

Овај водич може бити израђен у верзији прилагођеној националним потребама, кроз сарадњу са националним институцијама и локалним партнерима, који се слободно могу обратити WIPO-у да би прибавили примерак упутстава за његово прилагођавање.

Kamil Idris,
Director General, WIPO



Садржај

Страна

1. <u>Патенти</u>	3
2. <u>Како добити патент</u>	16
3. <u>Заштита патената у иностранству</u>	30
4. <u>Комерцијализација патентиране технологије</u>	34
5. <u>Спровођење заштите патентом</u>	39

1. Патенти

Шта је патент?

Патент је искључиво право које држава признаје за **проналазак** који је **нов**, који има **инвентивни ниво** и који је **индустријски применљив**.

Носилац патента има **искључиво право** да спречи или заустави све друге да производе, употребљавају или нуде, продају или увезу производ или поступак заснован на признатом патенту без његове дозволе. Патент је **моћно пословно средство** које омогућава привредним субјектима да стекну искључиво право за нови производ или поступак, да развију снажну тржишну позицију и да лиценцирањем остваре додатне приходе. Сложени производи (као што су нпр. фотоапарат, мобилни телефон или аутомобил) могу обједињавати у себи више проналазака заштићених већим бројем патената, који могу бити својина различитих носилаца патената.

Патент признаје **национални завод за патенте** одређене земље или **регионални завод за патенте** групе земаља. Заштита важи током ограниченог временског периода, обично **20 година** од датума подношења пријаве патента, под условом да су на време плаћене прописане таксе за одржавање. Патент је територијално право које је ограничено географским границама одговарајуће земље или региона.

У замену за искључива права стечена патентом од подносиоца пријаве се тражи да **открије проналазак** јавности достављањем детаљног, тачног и потпуног писаног описа проналаска у пријави патента. Признати патент, а у многим земљама и пријава патента, постају доступни јавности објављивањем у службеном листу или гласилу.



Ошварач за пенишава ђића, који су измислили аргентински проналазачи Hugo Oliviera, Roberto Cadrón i Eduardo Fernandez, је патентиран у преко двадесет земаља. Овај производ је комерцијализован широм света од стране компаније, која је основана од стране проналазача, под жугом Descorjet.



Корејанска кацига за моторцикл произвођача HJC садржи четрдесет два патената широм света за своју иновативну кацигу и има енорман успех на извозним тржиштима на којима продаје 95% својих производа. Компанија поново улаже 10% своје продаје у истраживање и развој и чини велики значај за иновативни дизајн и представља кључни фактор у индустрији кацига.

Шта је проналазак?

Према терминологији патентног права **проналазак** се дефинише као **ново и инвентивно решење техничког проблема**. То се може односити на креирање комплетно новог уређаја, или производа, поступка или процеса, или једноставно може бити **извесно побољшање** познатог производа или поступка. Само откривање нечега што већ постоји у природи није проналазак; неопходно је да буде укључена адекватна количина људске умности, стваралаштва и инвентивности. Иако

је данас већина проналазака резултат значајних напора и дугорочних инвестиција у истраживање и развој, многа једноставна и јефтина техничка побољшања од великог тржишног значаја донела су значајан приход и профит својим проналазачима или предузећима.

Снага иновације

Веома је важно разумети разлику између проналазак и иновације. **Проналазак** представља техничко решење техничког проблема. То може бити иновативна идеја или може бити реализована у виду радног модела или прототипа. **Иновација** представља превођење проналазак у производ или поступак који се може пласирати на тржишту. Неки од главних разлога зашто предузећа уводе иновације укључују следеће:

- Да би унапредила производни процес у циљу смањења трошкова и побољшања продуктивности;
- Да би представила нови производ који задовољава потребе потрошача;
- Да би задржала конкурентност и/или повећала удео на тржишту;

- Да би осигурала да нова технологија задовољи актуелне и настајуће потребе пословања, као и њихових клијената;
- Да би спречила технолошку зависност од технологија других предузећа.

У савременој економији, управљање иновацијама унутар предузећа захтева добро познавање патентног система како би могли извући максималну корист из свог иновативног и креативног капацитета, затим да би остварили профитабилна партнерства са другим носиоцима патената, као и да би спречили неовлашћено коришћење технологија које су у власништву других. За разлику од прошлости, данас су многе иновације сложене и засноване на више проналазака заштићених патентима који могу бити у власништву различитих носилаца патената.

Зашто би требало да размотрите могућност заштите вашег проналаска?

Кратки производни циклуси и растућа конкуренција врше енорман притисак на предузећа да постану иновативна и/или добију приступ иновацијама других привредних субјеката, да би постала и остала конкурентна на домаћем и страним тржиштима. Искључиво право обезбеђено патентом може бити пресудно за просперитет иновативних предузећа у изазовном, ризичном и динамичном пословном окружењу. Кључни разлози за заштиту проналазака патентом укључују:

- **Јаку тржишну позицију и предност над конкурентима**

Патент свом носиоцу даје искључиво право да спречи или заустави све друге да комерцијално употребљавају признати патент, што смањује неизвесност, ризик и конкуренцију од стране кривотворитеља и имитатора. Ако је ваше предузеће носилац права или поседује дозволу да користи вредан проналазак заштићен патентом, можете бити у могућности да обезбедите забрану уласка конкуренције са истим проналаском на тржиште. То ће вам помоћи да постанете надмоћан играч на одговарајућем тржишту, односно тржиштима.

- **Већи профит или повраћај инвестиције**

Ако је ваша компанија инвестирала

значајну количину времена и новца у истраживање и развој, заштита патентом реализованог проналаска може помоћи да се покрију трошкови и обезбеди већи приход од инвестираног.

- **Додатни приход од лиценцирања и /или преноса права на патент**

Као носилац патента, ви можете да лиценцирате ваше право на проналазак другима у замену за исплату одређене збирне суме (једнократне лиценцене накнаде) и/или периодичне лиценцене накнаде у циљу остваривања додатног прихода за предузеће. Продаја (или пренос права) патента подразумева пренос власништва, док лиценцирање подразумева само давање дозволе за коришћење лиценцираног проналаска под одређеним условима.

- **Приступ технологији кроз унакрсно лиценцирање**

Ако је ваше предузеће заинтересовано за технологију коју поседује други субјекат, онда можете користити сопствене патенте за преговоре о уговору о унакрсној лиценци, којим се ваше предузеће и друга уговорна страна саглашавају да међусобно одобре коришћење једног или више сопствених патената под условима који су одређени уговором.

- **Приступ новим тржиштима**

Лиценцирање патената (или чак поднета пријава патента) може омогућити вашем

предузећу приступ новим тржиштима, која су вам иначе неприступачна. Да бисте то могли учинити, проналазак мора бити заштићен и на одговарајућем страном тржишту, односно тржиштима.

- **Смањење ризика од повреда права**

Остваривањем заштите патентом бићете у могућности да спречите друге да заштите патентом исти проналазак, као и да онда када комерцијализујете свој производ смањите шансе од повреде права од стране других. Док сам патент не обезбеђује тзв. слободно коришћење, он спречава друге да заштите исти или сличан проналазак и представља значајну индикацију да је проналазак који је заштићен патентом нов и значајно другачији од стања технике (више о стању технике на страни 12).

- **Повећање могућности добијања субвенција и/или новчаних средстава из фондова за развој са прихватљивом каматном стопом**

Власништво над патентом (или дозвола за коришћење патента другог носиоца права) може оснажити ваше могућности да повећате капитал ради пласирања производа на тржиште. У неким областима (као што је нпр. биотехнологија) често је неопходно имати јак патентни портфолио како би се привукли инвеститори спремни на улагања.

- **Моћно средство за предузимање акција против имитатора и кривотворитеља**

Да би се извршило ефикасно спровођење искључивих права из признатог патента, повремено је неопходно повести судски спор или скренути пажњу на ваш патент онима који повређују ваша патентна права. Власништво над патентом значајно јача расположиве могућности за предузимање успешне правне акције против имитатора и кривотворитеља заштићеног проналаска.

- **Позитивна слика у јавности вашег предузећа**

Пословни партнери, инвеститори, деоничари и потрошачи могу патентни портфолио прихватити као доказ високог нивоа стручности, специјализације и технолошког капацитета вашег предузећа. То може бити корисно за увећање новчаних средстава, проналажење посло-

вних партнера и јачање позитивне слике у јавности и тржишне вредности предузећа. Неке компаније помињу или набрајају своје патенте у огласима како би јавности пројектовали слику своје иновативности.



Патент број US2002137433.

Иновативна награђивана глава бушилице коришћена да прави рупе на стаклу и керамици патентирана је од стране проналазача Jose Vidal Martina из Перуа, омогућила му је да комерцијализује производ директно, као и да заради хонораре од лиценцирања проналаска.

Који су друга расположива правна средства за заштиту ваших производа?

Овај приручник се бави патентима. Ипак, у зависности од производа који је у питању, постоје и друга права интелектуалне својине која су погодна за заштиту различитих карактеристика иновативног производа, као што су:

- **Корисни модели** (такође, познати као патенти краћег трајања, мали патенти или патенти за иновације). У многим земљама корисним моделом се штите поједине врсте побољшања проналазака или мала усавршавања већ постојећих производа (погледати одељак на страни 10).
- **Пословне тајне.** Поверљиве пословне информације могу уживати заштиту као пословне тајне све док:
 - Није генерално познато да и други располажу са таквом врстом информација;
 - Имају комерцијалну вредност јер су тајне и
 - Власник је предузео одговарајуће кораке да их сачува тајним (нпр. рестриктиван приступ таквој информацији на бази упозорења да је неопходно знати, и закључивање уговора о поверљивости или о необелодањивању тајне) (погледати одељак на страни 9).
- **Индустријски дизајн.** Искључиво право на декоративне или естетске карактеристике производа стиче се заштитом

индустријског дизајна, који се у неким земљама зове патент за дизајн .

- **Жигови.** Заштита жигом пружа искључиво право на дистинктивне знаке који се користе за разликовање производа једног предузећа од производа другог предузећа.
- **Ауторско и сродна права.** Оригинална књижевна и уметничка дела могу се штитити ауторским и сродним правима. Ауторско право се примењује на веома широк дијапазон дела укључујући ту и програме рачунара (погледати одељак на страни 11).
- **Нове биљне сорте.** У многим земљама одгајивач нове биљне сорте која испуњава услове новости, дистинктивности, једнообразности и стабилности, и која има одговарајуће име, може стећи заштиту у виду тзв. права одгајивача биљних сорти . За више информација о заштити нових биљних сорти погледати www.upov.int .
- **Распоред елемената (или топографија) интегрисаних кола.** Можете заштитити оригинални распоред елемената, односно топографију интегрисаних кола која се користе у микрочиповима и полупроводничким чиповима. Таква заштита може да се прошири и на финални производ у који је инкорпорирана одговарајућа топографија интегрисаног кола.

Ако је ваш проналазак могуће патентирати, да ли је увек мудро поднети пријаву патента?

Не увек. Чак и ако је проналазак патентбилан, то не значи да ће резултати комерцијално остварљивом технологијом или производом. Зато је пре подношења пријаве патента битно пажљиво проценивање разлога за и против, као и анализа могућих алтернатива. Добијање, одржавање и спровођење патента могу бити скупи и тешки. Поднети или не поднети пријаву патента, представља строго пословну одлуку. Она пре свега мора бити заснована на могућностима добијања комерцијално употребљиве заштите проналаска која ће обезбеђивати значајну добит од његовог евентуалног пословног коришћења.

Фактори који се могу узети у разматрање приликом одлучивања да ли да поднесете пријаву патента укључују следеће:

- Да ли постоји тржиште за тај проналазак?
- Које су алтернативе вашем проналаску, и какве су у поређењу са вашим проналаском?
- Да ли је проналазак користан за усавршавање постојећег производа или за развој новог производа? Ако јесте, како се уклапа у пословну стратегију вашег предузећа?
- Да ли постоје потенцијални корисници лиценце или инвеститори који би били вољни да помогну увођење проналаска на тржиште?
- Колика је вредност вашег проналаска за ваш бизнис и за конкуренте?
- Да ли је коришћењем реверзибилног инжењерства полазећи од вашег производа могуће лако доћи до вашег проналаска или га бар заобићи?
- Колико је вероватно да ће други, а посебно конкуренти, да пронађу и патентирају оно што сте ви већ измислили?
- Да ли очекивани профит од искључиве, одн. монополске позиције на тржишту оправдава трошкове патентирања? (погледати на страни 20 о трошковима патентирања)
- Који аспекти проналаска могу бити заштићени са једним или више патената, колико широка може бити ова заштита и да ли би то обезбедило комерцијално употребљиву заштиту?
- Да ли би било лако идентификовати повреде права из патента и да ли сте спремни да инвестирате време и финансијска средства за спровођење права из вашег патента, односно патената?



1994. године Аустралијска комисија, уочишући под називом I.T.L. корпорација, поднела је пријаву за мали патент за свој први производ, суд са јединственим дизајном у који се игле за прикупљање крви увлаче приликом прикупљања крви од даваоца. Мали патент је касније преврнут у стандардни патент, овај производ комерцијализован под жигом Donorcare® имао је велики успех на домаћим и страним тржиштима и добио је престижне награде за дизајн.

Патенти насупрот тајности

Ако ваш проналазак вероватно испуњава услове за патентирање (погледати страну 10), онда ће ваше предузеће бити суочено са избором: да ли да проналазак сачува као пословну тајну, да ли да га заштити патентом или да осигура да нико други не може да га патентира захваљујући његовом откривању јавности (обично познато као **одбрамбено обелодањивање**) и тако му обезбедити место у јавном домену .

Зависно од правног система ваше земље, заштита ваше пословне тајне може бити могућа на основу закона о нелојалној конкуренцији, путем специфичних одредаба једног или више закона, прецедентним правом које се односи на заштиту поверљивих информација, путем уговорних одредаба у уговорима са запосленима, консултантима, потрошачима и пословним партнерима или комбинацијом напред наведеног.

Неке предности заштите проналаска као пословне тајне укључују:

- Пословне тајне не подразумевају трошкове регистрације;
- Заштита пословне тајне не захтева откривање или регистрацију у државном заводу и проналазак не мора бити откривен;
- Заштита пословне тајне није временски ограничена;
- Пословне тајне имају тренутни ефекат.

Слабости заштите проналаска као пословне тајне:

- Ако је тајна отелотворена као иновативни производ, други могу бити у могућности да путем реверзибилног инжињерства открију ту тајну, после чега имају право да је користе;
- Заштита пословне тајне је ефикасна само против недозвољеног стицања, коришћења или откривања поверљиве информације;
- Ако је тајна јавно откривена, тада ће моћи слободно да је користи свако ко јој има приступ;
- Пословна тајна је тешка за спровођење, пошто је ниво заштите знатно слабији него за патенте; и
- Пословну тајну могу патентирати други који могу независно развити исти проналазак на потпуно легалан начин.

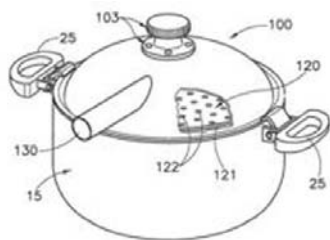
Иако се патенти и пословне тајне могу сматрати алтернативним начинима за заштиту проналаска, они су најчешће комплементарни један другом, зато што они који подносе захтев за признање патента, у општем случају чувају тајност проналаска све док завод за патенте не објави пријаву патента. Осим тога, много вредних података одн. know-how о томе како успешно искористити патентирани проналазак најчешће се чува као пословна тајна.

Шта све може бити патентовано?

Проналазак мора **задовољити** више услова да би био подобан за заштиту патентом. За проналазак за који се тражи заштита патентом ови услови укључују следеће:

- Да је проналазак **патентибилян** (погледати страну 11),
- Да је **нов** (услов новости) (страна 12),
- Да има инвентивни ниво (услов неочигледности) (страна 12)
- Да је **индустријски применљив** (услов корисности) (страна 13) и
- Да је у патентној пријави **откривен** јасно и потпуно (услов откривања) (страна 13)

Да би се разумели ови услови најбољи начин је да се проучи шта је већ признато као патент у области технике за коју сте заинтересовани. Зато можете консултовати базе података о патентима (више о базама података о патентима на странама 16 и 17)



Међународна пријава број
РСТ/IT2003/000428. Уређај за припремање
хране и напийака загревањем течности.

Мали патенти

Неке од карактеристика малих патената су:

- Услови за признање малог патента су мање строги, тако нпр. услов неочигледности, одн. висине инвентивног нивоа може бити нижи него за патент или чак бити потпуно изостављен,
- Поступак за признање малог патента је у општем случају бржи и једноставнији него за патенте,
- Таксе за признање и одржавање у општем случају су ниже од оних које се примењују

за патенте,

- Максимално могуће време заштите за мале патенте је обично краће него код патената,
- У неким земљама мали патент може бити ограничен на одређене области технике и може важити једино за производе (не и за поступке) и
- Пријава малог патента или признати мали патент се могу претворити у регуларну пријаву патента.

Шта је патентибилан проналазак?

У већини регионалних или националних закона о патентима, патентибилан проналазак је дефинисан негативно тј. навођењем листе онога што не може бити заштићено **патентом**. Иако постоје значајне разлике између појединих земаља, дати су примери појединих области које могу бити искључене из заштите патентом:

- Открића и научне теорије;
- Естетске креације;
- Планови, правила и методе за обављање менталних активности;
- Открића супстанци које су претходно

постојале у природи;

- Проналасци који су противни јавном поретку, моралу или заштити здравља;
- Дијагностички, терапеутски и хирушки методи лечења људи или животиња;
- Биљке и животиње, осим микро-организама, и битни биолошки поступци за добијање биљака или животиња различити од небиолошких и микробиолошких поступака и
- Програми рачунара.

Заштита рачунарског софтвера

У неким земљама математички алгоритми, који су основа за побољшање функционалности рачунарског софтвера, могу бити заштићени **патентом**, док су у другим земљама они експлицитно искључени као **непатентибилни проналасци**. У неким од ових земаља проналасци везани за софтвер ипак могу бити заштићени патентом, јер је тамо прихваћено да софтвер има **технички допринос** стању технике. За више информација о патентирању рачунарског софтвера у вашој земљи, контактирајте ваш регионални или национални завод за патенте (погледати у Анексу I листу интернет-сајтова завода за патенте)

У већини земаља извршни и изворни код рачунарских програма могу бити заштићени **ауторским правом**. Заштита ауторским правом не зависи од регистрације, мада је у неким земљама опциона регистрација могућа и пожељна. Заштита ауторским правом је по обиму ужа од заштите патентом, јер обухвата израз неке идеје али не и саму ту идеју. Многа предузећа штите извршни код рачунарског програма ауторским правом, док се изворни код чува као **пословна тајна**.

Како се оцењује да ли је проналазак нов, односно да ли представља новост?

Проналазак је нов, односно представља новост ако није обухваћен **стањем технике**. У општем случају стање технике се односи на сво релевантно техничко знање које је било доступно јавности било где у свету пре датума подношења одговарајуће прве пријаве патента, а укључује, *inter alia*, патенте, пријаве патената и непатентну литературу свих врста.

Дефиниција стања технике значајно се разликује од земље до земље. У многим земљама стањем технике се сматра било која информација која је обелодањена јавности било где у свету у писаној форми, путем вербалне комуникације, излагањем или кроз јавну употребу. Према томе, објављивање проналаска у научном часопису, његово представљање на конференцији, комерцијална употреба или приказивање у каталогу предузећа, све то представља радње које могу поништити новост проналаска и учинити га неподобним за патентирање. Посебно важно је спречити случајно откривање проналаска пре подношења пријаве патента. Помоћ компетентног патентног заступника често је пресудна за јасно одређивање шта све садржи стање технике. Стање технике често садржи и тајно стање технике, као што су нпр. поднете, а још увек необјављене пријаве патената које тек треба да буду објављене у каснијој фази поступка.

Када се сматра да проналазак "има инвентивни ниво"?

Проналазак има инвентивни ниво, односно јесте **неочигледан** онда када, узимајући у обзир стање технике, проналазак за стручњака из одговарајуће области технике не произилази на очигледан начин. Услов неочигледности је намењен да би се обезбедило да се патенти признају само за стварно креативна и инвентивна достигнућа и да би се спречило да лице просечних знања у одговарајућој области не може лако да га изведе на основу познатог стања технике.

На основу судских одлука у неким земљама наводе се следећи примери за оно што се не сматра квалификованим као инвентивно: проста промена величине, одн. димензија; прављење преносивог производа; замена места делова; замена једног материјала другим или проста замена еквивалентним делом или функцијом.



Патенти за антибиотик азитромицин хрватске компаније Плива омогућују је компанији милионе долара зараде Шоком прошле деценије. Патенти је био основа за успешан уговор о лиценци са једном великом иностраном фармацеутичком компанијом.

Шта се подразумева под "индустријски применљив"?

Да би био заштићен патентом, проналазак мора бити подесан за коришћење у индустријске или пословне сврхе. Проналазак не може бити просто теоријски феномен, већ мора бити погодан за употребу и имати примену у пракси. Израз индустријски овде треба схватити у најширем смислу, односно као било шта различито од чисто интелектуалне или естетске активности, што укључује, на пример, и пољопривреду. У неким земљама уместо индустријске применљивости, одговарајући критеријум је **корисност**. Услов корисности је постао посебно важан за патенте који за предмет имају секвенце гена, чија корисност можда није била позната у тренутку подношења пријаве.

Патенти у области природних наука

У последње време бележи се значајан раст броја патената из области природних наука (посебно биотехнологије), али је дошло до појаве значајних разлика између појединих земаља у погледу тога шта се може патентирати. Готово све земље су дозволиле да се патентирају проналасци који укључују **микроорганизме** и захтевају депоновање узорка микроорганизама у признатој депозитној установи када микроорганизам није још јавно доступан и не може бити адекватно описан на други начин. Многе земље искључују патентбилност **биљака и животиња**, али дозвољавају патентирање биолошких

Шта је услов откривања проналаска?

Према националном законодавству у већини земаља, **у пријави патента проналазак мора бити откривен**, односно мора бити описан на довољно јасан и потпун начин тако да га стручњак из одговарајуће области технике може извести. У неким земљама закон о патентима захтева да проналазак открије **"најбољи начин"** за извођење проналаска. У случају патената који укључују микро-организме, многе земље захтевају да ти микроорганизми буду депоновани у **признатој депозитној установи**.

материјала који су пречишћени и изоловани из њиховог природног окружења или произведени техничким поступком. Национално законодавство може такође садржати листу специфичних врста проналазака који се не могу заштити патентом, као што су нпр. поступци клонирања људи или процеси модификовања генетског идентитета гермитивних ћелија људских бића.

Зависно од земље, **нове биљне сорте** се могу такође штитити путем патентног система или путем специфичног система за заштиту нових биљних сорти (погледати www.upov.int за даље информације) или комбиновањем оба напред наведена начина.

Која права се стичу патентом?

Носилац признатог патента има **искључиво право** да спречи сва друга лица да комерцијално користе проналазак. То укључује право да спречи или заустави друга лица да неовлашћено производе, употребљавају, нуде, стављају у промет или увозе производ или поступак заснован на признатом патенту без дозволе носиоца права.

Важно је истаћи да сам патент не обезбеђује свом носиоцу тзв. слободу употребе или право експлоатисања технологије заштићене патентом, већ само право да спречи друге. Мада се ово може чинити као једва приметна разлика, од суштинског је значаја схватити патентни систем и то како међусобно повезани патенти утичу једни на друге. У ствари, патенти које поседују други могу се преклапати са вашим патентом, обухватати га или допуњавати. Због тога може бити потребно да прибавите лиценцу за коришћење проналазака других носилаца патената да бисте могли комерцијализовати ваш сопствени патент и обрнуто.

Такође, пре него се извесни проналасци (као што су нпр. лекови) могу комерцијализовати, неопходно је прибавити и неке друге дозволе (као што је нпр. дозвола за стављање у промет од одговарајућег надлежног органа).

Ко је проналазач, а ко је носилац патента?

Особа која је створила проналазак је **проналазач**, док је особа (или предузеће) које подноси пријаву патента **подносилац пријаве патента, носилац или власник патента**. Мада у неким случајевима проналазач може истовремено бити и подносилац пријаве, често су то два различита ентитета; наиме, подносилац пријаве је често компанија или истраживачки институт у коме ради проналазач. Следеће специфичне околности заслужују даљу анализу:

- **Проналасци из радног односа.** У многим земљама, проналасци из радног односа аутоматски припадају послодавцу. У неким земљама, ово важи само уколико је то наглашено у уговору о раду између послодавца и запосленог. У неким случајевима (нпр. уколико не постоји уговор о раду) проналазач може задржати право да економски искоришћава проналазак, али је послодавцу дато неискључиво право да проналазак користи за интерне сврхе (енгл. "shop rights"). Веома је важно да се упознате са законодавством у вашој земљи, као и да обезбедите да у уговору о раду буде наведена одредба о питањима власништва над проналасцима насталим у радном односу, како би се избегли евентуални спорови.

- **Независни извршиоци.** У већини земаља независни извршилац (нпр. истраживач) кога предузеће ангажује (нпр. по уговору о истраживачком раду) да развије нови производ или поступак поседује сва права на проналазак, уколико изричито није утврђено другачије. Ово значи да уколико независни извршилац има уговор са предузећем, онда у општем случају предузеће неће имати право власништва над проналаском, чак и ако је платило за развој проналаска.
- **Супроналазачи.** Када више особа значајно допринесе конципирању и реализацији проналаска, онда оне морају бити третиране као супроналазачи, одн.

равноправни проналазачи и бити наведени као такви у пријави патента. Уколико су супроналазачи истовремено и подносиоци пријаве патента, онда ће признати патент бити заједнички.

- **Заједнички носиоци, одн. сувласници.** Различите земље и институције имају различите одредбе у вези са коришћењем или применом патената чији носиоци су више од једног ентитета или лица. У неким случајевима, ни један сувласник не може лиценцирати патент или тужити трећу страну за повреду права без сагласности осталих сувласника.

Кратка листа за проверу

- **Да ли би требало да заштитите патентом свој проналазак?**

Имајући у виду предности заштите патентом, испитајте и алтернативе (тајна, мали патент, итд.) и направите анализу односа између могућих користи и трошкова. Прочитајте више о патентима у следећим одељцима, како бисте били сигурни да сте донели одлуку засновану на адекватним информацијама.

- **Да ли је ваш проналазак патентибилан?**

Имајући у виду услове за стицање патента, потражите детаље о томе шта је патентибилно у вашој земљи и извршите претраживање стања технике (погледајте следећи одељак).

- **Уверите се у јасноћу одредаба које се односе на право на проналазак између предузећа, запослених и било ког другог пословног партнера који је евентуално учествовао, било финансијски или технички, у развоју проналаска.**

2. Како добити патент?

Где да почнете?

Генерално, први корак је **претраживање стања технике**. Са преко 40 милиона патената одобрених широм света, и са милионима одштампаних публикација, које представљају потенцијално стање технике за вашу пријаву патента, постоји и озбиљан ризик да ће неке референце, или комбинација референци, учинити да ваш проналазак није нов или да није неочигледан, те да је самим тим непатентибилан.

Претраживање стања технике ће спречити да изгубите новац за подношење пријаве патента уколико претраживањем буду откривене референце из стања технике које ће вероватно искључити могућност да патентирате ваш проналазак. Претраживање стања технике може се проширити на сву релевантну

непатентну литературу, укључујући и техничке и научне стручне часописе, уџбенике, конференцијске зборнике радова, тезе, интернет сајтове, брошуре предузећа, комерцијалне публикације и новинске чланке.

Патентна информација је **јединствен извор класификоване техничке информације**, која предузећима може бити веома значајна за стратешко пословно планирање. Многи значајни проналазци су откривени јавности по први пут тек када је објављен одговарајући патент или пријава патента. Сходно томе, патенти и објављене пријаве патената су средство за упознавање са актуелним истраживањима често много пре него што се одговарајући иновативни производ појави на тржишту. Претраживање патената би требало да буде део важних инпута, одн. улагања у истраживање и развој сваког привредног субјекта.

Значај претраживања база података о патентима

Осим провере да ли је проналазак патентибилан, благовремено и ефикасно претраживање база података о патентима може обезбедити веома корисне информације и сазнања о:

- истраживачким и развојним активностима актуелних и будућих конкурената
- тренутним трендовима у одговарајућој области технике
- технологијама погодним за лиценцирање

- потенцијалним снабдевачима, пословним партнерима или изворима истраживача,
- потенцијалним тржишним нишама у својој земљи и иностранству
- релевантним патентима других, како би обезбедили да ваш патент не повређује те патенте (слобода пословања)
- релевантним патентима који су истекли и технологијама које су у јавном домену и
- могућим новим развојним трендовима постојећих технологија.

Како и где можете спровести претраживања стања технике?

Патенти и пријаве патената које су објавили многи заводи за patente данас су доступни on-line, што омогућава лакше претраживање стања технике. Листа завода за интелектуалну својину који имају своје **базе података о патентима које су доступне on-line**, односно путем интернета, и то бесплатно, може се пронаћи на:

www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp.

Поред тога, већина националних завода за patente нуди услугу претраживања патената уз плаћање накнаде.

Иако је приступ патентним информацијама значајно једноставнији захваљујући интернету, није лако спровести висококвалитетно претраживање патената. Патентни жаргон је често комплексан и неразумљив и професи-

онални решерш (одн. претраживање) захтева обимно знање и стручност. Мада се прелиминарно претраживање може спровести коришћењем бесплатних on-line база података о патентима, већина предузећа којима је потребна информација о патентима за доношење кључних пословних одлука (нпр. да ли да поднесу пријаву патента или не) се у општем случају ослања на услуге патентних професионалаца и/или више користе софистицираније комерцијалне базе података.

Претраживање стања технике може бити извршено на основу кључних речи, класификације патената или неког другог критеријума за претраживање. Утврђено стање технике зависи од коришћене стратегије претраживања, система класификације који је коришћен, техничке стручности лица које је спровело претраживање и базе података о патентима која је коришћена.

Међународна класификација патената

Међународна класификација патената (IPC) је главни хијерархијски систем који се користи за класификацију и претраживање патентних докумената. Такође служи и као инструмент за уређивање збирки патентних докумената, затим као основа за селективну дисеминацију информација и као основа за утврђивање стања технике у датој области технике. Седмо издање Међународне класификације патената састоји се из 8 секција, које су подељене на 120 класа, 628 поткласа и приближно 69 000 група.

Поменутих осам секција су:

- А. Текуће животне потребе;
- Б. Обраде и прерада; саобраћај и транспорт;
- Ц. Хемија и металургија;
- Д. Текстил и папир;
- Е. Грађевинарство и рударство;
- Ф. Машинство; осветљење; грејање; наоружање; минирање;
- Г. Физика;
- Х. Електротехника.

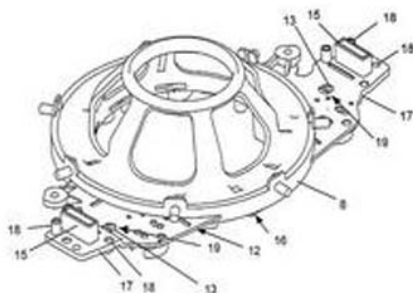
Тренутно, преко 100 земаља користи Међународну класификацију патената за класификацију својих патената:

www.wipo.int/classifications/en/ipc/index.html

Како да поднесете пријаву патента?

После извршеног претраживања стања технике и одлуке да се затражи заштита патентом, потребно је припремити пријаву патента и поднети је одговарајућем **националном или регионалном заводу за патенте**. Пријава садржи потпун опис проналаска, патентне захтеве који одређују обим заштите патентом, нацрт и апстракт (више о структури патентне пријаве погледати на страни 24). Неки заводи за патенте омогућавају слање пријаве патента путем интернета. У неким земљама постоји могућност подношења привремене пријаве патента (погледати одељак на страни 23).

Обично патентни заступник или адвокат који ће заступати ваше интересе током поступка пријављивања припрема пријаву патента. На следећој страни дат је основни преглед поступка по пријави патента, одн. остваривања заштите патентом. Потребно је нагласити да може бити важних разлика између различитих земаља и да је увек најбоље проверити са заводом за патенте одговарајуће земље или са овлашћеним патентним заступником у тој земљи информације о актуелној процедури и важећим таксама.



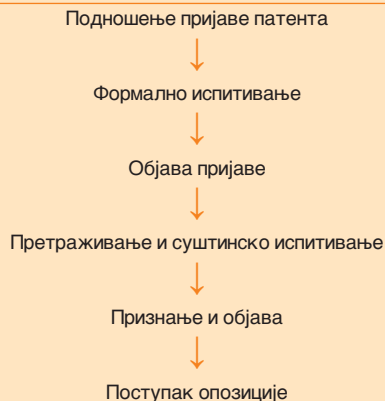
Међународна пријава бр. PCT/DE2003/003510.
Управљач моторног возила са интегрисаним
модулом ваздушног јасшика.

Обрада пријаве- корак по корак

Кораци које завод за патенте предузима у поступку за признање патента варирају, али генерално посматрано следе сличан пут:

- **Формално испитивање:** Завод за патенте испитује пријаву како би утврдио да ли испуњава административне услове, одн. формалности (нпр. да ли садржи сву релевантну документацију и да ли је плаћена такса за пријаву патента).
- **Претраживање:** У многим земљама, завод за патенте спроводи испитивање како би утврдио стање технике у одговарајућој области технике из које је проналазак. Добијени решершни извештај се користи током суштинског испитивања како би се патентни захтеви упоредили са стањем технике.
- **Суштинско испитивање:** Циљ суштинског испитивања је да се утврди да пријава испуњава услове патентбилности. Међутим, не проверавају сви заводи за патенте да ли пријаве испуњавају услове патентбилности, док неки то раде само по захтеву поднетом током одређеног временског периода. Резултати испитивања шаљу се у писменој форми подносиоцу пријаве (или његовом заступнику) како би му се пружила могућност да одговори на примедбе и/или да отклони евентуалне недостатке који се уоче током испитивања. Овај процес често резултира сужавањем обима заштите.

- **Објава:** У већини земаља патентна пријава се објављује 18 месеци након датума подношења прве пријаве. У принципу, заводи за патенте такође објављују патент чим буде признат.
- **Признање:** Ако процес испитивања резултира позитивним одлуком, онда завод за патенте признаје патент и издаје исправу о признатом патенту.
- **Опозиција:** У многим заводима за патенте је предвиђен временски период током којег трећа лица могу оспорити признање патента, на пример, на основу тога што проналазак за који је поднесена пријава патента није нов. Поступак опозиције може бити предвиђен пре признања и/или после признања, а могућ је током одређеног временског периода.



Најпред наведени шемајски приказ (одн. алгоритам) представља процедуру за признање патената у неким заводима за патенате. Имајте у виду да одговарајуће процедуре могу варирајти од једног до другог завода за патенате.

Колико кошта заштита проналаска патентом?

Трошкови су значајно различити од земље до земље, а у националном оквиру зависе од фактора као што су природа проналаска, његова комплексност, хонорар заступника, дужина пријаве и недостаци на које током испитивања укаже завод за патенте. Важно је имати то на уму и обезбедити новчана средства за трошкове везане за пријаву патента и њено одржавање:

- Генерално постоје трошкови везани за извођење **претраживања стања технике**, а посебно уколико користите услуге стручњака;
- Постоје званично **прописане таксе за подношење пријаве** који варирају од земље до земље. Одговарајући национални или регионални завод за патенте је у могућности да вам да детаље о структури трошкова. Неке земље имају попусте за мала и средња предузећа и/или за пријаве поднете on-line, односно путем интернета. Поред тога, неке земље дозвољавају прекоредно испитивање уз плаћање додатних такси.
- Уколико се ослоните на услуге **патентног заступника/агента** који би вам помогао у поступку подношења пријаве (нпр. да вам обезбеди мишљење о патентности, припреми предлог пријаве патента, припреми нацрт на прописани начин и води кореспонденцију са заводом

за патенте) имаћете додатне трошкове.

- Када завод за патенте призна патент, морате платити **таксу за одржавање права или за обнову**, односно продужење важности, обично на годишњем нивоу, како бисте одржали патент у важности;
- У случају да одлучите да заштитите ваш проналазак у иностранству, требало би да имате у виду и одговарајуће **званичне таксе за подношење пријаве** за оне земље које су у питању, затим **трошкове превоза** и трошкове услуга **локалног патентног заступника** (што је за стране подносиоце пријава обавезно у многим земљама).
- У случају проналазака који укључују микроорганизме, када је неопходно **депоновање микроорганизама** или биолошког материјала код признате депозитне установе, морају се платити таксе за пријаву, депоновање и тестирање способности за живот депонованог материјала.



ОАПН патент бр. 40893. Сећ за хитну аутотрансфузију (EAT-SET), пронашао је и патентирао је нигеријски доктор Oviato Ovađe, олакшава објављивање крви из телесних шупљина код пацијената са унутрашњим крварењем. Таква крв се после филтрирања поново даје инфузијом. Производ је комерцијализован од стране EAT-SET Industries i First Medical i Sterile Products.

Када да поднесете пријаву патента?

Опште узев, пожељно је поднети пријаву за заштиту патентом чим будете имали све информације које су вам потребне за припрему уредне пријаве патента. Ипак, постоји низ фактора који помажу подносиоцу пријаве да одлучи које је најбоље време за подношење пријаве патента. Разлози за обезбеђивање да ваша пријава буде поднета што раније укључују следеће:

- У већини земаља широм света (са важним изузетком Сједињених Америчких Држава, погледајте део на страни 22) патенти се признају на **основу првенства у подношењу пријаве**. Према томе, подношење пријаве што раније је важно да бисте обезбедили право првенства, тј. да бисте били први подносилац пријаве за одређени проналазак како не бисте изгубили право на ваш проналазак због других.
- Подношење пријаве за заштиту патентом што раније је корисно уколико тражите **финансијску подршку** или уколико желите да **лиценцирате** ваш проналазак како бисте га комерцијализовали.
- Генерално, ви можете спровести права из вашег патента само онда када је признат од стране одговарајућег завода за патенте, што је поступак који може потрајати неколико година (погледајте страну 26).

Међутим, журба при подношењу пријаве патента чим сте дошли до проналаска такође може бити и проблем из следећих разлога:

- Уколико поднесете пријаву сувише рано, а затим треба да је измените, у општем случају неће бити могуће направити значајније измене у оригиналном опису проналаска.
- Једном када поднесете пријаву патента у једној земљи или региону, нормално имате **12 месеци** да поднесете пријаву за исти проналазак у осталим земљама које су од интереса за ваше пословање, како бисте искористили датум подношења ваше прве пријаве (погледајте објашњење права првенства-датума првенства на страни 30). То може бити проблем уколико су за ваше предузеће сувише високи трошкови подношења пријаве и плаћање такси за одржавање у различитим земљама. Један начин за решавање овог проблема је одлагање плаћања трошкова превођења и плаћања националних такси за период од 30 месеци на основу **Уговора о сарадњи у области патената** (РСТ) (погледајте стране 32 и 33).

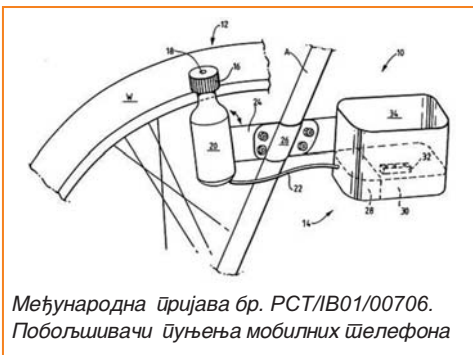
Када сте одредили право време за подношење патентне пријаве, важно је имати на уму да пријаву треба поднети пре откривања проналаска јавности. Било какво откривање јавности пре подношења пријаве (нпр. у сврху

тест маркетинга, инвеститорима или пословним партнерима) требало би урадити тек након потписивања уговора о поверљивости или неоткривању.

Колико је важно држати проналазак у тајности пре подношења пријаве патента?

Уколико желите да за ваш проналазак добијете патент, апсолутно је неопходно држати проналазак **у тајности** пре подношења пријаве патента. У многим случајевима, јавно откривање вашег проналазка пре подношења пријаве би поништило новост вашег проналазка чинећи га тиме непатентбилним, осим уколико важећи законски прописи не предвиђају период у коме је могуће откривање проналазка без штетних последица, тзв. "grace period", одн. одгоду (погледајте страну 23).

Зато је изузетно важно за инвеститоре, истраживаче и привредне субјекте да избегну било какво откривање проналазка које може утицати на патентбилност пре него што пријава патента буде поднета.



Први подносилац (први који поднесе пријаву) насупрот првог проналазача (први који створи проналазак)

У већини земаља, патент се признаје лицу које прво поднесе пријаву патента за тај проналазак. Важан изузетак су Сједињене Америчке Државе где се примењује систем ко први створи проналазак, према којем ће у случају подношења сличних пријава патената, патент бити одобрен проналазачу који први осмисли и

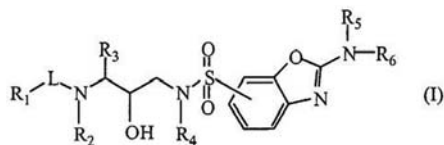
изведе проналазак у пракси, без обзира на то чија пријава патента је прва поднета.

У циљу доказа власништва у оквиру система ко први створи проналазак, кључно је имати добро чуване, исправно потписане и датиране лабораторијске белешке, које могу бити искоришћене у случају спора са другим предузећем или проналазачем.

Шта је "grace period"?

Законодавство неких земаља обезбеђује тзв. грејс период (одгоду) у коме је могуће откривање проналаска без штетних последица од 6 или 12 месеци, од тренутка када проналазач или подносилац пријаве открије проналазак па до подношења пријаве. У том случају проналазак не губи своју патентбилност због откривања. У таквим земљама, предузеће може открити свој проналазак, на пример, приказати га на сајму, или га објавити у пословном каталогу или техничком часопису, и онда поднети пријаву патента током грејс периода без губљења патентбилности проналаска и онемогућавања признања патента.

Међутим, ово није случај у свим земљама, тако да вас ослањање на грејс период у вашој земљи може спречити да заштитите свој проналазак на другим тржиштима која вас интересују, а где грејс период није предвиђен.



Међународна пријава бр. PCT/EPO2/05212.
Широк спектар 2-амино-бензоаксола
сулфонамиде инхибитора протеазе HIV-a

Привремена пријава патента

У неким земљама (укључујући Аустралију, Канаду, Индију и Сједињене Америчке Државе) подносиоци пријава имају могућност подношења привремене пријаве патента. Намера је да привремена пријава патента буде релативно јефтина могућност уласка у патентни систем. Подносиоци пријаве онда могу сачекати до годину дана пре подношења комплетне пријаве патента. Детаљи о томе како функционише привремена пријава патента варирају од земље

до земље, али у свим земљама где је ова могућност предвиђена, постоје неке заједничке карактеристике:

- Привремене пријаве патента генерално се не подвргавају суштинском испитивању;
- Званичне таксе за подношење пријаве су ниже него таксе предвиђене за комплетне пријаве патента;
- Привремена пријава не садржи патентне захтеве, али се ипак захтева потпун опис проналаска.

Каква је структура пријаве патента?

Пријава патента има низ функција:

- Одређује правни обим заштите патентом;
- Описује природу проналаска укључујући упутства како да се изведе проналазак;
- Пружа детаље о проналазачу, носиоцу патента и друге правне информације

Пријаве патената имају сличну структуру широм света и састоје се од **захтева за признање патента, описа проналаска, патентних захтева, нацрта (уколико је неопходан) и апстракта**. Патентни документ може садржати од неколико до више стотина страна, зависно од природе спецификованог проналаска и области технике којој припада.

Захтев за признање патената

Садржи информације о називу проналаска, датуму подношења, датуму првенства и библиографске податке као што су име и адреса подносиоца пријаве и проналазача.

Опис проналаска

Писани опис проналаска мора описивати проналазак довољно детаљно тако да стручњак из одговарајуће области технике може реконструисати и применити проналазак на основу описа проналаска и нацрта без

даљег улагања инвентивног напора. Уколико ово није случај, патент можда неће бити признат или може бити оспорен током судског поступка.

Патентни захтеви

Патентни захтеви одређују обим заштите патентом. Патентни захтеви су апсолутно кључни за заштићени проналазак, јер ако су лоше састављени, чак и истински вредан проналазак може резултирати безвредним патентом који је лако заобићи.

При вођењу патентног спора пред судом, тумачење патентних захтева је у општем случају први корак у одређивању да ли је патент важећи и да ли је дошло до повреде патента. Јако је корисно потражити савет стручњака како би он сачинио предлог пријаве патента, а посебно патентних захтева.

Пример патентних захтева:

Прва два патентна захтева бр. US4641349 названи "Систем за идентификацију путем дужице ока"

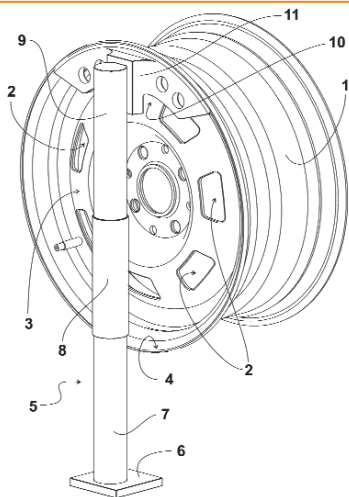
1. Метод за идентификацију особе укључује чување слике најмање дела дужице или зенице ока особе; освећивање дужице и зенице ока неидентификоване особе; добијање макар једне слике најмање истог дела дужице и зенице ока неидентификоване особе; и ујоређивање дела дужице добијене слике са сачуваном сликом која служи као информација за препознавање неидентификоване особе.

2. Метод у захтеву 1 у коме освећивање укључује довођење зенице ока до најмање предодређене величине, ујоређујући део дужице добијене слике са сачуваном сликом од ока чија зеница има исту предвиђену величину.

Нацрт

Нацрт приказује техничке детаље проналаска на апстрактан и визуелан начин. Он помаже да се објасне информације, средства или резултати који су откривени у опису проналаска. Нацрт није увек неопходан део пријаве. Наиме, нацрт углавном није потребан уколико проналазак представља поступак или метод како се нешто ради. Уколико је ипак потребан, онда његову прихватљивост одређују формална правила.

Пример нацрта:



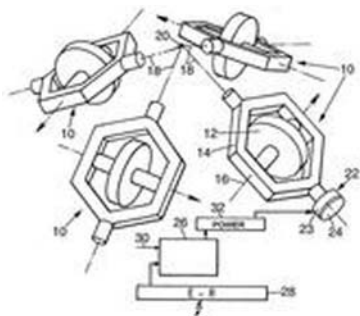
Патент бр. DE10230179 за дизалицу или направу за подизање аутомобилских шочкова. Проналазак обезбеђује нову дизалицу за подизање моторизовано најрегнућег шочка од аутомобила. Користи постојећу структуру 11 која је ангажована са спољним ободом 4 шочка 1. Дизалица директно помера шочак, а не шело аутомобила. Тако се мања дужина дизалице подиже довољно да ослободи односно подигне шочак са земље.

Апстракт

Апстракт је кратак садржај суштине проналаска. Када завод за патенте објављује патент, апстракт се налази на првој страни. Апстракт понекад коригује или саставља патентни испитивач у одговарајућем заводу за патенте.

Колико траје добијање заштите патентом?

Време које је потребно да се одобри патент значајно се разликује од завода до завода и зависи и од области технике, а обухвата распон од неколико месеци до неколико година, обично између 2 до 5 година. Неки заводи за патенте имају утврђену процедуру за убрзано признање које подносилац пријаве може затражити у специфичним ситуацијама.



Међународна пријава број. PCT/FRI2004/000264.
Уређај за контролисање положаја сателита уз
помоћ жirosкопских покретача.

Од ког датума је ваш проналазак заштићен?

Ваша права ефективно почињу од датума признања вашег патента и од тада можете повести парницу због неовлашћеног коришћења проналаска против трећих лица. У неким земљама, можете поднети тужбу за повреду која је настала између датума објављивања пријаве патента (генерално 18 месеци након што је пријава поднесена) и датума признања патента. Обично можете тражити разумну одштету за коришћење патента у периоду између објављивања и признања. Међутим, ово није случај у свим земљама (више о спровођењу на странама 39, 40 и 41)

У неким земљама, могуће је поднети и пријаву патента, и пријаву малог патента за исти проналазак. Ово се понекад ради због користи од заштите малим патентом (који се генерално брже одобрава), док коначно не дође до признања патента.

Исправљање признатог патента

Када патент буде признат, саветујемо вам да га темељно ишчитате како би обезбедили да нема грешака или речи које недостају, а посебно у патентним захтевима.

Колико дуго траје заштита патентом?

Актуелни међународни стандард обезбеђује трајање заштите од 20 година од датума подношења пријаве патента, ако су годишње таксе, односно таксе за одржавање плаћене на време и ако током тог периода није било позитивно решених захтева за поништај или опозицију патента.

Док горе наведено важи за правни живот патента, пословни или економски живот патента је завршен уколико је технологија заштићена патентом застарела, уколико не може бити комерцијализована, или уколико производ базиран на њој није успешан на тржишту. У таквим околностима, носилац патента може решити да више не жели да

плаћа годишње таксе, односно таксе за одржавање, пуштајући да патент истекне пре рока од 20 година, и сходно томе дозвољава да пређе у јавни домен.

У неким земљама, заштита може бити продужена и преко 20 година или у веома специфичним околностима може бити одобрен **сертификат о допунској заштити**. Ово је случај, на пример, за patente из области фармације, услед одлагања комерцијализације због времена које је потребно да одговарајући државни органи дају одобрење за стављање у промет. Сертификат о допунској заштити има ограничено трајање и генерално не може важити дуже од пет година.

Поднета пријава патента

Многа предузећа на својим производима означавају проналазак речима "поднета пријава патента" или "пријављен патент", што је понекад праћено и са бројем патентне пријаве. Слично томе, једном када патент буде признат, све је чешће да предузећа ставе информацију која указује да је производ

патентиран, а која понекад укључује и број патента. Мада ови наводи не обезбеђују правну заштиту против повреде, они ипак могу послужити као упозорење које ће одвратити друге од копирања производа у целини или бар његових извесних иновативних карактеристика.

Да ли вам је потребан патентни заступник за подношење патентне пријаве?

Припремити пријаву патента и пратити је до тренутка признања патента представља комплексан задатак. Поднети пријаву за заштиту патентом значи следеће:

- Извршити претраживање стања технике у циљу идентификовања оног стања технике које би ваш проналазак учинило непатентибилним;
- Саставити патентне захтеве и потпун опис проналаска комбинујући правни и технички језик;
- Дописивати се са националним или регионалним заводом за патенте, а

посебно током суштинског испитивања пријаве патента;

- Вршити неопходне измене у пријави патента које захтева завод за патенте.

Сви ови аспекти захтевају темељно познавање патентног права и праксе завода за патенте.

Зато, чак и **ако правна и техничка помоћ генерално није обавезна, веома је препоручљива**. Препоручљиво је да се ослоните на патентног заступника који има и одговарајуће правно знање и искуство, као и техничко знање из области технике из које је проналазак. Већина закона прописује да стране подносиоце пријаве репрезентује патентни заступник који је резидент те земље.



Патент бр. EP1165393.

Патент Торбен Фланбаум-а за "Уређај за истовремено сићање течности из посуде и мешање ваздуха у течности" лиценциран од стране Мепи А/С, малог и средњег предузећа из Данске, постао је најпродаванији производ ове компаније.

Можете ли тражити заштиту за више проналазака у оквиру само једне пријаве?

Већина закона о патентима омогућава уз извесна ограничења да у једну пријаву патента буде укључен већи број различитих проналазака. Ова ограничења укључују тзв. услов о **јединству проналаска**. Док неки закони о патентима прописују другачије врсте захтева у погледу јединства проналаска (нпр, закон о патентима Сједињених Америчких Држава), други (Конвенција о европском патенту и Уговор о сарадњи у области патената) дозвољавају да групе проналазака који су повезани јединственом пронала-

зачком идејом буду укључене у једну једину пријаву патента. У случају недостатка јединства проналаска, од подносиоца пријаве се може тражити или да ограничи патентне захтеве или да подели пријаву (подељене пријаве).

Као резултат разлика између важећих закона, у неким земљама нам може бити довољна једна пријава патента, док у другим морате поднети две или више пријава да би њима покрили исте проналаске.

Кратка листа за проверу

- **Да ли је ваш проналазак патентбилан?**

Извршите претраживање стања технике и користите базе података о патентима.

- **Подношење патентне пријаве.**

Размотрите важност ангажовања патентног заступника/агента који је стручан у одговарајућој области технике, а посебно за припрему предлога патентних захтева.

- **Процените тренутак за подношење**

пријаве. Размотрите разлоге за што раније

подношење пријаве и размислите о најбољем могућем временском тренутку за подношење ваше пријаве патента.

- **Немојте да обелодањујете информације**

о проналаску прерано како не бисте угрозили његову патентбилност.

- **Таксе за одржавање.**

Не заборавите да платите таксе за одржавање, односно годишње таксе на време како би ваш патент остао важећи.

3. Заштита патентом у иностранству

Зашто треба поднети пријаву патента у иностранству?

Патенти су **територијално право**, што значи да је проналазак заштићен само у земљи или региону где је призната заштита патентом. Другим речима, ако вам није признат патент у одређеној земљи, онда ваш проналазак у тој земљи неће бити заштићен, што омогућава било коме да производи, употребљава, увози или продаје ваш проналазак у тој земљи.

Заштита патентом у иностранству омогућиће вашем предузећу искључива права за проналазак заштићен у тим земљама. Осим тога, заштита у иностранству омогућава вашем предузећу да лиценцира проналазак страним фирмама, да развије спољне облике сарадње и да приступи тим тржиштима у партнерству са другима.

Када треба да поднесете пријаву патента у иностранству?

Датум ваше прве пријаве за дотични проналазак се зове **датум првенства** и наредне пријаве које се у другим земљама поднесу у периоду од **12 месеци** (у оквиру тзв. периода првенства) ће користити ту ранију пријаву да би имале предност у односу на друге пријаве за исти проналазак које су друга лица поднела после датума првенства. Веома је препоручљиво да током поменутог периода првенства поднесете пријаву патента у иностранству.

Након истека периода првенства, а пре прве објаве патента од стране завода за патенте (обично **18 месеци** након датума првенства), ви ћете и даље имати могућност да поднесете пријаву за заштиту патентом у другим земљама, али више нећете моћи да захтевате право првенства ваше раније пријаве. Када проналазак буде једном откривен јавности, онда више нећете моћи добити заштиту патентом у иностранству, услед поништења новости проналаска.



Где би требало да заштитите свој проналазак?

Пошто је заштита проналаска у многим земљама скуп подухват, предузећа би требало пажљиво да бирају земље у којима траже заштиту. Приликом избора где ћете поднети захтев за заштиту нека од кључних разматрања су следећа:

- Где је вероватно да ће патент бити комерцијализован?
- Која су главна тржишта за сличне производе?
- Који су трошкови укључени у поступак заштите за свако циљано тржиште и колики је ваш буџет?
- Где су базирани главни конкуренти?
- Где ће се производити дотични производ?
- Колико ће тешко бити спровести права из патента у конкретној земљи?



Међународна пријава бр. РСТ/IT98/00133
Проналазак новог процеса обраде плуће,
основа је успеха италијанске компаније,
Grindi SRL, заснованом на ексклузивној
предности патента за комерцијализацију
новог флексибилног материјала.

Како да поднесете пријаву за заштиту патентом у иностранству?

Постоје три начина за заштиту проналаска у иностранству:

Национални пут: Можете поднети пријаву патента националном заводу за патенте било које земље која вас занима, на службеном језику и уз плаћање прописаних такси. Овај пут може бити веома неподесан и скуп уколико је број земаља велики.

Регионални пут: Када су више земаља чланице регионалног патентног система, онда можете подношењем пријаве у одговарајућем регионалном заводу остварити заштиту са дејством на територији свих или неких од земаља тог региона.

Регионални заводи за патенте су:

- Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI) (www.oapi.wipo.net)
- Афричка регионална организација за интелектуалну својину (ARIPO) (www.aripo.wipo.net)
- Евроазијска патентна организација (EAPO) (www.eapo.org)
- Европски патентни завод (EPO) (www.epo.org) и
- Патентни завод Савета заливске сарадње (www.gulf-patent-office.org.sa).

Међународни пут: Уколико ваше предузеће хоће да заштити проналазак у било којој од земаља чланица Уговора о сарадњи у области патената (РСТ), онда треба да размотрите подношење међународне РСТ пријаве. Да би били подобни за то морате бити становник или резидент земље-чланице РСТ-а, или ваш посао мора имати стварну и ефективну индустријску или комерцијалну присутност у некој од тих земаља. Подношењем једне међународне РСТ-пријаве, ви можете истовремено тражити заштиту патентом за проналазак у више од 125 земаља-чланица РСТ-а (погледати Анекс II). Ова пријава може бити поднета или у вашем националном, или у регионалном заводу за patente и/или у РСТ пријемној канцеларији у оквиру Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) у Женеви у Швајцарској.



Интернационална пријава бр. РСТ/US2001/028473. Корпорација EnviroScrub Technologies је америчко мало и средње предузеће које користи РСТ да се пријави за патентну заштити у више страних тржишта за своју технологију за отклањање вишеструких загађивача из сагоревања и индустријских процеса. Употреба РСТ-а да се пријави за заштити у иностранству омогућила је EnviroScrub да уђе у оквир лиценцираног уговора за глобални маркетинг своје технологије.

Кратка листа за проверу

- **Територијална права.** Запамтите да се патентима стичу територијална права.
- **Период првенства.** Искористите период првенства да поднесете пријаву за заштиту патентом у иностранству, али немојте пропустити крајње рокове, јер вас то може спречити да добијете заштиту патентом у иностранству.
- **Где да поднесете пријаву.** Размотрите где би вам заштита највише користила и израчунајте трошкове заштите у различитим земљама.
- **Како да поднесете пријаву.** Размотрите коришћење РСТ-а да олакшате поступак пријављивања, да добијете у времену и да добијете значајне патентне информације на којима можете базирати ваше одлуке о даљем стицању заштите патентом.

Предности РСТ-а

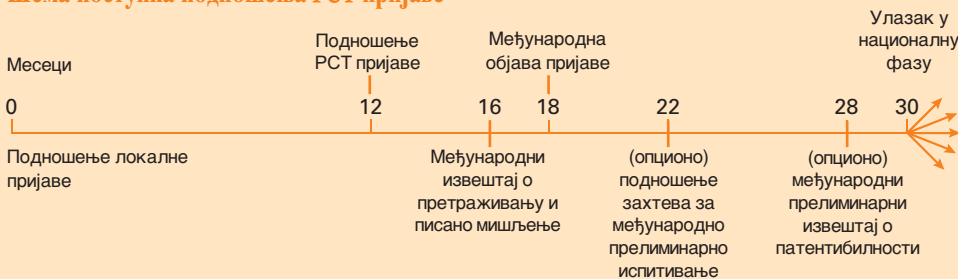
Поред 12 месеци периода првенства РСТ обезбеђује бар још 18 додатних месеци у оквиру којих подносилац пријаве може испитати комерцијални потенцијал својих производа у различитим земљама и одлучити где да затражи заштиту патентом. На тај начин се одлаже и плаћање такси и трошкова превоза повезаних са националним пријавама. Подносиоци пријава у великој мери користе РСТ да би што дуже имали на располагању различите могућности избора.

Подносиоци РСТ пријава добијају корисне информације о потенцијалној патентбилности својих проналазака у облику **РСТ међународног извештаја о претраживању и писаног мишљења међународног органа за испитивање**. Ови документи обезбеђују подносиоцу РСТ пријаве добру основу за доношење одлуке о томе да ли и где да затражи заштиту патентом. **Међународни извештај о**

претраживању садржи листу докумената из стања технике широм света који су идентификовани као релевантни за дати проналазак. У писаном мишљењу међународног органа за испитивање анализира се потенцијална патентбилност проналазка у светлу резултата међународног извештаја о претраживању.

Једна РСТ пријава, на једном језику и са једном сетом такси има правно дејство у свим земљама-чланицама РСТ-а. Ово значајно **смањује почетне трошкове поступка** у поређењу са подношењем одвојених пријава сваком појединачном заводу за патенте. РСТ се такође може користити за подношење пријава у неким од регионалних патентних система. Савет како се подноси међународна РСТ пријава може се добити у вашем националном заводу за патенте, као и на www.wipo.int/pctt.

Шема поступка подношења РСТ пријаве



4. Комерцијализација патентиране технологије

Како да комерцијализујем патентирану технологију?

Бити носилац патента не гарантује комерцијални успех. То јесте средство које повећава капацитет предузећа да извуче корист од својих проналазака. У циљу обезбеђивања опипљиве користи предузећу, потребно је ефикасно експлоатисати патент и он ће генерално доносити добит само уколико је производ базиран на патенту успешан на тржишту или ако повећава репутацију и преговарачку моћ предузећа. За увођење патентираног проналаска на тржиште постоји више могућности :

- Директна комерцијализација признатог патента;
- Продаја патента неком другом;
- Лиценцирање патента другима;
- Започињање заједничког улагања или стварање неког другог стратешког савеза са онима који имају комплементарна добра.

Како да уведете патентирани производ на тржиште?

Комерцијални успех новог производа на тржишту не зависи само од његових техничких карактеристика. Колико год да проналазак може бити сјајан са техничке тачке гледишта, уколико не постоји ефективна потражња за њим или ако производ није адекватно пласиран на тржиште, мало је вероватно да ће привући купце. Комерцијални успех такође зависи и од низа других фактора, укључујући дизајн производа, расположива финансијска средства, развој ефикасне маркетиншке стратегије и цену производа у односу на конкурентске или алтернативне производе.

Да би се иновативни производ увео на тржиште, у општем случају је од велике помоћи израда **бизнис плана**. Бизнис планови су ефикасно средство за процену изводљивости пословне идеје. Бизнис план је веома битан за приступ инвеститору ради добијања финансијских средстава за увођење на тржиште новог производа заштићеног патентом. Веома је важно да се у бизнис план укључе информације о патентима предузећа и његовој патентној стратегији, јер је то јак индикатор новости производа, који уједно представља доказ о савесности предузећа и смањује ризик од повреде патената других компанија.

Да ли можете продати ваш патент?

Да, то се зове пренос права из вашег патента и то трајни пренос власништва над патентом на друго лице. Таква одлука мора да се веома опрезно размотри.

Лиценцирањем вашег патента уместо преноса, ви остварујете корист од накнаде током периода важења вашег патента. Због тога лиценцирање може бити финансијски веома корисна стратегија. Продаја, одн. пренос, са друге стране, значи да ви одједном добијате договорену збирну суму, без обзира колико ће тај патент на крају постати профитабилан.

Има и ситуација када пренос права може имати предности. Ако патент буде продат за велику збирну суму, ви одмах остварујете добит, уместо да чекате до 20 година да би ту добит реализовали прогресивно. Такође, избегавате ризик да ће у међувремену нека друга технологија превазићи ваш патент. Поред тога, пренос патента предузећу које почиње са радом може бити предуслов за финансирање, уколико патент иначе не припада том предузећу.

У сваком случају то је индивидуална одлука базирана на вашим потребама и приоритетима. Ипак, пренос права на патент генерално се не препоручује и носиоци патента обично дају предност чувању власништва над проналаском и давању лиценци.

Како да лиценцирате ваш патент другима за коришћење?

Патент се лиценцира када носилац патента (давалац лиценце) уступи другом лицу (стицалац лиценце) право коришћења признатог патента у обострано договорене сврхе. У таквим случајевима обично се између две стране потписује **уговор о лиценци** којим се утврђују услови и предмет уговора.

Овлашћивање других лица да комерцијализују ваш заштићени проналазак на основу уговора о лиценци омогућиће вам **додатни извор прихода** и то је уобичајен начин привредних субјеката за експлоатацију искључивих права стечених проналаском.

Лиценцирање је посебно корисно уколико предузеће, које је носилац патента за проналазак, није уопште у стању да направи производ или бар не у довољној количини да задовољи потребе тржишта или да покрије жељену географску област.

Пошто уговор о лиценци захтева вешто преговарање и прављење нацрта, препоручљиво је да потражите помоћ стручњака за лиценцирање ради преговарања о роковима и условима и нацрту уговора о лиценци. У неким земљама уговори о лиценци морају бити регистровани у државном надзорном органу.

Колику висину накнаде треба да очекујете да добијете за ваш патент?

У уговорима о лиценци, носилац патента се обично обештећује или исплатом збирне суме, одн. једнократне лиценцне накнаде и/или преко периодичних **лиценцих накнада, одн. премија** заснованих на броју продатих комада лиценцираног производа (лиценцна накнада по комаду) или на нето-приходу од продаје (лиценцна накнада од нето продајне цене). У многим случајевима накнада за лиценцу патента је комбинација исплате збирне суме и премија. Понекад лиценцну накнаду може да замени одговарајући удео у предузећу које је стицалац лиценце.

Мада за одређене привредне делатности постоје стандарди за висину лиценцне накнаде који могу бити корисни за консултовање, не сме се изгубити из вида да је сваки уговор о лиценци јединствен и да висина лиценцне накнаде зависи од посебних и веома различитих фактора о којима се преговара. Зато, индустријски стандарди понекад могу обезбедити корисну полазну основу, али превише

ослањања на такве стандарде је често неогдоварајуће.

Која је разлика између искључиве и неискључиве лиценце?

Постоје три типа уговора о лиценци, зависно од броја лица којима ће бити дозвољено да користе патент:

- **Искључива лиценца:** једино стицалац лиценце има право да користи патентирану технологију коју чак не може користити ни сам носилац патента;
- **Јединствена лиценца:** једино стицалац лиценце и носилац патента имају право да користе патентирану технологију; и
- **Неискључива лиценца:** више стицалаца лиценце и носилац патента имају право да користе патентирану технологију.

У уговору о јединственој лиценци могу постојати одредбе које гарантују одређена права на искључивој основи, као и друге одредбе на јединственој или неексклузивној основи.



Патентна пријава за разменљивач топлоће поднетиа од стране индијског проналазача др. Milind-a, је била предмет уговора о лиценци са малим и средњим предузећем из Мумбаи. Како је предвиђено уговором, проналазач је добио исплату у исто време када је и потписан уговор, као и 4.5 % од нето продаје. Стицалац лиценце ипакће сноси трошкове подношења патентне пријаве и одржавања.



Патентирани метод за штеђење отпадне воде развијен од стране истраживача на National Autonomous University of Mexico (UNAM) успео је предмет успешног неексклузивног уговора о лиценци са IB-Tech, универзитетском сродном компанијом која је помогла да се обезбеде иновативна решења за штеђење отпадне воде.

Да ли треба да одобрите искључиву или неискључиву лиценцу за ваш патент ?

Ово зависи од производа и од пословне стратегије вашег предузећа. На пример, уколико ваша технологија може постати стандард који је потребан свим играчима за пословање на специфичном тржишту, неискључива широка лиценца имала би посебну предност. Уколико је за комерцијализацију вашег производа потребна једна компанија са значајним инвестицијама, (нпр. фармацевтски производ који захтева инвестирање у клиничка испитивања) и ако потенцијални стицалац лиценце не жели да се суочи са конкуренцијом других корисника лиценце, онда он може са правом инсистирати да добије искључиву лиценцу.

Вредновање патента

Постоје многи различити разлози зашто је корисно или неопходно да предузеће процени вредност патената, укључујући књиговодствене разлоге, лиценцирање, интеграцију, или пренос права или куповину добара интелектуалне својине или прикупљање средстава. Пошто не постоји један јединствени метод вредновања патента који одговара свим околностима, најчешће се користе:

- **Метод прихода:** најчешће коришћени метод вредновања патента. Метод је фокусиран на очекивани прилив прихода који носилац патента може остварити током важења патента.

Када је најбоље време да лиценцирате ваш проналазак?

Не постоји најбоље време за лиценцирање вашег проналазак, а планирање правог тренутка зависиће од конкретних специфичности. Ипак за независног предузетника или проналазача често је препоручљиво да започне тражење лиценцног партнера што је раније могуће како би обезбедио прилив прихода који би био користан за покривање трошкова заштите проналазак. Нема потребе да се чека да патент буде признат.

Много важније од правог тренутка је пронаћи правог партнера, одн. партнере како би се остварио профит од комерцијализације патентираног проналазак.

- **Метод трошкова:** утврђивање вредности патента путем калкулисања трошкова развоја сличног добра, било интерно или екстерно.
- **Тржишни метод:** базира се на вредности упоредивих трансакција извршених на тржишту.
- **Опционо заснована метода:** базирана на методама опционе процене вредности које су иницијално развијене за процену вредности капитала.

Постоје фактори које је тешко квантификовати, а који такође могу утицати на вредновање патента, као што су јачина патентних захтева или постојање сличних замена.

Уколико сте заинтересовани за патент конкурента, да ли можете добити дозволу да га користите?

Није увек лако или чак уопште није могуће добити овлашћење да у ваш производ или поступак инкорпорирате технологију која је у власништву конкурента. Ипак, ако је ваш конкурент такође заинтересован за патенте вашег предузећа, тада би требало да размишљате о унакрсном лиценцирању. Унакрсно лиценцирање је уобичајено у

индустријама где већи број патената покрива широк опсег комплементарних проналазака које поседују два или више конкурената. Такве конкурентске компаније обезбеђују своју **слободу пословања** прибављањем права коришћења патената који се налазе у власништву конкурената на основу истовременог давања права за коришћење њихових сопствених патената конкурентима.

Кратка листа за проверу

- **Комерцијализација.** Размотрите различите опције за комерцијализацију вашег заштићеног проналазка и осигурајте се поузданим бизнис планом, уколико одлучите да уведете иновативни производ на тржиште.
- **Лиценцирање.** Висина лиценцих накнада и друге одредбе уговора о лиценци су предмет преговарања и пожељно је потражити савет стручњака када преговарате и правите предлог уговора о лиценци.
- **Искључива против неискључиве.** Размотрите разлоге за одобравање искључивих или неискључивих лиценци посебно имајући у виду степен развијености технологије и пословну стратегију вашег предузећа.
- **Унакрсно лиценцирање.** Проверите да ли можете употребити ваш патент, одн. патенте да би себи омогућили приступ некој корисној технологији која се налази у власништву других.

5. Спровођење права из патента

Зашто би требало да спроводите права из патента?

Ако лансираате нов или усавршен производ и он је успешан на тржишту, вероватно је да ће конкуренти пре или касније покушати да направе производ са техничким карактеристикама које су идентичне или веома сличне онима које има ваш производ. У неким случајевима конкуренти могу профитирати захваљујући нижој производној цени, ширем тржишном приступу или приступу јефтинијим сировинама или могу бити у стању да направе сличан или идентичан производ по нижој цени. Ово може постати тежак ударац вашем пословању, посебно ако сте имали значајне инвестиције у истраживање и развој како бисте направили нов или усавршен производ.

Искључиво право на признати патент даје носиоцу патента могућност да делује превентивно или да заустави конкуренте да праве производ и примењују поступак који повређује његова права и да тражи накнаду за претрпљену штету. Да би се доказало да је до повреде дошло, мора се прво доказати да се баш сваки од елемената патентног захтева или његов еквивалент садржан у производу или поступку који повређује ваше право. Спровођење права у случају када верујете да је ваш патентом заштићени проналазак

копиран може бити пресудно за одржавање ваше конкурентности, удела на тржишту и профитабилности.

Ко је одговоран за спровођење патентних права?

Главна одговорност за идентификовање и преузимање акције против оних који повређују права из патента лежи на његовом носиоцу. Као носилац патента ви сте одговорни за контролу коришћења вашег проналазак на тржишту, за идентификовање лица која намеравају да повреде или већ повређују ваше право из патента и да одлучите да ли хоћете, како и када да предузмете акцију против њих. Независни проналазачи и мала и средња предузећа могу да одлуче да пребаце ову одговорност (или бар део ње) на стицаоца искључиве лиценце.

Пожељно је да контактирати патентног заступника како би вам помогао у преузимању било каквих корака за спровођење права из патента, на домаћем и/или извозним тржиштима. Патентни заступник вас такође може упознати са трошковима, могућим ризицима и најбољом стратегијом.

Шта би треба да предузмете уколико друга лица неовлашћено користе ваш патент?

Уколико мислите да други повређују ваша права из патента, односно да користе патент без вашег овлашћења, тада је први корак који морате учинити да прикупите информације о онима који повређују ваш патент и њиховом коришћењу заштићеног производа или поступка. Прикупите све доступне чињенице како би сте одредили природу и време ваше акције. Увек укључите патентног заступника да вам помогне у доношењу одлука везаних за повреду вашег признатог патента. У неким случајевима, када је откривена повреда права, предузећа шаљу посебно писмо (обично је познато као "**писмо престани и одустани**") којим информишу наводног повредиоца о могућем конфликту између својих права и пословне активности тог другог привредног субјекта. Овај поступак је често ефикасан у случају ненамерне повреде, јер ће повредилац у многим случајевима или прекинути такве активности или ће се сложити да **преговара о уговору о лиценци**.

Некада је ипак изненађење најбоља тактика да би се онемогућило да повредилац сакрије или уништи доказе. У овим околностима је можда најбоље обратити се суду без обавештавања повредиоца и тражити **привремену меру** да би изненадили повредиоца, често путем уласка у његове

пословне просторије уз помоћ полиције. Суд може наредити да наводни повредиоци зауставе своје повређујуће активности док чекају исход суђења (што може потрајати много месеци или година). Међутим, питање да ли је извршена повреда патента може бити веома комплексно, па тако и одлука може бити донета једино у судском поступку и базирана на основу суштине случаја.

Ако предузеће одлучи да покрене **парнични поступак**, судови обично располажу широким спектром правних лекова како би обештетили оштећеног носиоца патента. Патентни заступник има могућности да вам обезбеди релевантне информације.

У циљу превенције увоза робе којом се повређује патент, у неким земљама су носиоцима патента доступне мере на међународној граници које спроводе националне царинске службе. Међутим, многе земље предвиђају мере на границама у складу са њиховим међународним обавезама само у случајевима увоза робе са кривотвореним жигом и робе са пиратизованим ауторским правом.

Опште правило је да уколико идентификујете повреду права, онда је изузетно важно да потражите професионални правни савет.

Које су ваше опције за вансудско решавање повреде права из патента?

Уколико је у питању спор са компанијом са којом постоји потписан уговор (нпр. уговор о лиценци), прво треба проверити да ли постоји клаузула о **арбитражи или посредовању (медијацији)**. Пожељно је у уговоре укључити специјалну одредбу о решавању спорова путем арбитраже или посредовања у циљу избегавања дугог и скупог судског поступка. Може бити могуће искористити систем алтернативног решавања спора, као што су арбитража или посредовање, чак и онда када нема одредбе у уговору, или ако уопште нема уговора, уколико се обе стране сложе са тиме.

Арбитража генерално има предност, јер представља мање формалну и краћу процедуру од судског поступка и арбитражна пресуда је међународно лакше примењива. Предност медијације је у томе што обе стране задржавају контролу над процесом решавања спора. То може помоћи да се сачувају добри пословни односи са другим предузећем са којим ваша компанија може желети да сарађује у будућности. **WIPO центар за арбитражу и посредовање** обезбеђује услове за алтернативно решавање спорова. Више информација о арбитражи и посредовању можете наћи на његовом интернет сајту: arbitr.wipo.int/center/index.html.



Патент бр. GB2266045 "Посуда за љиће погодна за упишање као шоља за ширење", комерцијално познати као Апувауир® шоља, патентирана је 1992. године од стране проналазача/предузимача Mandy Haberman-а (УК). Прашећи писан од стране конкуренција производа који је повредио његов патент, Mandy Haberman је добио судску забрану којом је спречено даљу повреду патента и љишање је касније решено вансудским путем.

Кратка листа за проверу

- **Будите опрезни.** Што је могуће више надзирујте конкуренцију како би сће открили повреде права из патента.
- **Поштражите савеш.** Консултујте патентног заштитника пре преузимања било какве акције у спровођењу права из ваших патената, јер сваки ваш корак може имати утицај на исход послике пред судом.
- **Алтернативно решавање спорова.** Размислите начине решавања спорова ван суда и укључите релевантне клаузуле о арбитражи или посредовању у сваки уговор о лиценци.

Корисни интернет сајтови за даље информације

О интелектуалној својини из пословне перспективе:

www.wipo.int/sme

О патентима генерално:

www.wipo.int/patent/en/index.html

О практичним аспектима везаним за подношење пријаве патента погледајте листу интернет сајтова националних или регионалних завода за патенте у анексу I или:

www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

О Уговору о сарадњи у области патената:

www.wipo.int/pct/en/index.html

О Међународној класификацији патената:

www.wipo.int/classifications/ipc/en

О арбитражи и посредовању:

arbitrator.wipo.int/center/index.html

О on-line базама података о патентима националних или регионалних завода за патенте:

www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp

О спровођењу права интелектуалне својине:

www.wipo.int/enforcement

О чланству у WIPO уговорима о администрирању:

www.wipo.int/treaties/en/index.jsp

АНЕКС I

Web сајт адресе националних и регионалних завода за патенте

Африкан Афричка организација за интелектуалну својину (ОАПИ)	www.oapi.wipo.net
Алжир	www.inapi.org
Андора	www.omp.a.ad
Аргентина	www.inpi.gov.ar
АРИПО	www.aripo.wipo.net
Аустрија	www.patent.bmvit.gv.at
Аустралија	www.ipaustralia.gov.au
Барбадос	www.caipo.org
Белизе	www.belipo.bz
Белгија	www.mineco.fgov.be
Бенелукс	www.boip.int
Боливија	www.senapi.gov.bo
Босна и Херцеговина	www.bih.net.ba/-zsmmp
Бразил	www.inpi.gov.br
Бугарска	www.bpo.bg
Чиле	www.dpi.cl
Данска	www.dkpto.dk
Доминиканска Република	www.seic.gov.do/onapi
Демократска Република Кореја	www.oapi.wipo.net
Египат	www.egypo.gov.eg
Естонија	www.epa.ee
Евроазијски патентни завод	www.eapo.org
Финска	www.prh.fi
Француска	www.inpi.fr
Грузија	www.sakpatenti.org.ge
Грчка	www.obl.gr
Холандија	www.octroicentrum.nl
Хрватска	www.dziv.hr
Индија	www.ipindia.nic.in
Индонезија	www.dgip.go.id
Ирска	www.patentsoffice.ie

Исланд	www.els.stjr.is
Израел	www.justice.gov.ilrasham+haptentinm/default.asp
Италија	www.european-patent-office.org/it/
Јапан	www.jpo.go.jp
Јерменија	www.armpatent.org
Јордан	www.mit.gov.jo
Канада	www.opic.gc.ca
Казахстан	www.kazpatent.kz , www.kazpatent.org
Кенија	www.aripo.org
Кина	www.sipo.gov.cn
Кина (Хонг Конг)	www.info.gov.hk/ipd
Киргистан	www.krygyzpatent.kg
Колумбија	www.sic.gov.co
Костарика	www.registronacional.gov.cr
Лаос	www.stea.la.wipo.net/index.html
Литванија	www.vpb.lt
Луксембург	www.etat.lu/ec/
Макао	www.economia.gov.mo
Малезија	www.kpdnhq.gov.my
Мароко	www.ompic.org.ma/
Мексико	www.impi.gob.mx/
Молдавија	www.agepi.md/
Монако	www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco/
Монголија	www.mongol.net/ipom
Немачка	www.dpma.de
Непал	www.ip.np.wipo.net
Нови Зеланд	www.iponz.govt.nz
Норвешка	www.patentstyret.nov
Панама	www.mici.gob.pa/comintf.html
Перу	www.indcopi.gob.pe
Пољска	www.uprp.pl



Португалија	www.inpi.pt
Република Конго	www.anpi.cg.wipo.net
Република Кореја	www.kipo.go.kr
Република Македонија	www.ippo.gov.mk
Румунија	www.osim.ro
Руска Федерација	www.rupto.ru
Сједињене Америчке Државе	www.uspto.gov
Словачка	www.indprop.gov.sk
Словенија	www.uil-sipo.si
Србија	www.yupat.sv.gov.yu
Тајланд	www.ipthailand.orr
Таџикистан	www.tipat.org
Турска	www.turkpatent.gov.tr
Узбекистан	www.patent.uz
Уругвај	www.dnpi.gub.uy
Швајцарска	www.ige.ch
Шведска	www.prv.se
Шпанија	www.oepm.es

АНЕКС II

Државе потписнице Уговора о сарадњи у области патената (РСТ) (1 Јануар 2005)

Азербејџан	Замбија
Албанија	Зимбабве
Алжир	Израел
Антига и Барбуди	Индија
Арменија	Индонезија
Аустралија	Ирска
Аустрија	Исланд
Барбадос	Италија
Белорусија	Јапан
Белгија	Казахстан
Белизе	Камерун
Босна и Херцеговина	Канада
Боцвана	Кенија
Бразил	Кина
Бугарска	Кипар
Буркина Фасо	Киргистан
Велика Британија	Колумбија
Вијетнам	Конго
Габон	Костарика
Гамбија	Коте Д' Авоуар
Гана	Куба
Грузија	Латвија
Грчка	Лесото
Гренада	Либија
Гвинеја	Лихтенштајн
Гвинеја-Бисао	Литванија
Данска	Луксембург
Демократска Република Кореја	Мадагаскар
Доминиканска Република	Мађарска
Египат	Малави
Еквадор	Мали
Екваторијална Гвинеја	Мароко
Естонија	Мауританија



Мексико
Монако
Монголија
Мозамбик
Намибија
Немачка
Никарагва
Нигерија
Нигер
Нови Зеланд
Норвешка
Оман
Папуа Нова Гвинеја
Пољска
Португалија
Република Кореја
Република Молдавија
Румунија
Руска Федерација
Санта Луција
Сан Марино
Сант Винсент и Гренадини
Свазиленд
Сејшели
Сенегал
Сијера Леоне
Сингапур
Сиријска Арапска Република
Сједињене Америчке Државе
Словачка
Словенија
Србија
Судан
Холандија
Хрватска
Филипини
Финска
Француска

Таџикистан
Того
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турска
Туркменистан
Уганда
Уједињени Арапски Емирати
Уједињена Република
Танзанија
Украјина
Узбекистан
Чад
Чешка Република
Швајцарска
Шведска
Шпанија
Шри Ланка

ПРОНАЛАЗЕЋИ БУДУЋНОСТ

Увод у патенте за мала
и средња предузећа

НАСЛОВ ОРИГИНАЛА

Inventing the Future: An Introduction to Patents for
Small and Medium-sized Enterprises

Издавач

Завод за интелектуалну својину

Књегиње Љубице 5

Београд

Тел.: +381 11 311 11 62

Факс: +381 11 311 23 77

За издавача

Бранка Тотих

в.д. директора

Превела са енглеског

БИЉАНА ОБРАДОВИЋ

Стручна редактура

мр СНЕЖАНА ШАРБОХ

Уредник

Емина Куленовић-Грујић

Коректори

Мара Јовановић

Данијела Ивановић

Штампа

МСТ Гајић

Добрачина 73, Београд



За више информација, а посебно за садржаје и публикације о интелектуалној својини и пословању можете посетити www.wipo.int/sme/en/, као и претплатити се на бесплатан електронски месечник WIPO Одељења за мала и средња предузећа (SMEs) на www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html

За више информација контактирајте
the World Intellectual Property Organization

Адреса:
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон:
+41 22 338 91 11

Факс:
+41 22 733 54 28

е-mail:
wipo.mail@wipo.int

или New York Coordination Office на:

Адреса:
2, United Nations Plaza
Suite 2525
New York, N.Y. 10017
United States of America

Телефон:
+1 212 963 6813

Факс:
+1 212 963 4801

е-mail:
wipo@un.org

Посетите WIPO web страну:
www.wipo.int

или наручите у WIPO електронској књижари:
www.wipo.int/ebookshop

или SMEs Division на:

Адреса:
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Факс:
+41 22 338 87 60

е-mail:
sme@wipo.int

web страна:
www.wipo.int/sme

За више информација такође контактирајте
Завод за интелектуалну својину Републике Србије

Адреса:
Књегиње Љубице 5, Београд, Србија

Телефони:
+381 11 311 11 62, +381 11 26 30 499

Факс:
+381 11 311 23 77

е-mail: yupat@sv.gov.yu
www.yupat.sv.gov.yu

WIPO публикација бр.917 српски

ISBN 978-86-7811-026-9