

мр Слободан Марковић,
асистент Правног факултета у Крагујевцу

ДЕПОНОВАЊЕ МИКРООРГАНИЗАМА У ПОСТУПКУ ПАТЕНТИРАЊА МИКРОБИОЛОШКИХ ПРОНАЛАЗАКА

Почетак индустријског искоришћавања микробиолошких проналазака био је, по завршетку првог светског рата, обележен освајањем масовне производње ферментационих производа као што су ацетон, бутанол, етанол, лимунска киселина и др. Нарочито јак подстицај за истраживање и унапређење могућности коришћења микробиолошких појава у индустрији дало је 1928. године Флемингово откриће пеницилина, које је отворило пут производњи антибиотика уз помоћ метаболичких процеса који се одвијају у микроорганизмима. Ови, најчешће једноћелијски, организми, међу које се убрајају алге, бактерије, актиномицете, гљиве, квасци, протозое и вируси, карактеришу се огромном репродукционом способношћу, великом прилагодљивошћу спољним условима и, што је за човека најважније, издашношћу биохемијских потенцијала. Привредно искористиви биохемијски потенцијал микроорганизама заснован је на околности да ови садрже ензиме (ферменте) који обављају катализаторску функцију у хемијским реакцијама које се одвијају током метаболичког процеса микроорганизама. Другим речима, одређени сој микроорганизама на одређеној хранљивој подлози производи одређену хемијску супстанцу. „Ма коју хемијску реакцију замислили, врло је вероватно да негде у природи живи нека врста микроорганизама који су у стању да изведу ту реакцију“ (1).

Стваралачко тежиште код микробиолошког проналазка лежи алтернативно или комбиновано у:

а) избору већ познатог микроорганизма и његовој примени у одређеном биохемијском процесу;

б) открићу новог микроорганизма који је изолован из узорка тла и његовој примени у одређеном биохемијском процесу;

в) одгајању, одн. стварању, новог микроорганизма помоћу метода селекције, мутације или генетског инжењеринга.

При том, тежи се увек избору, открићу или стварању микроорганизма који ће се у погодној супстанци брзо репродуковати и моћи

(1) D. Dubos, *The Unseen World*, The Rockefeller Institute Press, New York 1962, стр. 49 (наведено према Н. Pogodda, *Studie zur Schaffung eines sozialistischen Züchterrechts*, Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 1970, стр. 52)

гајити у великим количинама. Затим, његове физиолошке особине морају, под одређеним условима, бити константне, што подразумева да извесне ензими морају производити брзо и издашно. Коначно, жељени биохемијски процес мора бити изводљив под релативно једноставним условима и уз мали утрошак енергије.

Дакле, микробиолошки проналазак можемо укратко да дефинишемо као ново и инвентивно решење одређеног техничког проблема, које се одликује искоришћавањем биохемијских или чисто биолошких својстава микроорганизама. Микробиолошки проналасци се могу поделити у две групе: а) оне који се састоје у искоришћавању микроорганизама као биохемијских радних средстава и б) оне који се састоје у искоришћавању микроорганизама као предмета рада у циљу одгајања или стварања нових култура (2).

Својом припадношћу свету тзв. живе материје (3), а затим захваљујући својим специфичностима и огромном привредном значају, микроорганизми, као елеменат проналаска, изазивају читав низ патентно-правних проблема којима се правна теорија и пракса интензивно баве од 50-тих година овог века па до данас (4). Неки од ових проблема су директно или индиректно већ решени у упоредном и међународном праву (нпр. проблем техничке природе микробиолошких проналазака), али неки проблеми су актуелни и данас (или поготову данас) у добру тзв. треће технолошке револуције која се одвија, између осталог, на пољу биотехнологије и генетског инжењеринга. Један од тих проблема је депоновање микроорганизама у поступку патентирања микробиолошких проналазака.

1. ДА ЛИ ЈЕ И ЗБОГ ЧЕГА ПОТРЕБНО ДЕПОНОВАЊЕ МИКРООРГАНИЗАМА?

Према општој теорији патентног права, а и према владајућем ставу позитивног законодавства и правне праксе у свету, проналазак је дефинисан као ново и инвентивно учење о техничком поступању (*Lehre zum technischen Handeln*). Садржина овог учења јесте на који начин и уз помоћ којих средстава се решава одређени технички задатак. Из самог појма учења, произлази да је реч о психичком садржају (нематеријалном добру) који сваком просечном стручњаку (*Fachmann/person skilled in the art*) омогућава да без додатног инвентивног напора реши технички задатак на који се учење односи. Овај квалитет проналаска као техничког учења познат је у теорији као „поновљивост проналаска“. Управо захваљујући својој поновљивости, проналасци сачињавају тзв. стање технике, под којим се подразумева скуп свих техничких знања којима нека друштвена заједница располаже у одређеном тренутку. Стање технике (у свету) представља, с једне стране, основу на којој

(2) J. Rudolph, *Fragen des Rechtsschutzes auf dem Gebiet der technischen Mikrobiologie*, Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 1970, стр. 85; F. Epstein, *Der Schutz der Erfindungen auf dem Gebiete der Mikrobiologie* (GRUR INT 1974, стр. 271).

(3) Наука сматра да вируси представљају прелаз из мртве у живу материју. Они, напиме, не могу самостално да живе и размножавају се, већ су витални једино у спреси са ћелијом домаћиног.

(4) J. Rudolph, Op. cit. стр. 83.

људи стварају нове проналаске, а с друге стране, мерило новости и инвентивне висине тих потоњих проналазака. Коначно, тај допринос укупном техничком знању заједнице чини и друштвени основ патента као временски ограниченог, законом гарантованог монопола одређеног субјекта да привредно искоришћава свој патентирани проналазак. Због тога су пракса и теорија патентног права изградиле врло строге услове у погледу оне фазе у патентирању проналазака, која представља пренос техничког учења из приватне (тајне) сфере проналазача (пријавиоца) у јавни домен. Наиме, пренос проналаска из приватне у јавну сферу врши се његовим објављивањем у патентној пријави. Уколико у патентној пријави нису изнети сви релевантни подаци на основу којих просечан стручњак може да понови проналазак који је пријављен за патентирање, сматра се да проналазак није у довољној мери објављен. Правна последица овакве ситуације је немогућност патентирања таквог проналаска.

Поновљивост и објављеност као услови патентбилности проналазака су у логичкој и тесној вези: мањкавост у поновљивости проналаска повлачи и мањкавост у објављености истог. Са друге стране, мањкавост у објављености проналаска не мора да значи и његову стварну непоновљивост, већ може бити у питању и само пропуст у опису проналаска у патентној пријави.

Кад је реч о микробиолошким проналасцима, видели смо да је, без обзира на патентну категорију којом се тај проналазак штити (5), битан елемент таквог техничког учења сам микроорганизам. Ово подразумева обавезу пријавиоца да одреди, тј. опише микроорганизам у питању, и то на начин који ће омогућити просечном стручњаку да, без додатног инвентивног напора и уз прихватљив утрошак времена и рада, понови проналазак за који се тражи патент. Будући да опис проналаска као елемент патентне пријаве даје могућност пријавиоцу да се служи само писмом и сликом, на задовољавајући начин могу бити описани само они микроорганизми који су општепознати и приступачни сваком стручњаку (6). При том, довољно је да у опису проналаска буде садржано упутство на одређену номенклатуру микроорганизма и ознаку коју поједини микроорганизам има према тој класификацији. Наиме, као део света флоре, микроорганизми су разврстани у класе, редове, фамилије, родове и врсте према својим морфолошким и физиолошким особинама. Уобичајена је тзв. биноминална номенклатура која се састоји од имена рода и врсте. У патентним списима често је позивање на један од међународно најпризнатијих каталога микроорганизма са описима — америчку Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, Baltimore.

Међутим, упркос релативно добро разрађеној таксономији, опис микроорганизма има недостатке који не могу бити отклоњени: готово је немогуће прецизно одредити граничне особине између две суседне врсте, делом због променљивости самог микроорганизма, а делом зато што опис увек носи и црту описивачевог субјективног угла посматра-

(5) Патент за микроорганизам, патент за примену микроорганизма у одређеном биохемијском процесу, патент за поступак производње одређене хемијске супстанце уз помоћ микроорганизма или патент за саму хемијску супстанцу (која је добијена помоћу одређеног микроорганизма).

(6) F. Epstein; *Der Schutz der Erfindungen auf dem Gebiete der Mikrobiologie* (GRUR INT 1974, стр. 272).

ња. Поред тога, под утицајем разних мутагенних фактора појављују се у оквиру једне врсте посебни сојеви микроорганизама који нису обухваћени постојећом таксономијом. Ове мањкавости у могућности прецизног описа микроорганизама доводе до поплаве нових врста у каталозима микроорганизама, иако се не ради увек о стварно новим врстама. Проф. Waksman о томе каже: „У последње време су описане многе нове врсте, али најчешће због тога што је лакше „створити“ нову врсту него покушати изнаћи везу између особина једне управо изоловане културе и оних, у литератури већ описаних, познатих врста“ (7).

Дакле, према претежном схватању стручњака, таксономски опис микроорганизама није довољно поуздан начин њихове идентификације (8). У патентном праву се ова околност одражава као мањкавост патентне пријаве, и то како у самом патентном захтеву који, иначе, мора максимално прецизно да одреди проналазачку идеју за коју се тражи патент, тако и у опису проналазка, који мора садржати недвосмислено упутство за стручњака како да изведе проналазак.

Поред проблема идентификације, за таксономски опис микроорганизама који нису опште приступачни, везан је још један проблем. Наиме, стручна јавност не може на основу таксономског описа једног новоствореног или новооткривеног микроорганизма да дође до тог микроорганизма као неопходног радног средства или предмета рада, а да не уложи сопствени инвентивни напор, одн. огромно време и рад. За патентно право то значи да се микробиолошки проналазак у којем се користи новостворени или новооткривени микроорганизам не може поновити, будући да информација у патентној пријави садржи само задатак техничког проблема, а не и решење.

Уважавајући велики привредни значај микробиолошких проналазака, правна пракса у упоредном праву није дозволила да ова околност остане трајна препрека за патентирање тих проналазака. Решење је потражено у институту депоновања микроорганизама у одређену стручну, правом признату, установу, чиме се обезбеђује: а) могућност увида у живу културу микроорганизма ради идентификације и б) могућност приступа јавности микроорганизму као материјалном средству за извођење техничког учења које чини предмет проналазка.

Пракса депоновања микроорганизама у поступку патентирања микробиолошких проналазака започела је 1950. у САД (9), а затим се проширила 1958. у СР Немачку, 1959. у Холандију и Швајцарску (10). Такву праксу су увели патентни заводи ових земаља. Но, будући да су мишљења у погледу законитости обавезе депоновања микроорганизама била подељена, чекало се на реакције правосуђа и законодавца да прекину штетно и неподношљиво стање неизвесности у погледу патентбилности микробиолошких проналазака. Тек 1967, Закључком XIV сената

(7) 21 Bacteriology Review, 1—29, 1957 (наведено према L. Robbins: *Zur Frage der Patentierung von mikrobiologischen Verfahren — ein internationales Problem* — GRUR INT 1961, стр. 119).

(8) Има, међутим, и аутора који другачије мисле. Види H. Wirtz: *Zur Offenbarung biochemischer Verfahren* (GRUR 1969, стр. 116).

(9) E. v. Pechmann, *Hinterlegung und Freigabe neuer Mikroorganismen* (Mitt. 1977, стр. 41).

(10) L. Robbins, *Zur Frage der Patentierung von mikrobiologischen Verfahren — ein internationales Problem* (GRUR INT 1961, стр. 122 n 123).

БПГ (30. VI 1967) (11) правосуђе СР Немачке, у поступку по приговору за издавање патента за примену културе *Streptomyces psammoticus* у ферментационом процесу производње антибиотика tetracyclin-a, потврђује обавезу пријавиоца микробиолошког проналаска у којем се користи дотад непознати микроорганизам, да исти депонује. У САД прво судско реаговање о овом питању уследило је тек 1970. У предмету „Argoudelis“ ССРА је 17. XII 1970 (12), између осталог, дошао до закључка да захтев објављености проналаска у патентној пријави (enabling disclosure), формулисан у чл. 112. Патентног закона САД, а примењен на нове и дотад непознате микроорганизме, подразумева обавезу пријавиоца да предметни микроорганизам депонује у одговарајућу установу. Судска одлука од значаја за ово питање у Великој Британији је пресуда Врховног суда (High Court) из 1973. у предмету „American Cyanamid Co. v. Berk Pharmaceuticals Ltd“, где је речено да опис микроорганизма и његове биохемијске дејствености није довољан да одговори услову објављености проналаска (13). У Јапану, наслањајући се на Патентни закон из 1971, постоје прописи о обавези депоновања микроорганизама у поступку патентирања микробиолошких проналазака (14). Ипак, у даљем тексту ћемо се ослањати претежно на праксу и теорију СР Немачке и САД, будући да је у овим земљама проблем који обрађујемо најпре уочен и најтемељније размотрен (15).

На међународном плану, Одредбе о спровођењу Европске конвенције о патенту (Минхен 1973.) прописују у правилу бр. 28. обавезу депоновања микроорганизама. Ово правило је ревидирано 1979. Коначно, у Будимпешти је 28. IV 1977. закључена Конвенција о међународном признању депоновања микроорганизама у сврхе поступка патентирања. Из самог назива овог документа се види да се он не односи на обавезу депоновања микроорганизама, већ, претпостављајући ову обавезу, он се односи на обавезу узајамног признања иностраних депоа у свим земљама које су приступиле Конвенцији. Према стању из 1984, земље чланице ове тзв. Будимпештанске уније су: Бугарска, Француска, СР Немачка, Мађарска, Шведска, Јапан, Лихтенштајн, Филипини, СССР, Шпанија, Швајцарска, Белгија, Велика Британија и САД (16). Даље, користећи могућност колективног чланства у овој Унији на основу чл. 9. тач. 1-а Конвенције, од новембра 1980. Европска патентна организација (створена на темељу Европске конвенције о патенту) је члан Будимпештанске уније.

У југословенским прописима, судској пракси, као и пракси Савезног завода за патенте није утврђена обавеза депоновања микроорганизама у поступку патентирања микробиолошких проналазака.

(11) Закључак објављен у ВPatGe 9, стр. 150.

(12) Одлука објављена у 168 USPQ 1971, стр. 99.

(13) D. M. Gaythwaite, *Patents for Microbiological Inventions in the United Kingdom* (Annual of Industrial Property Law, London 1977, стр. 469).

(14) E. v. Pechmann, *Über nationale und internationale Probleme des Schutzes mikrobiologischer Erfindungen* (GRUR 1972, стр. 54).

(15) F. Lederer, *A Perspective on Patenting Microorganisms Under the European Convention* — Prospects and Considerations (APLA 1979, стр. 291).

(16) GRUR INT 1984, стр. 158 и 159.

2. ПРАВНО-ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТИ ДЕПОНОВАЊА МИКРООРГАНИЗАМА

2.1 Питање правног основа

У периоду пре, а и непосредно пошто је судска пракса дала свој суд о обавези пријавилаца микробиолошких проналазака да депонују микроорганизам који је дотад био непознат, у теорији СР Немачке је, поред начелног одобравања ове обавезе, постојало и мишљење да је она незаконита (17). Уважавајући аргументе поновљивости и објављености проналазака (о чему ће бити речи касније) као аргументе практичне природе, ово мишљење се заснива на анализи и тумачењу чл. 26, ст. 1, тач. 4 Патентног закона СР Немачке из 1968. Тај пропис гласи: „У прилогу се проналазак има тако описати да се његово коришћење од стране осталих стручњака чини могућим.“ То, према Wirtzu, значи, пре свега, да пријавилац није дужан да снабдева патентни завод, нити јавност техничким средствима за понављање његовог проналазак, већ је довољно да се проналазак чини поновљивим под претпоставком приступачности свих техничких средстава које је имао и сам пријавилац. Наравно, проналазач (пријавилац) мора да открије начин како је дошао до средстава за извођење проналазак уколико ова већ нису општепозната или приступачна, те, ако постоји вероватноћа да би тим начином и други стручњаци могли доћи до истих, може се сматрати да је услов поновљивости проналазак задовољен. Ово схватање се, заправо, наслања на теорију о теоријској поновљивости проналазака, која је настала у вези са проблемом патентбилности нових биљних сорти и поступака за њихово стварање (18). Отуда Wirtz закључује да: „у оквиру патентне пријаве која се односи на биохемијско понашање микроорганизама који није на други начин доступан јавности, не постоји законска обавеза депонованја истог, али да постоје знаци који говоре да је једна таква обавеза, у међувремену, заснована обичајним правом“ (19).

Супротно мишљење заступа аустријски аутор Епстеин. Он има у виду пропис који садрже готово сви патентни закони, а који обавезује пријавиоца да на тражење патентног завода достави узорке, пробе и моделе, уколико је то потребно ради бољег разумевања описа проналазак у патентној пријави (чл. 91 ст. 1. тач. 3. аустријског Патентног закона, чл. 114, америчког Патентног закона, §5 Уредбе о патентним пријавама СР Немачке из 1968). Тако се, по Епстеину, „од почетка нормирани патентно-правни услови могу без икаквог натезања применити на микробиолошке проналаске“ (20).

Морамо запазити да ниједно од ових схватања не погађа проблем са правне стране. Тачно је Wirtz установио да је неспојиво са класичним учењем о праву нематеријалних добара да подносилац патентне пријаве мора да снабде патентни завод и јавност техничким средствима за понављање свог проналазак. Са друге стране, када се схватање овог аутора, који се, иначе, залаже за патентбилност микробиолошких про-

(17) H. Wirtz, *Zur Offenbarung biochemischer Verfahren* (GRUR 1969, стр. 116).

(18) Види H. Schade, *Patentierung von Pflanzenzüchtungen* (GRUR 1950, стр. 317).

(19) H. Wirtz, *Op. cit.*, стр. 117.

(20) F. Epstein, *Der Schutz der Erfindungen auf dem Gebiete der Mikrobiologie* (GRUR INT 1974, стр. 272).

налазака (укључујући и саме микроорганизме) (21), о довољности теоријске поновљивости проналаска доведе до крајњих последица, произлази закључак да је патентирање једног знатног броја микробиолошких проналазака непотребно. Наиме, на свим микробиолошким проналасцима где се користи дотад непознат микроорганизам који није опште приступачан, постоји фактички монопол самог проналазача. Како добру које се не може повредити није ни потребна правна заштита, патент би, у том случају, за свог титулара био сувишан, а објављивање таквог проналаска би за јавност представљало непостојећу корист. Ни Елстеин није у праву. Депоноване узорака, проба и модела на захтев патентног завода има за сврху да допуни опис проналаска и послужи искључиво испитивачима патентног завода да боље схвате и оцене проналазак. Депоноване микроорганизама, о којем ми овде расправљамо, у вези је, међутим, са потребом јавности да има комплетан увид у проналазак и да тај исти проналазак може да понови користећи депоновани микроорганизам који, иначе, није реално приступачан на други начин.

Уопште, кад је реч о правном основу обавезе депоновања микроорганизама у поступку патентирања микробиолошких проналазака, тешко је отети се утиску да су и правна теорија, а посебно пракса, свој поглед концентрисале на практичне разлоге, а не на правну норму. Како Pechmann каже, „патентно право је прагматично право код којег чисто теоријска разматрања морају уступити место захтевима праксе“ (22). Простор за овакво схватање отвара пре свега, сама функција патентног права као стимулатора научног и техничког напретка, а затим и врло флексибилно формулисан појам проналаска. Међутим, у свему томе није занемарљива околност да се овде ради о микробиологији, научно-техничкој области за коју су животно заинтересоване снажне привредне гране као фармацеутока и хемијска индустрија и индустрија производње и прераде хране, чији је друштвени утицај знатан. Ово је лепо приметити Wuesthoff (23), поредећи још 1960. развој правне праксе на пољу патентбилности микробиолошких проналазака, са једне, и нових биљних сорти, са друге стране. Иако су основни патентно-правни проблеми ове две врсте проналазака исти, будући да је у оба случаја реч о искоришћавању биолошких сила, биљне сорте су — данас то можемо са сигурношћу рећи — готово сасвим истиснуте из система патентне заштите (24), док је патентбилност микробиолошких проналазака ван сваке сумње. Конкретан проблем свих биолошких проналазака јесте њихова поновљивост, и, у вези с тим, питање да ли се репродукциона способност живе материје може, у патентно-правном смислу, схватити као поновљивост.

(21) H. Wirtz, *Die Einordnung der mikrobiologischen Verfahren sowie der durch diese zu gewinnenden Ergebnisse unter den Erfindungsbegriff im Strassburger Übereinkommen* (GRUR 1970, стр. 106); H. Wirtz, *Nochmals — die schutzlosen Mikroorganismen* (GRUR 1971, стр. 238).

(22) E. v. Pechmann, *Sind Vermehrungsansprüche bei biologischen Erfindungen ungesetzlich?* (GRUR 1975, стр. 398).

(23) F. Wuesthoff, *Schöpferische Fortentwicklung auf dem Gebiet der belebten Natur, eine neue Grundsatzfrage des gewerblichen Rechtsschutzes* (GRUR 1960, стр. 522).

(24) Види чл. 2. ст. 2. Патентног закона СР Немачке из 1981. и чл. 536 Европске конвенције о патенту.

2.2 Депонованье микроорганизама и поновљивост микробиолошког проналаска

О овом питању постоји обимна литература. Из мноштва теоријских прилога могу се издвојити, најпре, два радикална и супротстављена става:

а) Поновљивост је изведена из појма проналаска, одн. она је у вези са техничким карактером проналаска. Ако би се патентно право задовољило само објављивањем резултата стваралачког поступка, то би значило да би јавност била обогачена само сазнањем о техничком задатку, а не и о решењу задатка у виду правила о техничком поступању. Резултат стваралачког поступка који је непоновљив указује на недовршеност проналаска, одн. непостојање увида у каузалну везу између поступка и резултата, што је неспојиво са техником. Осим тога, пристајање на непоновљивост стваралачког поступка може у патентно право увести, на мала врата, заштиту открића (25).

б) Супротно схватање полази од чињенице да ниједан патентни закон не тражи изричито поновљивост проналаска, већ његову *привредну искористивост*. Захтев поновљивости проналаска у класичном смислу јесте логични резултат тумачења патентног закона у време када су се проналасци односили искључиво на подручје тзв. мртве материје (физика, хемија). Данас, у доба свесног и планског искоришћавања биолошких сила у људске сврхе, захтев поновљивости се мора ревидирати у том смислу да је за патентбилност једног проналаска битно да постоји поновљив начин на који се проналазак може употребљавати (привредно искоришћавати), а не како се може поновити стваралачки поступак проналазача (26).

Конкретна последица ових схватања јесте у томе што, у првом случају, депонованье микроорганизама није довољно за патентбилност биохемијских проналазака у којима се користи дотад непознати и на други начин неприступачни микроорганизам. У другом случају, уз приступачност јавности депонованих микроорганизама, ови проналасци су патентбилни.

Теорија је, међутим, дала и једно треће решење, које преовлађује и у правној пракси, а које почива на анализи односа између проналаска и патентног захтева, одн. патентне категорије у оквиру које пријавилац проналаска тражи заштиту. Као што је познато, решење одређеног техничког задатка, које представља привредни мотив научноистраживачког рада, може бити повезано са нужношћу решавања више претходних техничких задатака који се појављују као препреке на путу ка циљу. Узмимо, на пример, да се нови антибиотик А производи у новом технолошком поступку В уз помоћ новог микроорганизма С који је добијен

(25) G. Benkard, *Wiederholbarkeit als Erfordernis der Patentfähigkeit* (GRUR 1953, стр. 103); F. Lindenmeier, *Zum Begriff der technischen Erfindung* (GRUR 1953, стр. 14); C. Schramm, *Grundlagenforschung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechtes*, Berlin 1954, стр. 30; * Blum-Pedrazzini, *Das schweizerische Patentrecht*, Bern 1959, Band I, чл. 1, прим. 13 и 15; * A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, Basel 1959, Band I, стр. 66 (* наведено према E. Büchting) *Sortenschutz und Patent*, Bonn 1962, стр. 77)

(26) Pintzger, *Ueber die Patentfähigkeit von Pflanzenzüchtungen* (GRUR 1938, стр. 739); E. Kirchner, *Zur Frage der Wiederholbarkeit bei Pflanzenzüchtungserfindungen* (GRUR 1951, стр. 572); F. Wuesthoff, *Erschliessung des Patentrechts für neue Gebiete* (GRUR 1953, стр. 230); F. Lederer, *A Perspective on Patenting Microorganisms Under the European Convention — Prospects and Considerations* (APL 1979, стр. 290); H. Wirtz, *Nochmals die schutzlosen Mikroorganismen* (GRUR 1971, стр. 239).

коришћењем метода генетског инжењеринга. Не губећи из вида логично правило да врста проналазка одређује и врсту патентног захтева (облик патентне заштите), морамо запазити да проналазач овог новог антибиотика има широку могућност избора патентних категорија којима би могао да заштити свој привредни интерес од конкуренције. У патентноправном смислу, проналазак антибиотика А се, под условом постојања инвентивне висине, може расцепкати на више проналазака. Проналазач овог антибиотика може поставити захтев за патентну заштиту новог микроорганизама С, захтев за заштиту примене новог микроорганизама у поступку В производње антибиотика А, захтев за заштиту поступка В производње антибиотика А и, коначно, захтев за заштиту самог антибиотика А. Дакле, „избор патентне категорије чини пријавилац као господар поступка пријављивања“ (27). Овај избор је међутим, мање-више свуда ограничен прописима патентног права иза којих обично стоје разлози традиционализма, етичких обзира, национални протекционизам и друге правно-политичке идеје. Тако, на пример, по праву Југославије (28) није могуће патентирање микроорганизама (у САД то није било могуће до 1980) (29). Затим, у Југославији није могуће патентирати ни хемијске супстанце и лекове (30) (ова забрана — *Stoffschutzverbot* — је у СР Немачкој укинута 1968, а у САД није никад ни постојала). Проблем избора патентне категорије састоји се, према томе, у постизању максималне могуће монополске заштите свог привредног интереса везаног за одређени проналазак, уз, наравно, уважавање принудних прописа патентног права.

Браћајући се, сад, на питање поновљивости микробиолошких проналазака, морамо уочити да захтев поновљивости има различиту тежину у случају када се патентни захтев односи на сам микроорганизам, и када се односи на поступак стварања неке хемијске супстанце помоћу тог микроорганизама. Наиме, када се патентни захтев односи на нов микроорганизам који није приступачан јавности другачије но путем његовог депоновања које чини пријавилац, појављује се један од два могућа проблема: ако је реч о *новооткривеном* микроорганизму, то је, у патентно-правном смислу откриће, а не проналазак, без обзира што је вероватноћа минимална (31) да ће неки други стручњак изоловати исти такав микроорганизам на начин како је то учинио сам откривач. У том случају нема говора о патентној заштити. Ако је реч о *новоствореном* микроорганизму чији се поступак стварања не може практично поновити, долази се до ситуације у којој се патентна заштита даје за телесну ствар, а не за техничко учење. Када се боље погледа, патентирање оваквог микроорганизама би противречило идеји патента као равнотеже интереса између титулара и друштвене заједнице: микроорганизам као телесна ствар је подложен променама и пропадању, што значи да је могуће да титулар патента ужива монопол за једно правно

(27) Benkard, *Patentgesetz — Kommentar*, München 1981, стр. 419.

(28) Закон о заштити проналазака, техничких унапређења и знакова разликовања, чл. 23. тач. 7.

(29) Прекретницу у том погледу представља пресуда Врховног суда САД у предмету *Chakrabarty v. Diamond* (206 USPQ 1980, стр. 193, одн. GRUR INT 1980, стр. 672).

(30) Закон о заштити проналазака, техничких унапређења и знакова разликовања, чл. 23. тач. 2. и 4.

(31) „Од преко 36000 организама који су изоловани из узорака тла из целог света, само је једна гљива *Streptomyces* која је изолована из узорка тла из Венецуеле имала својсво да изведе синтезу антибиотика *chloramfenicola*.“ (E. v. Pechmann) *Über nationale und internationale Probleme des Schutzes mikrobiologischer Erfindungen* (GRUR 1972, стр. 53).

добро које, уколико пропадне по истеку рока патентне заштите, никад не постане јавно добро, или ако постане, то је само за ограничено време.

Потребно је видети како стоји ствар са проблемом поновљивости у случају када се патентни захтев односи на поступак стварања неке хемијске супстанце помоћу тог микроорганизама. Сам производни поступак може бити и рутински, али је вештина (привредно оправданог) заобилажења деведесетогодишње забране патентирања хемијских материјала (32) у Немачкој излучила теорију о тзв. аналогним поступцима, по којој се патентбилност рутинских производних поступака заснива или на избору полазног материјала, или на резултату као нераздвојним елементима поступка. За поновљивост било којег производног поступка довољно је да полазни материјал постоји и да је приступачан јавности. Уколико је реч о дотад непознатом полазном материјалу, потребно га је ближе идентификовати, између осталог и путем описа начина на који је проналазач до њега дошао, али није неопходно да га сваки стручњак може на исти начин добити ако тај материјал већ постоји и ако је приступачан. За поступке производње хемијских супстанци у којима се користе микроорганизми, то значи да је небитно да ли се микроорганизам може увек наново створити или изоловати из узорка тла, већ је битно да, као такав, постоји и да га заинтересована јавност може набавити. Приступачност таквог микроорганизма обезбеђује се депоновањем истог у надлежну институцију, чиме сваки стручњак долази у положај да може да понови поступак производње одређене хемијске супстанце, што и чини предмет самог патентног захтева. Околност што депоновани микроорганизам може временом пропасти је, за овај угао посматрања, такође ирелевантна, јер тај ризик постоји за целокупни материјални свет и погађа, хипотетички, све патенте (проналазак који почива на коришћењу нафте постаће неизводљив када светске резерве нафте буду исцрпљене).

Од управних и судских одлука које су од значаја за ово питање у СР Немачкој, морамо се најпре задржати на Закључку БГХ од 27. III 1969. у предмету „Црвени голуб“ (Rote Taube) (33). Овом одлуком је највиша судска инстанца начелно потврдила технички карактер проналазака у којима долази до изражаја коришћење биолошких сила, и тиме ставила тачку на неисторијско тумачење појма проналазка. У погледу услова поновљивости, BGH је заузео став да биолошки проналазци нису изузети од овог општег услова патентбилности проналазака, јер „проналазак, као учење о техничком поступању, открива само онда једно готово решење, уколико стручњак може, неограничено понављајући ово учење, да ради са подједнаким успехом... Управо у томе што проналазач у патентном спису открива стручној јавности којим путем и уз која средства је дошао до жељеног резултата, лежи обогаћење технике које је вредно патентирања“ (34). Тиме је одбачена спекулација о довољности теоријске поновљивости биолошких проналазака. Овим Закључком је, такође, дерогирано схватање истог суда у пресуди пово-

(32) Патентна заштита производног поступка се простире и на непосредан производ патентираних поступка, што упркос разлици у садржини патента за материјал и патента за производни поступак, у великом броју случајева, обезбеђује титутару задовољавајућу заштиту.

(33) GRUR 1969, стр. 672.

(34) GRUR 1969, стр. 673.

дом предмета „Оплеменавање ружа“ (Rosenzuchtung) од 6. VII 1962 (35), којом је било допуштено патентирање поступка вегетативног размножавања једне нове сорте ружа, чиме је постигнута индиректна заштита за саму сорту као непосредан производ поступка, а истовремено избегнут суштински проблем поновљивости поступка оплеменавања руже о којој је реч.

За питање поновљивости микробиолошких проналазака значајан је и Закључак БГХ у предмету „Пекарски квасац“ (Bäckerhefe) од 11. III 1975. (36). Између осталог, споран је био следећи патентни захтев: „Поступак за производњу пекарског квасца карактерисан тиме што се пекарски квасац CBS 6128, одн. CBS 6131 (37) на уобичајен начин размножи и изолује“. Суд је резонувао на следећи начин: „У основи спорног проналазка лежи задатак да се произведе квасац који ће, као пресован квасац, показивати висок степен активности, моћи да се сипи без прекомерног губитка активности... (итд). Као решење овог задатка се, према пријавиоачевом захтеву бр. 1, предлаже да се пекарски квасац CBS 6128 и CBS 6131 размножи и изолује... Тиме, предмет захтева за заштиту јесте поступак размножавања код којег су полазни материјал и резултат поступка један те исти пекарски квасац који се разликује само у генерацијском следу, а не у својствима. Захтеви за размножавање излазе на захтеве за производ који се размножава. Они би требало да штите титулара заштите да неко трећи не размножава (производи) производ (микроорганизам), размножени производ не нуди на продају, пушта у промет и користи. Они стога могу бити одобрени само под istim условима који се траже за заштиту самог производа (ствари или материје). Међутим, заштита једне ствари подразумева, према текућој правној пракси, да се стручњаку покаже начин како се ствар производи; у супротном би се радило о једном задатку, а да није показан пут његовог решења (BGH у GRUR 1959, 125 — Textilgarn; BGHZ 52, 74, 85 — Rote Taube). Насупрот критици инсистирања на стварној поновљивости код производа поступака одгајања (мисли се на биљне сорте — прим. С. М.), који се могу сами од себе репродуковати, Сенат инсистира и код микробиолошких производа (микроорганизама) да производ за који се тражи заштита морају стварно поновити стручњаци, и то без упућивања на производ који је створио проналазач или његов правни следбеник. Нespoјиво је са патентно-правним захтевом поновљивости проналазка да се стручњак упућује на проналазачев производ створен према проналаску да би могао да понови проналазак. Непосредна заштита за сам микроорганизам или — што се своди на исто — за поступак размножавања једног микроорганизма на уобичајен начин, без назнаке како стручњак може произвести дотични микроорганизам, толико је страна постојећим патентно-правним представама, да не може бити постигнута путем судијске доградње права променом правног схватања, већ само изменом патентног закона“ (38). Иначе, BGH и у овом Закључку потврђује да је депоновање микроорганизама у поступ-

(35) GRUR 1962, стр. 577.

(36) GRUR 1957, стр. 430.

(37) CBS је скраћена ознака за назив институције у којој је микроорганизам депонован (Centraalbureau voor Schimmelcultures — Холандија), а 6131 је број под којим је микроорганизам депонован.

(38) GRUR 1957, стр. 431 и 432.

ку патентирања микробиолошких проналазака допуна описа проналаска, са једне стране, и средство објављивања проналаска, са друге стране. Закључак „Пекарски квасац“ је у теорији изазвао различита мишљења. Pechmann (39) сматра пре свега, да код проналаска који је предмет спорног патентног захтева, полазни материјал и производ поступка нису исто у смислу који би требало да буде релевантан за патентно право. Наиме, полазни материјал сачињава једна, релативно малобројна популација културе CBS 6128 или CBS 6131, док је резултат поступка једна привредно употребљива биомаса исте културе. Затим, исти аутор сматра да је BGN у својој одлуци недоследан, јер на једном месту потврђује функцију депоновања микроорганизама као мере објављивања проналаска, која омогућује стручњаку да исти понови, а на другом месту инсистира на поновљивости поступка стварања микроорганизама. Друга Pechmannova примедба не стоји, јер BGN тржи поновљивост поступка стварања микроорганизама само у случају када се патентни захтев односи на сам микроорганизам. То значи да је депоновање замена за поновљивост поступка стварања микроорганизама само у случају да се патентни захтев односи на неки биохемијски производни поступак у којем се микроорганизам користи као полазни материјал, одн. као радно средство. То што је BGN оценио да спорни патентни захтев за заштиту поступка размножавања јесте прикривени захтев за заштиту самог микроорганизама (с обзиром на правило да се патентна заштита за производни поступак протеже и на непосредни резултат поступка) јесте предмет примедбе Vossiusa (40) на Закључак „Пекарски квасац“. Он, наиме, полази од тога да полазни и завршни материјал у спорном поступку размножавања јесте иста микробиолошка култура, те не може бити речи о производном поступку (чија би се заштита протезала и на сам микроорганизам), већ само о радном поступку. Иако нам се чини да је ова примедба на месту, не можемо се задржавати на њој, јер то излази из тематског оквира овог рада.

У започетом приказу немачке правне праксе вредело би цитирати и Закључак XVI сената BPG од 21. III 1977 (41): „Хемијски производни поступак у којем се користе недепоновани али помоћу одређеног параметра описани микроорганизми, поновљив је само онда када су са успехом поновљиви мутациони и селекциони поступци који су потребни за планско стварање ових микроорганизама. Ова претпоставка није дата уколико, према уверењу Сената, није доказано да су описане мутационе и селекционе мере поновљиве уз прихватљив временски утрошак, тј. уз задовољавајућу мутациону и селекциону вероватноћу.“ Дакле, поред јасног става у погледу поновљивости проналаска, видимо да BPG нема ништа против патентирања микробиолошких проналазака, чак и кад новостворени (дотад непознати) микроорганизми нису депоновани, уколико их је могуће недвосмислено описати.

На тој линији је и Закључак XVI сената BPG од 5. IV 1978. у предмету „*Lactobacillus bavaricus*“ (42). У овој одлуци реч је о новом соју бацила који је добијен поступком селекције и мутације општепоз-

(39) E. v. Pechmann, *Sind Vermehrungsansprüche bei biologischen Erfindungen ungesetzlich?* (GRUR 1975, стр. 397 и 398).

(40) V. Vossius, *Der Schutz von Mikroorganismen und mikrobiologischen Verfahren* (GRUR 1975, стр. 478).

(41) Bl. f. PMZ 1977, стр. 302.

(42) BPatGc 21, стр. 43.

натог и приступачног рода *Lactobacillus*. Суд је стекао уверење да је поступак стварања овог соја бацила поновљив уз прихватљиву вероватноћу и утрошак времена, те је одлучио да је нови микроорганизам *Lactobacillus bavaricus patentibilis*.

Закључујући излагање под овим поднасловом, вреди рећи да је у последњих десетак година дискусија о начелном питању поновљивости микробиолошких проналазака и, у вези са тим, функцији депоновања микроорганизама у сенци борбе мишљења око питања да ли микроорганизмима треба пружити непосредну заштиту или не. Аргументи којима се користе поборници директне патентне заштите за микроорганизме најчешће су засновани на опортунитету и уважавању интереса хемијске и фармацеутске индустрије (43). Ипак, у оквиру постојећег патентног система, чини се да је правна пракса достигла највећи степен флексибилности у тумачењу Патентног закона и да се даље не може без промене самог Закона.

2.3. Тренутак депоновања

Тренутак када нов микроорганизам мора бити депонован да би се патентна пријава за микробиолошки проналазак у којем се овај микроорганизам користи могла сматрати уредном, није споран ни у теорији ни у пракси. То је, најкасније, тренутак подношења патентне пријаве. Будући да депоновање новог микроорганизма представља једини сасвим сигуран начин његове идентификације, ово решење је сасвим разумљиво и једино прихватљиво. Наиме, ако би се допустило депоновање микроорганизама и после подношења патентне пријаве, то би значило да би несавесни пријавилац могао да депонује други или усавршенији микроорганизам до којег је у међувремену дошао, а не онај за који је патентном пријавом обезбедио патентно-правни приоритет. Међутим, накнадно уношење у патентну пријаву ознаке под којом је микроорганизам депонован у надлежну установу, дозвољено је.

У САД овај принцип је потврђен у одлуци ССРА од 17. XII 1970. у промету „Argoudelis“, а затим је нашао место у Приручнику о поступку издавања патената (Manual of Patent Examining Procedure, РТСЈ № 26, А-11). У СР Немачкој се у том смислу изјаснио ВРГ у свом Закључку од 30. VI 1967. За тзв. европски патент важи исто решење, што је утврђено у правилу бр. 28, тач. 1-а Одредаба о спровођењу Европске конвенције о патенту.

2.4. Проблем изручења депонованог микроорганизма јавности

2.4.1. Тренутак изручења

Ово је једно од најдискутованијих и најтежих питања у вези са депоновањем микроорганизама. Да би депоновање могло имати карактер

(43) Оа најновијих публикација види R. Blum, *Fragen der Patentfähigkeit von Erfindungen auf dem Gebiet der lebenden Materie* (GRUR INT 1981, стр. 293); W. Trüstedt, *Patentierung mikrobiologischer Erfindungen* (GRUR 1981, стр. 95); R. Teschemacher, *Die Patentfähigkeit von Mikroorganismen nach deutschem und europäischem Recht* (GRUR INT 1981, стр. 357).

мере објављености микробиолошког проналазак, јасно је да депоновани микроорганизам мора, кад-тад, бити изручен јавности. Међутим, који је то тренутак од којег се заинтересованим лицима мора обезбедити приступ депонованом микроорганизму, јесте питање око којег се оштро сукобљавају интереси пријавилаца проналазака за патентирање и јавност. По природи ствари, изручење јавности новог микроорганизама представља далеко ригорознији начин објављивања (микробиолошког) проналазак, него што је то случај са објављивањем патентних списа код других врста проналазака. Откриће, или стварање новог микроорганизама је често пионирски инвентивни учинак који, најчешће, уз доцније модификације бива технички дотеран до мере у којој даје оптималне резултате. Према томе, изручење новог микроорганизама јавности представља директан уступак конкурентима који ће, са релативно мало труда, од тог микроорганизама створити савршенију варијанту и тако заобићи искључујуће дејство првобитног патента (44). Поред тога, када се има у виду да се „класичан“ микробиолошки проналазак састоји у употреби новог микроорганизама за стварање неке хемијске супстанце помоћу уобичајеног ферментационог поступка, јасно је да изручење јавности тог новог микроорганизама значи предавање у конкурентске руке готове „фабрике“ (45), за чије функционисање није потребан никакав додатни know-how. С обзиром на ове разлоге пријавиоци микробиолошких проналазака су заинтересовани да се тренутак када наступа изручења депонованог микроорганизама сваком заинтересованом лицу максимално одложи. Са друге стране, стручна јавност је заинтересована да што пре дође у посед депонованих микроорганизама ради упознавања са ажурним стањем технике. Штавише, сам поступак издавања патената рачуна са сарадњом јавности, будући да испитивачи патентних завода нису у могућности да проверавају проналазак у детаље, већ се испитивање најчешће своди на то, да испитивач стекне уверење да је неки проналазак патентбилан на основу увида у литературу и у објављене патентне пријаве које се односе на поље технике којем припада проналазак који се испитује. Јавност је, у поступку издавања патената, позвана да да свој суд о проналаску путем институције приговора на објављену патентну пријаву.

BPG је у свом Закључку од 30. VI 1967. одлучио да лице које улаже приговор на објављену патентну пријаву има право да захтева изручење депонованог микроорганизама, ради провере поновљивости ферментационог поступка за стварање тетрациклина уз примену културе *Streptomyces psammoticus*, чија примена у ову сврху јесте и предмет нападнуте патентне пријаве.

Ово, како нам се чини, једино прихватљиво решење питања момента отварања приступа јавности депонованом микроорганизму има у теорији своје оштре противнике. Herta Duttenhöffer (46) је мишљења да би изручење јавности депонованог микроорганизама требало да се одложи до момента истека рока патентне заштите, како би се сачували интереси пријавилаца микробиолошких проналазака. Истог мишљења је и

(44) Ово нарочито у системима где не постоји непосредна патентна заштита за сам микроорганизам.

(45) W. Trüsterdt, *Der BGH Beschluss „Bäckerhefe“* (GRUR 1977, стр. 199).

(46) Наведено према Е. v. Pechmann, *Über nationale und internationale Probleme des Schutzes mikrobiologischer Erfindungen* (GRUR 1972, стр. 57).

Volker Vossius (47) који то образлаже чињеницом да је коришћење патентiranог проналаска ионако зависно од дозволе титулара патента. Нешто мање радикалан је Robbins (48), који предлаже да се моменат изручења јавности депонованог микроорганизама одложи за 5—7 година од почетка рока патентне заштите.

О овим схватањима не вреди посебно расправљати, ако ни због чега другог, онда зато што њихови аутори губе из вида да је објављивање патентних списа неопходан елемент функционисања патентног система уопште. Наиме, стање технике (као мерило новости и инвентивне висине проналаска) заснива се на објављеним патентним пријавама. Држање патентних списа у тајности и после почетка патентне заштите не само да би довело у питање смисао патента као институције, већ би негативно утицало и на научно-технички развој. То би био случај управо са микробиолошким проналасцима уколико би се изручење јавности депонованих микроорганизама (као мера објављивања проналаска) одложило за време после истека рока патентне заштите.

Некакво средње решење за које се залажу Pechmann (49) и Trüstedt (50) јесте да се депоновани микроорганизам учини доступним јавности тек по издавању патента. (Овакво решење је прихваћено у америчкој судској пракси) (51). Јавност би добијала информацију о пријављеном проналаску из објављене патентне пријаве, а лица која желе да уложе приговор би уз посредовање трећег, неутралног стручњака могла да изврше детаљнији увид у проналазак, без личног приступа самом микроорганизму (52).

Ствар се, међутим, додатно компликује увођењем система тзв. одложеног испитивања патентне пријаве (СР Немачка од 1968, Југославија од 1981), где се између обавезног објављивања патентне пријаве (Offenlegung) и издавања патента редовно појављује повећи временски размак, који може да траје и више година. Будући да је смисао одложеног испитивања патентне пријаве у томе да проналазак што пре уђе у стање технике и подвргне се практичној провери пре него се уопште постави захтев за потпуно испитивање патентне пријаве у циљу добијања патента, јасно је да се код микробиолошких проналазака не може чекати са изручењем јавности депонованог микроорганизама до издавања патента. Тако се показује да је ВРГ у свом Закључку од 30. VI 1967. погодио право решење: микроорганизам се мора учинити приступачним јавности на дан објављивања патентне пријаве.

Разумљива практична последица овога јесте то, да за новост микробиолошког проналаска није шкодљива одговарајућа ранија патентна пријава или неко друго место у литератури, уколико у моменту подношења потоње патентне пријаве нови микроорганизам који представља елеменат проналаска није био доступан јавности. У том смислу

(47) V. Vossius, *Der Patentschutz von Mikroorganismen und Viren nach dem deutschen Patentgesetz und dem zukünftigen europäischen Patenterteilungsverfahren* (GRUR 1973, стр. 152).

(48) L. Robbins, *Zur Frage der Patentierung von mikrobiologischen Verfahren — ein internationales Problem* (GRUR INT 1961, стр. 123).

(49) E. v. Pechmann, *Über nationale und internationale Probleme des Schutzes mikrobiologischer Erfindungen* (GRUR 1972, стр. 58).

(50) W. Trüstedt, *Der BGH-Beschluss „Bäckerhefe“* (GRUR 1977, стр. 199).

(51) Види оауку ССРА од 17. XII 1970. у предмету „Argoudelis“ (168 УСПК 1971, стр. 102—103).

(52) V. Vossius, *Das Problem der Freigabe von hinterlegten Mikroorganismen* (GRUR 1975, стр. 587).

је и одлука ВРГ од 17. XI 1970, чија сентенца гласи: „Уколико се једно претходно објављено место у литератури тиче биолошког поступка у којем се користи метаболизам специјалног соја микроба, коришћење таквог учења од стране стручњака се, у принципу, чини могућим само онда ако је сој приступачан јавности. Ако сој постане приступачан тек после тог претходног објављивања, искази одговарајућег места у литератури се имају тек од тог момента рачунати као стање технике“ (53).

Тиме се, међутим, проблем издавања депонованих микроорганизама јавности не исцрпљује.

2.4.2. Услови изручења депонованог микроорганизама јавности

Изручење јавности депонованих микроорганизама је, због напред објашњених разлога, врло неповољно за пријавиоца. Да ови не би били сасвим дестимулисани да патентирају своје проналаске, у правној теорији, а и пракси, преовлађује став да се изручење депонованог микроорганизама заинтересованом лицу може извршити само под одређеним условима. Испуњење ових услова од стране прибавиоца микроорганизама има заштитни карактер за пријавиоца. За европски патент важило је до 1979. Правило бр. 28 Одредаба о спровођењу Европске конвенције о патенту, према којем је издавање депонованог микроорганизама заинтересованом лицу било могуће само под условом да се ово обавезе: а) да не даје прибављени микроорганизам другим лицима и б) да до момента издавања патента употребљава прибављени микроорганизам искључиво у сврхе научног истраживања.

Невезан Европском конвенцијом о патенту, ВРГ је, одлучујући о немачкој (националној) патентној пријави у предмету „Пекарски квасац“ од 11. III 1975, решио да је обавеза прибавиоца депонованог микроорганизама да не даје тај микроорганизам другим лицима, једина мера обезбеђења пријавиоачевог интереса, која је могућа у оквиру датог патентног система. Ово није прошло без одјека у теорији. Неспоразум се појавио у једном крупном питању, које се тиче режима правне заштите проналазака у периоду од објављивања патентне пријаве до евентуалног издавања патента (наравно, у правним системима који имају одложено испитивање патентне пријаве). Суд је пошао од несумњиве чињенице да у том периоду пријавилац нема право да забрани другим да користе његов објављени проналазак, али да има право на новчану накнаду за употребу проналазка. На основу тога је изведен закључак да је коришћење објављених проналазака од стране других лица до издавања патента дозвољено, што значи да би наметање обавезе прибавиоцу депонованог микроорганизама да у реченом периоду исти користи само у сврхе научног истраживања било *незаконито*. Ово мишљење деле и аутори В. Hansen и F. Wüsten (54). Супротно схватање је изложио Vossius (55). Он сматра да околност што искоришћавање објављеног проналазка од стране других лица у периоду до издавања патента

(53) ВИАН H. Duttenhöfer, *Über den Patentschutz biologischer Erfindungen (Zehn Jahre Bundespatentgericht — Festschrift, Köln 1971, стр. 188)*.

(54) В. Hansen & F. Wüsten, *Freigabe von Mikroorganismen* (Mitt. 1976, стр. 115).

(55) V. Vossius, *Bedingungen für die Freigabe von Mikroorganismen-Kulturen* (GRUR 1977, стр. 78).

(стање тзв. лебдећег патента) није санкционисано, не значи да је та радња нужно законита. По његовом мишљењу, историјско тумачење одредаба о одложеном испитивању патентне пријаве показује да је сврха објављивања пријаве само да се јавност упозна са „лебдећим патентом“ ради ажурности обавештавања о стању технике и ради спречавања паралелних инвестиција у привреди. Према томе, коришћење проналаска за време „лебдења патента“ није сврха објављивања истог, те наметање обавезе прибавиоцу депонованог микроорганизама да исти користи само у истраживачке сврхе *није* незаконито!

Чини нам се да су аргументи за прво схватање убедљивији. Наиме, историјско тумачење не може имати примат над недвосмисленим закључком који произлази из језичког, логичког и систематског тумачења закона. Радња која није санкционисана забраном (захтевом оштећене стране да тражи прекид даљег вршења те радње и накнаду штете), већ, штавише, ужива сагласност законодавца тиме што је он за ту радњу везао друге правне последице (обавезу на новчану накнаду), не може се сматрати незаконитом.

Враћајући се Европској конвенцији о патенту као изразу најмодернијих кретања у патентном праву, треба рећи да се 1979. у ревизији Правила 28 Одредаба о спровођењу Европске конвенције о патенту отишло још даље у настојању да се заштите оправдани правни и комерцијални интереси пријавилаца микробиолошких проналазака. Наиме, поред два већ наведена ограничења, у периоду „лебдења“ европског патента пријавилац може изјавити да ће дозволити издавање депонованог микроорганизама једино неутралном стручњаку, преко чијих информација ће се јавност моћи обавестити о микроорганизму, а да исти не добије у руке. На линији појачане заштите пријавилаца микробиолошких проналазака налази се и јапанско право које од 1971. год., између осталих ограничења, налаже обавезу прибавиоцу депонованог микроорганизама да исти, у периоду „лебдења патента“, не износи ван Јапана (56).

3. МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ АСПЕКТ ДЕПОНОВАЊА МИКРООРГАНИЗАМА У ПОСТУПКУ ПАТЕНТИРАЊА МИКРОБИОЛОШКИХ ПРОНАЛАЗАКА

3.1 Приоритет патентне пријаве

Из околности да институт депоновања микроорганизама у поступку патентирања микробиолошких проналазака није у свим државама обавезан, појављује се ситуација у којој се, применом Париске конвенције о заштити индустријске својине, међународни приоритет патентне пријаве мора поштовати и између земаља од којих једна (земља прве пријаве) не захтева депоновање микроорганизама, а друга (земља потоње пријаве) то захтева. Ова ситуација ставља у неравноправан положај домаће у односу на иностране пријавиоце у том смислу што су инострани пријавиоци из држава где се депоновање микроорганизама не захтева привилеговани да могу прво засновати приоритет патентне пријаве, а

(56) E. v. Pechmann, *Über nationale und internationale Probleme des Schutzes mikrobiologischer Erfindungen* (GRUR 1972, стр. 56).

затим, у року од 12 месеци депоновати усавршенији микроорганизам од онога на који се односи прва пријава. То је вероватно завело Епстена (57) да тврди да је за остваривање међународног приоритета патентне пријаве у земљи која захтева депоновање микроорганизама неопходна потврда о томе да је микроорганизам депонован истовремено са пријавом на којој се заснива приоритет. У супротном, губи се право приоритета. Ово схватање представља тешку грешку, будући да је за заснивање међународног приоритета патентне пријаве према чл. 4, А-1 Париске конвенције за заштиту индустријске својине довољно да пријава на којој се заснива приоритет буде уредна и важећа са становишта права земље где је та пријава поднета.

3.2. Међународни транспорт микробиолошких узорaka

Ово је једно правно-техничко питање, које ћемо само поменути. Реч је о томе да патентирање микробиолошких проналазака, код којег се захтева депонвање микроорганизама, подразумева да се ти микроорганизми често морају преносити из земље у земљу. Ово делом зато што немају све државе одговарајуће установе за чување свих врста микроорганизама, а делом зато што је у случају подношења патентних пријава у више земаља, потребно, по могућности, донети микроорганизам у земљу пријаве. Међународни транспорт микроорганизама се, међутим, не одвија без проблема, будући да подлеже националним прописима о контроли промета отровних и заразних материја.

3.3. Будимпештанска конвенција о међународном признању депоновања микроорганизама за сврхе поступка патентирања (58)

Извршни комитет Париске уније за заштиту индустријске својине је, на предлог британске владе 1973, подстакао WIPO да организује стручну комисију која ће испитати проблем депоновања микроорганизама. После више састанака са стручним и заинтересованим круговима, WIPO је израдио нацрт међународног уговора о депоновању микроорганизама, којим би се образовала специјална Унија на темељу чл. 19, Париске конвенције. Још током израде нацрта уговора се показало да није сазрело време за неку озбиљнију хармонизацију националних права о овом питању. Наиме, најважнија питања као што су: да ли је депоновање микроорганизама неопходно, до којег тренутка се депоновање мора извршити, од којег тренутка се депоновани микроорганизам мора изручити јавности и под којим условима, нису се могла уредити јер државе нису биле спремне да врше значајније захвате у свој правни систем. Тако је на дипломатској конференцији од 14—28. IV 1977. у Будимпешти закључена међународна конвенција (59) која уређује неколико чисто техничких питања у вези са депоновањем микроорганиза-

(57) F. Epstein, *Der Schutz der Erfindungen auf dem Gebiete der Mikrobiologie* (GRUR INT 1974, стр. 272).

(58) Кратак коментар Конвенције види у Ulrich Hallmann, *Der Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen* (GRUR INT 1978, стр. 55—61).

(59) Текст Конвенције види у GRUR INT 1978, стр. 71.

ма. Сама Конвенција, која садржи 20 чланова, пропраћена је Уредбом о спровођењу будимпештанске конвенције о међународном признању депоновања микроорганизама за сврхе поступка патентирања (60); та уредба се састоји од 15 правила.

Из самог наслова ових аката је видљиво да је тежиште међународне сагласности на томе да земље чланице Будимпештанске уније, које захтевају или допуштају депоновање микроорганизама, узајамно признају такво депоновање код сваке међународне депо-установе. При том, такво признање се односи на чињеницу депоновања, тренутак депоновања и идентитет микроорганизма (чл. 3. ст. 1. Конвенције). У члановима 6—8. Конвенције и правилима 2—5. Уредбе о спровођењу конвенције регулисано је питање признања и губљења статуса међународне депо-установе, као и начин функционисања такве установе. Конвенцијом је утврђена обавеза међународне депо-установе да прати животну способност микроорганизама (чл. 4) и да о томе издаје потврде (правило 10. Уредбе). Уколико дође до пропасти микроорганизма, депонент има право да обнови депозит истом културом. У правилу 11. Уредбе регулисано је значајно техничко питање услова под којима међународна депо-установа издаје узорке микроорганизама. Тако, депоновани микроорганизам ће бити издат самом депоненту и лицу које има његову сагласност у свако доба, уз одговарајући писмени захтев, одн. сагласност. Трећим лицима која своје право на изручење микроорганизма заснивају на прописима националног патентног права, међународна депо-установа ће изаћи у сусрет под условом да јој се уз захтев приложи потврда националног патентног завода о томе да су испуњене све потребне претпоставке за издавање микроорганизма дотичном лицу. Коначно, постоји могућност да национални патентни завод периодично доставља међународној депо-установи списак микроорганизама са шифрама, који микроорганизми се имају издати сваком лицу које поднесе захтев. Овај поједностављени систем издавања депонованих микроорганизама намењен је, пре свега, потребама патентног завода САД, који, по издавању патента за микробиолошки проналазак, оглашава одговарајући микроорганизам слободним за издавање трећим лицима.

Правило 9. Уредбе обавезује међународну депо-установу да депоноване микроорганизме, уз потребну пажњу, чува најмање 5 година по приспећу последњег захтева за изручење одређеног микроорганизма, а у сваком случају бар 30 година од датума депоновања.

Скрећемо пажњу и на чл. 5. Конвенције у којем се државе чланице обавезују да максимално олакшају увоз и извоз микроорганизама, и да евентуална ограничења тог трансфера буду узрокована само прописима о националној сигурности, здрављу и заштити човекове околине.

4. БЕЛЕШКА О ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ПРАКСИ У ПОГЛЕДУ ДЕПОНОВАЊА МИКРООРГАНИЗАМА

Југословенски Закон о заштити проналазака, техничких унапређења и знакова разликовања из 1981. предвиђа заштиту „поступака за добијање микроорганизама и поступака за добијање производа добије-

(60) Текст Уредбе види у GRUR INT 1978, стр. 75.

них помоћу њих“ (чл. 23. тач. 7). То значи да се проблеми описа, објављености, поновљивости и сл. таквих микробиолошких проналазака морају појавити и пред Савезним заводом за патенте. Међутим, из чињенице да Савезни завод нема никакву посебно развијену праксу ни пропис у овом погледу, рекло би се да се овде сматра да је депоновање микроорганизама у поступку патентирања микробиолошких проналазака непотребно. То, наравно, не значи да домаћи пријавиоци микробиолошких проналазака (пре свега велике фармацеутске куће) не депонују своје микроорганизме у иностранству или у Југославији. Међутим, за југословенско право такво депоновање има само карактер обезбеђења доказа за случај спора око повреде патента за микробиолошки проналазак. Већ и та чињеница говори у прилог увиђања немогућности идентификације микроорганизама путем описа у патентном спису, што указује на неопходност увођења обавезе депоновања нових микроорганизама у поступку патентирања микробиолошких проналазака и у Југославији.

ЗАКЉУЧАК

У поступку патентирања микробиолошких проналазака у којима се користи новооткривени или новостворени микроорганизам неопходно је депоновање таквог микроорганизма у надлежну депо-установу. Тиме се патентбилност микробиолошких проналазака доводи у склад са универзалним патентноправним условима објављености и поновљивости проналазака. Микроорганизам мора бити депонован најкасније у тренутку подношења патентне пријаве, а издат јавности најкасније са објављивањем патентне пријаве. У циљу заштите пријавилаца микробиолошких проналазака од несавесних радњи конкурената, изручење јавности депонованог микроорганизма пре почетка рока патентне заштите мора бити условљено забраном коришћења микроорганизма у привредне сврхе и забраном давања истог другом лицу. Ово правило излази из оквира класичне теорије и праксе патентног права и представља уступац притисцима оних привредних кругова који су, традиционално, најчешћи корисници патентног система (хемијске и фармацеутске индустрије).

ОБЈАШЊЕЊЕ СКАРАБЕНИЦА

APLA	(American Patent Law Association) — Америчко удружење за патентно право (издаје часопис APLA Quaterly)
Bl.f.PMZ	(Blatt für Patent- Muster- und Zeichenrecht) — Лист за право патената, модела и жигова, СР Немачка.
BGH	(Bundesgerichtshof) — Савезни суд СР Немачке.
BPG	(Bundespatentgericht) — Савезни патентни суд СР Немачке.
BPatGe	— Збирка одлука Савезног патентног суда СР Немачке.
CCPA	(Court of Customs and Patent Appeals) — Апелациони суд за питања царина и патената САД.
GRUR	(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht) — Часопис за питања индустријске својине и ауторског права СР Немачке.

- GRUR INT (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht-internationaler Teil) Часопис за питања индустријске својине и ауторског права — међународни део.
- WIPO (World Intellectual Property Organisation) Светска организација за интелектуалну својину.
- Mitt. (Mitteilungen deutscher Patentanwälte) — Часопис „Саопштења немачких патентних адвоката“, СР Немачка.

Mr. Slobodan Marković,

Assistant of the Faculty of Law in Kragujevac

DEPOSITING OF MICROORGANISMS IN THE PATENTING PROCEDURE OF MICRO BIOLOGICAL INVENTIONS

Summary

The author primarily attempts to explain the necessity of the microorganism-deposit in contemporary patent law. After determining the substance of legal function of the microorganism-deposit in reference to patent law institutions such as disclosure and, partly, reduction to practice, the author elaborates the issues of the moment of deposit, moment of handing over the deposited microorganism, and conditions necessary for this transfer. Accordingly, a new-made or new-found microorganism which is used in certain microbiological inventions has to be deposited not later than at the moment of filing the patent application, and has to be handed over to a requesting party not later than at the moment of publication of the patent application. Handing over of deposited microorganism to a requesting party before the patent is issued has to be made dependent on two prohibitions, namely: that of using the microorganism for commercial purposes, and that of giving the microorganism to a third person. These prohibitions are aimed at protecting commercial interests of the applicant against his business competitors.

In Yugoslavia neither the law in force nor the practice of the Patent Office recognize the institution of microorganism-deposit in patenting microbiological inventions.

The author concludes with a survey of essential regulations of the 1977 Budapest Treaty.

Mr Slobodan Marković,

assistant à la Faculté de droit à Kragujevac

LE DÉPÔT DES MICROORGANISMES DANS LA PROCÉDURE DE BREVET DES INVENTIONS MICROBIOLOGIQUES

Résumé

Dans cet article l'intention primaire de l'auteur est d'expliquer pourquoi l'institution du dépôt des microorganismes est indispensable dans le droit contemporain. Ayant déterminé la fonction juridique du dépôt des microorganismes par rapport aux institutions du droit de brevet telles que la divulgation et, en partie, la réduction de l'usage, l'auteur traite les questions du moment du dépôt, du moment de la présentation du microorganisme déposé et des conditions nécessaires pour cette présentation. La conclusion est que le microorganisme nouveau-fait ou nouveau-découvert, déjà

utilisé dans une invention microbiologique, doit être déposé, au plus tard, avant que la fiche de brevet soit remplie et qu'il doit être présenté à la partie requérante, au plus tard, avant le moment de la publication de la fiche de brevet. La présentation du microorganisme déposé avant que le brevet soit obtenu doit être conditionnée de deux prohibitions: celle de l'usage du microorganisme a des fins commerciales et celle de la cession de celui-ci a des personnes tierces. Le but de lesdites prohibitions est de protéger les interets commerciaux du requérant envers ses concurrents d'affaires. En Yougoslavie, ni le droit ni la pratique de l'Office de brevets ne reconnaissent l'institution du dépôt des microorganismes des inventions microbiologiques brevetables. Finalement, l'auteur examine les règles essentielles du Traité de Budapest de 1977.