

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона из области интелектуалне својине садржан је у одредби члана 97. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије, на основу које Република Србија уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ЊИМЕ ЖЕЛЕ ОСТВАРИТИ

Област заштите проналазака уређена је Законом о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11) који је ступио на снагу 4.1.2012. године.

Циљ предложених измена и допуна важећег закона је да се отклоне извесни недостаци који су уочени током његове примене. Измене које се тичу одредаба којима је уређена грађанско-правна заштита имају за циљ успостављање ефикаснијег система заштите проналазака. Такође, предложеним изменама и допунама се успоставља ефикаснија управна контрола над одлукама надлежног органа (Завода за интелектуалну својину) тако што се уводи право на жалбу на све одлуке надлежног органа којима се поступак окончава.

Предложеним изменама и допунама прописују се и услуге надлежног органа из области пружања информација и ширења знања из области интелектуалне својине које имају за циљ да се бољим коришћењем система интелектуалне својине унапреди конкурентност српских привредних субјеката, као и да се пружи стручна помоћ органима за принудно спровођење права интелектуалне својине. Ове услуге су у складу са овлашћењима из члана 31. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15 - др. закон) на основу којих Завод за интелектуалну својину обавља информационо-образовне послове.

Измене и допуне које се односе на заступање странака пред надлежним органом имају за циљ да се унапреди професионалност и стручност у раду заступника уписаних у Регистар заступника који заступају у области интелектуалне својине.

Предложеним изменама и допунама врши се и додатно усклађивање важећег закона са релевантним прописима ЕУ и то са Директивом 98/44/ЕЗ Европског парламента и савета од 30. јула 1998. године о правној заштити биотехнолошких проналазака (у даљем тексту: Директива 98/44/ЕЗ) и са Директивом број 2004/48/ЕЗ Европског парламента и савета од 29. априла 2004. године о спровођењу права интелектуалне својине (у даљем тексту: Директива 2004/48/ЕЗ).

Измене и допуне у делу којим се уређује сертификат додатне заштите имају за циљ додатно усклађивање са Уредбом (ЕЗ) број 1610/96 Европског парламента и савета од 23. јула 1996. године о стварању сертификата о додатној заштити за средства за

заштиту биља (у даљем тексту: Уредба (ЕЗ) 1610/96) и Уредбом (ЕЗ) број 469/2009 Европског парламента и савета од 6. маја 2009. године о сертификату о додатној заштити за медицинске производе (у даљем тексту: Уредба (ЕЗ) 469/2009). Такође је Законом о изменама и допунама детаљније уређено поступање надлежног органа по захтевима за признање сертификата о додатној заштити.

Поред наведених прописа, у припреми Закона о изменама и допунама Закона о патентима коришћена су и поједина решења из Закона о потврђивању Конвенције о признавању европских патената - Конвенција о европском патенту од 5. октобра 1973, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године („Службени гласник РС - Међународни уговори” бр. 5/10) (у даљем тексту: Конвенција о европском патенту) и Закона о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената, са правилником за спровођење уговора о сарадњи у области патента - РСТ („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 3/96) (у даљем тексту: Уговор о сарадњи у области патената), Закона о потврђивању уговора о патентном праву („Службени гласник РС - Међународни уговори” бр. 19/10) (у даљем тексту: Уговор о патентном праву) и из упоредног права. За решења која уређују материју заштите сертификатом о додатној заштити коришћено је упоредно право следећих земаља: Велике Британије, Данске, Швајцарске, Мађарске, Бугарске, Словачке, Словеније, Хрватске, док је за решења из материје спровођења права интелектуалне својине коришћено упоредно право следећих земаља: Немачке, Румуније, Хрватске и Словачке.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 2. важећег закона којим се прописује значење појединих израза употребљених у важећем закону.

Допуном члана 2. тачка б) важећег закона прописано је да се води регистар и за заступнике, с обзиром да надлежни орган и сада води евиденцију података о заступницима на основу члана 5. важећег закона.

Допуном тачке 9) истог члана прецизира се да поступак пред надлежним органом подразумева и сваку радњу у поступку по захтеву за признање сертификата о додатној заштити, патенту, малом патенту, сертификату о додатној заштити или захтеву за упис европског патента у регистар патената.

Изменом тачке 20) истог члана значење израза „лек” усаглашено је са чланом 1(а) Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и термилошки усклађено са чланом 14. став 1. Закона о лековима и медицинским средствима Републике Србије.

Значење израза „основни патент” допуном тачке 21) истог члана усаглашено је са чланом 1.9 Уредбе (ЕЗ) 1610/96, тако да се под основним патентом, поред наведеног, сматра и патент којим се штити препарат како је дефинисан у члану 2. тачка 25) Закона о патентима.

У тачки 22) подтачка (4) и (5) истог члана извршено је усаглашавање значење израза „средство за заштиту биља” са чланом 1.1(е) Уредбе (ЕЗ) 1610/96 којим је сада обухваћено и средство које је намењено за уништавање делова биљака, контролу или спречавање нежељеног раста биљака.

Изменом и допуном тачке 24) истог члана значење израза „активна супстанца” термилошки је усаглашено са чланом 1.3 Уредбе (ЕЗ) 1610/96. Активна супстанца сада укључује и вирусе, а речи „биљне делове” замењују се речима „делове биљака”.

У тачки 25) истог члана значење израза „препарат” усаглашено је са чланом 1.4 Уредбе (ЕЗ) 1610/96, тако да је јасно дефинисано да у препарату који је мешавина или раствор две или више супстанци, најмање једна супстанца је активна супстанца, а део „или као ађувант” брише се.

У тачки 26) истог члана извршено је термилошко усклађивање са чланом 1.5 Уредбе (ЕЗ) 1610/96 тако што се речи „воће, поврће” замењују речју „плодове”, док је допуном тачке 27) истог члана извршено усаглашавање са чланом 1.6 Уредбе (ЕЗ) 1610/96, тако што се, ради прецизности, за појам биља упућује на тачку 26) овог члана.

У тачки 28) истог члана извршено је усаглашавање са чланом 1.7 Уредбе (ЕЗ) 1610/96, допуном према којој се у штетне организме убрајају, поред наведених, и вируси, бактерије и микоплазме.

Новом тачком 29) прописано је који се подаци сматрају подацима о подносиоцу пријаве, носиоцу патента, подносиоцу захтева или предлога, стицаоцу права или лиценце, залогодавцу, заложном повериоцу и заступнику у смислу овог закона.

Чланом 2. Закона о изменама и допунама Закона о патентима прописан је нови члан 2а који прописује да Завод за интелектуалну својину приликом прикупљања и обраде података о личности поступа у складу са законом који уређује заштиту података о личности имајући у виду да подносиоци пријаве за заштиту својих проналазака достављају личне податке.

Чланом 3. Закона о изменама и допунама Закона о патентима прописано је да се из члана 11. став 3. брише. Овим ставом прописано је да садржину потврде о излагању проналаска на међународној изложби прописује надлежни орган подзаконским актом што није у сагласности са законом који уређује заштиту података о личности, јер се подаци о личности који се прикупљају и обрађују могу прописати само законом а не и подзаконским прописом.

Чланом 4. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је члан 25. којим се прописује ограничење права у вези са биолошким материјалом.

Предложеном изменом става 1. важећег члана бришу се речи: „с тим да се тако добијени производи не могу користити у комерцијалне сврхе” чиме се постиже потпуна усаглашеност са чланом 11.1 Директиве 98/44/ЕЗ у смислу да су права у том делу дефинисана законом који регулише заштиту права оплемењивача биљних сорти. Такође, ради усаглашавања са наведеном директивом измењен став. 2 члана 25, те је допуњен речју пољопривредни.

Чланом 5. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је назив члана и члан 29. којим се прописује унакрсна принудна лиценца у корист оплемењивача биљне сорте и носиоца патента који се односи на биотехнолошки проналазак.

Изменом става 1. важећег члана бришу се речи: „који се односи на биотехнолошки проналазак”, чиме се врши термилошко усклађивање са чланом 12.1. Директиве 98/44/ЕЗ, јер истим није предвиђено посебно позивање на биотехнолошки проналазак. У ст. 2. и 3. истог члана, уместо принудне лиценце за коришћење права оплемењивача биљне сорте, у циљу усклађивања са чл. 12.1 и 12.3 Директиве 98/44/ЕЗ, предвиђа се принудна лиценца за коришћење заштићене биљне сорте. Осталим изменама овог члана не мења се суштина одредаба, већ исте доприносе јасноћи одредаба којима се регулише унакрсна принудна лиценца у корист оплемењивача биљне сорте и носиоца патента који се односи на биотехнолошки проналазак.

Чланом 6. прописана је измена члана 67. тако што се предвиђа ефикаснија управна контрола над одлукама надлежног органа - Завода за интелектуалну својину. Наиме, став 2. члана 67. прописано је да се против одлука органа управе надлежног за послове интелектуалне својине може изјавити посебна жалба, осим ако предложеним законом није другачије прописано. Став 3. овог члана прописује да се против одлуке Владе о жалби може покренути управни спор. Предложене измене и допуне Закона о патентима имају за циљ успостављања ефикасније управне контроле над свим одлукама надлежног органа којима се поступак окончава омогућавањем изјављивања жалбе против свих закључака којима се окончава поступак. Осим тога, циљ измена и допуна Закона о патентима је и усклађивање овог закона са осталим прописима који регулишу индустријску својину, а којима је омогућено изјављивање жалбе против свих одлука надлежног органа.

Увођење права на жалбу и жалбеног поступка на све одлуке надлежног органа којима се поступак окончава је у складу са начелом двостепености у одлучивању, као једним од основних начела управног поступка. Предложена решења имаће директан утицај и на странке у поступку којима ће бити омогућена ефикаснија правна заштита.

Чланом 7. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 69. важећег закона којим се прописују таксе и накнаде трошкова у управном поступку пред надлежним органом.

Изменом става 2. важећег члана изостављају се радње за које се не плаћају накнаде трошкова. Конкретно за увид у пријаву патента и поновно успостављање права плаћају се таксе, а за накнаду трошкова за објаву пријаве надлежни орган не наплаћује посебно услугу објављивања пријаве патента, с обзиром да је иста обухваћена таксом за подношење пријаве патента.

Чланом 8. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 70. важећег закона којим се прописују врсте регистара које надлежни орган води и њихова садржина. У односу на важећи закон предложено је да орган надлежан за послове интелектуалне својине води два регистра и то: Регистар патената и Регистар малих патената уместо четири регистра као што је до сада било. Надлежни орган тренутно води: Регистар пријава патената, Регистар патената, Регистар пријава малих патената и Регистар малих патената. Предложено решење има за циљ да се јасно види, у једном регистру, целокупан поступак по пријави патента, односно малог патента, те су ради прегледности података и јасноће и предложене наведене измене. Такође, предложеним одредбама овог члана законом се прописује садржина сваког од наведених регистара а не подзаконским актом како је то до сада било уређено.

Чланом 9. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 73. важећег закона којим се регулише институт поновног успостављања права.

Предложеним изменама члан 73. важећег закона усклађује се са Конвенцијом о европском патенту, Уговором о патентном праву и праксом надлежног органа. Предложеним решењима омогућава се лакше остваривање овог права.

За разлику од важећег законског решења изменама става 1. члана 73. омогућава се подношење предлога за поновно успостављање и пре објаве пријаве патента, односно стицања права из пријаве патента. Конвенција о европском патенту и Уговор о патентном праву предвиђају могућност употребе овог института током целог поступка за признање патента.

Изменама се предвиђа да је подносилац предлога дужан да околности због којих је био спречен да у року предузме пропуштenu радњу учини вероватним, за разлику од важећег члана који предвиђа да те околности треба доказати. На овај начин подносиоцима пријава или носиоцима права олакшава се остваривање овог права јер наведене околности није потребно доказати писаним доказним средством већ је довољно пред органом учинити вероватним постојање наведених околности.

Новину представља одредба става 2. којом се прописује да ће надлежни орган ако усвоји предлог за поновно успостављање права поништити решење или закључак који је донео у вези са пропуштањем. Решењем или закључком који надлежни орган доноси у вези са пропуштањем, поступак пред надлежним органом се окончава. Поништењем одлуке којом је поступак окончан поништавају се правне последице које је то решење или закључак произвело од тренутка његовог доношења и онемогућава се њихово дејство за убудуће. Наведено решење предвиђено је и чланом 122. Конвенције о европском патенту којим је прописано да ће се у случају поновног успостављања права сматрати да нема правних последица пропуштања.

Новим ставом 5. члана 73. важећег закона прописује се обавеза надлежног органа да ако предлог не испуњава прописане услове у погледу садржине или ако нису испуњени услови из става 1. истог члана позове подносиоца предлога да отклони недостатке у примереном року. Наведена обавеза прописана је правилом 15. Правилника о Уговору о патентном праву и у интересу је подносиоца пријаве.

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 74. важећег закона којим се регулише институт наставака поступка.

Новину представља став 2. у важећем члану, којим се прописује да ће надлежни орган у случају усвајања захтева за наставак поступка поништити закључак који је донео у вези са пропуштањем из разлога наведених у претходном члану овог образложења.

Новим ставом 5. члана 74. важећег закона прописује се обавеза надлежног органа да ако предлог не испуњава прописане услове у погледу садржине или ако нису испуњени услови из става 1. истог члана позове подносиоца захтева да отклони недостатке у року од два месеца од дана пријема позива. Наведена обавеза прописана је Уговором о патентном праву и у интересу је подносиоца пријаве.

Поред наведеног, бришу се одредбе које се односе на одбијање захтева за наставак поступка, с обзиром да приликом одлучивања о захтеву надлежни орган испитује испуњеност само формалних услова.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 75. важећег закона којим је прописан поступак промене имена и адресе подносиоца пријаве или носиоца права, као и упис наведене промене у одговарајући регистар надлежног органа.

Изменама се брише услов да подносилац пријаве или носилац права треба да достави доказ о промени имена, с обзиром да је Уговором о патентном праву државама уговорницама изричито забрањено да захтевају било какву потврду о промени.

Новим ставом 10. члана 75. важећег закона предвиђа се да захтев за промену имена и адресе проналазача може да поднесе и проналазач чиме се омогућава ажурно вођење података.

Чланом 12. предметног закона извршене су измене члана 76. Закона о патентима јер је Завод за интелектуалну својину дужан да своје евиденције води ажурно, те да по службеној дужности исправља језичке грешке, грешке у писању као и

друге сличне неисправности без наплаћивања таксе. Став 2. овог члана је брисан из разлога што садржина захтева који се подноси у управном поступку прописана законом који уређује општи управни поступак, те нема потребе прописивати исту подзаконским прописом.

У члану 13. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је члан 80. тако што су у ставу 1. члана 80. таксативно наведени подаци које захтев за признање права треба да садржи. Став 4. допуњен је речју „регистри” из разлога што је потребно да податак да проналазач не жели да његово име буде наведено у пријави буде видљив и у регистрима који су јавно доступне базе података које води надлежни орган. Из става 6. члана 80. брисано је прописивање садржине захтева за признање права јер је исто прописано ставом 1. члана 80. Закона о изменама и допунама Закона о патентима.

Чланом 14. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 82. важећег закона којим се прописује опис проналаска.

Измене члана 82. важећег закона односе се на испуњеност услова да је проналазак описан потпуно и јасно када су у питању проналасци који се односе на биолошки материјал. Став 2. важећег члана на предложени начин се усклађује са Директивом 98/44/ЕЗ која предвиђа услове који морају бити кумулативно испуњени да би се проналазак који се односи на биолошки материјал сматрао довољно описаним, а није га могуће извести на основу описа проналаска. Ставом 5. је прописано да надлежни орган ближе прописује услове за издавање узорка депонованог биолошког материјала, поновно депоновање биолошког материјала, као и начин достављања пописа секвенци откривених у опису проналаска, а што је у складу са Директивом 98/44/ЕЗ.

Чланом 15. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је члан 86. важећег закона којим се прописује садржина пријаве за заштиту проналаска која је потребна за признање датума подношења.

Овим чланом је предложено да се у члану 86. став 1. тачка 3) важећег закона брише „и у случају да опис не испуњава прописане услове”. Предложена измена је у интересу подносиоца пријава ради остваривања права на заштиту јер је откривање проналаска приликом подношења пријаве кључна за признање патента или малог патента. Смисао предложене измене је, да се за разлику од важећег решења, недвосмислено истакне значај откривања проналаска на дан подношења пријаве, а приликом признавања датума подношења пријаве, на основу члана 97. важећег закона, у складу са успостављеном праксом неће се улазити у испуњеност свих формалних услова које опис проналаска треба да испуни. Предложеном изменом је такође извршено усклађивање са правилом 40. став 1. тачка (ц) Конвенције о европском патенту и чланом 5. став 1. тачка (iii) Уговора о патентном праву. Наведеном одредбом Конвенције о европском патенту је прописано да пријава за признање датума подношења мора да садржи опис проналаска или позивање на претходно поднету пријаву као што је предвиђено предложеном изменом, док је наведеном одредбом Уговора о патентном праву прописано да пријава мора да садржи део који на први поглед представља опис проналаска односно његово откривање, што је смисао предложене измене.

Чланом 16. Закона о изменама и допунама Закона о патентима допуњен је члан 88. важећег закона којим се прописује допунска пријава патента.

Новим ставом 4. члана 88. Закона о изменама и допунама Закона о патентима, предвиђа се да надлежни орган доноси закључак о обустави поступка по допунској пријави у случају да подносилац пријаве не поднесе у прописаном року захтев да допунска пријава постане основна, ако је поступак по основној пријави обустављен. На овај начин се постиже једнозначност у поступању надлежног органа.

Новим ставом 7. члана 88. Закона о изменама и допунама из истих разлога као и у ставу 4. овог члана прописује се поступање надлежног органа, али у случају када носилац патента не поднесе у прописаном року захтев да допунски патент постане основни.

Чланом 17. Закона о изменама и допунама Закона о патентима је измењен члан 97. важећег закона којим се прописује поступак признања датума подношења пријаве.

Изменом члана 97. предложене су нове одредбе ст. 2, 3, 4. и 5. које прописују поступање надлежног органа у случају када подносилац пријаве накнадно достави део описа или нацрт. Став 2. овог члана прописује да ако надлежни орган приликом утврђивања датума подношења пријаве, утврди да у пријави недостаје део описа или да пријава садржи позив на нацрт који недостаје позива подносиоца да достави недостајуће делове пријаве у року од два месеца од пријема позива. Став 3. овог члана прописује да се као датум подношења пријаве утврђује датум када је подносилац доставио делове пријаве који недостају, док став 4. прописује који се датум утврђује уколико се подносилац пријаве захтевао право првенства. Ставом 5. овог члана прописано је да уколико подносилац пријаве не поступи по позиву надлежног органа сматраће се да се на део описа или на нацрт није ни позвао.

Чланом 18. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је члан 98. Закона о патентима тако што је став 4. брисан ради усклађивања са националним законодавством. Наиме, садржина захтева који се подноси у управном поступку прописан је законом који уређује општи управни поступак, као и садржина уверења. Такође, овај став је брисан јер се подзаконским прописом не могу прописати подаци о личности а што је у складу са законом који уређује поступање са подацима о личности.

Чланом 19. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 99. важећег закона којим се прописује формално испитивање пријаве проналаска.

Овим чланом предлаже се брисање тачке 11) става 1. члана 99. важећег закона. Чланом 99. прописано је да ће надлежни орган ако утврди да пријава не испуњава неки услов из става 1. истог члана, између осталог ако нису испуњени услови из члана 81. важећег закона, позвати подносиоца да утврђене недостатке отклони, а ако исти не поступи по позиву одбациће пријаву. Одредбом члана 81. важећег закона прописано је да ће надлежни орган, у случају да пријава садржи забрањене наводе приликом објављивања пријаве изоставити садржај који је забрањено наводити у пријави. Предложеном изменом врши се усклађивање између ова два члана, као и усклађивање са праксом надлежног органа, с обзиром да се у фази формалног испитивања не проверава да ли текст пријаве садржи неке забрањене наводе. Наведено се утврђује приликом припреме за објаву.

Допуном става 4. важећег члана предвиђа се да надлежни орган неће одбацивати пријаву у случају када је у пријави наведено више подносилаца пријаве, а није достављена изјава о заједничком представнику. Наиме, у наведеном случају у интересу странака је да се примене одредбе члана 46. Закона о општем управном поступку којим

је прописано да ће орган који води поступак, ако странке по позиву органа не поставе заједничког представника, сам одредити заједничког представника.

Чланом 20. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је члан 100. Закона о патентима тако што је из става 9. брисан део који прописује да надлежни орган подзаконским прописом прописује садржину захтева за израду извештаја о претраживању стања технике ради усклађивања са националним законодавством. Наиме, садржина захтева који се подноси у управном поступку прописан је законом који уређује општи управни поступак. Такође, овај став је брисан јер се подзаконским прописом не могу прописивати подаци о личности а што је у складу са законом који уређује поступање са подацима о личности.

Чланом 21. Закона о изменама и допунама Закона о патентима допуњен је члан 102. важећег закона којим се прописује објава пријаве патента.

Изменом члана 102. став 1. тачка 2) важећег закона, који прописује објаву пријаве пре истека рока од 18 месеци од датума подношења пријаве (превремена објава), брише се рок од три месеца од датума подношења пријаве да би пријава могла да се објави. На овај начин је прописана превремена објава и у члану 93. став 1. Конвенције о европском патенту. Подносилац пријаве ће моћи раније да стекне привремена права из пријаве а што је значајно због заштите тих права пред судовима, те је ова измена у интересу подносиоца пријаве.

Новим ставом 3. у члану 102. важећег закона прецизира се до ког тренутка подносилац пријаве може одустати од пријаве патента са циљем да иста не буде објављена и на тај начин не уђе у стање технике. Потреба за оваквим решењем је проистекла из праксе надлежног органа. Такође, овакво решење предвиђено је и у другим упоредним законодавствима која регулишу материју заштите проналазака као и у Уговору о сарадњи у области патената.

Предложеним допунама става 4. важећег члана предвиђа се правни основ за ближе прописивање када се техничке припреме за објаву сматрају завршеним. Овакво решење предвиђено је и у другим упоредним законодавствима која регулишу материју заштите проналазака као и у Конвенцији о европском патенту.

Чланом 22. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је члан 103. важећег закона којим се прописује објава пријаве патента. У односу на важећи закон рачунање шестомесечног рока за подношење захтева за суштинско испитивање почиње за тече од објаве извештаја о претраживању од стране надлежног органа а не од достављања извештаја подносиоцу пријаве како је то раније било прописано. Овакво решење је садржано у правилу 70. Правника за спровођење Конвенције о европском патенту.

Чланом 23. Закона о изменама и допунама Закона о патентима допуњен је члан 104. важећег закона којим се прописује суштинско испитивање пријаве патента.

Изменом става 5. члана 104. важећег закона постојећа одредба се прецизније формулише ради усклађивања са праксом надлежног органа у случају када се у току суштинског испитивања пријаве патента констатују недостаци. Предложена допуна доприноси ефикасности поступка признања патента јер се подносилац пријаве позива онолико пута колико се сматра неопходним ради отклањања констатованих недостатака које је надлежни орган утврдио и образложио у резултату суштинског испитивања пријаве патента. Осим наведеног, важећа одредба допуњује се прописивањем да ће надлежни орган у поступку суштинског испитивања пријаве

патента, уколико су утврђени недостаци, подносиоца пријаве позивати да се о томе изјасни, са циљем да се одлука о одбијању пријаве патента доноси након изјашњења подносиоца пријаве. Наведено је у складу са чланом 94. став 3. Конвенције о европском патенту.

Чл. 24. до 37. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењена је и допуњена глава XI која се односи на сертификат о додатној заштити. Измене и допуне у делу којим се уређује сертификат додатне заштите имају за циљ додатно усклађивање са Уредбом (ЕЗ) број 1610/96 и Уредбом (ЕЗ) број 469/2009. Такође је Законом о изменама и допунама детаљније уређено поступање надлежног органа по захтевима за признање сертификата о додатној заштити. За решења која уређују материју заштите сертификатом о додатној заштити коришћено је упоредно право следећих земаља: Велике Британије, Данске, Швајцарске, Мађарске, Бугарске, Словачке, Словеније, Хрватске.

Чланом 24. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је назив члана 113. важећег члана тако да исти, уместо „Стављање у промет лека за људе или животиње и производа за заштиту биља”, гласи „Област примене” чиме је изражена суштина наведеног члана.

У ставу 2. члана 113. важећег закона реч „мешавина” замењена је речју „комбинација”, јер термин комбинација одговара значењу из члана 1(б) Уредбе (ЕЗ) 469/09 и члана 1.8 Уредбе (ЕЗ) 1610/96, због тога што комбинација има шире значење од мешавине, тј. обухвата сваку комбинацију активних супстанци без обзира на облик комбинације (раствор, мешавина, итд).

Чланом 25. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 114. којим је прописан предмет и правно дејство заштите сертификатом.

Став 1. члана 114. важећег закона подељен је на два става да би се нагласило да када је сертификатом обухваћен производ који је лек, та заштита се односи и на његову примену само као лека, без могућности да се заштита протеже и на неке друге примене тог производа. Исто се односи и на сертификат за средство за заштиту биља.

Чланом 26. Закона о изменама и допунама Закона о патентима је измењен и допуњен члан 116. важећег закона којим се прописују услови за признање сертификата.

Изменом члана 116. важећег закона мења се став 1 . тач. 1) и 2) наведеног члана. Измена у тачки је 1) наведеног члана извршена је због терминолошког усаглашавања са прописима Европске Уније. Тачком 2) дефинисано је да је један од услова за признање сертификата тај да је на дан подношења захтева издата важећа дозвола за стављање у промет лека за људе или животиње или средства за заштиту биља и да је иста на снази. Под важећом дозволом се подразумева да је дозвола на снази, те се, с тим у вези, предлаже брисање речи „и да је на снази”.

Изменама тачке 4) истог члана врши се терминолошко усаглашавање са чланом 113. важећег закона који прописује да сваки производ заштићен патентом на територији Републике Србије чије стављање у промет као лека за људе или животиње или као средства за заштиту биља подлеже обавези добијања дозволе од стране органа надлежног за стављање у промет производа на територији Републике Србије, може, под условима предвиђеним овим законом, да буде предмет заштите сертификатом. С тим у вези речи „у промет лека за људе или животиње или средства за заштиту биља” замењују се речима „производа у промет као лека за људе или животиње или средства за заштиту биља на територији Републике Србије ”.

Чланом 27. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је члан 117. важећег закона којим се прописује рок за подношење пријаве сертификата.

Измена става 2. важећег члана 117. Закона о патентима предлаже се у циљу усклађивања са одредбом члана 7.2 Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и члана 7.2 Уредбе (ЕЗ) 1610/96 и усвајања коментара датог од стране ЕК у вези са истим. Конкретно, према чл. 7.2 наведених уредби, ако је дозвола за стављање производа у промет призната пре признања основног патента, пријава за признање сертификата подноси се у року од шест месеци од датума признања патента. Према одредби члана 117. став 2. важећег закона у наведеном случају захтев за признање сертификата подноси се у року од шест месеци од датума објаве података о признању патента из члана 111. важећег закона. Одредбом члана 111. важећег закона прописано је у ставу 2. да решење о признању патента или малог патента има правно дејство од датума објаве признатог права. Тумачења члана 7.2 наведених уредби, која су дала поједине земље ЕУ које имају обавезу да директно примењују наведене уредбе, као релевантан датум за датум признања патента узима се датум објаве признатог патента. Имајући у виду да је Уредба по својој правној природи пропис који се директно примењује у државама чланицама ЕУ, јасно је да је неопходно да земље које се припремају за приступ ЕУ воде рачуна и о самој формулацији норме закона без обзира што је практична примена норме иста.

Чланом 28. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 118. важећег закона којим се прописује садржина захтева за признање сертификата и прилози који се подносе уз тај захтев.

У члану 118. став 1. тачка 4) важећег закона речи: „или уколико то није прва дозвола за стављање у промет број и датум те дозволе” бришу се, чиме се врши усаглашавање са чланом 116. тачка 4) важећег закона. Члан 116. важећег закона прописује услове за признање сертификата. Према тачки 4) члана 116. важећег закона, да би се признао сертификат, потребно је да је на дан подношења захтева за признање сертификата дозвола за стављање производа у промет као лека за људе или животиње или средства за заштиту биља на територији Републике Србије прва дозвола. Такође, брише се и став 3. члан

118. важећег закона који предвиђа прилоге у случају када дозвола није прва дозвола за стављање производа у промет. Како од надлежног органа за издавање дозвола за стављање у промет лека за људе или животиње или средства за заштиту биља може бити издата само једна прва дозвола за стављање производа у промет на територији Републике Србије и како се сертификат може признати само ако је наведена дозвола прва дозвола, потребно је брисати напред наведено.

Новина у односу на важећи Закон јесте да се прописује да се надлежном органу доставља копија дозволе из става 1. члана 118. важећег закона, у којој је производ идентификован, која садржи нарочито број и датум дозволе, као и сажетак карактеристика производа. Смисао измене јесте усклађивање са чланом 8.1 (б) Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и Уредбе (ЕЗ) 1610/96, а чиме се поступак поједностављује. Део у ст. 4. и 5. важећег члана који се односе на објаву захтева за признање сертификата бришу се у складу са изменама предложеним у члану 121.

Чланом 29. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 119. важећег закона којим се прописује поступак по захтеву за признање сертификата.

Измене се састоје у томе што се наведеним чланом прописује поступак од пријема захтева за признање до објаве, односно до фазе испитивања услова за признање сертификата.

У тачки 2) став 1. важећег члана брише се да у поступку одлучивања о захтеву за признање сертификата надлежни орган утврђује да ли захтев садржи прилоге прописане чланом 118. став 3. важећег закона, а што произлази из измена члана 118. важећег закона у коме се став 3. брише. Такође, у складу са чланом 115. став 1. важећег закона у тачки 3) став 1. члана 119. предвиђа се да надлежни орган у поступку одлучивања о захтеву за признање сертификата утврђује да ли је подносилац захтева за признање сертификата истовремено и носилац основног патента. Изменом става 2. истог члана важећа одредба се допуњује прописивањем да ће надлежни орган у поступку одлучивања по захтеву за признање сертификата, уколико се утврђени недостаци не могу отклонити, подносиоца пријаве позивати да се о томе изјасни, са циљем да се одлука о одбијању захтева за признање сертификата доноси након изјашњења подносиоца захтева.

Изменама и допунама члана 119. став 4. важећег закона прописује се да је за признање датума подношења захтева за признање сертификата потребно да су испуњени услови из става 1. истог члана. Циљ предложеног јесте да се дефинишу минимални услови које захтев за признање сертификата мора да испуни како би надлежни орган започео поступак испитивања испуњености услова за признање сертификата, као и да се дефинише поступање надлежног органа приликом утврђивања признатог датума подношења захтева. Ставом 5. истог члана предвиђено је да када надлежни орган утврди признати датум подношења, подносилац више нема могућност промене основног патента, због тога што би промена основног патента чинила нов захтев за сертификат о додатној заштити. Ово произлази из чињенице да су права која проистичу из сертификата иста као у одговарајућем основном патенту и ступила би на снагу истеком законског рока трајања основног патента. Резултат овога је, такође, да се очекује од подносиоца захтева за сертификат да, ако није сигуран који патент је одговарајући основни патент за одобрење сертификата, поднесе више захтева заснованих на сваком патенту.

Ст. 6. до 10. члана 119. Закона о изменама и допунама закона о патентима детаљније се прописује начин поступања надлежног органа приликом испитивања захтева за признање сертификата, односно када се признаје сертификат а у ком случају надлежни орган доноси решење о одбијању захтева за признање сертификата.

Чланом 30. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 120. важећег закона којим је прописана садржина решења о признању сертификата.

Новим ставом 1. члана 120. важећег закона прописују се предуслови за доношење решења о признању сертификата сходно одредбама које су прописане за решење о признању патента у члану 107. став 5. важећег закона, а тичу се обавезе достављања доказа о уплати трошкова објаве података о признатом сертификату. Такође, новим ставом 2. истог члана предвиђа се да ако је истекао законски рок важења основног патента, надлежни орган доноси решење о признању сертификата уколико су плаћене и све доспеле годишње таксе за одржавање сертификата којима је истекао додатни рок за плаћање. Плаћањем доспелих такси којима је истекао додатни рок за плаћање, пријавилац ставља до знања да и даље има интерес за добијање сертификата који, у случају да је у току поступка по пријави сертификата истекао законски рок трајања основног патента, почиње да важи након што решење о признању сертификата буде донето. Предложено решење произлази из одредбе члана 123. став 1. важећег

закона, која је у потпуности усклађена са чланом 13. став 1. Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и Уредбе (ЕЗ) 1610/96, према којој се период важења сертификата рачуна од дана истека законског рока трајања основног патента. На овај начин се избегава доношење решења о признању сертификата за које подносилац пријаве можда нема интерес да буде донето. Такође, нов је и став 3. у важећем члану према којем надлежни орган доноси закључак о одбацивању захтева за признање сертификата у случају да трошкови и таксе из ст. 1. и 2. члана 120. важећег закона не буду плаћене и не буде достављен доказ о њиховом плаћању, а по аналогији са чланом 107. став 6. важећег закона који се односи на пријаве патената. Против наведеног закључка предвиђа се право на жалбу, као што је прописано и у предложеним изменама члана 107. став 6. важећег закона, а везано за одбацивање пријаве патента из истих разлога.

Чланом 31. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 121. важећег закона којим је прописано које податке о објављује надлежни орган а односе се на захтев за признање сертификата, сертификат, одбијање или одбацивање сертификата, као и податак о престанку важења сертификата. Овај члан је измењен и допуњен ради додатног усклађивања са Уредбом (ЕЗ) број 1610/96 и Уредбом (ЕЗ) број 469/2009 које прописују, обе у члану 11, који се подаци о сертификату објављују.

Чланом 32. Закона о изменама и допунама Закона о патентима допуњен је члан 123. важећег закона којим се прописује трајање заштите.

Новим ставом 3. у члану 123. важећег закона прописује се да се у сврху одређивања трајања сертификата за производ који је обухваћен дозволом за стављање у промет средства за заштиту биља узима датум издавања прве привремене дозволе за стављање у промет, само ако је привремена дозвола непосредно праћена коначном дозволом за стављање у промет за исти производ. Прописивањем наведеног става Закон о патентима се у потпуности усклађује са одредбом члана 13.3 Уредбе (ЕЗ) 1610/96.

Чланом 33. Закона о изменама и допунама Закона о патентима прописано је да се трајање сертификата може продужити за шест месеци, ако су за лек завршена сва потребна испитивања по одобреном педијатријском истраживачком плану у земљама Европске уније, под условом да је дозвола за стављање лека у промет издата у свим чланицама Европске уније, у складу са посебним прописима. Прописивањем овог члана извршено је усклађивање са Уредбом (ЕЗ) број 469/2009 и Уредбом (ЕЗ) број 1901/2006 које прописују су неопходне услове за продужење сертификата за још шест месеци, с тим што је у прелазним одредбама прописано да ће се ова одредба примењивати од дана приступања Републике Србије Европској унији.

Чланом 34. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 124. важећег закона којим се прописује одржавање важења сертификата

Предложеном изменом члана 124. Закона, уместо досадашњег решења да се за одржавање важења сертификата плаћа прописана годишња такса која доспева на почетку сваке године важења сертификата, прецизира се да таксе за одржавање сертификата доспевају сваке године на дан почетка важења сертификата. Новина је и да се дозвољава плаћање таксе у додатном року, а што је у интересу странака и у складу је са одредбама које регулишу плаћање таксе за одржавање права из патента или малог патента.

Чланом 35. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 125. важећег закона којим се прописује престанак важења сертификата.

Изменом става 1. тачка 3. важећег члана прецизира се датум престанка важења сертификата у случају да није плаћена такса за одржавање права из сертификата. Предложена измена последица је увођења додатног рока за плаћање таксе за одржавање важења сертификата. Уколико додатна такса не буде плаћена сертификату се не може признати важење за период за који такса није плаћена.

Измењени став 2. важећег члана усклађен је са чланом 14.1(д) Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и Уредбе (ЕЗ) 1610/96 којима је прописано да у случају из члана 125. става 1. тачка 4) важећег закона, надлежни орган може одлучити о престанку важења сертификата на сопствену иницијативу или на захтев трећег лица.

Новим ставом 3. члана 125. важећег закона прописује се да надлежни орган доноси решење о престанку важења сертификата у свим наведеним случајевима предвиђеним овим чланом осим када је у питању престанак важења сертификата због истека рока трајања сертификата, а које се не доноси ни када је у питању истек рока трајања патента.

Новим ставом 4. се у истом члану по аналогiji са поступком за стицање патента предвиђа управни спор као једини редовни правни лек на решење о престанку важења сертификата донетом због одустанка носиоца права од сертификата као и због неплаћања таксе за одржавање права, а у циљу усклађивања са одредбом члана 18. Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и члана 17.1 Уредбе (ЕЗ) 1610/96 којима је прописано да се на одлуке у вези са сертификатом имају применити исти правни лекови као они који се дозвољавају код сличних одлука које се односе на пријаве проналазака.

Чланом 36. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 126. важећег закона којим се прописује сходна примена одредаба које су прописане за патенте, како би се исте примениле и на материју сертификата о додатној заштити.

Чланом 37. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 127. важећег закона којим се прописује оглашавање ништавим решења о признању сертификата о додатној заштити.

У ставу 1. тачка 1. важећег члана уноси се реч „сертификат“ на одговарајућем месту ради јасније формулације одредбе, док се у ставу 2. и 3. истог члана речи „патент који обухвата предмет заштите сертификата“ бришу и замењују речима „основни патент“ чиме се постиже усаглашеност са чланом 15.1(б) и (ц) Уредбе (ЕЗ) 469/2009 и Уредбе (ЕЗ) 1610/96. Ова промена има као резултат прецизну примену норме, тј. да се сертификат о додатној заштити оглашава ништавим у случају када основни патент више није на снази, чиме се избегава могућност тумачења важеће одредбе да се норма може применити и када било који патент којим је обухваћен производ за који је одобрен сертификат престане да важи. Новим ставом 3. Члана 127. прописује се да надлежни орган може по службеној дужности огласити ништавим решење о признању сертификата ако основни патент буде оглашен ништавим. Циљ прописивања наведене одредбе јесте у томе да се не дозволи важење сертификата уколико се основни патент огласи ништавим, јер је признат противно условима прописаним за његово признање.

Чланом 38. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 130. важећег закона којим се прописује поступак по поднетом предлогу за оглашавање ништавим решења о признању права.

Допунама става 10. члана 130. важећег закона прецизирано је да ће надлежни орган подносиоца предлога за оглашавање ништавим решења о признању патента позвати да достави образложене примедбе на патентне захтеве у измењеном облику које је доставио носилац патента.

Такође, изменама и допунама важећег члана 130. омогућено је странама у поступку оглашавања ништавим да продуже рок за достављање одговора на предлог за оглашавање ништавим и других поднесака по позиву надлежног органа. Наведена одредба је проистекла из потребе праксе надлежног органа, а у интересу је странака, као и правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања у поступку оглашавања ништавим. Поред тога, допуном става 11. истог члана извршено је усаглашавање са претходним ставом који предвиђа да надлежни орган може позвати носиоца права да достави измењене патентне захтеве.

Чл. 39-47. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењена је и допуњена глава XIII која се односи на грађанско-правну заштиту права из објављене пријаве или признатог права које имају за циљ успостављање ефикаснијег и делотворнијег система грађанско-правне заштите усклађеног са Директивом 2004/48. Такође, наведене измене имају за циљ и да отклоне одређене нејасноће и тиме олакшају примену одредаба о грађанско правној заштити од стране судова у поступцима по тужби због повреде права из патента или малог патента. Најважније измене и допуне у делу којим се уређује грађанско-правна заштита односе се на додатно прецизирање тужбених захтева, као и јасније и методолошки прегледније прописивање привремених мера и мера обезбеђења доказа. За решења која уређују материју грађанско правне заштите коришћено је упоредно право следећих земаља: Немачке, Румуније, Хрватске и Словачке, а узето је у обзир и правно мишљење експерата Max Planck института за интелектуалну својину и право конкуренције, из Минхена.

Чланом 39. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 132. важећег закона којим се прописује право на тужбу и повреду права.

Изменама важећег члана 132. изричито је прописано за разлику од важећег решења шта се сматра повредом права. Новим ставом 2. члана 132. којим су прописана лица која имају право извршено је усклађивања са предложеном изменом из члана 133. важећег закона којом се тужбени захтеви проширују и на тужбене захтеве због постојања озбиљне претње да ће право бити повређено. Поред наведеног, изричито се прописује обим у коме стицалац лиценце има право на тужбу, с обзиром да стицаоцу не морају сва права из патента да буду уступљена уговором о лиценци.

Чланом 40. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 133. важећег закона којим се прописују тужбени захтеви.

Изменама у члану 133. важећег закона предвиђају се мере које у потпуности могу да остваре основни циљ због кога се тужба подноси, на тај начин што се тужбени захтеви проширују и на случајеве када постоји озбиљна опасност да ће до повреде права доћи. Предвиђа се да се тужбом може тражити утврђење постојања озбиљне претње да ће право бити повређено, забрана радњи које представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено, као и забрана понављања радњи којима се повређује право или које представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено под претњом новчане казне. На овај начин извршено је усклађивање са одредбама о привременој мери, обезбеђењем доказа и чланом 11. Директиве 2004/48. Одредбама којима је прописана привремена мера и обезбеђење доказа предвиђено је да на предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити повређено, суд може

одредити привремену меру и обезбеђење доказа. У случају када је привремена мера одређена пре покретања парничног поступка или другог поступка, тужба односно предлог за покретање другог поступка у циљу оправдања привремене мере мора бити поднета у року од 30 дана од дана одређивања привремене мере. Из прописаног следи да се привремена мера може одредити и кад до повреде права још није дошло, те је потребно омогућити право на подношење тужбе и пре него што до повреде права дође и на тај начин обезбедити ефикасну заштиту права интелектуалне својине. Такође, исто решење је садржано и у упоредном законодавству. Поред тога, тужбени захтеви се проширују и на искључење из промета производа којима се повређује право, као и на забрану промета материјала и предмета који су претежно употребљени у стварању производа којима се повређује право чиме се одредбе овог члана усклађују са чланом 10.1. Директиве 2004/48, а у циљу остваривања ефикасне заштите права. Такође, битну измену представља и могућност да се тужбом тражи преиначење производа којима се повређује право. Наиме, није потребно да се одређени производи одузимају и уништавају, ако се исти могу преиначити и на тај начин не би се више вршила повреда права. Тачка 7) важећег става 1. члана 133. је брисана из разлога што је чланом 139. детаљно прописано давање информација о трећим лицима које су учествовале у повреди права. Став 2. важећег члана ради боље прегледности одредаба преноси се у нови члан 133а који регулише питање накнаде штете у случају повреде права, док се став 6. важећег члана преноси у нови члан 144а Закона о патентима којим се прописује сходна примена других закона.

Чланом 41. после члана 133а. Закона о патентима додаје се нови члан 133а којим се прописује одређивање висине накнаде штете у случају повреде права.

У ставу 1. новог члана прописано је да оштећени има право на накнаду материјалне и нематеријалне штете.

У ставу 2. новог члана прописани су критеријуми које суд узма у обзир приликом одређивања износа накнаде штете чиме се врши додатно услађивање са одредбом члана 13. Директиве 2004/48, док је у ставу 3. истог члана предвиђено да суд може да досуди оштећеном паушалну накнаду која не може бити нижа од уобичајене накнаде коју би примио за конкретни облик коришћења предмета заштите, да је то коришћење било законито. На овај начин омогућава се боље остваривање заштите права у случају повреде, а истовремено се врши и додатно услађивање са наведеном одредбом Директиве. Слично решење је садржано у члану 133. став 2. важећег закона. Уместо накнаде до троструког износа уобичајне лиценцне накнаде за коришћење проналаска предвиђена је паушална накнада у износу који не може бити нижи од накнаде коју би оштећени примио за конкретни облик коришћења предмета заштите. Ставом 4. члана 133а. прописано је да лице које повреду права није учинило намерно или крајњом непажњом, дужно је да оштећеном надокнади штету само у висини добити коју је остварило повредом права.

Чланом 42. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 134. важећег закона којим се прописују привремене мере.

Изменама и допунама члана 134. важећег закона извршено је усклађивање са чланом 9. Директиве 2004/48, као и са одредбом члана 285. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу. Изменом члана 134. важећег закона изоставља се део да суд може одредити привремену меру до правоснажности пресуде. Тиме се омогућава одређивање привремене мере по окончању судског или управног поступка, све док извршење не буде спроведено у складу са одредбом члана 285. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу, чиме се омогућава ефикаснија заштита права интелектуалне својине.

Поред наведеног, изменама и допунама се предвиђа шири круг привремених мера које суд може одредити на предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити повређено као што је мера забране предузимања радњи које представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено или које представљају озбиљну опасност да ће право бити повређено, чиме се постиже ефикаснија заштита интелектуалне својине. Такође, предвиђено је да се привремене мере могу одредити и не само против лица које врши повреду права већ и против посредника чије услуге се користе да би се извршила повреда права, тј. против посредника. Новину представљају и привремене мере које се могу одредити на предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити повређено приликом обављања привредне делатности и учини вероватним постојање околности које би осујетиле накнаду штете. У циљу остваривања ефикасне заштите права предлаже се могућност изрицања новчане казне против лица које не поступи по забрани или налогу суда.

Чланом 43. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен члан 135. важећег закона којим се прописује оправдање привремене мере, посебна правила поступка, укидање и накнада штете.

Новим чланом 135. предвиђа се да у ситуацији када је на основу решења суда одређена привремена мера, лице на чији је предлог одређена мора да оправда њено одређивање подношењем тужбе или предлога за покретање другог поступка у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању привремене мере. Слично решење садржано је у члану 134. став 2. важећег закона. Међутим, наведена одредба ограничена је само на рок за подношење тужбе. Како се предложеним изменама уводи могућност да се одређивање привремене мере тражи и након окончања парничног поступка то је важеће решење допуњено и роком за подношење предлога за покретање другог поступка. Такође, отклања се нејасноћа у важећем закону у погледу предлога за одређивање привремене мере који се може поднети пре подношења тужбе, под условом да тужба буде поднета у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању привремене мере, јер у тренутку одређивања привремене мере не зна се да ли ће тужба бити поднета у наведеном року. Предложеним чланом 135. врши се потпуно усклађивање са одредбом члана 9.4. Директиве 2004/48. Наведена директива предвиђа да државе чланице морају да осигурају да у одређеним случајевима привремене мере буду донете без саслушања противне странке, посебно онда када постоји опасност да предлагач због одлагања претрпи ненадокнадиву штету, а не као што је у члану 134. став 3. важећег закона предвиђено и када постоји опасност од уништења доказа, јер у том случају тражи се обезбеђење доказа. Такође, овај члан уређује питање укидања привремене мере због неподношења тужбе, односно непокретања другог поступка ради оправдања привремене мере, док се у ставу 5. истог члана уређује питање укидања или измене привремене мере након изјашњења противне странке када је привремена мера одређена без њеног саслушања. Предложена решења су нова у односу на важећи закон и њима се Закон о патентима усклађује са одредбама члана 9.4. и 9.5. Директиве 2004/48.

Став 6. члана 135. уређује питање накнаде штете лицу против кога је привремена мера одређена у случају ако поступак буде обустављен и спроведене радње буду укинута или ако суд утврди да повреда права није учињена или да није постојала озбиљна претња да ће право бити повређено. Наведеним изменама врши се усклађивање са чланом 9.7 Директиве 2004/48.

Одредбом става 7. истог члана прописује се да суд може условити одређивање привремене мере полагањем одговарајућег износа као средства обезбеђења у случају штете из става 3. овог члана. Члан 135. важећег закона предвиђа да суд може одредити

да тужилац или лице које је поднело предлог за одређивање привремене мере положи одговарајући новчани износ као средство обезбеђења за случај неоснованости захтева. Изменама извршено је усклађивање важећег решења са чланом 9.6. Директиве 2004/48. За разлику од важећег решења Директивом је прецизирано да суд може одредити полагање новчаног износа као услова за одређивање привремене мере у случају штете проузроковане одређивањем привремене мере, ако поступак буде обустављен и спроведене радње буду укинута или ако суд утврди да повреда права није учињена или да није постојала озбиљна претња да ће право бити повређено.

Чланом 44. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 136. важећег закона којим се прописује обезбеђење доказа.

Чланом 136. важећег закона регулишу се услови за одређивање обезбеђења доказа, као и шта се сматра обезбеђењем доказа у смислу овог закона.

Предложеним изменама у ставу 1. члан 136. важећег закона прецизира се када суд може одредити обезбеђење доказа, а у складу са Законом о парничном поступку и чланом 7.1. Директиве 2004/48. Такође, одређивање обезбеђења доказа у смислу овог закона условљава се заштитом поверљивих информација чиме је извршено усклађивање са чланом 7.1. Директиве 2004/48.

Важећим ставом 2. члана 136. одређује се шта се сматра обезбеђењем доказа у смислу овог закона. Према наведеном ставу обезбеђењем доказа у смислу овог закона сматра се саслушање сведока и вештака, преглед просторија, књига итд, односно извођење доказа предвиђених Законом о парничном поступку. Изменама као обезбеђење доказа прописује се узимање детаљног описа производа којима се повређује право, са или без узимања узорка и одузимање производа или дела производа којима се повређује право, а ако је то оправдано и одузимање материјала и предмета претежно употребљених у стварању или стављању у промет производа којима се повређује право, као и докумената који се односе на наведено. Оваквим законским решењем врши се усклађивање са наведеним чланом Директиве, а изменама и допунама важећег закона оставља се могућност да се обезбеђење доказа извођењем доказа предвиђених Законом о парничном поступку.

Чланом 45. Закона о изменама и допунама Закона о патентима после члана 136. важећег закона додају се чланови 136а и 136б којима се прописује оправдање одређивања обезбеђења доказа и посебна правила поступка, укидање обезбеђања доказа и накнада штете и прибављање доказа.

Новим чланом 136а став 1. предвиђа се као и код привремене мере да лице на чији је предлог одређено обезбеђење доказа мора оправдати његово одређивање подношењем тужбе у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању обезбеђења доказа. Ово решење такође преузето је из члана 136. став 5. важећег закона и прописано новим чланом у циљу боље прегледности одредаба. Такође, отклања се језичка нелогичност да се обезбеђење доказа може тражити и пре подношења тужбе, под условом да тужба буде поднета у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању обезбеђења доказа јер у тренутку одређивања привремене мере не зна се да ли ће тужба бити поднета у наведеном року.

Ставом 2. члана 136а предвиђа се одређивање обезбеђења доказа без саслушања противне странке, посебно ако постоји опасност да због одлагања предлагач претрпи ненадокнадиву штету или ако постоји очигледан ризик да ће доказ бити уништен. Ово решење преузето је из члана 136. став 3. важећег закона и прописано новим чланом у циљу боље прегледности одредаба. Ставом 3. члана 136а прописује се да се решење којим је одређено обезбеђење доказа, у случају из става 2. истог члана, доставља

странкама у поступку без одлагања, а најкасније по спровођењу мере чиме се врши усклађивање са чланом 7.1. Директиве 2004/48.

Ставом 4. члана 136а уређује се питање укидања обезбеђења доказа због не подношења тужбе у прописаном року, док се ставом 5. истог члана уређује питање укидања или измене обезбеђења доказа након изјашњења лица од кога се докази прикупљају када је обезбеђење доказа одређено без његовог саслушања. Предложена решења нова су у односу на важећи закон и њима се врши усклађивање са одредбама члана 7.1 и 7.3. Директиве 2004/48.

Предложени став 6. члана 136а уређује питање накнаде штете нанете лицу од кога се докази прикупљају одређивањем обезбеђења доказа ако поступак буде обустављен и спроведене радње буду укинуте или ако суд утврди да повреда права није учињена или да није постојала озбиљна претња да ће право бити повређено.

Члан 136б прописује прибављање доказа и овај члан по својој суштини одговара члану 135. важећег закона али се уводи нови институт којим се регулише прикупљање доказа који се не налазе у поседу или под контролом странке која се на њих позива, већ друге странке. Суд у том случају може да наложи странци у чијем поседу се доказ налази или под чијом контролом је достављање тог доказа, под условом да се тиме не наруши тајност података. На предложени начин врши се усклађивање са одредбом члана 6. Директиве 2004/48. Одредба члана 135. важећег закона која регулишу питање полагања новчаног износа као средства обезбеђења је предложеним изменама брисана. Полагање новчаног износа као средства обезбеђења у случају покретања поступка за одрђивање привремене мере измењено је у складу са наведеном Директивом.

Чланом 46. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 139. важећег закона којим се прописује обавеза пружања информација.

Изменом и допуном члана 139. став 2.) важећег закона врши се усклађивање са чланом 8. Директиве 2004/48. Такође, у члану 139. важећег закона прописује се нови став 5. којим се предвиђа да одредбе овог члана не искључују: право да се лицу чије је право повређено пруже потпуније информације; коришћење у грађанским и кривичним поступцима информација достављених у складу са овим чланом; право да се одбије давање информација којим би се признало учешће у повреди права или учешће ближе родбине у повреди права; примену одредаба о одговорности за злоупотребу добијених информација и одредаба којима се уређује заштита података о личности, чиме се врши усклађивање са чланом 8. Директиве 2004/48.

Чланом 47. Закона о изменама и допунама Закона о патентима после члана 144. Закона о патентима додаје се члан 144а којим се прописује сходна примена других закона.

Предложеном изменом се прописује сходна примена одредаба одговарајућих закона у поступцима грађанско правне заштите права интелектуалне својине.

Чланом 48. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 149. важећег закона којим се прописује дејство европског патента и поступак за упис европског патента у Регистар патената.

Изменама у ставу 3. члана 149. важећег закона уместо важеће формулације: „Ако као резултат поступка по приговору изјављеном Европском заводу за патенте, европски патент остане на снази са измењеним патентним захтевима или као резултат захтева за ограничење из члана 105а Конвенције о европском патенту, европски патент буде ограничен изменом патентних захтева” дата је уопштена формулација: „Ако Европски завод за патенте одржи европски патент на снази са измењеним патентним

захтевима” у односу на садашњу чиме се обухватају и остали случајеви прописани Конвенцијом о европском патенту када европски патент остаје на снази са измењеним патентним захтевим, као нпр. по одлуци Жалбеног већа или у поновљеном поступку пред инстанцом која је донела одлуку која се побија жалбом. Овим ставом предвиђа се да носилац патента мора да достави измењени патентни спис за разлику од решења из става 3. важеће одредбе која предвиђа обавезу достављања само измењених патентних захтева. Увођењем обавезе достављања измењеног патентног списка врши се усклађивање са Конвенцијом о европском патенту, и то са чл. 103. и 105ц. С обзиром да се предложеним изменама предвиђа достављање целог списка став 4. важећег члана брише се. Имајући у виду наведени разлог за измену става 3. истог члана, а тиче се увођења уопштене формулације, предлаже се измена и става 7. важећег члана. Такође, новим ставом 9. члана 149. важећег закона предвиђено је и поступање надлежног органа са документима Б8 и Б9 Европског завода за патенте, а који представљају објаву исправки грешака у опису, патентним захтевима или нацрту патентног списка као и у библиографским подацима.

Чланом 49. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 160. важећег закона којим се прописује међународна пријава која се надлежном органу подноси као органу примаоцу.

Изменом става 1. члана 160. важећег закона врши се усклађивање са чланом 9. став 1. Уговора о сарадњи у области патената којим је прописано да свако лице које има домицил у једној држави уговорници и сваки држављанин те државе могу поднети међународну пријаву. Дакле пребивалиште и држављанство су као услови постављени алтернативно, а не кумулативно како је прописано одредбом важећег закона.

Чланом 50. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 164. важећег закона којим се прописује поступак признања малог патента.

Измена члана 164. став. 1. важећег закона састоји се у прописивању обавезе достављања доказа о извршеним уплатама таксе за исправу о признатом праву и трошкова објаве података о признатом праву као услова за доношење решења о признању малог патента. Наведени услов истоветан је услову прописаном и за решење о признању патента, а у складу је са досадашњом праксом надлежног органа по овом питању.

Чланом 51. Закона о изменама и допунама Закона о патентима је измењен и допуњен члан 165. важећег закона којим се прописује испитивање признатог малог патента.

Чланом 165. став 7. важећег закона предвиђено је да се одредбе чл. 132. до 144. важећег закона не примењују ако мали патент нема потврду о испитивању. Измена наведеног става је условљена прописивањем новог члана 144а Закона о патентима који се такође неће примењивати ако мали патент нема потврду о испитивању, с обзиром да чл. 132. до 144а. Закона о патентима представљају целину којом се регулише грађанско правна заштита.

Чланом 52. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 166. важећег закона којим се прописује претварање пријаве.

Предложеном изменом члана 166. важећег закона прецизира се да је могуће претварање из пријаве патента у пријаву малог патента или дизајна као и обрнуто како

би се отклониле дилеме у тумачењу важеће одредбе. Предложена измена је у складу са праксом надлежног органа.

Чланом 53. Закона о изменама и допунама Закона о патентима измењен је и допуњен члан 168. важећег закона којим се прописују услови за упис у Регистар заступника.

Чланом 168. важећег закона прописани су услови за упис физичких и правних лица у Регистар заступника који води надлежни орган. У односу на важеће одредбе закона, у погледу услова које треба да испуњавају физичка лица за упис у регистар, изменама и допунама закона предвиђа се поштравање критеријума додавањем услова да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова заступника.

Циљ који треба да буде постигнут овим изменама је унапређење професионалности и стручности рада заступника који поступају пред надлежним органом. У погледу услова неосуђиваности, наведено условљавање је познато и у другим европским земљама са сличном традицијом у области заштите интелектуалне својине (Чешка, Пољска, Румунија, Мађарска, Естонија) у чијим прописима је овај услов слично дефинисан. Ст. 3-6. истог члана уводе се одредбе о стручном испиту који је један од услова за упис у Регистар заступника.

Чланом 54. после члана 168. Закона о патентима додају се чл. 168а и 168б којима се прописују услови и поступак уписа у Регистар заступника, упис промена података уписаних у у Регистар заступника, као и обнова уписа, брисање и поновни упис у Регистар заступника.

Новим чланом 168а прописује се поступак уписа у Регистар заступника и уписа промене података, као и одлуке надлежног органа које могу бити донете у поступку по захтеву за упис. Истим чланом прописује се и обавеза објављивања у службеном гласилу.

Новим чланом 168б прописује се поступак обнове уписа и истовремено предвиђа обавеза лица која су уписана у Регистар заступника да обнављају упис у Регистар заступника сваке године. Поред тога, прописују се услови и поступак брисања и поновног уписа лица у Регистар заступника, као и обавеза објављивања у службеном гласилу. Овим члановима прописују се одредбе у погледу радњи везаних за Регистар заступника које су регулисане Уредбом о упису у Регистар заступника који води Завод за интелектуалну својину („Службени лист СРЈ”, број 39/95).

Чланом 55. после члана 171. Закона о патентима додаје се глава XIXа и члан 171а којим се предвиђа да надлежни орган обавља и информационо-образовне послове, између осталих пружање обука заинтересованим лицима и стручне помоћи органима надлежним за принудно спровођење права интелектуалне својине, као и пружање услуге дијагностике интелектуалне својине у привредним субјектима. Садржина ове одредбе представља разраду члана 31. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15 - др. закон) којим је прописано да надлежни орган обавља информационо-образовне послове у области заштите интелектуалне својине. За обављање ових послова, надлежни орган наплаћује таксе и накнаде, сагласно посебним прописима којима се уређују административне таксе и накнаде трошкова поступка и трошкова за пружање информационих услуга.

Чл. 56-60. Закона о изменама и допунама Закона о патентима су самосталне одредбе које уређују начин вођења одговарајућих регистара, престанак важности

појединих одредаба закона, почетак примене одговарајућих одредаба закона, као и рок за доношење подзаконских прописа и ступање на снагу овог закона.

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За реализацију овог закона није потребно издвајање додатних финансијских средстава из буџета Републике Србије.