

*Душан Л. Петошевић*  
адвокат у Београду

## МЕТОДИ И ПРИНЦИПИ ОЦЕНЕ НОВОСТИ ПРОНАЛАСКА У ПАТЕНТНОМ ПРАВУ (1)

Југословенски Закон о заштити проналазака, техничких унапређења и знакова разликовања усваја принцип апсолутне новости. Према члану 21. тог закона проналазак је нов ако пре подношења пријаве патента није био обухваћен стањем технике. Сматра се да је проналазак обухваћен стањем технике:

1) ако је учињен доступним јавности објављивањем, излагањем, приказивањем или употребом на начин који стручњацима омогућава да проналазак примењују;

2) ако се битно не разликује од проналазака који су раније пријављени или су пре подношења пријаве патента били доступни јавности, изузимајући проналаске за које је пријава повучена пре објављивања решења којим се признаје патент.

Приликом оцењивања да ли је пријављени проналазак нов не утиче чињеница да је проналазак, у периоду од најмање шест месеци пре дана подношења пријаве патента, постао доступан јавности без пристанка проналазача.

Савезни завод за патенте припремио је предлог новог Закона о заштити проналазака, који треба да буде поднет Савезној скупштини до краја 1994. године. За разлику од садашњег закона, према овом предлогу раније југословенске патентне пријаве улазе у стање технике само ако су објављене на начин предвиђен истим законом.

### I. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ НОВОСТИ

#### A. Документи који се могу употребити у оспоравању новости

1. С обзиром на наведене одредбе југословенског Закона о заштити проналазака сваки документ који је објављен на било којем месту у свету може бити употребљен приликом оспоравања новости касније патентне пријаве. (Члан 21. југословенског Закона о заштити проналазака...). То значи да не постоји никакво географско ограничење у погледу места објављивања. У погледу врсте објављеног документа постоји извесно ограничење тј. услов који мора бити испуњен. Наиме, проналазак мора бити описан у објављеном документу на такав начин да стручњак за одговарајућу област технике може тај да примени. Само они објављени документи који испуња-

(1) Ово је прилагођени превод извешатаја који је аутор поднео у име Југословенске групе Међународног удружења за заштиту индустријске својине (АИППИ) за конгрес АИППИ у Монреалу, 1995. године.

вају тај услов могу бити употребљени приликом оспоравања новости касније патентне пријаве.

Исто решење предвиђено је и у Предлогу новог Закона о заштити проналазака, који такође усваја принцип апсолутне новости.

С обзиром на садашњи технички ниво светских комуникација, које омогућују брзу и једноставну размену свих информација у читавом свету као и веома развијене економске и научне везе између разних земаља у свету, сматрамо да је потпуно оправдано и целисходно прихватање принципа апсолутне новости.

2. Према важећем Закону о заштити проналазака... (Чл. 21) ранија патентна пријава, која није била објављена у време подношења касније пријаве може у принципу бити употребљена приликом оспоравања новости те касније пријаве, изузимајући оне пријаве које су повучене пре објављивања решења о признању патента.

Међутим, према поменутом Предлогу новог Закона о заштити проналазака приликом оспоравања, односно оцене новости могуће је узимати у обзир само оне раније патентне пријаве, које су до тада објављене у складу са законом.

Сматрамо да је решење из наведеног Предлога новог Закона о заштити проналазака оправдано и целисходно, те да једино објављене раније патентне пријаве могу да буду саставни део стања технике, јер су само оне доступне јавности. Необјављене пријаве су непознате јавности и нема оправдања да се сматрају саставним делом стања технике.

## Б. Усмени опис или употреба проналаска

Према важећем Закону о заштити проналазака... (Чл. 21) усмени опис проналаска или његова употреба било где на свету може утицати на новост касније патентне пријаве која се односи на исти проналазак. Ово наравно ако је испуњен и општи услов тј. ако је тим описом односно употребом проналазак постао доступан јавности на такав начин да су га стручњаци из одговарајуће области технике могли применити.

У том погледу нема промена у предлогу новог Закона о заштити проналазака.

Сматрамо да је овакво решење оправдано из истих разлога који оправдавају усвајање принципа апсолутне новости уопште (видети тачку 1. под А)

## II. ОЦЕНА НОВОСТИ

### А. Прихватљивост (допуштеност) доказа

#### 1. Опис проналаска помоћу писаних докумената

а) Према важећем југословенском закону и пракси докуменат се може сматрати доступним јавности када је доступан свим заинтересованим лицима без икаквих ограничења. Чињеница да је, на пример, само једно лице било у могућности да се упозна са садржином неког документа у којем је описан неки проналазак није довољна да елиминише новост тог проналаска. Слободан приступ свих заинтересованих лица неком документу треба да буде основни критеријум за одређивања да ли је неки докуменат био доступан јавности. Међутим, по нашем мишљењу није довољно да нико не спречава заинтересована лица да се упознају са садржином документа. Потребно је да су обезбеђени разумни услови који омогућују заинтересованим лицима да нађу тај документ и да се упознају са његовом садржином. То значи, на пример да ће докторска теза или неки други научни рад постати

доступан јавности не онда када буде предат некој библиотеци већ тек онда када се унесе у одговарајући каталог и тако постане заиста доступан сваком заинтересованом лицу, јер то лице тек тада заиста може да нађе тај документ и упозна се са његовом садржином.

б) Не постоје никаква ограничења у погледу форме доказа који могу бити употребљени у поступку пред југословенским судовима да би се утврдио датум када је неки документ постао доступан јавности, односно да би се утврдила његова садржина. Југословенски судови прихватају све релевантне доказе у било којој форми. Све врсте доказа се цене од стране суда и оцена који је доказ довољан за утврђивање датума када је документ постао доступан јавности и за утврђивање садржине тог документа, је ствар тзв. "слободног судијског уверења".

в) Да ли ће се сматрати да размена информација између два предузећа, која садржи и опис неког проналаска, елиминира новост тог проналаска тј. да ли га чини доступним јавности зависи од процене свих релевантних околности конкретне случаја. Наиме, потребно је да се оцени да ли је на основу свих тих околности могуће доћи до закључка да је проналазак описан у наведеној размени информација постао доступан јавности на начин да су га стручњаци могли применити.

На пример, ако је налог за истраживање или производњу, који садржи довољан опис неког проналаска, био доступан само ограниченом броју запослених, новост тог проналаска неће бити елиминисана и поред тога што поменути налог не садржи изричиту клаузулу о обавези тајности описаног проналаска.

## 2. Усмени опис или употреба проналаска као основ елиминисања новости

Иако је у принципу јасно, с обзиром на принцип апсолутне новости, како усмени опис проналаска или његова употреба делују на новост тог проналаска, има случајева где није лако те опште принципе применити. Тако на пример, ако је за примену неког проналаска неопходно јавно експериментисање, као у случају проналаска који се односи на површину јавног пута или на железничку пругу, поставља се питање да ли проналазач има могућност да таквим огледима да тајни карактер и тако их учини ирелевантним у односу на новост његовог проналаска.

Сматрамо да би требало да буде могуће да проналазач тим тестовима да поверљив карактер и тако елиминира њихов утицај на новост његовог проналаска. Међутим, проналазач би требало да у том случају предузме све неопходне мере да његов проналазак не постане доступан јавности у смислу наведених законских одредби. То значи да није довољно само да прокламује тајност тестова, већ је потребно да не-доступност јавности буде стварна.

### Б) Оцена новости

1. Према важећем југословенском закону (Чл. 21) и пракси новост једног проналаска може бити елиминисана не само описом у једном јединственом документу, већ и описом у више докумената (тзв. мозаик докумената). То се односи и на чињење проналаска доступним јавности путем једне, односно више радњи. У југословенском праву и пракси не постоји ограничење на само један докуменат, односно само једну радњу. С обзиром на наведена општа правила којима је регулисана новост проналаска не видимо како би једно такво ограничење могло да се оправда. Стога, новост једног проналаска ће бити елиминисана без обзира да ли је исти описан у једном или више докумената, односно помоћу једне или више радњи. Ово наравно под условом да је описан на такав начин да га одговарајући стручњаци на основу тог описа могу применити.

2. Новост проналаска може практично ценити само стручњак за одговарајућу област технике тако што ће упоређивати све оно што спада у стање технике са проналаском. У ствари, тешко је уопште замислити да новост проналаска могу да цене лаици, тако да ово не може, по нашем мишљењу, да буде спорно.

3. Према важећем југословенском закону и пракси све што се десило пре подношења пријаве за један проналазак може бити релевантно у погледу новости тог проналаска ако су испуњени општи услови. Стога је могуће да се приликом оцене новости узму у обзир и неки документи који су настали после неких ранијих докумената, који сачињавају стање технике, али пре подношења пријаве за проналазак чија се новост цени. Ово стога што и ти каснији документи улазе у стање технике. По нашем мишљењу, једино такво решење је у складу са принципом апсолутне новости.

4. Важећи југословенски закон не захтева да стање технике буде стриктно "фотографско" у односу на проналазак чија се новост цени. Према чл. 21, тачка 2. сматраће се да је проналазак обухваћен стањем технике ако се битно не разликује од проналазака који су пре подношења одговарајуће пријаве били доступни јавности. То значи да се не тражи потпуна идентичност ранијег и каснијег проналаска већ су могуће и извесне разлике, које не смеју бити битне.

Сматрамо да би захтевање потпуне идентичности у описаним случајевима знатно умањило ефикасност - заштите патентираних проналазака.

5. Према важећем закону (Чл. 22) сматра се да је проналазак резултат стваралачког рада (да има тзв. инвентивни ниво) ако решење техничког проблема за стручњака очигледно не произилази из познатог стања технике. Наш закон не искључује раније објављене или необјављене патентне пријаве и разматрања приликом одлучивања да ли постоји тзв. инвентивни ниво.

а) У случају да постоји извесна радња којом је проналазак описан пре подношења одговарајуће патентне пријаве, те да та радња услед рестриktivног тумачења појма новости не буде сматрана разлогом за елиминисање новости, важност признатог патента на основу те пријаве може бити оспорена због недостатка инвентивног нивоа. Другим речима, ако је проналазак нов не значи да аутоматски има и инвентивни ниво. То такође значи да наведена радња којом је проналазак описан може бити узета у обзир приликом оцене инвентивног нивоа и поред тога што та радња није била довољна да елиминираше новост проналаска. То је разумљиво пошто је релевантно стање технике, које се примењује приликом одлучивања о инвентивном нивоу проналаска, шире од стања технике које се примењује приликом одлучивања о новости истог проналаска тј. прво садржи све на чему се може заснивати очигледност проналаска, а не само онај део стања технике у којем су описане битне карактеристике проналаска.

б) Према важећем југословенском закону и пракси необјављена патентна пријава може бити основ за оспоравање новости и то не само у погледу патентних захтева него читавог описа.

На таквој необјављеној пријави се може засновати и оцена инвентивног нивоа проналаска.

Међутим, према наведеном предлогу новог Закона о заштити проналазака необјављена патентна пријава не може бити основ за оспоравање новости. Према том предлогу само оне југословенске пријаве које су објављене до момента доношења одлуке о новости проналаска могу бити основ за оспоравање новости. Иста правила се примењују и у погледу оцене инвентивног нивоа проналаска.

Сматрамо да је решење које је заступљено у наведеном предлогу новог закона оправдано из истих разлога који су већ наведени под I., A.2.

ц) Када необјављена патентна пријава представља стање технике, поставља се питање који је датум релевантан за оцену новости: да ли датум приоритета те пријаве или датум њеног подношења у земљи која је у питању. Сматрамо да је релевантан датум приоритета јер то поризилази из члана 4. Париске конвенције, који одређује сврху и дејства међународног права првенства.

6. Такође сматрамо да и у наше право треба увести одредбе које искључују колизију разних патентних пријава истог лица у погледу новости. То значи да новост касније пријаве једног лица не може бити оспорена на основу раније пријаве тог истог лица. Довољно је да постоји бар делимичан идентитет између пријавилаца и то у моменту подношења касније пријаве. За сада такве одредбе не постоје ни у важећем југословенском закону ни у предлогу новог Закона о заштити проналазака. У сваком случају такве одредбе треба да буду праћене одредбама против двоструког патентирања и одредбама о унутрашњем првенству (ове одредбе су унете у наведени предлог новог закона).

7. Оправдано је очекивати да ће неки специфични проналасци проузроковати неке посебне проблеме у погледу оцене њихове новости. Ово нарочито може да се очекује у погледу проналазака који се односе на ДНА и људске гене (тзв. генетски инжењеринг). За сада се у југословенској патентној пракси, вероватно због њене релативне неразвијености, такви проблеми нису појавили.