

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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 („Сл. гласник РС”, бр. 99/11, 113/17 – др. закон, 95/18, 66/19 и 123/21).

Циљ предложених измена и допуна важећег закона је додатно усклађивање са Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и Савета од 29. априла 2004. године о спровођењу права интелектуалне својине (у даљем тексту: Директива 2004/48/ЕЗ), као и да се отклоне извесни недостаци који су уочени током примене закона. Корекције техничких грешака у позивању на одредбе (чл. 1. и 4.) обезбеђују јасност и доследност у примени закона, док измене у чл. 2. и 3. проширују права подносилаца пријава. На овај начин се подстичу иновације на националном нивоу и обезбеђује равноправан третман домаћих и страних подносилаца.

У делу који се односи на грађанско - правну заштиту, односно привремене мере (чл. 5-8.), предложене измене важећег Закона о патентима уводе нове могућности за носиоце права, као што су предаја спорних предмета и проширене опције полагања јемства. Ове одредбе усклађене су са Директивом 2004/48/ЕЗ и омогућавају судовима да ефикасније спрече повреду права, уз истовремено обезбеђење за потенцијалну штету. Такође, отклања се правна празнина у поступку обезбеђења доказа, чиме се поступак чини потпунијим и функционалнијим.

Коначно, измене у члановима 9. и 10. прецизирају поступак испитивања пријаве малог патента и регулишу све случајеве окончања поступка за признање патента, било позитивне или негативне. Ово доприноси транспарентности и предвидивости система, јача поверење у институције и обезбеђује да подносиоци пријава имају јасне и равноправне могућности заштите својих проналазака.

У целини, предложене измене представљају корак ка модернизацији и хармонизацији домаћег система патентне заштите са европским и међународним стандардима.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. Нацрта закона прописана је измена члана 73. став 4. тако што је отклоњена очигледна грешка у позивању на став 2. уместо на став 3. овог члана. Наиме, став 2. члана 73. не прописује рок за подношење предлога за поновно успостављање права, док став 3. истог члана управо прописује у ком се року подноси предлог.

Чланом 2. Нацрта закона предложена је измена члана 88. став 3. важећег Закона о патентима на тај начин што је прописано да се захтев да допунска пријава постане основна може поднети ако се поступак по основној пријави оконча из било ког разлога, а не само из разлога обуставе поступка како је то раније било прописано. На овај начин подносиоцима пријава је дата могућност да у било ком случају престанка поступка по основној пријави могу да поднесу захтев да допунска пријава постане основна. Ова измена доноси већу правну сигурност за подносиоце, јер им омогућава да у сваком случају престанка поступка по основној пријави задрже могућност наставка заштите проналазаска путем допунске пријаве. На тај начин подносиоци добијају већу

флексибилност и смањују ризик од губитка права услед формалних или материјалних разлога.

Чланом 3. Нацрта закона предложена је измена члана 89. став 1. важећег закона тако што је прописано да се право првенства признаје лицу које је већ поднело пријаву у Републици Србији за исти проналазак. Право првенства у важећем закону било је признато на основу пријаве која је поднета у некој држави чланици Париске уније за заштиту индустријске својине или држави чланици Светске трговинске организације. На овај начин додатно је прецизирано да се право првенства признаје и на основу домаће пријаве, а домаћи подносиоци добијају једнак третман као и страни, што јача правну сигурност, подстиче локалне иновације. Такође предложена измена важећег Закона омогућава да се пријаве поднете у Републици Србији равноправно користе као основ за признање права првенства било на националном или на међународном нивоу.

У члану 89. важећег Закона о патентима предложена је допуна ставом 5. којим је прописано да се даном подношења захтева за признање права првенства обуставља поступак по ранијој пријави за исти проналазак у Републици Србији. Ова допуна је у складу са начелом правне сигурности и ефикасности поступка јер обезбеђује јасноћу у поступку признавања права првенства и спречава могућност постојања две паралелне пријаве за идентичан проналазак.

Чланом 4. Нацрта закона предложена је измена важећег закона тако што је отклоњена очигледна грешка у члану 114а став 1. тачка 1) подтачка (4) у позивању на подтачку (3) уместо на подтачку (1) овог члана, става и тачке. На овај начин је извршено усклађивање са Уредбом (ЕУ) 2019/933 Европског парламента и савета од 20. маја 2019. године о изменама и допунама Уредбе (ЕЗ) бр. 469/2009 о сертификату о додатној заштити за лекове. Одредбом члана 114а став 1. тачка 1) подтачка (1) Закона о патентима дефинише се конкретна радња на коју се заштита сертификатом не односи (производња ради извоза) а подтачком (2) истог члана, става и тачке прописује се да се заштита не односи и на радње које су повезане са радњом из подтачке (1) истог члана, става и тачке. Даље, подтачка (3) истог члана, става и тачке дефинише конкретну радњу на коју се заштита сертификатом не односи (производња ради складиштења на територији РС како би се производ ставио на тржиште РС) а подтачка (4) истог члана, става и тачке прописује да се ослобађање односи и на повезане радње или само складиштење (које је прописано подтачком (3) истог члана, става и тачке). С обзиром да је већ подтачком (2) члана 114а, став 1. тачка 1) важећег закона утврђено ослобађање од заштите сертификатом за радње повезане са радњама из подтачке (1), то је очито да је у процесу израде важећег закона дошло до омашке у писању тако што је у цитираној подтачки (4) извршено позивање на цитирану подтачку (1) уместо на цитирану подтачку (3).

Чланом 5. Нацрта закона предложена је измена члана 134. став 1. тач 1) и 2) важећег Закона, како би овај члан који регулише привремене мере био у складу са чланом 9. став 1. тачка б) Директиве 2004/48/ЕЗ. Предложеним изменама се уводе две новине.

У члану 134. став 1. тачка 1) предложено је издвајање, као засебне привремене мере, радње предаје спорних предмета/производа подносиоцу предлога привремене мере (носиоцу права). Тако, сада носилац права може, ако учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити повређено, да захтева од суда да одредити привремену меру предаје предмета/производа којима се врши повреда права, односно материјала и предмета/средстава који се претежно употребљавају у или су намењени производњи или стварању кривотворених предмета/производа. Наведена привремена мера се изриче у циљу спречавања отпочињања или даљег настављања са стављањем спорних предмета у промет од стране неовлашћеног лица.

У члану 134. став 1. тачка 2) предложено је јасно истицање циља досуђивања привремених мера одузимања, предаје носиоцу права и искључења из промета предмета/производа којима се повређује право, односно средстава који се претежно употребљавају у или су намењени производњи или стварању кривотворених предмета/производа. Јасно се истиче да се циљ одређивања датих привремених мера огледа у спречавању отпочињања или даљег настављања са стављањем спорних предмета у промет. Предложеним изменама је постојећа одредба закона номотехнички уједначена са одредбом члана 9. став 1. тачка б) Директиве 2004/48/ЕЗ.

Чл. 6. и 7. Нацрта закона прописана је измена члана 135а став 3. и члана 136б став 3. важећег закона. Предложеном изменом прописује се да суд може условити одређивање привремене мере полагањем одговарајућег јемства као средства обезбеђења у случају настанка штете. Полагање средства обезбеђења више није ограничено само на полагање новчаног износа, као што је то био случај до ових измена. Средство обезбеђења је сада могуће положити и у другим одговарајућим облицима јемства (у облику банкарске гаранције или хартија од вредности, драгоцености или покретних ствари) у складу са законом којим се уређује извршење или обезбеђење. Услов је само да јемство буде одговарајуће вредности. Наведеном изменом предметна одредба се у потпуности усклађује са чланом 9. став 6. Директиве 2004/48/ЕЗ.

Чланом 8. Нацрта закона прописана је измена члана 136г важећег Закона. Наиме, у важећем Закону о патентима када се ради о поступку за обезбеђивање доказа упућује се само на сходну примену Закона о парничном поступку. Одредбама Закона о парничном поступку (чл. 284-288.) није прописана могућност полагања јемства/средства обезбеђења у поступку обезбеђења доказа. Стога, овде постоји правна празнина у погледу процесних норми у вези са полагањем јемства у поступку обезбеђења доказа. Имајући у виду наведено, предложена је измена да се за поступак обезбеђивања доказа упути на сходну примену одредаба о полагању јемства које прописује закон којим се уређује извршење и обезбеђење.

Чланом 9. Нацрта закона предложена је измена члана 164. став 1. тачка 5) важећег Закона о патентима. Наиме, члан 164. важећег Закона о патентима прописује поступак испитивања пријаве малог патента, а ставом 1. тачка 5) овог члана прецирано је да надлежни орган испитује да ли је проналазак описан потуно и јасно у смилу члана 82. ст. 1. и 2. истог закона. Како став 2. члана 82. важећег Закона о патентима прописује предмете који су искључени из заштите малим патентом није потребно испитивати довољну описаност и јасноћу таквих предмета јер заштита малим патентом свакако није дозвољена.

Чланом 10. Нацрта закона предложена је измена члана 166. став 1. важећег Закона. Предложеном изменом обухваћени су сви случајеви окончања поступка за признање патента. Поред позитивног окончања поступка, односно донешења решења о признању права, обухваћени су случајеви негативног окончања поступка, односно одбијања или одбацивања захтева за признање патента. На овај начин подносиоцима пријава обезбеђује се свеобухватно и транспарентно регулисање претварања пријаве патента у пријаву малог патента, и обрнуто, чиме се јача правна сигурност подносилаца пријава и унапређује поверење у систем заштите интелектуалне својине.

Чланом 11. Нацрта закона прописано је ступање на снагу Закона о изменама и допунама Закона о патентима.

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

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