

PРАВНА ЗАШТИТА I PRENOS PRONALASKA

Apstrakt

U ovom radu autor nastoji da celovito izloži ograničenja i prenos prava na zaštićenom pronalasku, kao i sudska zaštitu pronalazačkog, odnosno patentnog prava. Nosilac (titular) patenta može biti pronalazač (ili supronalazač) ili njegov pravni sledbenik, naslednik, a u nekim slučajevima, poslodavac, ili njegov pravni sledbenik. Sva subjektivna prava industrijske svojine nastaju u upravnom postupku, odlukom nadležnog organa - Zavoda za intelektualnu svojinu (ZIS), pa i patentno pravo. Posle objašnjenja slučaja ograničenja patentnog prava autor ističe specifičnost prenosa ovog prava – da se na novog sticaoca može preneti pravo na podnošenje prijave, pravo iz prijave, te pravo na patent ili mali patent, u celini ili delimično. Podnosilac prijave patenta, nosilac prava ili sticalac licence može podneti tužbu nadležnom sudu zbog povrede prava iz prijave ili prava na patent ili zbog postojanja ozbiljne opasnosti da će pravo biti povređeno. Pronalazač ima pravo na naknadu nematerijalne štete ukoliko mu se ne navede ime u patentnoj prijavi, spisima, registrima, ispravama i publikacijama o pronalasku, dok titular prava ima pravo na naknadu materijalne štete zbog povrede prava.

Ključne reči: pronalazak, patent, patentna prijava, prava pronalazača, prenos pronalaska, prinudna licenca, titular, nematerijalna i materijalna šteta.

1. Uopšte o pravu intelektualne i industrijske svojine

Moderno građansko pravo je porodica prava¹⁾ koju čine *savremeno građansko pravo* (koje se prema pandektnoj подели sastoji od opštog dela - uvodni deo u građansko pravo, stvarnog, obligacionog, naslednog i porodičnog prava) i *новоformirana građanska prava*. Ta nova građanska prava su tokom XIX i XX veka nastala radi zaštite određenih dobara i sloboda (intele-

* Stalni predavač u Pravosudnoj akademiji.

1) "Porodica prava je skup srodnih grana prava...." Građansko pravo je porodica prava koje regulišu imovinske i neimovinske odnose povodom stvari, činidaba, ličnih dobara i tvorevina uma, po načelima autonomije volje, pravne jednakosti strana, prenosivosti prava i obaveza, imovinske sankcije i zaštite na privatan zahtev", citat, Stanković, Obren et Vodinelić, Vladimir V, *Uvod u građansko pravo*, Treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 1996, str. 258, 259.

ktualnih dobara, ličnih dobara, slobode misli, govora i dr.), a izazvana su stvarnim dešavanjima, po realnom principu.²⁾ Kao celine su sistematizovana u okviru modernog građanskog prava, kao porodice navedenih pravnih grana, i regulisana su *zajedničkim, opštim građanskim metodom*.³⁾

Pravo intelektualne svojine spada u novoformirana građanska prava, a u uporednom pravu označava zajednički naziv za autorsko pravo i industrijsku svojinu. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (World Intellectual Property Organization - WIPO), kao jedna od specijalizovanih agencija UN, stvorena je 1967. godine, radi zaštite prava inovatora i autora u svetu.

Intelektualna svojina označava ljudske kreacije i inovacije koje mogu biti pravno zaštićene kao objekti posebnih prava koja ulaze u ovaj korpus. Zajednička osobina prava intelektualne svojine je da deluju *erga omnes*, budući da spadaju u apsolutna prava i da za objekat imaju intelektualnu tvorvinu (duhovno stvaralaštvo). Pod pojmom intelektualna svojina, u širem smislu, podrazumevaju se različite tvorevine ljudskog uma. One kreacije i inovacije koje ispunjavaju zakonima propisane uslove, zaštićene su određenim granama prava koje spadaju u intelektualnu svojinu, a koje su svrstane u dve grupe - u autorsko i srodna prava i u pravo industrijske svojine.

Pravo industrijske svojine je skup pravnih normi kojima se štite industrijska dela i njihovi stvaraoči. Dela industrijske svojine se odnose na materijalnu proizvodnju i primenjuju se u privredi. Tu spada *pronalažačko pravo* (pronalasci i *know-how*, kao "skup praktičnih znanja i tehničkih iskustava koja se mogu primeniti u industrijskoj ili zanatskoj proizvodnji"⁴⁾ i mogu predstavljati i poslovnu tajnu⁵⁾; *pravo znakova razlikovanja* - industrijskog dizajna i robnih i uslužnih žigova i oznake geografskog porekla, kao i *deo koji se pretežno odnosi na privredno pravo: pravo na firmu* (trgovačku oznaku) i pravo na zaštitu od nelojalne konkurencije).⁶⁾

Industrijska svojina u subjektivnom smislu predstavlja skup ovlašćenja stvaralaca dela koja izvire iz navedenih prava. Sva subjektivna prava industrijske svojine kod nas nastaju odlukom nadležnog organa u upravnom postupku, pa i pravo na patent. To je organ državne uprave koji

2) Vodinić, Vladimir V, *Građansko pravo - uvodne teme*, Beograd, 1991, holandska, švajcarska, italijanska kodifikacija, shodno navedenom realnom principu u svojim građanskom zakonicima tretiraju i ova nova prava, str. 52-53.

3) "Predmet građanskog prava je dakle, nejedinstven, kao i *metod* regulisanja ovih odnosa, jer postoje izuzeci, i različitost tehnike - regulisanje na suprotan način, a samo je jedna karakteristika (načelo) načina regulisanja specifično za građansko pravo, prenosivost subjektivnih građanskih prava i obaveza, ali nijedna nije opšte građanskopravna (apsolutna). Građanskopravne norme ne odlikuje kumulacija tih karakteristika, već samo njihova kombinacija", *supra*, str. 55; vidi Babić, Ilija, *Uvod u građansko i stvarno pravo*, JP Službeni glasnik, Beograd, 2008, metod - načela regulisanja građanskog prava, str. 14-17.

4) Besarović, Vesna, *Intelektualna prava-industrijska svojina i autorsko pravo*, Beograd, TZR Hrast, 1993, str. 3-6, 53.

5) Marković, Slobodan, Popović, Dušan, *Pravo intelektualne svojine*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, 2018, strana 21.

6) *Ibid.*

je nadležan za poslove intelektualne svojine Republike Srbije (tj. Zavod za intelektualnu svojinu - ZIS).⁷⁾ U tom postupku su uglavnom zastupljene ove faze: *podnošenje prijave* radi priznanja određenog subjektivnog prava; *ispitivanje formalne urednosti prijave* i otklanjanje nedostataka; *ispitivanje uslova za priznanje* prava (kod patenta suštinsko ispitivanje); *donošenje rešenja kojim se priznaje subjektivno pravo i upis prava ili rešenja o odbijanju zahteva* za priznanje prava i *oficijelno objavljivanje* da je neko pravo priznato.⁸⁾ U svakoj etapi postupka ispitivanja uslova za patentnu zaštitu obavezno je plaćanje takse, kao i za održavanje eventualno priznatog prava. Subjektivno pravo industrijske svojine, pa i patentno pravo, ne predstavlja neograničenu vlast titulara, već je limitirano zakonskim normama u društvenom interesu.

2. Patentno pravo

Patentno pravo, kao grana prava je skup pravnih normi (*objektivno patentno pravo*),⁹⁾ kojima se reguliše materija zaštite pronalazaka patentom, kao objekta patentnog prava.¹⁰⁾

Patentno pravo u subjektivnom smislu predstavlja skup konkretnih ovlašćenja titulara patenta koja su mu zakonom priznata i koja on vrši po svojoj volji, a koja proizlaze iz objektivnog patentnog prava. To je apsolutno pravo koje za svoj objekat ima patent (pravno zaštićeni pronalazak). Subjektivno patentno pravo je zakonom propisanog roka trajanja, u kome nema prekida, ni zastoja. Ono nastaje momentom priznanja patenta (dok po podnošenju patentne prijave, do priznanja patenta, postoji *pravo iz prijave*). *Patent je subjektivno pravo titulara kojim se štiti pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike* u periodu od 20 godina.¹¹⁾ Priznaje se za pronalazak koji je *patentabilan*, odnosno koji je *nov*, *koji ima inventivni nivo* i *koji je industrijski primenljiv*, što su uslovi za patentnu zaštitu pronalaska.¹²⁾

7) Vidi član 2. tačka 3. ZP.

8) Marković, Slobodan, Popović, Dušan, *op. cit.* (fusnota 6), strana 100.

9) Babić, Ilija, *Uvod u građansko i stvarno pravo*, JP Službeni glasnik, Beograd, 2008, Objektivno pravo je sistem opštih pravnih normi, sadržan u zakonima i drugim propisima koji su formalni izvor prava. Subjektivna prava proističu iz objektivnog, koje im ili prethodi ili ona nastaju istovremeno. Subjektivno građansko pravo sadrži i zahtev - mogućnost da se ovlašćenje iz prava realizuje pred sudom - tuživost prava, str. 48-50.

10) Marković, Slobodan, *Patentno pravo*, Nomos, Beograd, 1997, strana 1; Marković, Slobodan, Popović, Dušan, *op. cit.* (fusnota 6), strana 101.

11) Vidi član 39. ZP.

12) Vidi član 7. st. 1, 2. i 3. ZP - Patent se priznaje i za pronalazak koji se odnosi na proizvod koji se sastoji od biološkog materijala ili koji sadrži biološki materijal ili na postupak kojim je biološki materijal proizveden, obrađen ili korišćen. Biološki materijal je onaj koji sadrži genetsku informaciju i sposoban je da se sam reprodukuje ili da bude reprodukovano u biološkom sistemu, pa i onaj koji je izolovan iz svog prirodnog okruženja ili je proizveden tehničkim postupkom, čak i ako je prethodno postojao u prirodi; biljke ili životinje, ako tehnička izvodljivost pronalaska nije ograničena na određenu biljnu sortu ili životinjsku rasu, kao i mikrobiološki ili drugi tehnički postupak ili proizvod dobijen tim postupkom.

Mali patent je pravo koje se takođe, priznaje za pronalazak koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji je industrijski primenljiv, ali se njime ne mogu zaštititi: 1) pronalasci iz oblasti biotehnologije; 2) supstance; 3) lekovi; 4) supstance ili kompozicije iz člana 10. st. 3. i 4. ovog zakona; 5) sorte biljaka ili rase životinja; 6) postupak koji se može zaštititi patentom. Prijava za mali patent može sadržati jedan nezavisni patentni zahtev i najviše četiri zavisna patentna zahteva (v. član 163. ZP).

Pravo na patent titularu daje mogućnost isključivog korišćenja zaštićenog pronalaska, kao i pravo na ostvarivanje prihoda po osnovu patentnih ovlašćenja. Tako nosilac patenta ima *isključivo ovlašćenje da ekonomski iskorističava svoj pronalazak i da spreči svakoga da to čini bez njegove saglasnosti*. Nosilac patenta ili malog patenta može da: 1) zaštićeni pronalazak koristi u proizvodnji; 2) stavlja u promet predmete izrađene prema zaštićenom pronalasku; 3) raspolaze patentom ili malim patentom. U ostvarivanju svog isključivog prava na ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog pronalaska, nosilac patenta ili malog patenta, ima pravo da spreči svako treće lice da, bez njegove saglasnosti: 1) *proizvodi, nudi, stavlja u promet ili upotrebljava proizvod koji je izrađen prema zaštićenom pronalasku ili da ga uvozi ili skladišti u navedene svrhe*; 2) *primenjuje postupak koji je zaštićen patentom*; 3) *nudi postupak koji je zaštićen patentom*; 4) *proizvodi, nudi, stavlja u promet, upotrebljava, uvozi ili skladišti za te svrhe proizvod direktno dobijen postupkom koji je zaštićen patentom*; 5) *nudi i isporučuje proizvode koji čine bitne elemente pronalaska licima neovlašćenim za korišćenje tog pronalaska*, ako je ponuđaču ili isporučiocu poznato ili je moralo biti poznato iz okolnosti slučaja da je taj proizvod namenjen za primenu tuđeg pronalaska (član 14. ZP). Povredom prava iz objavljene patentne prijave, kao i prava na patent ili mali patent, smatra se svako neovlašćeno preduzimanje radnji iz člana 14. ZP (sadržina prava) i 15. ZP (sadržina prava kod patenata iz biotehnologije).¹³⁾

13) Vidi član 15. stav 1. ZP, reguliše da ako se izume neki biološki materijal sa određenim karakteristikama (seme, biljka, bakterija, ćelija), patentom se štiti i taj materijal i ono što se dobija njegovim razmnožavanjem, ukoliko sadrži iste osobine (npr. otpornost na hladnoću); vidi član 15 stav 2. ZP, koji predviđa situaciju kada je zaštićeni pronalazak genetska informacija (neki gen, DNK sekvenca ili konstrukcija koja ima određenu funkciju). Tada se zaštita ne odnosi samo na izolovanu genetsku informaciju - u laboratoriji, već u svakom materijalu u koji je ugrađena i u kome obavlja svoju funkciju; vidi član 15 stav 3 ZP, koji predviđa zaštitu patentom postupka koji omogućava proizvodnju biološkog materijala sa specifičnim svojstvima, kao rezultat biotehnoškog pronalaska (npr. postupka za dobijanje bakterijskog soja, ili genetske modifikacije bakterije, a zaštita se odnosi i na taj materijal dobijen u postupku i na svaki drugi dobijen njegovim razmnožavanjem ili umnožavanjem u istom ili izmenjenom obliku (mutacije, manje genetske promene i varijacije prilikom razmnožavanja), ali sa tim osobinama. Vidi Presudu Velikog veća Evropskog suda pravde od 6. jula 2010. godine u slučaju *Monsanto Technology LLC (Case C - 428/08, Monsanto Tech. LLC v. Cefetra BV, 2010 E.S.R. 7*, dostupno preko http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/. Rezime presude je pravna zaštita biotehnoških izuma u smislu člana 9. Direktive Evropskog parlamenta i Saveta 98/44/EZ od 6.7.1998. godine o pravnoj zaštiti biotehnoških izuma, koji treba tumačiti tako da je zaštita koju on pruža ograničena na situacije u kojima patentirani proizvod obavlja svoju funkciju u materijalu koji ga sadrži.

3. Prava pronalazača

Zakon o patentima štiti ličnu vezu pronalazača sa pronalaskom, tako da pronalazač ima pravo da bude naveden kao tvorac pronalaska u patentnoj prijavi, u spisima, registrima, ispravama i u publikacijama o njegovom pronalasku, odnosno u svim ispravama koje se odnose na patent (*moralno pravo pronalazača*).¹⁴ Nezavisno od okolnosti da li je nosilac patenta poslodavac, naručilac, pravni sledbenik, zakon uvažava kreativni doprinos pronalazača, kao fizičkog lica. Stoga pronalazač ima pravo da mu ime bude navedeno ili priznato, kao tvorcu (v. član 6. stav 1. ZP).

Pronalazač, s druge strane, ima imovinsko pravo na subjektivni pronalazak, odnosno na patent, koji može privredno da iskorišćava (*imovinska prava pronalazača*), tj. da uživa ekonomske koristi od prijavljenog pronalaska, ili od pronalaska zaštićenog patentom ili malim patentom (v. čl. 14. i 15. ZP). Stoga može da proizvodi predmete prema zaštićenom pronalasku i da ih stavlja u promet, kao i da prenese to ovlašćenje na drugo lice, uz naknadu ili besplatno, na osnovu ugovora o licenci (član 6. stav 2. ZP). *Pronalazak stvoren u radnom odnosu* i prava pronalazača koji ga je stvorio, kao i prava poslodavca kod koga je pronalazak nastao, utvrđuju se odredbama ovog zakona,

14) Vidi Arhivu Apelacionog suda u Beogradu - presude tog suda Gž4 175/16 iz 2016. godine i Gž4 91/17 iz 2019. godine i odluku Vrhovnog kasacionog suda iz 2021. godine - Rev 2563/2019; Rev 3767/2019 iz 2021. godine (kojim je revizija tužioca izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 175/16 u navedenom predmetu, odbačena, kao neblagovremena, a revizija tužioca izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž4 91/17 ispravljena rešenjem istog suda iz 2019. godine, odbijena, kao neosnovana). Presudom Apelacionog suda u Beogradu Gž4 175/16 od 21.10.2016. godine, potvrđena je presuda Višeg suda u Beogradu P4 93/10 od 04.07.2016. godine, u delu kojim je odbijen tužbeni zahtev za traženu materijalnu štetu, dok je ukinuta u delu kojim je odlučeno o traženoj nematerijalnoj šteti i troškovima postupka. Presudom Apelacionog suda u Beogradu Gž4 91/17 od 27.02.2019. godine, preinačena je presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 247/16 od 09.03.2017. godine, tako što je odbijen, kao neosnovan, tužbeni zahtev kojim je tužilac tražio da se obaveže tuženi da mu na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede moralnog prava isplati iznos od 200.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od presuđenja do isplate, dok je potvrđena pobijana presuda u odbijajućem delu za materijalnu štetu. U postupku je utvrđeno da je tuženi izradio i objavio 11 prospekata za razna privredna društva, u kojima je pod tačkom sa nazivom "Patenti, koncesije i posebne dozvole", objavio i da su sporni patenti svojina navedenih društava, bez označavanja tužioca, kao nosioca patenta i pronalazača. Iste sadržine je i prospekt koji je tuženi objavio za navedenu fabriku u kojoj je radio tužilac, te se radi o pronalasku iz radnog odnosa. Međutim, prospekt nije patentna prijava, spis, registar, isprava, niti publikacija o pronalasku u smislu člana 13. ZP ("Sl. list SCG", br. 32/04...115/06), niti je tuženi izdavalac takvih isprava i publikacija o pronalasku tužioca, već je obavljao samo tehnički deo posla - unos podataka u prospekt. Stoga sud smatra da radnjama tuženog, tužiocu nije moglo biti povređeno moralno pravo, kao pronalazaču, kada ga u prospektima nije naveo kao tvorac pronalaska.

opštim aktima i ugovorom između poslodavca i zaposlenog ili njihovih predstavnika (vidi član 6. stav 3. ZP).

4. Ograničenja prava

4. 1. *Izuzeci iz isključivih prava*

Subjektivno pravo na patent, iako apsolutnog karaktera, nije neograničeno. Zakon o patentima u članu 21. propisuje slučajeve kada je uglavnom, zbog zaštite viših ciljeva, socijalnih ili humanih, ograničeno subjektivno patentno pravo, koje predstavlja skup ovlašćenja koja titularu daje zakon. U tim situacijama titular nema patentnu zaštitu, tako da treća lica mogu da koriste patentirani pronalazak. Prvi izuzetak od isključivih prava titulara iz čl. 14. i 15. ZP, postoji kada se pronalazak primenjuje ili se upotrebljava proizvod izrađen prema pronalasku *u lične i nekomercijalne svrhe*. Zatim, *neposredna i pojedinačna priprema leka u apotekama na bazi pojedinačnog lekarskog recepta i stavljanje tog leka u promet*, ne vredi patentno pravo, jer je jači društveni interes da se zaštita zdravlja. Sledeći izuzetak je situacija kada se patentirani pronalazak koristi *radi istraživanja i novih otkrića, pa i u medicinske i veterinarske svrhe*, uključujući radnje potrebne za dobijanje dozvole za stavljanje u promet proizvoda koji je lek ili sredstvo za zaštitu bilja, koje radnje se odnose na tehnička, a ne i ekonomska i druga istraživanja. Međutim, ova ograničenja se primenjuju samo ukoliko nisu u suprotnosti sa uobičajenim iskorišćavanjem patenta (malog patenta) i ako nisu prekomerna u odnosu na legitimne interese titulara i trećih lica.¹⁵⁾

4. 2. *Iscrpljenje (konzumacija) prava titulara -*

Prema članu 22. ZP, stavljanje u promet proizvoda zaštićenog patentom *od strane nosioca prava, ili uz njegovu saglasnost*, na teritoriji naše zemlje gde važi patentna zaštita, daje pravo sticaocu proizvoda, kao trećem licu koje je steklo pravo svojine na tom proizvodu, da može slobodno da ga upotrebljava i da njime raspolaže. Naime, titular, posle zakonitog otuđenja tog primerka proizvoda, nema ovlašćenja da ga nudi, stavlja u promet i upotrebljava na teritoriji Republike Srbije (tzv. nacionalno iscrpljenje), tj. da u našoj zemlji kontroliše njegovu dalju prodaju, korišćenje ili preprodaju. Međutim, uživa patentnu zaštitu u inostranstvu, tj. u onim zemljama gde ostvaruje status nosioca prava (ne dolazi do automatskog međunarodnog iscrpljenja prava, što zavisi i od međunarodnih sporazuma, paralelnog uvoza i dr.).¹⁶⁾

4. 3. *Pravo ranijeg korisnika pronalaska*

Pravo ranijeg korisnika pronalaska važan je institut patentnog prava i predstavlja zaštitu savesnog faktičkog korisnika pronalaska od naknadne zaštite pronalaska patentom. Ako je neko u našoj zemlji, pre datuma prvenstva

15) Vidi član 21. ZP; Marković, Slobodan, Popović, Dušan, *op. cit.* (fusenota 6), strana 143.

16) *Ibid*, strana 141, vidi član 22. ZP.

nečije patentne prijave, stvarno koristio pronalazak u proizvodnji ili izvršio bitne pripreme za proizvodnju, tada to lice, ako je savesno, ima pravo da nastavi sa korišćenjem zaštićenog pronalaska, bez obzira na nečiju zaštitu pronalaska patentom ili malim patentom. Ovo ograničenje postoji radi zaštite stečenih ulaganja i pravne sigurnosti. Raniji korisnik pronalaska može da prenese svoje pravo na korišćenje drugom licu, samo sa proizvodnim pogonom u kome je pripremjeno ili otpočelo korišćenje tog pronalaska (v. član 23. ZP).

Takođe, ukoliko se nezavisnim radom više različitih lica stvori isti pronalazak, može se desiti da neko od njih podnese prijavu za njegovu zaštitu, a drugi ne, iako su pronalasku stvorili i počeli da koriste u proizvodnji, pre davanja priznatog prava prvenstva prijave na teritoriji Republike Srbije. U tom slučaju titular patenta ne može da zabrani korišćenje onom licu koje je bilo savestan raniji korisnik, dok drugima može.

4. 4. Ograničenje prava radi nesmetanog obavljanja međunarodnog saobraćaja

Patent priznat u našoj zemlji ne sme da ometa međunarodni saobraćaj *stranah aviona, brodova i vozila koji se privremeno ili slučajno nađu na teritoriji naše države*, pod uslovom da su ta prevozna sredstva registrovana u nekoj od država članica Pariske unije ili članica Svetske trgovinske organizacije (STO). Stoga zaštita patentom ili malim patentom ne deluje prema licu koje upotrebljava predmete proizvedene na osnovu zaštićenog pronalaska koji su ugrađeni u konstrukciju ili opremu broda, vazduhoplova ili suvozemnog vozila ili koji služe isključivo za njihovo funkcionisanje (vidi član 24. ZP).

Ovo ograničenje postoji budući da tada nema komercijalne eksploatacije pronalaska, a pravo upotrebe patenta se odnosi na vozila država koje su članice svetskih asocijacija za zaštitu industrijske svojine.

4. 5. Ograničenja prava u vezi sa biološkim materijalom

Budući da biološki materijal ne predstavlja uobičajeno opredmećeni pronalazak, jer se može razmnožavati, u situaciji kada poljoprivredni proizvođač nabavi *od titulara, ili uz njegovu saglasnost*, patentom zaštićeni biljni reproduktivni materijal za poljoprivrednu upotrebu, on tada ima ovlašćenje da razmnožava ili umnožava ubrani materijal na svom imanju, pod uslovima određenim zakonom koji reguliše zaštitu prava oplemenjivača biljnih sorti. Takođe, ako pod istim uslovima *od titulara patenta* nabavi zaštićeni životinjski materijal za reprodukciju ili životinje za poljoprivrednu upotrebu, stiče ovlašćenje za njihovo korišćenje, ali samo radi sopstvene poljoprivredne aktivnosti, a ne radi prodaje u okviru ili radi komercijalne reproduktivne aktivnosti (vidi član 25. ZP).

Dakle, kada titular proda poljoprivrednom proizvođaču biološki materijal čijim prirodnim razmnožavanjem nastanu nove biljke ili životinje, to ne povređuje patentna prava titulara u odnosu na reprodukciju koja nastane od zakonito kupljenog semena, biljaka, mikroorganizma ili životinja u okviru njegovog poljoprivrednog domaćinstva, što se ne odnosi na tržišnu proizvodnju. Ovde nije dovoljno ograničenje iscrpljenjem prava kao kod prometa

proizvoda zaštićenog patentom od strane titulara, pošto govorimo o pronalasku koja je biološki materijal koja se multiplikuje.

4. 6. *Prinudna licenca*

Prinudna licenca je jedno od najvećih ograničenja patentnog prava u korist javnog interesa. Organ državne uprave nadležan za resor iz oblasti u kojoj bi pronalazak trebalo primeniti, može da, kao krajnju meru, izda prinudnu licencu zainteresovanom licu, kome tada država dozvoljava da koristi zaštićeni pronalazak, bez saglasnosti titulara. To lice mora da dokaže da je *prethodno pokušalo da dobije ovlašćenje (dobrovoljnu licencu), od titulara prava koji sam ili preko drugog lica ne koristi ili nedovoljno koristi zaštićeni pronalazak u našoj zemlji.*

Takođe, prinudna licenca se izdaje i *kada bez korišćenja nekog pronalaska nije moguće ekonomsko iskorišćavanje drugog pronalaska, kasnije zaštićenog na ime drugog lica* (koje raspolaže tehničkim mogućnostima i proizvodnim kapacitetima, a taj pronalazak predstavlja zavisni patent i značajan tehnički napredak od posebnog ekonomskog značaja u odnosu na ranije zaštićeni ili ako nosilac osnovnog pronalaska ima, pod razumnim uslovima, pravo na unakrsnu prinudnu licencu za korišćenje kasnije zaštićenog, zavisnog pronalaska - npr. oplemenjivač biljaka i pravo oplemenjivača biljne sorte (v. član 29. ZP). Javni interes postoji kada su u pitanju lekovi, određene tehnologije bitne za odbranu, energetika i drugo. Prinudna licenca se izdaje prevashodno za snabdevanje domaćeg tržišta (član 28. stav 4. ZP).

Prinudna licenca se izdaje i *kada je neophodno ispravljanje postupaka za koje je u sudskom ili upravnom postupku utvrđeno da su protivni načelu slobodne konkurencije* (član 26. stav 1. tačka 3. ZP). Ona *ne može biti isključiva i neprenosiva je, izuzev kada dolazi do prenosa preduzeće ili njegovog dela u kome se iskorišćava pronalazak* (član 28. st. 2. i 3. ZP). Nosilac prinudne licence plaća naknadu nosiocu patentnog prava, koja se neće izdati ako nosilac prava dokaže da postoje opravdani razlozi za nekorišćenje/nedovoljno korišćenje zaštićenog pronalaska (vidi čl. 26, 27. ZP). Zahtev za izdavanje ne može se podneti pre isteka četiri godine od dana podnošenja prijave patenta ili tri godine od dana priznanja patenta ili malog patenta, zavisno koji rok kasnije ističe, a ovlašćenje za korišćenje ranije zaštićenog pronalaska nije prenosivo, osim u slučaju istovremenog prenosa kasnije zaštićenog pronalaska.¹⁷⁾

4.6.1. *Uslovi pod kojima se izdaje prinudna licenca za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje sa problemima javnog zdravlja*

Prinudna licenca se izdaje kao neisključiva. Njen obim i trajanje se obavezno navode u odluci kojom je odlučeno da bude izdata i odnose se isključivo na razloge zbog kojih je izdata. Nijedan proizvod proizveden ili uvezen na osnovu prinudne licence ne sme biti ponuđen na prodaju ili stavljen na tržište bilo koje druge zemlje, osim one koja je navedena u zahtevu za izda-

17) Vidi član 26. st. 2. i 6. ZP

vanje, izuzev kada zemlja uvoznica iskoristi mogućnost iz tačke 6(i) Odluke¹⁸) da izvozi u zemlju saugovornicu regionalnog trgovinskog sporazuma, koji ima isti zdravstveni problem (teritorijalno ograničenje). Količina proizvoda koja se na osnovu takve licence može proizvesti ne sme da prelazi neophodnu količinu za zadovoljenje potreba zemlje/zemalja uvoznica navedenih u zahtevu, ceneći količinu proizvedenu na osnovu prinudnih licenci izdatih u drugim zemljama. Prinudna licence se može preneti samo sa proizvodnim pogonom u kome se iskorišćava pronalazak za koji je izdata. U odluci o njenom izdavanju, nalaže se da se na etiketama ili oznakama proizvoda jasno naznači da su proizvedeni na osnovu prinudne licence i da se moraju, putem posebnog pakovanja i/ili posebnim bojama ili oblicima, razlikovati od onih koje proizvodi nosilac prava, ako je moguće razlikovanje na takav način i ako to ne utiče značajno na cenu. Pakovanje ili bilo koji pripadajući tekst moraju da sadrže napomenu da je proizvod predmet prinudne licence, naziv organa koji ju je izdao i jasan natpis da je proizvod namenjen isključivo za izvoz i distribuciju u naznačenu zemlju, odnosno zemlje uvoznice. Potpuni podaci o oznakama proizvoda moraju biti stavljeni na raspolaganje carinskim organima u Republici Srbiji (v. član 31. ZP).

5. Prenos prava

5. 1. Uopšte o prenosu prava

Pravo iz patenta nije stvar koju određuje građansko pravo ali se pravo na patent i pravo iz prijave može na sličan način kao stvar prenositi, nasledivati, biti predmet zaloge, stečajne mase, licence ili korišćenja. Ugovorom o prenosu prava, na osnovu statusne promene nosioca prava ili podnosioca prijave, nasleđivanjem, ili na osnovu sudske, odnosno administrativne odluke, mogu se u celini ili delimično preneti pravo na podnošenje prijave, prava iz prijave, kao i pravo na patent ili mali patent (član 44. ZP).

Određba člana 45. ZP reguliše prenos prava na patent ili na patentnu prijavu sa jednog lica na drugo. Na zahtev nosioca prava, podnosioca prijave ili sticaoca prava svaki prenos prava se upisuje u odgovarajući registar ZIS-a, o čemu se donosi posebno rešenje. Upis prenosa proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima (v. član 44. ZP). Ugovor o prenosu prava se sastavlja u pisanoj formi i naročito sadrži: datum zaključenja, ime i prezime ili poslovno ime ugovornih strana, njihovo prebivalište, bravište ili sedište, broj prijave ili registarski broj priznatog prava i visinu naknade, ako je ugovorena (v. član 45. ZP). Zakonom uslovljena pisana forma je uslov punovažnosti ugovora (*ad solemnitatem*). Na ugovor o prenosu prava primenjuju se odredbe ZOO, za sva pitanja koja nisu uređena u ZP (član 44. stav 5. ZP).

5. 2. Ustupanje prava na osnovu ugovora o licenci

Ugovorom o licenci se prava iz prijave, kao i pravo na patent ili mali patent mogu *ustupati*, sa ograničenjima ili bez njih. Ako postoji više nosilaca

¹⁸) Vidi član 30. stav 1. ZP. Radi se o Odluci glavnog veća STO od 30. avgusta 2003. godine o implementaciji tačke 6) Deklaracije iz Dohe o Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine –ž TRIPS i javnom zdravlju od 14. novembra 2001. godine (u daljem tekstu: Odluka).

prava, potreban je njihov zajednički pristanak za stipulaciju, osim ako nije drugačije ugovoreno. Zakon i ovde predviđa pisanu formu, a pored elemenata koje sadrži ugovor o prenosu prava, ugovor o licenci sadrži i naznačeno *vreme trajanja licence i njen obim*. Ovaj ugovor se takođe, upisuje u odgovarajući registar nadležnog organa na zahtev nosioca prava, podnosioca prijave ili sticaoca prava, o čemu se donosi posebno rešenje. Taj upis proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima. Kao i u slučaju ugovora o prenosu prava, za pitanja u vezi sa ugovorom o licenci koja nisu uređena u ZP, primenjuju se odredbe ZOO (v. član 46. ZP).

Prenos prava i ustupanje prava po osnovu licence razlikuje se po tome što se prenosom menja titular, dok kod licence titular samo daje dozvolu drugom licu da koristi pravo (npr. određena kompanija koja je nosilac patenta, daje licencu drugoj firmi da proizvodi preparat na osnovu patenta te kompanije) i njome se ne menja titular. Licenca kod nas može biti ograničena vremenski, kao i obimom (količinom i vrstom proizvodnje i/ili oblašću primene (član 46. stav 3. ZP, dok kod prinudne licence može postojati i teritorijalno ograničenje - član 31. stav 3. ZP).

Inače, licenca može biti *isključiva*, kada ima samo jednog korisnika, u kom slučaju ni titular ne može da koristi patent i *neisključiva*, kada pored titulara jedno ili više lica mogu da koriste patent (tada titular ostvaruje prihode od naknada za korišćenje patenta po osnovu licenci).

U praksi ima nedoumica zbog jezičkih nejasnoća u ugovorima iz kojih se ne vidi da li se radi o *prenosu prava*, kada se ugovorom menja titular, ili o *ustupanju prava* ugovorom korisniku od strane titulara, kada se ne menja titular, pa je bitno utvrditi volju parničnih stranaka, sadržinu i cilj ugovora.

5. 3. Zaloga

Zaloga na patentu, malom patentu, kao i na pravu iz prijave, može se ostvariti na osnovu ugovora o zalozi, odluke suda ili odluke drugog državnog organa, i ukazuje na imovinski karakter patentnog prava, iako je pronalazak duhovna tvorevina. Zakon o patentima propisuje pisanu formu i za ugovor o zalozi, koji od obaveznih elemenata, pored onih koje moraju da sadrže ugovori o prenosu prava i o licenci, sadrži i podatke o potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom (član 47. stav 2. ZP). Na zahtev nosioca prava, podnosioca prijave ili založnog poverioca, zaloga se upisuje u odgovarajući registar nadležnog organa u koji se naročito upisuju podaci: o zalagodavcu i dužniku, ako nisu ista lica; o založnom poveriocu; broj prijave ili registarski broj priznatog prava; podaci o potraživanju koje se obezbeđuje založnom ispravom, uz naznačenje osnovnog i maksimalnog iznosa i sve promene navedenih podataka (član 47. st. 4. i 5. ZP). Poverilac stiče založno pravo navedenim upisom u odgovarajući registar, o čemu se donosi posebno rešenje. Na sva pitanja koja nisu regulisana u ZP, primenjuju se propisi kojima se uređuje bezdržavinska zaloga, obligacioni i svojinskopravni odnosi (v. dalje član 47. ZP).

U Registru založnih prava pri APR-u, registruju se založna prava na potraživanju (bezdržavinska zaloga), jer predmet zaloge nije sam dokument, patentna prijava ili rešenje o priznavanju patenta, već imovinsko pravo koje

odadle proizlazi i koje je prenosivo. Upis zaloge nema konstitutivni značaj za postojanje patentnog prava, ali deluje prema trećim licima, koja putem registra mogu utvrditi da je pravo na patent opterećeno zalogom (založeno), pa se ne mogu pozivati na nepoznavanje te činjenice.

5. 4. Upis prenosa prava,

Postupak za upis prenosa prava, licence i zaloge posebno je propisan, kao i postupanje nadležnog organa povodom ispitivanja urednosti zahteva za upis tih prenosa, te povodom odlučivanja po zahtevima. Istim zahtevom se može tražiti upis prenosa prava povodom više patenata, malih патената ili prijava, ako su raniji nosilac prava i novi nosilac prava isti u svakom patentu ili prijavi, kao i ako su u zahtevu naznačeni registarski brojevi ili brojevi patentnih prijava. Takođe, istim zahtevom može da se traži i upis licence ili zaloge na više патената, malih патената ili prijava, pod uslovom da su nosilac prava i sticalac licence ili zaloge, isti u svakom patentu (malom patentu) ili prijavi, a registarski brojevi патената ili brojevi prijava naznačeni u zahtevu (vidi čl. 48-50. ZP).

6. Trajanje i održavanje prava

Patentno pravo traje 20 godina, počev od datuma podnošenja patentne prijave, a trajanje malog патента je 10 godina od tog datuma. Dopunski patent, traje koliko i osnovni, kao i kada sam postane osnovni (član 39. ZP).

Pravo iz prijave i patentno pravo se održava plaćenjem taksa (za treću i svaku narednu godinu, računajući od datuma podnošenja prijave). Svako može da ih plati u ime i za račun podnosioca prijave ili nosioca prava i u dodatnom roku (v. član 40. ZP).

7. Prestanak prava iz prijave i patentnog prava

a) *Pravo iz prijave i patentno pravo prestaje neplaćanjem takse i nedostavljanjem dokaza o izvršenoj uplati.* Tada ZIS donosi posebno rešenje o prestanku prava, koje je konačno i protiv koga se može pokrenuti upravni spor (član 41. stav 2. ZP).

b) *Pravo iz prijave može da prestane i na osnovu pisane izjave podnosioca, ZIS-u, o odustanku od prijave i to narednog dana po njenom podnošenju.* Nadležni organ donosi *zaključak o obustavi postupka po prijavi* (član 42. stav 3. ZP). U slučaju postojanja lica u čiju korist je u registru upisana licenca, zaloga ili drugo pravo na patentnoj prijavi, za prestanak prava biće potrebna i njihova pisana saglasnost (član 42. stav 2. ZP). Ako podnosilac prijave umre ili prestane da postoji u toku postupka za priznanje патента, taj upravni postupak se prekida rešenjem nadležnog organa (ZIS), do stupanja u postupak pravnih sledbenika podnosioca (član 43. stav 3. ZP).

v) *Patentno pravo prestaje i odricanjem od prava titulara патента ili malog патента, i to narednog dana po podnošenju ZIS-u pisane izjave* (član 42. stav 4. ZP). Nadležni organ donosi rešenje koje je konačno i protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor. Takođe, i u ovom slučaju je za odricanje od

prava potrebna pisana saglasnost lica u čiju korist je u registru upisano neko pravo na patentu (v. član 42. st. 5. i 6. ZP).

g) *Danom smrti fizičkog lica ili danom prestanka postojanja pravnog lica* koje je titular prava, prestaje pravo iz prijave ili pravo na patent ili mali patent, ako nije prešlo na naslednike ili pravne sledbenike titulara. U tom slučaju nadležni organ donosi rešenje o prestanku prava koje je konačno i protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor (član 43. st. 1. i 2. ZP).

Kada pravo prestane na bilo koji način, pronalazak je u slobodnoj upotrebi, ako nema drugih ograničenja.

8. Sudska zaštita

Postupak u sporu patentne zaštite vodi se po opštim pravilima parničnog postupka, sa izuzetkom nekih procesnih normi, posebno propisanih u određenim slučajevima, kada je ZP *lex specialis* koji propisuje: *vrste tužbenih zahteva i privremenih mera, postupak obezbeđenja dokaza, rok za podnošenje tužbe, obavezu pružanja informacije, prekid parničnog postupka, uslov za reviziju i posebne vrste tužbi*.¹⁹⁾

Postupak u sporu patentne zaštite vodi *sudija pojedinac* (član 35. stav 3. Zakona o parničnom postupku).²⁰⁾ U sporovima radi zaštite i upotrebe pronalaska nadležan je u prvom stepenu Viši sud u Beogradu, koji sudi u svim sporovima iz oblasti prava intelektualne svojine, ako nije nadležan drugi sud (član 25. stav 1. tačka 7. Zakona o uređenju sudova, u vezi stava 5. ovoga člana,²¹⁾ sve u vezi sa članom 4. stav 3. Zakona o sedištim i područjima sudova i javnih tužilaštava.²²⁾ U postupku po žalbi postupa *Apelacioni sud u Beogradu*, kao drugostepeni sud nadležan i za područje Višeg suda u Beogradu (član 6. tačka 1. Zakona o sedištim i područjima sudova i javnih tužilaštava u vezi sa članom 26. stav 1. tačka 1. Zakona o uređenju sudova).

8. 1. Povreda patentnog prava i pravo na tužbu (član 132. ZP)

Tužbu zbog povrede prava iz objavljene patentne prijave, kao i prava na patent ili mali patent, ili zbog postojanja ozbiljne opasnosti da će pravo biti povređeno, nadležom sudu može da podnese: *nosilac prava na patent ili mali patent, a nakon objave prijave patenta i podnosilac patentne prijave i sticalac licence* (poslednji u obimu stečenog prava na iskorišćavanje pronalaska po zakonu ili na osnovu ugovora, ukoliko drugačije nije ugovoreno). Svaki nosilac prava iz prijave ili titular patenta na istom pronalasku ovlašćen je da u svo-

19) „Građansko procesno pravo uređuje postupak za ispitivanje, utvrđivanje i sprovođenje (ostvarivanje) privatno-pravnih zahteva i služi ostvarivanju materijalnog građanskog prava i ponekad se zato zove pomoćno ili objekтивно pravo“, Vodinelić, Vladimir V, *op. cit.* (fusnota 2), str. 85.

20) *Zakon o parničnom postupku - ZPP* ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018, 18/2020 i 10/2023 - dr. zakon)

21) *Zakon o uređenju sudova* ("Službeni glasnik RS", broj 10/2023),

22) *Zakon o sedištim i područjima sudova i javnih tužilaštava* ("Službeni glasnik RS", br. 101/2013 i 9/2026).

je ime i za svoj račun podnese tužbu radi zaštite od povrede prava (član 132. st. 2 - 5. ZP), koja se mora sačiniti u skladu sa odredbama čl. 98, 99, 100. ZPP.

Rok za podnošenje tužbe zbog povrede prava, odnosno zbog neovlašćenog preduzimanja radnji iz čl. 14. i 15. ZP je tri godine od dana saznanja za povredu i učinioa. Posle isteka roka od pet godina od dana učinjene ili poslednje povrede prava (ako imamo kontinuiranu povredu), nastupa prekluzija prava na tužbu, odnosno gubitak prava na sudsku zaštitu zbog proteka zakonskog roka u kojem je tužba morala biti podneta.²³⁾ Postupak po tužbi je hitan (član 137. ZP).

Postupak obezbeđenja dokaza u toku i pre pokretanja parničnog postupka, a naročito kada postoji opasnost od nastupanja nenaknadive štete zbog odlaganja da se postupi po predlogu tužioca, tj. predlagača ili od uništenja dokaza (čl. 136-137. ZP), predstavlja poseban postupak prikupljanja dokaza koji uključuje opis proizvoda, sa ili bez uzorka, oduzimanje proizvoda ili dela proizvoda kojima se povređuje pravo, a po potrebi i materijala i alata i pribora upotrebljenih u stvaranju ili prometovanju spornog proizvoda, dokumenata itd. Ako podnosilac prijave ili nosilac prava učine verovatnim da je patentno pravo povređeno ili da će biti povedeno, pod uslovom da poverljive informacije budu zaštićene, može se odrediti obezbeđenje dokaza koji se nalaze u posedu protivne stranke, pod posebnim pravilima iz ZP (član 136v). Shodna primena ZPP-a propisana je za pitanja koja nisu regulisana u ZP (član 136g). Zakon propisuje i obavezu pružanja informacija o licima koja su učestvovala u povredi prava, kao i o poreklu i distributivnim kanalima proizvoda ili usluga kojima se povređuje pravo. Sud može da zatraži informacije i od lica kod kojih su pronađeni proizvodi koji povređuju pravo i od lica koja koriste usluge iz takvih delatnosti ili pružaju usluge koje povređuju pravo iz prijave ili patentno pravo titulara ili sticaoca licence ili od lica na koja oni ukažu da su uključena u delatnosti koje vređaju pravo titulara. Ova lica, ukoliko ne dostave potrebne informacije, odgovaraće za štetu koja time nastane nosiocu povređenog prava (član 139. ZP).

Zakon o patentima sadrži i posebne procesne norme u pogledu vrsta privremenih mera, postupka njihovog određivanja i ukidanja (čl. 134, 135 i 135a ZP) i propisuje shodnu primenu zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje (ZIO)²⁴⁾, u odnosu na ostala pitanja u vezi sa određivanjem privremenih mera, koja nisu regulisana zakonom (član 135b ZP).

23) Vidi: *Leksikon građanskog prava "Nomos"*, Beograd, 1996 - Za razliku od zastarelosti koja se odnosi na tražbena prava gde se gubi samo pravo na zahtev, prekluzija se odnosi na pravne moći (preobražajna prava) i njome prestaje celo pravo. O isteku prekluzivnog roka sud vodi račune *ex officio*, a ne po prigovoru tužene strane, strana 555.

24) *Zakon o izvršenju i obezbeđenju* (Službeni glasnik RS br. 106/2015; 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017- autentično tumačenje, 54/2019, 9/2020 - autentično tumačenje i 10/2023- dr. zakon.)

8. 2. *Tužbeni zahtevi zbog povrede prava*

Tužba zbog povrede prava pretpostavlja da neko neovlašćen koristi tehničko rešenje sadržano u patentnim zahtevima. Titular može da, u slučaju povrede prava iz oblasti pronalazaka, podnese *tužbu* (v. član 133. stav 1. ZP), kojom može da zahteva naročito: 1) utvrđenje povrede prava ili ozbiljne opasnosti da će pravo biti povređeno; 2) zabranu radnji kojima se povređuje pravo ili radnji koje predstavljaju ozbiljnu opasnost da će pravo biti povređeno, kao i zabranu ponavljanja tih ili sličnih radnji pod pretnjom plaćanja primerenog novčanog iznosa tužiocu; 3) naknadu štete zbog povrede prava; 4) objavljivanje presude o trošku tuženog; 5) oduzimanje, odnosno trajno isključenje iz prometa ili uništenje, ili preinačenje bez bilo kakve naknade, proizvoda koji su nastali ili stečeni povredom prava; 6) zabranu otuđenja materijala i predmeta (pribor, alat) koji su pretežno upotrebljeni u stvaranju proizvoda kojima se povređuje pravo i njihovo oduzimanje ili uništenje, bez naknade. *Pored povrediodca* može biti *tužen* i *posrednik* čije su usluge korišćene tokom povrede prava. U odnosu na zahtev za objavljivanje presude o trošku tuženog, sud može da objavi samo izreku i deo presude koja ukazuje na povredu prava i povrediodca.

Pri razmatranju tužbenih zahteva za oduzimanje, odnosno trajno isključenje iz prometa, uništenje, ili preinačenje proizvoda nastalih ili stečenih povredom prava, ili materijala i predmeta - pribora, alata), sud ceni srazmeru između ozbiljnosti povrede prava i tih zahteva, kao i interes trećih lica (član 133. stav 4. ZP).

8. 3. *Naknada štete zbog povrede prava na patent*

Ovaj tužbeni zahtev se uobičajeno postavlja, u slučaju neovlašćene primene pronalaska ili patenta ili stavljanja u promet proizvoda koji su nastali na osnovu pronalaska, uz zahtev za utvrđenje povrede prava i zabranu daljeg povređivanja i ponavljanja takvih ili sličnih radnji, pod pretnjom plaćanja primerenog novčanog iznosa tužiocu, koji iznos predstavlja građansku kaznu (v. član 133. stav 1. tačka 2. ZP).

Oštećeni ima *pravo na naknadu materijalne štete* zbog povrede prava čiji je nosilac, pa sud, prilikom određivanja visine naknade, ceni ekonomske posledice koje on trpi, izgubljenu dobit, ali i dobit koju je štetnik ostvario. No, štetnik koji povredu prava nije učinio namerno ili krajnjom nepažnjom, obavezan je da naknadi samo štetu u visini dobiti koju je ostvario povredom prava (član 133a stav 4. ZP). Takođe, sticalac licence može podneti tužbu za naknadu štete koju trpi i on, pored titulara patenta, ako se neovlašćeno koristi pronalazak koji je predmet ugovora o licenci,

Sud može da dosudi oštećenom nosiocu prava, umesto naknade štete, kada okolnosti slučaja to opravdavaju, paušalnu naknadu, ali ne nižu od one koju bi primio za konkretni oblik korišćenja predmeta zaštite, da je korišćenje bilo zakonito (član 133a stav 3. ZP). To znači da paušalna naknada može biti i viša od uobičajene za taj oblik korišćenja, zavisno od okolnosti slučaja.

Podnosilac patentne prijave ima pravo na naknadu štete od datuma objave prijave (član 133. stav 5. ZP).

Tužbu za naknadu moralne štete podnosi pronalazač čije ime nije objavljeno u patentnoj prijavi, dakle, dok nije došlo do patentne zaštite, a nakon toga, ako mu ime, kao pronalazaču, nije objavljeno u spisima, registrima, ispravama i publikacijama o pronalasku. *Objavljivanje presude o trošku štetnika* je nenovčana naknade neimovinske štete, iako titular ima pravo i na novčanu naknadu moralne štete (v. član 6. ZP, u vezi člana 133a stav 1. ZP). Objavljivanje presude je vid satisfakcije za oštećenog, kada se javnost upoznaje sa presudom u kojoj je utvrđeno da je tuženi odgovoran za povredu prava.

Pravo podnošenja zahteva protivne strane za naknadu štete prema nosiocu prava postoji u slučaju obustave postupka po predlogu za donošenje privremene mere i ukidanja privremene mere donete pre pokretanja parničnog postupka, sve zbog nepodnošenja tužbe u roku od 30 dana nakon donošenja rešenja (čl. 135 stav 3, 135a stav 1. ZP). Pravo na naknadu štete zbog donošenja privremene mere, protivnik predlagača ima i kada sud utvrdi da povreda prava nije učinjena ili da nije postojala ozbiljna opasnost da će pravo biti povređeno (član 135a stav 2. ZP). Iz istih razloga suprotna strana može da zahteva naknadu štete od nosioca prava kod obustavljanja postupka obezbeđenja dokaza i ukidanja sprovedenih radnji (član 136b stav 1. ZP) ili ako sud utvrdi da povreda prava nije učinjena ili da nije postojala ozbiljna opasnost da će pravo biti povređeno (član 136b stav 2. ZP). *Obezbeđenje naknade* u slučaju nastanka štete za protivnu stranu može se usloviti polaganjem odgovarajućeg novčanog iznosa, kao sredstva obezbeđenja (čl. 135a stav 3. ZP i član 136b stav 3. ZP). Na ostala pitanja naknade štete koja nisu specijalno uređena u ZP, primenjuju se odredbe ZOO (član 133. stav 6. ZP).

8. 4. Ostale tužbe

a) *Tužba za utvrđivanje prava na zaštitu* (član 140. ZP), podnosi se radi utvrđenja da tužilac - pronalazač, ima pravo na zaštitu određenog pronalaska, umesto lica koje ga je prijavilo ili zajedno sa njim. Presudom se uklanja pravna nesigurnost i menja se pravni odnos. Tužbu može podneti i pravni sledbenik ili poslodavac pronalazača, sve do donošenja rešenja o priznanju prava. Posle priznanja prava rešenjem ZIS-a, ova lica mogu, do isteka roka trajanja prava, podneti tužbu radi utvrđenja prava na zaštitu, umesto upisanog lica, ili zajedno sa njim. Radi se o hitnom postupku. Upis promene podnosioca prijave ili nosioca prava u odgovarajućem registru ZIS-a vrši po osnovu pravnosnažne presude kojom je usvojen tužbeni zahtev. U postupku se utvrđuje ko ima pravo na patent i da li je tuženi neosnovano upisan kao titular. U tom smislu odluka suda ima i deklarativni i konstitutivni karakter, jer konstituiše novo pravo za tužioca koji se upisuje u registar kao titular, umesto prethodno upisanog lica i nakon upisa u regidstar tužilac to pravo može da prenosi.

b) *Tužba za utvrđivanje svojstva pronalazača* (član 142. ZP), štiti moralno ovlašćenja pronalazača da se u prijavi patenta ili malog patenta ili u ispravama navedenim u ZP, on navede, kao pronalazač, umesto nekog drugog

lica.²⁵⁾ Ova tužba je deklaratorna, sa neograničenim rokom za podnošenje. Ako pronalazač umre, pravo na ovu tužbu imaju njegovi naslednici. Ovom tužbom se štiti pronalazačko, a ne imovinsko pravo, kao kod prethodne tužbe za utvrđenje prava na zaštitu, koja dovodi do promene titulara, ali kojom se ne utvrđuje ko je tvorac pronalaska. Tužba za utvrđivanje svojstva pronalazača se koristi kod pronalazaka u radnom odnosu, u timskom istraživanju itd.²⁶⁾ Na osnovu presude po ovoj tužbi nema promene nosioca prava, niti će neko lice steći novo pravo, jer je pronalazačko pravo nastalo momentom stvaranja pronalaska, poput autorskog. Stoga ova presuda samo utvrđuje već postojeću činjenicu u odnosu na okolnost ko je zapravo pronalazač predmetnog tehničkog rešenja.

v) *Tužba za zaštitu prava poslodavca ili zaposlenog* (član 141. ZP), služi za utvrđivanje neupisanog prava na patent ili prava iz prijave. Reč je o imovinskom pravu poslodavca ili zaposlenog, zavisno od toga ko ima pravo na ekonomsko iskorišćavanje pronalaska iz radnog odnosa ili pravo na zaštitu pronalaska, u slučaju neovlašćenog upisa drugog lica. Lice koje želi da zaštiti svoje pravo može da podnese ovu tužbu u roku od dve godine od dana objave patentne prijave, sve do isteka dve godine od dana prestanka radnog odnosa u kome je pronalazak stvoren, kada nastupa prekluzija prava na tužbu. O isteku prekluzivnog roka sud vodi račune *ex officio*. Sud dostavlja ZIS-u pravnosnažnu presudu kojom je usvojen tužbeni zahtev za zaštitu prava, radi upisa promene titulara u registru.

9. Sudska praksa

U periodu od 2020-2025. godine, u Apelacionom sudu u Beogradu, doneto je nekoliko drugostepenih odluka iz oblasti patentnog prava. To su uglavnom presude po tužbama radi utvrđenja povrede patentnog prava i na-

25) Predmet Apelacionog suda u Beogradu Gž4 7/22, presuda iz 2022. godine, kojom je delimično odbijena kao neosnovana, žalba tuženog fizičkog lica - pronalazača i potvrđena presuda Višeg suda u Beogradu P4 162/15 od 21.09.2021. godine u delu izreke kojim je *utvrđeno da je tužilac pronalazač malog patenta pod nazivom "Ivični profilisani element za povezivanje panela, ploča, tabli, a naročito veštačkih materijala" i u stavu drugom izreke kojim je naložen upis tužioca u odgo-varajuće registre i isprave umesto tuženog*). Prvostepeni sud je pravilno zaključio da je tužilac pronalazač proizvoda zaštićenog MP pod navedenim nazivom, prijavljenog 09.05.2015. godine, jer je, po postignutom dogovoru sa tuženim, osmislio novi proizvod koji je kreirao, projektovao i izradio, te se ima smatrati pronalazačem, zbog samostalnog intelektualnog doprinosa. Istovremeno, doprinos tuženog se ne može smatrati supronalazaštvom, jer nije učestvovao u rešavanju tehničkog problema, već je tužiocu pružao tehničku i finansijsku pomoć prilikom stvaranja pronalaska. Bez obzira na iskustvo tuženog, kao mašinskog inženjera, koji je pronalazač prethodnog MP (hermitaž), koji je preteča spornog MP (mali hermitaž), sud nalazi da je tužilac nastupao samostalno, svojim dizajnersko-projektantskim radom i definisao novi profil sa novim oblikom i specifičnim geometrijskim karakteristikama, a ne radi se o prona-lasku iz radnog odnosa.

26) Vidi *Leksikon građanskog prava, op. cit.* (fusnota 24), str. 297, 298.

knade materijalne štete, zatim presude u vezi sa povredom prava na mali patent i priznanjem pronalazačkog prava na malom patentu, kao i presude zbog povrede prava pronalazača na zaštićeni poverljivi pronalazak i na pronalazak iz radnog odnosa, kao i radi utvrđenja prava na tehničko unapređenje. U istom periodu u Vrhovnom sudu Republike Srbije, doneto je nekoliko presuda iz ove oblasti, kojima su uglavnom odbijene, kao neosnovane, revizije izjavljene protiv presuda Apelacionog suda u Beogradu, dok je u jednom slučaju revizija tužioca odbačena, kao neblagovremena. U dva slučaja radilo se utvrđenju prava na tehničko unapređenje, dok su ostali sporovi vođeni radi utvrđenja povrede prava na patent i radi naknade štete; zbog povrede pronalazačkog prava i naknade materijalne i nematerijalne štete, kao i zbog povrede prava na pronalazak iz radnog odnosa.

Z a k l j u č a k

Titular ima isključivo pravo da zaštićeni pronalazak koristi u proizvodnji, da predmete izrađene prema zaštićenom pronalasku stavlja u promet i da raspolaze patentom ili malim patentom. Tužbu zbog povrede prava ili zbog postojanja ozbiljne opasnosti da će pravo na patent ili mali patent biti povređeno, mogu podneti nadležnom sudu: podnosilac prijave patenta, nosilac prava ili sticalac licence. Titular ima pravo na naknadu materijalne štete (zbog povrede prava), a da bi utvrdio visinu štete, sud će uzeti u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja: ekonomske posledice koje trpi oštećeni (izgubljena dobit), ali i dobit koju je štetnik ostvario povredom prava. Međutim, titular može da zahteva od štetnika da mu umesto naknade štete plati paušalnu naknadu, kao primeren novčani iznos, koji ne može biti niži od naknade za konkretan oblik korišćenja predmeta zaštite, da je to korišćenje bilo zakonito. Objavljivanje presude za oštećenog predstavlja nenovčanu naknadu štete - satisfakciju. Pronalazač ima pravo na naknadu nematerijalne štete (zbog navedenja imena pronalazača). Domaća sudska praksa je uglavnom, ujednačena.

Assistant Professor Dragica Popesku, PhD

Abstract

In this paper, the author aims to provide a comprehensive analysis of the limitations and transfer of rights in a protected invention, as well as the judicial protection of inventors' rights and patent rights. The patent holder may be the inventor (or co-inventor), the inventor's legal successor or heir, or, in certain cases, the employer or its legal successor. Like all subjective industrial property rights, patent rights arise through an administrative procedure by virtue of a decision of the competent authority—the Intellectual Property Office (ZIS). Following an examination of the statutory limitations of patent rights, the author emphasizes the specific characteristics of the

transfer of such rights. In particular, the right to file a patent application, rights arising from a patent application, and the right to a patent or a utility model may be transferred, either in whole or in part, to a new right holder. The patent applicant, the patent holder, or the licensee may institute legal proceedings before the competent court for infringement of rights arising from a patent application or a granted patent, as well as in cases where there is a serious risk of imminent infringement. The inventor is entitled to compensation for non-pecuniary damage if his or her name is omitted from the patent application, official records, registers, certificates, or publications relating to the invention. By contrast, the patent holder is entitled to compensation for pecuniary damage resulting from the infringement of patent rights.

Key words: *invention, patent, patent application, inventor's rights, transfer of patent rights, compulsory licence, patent holder, non-pecuniary damage, pecuniary damage.*