

IZUMJETI BUDUĆNOST

Uvod u patente
za mala i srednja
preduzeća



**Svjetska
organizacija za
intelektualno
vlasništvo**



Priručnici iz edicije „Primjena intelektualnog vlasništva u poslovanju“:

- 1.** Kako se stvara žig: Uvod u žigove za mala i srednja preduzeća.
Publikacija WIPO-a broj 900
- 2.** Dopadljiv izgled: Uvod u industrijski dizajn za mala i srednja preduzeća.
Publikacija WIPO-a broj 498
- 3.** Izumjeti budućnost: Uvod u patente za mala i srednja preduzeća.
Publikacija WIPO-a broj 917
- 4.** Kreativan izraz: Uvod u autorsko pravo za mala i srednja preduzeća.
Publikacija WIPO-a broj 918

Sve publikacije mogu se naći u e-knjižnici WIPO-a na adresi: www.wipo.int/ebookshop

Druge publikacije na temu intelektualnog vlasništva dostupne su na:

www.wipo.int/sme/en/ i

www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html

Napomena: Informacije sadržane u ovom priručniku nisu zamjena za stručne pravne savjete. Njegov glavni cilj je pružanje osnovnih informacija.

Institut za intelektualno vlasništvo BiH © 2008

Izvorno izdanje na engleskom jeziku - WIPO © 2006

Bez pisane dozvole nosioca autorskog prava nijedan dio ove publikacije ne može biti umnožen, niti emitiran ni u jednom obliku, niti bilo kojim sredstvom, elektronskim ili mehaničkim, osim na zakonom propisan način.

Uvod

Ovo je treći priručnik iz edicije „Primjena intelektualnog vlasništva u poslovanju“. Posvećen je patentima kao ključnom sredstvu u jačanju sposobnosti jednog preduzeća da izvuče maksimalnu korist iz novih i inovativnih ideja i tehnoloških mogućnosti. Upravljanje resursima znanja, posebno novim idejama i konceptima, osnova je sposobnosti svakog preduzeća da se promijeni, prilagodi i iskoristi nove prilike dok se natječe u dinamičnom poslovnom okruženju.

U današnjoj ekonomiji znanja, patentna strategija jednog inovativnog preduzeća trebalo bi da bude ključni činilac u njegovoj poslovnoj strategiji. U ovom priručniku na jednostavan i praktičan način objašnjava se kakvu korist patentni sistem donosi svim vrstama preduzeća. Istovremeno, dok čitaocima savjetuje da konsultiraju stručnjaka za patente kada žele zaštititi, iskoristiti ili primijeniti patent, ovaj priručnik pruža praktične informacije kojima se čitaocima želi pomoći da razumiju osnovno i da znaju postaviti prava pitanja kada konsultiraju stručnjaka iz oblasti patenata.

Mala i srednja preduzeća (MSP) se podstiču da koriste ovaj priručnik s ciljem integriranja tehnološke i patentne strategije u vlastitu globalnu poslovnu, marketinšku i izvoznu strategiju. Povratne informacije WIPO-u su dobrodošle kako bi dodatno poboljšao priručnik tako da što bolje odgovori potrebama MSP-a diljem svijeta.

Ovaj priručnik može biti izrađen u verziji posebno prilagođenoj državi u kojoj se objavljuje, putem saradnje s državnim institucijama i lokalnim partnerima, koji se slobodno mogu obratiti WIPO-u kako bi dobili primjerak smjernica za prilagođavanje.

Kamil Idris,
generalni direktor WIPO-a





Sadržaj

	Stranica
1. <u>Patenti</u>	3
2. <u>Kako dobiti patent</u>	16
3. <u>Zaštita patentom u inozemstvu</u>	30
4. <u>Komercijalizacija patentirane tehnologije</u>	34
5. <u>Ostvarivanje patentne zaštite</u>	39

1. Patenti

Šta je patent?

Patent je isključivo pravo koje država dodjeljuje za **izum** koji je **nov**, ima **inventivni nivo** i **industrijski je primjenljiv**.

Nosilac patenta ima **isključivo pravo** da spriječi ili zaustavi sve druge da proizvode, koriste ili nude na prodaju, prodaju ili uvoze proizvod ili postupak zasnovan na priznatom patentu bez njegovog dopuštenja. Patent je **moćno poslovno sredstvo** koje omogućuje privrednim subjektima da steknu isključivo pravo na novi proizvod ili postupak, da zauzmu snažan tržišni položaj i da licenciranjem ostvare dodatne prihode. Složeni proizvodi (kao što su, npr., fotoaparati, mobilni telefon ili automobili) mogu objedinjavati u sebi više izuma zaštićenih većim brojem patenata, koji mogu biti vlasništvo različitih nosilaca patenata.

Patent priznaje **državna ustanova za patente** jedne zemlje ili **regionalna ustanova za patente** grupe zemalja.

Zaštita vrijedi u ograničenom vremenskom periodu, obično **20 godina** od datuma podnošenja prijave patenta, pod uvjetom da su na vrijeme plaćene propisane takse za održavanje. Patent je **teritorijalno pravo** ograničeno geografskim granicama odgovarajuće zemlje ili regije.

U zamjenu za isključiva prava stečena patentom od podnosioca prijave se traži da **otkrije izum** javnosti dostavljanjem detaljnog, tačnog i potpunog pisanog opisa izuma u prijavi patenta. Priznati patent, a u mnogim zemljama i prijava patenta postaju dostupni javnosti objavljivanjem u službenom listu ili glasniku.



Otvarač za pjenušava pića, koji su osmislili argentinski izumitelji Hugo Olivera, Roberto Cadron i Eduardo Fernandez, patentiran je u više od dvadeset zemalja. Proizvod je diljem svijeta komercijalizirala firma koju su osnovali sami izumitelji pod žigom Descorjet.



Korejski proizvođač kaciga za vozače motocikla HJC nosilac je četrdeset dva patenta diljem svijeta za svoje inovativne kacige i ima veliki uspjeh na izvoznim tržištima na kojima prodaje 95% svojih proizvoda. Firma reinvestira 10% od prodaje u istraživanje i razvoj i daje veliki značaj inovativnom dizajnu kao ključnom činiocu uspjeha u industriji kaciga.

Šta je izum?

U terminologiji patentnog prava **izum** se općenito definira kao **ново i inventivno rješenje tehničkog problema**. To se može odnositi na kreiranje potpuno novog uređaja, proizvoda, metode ili postupka, ili se jednostavno može raditi o **nadogradnji** poznatog proizvoda ili postupka. Samo otkrivanje nečeg što već postoji u prirodi nije izum; neophodno je da bude uključena odgovarajuća količina ljudske domišljatosti, kreativnosti i inventivnosti.

Iako je danas većina izuma rezultat značajnih napora i dugoročnih investicija u istraživanje i razvoj, mnoga jednostavna i jeftina tehnička poboljšanja od velikog tržišnog značaja donijela su značajan prihod i profit svojim izumiteljima ili preduzećima.

Snaga inovacije

Važno je razumjeti razliku između izuma i inovacije. **Izum** predstavlja tehničko rješenje tehničkog problema. To može biti inovativna ideja ili može biti u obliku radnog modela ili prototipa. Inovacija je pretvaranje izuma u proizvod ili postupak koji se može plasirati na tržištu. Neki od glavnih razloga zašto firme uvode inovacije su sljedeći:

- da bi unaprijedile proizvodni proces s ciljem smanjenja troškova i poboljšanja produktivnosti;
- da bi predstavile novi proizvod koji zadovoljava potrebe potrošača;
- da bi zadržale konkurentnost i/ili povećale udio na tržištu;

- da bi osigurale da nova tehnologija zadovolji aktuelne i potrebe koje nastaju poslovanjem, kao i njihovih klijenata;
- da bi spriječile tehnološku zavisnost od tehnologija drugih firmi.

U savremenoj ekonomiji upravljanje inovacijama unutar firme zahtijeva dobro poznavanje patentnog sistema kako bi se mogla izvući maksimalna korist iz vlastitog inovativnog i kreativnog kapaciteta, uspostavila profitabilna partnerstva s drugim nosiocima patenata i izbjeglo neovlašteno korištenje tehnologija koje su vlasništvo drugih. Za razliku od prošlosti, danas su mnoge inovacije složene i zasnovane na više izuma zaštićenih patentima koji mogu biti vlasništvo različitih nosilaca patenata.

Zašto bi trebalo da razmotrite mogućnost zaštite vašeg izuma?

Kratki proizvodni ciklusi i rastuća konkurencija vrše enorman pritisak na preduzeća da postanu inovativna i/ili dobiju pristup inovacijama drugih privrednih subjekata kako bi postala i ostala konkurentna na domaćem i inozemnim tržištima. Isključivo pravo osigurano patentom može biti presudno za prosperitet inovativnih firmi u izazovnom, riskantnom i dinamičnom poslovnom okruženju. Ključni razlozi za zaštitu izuma patentom su sljedeći:

- **Snažan tržišni položaj i prednost nad konkurentima.** Patent svom nosiocu daje isključivo pravo da spriječi ili zaustavi sve druge da komercijalno upotrebljavaju priznati patent, što smanjuje neizvjesnost, rizik i konkurenciju krivotvoritelja i imitatora. Ako je vaše preduzeće nosilac prava ili posjeduje dozvolu da koristi vrijedan izum zaštićen patentom, imat ćete mogućnost da osigurate zabranu ulaska konkurencije sa istim izumom na tržište. To će vam pomoći da postanete nadmoćan igrač na odgovarajućem tržištu, odnosno tržištima..
- **Veći profit ili vraćanje investicije.** Ako je vaša firma investirala znatnu količinu vremena i novca u istraživanje i razvoj, zaštita realiziranog izuma patentom može pomoći da se pokriju troškovi i osigura veći prihod od investiranog.
- **Dodatni prihod od licenciranja i/ili prijenosa prava na patent.** Kao nosilac patenta, vi možete licencirati vaše pravo na izum drugima u zamjenu za jednokratnu naknadu ili plaćanje licencne naknade s ciljem ostvarivanja dodatnih prihoda za preduzeće. Prodaja (ili prijenos prava) patenta podrazumijeva prijenos vlasništva, a licenciranje podrazumijeva samo davanje dozvole za korištenje licenciranog izuma pod određenim uvjetima.
- **Pristup tehnologiji putem unakrsnog licenciranja.** Ako je vaša firma zainteresirana za tehnologiju koju posjeduje drugi subjekt, onda možete koristiti vlastite patente za pregovore o ugovoru o unakrsnoj licenci, kojim vaša firma i druga ugovorna strana pristaju da međusobno odobre korištenje jednog ili više vlastitih patenata pod uvjetima koji su određeni ugovorom.
- **Pristup novim tržištima.** Licenciranje patenata (ili čak podnesena prijava patenta) može vašoj firmi omogućiti pristup novim tržištima, koja su vam inače nepristupačna. Da biste to ostvarili, izum mora biti zaštićen i na odgovarajućem inozemnom tržištu, odnosno tržištima.

- **Smanjenje rizika od povrede prava.**

Ostvarivanjem zaštite patentom moći ćete spriječiti druge da patentiraju isti izum, kao i umanjiti mogućnost da povrijedite prava drugih kada komercijalizirate svoje proizvode. Iako sam patent ne osigurava tzv. slobodu korištenja, on sprečava druge da zaštite isti ili sličan izum i značajan je pokazatelj da je izum koji je zaštićen patentom nov i značajno drugačiji od stanja tehnike (više o stanju tehnike na stranici 12).

- **Povećanje mogućnosti dobivanja subvencija i/ili novčanih sredstava iz fondova za razvoj s prihvatljivom kamatnom stopom.**

Vlasništvo na patentu (ili dozvola za korištenje patenta drugog nosioca prava) može ojačati vašu sposobnost prikupljanja sredstava radi plasiranja proizvoda na tržište. U nekim oblastima (kao što je, npr., biotehnologija) često je neophodno imati jak patentni portfelj kako bi se privukli investitori spremni na ulaganja.

- **Moćno sredstvo za preduzimanje akcija protiv imitatora i krivotvoritelja** Da bi se ostvarilo djelotvorno provođenje isključivih prava iz priznatog patenta, povremeno je neophodno povesti sudski spor ili skrenuti pažnju na vaš patent onima koji povređuju vaša patentna prava. Vlasništvo na patentu značajno jača vašu sposobnost za preduzimanje uspješne pravne akcije protiv imitatora i krivotvoritelja zaštićenog izuma.

- **Pozitivna slika vašeg preduzeća u**

javnosti. Poslovni partneri, investitori, dioničari i potrošači mogu prihvatiti patentni portfelj kao dokaz visokog nivoa stručnosti, specijalizacije i tehnološkog kapaciteta vaše firme. To može biti korisno za prikupljanje novčanih sredstava, pronalaženje poslovnih partnera, te jačanje pozitivne slike u javnosti i tržišne vrijednosti firme. Neke firme spominju ili nabrajaju svoje patente u oglasima kako bi javnosti projektirale sliku o svojoj inovativnosti.



*Patent broj US2002137433
Inovativna nagrađivana glava bušilice za pravljenje rupa u staklu i keramici koju je patentirao izumilac Jose Vidal Martin iz Perua omogućila mu je direktnu komercijalizaciju proizvoda, kao i zaradu od licencnih naknada*

Koja su druga raspoloživa pravna sredstva za zaštitu vaših proizvoda?

Ovaj priručnik se bavi **patentima**. Ipak, zavisno od proizvoda koji je u pitanju, postoje i druga prava intelektualnog vlasništva koja su pogodna za zaštitu različitih svojstava inovativnog proizvoda, kao što su:

- **Korisni modeli** (također poznati kao patenti kraćeg trajanja, mali patenti ili patenti za inovacije). U mnogim zemljama korisnim modelom se štite pojedine vrste poboljšanja izuma ili mala usavršavanja već postojećih proizvoda (pogledati tekst u okviru na stranici 10).
- **Poslovne tajne**. Povjerljive poslovne informacije mogu uživati zaštitu kao poslovne tajne sve dok:
 - Nisu općenito poznate i drugima koji se zanimaju za tu vrstu informacija;
 - Imaju komercijalnu vrijednost jer su tajne i
 - Vlasnik je preduzeo sve odgovarajuće mjere da ih sačuva tajnim (npr., ograničavanje pristupa takvoj informaciji na osnovi dostupnosti „samo onima koji moraju znati“, te zaključivanje ugovora o neobjavlivanju tajne) (pogledati tekst u okviru na stranici 9).
- **Industrijski dizajn**. Isključivo pravo na dekorativne ili estetske osobine proizvoda stječe se zaštitom industrijskog dizajna , koji se u nekim zemljama zove patent za dizajn.
- **Žigovi**. Zaštita žigom pruža isključivo pravo na znakove razlikovanja koji se koriste za razlučivanje proizvoda jedne firme od proizvoda druge firme.
- **Autorsko i srodna prava**. Originalna književna i umjetnička djela mogu se štititi autorskim i srodnim pravima. Autorsko pravo se primjenjuje na širok dijapazon djela, uključujući i računarske programe (pogledati tekst u okviru na stranici 11).
- **Novo biljne sorte**. U mnogim zemljama uzgajivač nove biljne sorte, koja ispunjava uvjete novosti, posebnosti, istovrsnosti i stabilnosti, te ima odgovarajuće ime može steći zaštitu u obliku tzv. prava uzgajivača biljnih sorti. Za više informacija o zaštiti novih biljnih sorti pogledati www.upov.int.
- **Raspored elemenata (topografija) integriranih kola**. Možete zaštititi originalni raspored elemenata, odnosno topografiju integriranih kola koja se koriste u mikročipovima i poluvodičkim čipovima. Takva zaštita može se proširiti i na finalni proizvod u kojem je sadržana topografija integriranog kola.

Ako je izum moguće patentirati, da li je uvijek mudro podnijeti prijavu patenta?

Ne uvijek. Ako se izum može patentirati, to ne znači i da će njegov rezultat biti komercijalno održiva tehnologija ili proizvod. Zato je prije podnošenja prijave patenta bitno pažljivo odvagnuti razloge za i protiv, kao i analizirati moguće alternative. Dobivanje, zadržavanje i zaštita patenta mogu biti skupi i teški.

Podnijeti ili ne podnijeti prijavu patenta predstavlja strogo poslovnu odluku. Ona, prije svega, mora biti zasnovana na mogućnosti ostvarivanja komercijalno iskoristive zaštite izuma koja će osiguravati značajnu dobit od njegovog eventualnog poslovnog korištenja.

Činioci koje treba uzeti u obzir prilikom odlučivanja o podnošenju ili nepodnošenju prijave patenta uključuju sljedeće:

- Da li postoji tržište za izum?
- Koje su alternative vašem izumu i kakve su one u poređenju s vašim izumom?
- Da li je izum upotrebljiv za usavršavanje postojećeg proizvoda ili za razvoj novog proizvoda? Ako jeste, kako se uklapa u poslovnu strategiju vaše firme?
- Da li postoje potencijalni korisnici licence ili investitori koji bi bili voljni da pomognu da se izum uvede na tržište?
- Kolika je vrijednost izuma za vaš posao i za konkurente?

- Da li je moguće „obrnutim inženjeringom“ od vašeg proizvoda lahko doći do vašeg izuma, ili ga makar zaobići?
- Koliko je vjerovatno da će drugi, a posebno konkurenti, izumjeti i patentirati ono što ste vi već izumjeli?
- Da li očekivani profit od ekskluzivnog položaja na tržištu opravdava troškove patentiranja? (pogledati na stranici 20 o troškovima patentiranja)
- Koji aspekti izuma mogu biti zaštićeni jednim ili više patenata i u kojem opsegu, te da li bi to osiguralo komercijalno iskoristivu zaštitu?
- Da li bi bilo lahko identificirati povrede prava iz patenta i da li ste spremni uložiti vrijeme i finansijska sredstva za zaštitu vašeg paten(a)ta?



Australska korporacija ITL, firma u razvoju, podnijela je 1994. prijavu za mali patent za svoj prvi proizvod – posudu jedinstvenog dizajna u koju se igle uvlače nakon uzimanja krvi od donatora. Mali patent je kasnije pretvoren u standardni patent. Proizvod, komercijaliziran pod žigom Donorcare®, bio je veoma uspješan na domaćem i stranim tržištima i dobio je prestižne nagrade za dizajn

Patenti nasuprot tajnosti

Ako vaš izum vjerovatno ispunjava uvjete za patentiranje (pogledati stranicu 10), onda će vaša firma biti suočena sa izborom: sačuvati izum kao poslovnu tajnu, zaštititi ga patentom ili osigurati da ga niko drugi ne može patentirati tako što će biti otkriven javnosti (poznato kao **odbrambeno objavljivanje**) i tako mu osigurati mjesto u „javnom domenu“.

U zavisnosti od pravnog sistema vaše zemlje, zaštita poslovne tajne može biti moguća na osnovu zakona o nelojalnoj konkurenciji, putem specifičnih odredaba jednog ili više zakona, običajnim pravom koje se odnosi na zaštitu povjerljivih informacija, putem ugovornih odredaba u ugovorima sa zaposlenima, konsultantima, potrošačima i poslovnim partnerima ili kombinacijom navedenog.

Neke prednosti zaštite poslovne tajne uključuju:

- Poslovne tajne ne podrazumijevaju troškove registracije;
- Zaštita poslovne tajne ne zahtijeva otkrivanje ili registraciju u državnoj ustanovi i izum se ne objavljuje;
- Zaštita poslovne tajne nije vremenski ograničena;

- Poslovne tajne imaju trenutno djelovanje.

Slabosti zaštite izuma kao poslovne tajne:

- Ako je tajna utjelovljena u inovativnom proizvodu, drugi imaju mogućnost da putem „obrnutog inženjeringa“ otkriju tu tajnu, nakon čega imaju pravo da je koriste;
- Zaštita poslovne tajne je djelotvorna samo protiv nedopuštenog stjecanja, korištenja ili otkrivanja povjerljive informacije;
- Ako je tajna javno otkrivena, tada će je moći slobodno koristiti svako ko joj ima pristup;
- Poslovnu tajnu je teško zaštititi, jer ima nivo zaštite znatno slabiji nego za patente i
- Poslovnu tajnu mogu patentirati drugi koji mogu nezavisno razviti isti izum legitimnim sredstvima.

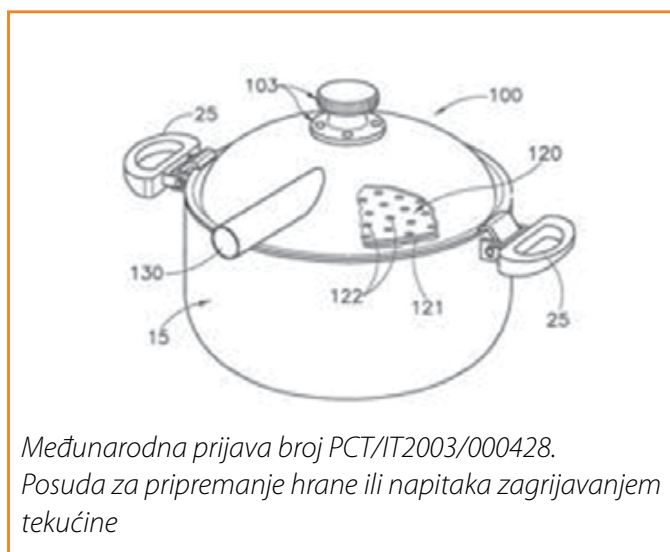
Iako se patenti i poslovne tajne mogu smatrati alternativnim načinima za zaštitu izuma, oni su najčešće komplementarni jedni drugima zato što podnosioci prijave patenta općenito čuvaju izum tajnim sve dok kancelarija za patente ne objavi prijavu patenta. Osim toga, mnogo vrijednog znanja o tome kako uspješno iskoristiti patentirani izum najčešće se čuva kao poslovna tajna.

Šta sve može biti patentirano?

Izum mora zadovoljiti više uvjeta da bi bio prikladan za zaštitu patentom. Za izum za koji se traži zaštita uvjeti su sljedeći:

- Da je izum **patentabilan** (pogledati stranicu 11),
- Da je **nov** (uvjet novosti) (stranica 12),
- Da ima **inventivni nivo** (uvjet neočiglednosti) (stranica 12),
- Da je **industrijski primjenljiv** (uvjet korisnosti) (stranica 13) i
- Da je u patentnoj prijavi **otkriven** jasno i potpuno (uvjet otkrivanja) (stranica 13).

Najbolji način da se razumiju ovi uvjeti jeste da se prouči šta je već priznato kao patent u oblasti tehnike za koju ste zainteresirani. U tu svrhu možete konsultirati baze podataka o patentima (više o bazama podataka o patentima na stranicama 16. i 17).



Mali patenti

Neke od karakteristika malih patenata su:

- Uvjeti za priznavanje malog patenta su manje strogi, tako, npr., uvjet za inventivni nivo može biti blaži ili čak potpuno izostavljen;
- Postupak za priznavanje malog patenta je općenito brži i jednostavniji nego za patente;
- Takse za priznavanje i održavanje su općenito niže od onih koje se primjenjuju za patente;
- Maksimalno moguće vrijeme zaštite za male patente je obično kraće nego kod patenata;
- U nekim zemljama mali patent može biti ograničen na određena tehnološka područja i može vrijediti samo za proizvode (ne i za postupke) i
- Prijava malog patenta ili priznati mali patent obično se mogu pretvoriti u standardnu prijavu patenta.

Šta je predmet patentiranja?

U većini regionalnih ili nacionalnih zakona o patentima predmet patentiranja je definiran negativno, tj. navođenjem popisa onoga što ne može biti zaštićeno patentom. Iako postoje značajne razlike između pojedinih zemalja, dani su primjeri (dolje) pojedinih oblasti koje mogu biti isključene iz zaštite patentom:

- Otkrića i naučne teorije;
- Estetske kreacije;
- Planovi, pravila i metode za obavljanje mentalnih aktivnosti;

- Otkrića supstancija koje već postoje u prirodi;
- Izumi koji su protivni javnom poretku, moralu ili zaštiti zdravlja;
- Dijagnostičke, terapijske i hirurške metode liječenja ljudi ili životinja;
- Biljke i životinje, osim mikroorganizama, te osnovni biološki postupci za dobivanje biljaka i životinja, različiti od nebioloških i mikrobioloških postupaka i
- Računarski programi.

Zaštita računarskog softvera

U nekim zemljama matematički algoritmi, koji su osnova za poboljšanje funkcionalnosti računarskog softvera, mogu biti zaštićeni **patentom**, a u drugim zemljama oni su eksplicitno isključeni kao **nepatentabilni**. U nekima iz ove druge kategorije zemalja izumi u vezi sa softverom, ipak, mogu biti zaštićeni patentom pod uvjetom da softver **tehnički doprinosi** stanju tehnike. Da biste dobili više informacija o patentiranju računarskog softvera u vašoj zemlji, kontaktirajte sa vašom državnom ili regionalnom ustanovom za patente

(pogledati u Aneksu I listu internetskih stranica ustanova za patente).

U većini zemalja odredišni i izvorni kôd računarskih programa mogu biti zaštićeni **autorskim pravom**. Zaštita autorskim pravom ne zavisi od registracije iako je u nekim zemljama neobavezna registracija moguća i poželjna. Zaštita autorskim pravom je prema opsegu uža od zaštite patentom, jer obuhvata samo izraz neke ideje, a ne i samu ideju. Mnoge firme štite odredišni kôd računarskog programa autorskim pravom, a izvorni kôd čuva se kao **poslovna tajna**.

Kako se ocjenjuje da li je izum nov, odnosno da li predstavlja novost?

Izum je nov, odnosno predstavlja novost ako nije obuhvaćen **stanjem tehnike**. Stanje tehnike se općenito odnosi na sve relevantno tehničko znanje dostupno javnosti bilo gdje u svijetu prije prvog datuma podnošenja odgovarajuće prijave patenta, a uključuje, inter alia, patente, prijave patenata i nepatentnu literaturu svih vrsta.

Definicija stanja tehnike značajno se razlikuje od zemlje do zemlje. U mnogim zemljama stanjem tehnike se smatra bilo koja informacija učinjena dostupnom javnosti bilo gdje u svijetu u pisanoj formi, putem verbalne komunikacije, izlaganja ili putem javne upotrebe. Prema tome, objavljivanje izuma u naučnom časopisu, njegovo predstavljanje na konferenciji, komercijalna upotreba ili prikazivanje u katalogu firme - sve to predstavlja radnje koje mogu poništiti novost izuma i učiniti ga neprikladnim za patentiranje. Posebno je važno spriječiti slučajno otkrivanje izuma prije podnošenja prijave patenta. Pomoć kompetentnog patentnog zastupnika često je presudna za jasno određivanje šta sve sadrži stanje tehnike. Stanje tehnike često sadrži i "tajno stanje tehnike", kao što su podnesene, a još uvijek neobjavljene prijave patenata koje tek treba da budu objavljene u kasnijoj fazi postupka.

Kada se smatra da izum "ima inventivni nivo"?

Izum ima inventivni nivo, odnosno neočigledan je onda kada za stručnjaka iz odgovarajuće oblasti tehnike ne proizlazi na očigledan način iz poznatog stanja tehnike. Namjena uvjeta neočiglednosti je da osigura da se patenti priznaju samo za stvarno kreativna i inventivna dostignuća, a ne za otkrivanje onoga što lice prosječnog znanja u odgovarajućoj oblasti može lahko zaključiti na osnovi poznatog stanja tehnike.

Na osnovi sudskih odluka u nekim zemljama u daljnjem tekstu navedeni su primjeri onoga što se ne smatra inventivnim: jednostavna promjena veličine, činjenje proizvoda prenosivim, zamjena mjesta dijelova, zamjena jednog materijala drugim ili jednostavna zamjena ekvivalentnim dijelom ili funkcijom.



Patent za antibiotik azitromicin hrvatske firme „Pliva“ donio je toj firmi milione dolara zarade tokom prošlog desetljeća. Patent je bio osnova za uspješan ugovor o licenci s jednom velikom inozemnom farmaceutskom firmom

Šta se podrazumijeva pod "industrijski primjenljiv"?

Da bi bio zaštićen patentom, izum mora biti prikladan za korištenje u industrijske ili poslovne svrhe. Izum ne može biti tek teorijski fenomen, nego mora biti upotrebljiv i donositi neku praktičnu korist. Izraz „industrijski“ ovdje treba shvatiti u najširem smislu, odnosno kao bilo šta različito od čisto intelektualne ili estetske aktivnosti, što uključuje, naprimjer, i poljoprivredu. U nekim zemljama, umjesto industrijske primjenljivosti, odgovarajući kriterij je **korisnost**. Uvjet korisnosti je postao posebno važan za patente koji za predmet imaju sekvence gena, čija korisnost možda nije poznata u trenutku podnošenja prijave.

Šta je „uvjet otkrivanja“ izuma?

Prema nacionalnom zakonodavstvu većine zemalja, **u prijavi patenta izum mora biti otkriven**, odnosno mora biti opisan na dovoljno jasan i potpun način tako da ga stručnjak iz odgovarajuće oblasti tehnike može primijeniti. U nekim zemljama zakon o patentima zahtijeva da izumilac otkrije "**najbolji način**" za primjenu izuma. U slučaju patenata koji uključuju mikroorganizme mnoge zemlje zahtijevaju da ti mikroorganizmi budu deponirani u **priznatoj depozitnoj ustanovi**.

Patenti u oblasti bioloških nauka

Posljednjih godina bilježi se značajan rast broja patenata iz oblasti bioloških nauka (posebno biotehnologije), ali su se pojavile značajne razlike između pojedinih zemalja u pogledu toga šta se može patentirati. Gotovo sve zemlje su dopustile da se patentiraju izumi koji uključuju **mikroorganizme** i zahtijevaju deponiranje uzorka mikroorganizama u priznatoj depozitnoj ustanovi kada mikroorganizam još nije javno dostupan i ne može biti adekvatno opisan na drugi način. Mnoge zemlje isključuju patentabilnost **biljaka i životinja**, ali dopuštaju patentiranje

bioloških materijala koji su pročišćeni i izolirani iz njihovog prirodnog okruženja, ili proizvedeni tehničkim postupkom. Nacionalno zakonodavstvo može, također, sadržavati popis specifičnih vrsta izuma koji se ne mogu zaštititi patentom, kao što su postupci kloniranja ljudi ili procesi modificiranja genetskog identiteta matičnih ćelija ljudskih bića. Zavisno od zemlje, **nove biljne sorte** se mogu zaštititi putem patentnog sistema, specifičnog sistema za zaštitu novih biljnih sorti (pogledati www.upov.int za više informacija), ili kombiniranjem oba navedena načina.

Koja prava se stječu patentom?

Nosilac priznatog patenta ima **isključivo pravo da spriječi** sva druga lica da komercijalno koriste izum. To uključuje pravo da spriječi ili zaustavi druga lica da neovlašteno proizvode, koriste, nude na prodaju, prodaju ili uvoze proizvod ili postupak zasnovan na priznatom patentu, bez dopuštenja nosioca prava.

Važno je istaknuti da sam patent ne osigurava svom nosiocu tzv. slobodu korištenja ili pravo eksploatiranja tehnologije zaštićene patentom, nego samo pravo da spriječi druge. Iako se ovo može činiti kao jedva primjetna razlika, ona je suštinski značajna za razumijevanje patentnog sistema i toga kako međusobno povezani patenti utječu jedni na druge. U stvari, patenti koje posjeduju drugi mogu se preklapati s vašim patentom, obuhvatati ga ili dopunjavati. Zbog toga, može biti potrebno da pribavite licencu za korištenje izuma drugih nosilaca patenata kako biste mogli komercijalizirati vaš vlastiti patent i obrnuto.

Također, prije nego što se određeni izumi (kao što su, naprimjer, lijekovi) mogu komercijalizirati, neophodno je pribaviti i neke druge dozvole (kao što je, npr., dozvola za stavljanje u promet od odgovarajućeg nadležnog organa).

Ko je izumilac, a ko nosilac patenta?

Lice koje je kreiralo izum je **izumilac**, a lice (ili firma) koje podnosi prijavu patenta je **podnosilac prijave** patenta, **nosilac ili vlasnik** patenta. Iako u nekim slučajevima izumilac može istovremeno biti i podnosilac prijave, često su to dva različita entiteta; naime, podnosilac prijave je često firma ili istraživački institut u kojem izumilac radi. Sljedeće specifične okolnosti zaslužuju daljnju analizu:

- **Izumi iz radnog odnosa.** U mnogim zemljama izumi iz radnog odnosa automatski pripadaju poslodavcu. U nekim zemljama to pravilo vrijedi samo ako je navedeno u ugovoru o radu između poslodavca i zaposlenog. U nekim slučajevima (npr., ukoliko ne postoji ugovor o zaposlenju) izumilac može zadržati pravo da ekonomski iskorištava izum, ali je poslodavcu dano neisključivo pravo da izum koristi u interne svrhe (engl. "shop rights"). Veoma je važno upoznati se sa zakonodavstvom u vašoj zemlji, kao i osigurati da u ugovoru o zaposlenju bude navedena odredba o pitanjima vlasništva na izumima nastalim u radnom odnosu, kako bi se izbjegli eventualni sporovi.

- **Nezavisni izvršioци.** U većini zemalja nezavisni izvršilac kojeg firma angažira da razvije novi proizvod ili postupak posjeduje sva prava na izum, ukoliko izričito nije utvrđeno drugačije. To znači da, osim ako nezavisni izvršilac nema ugovor s firmom, kojim na firmu prenosi prava na izum, firma općenito neće imati pravo vlasništva na izumu čak i ako je platila za razvoj izuma..
- **Suizumioci.** Kada više lica značajno doprinese koncipiranju i realiziranju izuma, onda ona moraju biti tretirana kao suizumioci i kao takvi biti spomenuti u prijavi patenta. Ukoliko su suizumioci istovremeno i podnosioci prijave patenta, onda će priznati patent biti zajednički.
- **Suvlasnici.** Različite zemlje i institucije imaju različite odredbe u vezi s korištenjem ili zaštitom patenata čiji su nosioci više od jednog subjekta ili lica. U nekim slučajevima nijedan suvlasnik ne može licencirati patent ili tužiti treću stranu za povredu prava bez saglasnosti ostalih suvlasnika.

Kratka lista za provjeru

- **Da li treba da patentom zaštitite svoj izum?** Imajući u vidu prednosti zaštite patentom, ispitate i alternative (tajna, mali patent itd.) i napravite analizu odnosa između moguće koristi i troškova. Pročitajte više o patentima u sljedećim odjeljcima, kako biste bili sigurni da ste donijeli odluku zasnovanu na adekvatnim informacijama.
- **Da li je vaš izum patentabilan?** Imajte u vidu uvjete za stjecanje patenta, potražite podatke o tome šta je patentabilno u vašoj zemlji i pretražite stanje tehnike (pogledajte sljedeći odjeljak).
- **Uvjerite se u jasnoću odredaba koje se odnose na pravo na izum** između firme, zaposlenih i bilo kojeg drugog poslovnog partnera koji je eventualno učestvovao bilo finansijski ili tehnički u razvoju izuma.

2. Kako dobiti patent?

Gdje da počnete?

Općenito, prvi korak je **pretraživanje stanja tehnike**. Sa više od 40 miliona patenata odobrenih diljem svijeta i s milionima odštampanih publikacija, što predstavlja potencijalno stanje tehnike za vašu prijavu patenta, postoji ozbiljan rizik da će neke reference, ili kombinacija referenci, učiniti da vaš izum nije nov ili da nije neočigledan, te da je samim tim nepatentabilan.

Pretraživanje stanja tehnike će spriječiti da izgubite novac za podnošenje prijave patenta ukoliko pretraživanjem budu otkrivene reference iz stanja tehnike koje će vjerovatno isključiti mogućnost da patentirate vaš pronalazak. Pretraživanje stanja tehnike treba proširiti na svu

relevantnu nepatentnu literaturu, uključujući tehničke i naučne stručne časopise, udžbenike, konferencijske zbornike radova, teze, internetske stranice, brošure firmi, komercijalne publikacije i novinske članke.

Patentna informacija je **jedinstven izvor klasifikovanih tehničkih informacija**, koje firmama mogu biti veoma značajne za strateško poslovno planiranje. Većina značajnih izuma se otkriva javnosti prvi put tek kada je objavljen patent ili prijava patenta. Prema tome, patenti i objavljene prijave patenata su sredstvo za upoznavanje s aktuelnim istraživanjima i inovacijama često mnogo prije nego što se odgovarajući inovativni proizvod pojavi na tržištu. Pretraživanje patenata bi trebalo da bude dio osnovnih ulaganja u istraživanje i razvoj svakog privrednog subjekta.

Značaj pretraživanja baza podataka o patentima

Osim provjere da li je izum patentabilan, pravovremeno i djelotvorno pretraživanje baza podataka o patentima može osigurati veoma korisne informacije i saznanja o:

- istraživačkim i razvojnim aktivnostima aktuelnih i budućih konkurenata;
- trenutnim trendovima u odgovarajućoj oblasti tehnike;
- tehnologijama pogodnim za licenciranje;
- potencijalnim opskrbljivačima, poslovnim partnerima ili izvorima istraživanja;
- potencijalnim tržišnim nišama u zemlji i inozemstvu;
- relevantnim patentima drugih, kako biste osigurali da ih vaš proizvod ne povređuje (sloboda poslovanja);
- relevantnim patentima koji su istekli i tehnologijama koje su u javnom domenu, te
- mogućim novim razvojnim trendovima baziranim na postojećim tehnologijama.

Kako i gdje možete da pretražite stanje tehnike?

Patenti i prijave patenata koje su objavile mnoge kancelarije za patente danas su dostupni on-line, što omogućava lakše pretraživanje stanja tehnike. Lista ustanova za intelektualno vlasništvo koje imaju svoje baze podataka o patentima koje su dostupne on-line, i to besplatno, može se pronaći na: www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp. Osim toga, većina državnih ustanova za patente nudi uslugu pretraživanja patenata uz plaćanje naknade.

Iako je pristup patentnim informacijama značajno jednostavniji zahvaljujući Internetu, nije lahko izvršiti visokokvalitetno pretraživanje patenata. Patentni žargon je često kompleksan i nerazumljiv i profesionalna pretraga

zahtijeva opsežno znanje i stručnost. Iako se preliminarno pretraživanje može provesti korištenjem besplatnih on-line baza podataka o patentima, većina firmi kojima je potrebna informacija o patentima za donošenje ključnih poslovnih odluka (npr., da li da podnesu prijavu patenta ili ne) se općenito oslanja na usluge patentnih profesionalaca i/ili koriste sofisticiranije komercijalne baze podataka.

Pretraživanje stanja tehnike može biti izvršeno na osnovi ključnih riječi, klasifikacije patenata ili nekog drugog kriterija za pretraživanje. Utvrđeno stanje tehnike zavisi od korištene strategije pretraživanja, sistema klasifikacije koji je korišten, tehničke stručnosti lica koje je provelo pretraživanje i baze podataka o patentima koja je korištena.

Međunarodna klasifikacija patenata

Međunarodna klasifikacija patenata (IPC) je hijerarhijski sistem koji se koristi za klasifikaciju i pretraživanje patentnih dokumenata. Također, služi i kao instrument za uređivanje zbirke patentnih dokumenata, zatim, kao osnova za selektivnu diseminaciju informacija i kao osnova za utvrđivanje stanja tehnike u danjoj oblasti tehnike. Sedmo izdanje Međunarodne klasifikacije patenata sastoji se od **8 sekcija**, koje su podijeljene na **120 klasa**, **628 potklasa** i približno **69.000 grupa**. Spomenutih osam sekcija su:

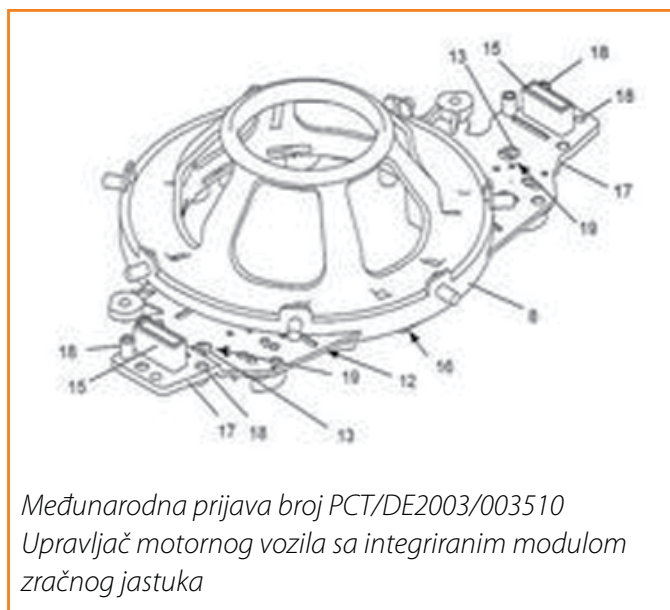
- A. Tekuće životne potrebe;
- B. Obrada i prerada; promet i transport;
- C. Hemija i metalurgija;
- D. Tekstil i papir;
- E. Građevinarstvo i rudarstvo;
- F. Mašinstvo; osvjtljenje; grijanje; naoružanje; miniranje;
- G. Fizika;
- H. Elektrotehnika.

Trenutno više od 100 zemalja koristi IPC za klasifikaciju svojih patenata: www.wipo.int/classifications/en/ipc/index.html.

Kako se podnosi prijava patenta?

Nakon izvršenog pretraživanja stanja tehnike i odluke da se zatraži zaštita patentom, potrebno je pripremiti **prijavu patenta** i podnijeti je odgovarajućoj **državnoj ili regionalnoj ustanovi za patente**. Prijava sadrži potpun opis izuma, patentne zahtjeve koji određuju opseg zaštite patentom, nacrt i apstrakt (više o strukturi patentne prijave pogledati na stranici 24). Neke kancelarije za patente daju mogućnost prijaviocima da prijave patenta šalju putem Interneta. U nekim zemljama postoji mogućnost da se podnese privremena prijava patenta (pogledati tekst u okviru na stranici 23).

Obično patentni zastupnik ili advokat koji će zastupati vaše interese tokom postupka prijavljivanja priprema prijavu patenta. Na sljedećoj stranici je dan osnovni pregled postupka po prijavi patenta. Potrebno je naglasiti da može biti važnih razlika između različitih zemalja i da je uvijek najbolje provjeriti s ustanovom za patente odgovarajuće zemlje ili sa ovlaštenim patentnim zastupnikom u toj zemlji informacije o aktuelnoj proceduri i važećim taksama.



Obrađivanje prijave- korak po korak

Koraci koje ustanova za patente preduzima u postupku priznanja patenta variraju, ali općenito slijede sličan put:

- **Formalno ispitivanje:** Ustanova za patente ispituje prijavu kako bi utvrdila da li ispunjava administrativne uvjete, odnosno formalnosti (npr., da li sadrži svu relevantnu dokumentaciju i da li je plaćena taksa za prijavu patenta).
- **Pretraživanje:** U mnogim zemljama ustanova za patente provodi ispitivanje kako bi utvrdila stanje tehnike u odgovarajućoj oblasti tehnike iz koje je izum. Dobiveni izvještaj o pretraživanju se koristi tokom suštinskog ispitivanja kako bi se patentni zahtjevi usporedili sa stanjem tehnike.
- **Suštinsko ispitivanje:** Cilj suštinskog ispitivanja je da se utvrdi da prijava ispunjava uvjete patentabilnosti. Međutim, sve ustanove za patente ne provjeravaju da li prijave ispunjavaju uvjete patentabilnosti, a neke to rade samo po zahtjevu podnesenom unutar određenog vremenskog perioda. Rezultati ispitivanja šalju se u pisanoj formi podnosiocu prijave (ili njegovom zastupniku) kako bi mu se pružila mogućnost da odgovori na primjedbe i/ili da otkloni eventualne nedostatke koji se uoče tokom ispitivanja. Često je rezultat ovog procesa sužavanje opsega zaštite.
- **Objavljivanje:** U većini zemalja patentna prijava se objavljuje 18 mjeseci nakon datuma

podnošenja prve prijave. U principu, ustanove za patente, također, objavljuju patent čim bude priznat.

- **Priznanje:** Ako rezultat procesa ispitivanja bude pozitivna odluka, onda ustanova za patente priznaje patent i izdaje ispravu o priznatom patentu.
- **Opozicija:** Mnoge ustanove za patente predvide vremenski period tokom kojeg treće lice može osporiti priznanje patenta, naprimjer, na osnovi toga što izum za koji je podnesena prijava patenta nije nov. Postupak opozicije može biti predviđen prije priznanja i/ili poslije priznanja, a moguć je tokom određenog vremenskog perioda.

Podnošenje prijave patenta



Formalno ispitivanje



Objavljivanje prijave



Pretraživanje i suštinsko ispitivanje



Priznanje i objavljivanje



Postupak opozicije

Navedeni shematski prikaz predstavlja proceduru za priznanje patenta u nekim ustanovama za patente. Imajte u vidu da odgovarajuće procedure mogu varirati od jedne do druge ustanove za patente.

Koliko košta zaštita izuma patentom?

Troškovi su značajno različiti od zemlje do zemlje, a u nacionalnom okviru zavise od činilaca kao što su priroda izuma, njegova kompleksnost, honorar zastupnika, dužina prijave i nedostaci na koje tokom ispitivanja ukaže ustanova za patente. Važno je imati to na umu i osigurati novčana sredstva za troškove u vezi sa prijavom patenta i njenim održavanjem::

- Općenito postoje troškovi u vezi sa obavljanjem **pretraživanja stanja tehnike**, posebno ako koristite usluge stručnjaka;
- Postoje službeno propisane **takse za podnošenje prijave** koje variraju od zemlje do zemlje. Nadležna državna ili regionalna ustanova za patente može da vam da detalje o strukturi troškova. Neke zemlje imaju popuste za mala i srednja preduzeća i/ili za prijave podnesene on-line, odnosno putem Interneta. Osim toga, neke zemlje dopuštaju ubrzano ispitivanje uz plaćanje dodatnih taksi.
- Ukoliko se oslonite na usluge **patentnog zastupnika/advokata** koji bi vam pomogao u postupku podnošenja prijave (npr., da vam osigura mišljenje o patentabilnosti, pripremi prijedlog prijave patenta, pripremi nacrt na propisan način i vodi korespondenciju sa ustanovom za patente) imat ćete dodatne troškove.

- Kada ustanova za patente prizna patent, morate platiti **taksu za održavanje prava ili za obnavljanje**, odnosno produženje valjanosti, obično na godišnjem nivou, kako biste održali valjanost patenta;
- U slučaju da odlučite zaštititi vaš izum u inozemstvu, trebalo bi da imate u vidu i **odgovarajuće službene takse za podnošenje prijave** u odnosnim zemljama, zatim, **troškove prevođenja** i troškove usluga lokalnog **patentnog zastupnika** (što je za strane podnosiocima prijave obavezno u mnogim zemljama).
- U slučaju izuma koji uključuju mikroorganizme, kada je neophodno **deponiranje mikroorganizama** ili biološkog materijala kod priznate deponitne ustanove, moraju se platiti takse za prijavu, deponiranje i testiranje održivosti deponiranog materijala.



OAPI patent broj 40893. Set za hitnu autotransfuziju (EAT-SET), koji je izumio i patentirao nigerijski doktor Oviemo Ovadje, olakšava uklanjanje krvi iz tjelesnih šupljina kod pacijenata sa unutrašnjim krvarenjem. Takva krv se nakon filtriranja ponovno daje infuzijom. Proizvod su komercijalizirale firme EAT-SET Industries i First Medical and Sterile Products

Kada podnijeti prijavu patenta?

Općenito, poželjno je podnijeti prijavu za zaštitu patentom čim budete imali sve informacije koje su vam potrebne za pripremu uredne prijave patenta. Ipak, postoji niz činilaca koji pomažu podnosiocu prijave da odluči koje je najbolje vrijeme za podnošenje prijave patenta. Razlozi da se pobrinete da vaša prijava bude podnesena što ranije uključuju sljedeće:

- U većini zemalja svijeta (s važnim izuzetkom Sjedinjenih Američkih Država, pogledajte tekst u okviru na stranici 22) patentni se priznaju na osnovi **prvenstva u podnošenju prijave**. Prema tome, podnošenje prijave što ranije je važno da biste osigurali pravo prvenstva, tj. da biste bili prvi podnosilac prijave za određeni izum kako ne biste izgubili pravo na vaš izum zbog drugih.
- Podnošenje prijave za zaštitu patentom što ranije je korisno ukoliko tražite **financijsku podršku**, ili ukoliko želite **licencirati** svoj izum kako biste ga komercijalizirali.
- Općenito, vi možete ostvariti prava iz vašeg patenta samo onda kada ga prizna odgovarajuća ustanova za patente, što je postupak koji može potrajati nekoliko godina (pogledajte stranicu 26).

Međutim, žurba pri podnošenju prijave patenta čim ste došli do izuma, također, može biti problem zbog sljedećih razloga:

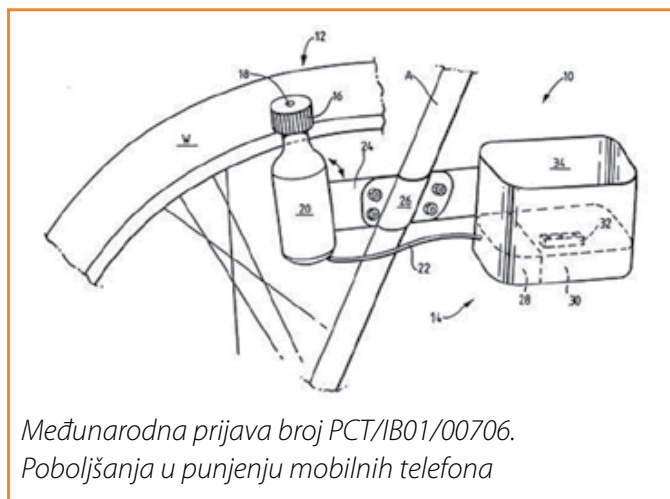
- Ukoliko prijavu podnesete prerano, a zatim treba da je izmijenite, općenito neće biti moguće napraviti značajnije izmjene u originalnom opisu izuma.
- Jednom kada podnesete prijavu patenta u jednoj zemlji ili regiji, obično imate **12 mjeseci** da podnesete prijavu za isti izum u ostalim zemljama koje su vam interesantne za poslovanje, kako biste iskoristili datum podnošenja vaše prve prijave (pogledajte objašnjenje datuma prvenstva na stranici 30). To može biti problem ukoliko su za vašu firmu previsoki troškovi podnošenja prijave i plaćanja taksa za održavanje u različitim zemljama. Jedan način za rješavanje ovog problema je odgađanje plaćanja troškova prevođenja i plaćanja nacionalnih taksa za period od 30 mjeseci na osnovi **Ugovora o saradnji u oblasti patenata (PCT)** (pogledajte stranice 32. i 33).

Kada ste odredili pravo vrijeme za podnošenje patentne prijave, važno je imati na umu da prijavu treba podnijeti prije otkrivanja izuma javnosti. Bilo kakvo otkrivanje javnosti prije podnošenja prijave (npr., u svrhu istraživanja tržišta, investitorima ili poslovnim partnerima) trebalo bi uraditi tek nakon potpisivanja ugovora o povjerljivosti ili neotkrivanju.

Koliko je važno držati izum u tajnosti prije podnošenja prijave patenta?

Ukoliko želite dobiti patent za vaš izum, apsolutno je neophodno **držati izum u tajnosti** prije podnošenja prijave patenta. U mnogim okolnostima javno otkrivanje vašeg izuma prije podnošenja prijave poništio bi novost vašeg izuma, čineći ga time nepatentabilnim, osim ukoliko odgovarajući zakonski propisi ne predviđaju period u kojem je moguće otkriti izum bez štetnih posljedica, tzv. grace-period (pogledajte stranicu 23).

Zato je izuzetno važno za izumioce, istraživače i privredne subjekte da izbjegnu bilo kakvo otkrivanje izuma koje može utjecati na patentabilnost prije nego što prijava patenta bude podnesena.



Međunarodna prijava broj PCT/IB01/00706.
Poboljšanja u punjenju mobilnih telefona

Prvi podnosilac protiv prvog izumioca

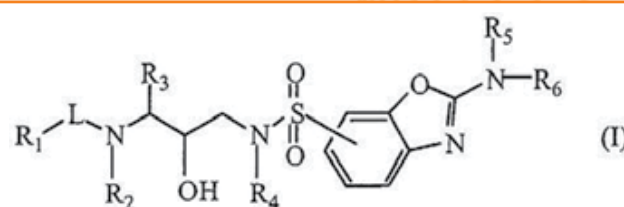
U većini zemalja **patent se priznaje licu koje prvo podnese prijavu patenta** za taj izum. Važan izuzetak su Sjedinjene Američke Države, gdje se primjenjuje sistem **ko prvi kreira izum**, prema kojem će, u slučaju podnošenja sličnih prijava patenata, patent biti dodijeljen izumiocu koji prvi osmisli i realizira izum u

praksi, bez obzira na to čija prijava patenta je prva podnesena. S ciljem dokazivanja vlasništva u okviru sistema **“prvog izumitelja”**, ključno je imati uredne, ispravno potpisane i datirane **laboratorijske bilješke**, koje mogu služiti kao dokaz u slučaju spora s drugom firmom ili izumiocem.

Šta je "grace-period"??

Zakonodavstvo nekih zemalja osigurava tzv. **grace-period** od 6 ili 12 mjeseci od trenutka kada izumilac ili podnosilac prijave otkrije izum pa do podnošenja prijave, a u tom periodu izum ne gubi patentabilnost zbog otkrivanja. U takvim zemljama firma može otkriti svoj izum, naprimjer, prikazati ga na sajmu, objaviti ga u poslovnom katalogu ili tehničkom časopisu, i onda podnijeti prijavu patenta tokom „grace-perioda“ bez gubitka patentabilnosti izuma i onemogućavanja da se patent prizna.

Međutim, to nije slučaj u svim zemljama, tako da vas oslanjanje na „grace-period“ iz vaše zemlje može spriječiti da zaštitite svoj izum na drugim tržištima koja vas interesiraju, a gdje „grace-period“ nije predviđen.



Međunarodna prijava broj PCT/EPO2/05212.
Širok spektar 2-amino-benzoksazola sulfonamide
inhibitora proteaze HIV-a

Privremena prijava patenta

U nekoliko zemalja (uključujući Australiju, Kanadu, Indiju i Sjedinjene Američke Države) podnosioci prijave imaju mogućnost da podnesu privremene prijave patenta. Namjera je da privremena prijava patenta bude relativno jeftina mogućnost ulaska u patentni sistem. Podnosioci prijave onda mogu sačekati do godinu dana prije nego što podnesu kompletnu prijavu patenta. Detalji o tome kako funkcioniše privremena prijava patenta variraju od

zemlje do zemlje, ali u svim zemljama u kojim je ta mogućnost predviđena postoje neke zajedničke karakteristike:

- Privremene prijave patenta općenito se ne podvrgavaju suštinskom ispitivanju;
- Službene takse za podnošenje prijave su niže nego takse predviđene za kompletne prijave patenta;
- Privremena prijava ne sadrži patentne zahtjeve, ali se, ipak, zahtijeva potpun opis izuma.

Kakva je struktura prijave patenta?

Prijava patenta ima niz funkcija:

- Određuje pravni opseg zaštite patentom;
- Opisuje prirodu izuma, uključujući uputstva kako realizirati izum;
- Pruža detalje o izumioocu, nosiocu patenta i druge pravne informacije.

Prijave patenata imaju sličnu strukturu diljem svijeta i sastoje se od **zahtjeva za priznanje patenta, opisa izuma, patentnih zahtjeva, nacrt** (ukoliko je neophodan) i apstrakta.

Patentni dokument može sadržavati od nekoliko do više stotina stranica, zavisno od prirode određenog izuma i oblasti tehnike kojoj pripada.

Zahtjev za priznanje patenta

Sadrži informacije o nazivu izuma, datumu podnošenja, datumu prvenstva i bibliografske podatke kao što su ime i adresa podnosioca prijave i izumiooca.

Opis izuma

Pisani opis izuma mora opisivati izum dovoljno detaljno tako da stručnjak iz odgovarajuće oblasti tehnike može rekonstruirati i primijeniti izum na osnovi opisa izuma i nacrt bez daljnjeg ulaganja inventivnog napora. Ukoliko to nije slučaj, patent možda neće biti priznat, ili može biti osporen tokom sudskog postupka.

Patentni zahtjevi

Patentni zahtjevi određuju opseg zaštite patentom. Patentni zahtjevi su apsolutno ključni za zaštićeni izum, jer ako su loše sastavljeni, rezultat čak i istinski vrijednog izuma može biti bezvrijedan patent koji je lahko zaobići.

Pri vođenju patentnog spora pred sudom tumačenje patentnih zahtjeva je općenito prvi korak u određivanju da li je patent važeći i da li je patent povrijeđen. Naročito se preporučuje da se potraži savjet stručnjaka u sastavljanju prijedloga prijave patenta, a posebno patentnih zahtjeva.

Primjer patentnih zahtjeva:

Prva dva patentna zahtjeva broj US4641349 nazvana "Sistem identifikacije šarenicom oka":

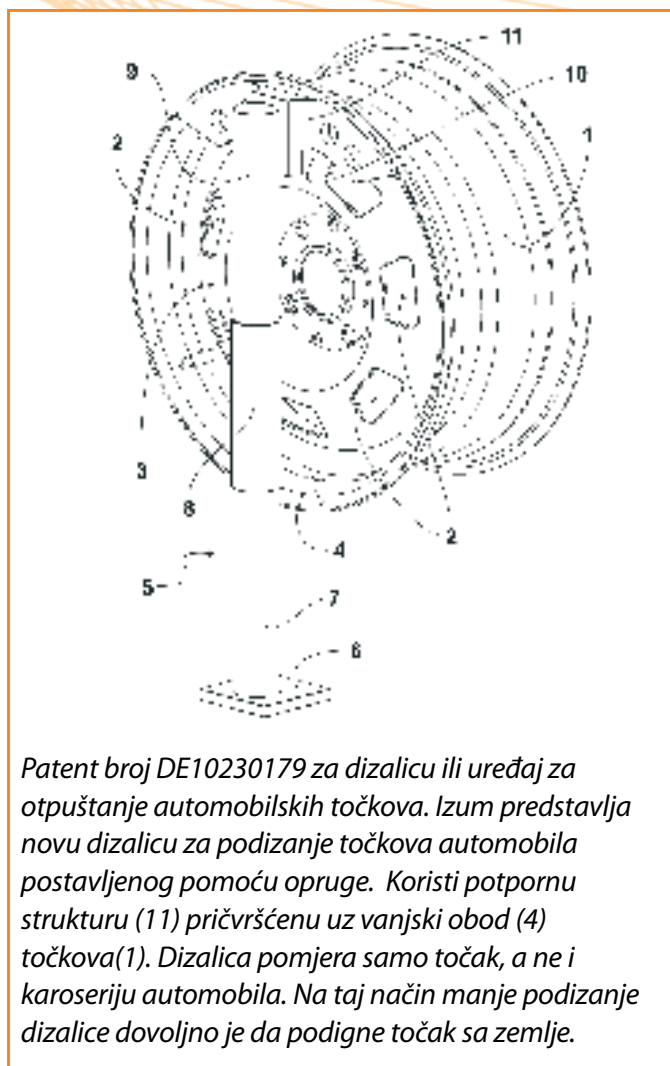
1. Metoda za identifikaciju lica sastoji se od: čuvanja slike najmanje dijela šarenice ili zjenice oka lica; osvjetljavanja šarenice i zjenice oka neidentificiranog lica; dobivanja makar jedne slike najmanje istog dijela šarenice i zjenice oka neidentificiranog lica i uspoređivanja najmanje dijela šarenice dobivene slike sa sačuvanom slikom koja služi kao informacija za prepoznavanje neidentificiranog lica.

2. Metoda prema zahtjevu 1, u kojoj osvjetljavanje uključuje dovođenje šarenice oka do najmanje jedne predodređene veličine, uspoređujući dio šarenice dobivene slike sa sačuvanom slikom oka čija zjenica ima istu predodređenu veličinu.

Nacrt

Nacrt prikazuje tehničke detalje izuma na apstraktan i vizuelan način. On pomaže da se objasne informacije, sredstva ili rezultati koji su otkriveni u opisu izuma. Nacrt nije uvijek neophodan dio prijave. Nacrt, uglavnom, nije potreban ukoliko izum predstavlja postupak ili metodu kako se nešto radi. Ukoliko je, ipak, potreban, onda njegovu prihvatljivost određuju formalna pravila.

Primjer nacrt:



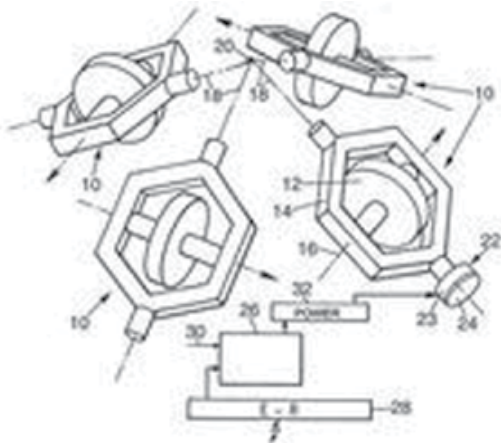
Patent broj DE10230179 za dizalicu ili uređaj za otpuštanje automobilskih točkova. Izum predstavlja novu dizalicu za podizanje točkova automobila postavljenog pomoću opruge. Koristi potpornu strukturu (11) pričvršćenu uz vanjski obod (4) točkova(1). Dizalica pomjera samo točak, a ne i karoseriju automobila. Na taj način manje podizanje dizalice dovoljno je da podigne točak sa zemlje.

Apstrakt

Apstrakt je kratak rezime sadržaja izuma. Kada ustanova za patente objavljuje patent, apstrakt se nalazi na prvoj stranici. Apstrakt ponekad korigira ili sastavlja patentni ispitivač u nadležnoj ustanovi za patente.

Koliko vremena treba da se dobije zaštita patentom?

Vrijeme koje je potrebno da se odobri patent značajno se razlikuje od ustanove do ustanove i zavisi i od oblasti tehnike, a obuhvata raspon od nekoliko mjeseci do nekoliko godina, obično između 2 do 5 godina. Neke ustanove za patente imaju utvrđenu proceduru za ubrzano priznanje koje podnosilac prijave može zatražiti u posebnim okolnostima.



Međunarodna prijava broj PCT/FRI2004/000264.
Uređaj za kontroliranje položaja satelita pomoću žiroskopskih pokretača

Od kojeg je datuma vaš izum zaštićen?

Vaša prava efektivno počinju od datuma priznanja vašeg patenta i od tada možete povesti parnicu zbog neovlaštenog korištenja izuma protiv trećih lica. U nekim zemljama možete podnijeti tužbu za povredu koja je nastala između datuma objavljivanja prijave patenta (obično 18 mjeseci nakon što je prijava podnesena) i datuma priznanja patenta. U pravilu, možete tražiti razumnu odštetu za korištenje patenta u periodu između objavljivanja i priznanja. Međutim, to nije slučaj u svim zemljama (više o zaštiti na stranicama 39, 40. i 41).

U nekim zemljama moguće je podnijeti i prijavu patenta i prijavu malog patenta za isti izum. To se ponekad radi zbog koristi od zaštite malim patentom (koji se, općenito, brže odobrava) dok konačno patent ne bude priznat.

Ispravljanje priznatog patenta

Jednom kada je patent priznat, savjetuje se temeljito korekturno čitanje kako bi se osiguralo da nema pogrešaka ili riječi koje nedostaju, posebno u patentnim zahtjevima.

Koliko dugo traje zaštita patentom?

Aktuelni međunarodni standard osigurava trajanje zaštite od **20 godina** od datuma podnošenja prijave patenta pod uvjetom da su takse za održavanje plaćene na vrijeme i ako tokom tog perioda nije bilo pozitivno riješenih zahtjeva o nevaljanosti ili opozivu patenta.

Dok navedeno vrijedi za pravni život patenta, **poslovni ili ekonomski život patenta** je završen ukoliko je tehnologija zaštićena patentom zastarjela, ukoliko ne može biti komercijalizirana, ili ukoliko proizvod baziran na njoj nije uspješan na tržištu. U svim takvim okolnostima nosilac patenta može odlučiti da više ne želi plaćati takse za održavanje ili

obnavljanje, puštajući da patent istekne prije roka od 20 godina i, u skladu s time, dopušta da pređe u javni domen.

U nekim zemljama zaštita može biti produžena i na više od 20 godina ili, u veoma specifičnim okolnostima, može biti odobren **certifikat o dopunskoj zaštiti (SPC)**. To je slučaj, naprimjer, za patente iz oblasti farmacije zbog odgađanja komercijalizacije radi vremena koje je potrebno da odgovarajući državni organi daju odobrenje za stavljanje u promet. Certifikat o dopunskoj zaštiti ima ograničeno trajanje i, općenito, ne može važiti duže od pet godina.

Podnesena prijava patenta

Mnoge firme na svojim proizvodima označavaju izum riječima „podnesena prijava patenta" ili „prijavljen patent“, što je ponekad praćeno i brojem patentne prijave. Slično tome, jednom kada je patent priznat, firme sve češće stavljaju informaciju koja ukazuje na to da je

proizvod patentiran, a koja ponekad uključuje i broj patenta. Iako ovi navodi ne osiguravaju pravnu zaštitu protiv povrede, oni, ipak, mogu poslužiti kao upozorenje koje će odvratiti druge od kopiranja proizvoda u cjelini ili bar nekih njegovih inovativnih svojstava.

Da li vam je potreban patentni zastupnik za podnošenje patentne prijave?

Pripremiti prijavu patenta i pratiti je do trenutka priznanja patenta predstavlja kompleksan zadatak. Podnijeti prijavu za zaštitu patentom znači sljedeće:

- Izvršiti pretraživanje stanja tehnike s ciljem identificiranja onog stanja tehnike koje bi vaš izum učinilo nepatentabilnim;
- Sastaviti patentne zahtjeve i potpun opis izuma kombinirajući pravni i tehnički jezik;
- Dopisivati se s državnom ili regionalnom ustanovom za patente, a posebno tokom suštinskog ispitivanja prijave patenta;

- Vršiti neophodne izmjene i dopune u prijavi patenta koje zahtijeva ustanova za patente.

Svi ovi aspekti zahtijevaju temeljito poznavanje patentnog prava i prakse ustanova za patente.

Zato, **čak i ako pravna i tehnička pomoć općenito nije obavezna, naročito se**

preporučuje. Preporučljivo je osloniti se na patentnog zastupnika koji ima odgovarajuće pravno znanje i iskustvo, kao i tehničko znanje iz oblasti tehnike iz koje je izum. Većina zakona propisuje da strane podnosiocima prijave reprezentira ovlaštene lokalni patentni zastupnik.



Patent broj EP1165393.

Patent Torbena Flanbauma za "Uređaj za istovremeno sipanje tekućine iz posude i miješanje zraka u tekućini", licenciran danskoj firmi Menu A/S iz kategorije malih i srednjih preduzeća, postao je najprodavaniji proizvod te firme

Da li možete tražiti zaštitu za više izuma u okviru jedne prijave?

U većini zakona o patentima postoje određena ograničenja o broju različitih izuma koji mogu biti uključeni u jednu patentnu prijavu. Ta ograničenja uključuju tzv. uvjet jedinstva izuma. Dok neki zakoni o patentima propisuju drugačije vrste zahtjeva u pogledu jedinstva izuma (npr., zakon o patentima Sjedinjenih Američkih Država), drugi (Konvencija o evropskom patentu i Ugovor o saradnji u oblasti patenata) dopuštaju

da grupe izuma povezanih tako da formiraju jedan „inventivni koncept“ budu uključene u jednu prijavu patenta. U slučaju nedostatka jedinstva izuma, od podnosioca prijave se može tražiti ili da ograniči patentne zahtjeve, ili da podijeli prijavu (izdvojena prijava).

Kao rezultat razlika između važećih zakona, u nekim zemljama je dovoljna jedna prijava patenta, a u drugim zemljama u istom slučaju moraju da se podnesu dvije ili više prijave.

Kratka lista za provjeru

- **Da li je vaš izum patentabilan?** Izvršite pretraživanje stanja tehnike i koristite baze podataka o patentima.
- **Podnošenje patentne prijave.** Razmotrite važnost angažiranja patentnog zastupnika/advokata koji je stručan u odgovarajućoj oblasti tehnike, a posebno za pripremu prijedloga patentnih zahtjeva..
- **Najbolje vrijeme za podnošenje prijave.** Razmotrite razloge za ranije/kasnije podnošenje prijave i razmislite o najboljem mogućem trenutku za podnošenje prijave patenta.
- **Nemojte objavljivati informacije** o izumu prerano kako ne biste ugrozili njegovu patentabilnost.
- **Takse za održavanje.** Ne zaboravite platiti takse za održavanje ili obnavljanje na vrijeme kako bi vaš patent ostao važeći.

3. Zaštita patentom u inozemstvu

Zašto podnijeti prijavu patenta u inozemstvu?

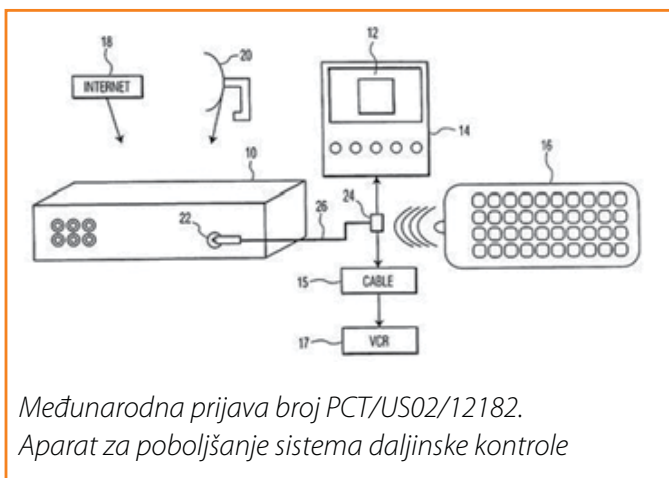
Patenti su **teritorijalno pravo**, što znači da je izum zaštićen samo u zemlji ili regiji u kojoj je ostvarena zaštita patentom. Drugim riječima, ako vam patent nije priznat u određenoj zemlji, onda vaš izum u toj zemlji neće biti zaštićen, što omogućuje bilo kome da proizvodi, koristi, uvozi ili prodaje vaš izum u toj zemlji.

Zaštita patentom u inozemstvu omogućit će vašoj firmi isključiva prava na izum zaštićen u pojedinim zemljama. Osim toga, zaštita u inozemstvu omogućuje vašoj firmi da licencira izum stranim firmama, da razvije oblike vanjske saradnje i da pristupi pojedinim tržištima u partnerstvu s drugima.

Kada treba da podnesete prijavu patenta u inozemstvu?

Datum vaše prve prijave za određeni izum zove se **datum prvenstva** i sljedeće prijave koje u drugim zemljama podnesete u periodu od 12 mjeseci (u okviru tzv. **perioda prvenstva**) imat će koristi od ranije prijave i prednost u odnosu na druge prijave za isti izum koji su druga lica podnijela nakon datuma prvenstva. Naročito se preporučuje da prijavu patenta u inozemstvu podnesete tokom spomenutog perioda prvenstva.

Nakon isteka perioda prvenstva, a prije prve objave patenta od ustanove za patente (obično **18 mjeseci** nakon datuma prvenstva), vi i dalje imate mogućnost da podnesete prijavu za zaštitu istog izuma patentom u drugim zemljama, ali više nećete moći zahtijevati pravo prvenstva iz vaše ranije prijave. Jednom kada je izum otkriven javnosti, više nećete moći da dobijete zaštitu patentom u inozemstvu zbog gubitka novosti izuma.



Gdje bi trebalo da zaštitite svoj izum?

S obzirom na to da je zaštita izuma u mnogim zemljama skup poduhvat, firme bi trebalo da pažljivo biraju zemlje u kojima traže zaštitu. Prilikom odabira gdje da podnesete zahtjev za zaštitu razmotrite sljedeća ključna pitanja:

- Gdje je vjerovatno da će patent biti komercijaliziran?
- Koja su glavna tržišta za slične proizvode?
- Koji su troškovi uključeni u postupak zaštite za svako ciljano tržište i koliki je vaš budžet?
- Gdje su sjedišta glavnih konkurenata?
- Gdje će se proizvoditi određeni proizvod?
- Koliko će teško biti ostvariti prava iz patenta u konkretnoj zemlji?



*Međunarodna prijava broj PCT/IT98/00133.
Pronalazak novog procesa obrade pluta osnova je za uspjeh italijanske firme Grindi SRL, zasnovan na ekskluzivnosti ostvarenoj patentom u komercijalizaciji novog tekstilnog materijala*

Kako da podnesete prijavu za zaštitu patentom u inozemstvu?

Postoje tri glavna načina za zaštitu izuma u inozemstvu:

Nacionalna ruta: Možete podnijeti prijavu patenta državnoj ustanovi za patente bilo koje zemlje za koju ste zainteresirani na traženom jeziku i uz plaćanje propisanih taksa. Ova ruta može biti veoma nepogodna i skupa ukoliko je broj zemalja veliki.

Regionalna ruta: Kada su više zemalja članice regionalnog patentnog sistema, onda možete podnošenjem prijave u odgovarajućoj regionalnoj ustanovi ostvariti zaštitu djelotvornu na teritoriji svih ili nekih od zemalja te regije. Regionalne ustanove za patente su:

- Afrička organizacija za intelektualno vlasništvo (OAPI) (www.oapi.wipo.net),
- Afrička regionalna organizacija za intelektualno vlasništvo (ARIPO) (www.aripo.wipo.net),
- Evro-azijska patentna organizacija (EAPO) (www.eapo.org),
- Evropski zavod za patente (EPO) (www.epo.org) i
- Patentni zavod Vijeća zaljevske saradnje (www.gulf-patent-office.org.sa).

Međunarodna ruta: Ukoliko vaša firma želi zaštititi izum u bilo kojoj od zemalja članica Ugovora o saradnji u oblasti patenata (PCT), onda treba da razmotrite da podnesete međunarodnu prijavu PCT. Da biste bili kvalificirani za to, morate biti državljanin ili stanovnik zemlje članice PCT-a, ili vaš posao mora imati stvarnu i efektivnu industrijsku ili komercijalnu prisutnost u nekoj od tih zemalja. Podnošenjem jedne međunarodne prijave PCT vi možete istovremeno tražiti zaštitu patentom za pronalazak u više od 125 zemalja članica PCT-a (pogledati Aneks II). Ta prijava može biti podnesena ili u vašoj državnoj ili u regionalnoj ustanovi za patente i/ili u prijemnoj kancelariji PCT-a u sjedištu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) u Ženevi u Švajcarskoj.



Internacionalna prijava broj PCT/US2001/028473. Američka korporacija „EnviroScrub Technologies“, iz kategorije malih i srednjih preduzeća, koristi PCT pri prijavljivanju za patentnu zaštitu na više stranih tržišta za svoju tehnologiju za otklanjanje višestrukih zagađivača iz sagorijevanja i industrijskih procesa. Upotreba PCT-a pri prijavama za zaštitu u inozemstvu omogućila je „EnviroScrubu“ da uđe u sporazum o licenciranju za globalni plasman tehnologije

Kratka lista za provjeru

- **Teritorijalna prava.** Zapamtite da je zaštita patentom teritorijalno pravo.
- **Period prvenstva.** Iskoristite period prvenstva da podnesete prijavu za zaštitu patentom u inozemstvu, ali nemojte propustiti krajnje rokove, jer vas to može spriječiti da dobijete zaštitu patentom u inozemstvu.
- **Gdje da podnesete prijavu.** Razmotrite gdje ćete imati koristi od zaštite i uzmite u obzir troškove zaštite u različitim zemljama.
- **Kako da podnesete prijavu.** Razmotrite korištenje PCT-a da olakšate postupak prijavljivanja, da dobijete na vremenu i da dobijete značajne patentne informacije na kojima možete bazirati svoje odluke o daljnjem stjecanju zaštite patentom.

Prednosti PCT-a

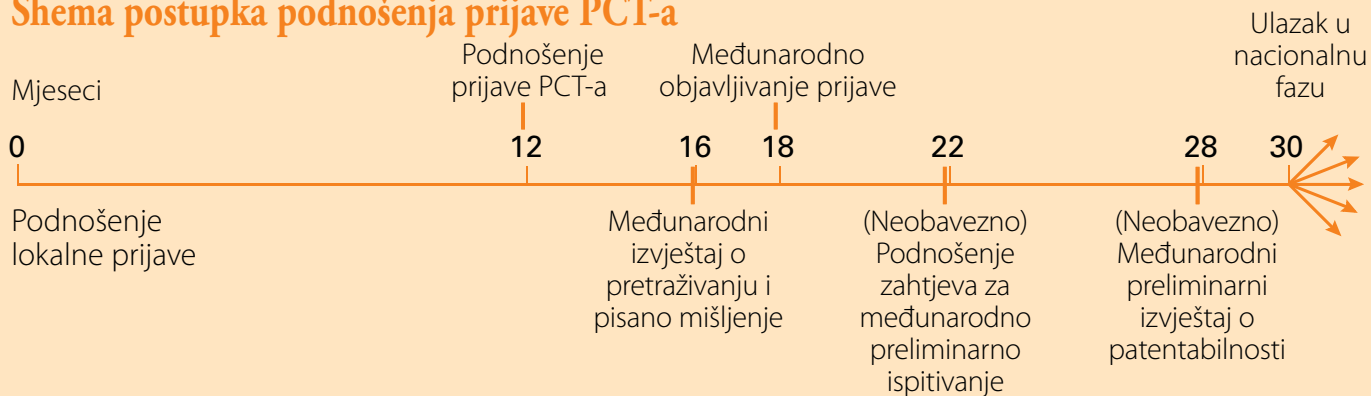
Uz 12 mjeseci perioda prvenstva PCT osigurava bar još **18 dodatnih mjeseci** u okviru kojih podnosilac prijave može ispitati komercijalni potencijal svoga proizvoda u različitim zemljama i odlučiti gdje da zatraži zaštitu patentom. Na taj način se odgađa i plaćanje taksa i troškova prevođenja povezanih s nacionalnim prijavama. Podnosioci prijave u velikoj mjeri koriste PCT da bi što duže imali na raspolaganju različite mogućnosti izbora.

Podnosioci prijave PCT **dobivaju korisne informacije** o potencijalnoj patentabilnosti svojih izuma u obliku **međunarodnog izvještaja PCT-a o pretraživanju** i **pisanog mišljenja međunarodnog organa za ispitivanje**. Ti dokumenti osiguravaju podnosiocu prijave PCT-a dobru osnovu za donošenje odluke o tome da li i gdje da zatraži

zaštitu patentom. Međunarodni izvještaj o pretraživanju sadrži listu dokumenata iz stanja tehnike diljem svijeta koji su identificirani kao relevantni za određeni izum. U pisanom mišljenju međunarodnog organa za ispitivanje analizira se potencijalna patentabilnost izuma u svjetlu rezultata međunarodnog izvještaja o pretraživanju.

Jedna prijava PCT-a, na jednom jeziku i s jednim setom taksa ima pravni učinak u svim zemljama članicama PCT-a. To značajno smanjuje **početne troškove postupka** u poređenju s podnošenjem odvojenih prijava svakoj pojedinačnoj ustanovi za patente. PCT se, također, može koristiti za podnošenje prijave u nekim od regionalnih patentnih sistema. Savjet kako se podnosi međunarodna prijava PCT-a može se dobiti u vašoj državnoj ustanovi za patente, kao i na www.wipo.int/pctt.

Shema postupka podnošenja prijave PCT-a



4. Komercijalizacija patentirane tehnologije

Kako da komercijalizirate patentiranu tehnologiju?

Biti nosilac patenta ne garantira komercijalni uspjeh. To, zaista, jeste sredstvo koje povećava kapacitet firme da izvuče korist od svojih izuma. S ciljem osiguravanja opipljive koristi firmi, potrebno je djelotvorno eksploatirati patent i on će obično donositi dobit samo ako je proizvod baziran na patentu uspješan na tržištu, ili ako povećava reputaciju i pregovaračku moć firme. Za uvođenje patentiranog izuma na tržište postoji više mogućnosti:

- Direktna komercijalizacija priznatog patenta;
- Prodaja patenta nekom drugom;
- Licenciranje patenta drugima;
- Započinjanje zajedničkog ulaganja, ili sklapanje nekog drugog strateškog saveza s onima koji imaju komplementarna dobra.

Kako da uvedete patentirani proizvod na tržište?

Komercijalni uspjeh novog proizvoda na tržištu ne zavisi samo od njegovih tehničkih osobina. Koliko god izum može biti sjajan s tehničke tačke gledišta, ukoliko ne postoji efektivna potražnja za njim, ili ako proizvod nije adekvatno plasiran na tržište, malo je vjerovatno da će privući kupce. Komercijalni uspjeh, prema tome, zavisi i od niza drugih činilaca, uključujući dizajn proizvoda, raspoloživa finansijska sredstva, razvoj djelotvorne marketinške strategije i cijenu proizvoda u odnosu na konkurentske ili zamjenske proizvode.

Da bi se inovativni proizvod uveo na tržište, općenito je od velike pomoći izrađivanje **biznis plana**. Biznis planovi su djelotvorno sredstvo za procjenu izvodljivosti poslovne ideje. Biznis plan je bitan za pristup investitoru radi dobivanja finansijskih sredstava za uvođenje na tržište novog proizvoda zaštićenog patentom. Veoma je važno da se u biznis plan uključe informacije o patentima firme i njenoj patentnoj strategiji, jer je to jak indikator novosti proizvoda, koji, ujedno, predstavlja dokaz o odgovarajućoj marljivosti firme i smanjuje rizik od povrede patenata drugih kompanija.

Da li možete prodati svoj patent?

Da, to se zove prijenos prava iz vašeg patenta, i to trajni prijenos vlasništva na patentu na drugo lice. Takva odluka mora se veoma pažljivo razmotriti.

Licenciranjem vašeg patenta, umjesto prijenosa, vi ostvarujete korist od naknade tokom perioda važenja vašeg patenta. Zbog toga, licenciranje može biti finansijski veoma korisna strategija.

Prijenos, s druge strane, znači da će vam dogovoreni iznos biti isplaćen odjednom, bez obzira na to koliko će taj patent na kraju postati profitabilan.

U nekim prilikama i prijenos prava može imati prednosti. Ako je pri prodaji patenta dogovorena jednokratna isplata, vi odmah ostvarujete dobit, umjesto da čekate do 20 godina da biste tu dobit realizirali progresivno. Također, izbjegavate rizik da će u međuvremenu neka druga tehnologija prevazići vaš patent. Osim toga, prijenos prava na patent firmi koja tek počinje da radi može biti preduvjet za finansiranje, ukoliko patent, inače, ne pripada toj firmi.

U svakom slučaju to je individualna odluka zasnovana na vašim potrebama i prioritetima. Ipak, prijenos prava na patent se općenito ne preporučuje i nosioci prava na patent obično daju prednost zadržavanju vlasništva na izumu i davanju licenci.

Kako da licencirate vaš patent drugima na korištenje?

Patent je licenciran kada nosilac prava na patent (davalac licence) ustupi drugom licu (stjecalac licence) pravo korištenja priznatog patenta u obostrano dogovorene svrhe. U takvim slučajevima obično se između dviju strana potpisuje **ugovor o licenci** kojim se utvrđuju uvjeti i predmet ugovora.

Ovlašćivanje drugih lica da komercijaliziraju vaš zaštićeni izum na osnovi ugovora o licenci omogućit će vam **dodatni izvor prihoda**, i to je uobičajen način na koji privredni subjekti eksploatiraju isključiva prava stečena izumom.

Licenciranje je posebno korisno ukoliko firma, koja je nosilac patenta za izum, nije uopće u stanju da napravi proizvod, ili bar ne u dovoljnoj količini da zadovolji potrebe tržišta, ili da pokrije željeno geografsko područje.

Pošto ugovor o licenci zahtijeva vješto pregovaranje i pravljenje nacrtu, preporučljivo je da potražite pomoć stručnjaka za licenciranje radi pregovaranja o uvjetima i radi pravljenja nacrtu ugovora o licenci. U nekim zemljama ugovori o licenci moraju biti registrirani kod državnog nadzornog organa..

Koliku visinu naknade da očekujete za vaš patent?

U ugovorima o licenci nosilac patenta obično dobija jednokratnu isplatu i/ili periodičnu licencnu naknadu, koje mogu biti zasnovane na broju prodanih komada licenciranog proizvoda (licencna naknada po komadu), ili na netoprihodu od prodaje (licencna naknada na osnovi netoprihoda od prodaje). U mnogim slučajevima naknada za licencu patenta je kombinacija jednokratne isplate i periodičnih plaćanja. Ponekad licencnu naknadu može zamijeniti odgovarajući udio u firmi koja je stjecalac licence.

Iako za određene privredne djelatnosti postoje standardi za visinu licencne naknade koji mogu biti korisni za konsultiranje, ne smije se izgubiti iz vida da je svaki ugovor o licenci jedinstven i da visina licencne naknade zavisi od posebnih i veoma različitih činilaca o kojima se pregovara. Zato, industrijski standardi ponekad mogu biti



Patentna prijava za razmjenjivač topline koju je podnio indijski izumilac, dr. Milinda bila je predmet ugovora o licenci s malim i srednjim preduzećem iz Mumbaija. Kako je predviđeno ugovorom, izumilac je dobio isplatu u isto vrijeme kada je i potpisan ugovor, kao i 4,5 % od netoprodaje. Stjecalac licence, također, nosi troškove podnošenja patentne prijave i održavanja

korisna polazna osnova, ali previše oslanjanja na takve standarde je često neodgovarajuće.

Koja je razlika između isključive i neisključive licence?

Postoje tri tipa ugovora o licenci, što zavisi od broja lica kojima će biti dopušteno da koriste patent:

- **Isključiva licence:** jedan stjecalac licence ima pravo da koristi patentiranu tehnologiju koju čak ne može koristiti ni sam nosilac patenta;
- **Jedinstvena licence:** jedan stjecalac licence i nosilac patenta imaju pravo koristiti patentiranu tehnologiju i
- **Neisključiva licence:** više stjecalaca licence i nosilac patenta imaju pravo koristiti patentiranu tehnologiju.

U ugovoru o jedinstvenoj licenci mogu postojati odredbe koje jamče određena prava na isključivoj osnovi, kao i druge odredbe na jedinstvenoj ili neekskluzivnoj osnovi.



Patentirana metoda za tretiranje otpadne vode koju su razvili istraživači na National Autonomous University of Mexico (UNAM) postala je predmet uspješnog neekskluzivnog ugovora o licenci sa IB-Tech, univerzitetskom podružnom firmom osnovanom da pruži inovativna rješenja za tretiranje otpadne vode

Da li treba da odobrite isključivu ili neisključivu licencu za vaš patent?

To zavisi od proizvoda i poslovne strategije vaše firme. Naprimjer, ukoliko vaša tehnologija može postati standard koji je potreban svima koji djeluju na određenom tržištu, neisključiva široka licenca imala bi najveću prednost. Ukoliko je za komercijalizaciju vašeg proizvoda potrebna jedna firma koja će značajno investirati (npr., farmaceutske proizvode koji zahtijeva investiranje u klinička ispitivanja), potencijalni stjecalac licence neće se željeti suočiti s konkurencijom drugih korisnika licence, te može s pravom insistirati da dobije isključivu licencu.

Kada je najbolje vrijeme da licencirate vaš izum?

Ne postoji najbolje vrijeme za licenciranje vašeg izuma, a planiranje pravog trenutka zavisiće od posebnosti određenog slučaja. Ipak, za nezavisnog preduzetnika ili izumioca često je preporučljivo da započnu traženje licencnog partnera što je ranije moguće kako bi osigurali priliv prihoda koji bi bio koristan za pokrivanje troškova zaštite izuma. Nema potrebe da se čeka da patent bude priznat.

Važnije od pravog trenutka je pronaći pravog partnera, odnosno partnere, kako bi se ostvario profit od komercijalizacije patentiranog izuma.

Vrednovanje patenta

Postoje mnogi različiti razlozi zašto je korisno ili neophodno da firma procijeni vrijednost patenta, uključujući knjigovodstvene razloge, licenciranje, preuzimanja ili spajanja, prijenos prava ili kupovinu dobara intelektualnog vlasništva, ili prikupljanje sredstava. Pošto ne postoji jedna jedinstvena metoda vrednovanja patenta koja odgovara svim okolnostima, najčešće se koriste:

- **Metoda prihoda:** najčešće korištena metoda vrednovanja patenta. Metoda je usredsređena na očekivani priliv prihoda koji nosilac patenta može ostvariti za vrijeme važenja patenta.

- **Metoda troškova:** utvrđivanje vrijednosti patenta putem kalkulacije troškova razvoja sličnog dobra, bilo interno ili eksterno.
- **Tržišna metoda:** bazira se na vrijednosti uporedivih transakcija izvršenih na tržištu.
- **Opcijski zasnovana metoda:** zasnovana na metodama opcijske procjene vrijednosti koje su inicijalno razvijene za procjenu vrijednosti kapitala.

Postoje činioci koje je teško kvantificirati, a koji, također, mogu utjecati na vrednovanje patenta, kao što su jačina patentnih zahtjeva ili postojanje sličnih zamjena.

Ako ste zainteresirani za patent konkurenta, da li možete dobiti dozvolu da ga koristite?

Nije uvijek lahko ili finansijski dostupno dobiti ovlaštenje da u vaš proizvod ili postupak inkorporirate tehnologiju koja je vlasništvo konkurenta. Ipak, ako je vaš konkurent, također, zainteresiran za patente vaše firme, tada bi trebalo da razmišljate o **unakrsnom licenciranju**. Unakrsno

licenciranje je uobičajeno u industrijama u kojim veći broj patenata koji pokrivaju širok opseg komplementarnih izuma drže dva ili više konkurenata. Takve konkurentske firme žele osigurati svoju **slobodu poslovanja** pribavljanjem prava na korištenje patenata koji su vlasništvo konkurenata na osnovi istovremenog davanja prava na korištenje njihovih vlastitih patenata konkurentima..

Kratka lista za provjeru

- **Komercijalizacija.** Razmotrite različite opcije za komercijalizaciju vašeg zaštićenog izuma i osigurajte se pouzdanim planom biznisa ukoliko odlučite uvesti inovativni proizvod na tržište.
- **Licenciranje.** Visina licencnih naknada i druge odredbe ugovora o licenci su predmet pregovaranja i poželjno je potražiti savjet stručnjaka kada pregovarate i pravite prijedlog ugovora o licenci.
- **Isključiva protiv neisključive.** Razmotrite razloge za odobravanje isključivih ili neisključivih licenci posebno imajući u vidu stepen razvijenosti tehnologije i poslovnu strategiju vaše firme.
- **Unakrsno licenciranje.** Provjerite da li možete upotrijebiti vaš patent, odnosno patente, da bi sebi omogućili pristup nekoj korisnoj tehnologiji koja je vlasništvo drugih.

5. Ostvarivanje patentne zaštite

Zašto bi trebalo da ostvarite patentnu zaštitu?

Ako lansirate nov ili poboljšan proizvod i ako je on uspješan na tržištu, vjerovatno je da će konkurenti prije ili kasnije pokušati da naprave proizvod s tehničkim osobinama koje su identične ili veoma slične onima koje ima vaš proizvod. U nekim slučajevima konkurenti mogu profitirati zahvaljujući nižoj proizvodnoj cijeni, širem tržišnom pristupu ili pristupu jeftinijim sirovinama, ili mogu da naprave sličan ili identičan proizvod po nižoj cijeni. To može predstavljati veliki pritisak na vaše poslovanje, posebno ako ste uložili značajne investicije u istraživanje i razvoj kako biste napravili nov ili poboljšan proizvod.

Isključivo pravo na priznati patent daje nosiocu patenta mogućnost da djeluje preventivno ili da zaustavi konkurente u pravljenju proizvoda i primjeni postupka koji povređuje njegova prava, te da traži naknadu za pretrpljenu štetu. Da bi se dokazalo da je do povrede došlo, mora se prvo dokazati da je baš svaki od elemenata patentnog zahtjeva, ili njegov ekvivalent, sadržan u proizvodu ili postupku koji povređuje vaše pravo. Ostvarivanje zaštite u slučaju kada vjerujete da je vaš patentom zaštićeni izum kopiran može biti presudno za održavanje vaše konkurentnosti, udjela na tržištu i profitabilnosti.

Ko je odgovoran za ostvarivanje patentne zaštite?

Glavna odgovornost za identificiranje i preduzimanje akcije protiv onih koji povređuju prava iz patenta je na njegovom nosiocu. Kao nosilac patenta vi ste odgovorni za kontrolu korištenja vašeg izuma na tržištu, za identificiranje lica koja namjeravaju povrijediti ili već povređuju vaše pravo iz patenta i da odlučite da li uopće želite, kako i kada preduzeti akciju protiv njih. Nezavisni izumci i mala i srednja preduzeća mogu odlučiti da prebace ovu odgovornost (ili bar dio nje) na stjecioca isključive licence.

Poželjno je kontaktirati sa patentnim zastupnikom kako bi vam pomogao u preduzimanju bilo kakvih koraka za ostvarivanje patentne zaštite na domaćem i/ili izvoznim tržištima. Patentni zastupnik vas, također, može upoznati s troškovima, mogućim rizicima i najboljom strategijom.

Šta treba da uradite ako druga lica neovlašteno koriste vaš patent?

Ukoliko smatrate da drugi povređuju vaša prava iz patenta, odnosno da koriste patent bez vašeg ovlaštenja, tada je prvi korak koji morate učiniti prikupljanje informacija o onima koji povređuju vaš patent i njihovom korištenju zaštićenog proizvoda ili postupka. Prikupite sve dostupne činjenice kako biste odredili prirodu i vrijeme vaše akcije. Uvijek uključite patentnog zastupnika da vam pomogne u donošenju odluka u vezi sa povredom vašeg priznatog patenta. U nekim slučajevima, kada je otkrivena povreda prava, firme šalju **pismo upozorenja** kojim informiraju navodnog prekršioca o mogućem konfliktu njihovih prava i poslovne aktivnosti tog drugog privrednog subjekta. Taj postupak je često djelotvoran u slučaju nenamjerne povrede, jer će prekršilac u mnogim slučajevima ili prekinuti takve aktivnosti, ili će se složiti da **pregovara o ugovoru o licenci**.

Nekada je, ipak, iznenađenje najbolja taktika kako bi se prekršilac onemogućio da sakrije ili uništi dokaze. U takvim okolnostima je, možda, najbolje obratiti se sudu bez obavješćivanja prekršioca i tražiti **mjeru za obezbjeđenje dokaza** da biste iznenadili prekršioca, često ulaskom u njegove poslovne prostorije uz pomoć policije. Sud može narediti da navodni prekršioци zaustave svoje aktivnosti dok čekaju rezultat suđenja (što može potrajati više mjeseci

ili godina). Međutim, pitanje da li je izvršena povreda patenta može biti veoma kompleksno, pa tako i odluka može biti donesena samo u sudskom postupku zasnovanom na suštini slučaja.

Ako firma odluči da pokrene **građanski sudski postupak**, sudovi obično raspoložu širokim spektrom pravnih lijekova kako bi obeštetili oštećenog nosioca patenta. Patentni zastupnik može da vam osigura relevantne informacije.

S ciljem prevencije **uvoza robe kojom se povređuje patent**, u nekim zemljama su nosiocima patenta dostupne mjere na međunarodnoj granici koje provode državne carinske službe. Međutim, mnoge zemlje predviđaju mjere na granicama u skladu s njihovim međunarodnim obavezama samo u slučajevima uvoza robe s krivotvorenim žigom i piratske robe.

Ukoliko identifikirate povredu prava, kao opće pravilo, u tom se slučaju naročito preporučuje da potražite profesionalni pravni savjet..

Koje su vaše opcije za vansudsko rješavanje povrede prava iz patenta?

Ukoliko je u pitanju spor s firmom s kojom postoji potpisan ugovor (npr., ugovor o licenci), prvo treba provjeriti da li postoji **klauzula o arbitraži ili medijaciji**. Poželjno je u ugovore uključiti specijalnu odredbu o rješavanju sporova putem arbitraže ili medijacije s ciljem da se izbjegne dug i skup sudski postupak. Možda je moguće iskoristiti sisteme alternativnog rješavanja spora, kao što su arbitraža ili medijacija čak i onda kada nema odredbe u ugovoru, ili ako uopće nema ugovora, ukoliko se obje strane s tim slože.

Arbitraža općenito ima prednost, jer predstavlja manje formalnu i kraću proceduru od sudskog postupka i arbitražna presuda je međunarodno lakše primjenjiva. Prednost medijacije je u tome što obje strane zadržavaju kontrolu nad procesom rješavanja spora. To može pomoći da se sačuvaju dobri poslovni odnosi s drugom firmom s kojom vaša firma može poželjeti da sarađuje u budućnosti. **WIPO-ov centar za arbitražu i medijaciju** pruža usluge alternativnog rješavanja sporova. Više informacija o arbitraži i medijaciji može se naći na sljedećoj internetskoj stranici: arbiter.wipo.int/center/index.html.



Patent broj GB2266045, "Posuda za piće pogodna za upotrebu kao šolja za treniranje", komercijalno poznata kao Anywayup® šolja, patentirao je 1992. izumilac/preduzetnik Mandy Haberman iz Ujedinjenog Kraljevstva. Prateći plasman proizvoda konkurenta koji je povrijedio njegov patent, Mandy Haberman je dobio sudsku zabranu kojom je spriječio daljnju povredu patenta i stvar je kasnije riješena vansudskim putem

Kratka lista za provjeru

- **Budite oprezni.** Što je moguće više nadzirite konkurenciju kako biste otkrili povrede prava iz patenta.
- **Potražite savjet.** Konsultirajte patentnog zastupnika prije preduzimanja bilo kakve akcije u ostvarivanju patentne zaštite, jer svaki vaš korak može imati utjecaj na rezultat postupka pred sudom.
- **Alternativno rješavanje sporova.** Razmotrite načine rješavanja sporova van suda i uključite relevantne klauzule o arbitraži ili medijaciji u svaki ugovor o licenci.

Anex I.

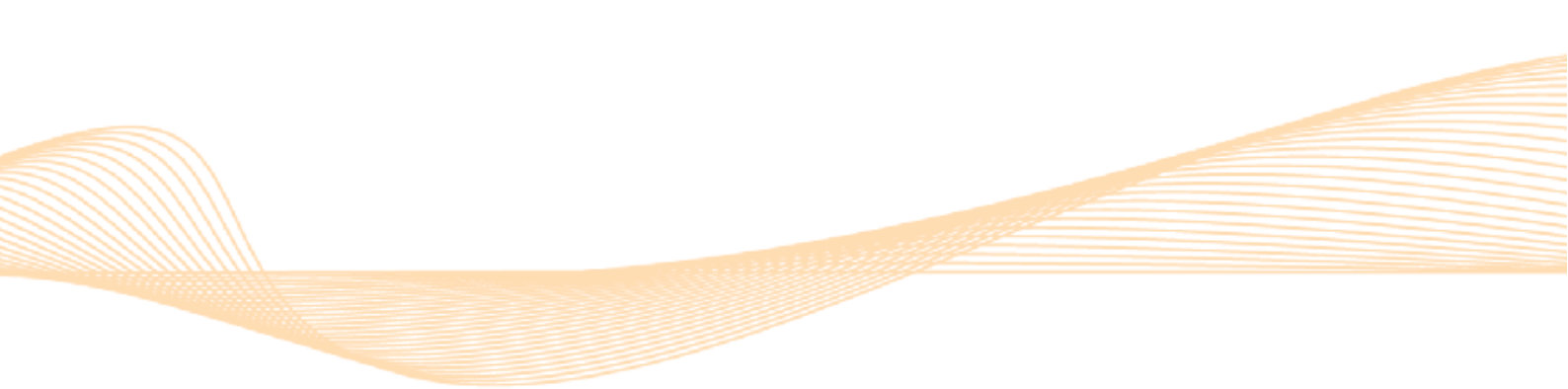
Korisne internetske stranice za daljnje informacije

- o intelektualnom vlasništvu iz poslovne perspektive
www.wipo.int/sme
- o patentima općenito
www.wipo.int/patent/en/index.html
- o praktičnim aspektima u vezi sa podnošenjem prijave patenta, pogledajte listu internetskih stranica državnih ili regionalnih ustanova za patente u Aneksu II ili na
www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
- o Ugovoru o saradnji u oblasti patenata
www.wipo.int/pct/en/index.html
- o međunarodnoj klasifikaciji patenata
www.wipo.int/classifications/ipc/en
- o arbitraži i medijaciji
arbitr.wipo.int/center/index.html
- o on-line bazama podataka o patentima državnih ili regionalnih ustanova za patente
www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp
- o ostvarivanju prava intelektualnog vlasništva
www.wipo.int/enforcement
- članstvu u ugovorima kojima administrira WIPO
www.wipo.int/treaties/en/index.jsp

Anex II.

Internetske adrese državnih i regionalnih ustanova za patente

Afrička organizacija za intelektualno vlasništvo(OAPI)	www.oapi.wipo.net
Afrička regionalna organizacija za industrijsko vlasništvo (ARIPO)	www.aripo.org
Alžir	www.inapi.org
Andora	www.ompa.ad
Argentina	www.inpi.gov.ar
Armenija	www.armpatent.org
Austrija	www.patentamt.at
Australija	www.ipaustralia.gov.au
Barbados	www.caipo.gov.bb
Belize	www.belipo.bz
Belgija	www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium
Bolivija	www.senapi.gov.bo
Brazil	www.inpi.gov.br
Bugarska	www.bpo.bg
Češka	www.upv.cz
Čile	www.dpi.cl
Danska	www.dkpto.dk
Dominikanska Republika	www.seic.gov.do/onapi
Egipat	www.egypo.gov.eg
El Salvador	www.cnr.gob.sv
Estonija	www.epa.ee
Evro-azijski zavod za patente	www.eapo.org
Evropski zavod za patente	www.epo.org
Filipini	www.ipophil.gov.ph
Finska	www.prh.fi
Francuska	www.inpi.fr
Grčka	www.gge.gr



Gruzija	www.sakpatenti.org.ge
Hrvatska	www.dziv.hr
Indija	www.patentoffice.nic.in
Indonezija	www.dgip.go.id
Irska	www.patentsoffice.ie
Island	www.els.stjr.is
Italija	www.minindustria.it
Izrael	www.justice.gov.il
Jamajka	www.jipo.gob.jm
Japan	www.jpo.go.jp
Jordan	www.mit.gov.jo
Kanada	www.cipo.gc.ca
Kina	www.sipo.gov.cn
Kina: Hong Kong (SAR)	www.info.gov.hk/ipd
Kina: Macao (SAR)	www.economia.gov.mo
Kolumbija	www.sic.gov.co
Kongo	www.anpi.cg.wipo.net
Koreja	www.kipo.go.kr
Kostarika	www.registracional.go.cr
Kuba	www.ocpi.cu
Kazahstan	www.kazpatent.kz
Kenija	www.kipo.ke.wipo.net
Kirgistan	www.krygyzpatent.kg
Laos	www.stea.la.wipo.net
Latvija	www.lrpv.lv
Litva	www.vpb.lt
Luksemburg	www.eco.public.lu
Mađarska	www.hpo.hu
Malezija	www.mipc.gov.my
Makedonija	www.ippo.gov.mk
Meksiko	www.impi.gob.mx
Moldavija	www.agepi.md



Monako	www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco
Nepal	www.ip.np.wipo.net
Holandija	www.bie.minez.nl
Norveška	www.patentstyret.no
Njemačka	www.dpma.de
Panama	www.mici.gob.pa/comintf.html
Peru	www.indecopi.gob.pe
Poljska	www.uprp.pl
Portugal	www.inpi.pt
Rumunija	www.osim.ro
Ruska Federacija	www.rupto.ru
Singapur	www.ipos.gov.sg
Sjedinjene Američke Države	www.uspto.gov
Slovačka	www.indprop.gov.sk
Slovenija	www.sipo.mzt.si
Srbija	www.yupat.sv.gov.yu
Španija	www.oepm.es
Švedska	www.prv.se
Švajcarska	www.ige.ch
Tadžikistan	www.tjpat.org
Tajland	www.ipthailand.org
Tunis	www.inorpi.ind.tn
Turska	www.turkpatent.gov.tr
Ujedinjeno Kraljevstvo	www.patent.gov.uk
Ukrajina	www.ukrpatent.org
Urugvaj	http://dnpi.gub.uy
Uzbekistan	www.patent.uz
Venecuela	www.sapi.gov.ve
Vijeće za saradnju zemalja Zaljeva	www.gulf-patent-office.org.sa

Napomena:

Ažurirane informacije možete pronaći na stranici
www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Anex III – PCT

Države potpisnice Ugovora o saradnji u oblasti patenata (PCT)

(1. januar 2005)

Albanija	Gabon
Alžir	Gambija
Antigua i Barbuda	Gana
Arapska Republika Sirija	Grčka
Armenija	Grenada
Australija	Gruzija
Austrija	Gvineja
Azerbejdžan	Gvineja Bisao
Barbados	Hrvatska
Belgija	Indija
Belize	Indonezija
Benin	Irska
Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija	Island
Bjelorusija	Italija
Bocvana	Izrael
Bosna i Hercegovina	Japan
Brazil	Južna Afrika
Bugarska	Kamerun
Burkina Faso	Kanada
Čad	Kazahstan
Češka	Kenija
Danska	Kina
Demokratska Narodna Republika Koreja	Kirgistan
Dominika	Kipar
Egipat	Kolumbija
Ekvador	Komori (na snazi od 3. aprila 2005)
Ekvatorijalna Gvineja	Kongo
Estonija	Kostarika
Filipini	Kuba
Finska	Latvija
Francuska	Lesoto

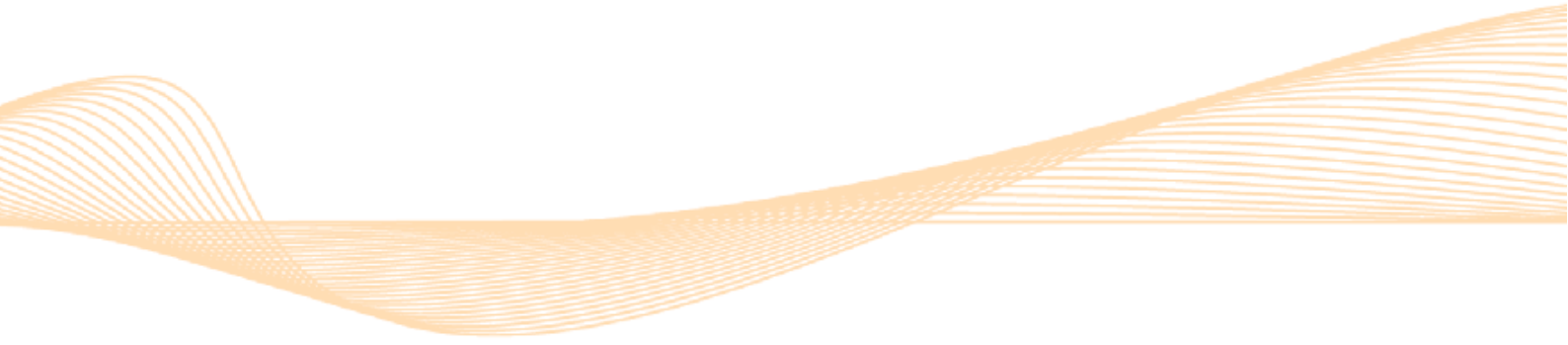


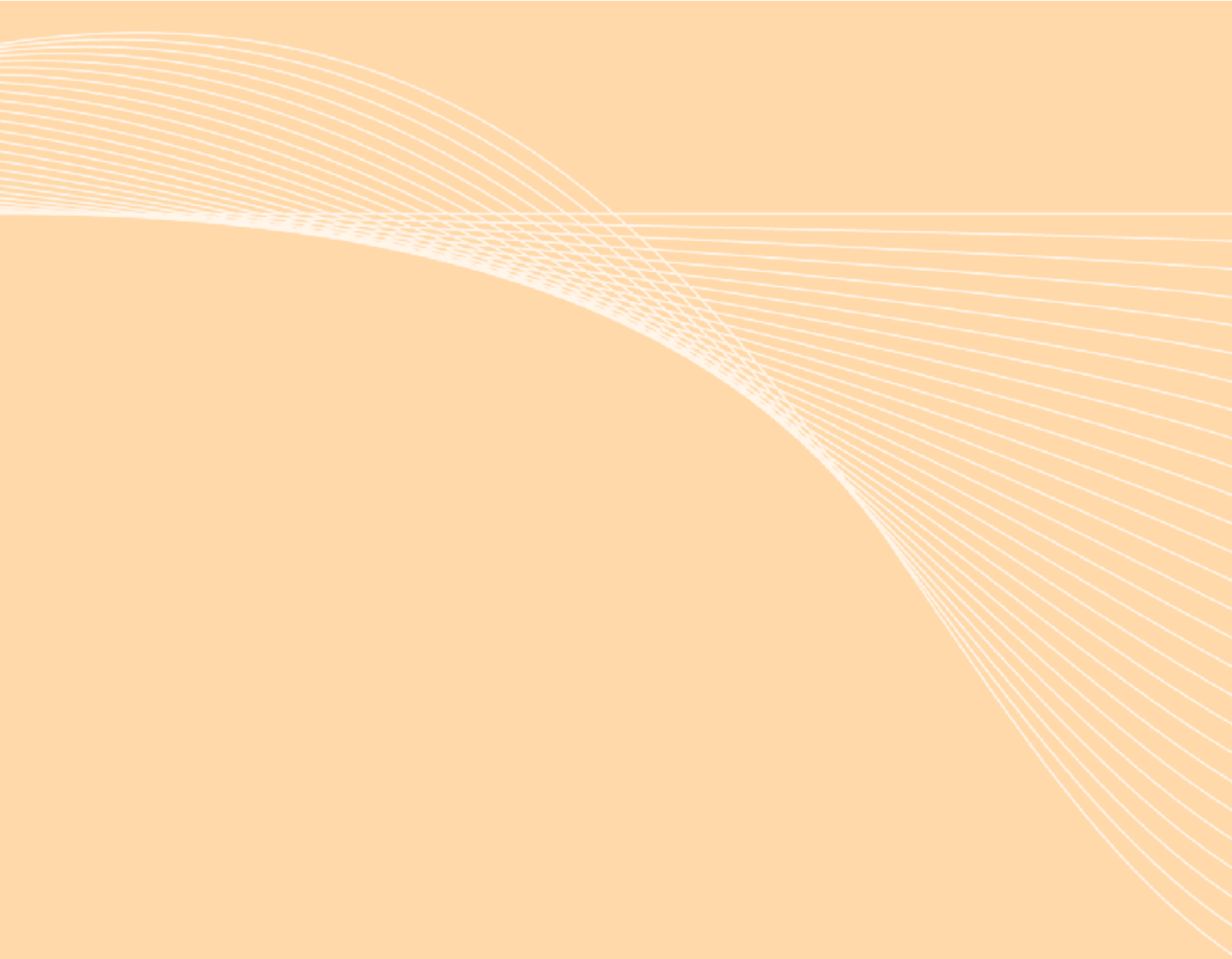
Liberija
Lihtenštajn
Litva
Luksemburg
Madagaskar
Mađarska
Malavi
Mali
Maroko
Mauritanija
Meksiko
Moldavija
Monako
Mongolija
Mozambik
Namibija
Niger
Nigerija (na snazi od 8. maja 2005)
Nikaragva
Holandija
Norveška
Novi Zeland
Srednjoafrička Republika
Njemačka
Obala Bjelokosti
Oman
Papua Nova Gvineja
Poljska
Portugal
Republika Koreja
Rumunija
Ruska Federacija
San Marino

Santa Lucija
Sejšeli
Senegal
Sijera Leone
Singapur
Slovačka
Slovenija
Srbija i Crna Gora
Sudan
Sveti Vinsent i Grenadini
Španija
Šri Lanka
Svazilend
Švedska
Švajcarska
Tadžikistan
Togo
Trinidad i Tobago
Tunis
Turska
Turkmenistan
Uganda
Ujedinjeni Arapski Emirati
Ujedinjeno Kraljevstvo
Ujedinjena Republika Tanzanija
Sjedinjene Američke Države
Ukrajina
Uzbekistan
Vijetnam
Zambija
Zimbabve

Napomena:

Ažurirane informacije o državama potpisnicama PCT-a pogledajte na www.wipo.int/pct.





Ovo izdanje je prevedeno i štampano uz izričitu prethodnu dozvolu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), vlasnika autorskog prava, na osnovu izvorne verzije na engleskom jeziku koja je dostupna na www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. WIPO ne preuzima ni moralnu ni materijalnu odgovornost za tačnost prijevoda ili bilo koju drugu adaptaciju ovog izdanja. Sva odgovornost je na Institutu za intelektualno vlasništvo BiH.

Za više informacija ili naručivanje publikacije kontaktirajte:
Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Adresa:

(sjedište) Kralja Petra Krešimira IV 8a, 88000 Mostar, BiH
Tel.: +387 36 334-381 / +387 36 334 382
Fax: +38736318-420
e-mail: mostar@ipr.gov.ba

Adresa:

(ispostava) Hamdije Ćemerlića 2/7, 71000 Sarajevo, BiH
Tel.: +387 33 652 765
Fax: +387 33 652 757
e-mail: sarajevo@ipr.ba

Adresa:

(ispostava) Ulica Bana dr. Lazarevića i Vase Pelagića, 78000
Banja Luka, BiH
Tel. +387 51 218 312 / +387 51 218 532

www.ipr.gov.ba

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO)

Adresa:

34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Tel.: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 740 18 12
e-mail: wipo.mail@wipo.int

Koordinacijski ured u New Yorku

Adresa:

2, United Nations Plaza
Suite 2525
New York, N.Y. 10017
United States of America
Tel.: +1212 963 6813
Fax: +1212 963 4801

e-mail: wipo@un.org

Posjetite WIPO-ov website:
<http://www.wipo.int>

i naručite iz WIPO-ve elektroničke knjižare:
<http://www.wipo.int/ebookshop>