

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА У ОБЛАСТИ **БИОТЕХНОЛОГИЈЕ**

У смислу Закона о патентима*, биотехнолошки проналасци су проналасци који се односе на производ који се састоји од биолошког материјала или који садржи биолошки материјал или на поступак помоћу којег је биолошки материјал произведен, обрађен или коришћен.

Свака пријава за заштиту проналаска патентом, поред захтева за признање права, садржи опис проналаска, један или више патентних захтева за заштиту проналаска, слике нацрта и апстракт.

Проналазак у опису мора бити описан потпуно и јасно, тако да га стручњак из одговарајуће области може извести.

Доказ о депоновању биолошког материјала

Ако се проналазак односи на биолошки материјал који није доступан јавности и ако га није могуће извести на основу описа проналаска, сматраће се да опис проналаска испуњава овај услов ако је узорак биолошког материјала депонован у међународно признатој депозитној установи на основу Будимпештанског споразума о признању депозита микроорганизама ради поступка патентирања.

**Узорак биолошког материјала мора бити депонован у депозитној
установи најкасније на датум подношења пријаве патента.**

Као доказ да је извршио депоновање биолошког материјала, подносилац, уз захтев за признање патента, прилаже потврду издату од депозитне установе (члан 11. тачка 8. Правилника**). Поред тога, у опису проналаска морају бити садржане све информације о карактеристикама депонованог биолошког материјала који су познати подносиоцу пријаве до дана подношења пријаве, као и подаци о депоновању: назив и адреса надлежне депозитне установе, број под којим је биолошки материјал депонован и датум депоновања (члан 14. став 1. Правилника). Подаци о депоновању се могу доставити накнадно, у року од три месеца од датума подношења захтева за признање права првенства или најкасније до завршетка техничких припрема за објаву пријаве патента, односно до дана подношења захтева да се пријава објави раније у смислу члана 102. став 1. тачка 2) Закона. То значи да подносилац пријаве патента доставља измењене странице описа проналаска на којима је, приликом подношења пријаве, предвиђено место за унос података о депоновању, допуњене траженим информацијама.

Информације у вези са Будимпештанским споразумом могу се наћи на сајту Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/>, укључујући и листу међународно признатих депозитних установа са детаљним информацијама о депоновању, као што су адреса, подаци за контакт, врсте биолошког материјала које установа прихвата, износи такса.

Попис секвенци

У вези са начином описа проналаска (члан 17. Правилника), ако пријава патента садржи откривање једне нуклеотидне, односно аминокиселинске секвенце или више њих, опис проналаска мора да садржи попис секвенци.

Сваки попис секвенци који није садржан у опису проналаска, односно није приложен на дан подношења пријаве патента, не сматра се делом описа.

Попис нуклеотидних, односно аминокиселинских секвенци се по правилу даје у форми прописаној одговарајућим стандардом Светске организације за интелектуалну својину.

Тренутно важећи стандард Светске организације за интелектуалну својину о начину приказивања пописа нуклеотидних и аминокиселинских секвенци у патентној пријави је Стандард ST. 26 (WIPO Standard ST. 26, RECOMMENDED STANDARD FOR THE PRESENTATION OF NUCLEOTIDE AND AMINO ACID SEQUENCE LISTINGS USING XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE)).

Прелазак са стандарда ST.25 на стандард ST.26

На основу одлуке Комитета за WIPO стандарде (CWS), од 1. јула 2022. године се примењује стандард ST.26 за представљање пописа нуклеотидних и аминокиселинских секвенци у пријавама патента. Ова одлука се односи на патентне пријаве поднесене 1. јула 2022. године и касније, на националном, регионалном или међународном нивоу, што значи да попис нуклеотидних и аминокиселинских секвенци у тим пријавама мора бити у складу са стандардом ST.26.

За подносиоце пријава је, у сврху припреме пописа секвенци према стандарду ST.26 у XML (Extensible Markup Language) формату, развијена алатка WIPO Sequence, која се може преузети на страници Светске организације за интелектуалну својину <https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html> (WIPO Home→ Resources→ WIPO

Standards→ WIPO Sequence). На истој страници се налази и линк ка документу WIPO Standard ST. 26.

Све пријаве које садрже нуклеотидне и аминокиселинске секвенце, а које су поднесене пре 1. јула 2022. године морају и даље имати попис у складу са стандардом ST.25***. Након тога, наведени попис у пријави патента мора бити у складу са стандардом ST.26. Трансформација из ST.25 у ST.26 ће бити потребна за попис секвенци који се приказује у складу са ST.26 и подноси као део међународне, регионалне или националне пријаве, а на основу пописа секвенци који је састављен у складу са ST.25 у пријави патента поднесеној пре 1. јула 2022. године која служи као основ за право првенства. Потребна трансформација сама по себи не би требало да доведе до додавања или брисања предмета заштите. Како би се избегла потенцијална неусклађеност, у Анексу VII Стандарда ST.26 је дата Препорука за трансформацију пописа секвенци из ST.25 у ST.26.

У складу са ST.26, попис секвенци садржи део са општим информацијама и део са подацима о секвенци. Библиографске информације садржане у делу са општим информацијама повезују попис секвенци са пријавом патента за коју се попис секвенци подноси. Део са подацима о секвенци се састоји од једног или више елемената од којих сваки садржи информације о једној секвенци. Елементи података о секвенци укључују различите кључеве карактеристика и одговарајуће квалификаторе дефинисане према захтевима база секвенци International Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC) и UniProt. У Анексу I документа Standard ST.26. дефинисан је тзв. контролисани речник који се користи у квалификаторима у делу са подацима о секвенци.

У националном поступку заштите проналаска патентом, у попису секвенци који се подноси уз пријаву патента у Србији, елементи који садрже опште информације о пријави патента треба да буду у складу са параграфом 45. документа Standard ST.26. Информација која се односи на назив проналаска мора бити на српском језику.

Листа квалификатора који као вредност имају слободан текст који је зависан од језика (language-dependent free text), и који, за улазак у националну фазу у Републици Србији, се преводи на српски језик, дата је у Анексу I: у Табели 5 за нуклеотидне секвенце, и у Табели 6 за аминокиселинске секвенце. У складу са параграфом 87. документа Standard ST.26, слободан текст који зависи од језика мора бити представљен у елементу <NonEnglishQualifier_value> на српском језику, или у елементу <INSDQualifier_value> на енглеском језику и у елементу <NonEnglishQualifier_value> на српском језику.

Достављање пописа секвенци након датума подношења пријаве патента

Уколико попис секвенци није садржан у опису проналаска на дан подношења пријаве патента, он се у накнадном року подноси у складу са чланом 17. Правилника. Накнадно достављен попис секвенци у пријави патента која има датум подношења пре 1. јула 2022.

године, мора бити у складу са WIPO Стандардом ST. 25, док накнадно достављен попис секвенци у пријави патента са датумом подношења 1. јул 2022. године и касније, мора бити у складу са WIPO Стандардом ST. 26. Као такав, накнадно достављен попис секвенци служи у сврху претраживања стања технике и не чини део описа проналаска.

Електронско подношење

Пријава патента која се подноси електронским путем преко Система за електронско подношење доступног на адреси: <http://eusluge.zis.gov.rs/>, мора имати попис секвенци који је део описа проналаска поднесен у електронском облику, и то:

- у pdf формату, за попис у складу са ST. 25, за пријаве патента са датумом подношења пре 1. јула 2022. године,

- у XML формату, за попис секвенци у складу са ST. 26, за пријаве патента са датумом подношења 1. јул 2022. године и касније.

* Закон о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/2011, 113/20117-др. закон, 95/2018, 66/2019 и 123/2021)

** Правилник о садржини потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и начину подношења пријаве и објављивања проналазака („Службени гласник РС”, број 78/2019 од 1. новембра 2019.)

*** WIPO Standard ST. 25, STANDARD FOR THE PRESENTATION OF NUCLEOTIDE AND AMINO ACID SEQUENCE LISTINGS IN PATENT APPLICATIONS). WIPO стандард ST. 25 се може преузети преко линка <http://www.wipo.int/> → Resources → WIPO Standards → List of WIPO Standards → Standard ST. 25 или на <http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-25-01.pdf>.