

Mr. sc. Jozo ČIZMIĆ, viši predavač, Pravni fakultet, Mostar, i
Pravni fakultet, Split

MOGUĆNOST PODNOŠENJA NACIONALNE I MEĐUNARODNE PRIJAVE PATENTA U FEDERACIJI BiH

Sažetak

Zaštita izuma od velikog je značenja za svaku državu te joj se poklanja velika pozornost, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini. Pristupanjem Bosne i Hercegovine najznačajnijim ugovorima s područja industrijskog vlasništva, zaključno s Ugovorom o suradnji na području патената, te početkom rada Sekretarijata za patente i izlaskom iz tiska prvoga broja *Glasnika za industrijsko vlasništvo*, konačno su se stekli uvjeti za učinkovitu patentnu zaštitu na teritoriju Bosne i Hercegovine. Autor je u radu ukazao na uvjete i postupak zaštite izuma domaćih i inozemnih pripadnika u Bosni i Hercegovini, ali i na mogućnost zaštite izuma domaćih pripadnika u inozemstvu.

I. Uvod

U najširem smislu pod *patentom* se podrazumijeva tehnološka inovacija koja je pravno priznata i registrirana na području određene zemlje.¹ Patentom² se štiti izum koji čini novo tehničko rješenje određenog problema, koji je rezultat stvaralačkog rada, koji je tehnički izvodljiv i koji se može primijeniti u industrijskoj ili drugoj djelatnosti (Zakon o patentima i znacima razlikovanja Federacije BiH, čl. 14., dalje ZPZR). Patenti su, držimo, najbolji sustav pravne zaštite kojom se štite izumi.³ Međutim, patent nije jedini oblik zaštite izuma, ali je danas najrašireniji oblik zaštite koji imamo uvijek u vidu kad govorimo o koristi od zaštite izuma i svim važnijim pitanjima koja se odnose na izume.⁴ Zaštitom izuma patentom izumitelj dobiva isključivo pravo korištenja izuma, stavljanja proizvoda dobivenog njegovom primjenom u pravni promet, raspolaganja izumom i svake druge uporabe u gospodarske svrhe.⁵ Svi nacionalni

¹ Folsom, H.R. - Gordon, M.W. - Spangole, J. A.: *Međunarodni trgovački poslovi - u sažetom obliku*, Rijeka, 1998., str. 123.

² Pojam riječi *patent* dolazi od latinske riječi *litteras patentes*, što znači javno pismo ili, drugim riječima, ono što se objavljuje da bude pristupačno javnosti.

³ *Od ideje do profita*, Zagreb, 1998., str. 26.

⁴ Manigodić, M.: *Zaštita izuma u Yu, EZ i USA*, Beograd, 1991., str. 7. Patent je pravo koje fizičkoj ili pravnoj osobi pripada na temelju određenog izuma. Verona, A., *Pravo industrijskog vlasništva*, Zagreb, 1978., str. 70.

⁵ Usp. Parać, Z.: *Ciljevi patentne zaštite*, Privredno-pravna praksa, 2, 1989., str. 7.-8.

patentni zakoni u svijetu propisuju obvezu podnošenja patentne prijave kao prethodni formalni uvjet za vođenje postupka u cilju dobivanja patenta. Tek nakon zaprimanja uredne prijave ovlašteni patentni zavodi mogu provoditi propisani postupak za izdavanje patenta. Zaštita patenta proteže se samo na teritorije zemalja u kojima je patent registriran, pri čemu se pravni režim registracije i zaštite patenta može bitno razlikovati.

II. Izvori prava industrijskog vlasništva u (Federaciji) Bosni i Hercegovini

Nakon raspada bivše SFR Jugoslavije (Federacija) Bosna i Hercegovina nastoji oformiti i organizirati vlastiti sustav zaštite prava iz područja industrijskog vlasništva, kako bi se približila rješenjima ostalih suvremenih država i postala dio međunarodne zajednice i na tom području. U tom je smislu (bilo) nužno, među ostalim, uspostaviti i pravnu regulativu. Nakon osamostaljenja, na temelju Amandmana LI točka 5. stavak 3. na Ustav BiH, Predsjedništvo RBiH, na prijedlog Vlade RBiH, donijelo je vrlo bitnu Uredbu sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički zakoni (Službeni list BiH, 2/92., 11. travnja 1992. godine; u daljnjem tekstu Uredba).⁶ Tako su preuzeti i primjenjuju se u BiH kao republički zakoni i niz propisa relevantnih za područje industrijskog vlasništva. Do izgradnje cjelovitog pravnog sustava BiH u području industrijskoga vlasništva još uvijek se primjenjuju preuzeti propisi bivše SFRJ. Tako je BiH preuzela savezni Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja (Službeni list SFRJ, 34/81., 3/90.; u daljnjem tekstu ZPZR).⁷ Treba napomenuti da je Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine donijelo spomenuti ZPZR (Uredba sa zakonskom snagom, Službeni list RBiH, 21/93.). Bez obzira što tekst spomenutog zakona ne bi formalnopravno mogao predstavljati izvor prava na području Federacije, jer ga nije donijelo ili preuzelo ovlašteno tijelo Federacije, ne bi trebalo postavljati pitanje trenutnog izvora patentnog prava u Federaciji. Naime, ZPZR je, uz manje terminološke izmjene i usklađivanja, preuzeo skoro sva rješenja koja su sadržana u spomenutom preuzetom ZIV-u.

Istovremeno su preuzeti i "provedbeni" pravilnici bivše SFRJ s područja industrijskog vlasništva kao bosanskohercegovački propisi.⁸ Tako se Pravilnikom o postupku za priznanje patenta pobliže uređuje: pokretanje postupka za priznanje patenta i upis prijave patenta u registar prijava; deponiranje mikroorganizama za potrebe patentne zaštite mikrobioloških izuma; postupak ispitivanja prijave patenta

⁶ Jozo Čizmić: Neka razmatranja o pravu industrijskog vlasništva na području (Federacije) Bosne i Hercegovine, *Zbornik radova* Pravnog fakulteta u Mostaru, XI., 1998., str. 203.-223.

⁷ Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički zakoni, Službeni list BiH, V. dio, točka 2.

⁸ Savezni propisi doneseni za provođenje i izvršavanje ZIV preuzimaju se i primjenjuju u BiH kao republički propisi, ako su u suglasnosti s Ustavom/ima i Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički zakoni (spomenuta Uredba, članak 2.).

prije objave; postupak potpunog ispitivanja prijave patenta; postupak u svezi s dopunskom i izdvojenom prijavom patenata; postupak izdavanja potvrde o pravu prvenstva; upis promjene u registar; postupak u povodu prigovora na rješenje o usvajanju zahtjeva za priznanje patenta; postupak proglašavanja ništavim rješenja o priznanju prava na patent; ispravak pogreške; te skup podataka koji se objavljuju u službenom glasilu.

Poradi učinkovite patentne zaštite treba oformiti Patentni zavod države BiH, što je i obveza prema odredbama Pariške konvencije. Osim temeljne funkcije - zaštite prava s područja industrijskog vlasništva - Patentni bi zavod korisnicima trebao pružati i niz usluga koje su u svezi sa zaštitom prava iz područja industrijskog vlasništva. Tako bi, pored ostaloga, izdavao stručne publikacije, pružao usluge pretrage patentne i druge dokumentacije, izrade preslika, organizirao i provodio polaganje stručnog ispita za (patentne) zastupnike, vodio registar zastupnika i dr. U Sarajevu je, u međuvremenu, oformljen Sektor za patente pri Zavodu za standardizaciju mjeriteljstvo i patente Bosne i Hercegovine (dalje Zavod), pred kojim fizičke i pravne osobe mogu zatražiti zaštitu svojih prava s područja industrijskog vlasništva za teritorij Federacije BiH. Zavod je utemeljen na temelju Uredbe sa zakonskom snagom o organizaciji republičke uprave (Službeni list RBiH, 18/92.), a počeo je s radom 1. listopada 1992. godine.⁹ Zahvaljujući potpori WIPO i EPO, Sekretarijat je privremeno preuzeo dio poslova još neoformljenog Patentnog zavoda, koji bi imao ingerencije na cijelom teritoriju BiH, a njegova se djelatnost ponajviše svodi na zaprimanje prijave kako bi se prijaviteljima osiguralo pravo prvenstva, te prenošenje prijavljenih i stečenih prava kod bivšeg Saveznog zavoda za patente prije 1. ožujka 1992. godine. Ipak, treba napomenuti da se doseg odluke Republike BiH o osnivanju i radu Zavoda formalnopravno ne prostire ni na područje Federacije, te bi ovlašteno zakonodavno tijelo Federacije trebalo donijeti odluku o osnivanju Patentnog zavoda u skladu s odredbama propisa "daytonske BiH" kao privremeno rješenje. Jer, držimo da bi trebalo oformiti jedinstveni Patentni zavod za cijelu državu BiH, na što se uostalom BiH i obvezala sukcesijom Pariške konvencije (članak 12.). Zakonodavna kompetencija države Bosne i Hercegovine na ovom području sada je znatno ograničena. Među taksativno nabrojenim pitanjima za koja je, prema čl. 3. st. 1. Ustava, nadležan bosanskohercegovački zakonodavac ne nalazi se industrijsko vlasništvo. U potpunosti smo suglasni s razmišljanjima onih koji drže da je štetno i suprotno međunarodnim obvezama smatrati entitet zakonodavno kompetentnim na području prava industrijskog vlasništva.¹⁰

Prihvaćanjem Pariške konvencije, najstarijeg i najznačajnijeg instrumenta međunarodne zaštite svih prava iz područja industrijskog vlasništva, BiH se obvezala, među ostalim, izdavati i službeno periodično glasilo u kojemu će se redovito objavljivati imena nositelja dobivenih patenata s kratkim opisom zaštićenih izuma (Pariška konvencija, čl. 12.). Zbog dobro poznate situacije u BiH razumljivo je i

⁹ Potanje o Zavodu kod Tkalčić, D.: *Organizacija i djelovanje Sektora za industrijsko vlasništvo*, Glasnik za industrijsko vlasništvo, 1/98., str. 106.-108.

¹⁰ Tako i Krneta, S.: *Zaštita prava industrijskog vlasništva u BiH i daytonski Ustav*, Glasnik za industrijsko vlasništvo, 1/98., str. 110.

kašnjenje s pojavom glasila. Tako je 6. ožujka 1998. iz tiska izašao prvi broj *Glasnika za industrijsko vlasništvo*. Temeljni zadatak Glasnika, nametnut odredbama Pariške konvencije, redovito je objavljivanje prijava patenata, dodijeljenih patenata, registriranih žigova, zaštićenih modela i uzoraka, proizvoda sa zaštićenim geografskim podrijetlom. Nesumnjiva je važnost tih informacija za poslovnu i razvojnu politiku svakoga gospodarskog subjekta. Osim izvršenja te temeljne zadaće Glasnik će biti i stručno-informativni časopis, otvoren i za suradnike izvan Zavoda.

III. Nacionalna patentna prijava

Postupak za stjecanje prava pokreće se podnošenjem pismene prijave Zavodu. Za svako pravo podnosi se posebna prijava. Podnositelju prijave može se, na njegov zahtjev, dati potvrda o zaprimljenoj prijavi. Prijavu podnosi izumitelj ili osoba/ organizacija koju on ovlasti (izumitelj može, ali ne mora, istovremeno biti prijavitelj!). Prijava mora sadržavati: zahtjev za priznanje prava (podnosi se na propisanoj tiskanici koja se može kupiti u Prijamnom uredu Zavoda), opis izuma, jedan ili više patentnih zahtjeva, sažetak opisa i nacrt (ako je to potrebno).¹¹ Jedna prijava patenta, iznimno, može sadržavati i više izuma, ako oni čine jedinstvenu tehnološku cjelinu i ako su rezultat jedinstvene izumiteljske ideje.¹² Podnositelj prijave može biti svaka zainteresirana fizička ili pravna osoba, domaća ili inozemna. Ako je više osoba radilo na stvaranju jednog izuma, oni zajednički podnose prijavu. Ako im se traženo pravo prizna, svi podnositelji prijave bit će nositelji prava na patent. Postupak po prijavi patenta je jednostranački, *extra partes*. U njemu ne sudjeluju dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima. Osobe koje nisu podnositelji prijave patenta mogu u tijeku postupka po prijavi samo dostavljati obavijesti Zavodu i ne mogu razgledati predmet prijave patenta. Naše pravo polazi od pretpostavke da je podnositelj prijave izumitelj odnosno autor. Postupak za stjecanje (priznanje) prava na patent sastoji se od tri faze: podnošenja prijave (a), ispitivanja formalne i materijalne sadržine prijave (b)¹³ i donošenja rješenja o priznanju ili odbijanju traženog prava (c).

U trenutku primitka prijave patenta u Zavodu na njoj se bilježi dan i sat njezinog primitka (tj. podnošenja) i o tome se podnositelju prijave daje potvrda o primitku podneska. U pravilu, od toga trenutka, ali pod uvjetom da se radi o urednoj prijavi patenta, podnositelj će imati *pravo prvenstva* prema svakoj drugoj

¹¹ Potanje kod Parać, Z.: *Opseg patentne zaštite*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/1987., str. 197.-207.

¹² Prema shvaćanjima u uporednom pravu, konkretan sadržaj pravila o jedinstvu izuma svodi se na to da je izum jedinstven:

ako je problem koji su rješava pronalaskom jedinstven i ako su sve karakteristike iz opisa izuma neophodne za rješavanje tog problema, odnosno ako pridonose njegovu rješavanju;

ako je problem koji se rješava pronalaskom nov ili je poznat, ali dosad neriješen, i ako ima više samostalnih načela rješavanja tog problema;

ako je problem koji se rješava pronalaskom poznat i već riješen i ako više novih rješenja počiva na jednom jedinstvenom načelu. Klauer-Moehring: *Patentrechtskommentar*, Muenchen, 1971., str. 775.

¹³ Vidi potanje kod Parać, Z.: Kriteriji patentibilnosti po Zakonu o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, *Informator*, 3007, str. 19.-20.

osobi koja kasnije za isti izum podnese patentnu prijavu. Pravo prvenstva je, dakle, apsolutno i djeluje prema svakoj osobi koja kasnije podnese prijavu za zaštitu prava. Na zahtjev podnosioca prijave Zavod izdaje potvrdu o pravu prvenstva. Tko želi koristiti pravo prvenstva, dužan je pozvati se u prijavi na to pravo. Prijava mora sadržavati podatke o podnosiocu prijave i pravu za koje se traži zaštita. Da bi podnositelj prijave mogao ostvariti pravo prvenstva, podnijeta prijava mora ispunjavati sve formalnopravne uvjete predviđene ZPZR-om. Samo takva prijava smatra se urednom prijavom i na temelju nje stječe se i ostvaruje pravo prvenstva. Ako je podnositelj prijave propustio podnijeti neki od bitnih elemenata prijave, Zavod će pismeno pozvati podnosioca prijave da u roku koji ne može biti duži od tri mjeseca, računajući od dana dostave poziva, otkloni sve nedostatke. Za sve prijave, dovedene u uredno stanje u predviđenom roku, pravo prvenstva računa se od dana i trenutka prijama elemenata koji su nedostajali, a ne od trenutka prijama prve (neuredne) prijave. Ako podnositelj prijave u određenom roku ne otkloni sve nedostatke, koje je bio dužan otkloniti, prijava će se zaključkom odbaciti. Ako podnositelj prijave želi naknadno bitno izmijeniti sadržaj podnesene prijave, pravo prvenstva računat će se od dana i sata prijama tih priloga (izmjena), a ne od dana podnošenja prvobitne prijave. Ako se prijava šalje poštom, prvenstvo se stječe u trenutku kad je Zavod primio prijavu, bez obzira je li prijava predana pošti preporučenom ili običnom pošiljkom. Pravo prvenstva ima dvostruko značenje. Prvo, od trenutka podnošenja prijave podnositelj zasniva prvenstvo i ekskluzivitet u dobivanju eventualne zaštite u odnosu na sve kasnije podnositelje prijave toga ili sličnog sadržaja. Drugo, ispunjenje uvjeta za priznanje prava procjenjuje se po trenutku stjecanja prava prvenstva. Tako, npr., prilikom ispitivanja zakonom predviđenih uvjeta za prijavljene izum postojanje uvjeta ocjenjivat će se po trenutku stjecanja prava prvenstva, a ne po vremenu kad je ispitivanje uvjeta izvršeno. Pravo prvenstva može se računati i prema danu koji je prethodio podnošenju prijave Zavodu. Od pravila da se pravo prvenstva zasniva trenutkom prijama uredne prijave ZPZR predviđa tri iznimke.

A - Podnošenje prijave kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva. Bosanskohercegovački državljani koji privremeno rade ili borave u inozemstvu mogu podnijeti prijavu preko veleposlanstava ili konzularnih predstavništava, koji će prijavu dostaviti Zavodu. U tom slučaju pravo prvenstva zasnovat će se u trenutku zaprimanja prijave u veleposlanstvu ili konzularnom predstavništvu, a ne u trenutku prijama (pristizanja) prijave u Zavod. Ta iznimka predviđena je ponajviše zbog zainteresiranosti bosanskohercegovačkoga gospodarstva da se izumi i autorska djela bosanskohercegovačkih državljana koji žive u inozemstvu zaštite i upotrebljuju u BiH.

B - Sajamsko (izložbeno) prvenstvo. Druga iznimka od pravila da se pravo prvenstva zasniva trenutkom prijama uredne prijave kod Zavoda naziva se u poredbenom pravu *sajamskim prvenstvom*. Kao takav predviđen je i odredbama Pariške konvencije (čl. 11.), ali i u zakonima svih zemalja članica Pariške konvencije, pa i u odredbama ZPZR-a (čl. 46. i 47.). Da bi sajmovi mogli zadovoljiti svoju temeljnu funkciju u gospodarskom prometu, potrebno je izlagače najnovijih dostignuća zaštititi glede svih njihovih prava iz područja industrijskog vlasništva. Kada ne bi bilo te privremene zaštite prava s područja industrijskog vlasništva, vlasnici tih

prava ne bi se usudili izlagati odnosno prikazivati niz značajnih novih izuma, npr. prije nego što budu zaštićeni kod Zavoda. Neprijeporno je da bi takva praksa bila štetna za industrijski razvitak i gospodarski promet. Sajamsko (izložbeno) prvenstvo - engleski: the priority derived from an exhibition, the exhibition priority, the exposition priority; njemački: die Ausstellungspriorität; francuski: la priorité dérivée d'une exposition; ruski: prioritet na vystavkah, vystavočnij prioritet - najvažnije je pravo u okviru tzv. minimalnih prava koje predviđa Pariška konvencija. Prema izričitim odredbama Pariške konvencije, zemlje Unije davat će, prema svom unutarnjem zakonodavstvu, privremenu zaštitu izumima podobnim za patentiranje, za proizvode koji budu prikazani na međunarodnim izložbama, službenim ili službeno priznatim, organiziranim na teritoriju jedne od njih (članak 11.). Svaka je zemlja članica Unije dužna prema odredbama domaćeg prava priznati prvenstvo prijave izuma, ako su predmeti izrađeni prema izumu bili prikazani na jednoj međunarodnoj izložbi na području Unije. Svaki pripadnik Pariške konvencije ima pravo pozivati se na izložbeno prvenstvo u svim ostalim zemljama članicama Unije. Da bi podnositelj prijave mogao koristiti pravo izložbenog prvenstva, dužan je odmah u prijavi zatražiti pravo sajamskog prvenstva i dostaviti uz prijavu sve potrebne dokaze, jer nakon podnošenja prijave kod ovlaštenog patentnog zavoda ne može se naknadno tražiti priznanje prava sajamskog prvenstva. Pravo izložbenog prvenstva predviđa, dakle, posebnu pogodnost za pripadnike Unije. Ako podnositelj u propisanom roku podnese Zavodu zahtjev za priznanje prava, pravo prvenstva teče od dana eventualnog izlaganja ili prikazivanja izuma na međunarodnim izložbama, službenim ili službeno priznatim, organiziranim na teritoriju jedne od članica, a ne od dana podnošenja prijave nadležnom organu. Drugim riječima, podnositelj prijave ne stječe pravo prvenstva danom podnošenja prijave ovlaštenom patentnom zavodu, već danom otvaranja izložbe ili sajma, odnosno od prvog dana izlaganja na toj izložbi. Svaka je zemlja ovlaštena zahtijevati predložene dokaze o izložbi, datumu izlaganja, međunarodnom značaju izložbe te tražiti i druge podatke koje smatra potrebnim. Rok u kojemu pripadnici mogu ostvariti sajamsko prvenstvo određuje se nacionalnim zakonodavstvom. Osoba koja na službeno priznatoj izložbi (sajmu) međunarodnog karaktera u BiH izloži neki izum, oblik tijela, crtež, sliku ili uporabi određeni znak za označavanje robe ili usluge, može u roku od šest mjeseci od dana zatvaranja izložbe (sajma) zatražiti pravo prvenstva od prvog dana izlaganja odnosno od dana uporabe (ZPZR, čl. 48.). Zahtjev se podnosi u (prekluzivnom) roku od tri mjeseca od dana zatvaranja izložbe (sajma), a pravo prvenstva, kao što smo vidjeli, računa se od prvog dana izložbe odnosno od prvog dana izlaganja na izložbi ako izlaganje nije otpočelo prvog dana. Rok od tri mjeseca predstavlja materijalnopравни, a ne procesni rok, te se zbog propuštanja roka ne može tražiti povrat u prijašnje stanje. Uz prijavu se mora, između ostalog, podnijeti pismena potvrda nadležnog organa zemlje članice Unije da je riječ o službeno priznatoj izložbi (sajmu) međunarodnog karaktera, uz naznaku podataka o vrsti izložbe (sajma), mjestu njezina održavanja, danu otvaranja i danu zatvaranja, te o prvom danu izlaganja odnosno danu uporabe. Zavod je ovlašten od podnositelja prijave zahtijevati i druge isprave i podatke (dokaze) koje smatra potrebnim za vođenje postupka zaštite prava. Priznanjem izložbenog prava prvenstva ne može se produžiti rok od 12 mjeseci predviđen za unijsko pravo prvenstva.

C - Unijsko prvenstvo. Treća iznimka poznata je u poredbenom i međunarodnom pravu kao "unijsko (konvencijsko, međunarodno) prvenstvo". Ona je također predviđena odredbama Pariške konvencije (čl. 11.), zakonima zemalja članica i ZPZR-om (čl. 49.). Pripadniku zemlje članice Pariške konvencije, odnosno Međunarodne unije za zaštitu industrijskog vlasništva koja je osnovana Pariškom konvencijom, koji je u nekoj zemlji članici Unije podnio urednu prijavu, priznat će se u svim ostalim zemljama članicama Unije pravo prvenstva od dana podnošenja prve prijave. Podnositelj mora ostale prijave, kojima želi ostvariti pravo prvenstva, podnijeti u propisanom roku. Ako se podnosi prijava za patent, onda je to rok od 12 mjeseci od dana podnošenja prve prijave. Unijskim prvenstvom može se koristiti svaki pripadnik Unije u svim zemljama članicama Unije. Pripadniku (pravnoj ili fizičkoj osobi) zemlje članice Unije, koji je u nekoj zemlji članice Unije podnio urednu prijavu, priznat će se u BiH pravo prvenstva od dana podnošenja prijave, ako to zatraži, i to u roku od 6 mjeseci od dana podnošenja prve prijave. Osobe koje se žele koristiti tim pravom prvenstva dužne su u prijavi, podnesenoj u BiH, u navedenom roku od 12 mjeseci navesti sve podatke o prijavi na koju se pozivaju, te u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za priznanje prava prvenstva, priložiti prijepis prve prijave ovjeren od nadležnog organa zemlje članice Unije u kojoj je prva prijava podnesena (ZPZR, čl. 75.). Rokovi teku od idućeg dana nakon podnošenja prve prijave u nekoj zemlji Unije, a produžuju se ako zadnji dan prijave koja se poziva na međunarodno prvenstvo pada na blagdan ili na dan kada Zavod ne prima prijave, i to sve do idućeg radnog dana. Načelo prava međunarodnog prvenstva pruža prijaviteljima značajnu prednost. Ako prijavitelj želi zaštititi svoje pravo u više zemalja, ne mora u svima odmah podnijeti zahtjev, već ima na raspolaganju rok od 12 mjeseci za pripremanje zahtjeva i za donošenje odluke u kojim zemljama želi podnijeti zahtjev. Predviđanjem unijskog prvenstva otklonjena je temeljna smetnja ostvarivanju jedne stvarno međunarodne zaštite prava iz područja industrijskog vlasništva na području zemalja članica Unije.

Da bi podnositelj prijave mogao ostvariti pravo prvenstva, potrebno je da podnesena prijava ispunjava formalnopravne uvjete predviđene Zakonom. Prijava koja ispunjava takve uvjete naziva se urednom prijavom i na temelju nje stječe se i ostvaruje pravo prvenstva. Ako je podnositelj prijave propustio podnijeti neki od bitnih elemenata prijave (primjerice, opis izuma za koji se traži zaštita), pravo prvenstva će se računati od dana i trena prijama elemenata koji nedostaju, a ne od dana i trenutka prijama prve prijave. Tek nakon procjene udovoljavanja uvjetima za upis u registar prijava, tj. uvjetima za dodjelu broja patentnoj prijavi (P broj), podnositelju prijave izdaje se potvrda o primitku prijave patenta koja sadrži podatak o dodijeljenom broju prijave, datumu i satu njezina podnošenja. Postupak se dijeli na fazu prethodnog ispitivanja i fazu potpunog ispitivanja prijave i uvjeta za zaštitu. U prvoj fazi ispituje se urednost prijave i vrše druge odgovarajuće procesne radnje, ali bez objave prijave. U drugoj fazi vrši se ispitivanje uvjeta za zaštitu i, s obzirom na mogućnost promjene zahtjeva, ispitivanje urednosti novih podnesaka i priloga. U fazi potpunog ispitivanja moguće je ne samo ispitivanje uvjeta za zaštitu nego i, zbog prirode materije, urednosti prijave, i to na temelju odredbi ZPZR i Pravilnika. Zbog toga se druga faza ispitivanja naziva potpunim ispitivanjem

prijave i zahtjeva za zaštitu. Ispitni postupak odvija se u obje faze *ex officio*. Posebno treba istaknuti da se ispitivanje novosti vrši po službenoj dužnosti i da nije ograničeno na rezultat rešerša na novost ispitivača. Prijava će se smatrati urednom i ako su uplaćene odgovarajuće pristojbe. Uredna prijava koja udovoljava uvjetima objave stavlja se, po proteku 18 mjeseci od podnošenja, na uvid javnosti, a bibliografski podaci, sažetak i karakterističan crtež (ako postoji) iz nje objavljuju se u *Glasniku Zavoda*.¹⁴ Prijava patenta je tajna sve do objave prijave u *Glasniku*. Nakon objave predmet prijave ulazi u stanje tehnike, dok se objavljena prijava može razgledati u određenoj prostoriji Zavoda. Prije objave prijave patenta, uz uvjet da bude objavljena, njezin predmet ulazi u stanje tehnike samo za potrebe ocjene novosti izuma koji su prijavljeni za zaštitu u drugim prijavama patenata s kasnijim datumom prvenstva od prijave koja nije objavljena u trenutku zasnivanja prava prvenstva druge prijave (PPPP, čl. 38.). U suprotnom, kada prijavljeni izum ne bi ulazio u stanje tehnike do trenutka njegova objavljivanja, moglo bi doći do tzv. dvostrukog patenta, jer bi neka druga osoba, neovisno od podnositelja patentne prijave, mogla kasnije prijaviti izum koji je jednak prvome izumu.¹⁵ Objavljivanje prijave ima za cilj da obavijesti zainteresirane osobe o prijavljenom izumu, te im pružiti mogućnost da podnesu zahtjev za potpuno ispitivanje materijalnih uvjeta, a naročito novosti izuma, s tim što će osoba koja podnese takav zahtjev primiti sve troškove ispitivanja izuma na sebe. Podnositelj prijave patenta i svaka druga osoba mogu, nakon objave prijave patenta, podnijeti zahtjev za potpuno ispitivanje uvjeta za priznanje patenta. Kada Zavod obavi potpuno ispitivanje materijalnih uvjeta za priznanje patenta, na zahtjev podnositelju prijave ili druge osobe odnosno *ex officio*, i utvrdi da su ispunjeni uvjeti predviđeni ZPZR-om, Zavod donosi rješenje o priznanju prava na patent na ime osobe koja je prva podnijela prijavu odnosno koja ima pravo prvenstva u odnosu na traženi predmet zaštite. Podnositelj prijave postaje nositelj prava na priznati patent. Ako Zavod po izvršenom ispitivanju utvrdi da nisu ispunjeni materijalni uvjeti za priznanje prava koje podnositelj prijave traži, on će donijeti rješenje o odbijanju prijave odnosno zahtjeva za dobivanje prava. Prije donošenja rješenja o odbijanju Zavod je dužan pismenim putem prethodno upoznati podnositelja prijave s razlozima zbog kojih mu se ne može priznati traženo pravo. Podnositelj prijave može u roku, koji mu ostavi Zavod a koji ne može biti duži od 6 mjeseci, izmijeniti podnesenu prijavu ili je dopuniti kako bi otklonio razloge zbog kojih se ne može priznati pravna zaštita. Kada Zavod donese rješenje o priznanju prava na patent, vrši se upis prava u registar koji vodi Zavod. Također se u registar, kasnije, upisuju sve promjene koje se odnose na nositelja prava i na samo pravo. Registri su javni i svatko ima pravo uvida u njih. Izvodi iz registara objavljuju se u *Glasniku* kako bi se zainteresirana javnost upoznala s priznatim pravom. Po izvršenom upisu u registar nositelju prava izdaje se isprava koja sadrži podatke o priznatom pravu i koja predstavlja formalni dokaz o postojanju priznatog prava na ime određene osobe.

¹⁴ Usp. *Od ideje do profita - vodič za inovatore poduzetnike*, Zagreb, 1998., str. 49.-54.

¹⁵ Usp. Azema, J. - Chavanne, A.: *Le nouveau règne des brevets d'inventions*, Paris, 1979., str. 46.

IV. Prijava patenata domaćih pripadnika u inozemnim patentnim zavodima

Zaštita izuma patentom ograničena je prostorno na teritorij države u kojoj je izum prijavljen (npr. izum prijavljen i priznat samo u BiH vrijedi samo na teritoriju BiH, ali je prethodno ispitan na svjetskoj razini). Isti izum može biti zaštićen u više zemalja istovremeno, uz uvjet da je prijavljen, ispitan i priznat na nacionalnoj razini svake od tih zemalja. Posljedica je takva stanja da je patent u najstrožem smislu teritorijalno ograničen na područje zemlje koja ga izdaje. Dakle, opće je načelo da je izum zaštićen u onoj državi koja mu je dala zaštitu. Bosanskohercegovački pripadnici (državljeni i pravne osobe registrirane u BiH) mogu zatražiti zaštitu izuma i u inozemstvu. Ipak, ne mogu zatražiti zaštitu izuma u inozemstvu prije nego što prethodno podnesu zahtjev za priznanje prava (nacionalnu prijavu) Zavodu. Zaštita izuma u inozemstvu ne može se zatražiti prije isteka roka od tri mjeseca od dana podnošenja prijave Zavodu (ZPZR, čl. 10.). Ako se izum prijavi u inozemstvu prije nego se podnese prijava izuma domaćem Zavodu, prijavitelj ipak može dobiti zaštitu izuma u inozemstvu. Naime, druge države pružaju zaštitu prema odredbama nacionalnoga prava, ne obazirući se na uvjete koje postavlja prijavitelju zakonodavstvo njegove države. Štoviše, na temelju odredaba čl. 2. Pariške konvencije, svaka je država članica dužna pripadnicima drugih država članica pružiti istu zaštitu kao i vlastitim pripadnicima. Za uspjeh zahtjeva za registriranje patenta u inozemstvu nije, čak, bitno je li takav zahtjev pozitivno riješen kod domaćeg Zavoda. Treba svakako napomenuti da se domaći prijavitelj može kazniti novčanom kaznom za privredni prijestup, ako zatraži zaštitu u inozemstvu prije nego što je podnio zahtjev Zavodu, odnosno prije isteka roka od tri mjeseca od podnošenja prijave Zavodu (ZPZR, čl. 127.).

V. Inozemna patentna prijava u (Federaciji) BiH

Patent, kao isključivo teritorijalno pravo, vrijedi samo na teritoriju države čiji ga je nadležni Patentni zavod izdao odnosno registrirao. Patent registriran (pravno zaštićen) u drugoj državi ne uživa pravnu zaštitu na teritoriju BiH, bez obzira što se iskorišćuje na području BiH. Ako strani pripadnik želi zaštititi svoj patent u BiH, mora podnijeti patentnu prijavu Zavodu, i to isključivo preko ovlaštenih patentnih zastupnika registriranih u Zavodu. Dakle, ne može to učiniti osobno ili preko inozemnih opunomoćenika.

Temeljnim međunarodnopravnim izvorom, kojim se uređuje zaštita patenata inozemnih osoba u domaćem, federalnom zakonodavstvu, ipak se drži Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva. *Pariška konvencija* (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) usvojena je na diplomatskoj konferenciji u Parizu 20. ožujka 1883., a stupila je na snagu 7. srpnja 1884. godine. Pariška konvencija najstariji je izvor međunarodnog prava industrijskog vlasništva i najznačajniji je instrument međunarodne zaštite svih prava iz područja industrijskog vlasništva.¹⁶

¹⁶ Detaljnije o Pariškoj konvenciji: *Background Reading Material on Intellectual Property*, WIPO, Geneva, 1988., str. 49.-65.; i *Introduction to intellectual Property - Theory and Practice*, WIPO, Geneva, 1997., Chapter 18.

Potrebno je napomenuti da je bivša SFRJ, 25. siječnja 1973. godine, ratificirala tzv. "štokholmski tekst". Kako je BiH postala članicom Pariške konvencije, polazeći od zatečenog stanja bivše SFRJ, osigurana je neprekidnost članstva BiH kako u Pariškoj tako i u ostalim navedenim međunarodnim ugovorima.

Razlike koje postoje u zakonodavstvima zemalja članica utjecale su na sadržaj materijalno-pravnih odredaba Pariške konvencije. Zato su materijalno-pravnim odredbama uređena samo temeljna načela, na kojima se zasniva međunarodna zaštita prava iz područja industrijskog vlasništva, a zakonodavstvima pojedinih zemalja članica prepušteno je detaljnije reguliranje. Pariška konvencija predviđa tri temeljna načela: načelo formalne uzajamnosti (nacionalnog tretmana), načelo asimilacije i načelo minimalnih prava (minimalne zaštite).¹⁷ *Inozemni pripadnici* (fizičke i pravne osobe) glede zaštite prava s područja industrijskog vlasništva uživaju ista prava kao i domaći pripadnici, odnosno mogu ostvarivati svoja prava u skladu s uvjetima predviđenim ZPZR-om, važećim bosanskohercegovačkim propisima i međunarodnim konvencijama i ugovorima koje je BiH prihvatila. Naime, prava inozemnih pripadnika u BiH mogu se temeljiti, osim na Pariškoj konvenciji, i na drugim bilateralnim (dvostranim) i multilateralnim (višestranim) ugovorima. U nedostatku tih međunarodnih izvora na inozemne pripadnike, odnosno pripadnike zemalja koje nisu članice Unije niti nekog drugog međunarodnog ugovora o zaštiti prava industrijskog vlasništva, primjenjuju se, glede stjecanja, trajanja i prestanka prava s područja industrijskog vlasništva,¹⁸ načela uzajamnosti (reciprociteta) po općim pravilima međunarodnog prava. Reciprocitet može biti utemeljen ne samo međudržavnim ugovorom nego i drugim aktom, pa držimo kako bi se mogao uvažavati i faktički reciprocitet. Osoba koja se poziva na uzajamnost mora je i dokazati, a to je, u pravilu, inozemna osoba koja traži zaštitu izuma u BiH. Važno je još jednom napomenuti da inozemni prijavitelji mogu ostvarivati svoja prava s područja industrijskog vlasništva pred domaćim upravnim tijelima ili sudovima samo preko ovlaštenog patentnog zastupnika, koji mora biti državljanin BiH ili domaća pravna osoba. Popis zastupnika može se dobiti u Zavodu, a objavljuje se i u službenom glasilu. Ako bi, ipak, inozemni prijavitelj podnio prijavu izuma, smatramo da bi Zavod tom prijavitelju trebao odrediti privremenog (patentnog) zastupnika. Privremeni zastupnik bi morao, po nalogu Zavoda, uspostaviti kontakt s inozemnim prijaviteljem poradi dobivanja zastupničke punomoći. Inozemni prijavitelj, zasigurno, nije obavezan zastupničku punomoć predati privremenom zastupniku, već se može odlučiti za izbor nekog drugog ovlaštenog patentnog zastupnika. Općevažće je pravilo da i bosanskohercegovački prijavitelji moraju imati zastupnika za svaku prijavu u drugoj zemlji kao što i inozemni prijavitelji moraju imati zastupnika u BiH. Ipak domaći prijavitelji ne

¹⁷ Detaljnije kod Boris Kandare - Jozo Čizmić: Pravo prvenstva s posebnim osvrtom na pravo sajamskog prvenstva, *Zbornik radova* Pravnog fakulteta u Splitu, god. 32., 1-2, 1995.

¹⁸ Vidjeti članak 11. Zakona o patentima i znacima razlikovanja, Službeni list Republike BiH, 21/93. i 13/94.

mogu tražiti zaštitu prava iz područja industrijskog vlasništva u inozemstvu, ako prethodno ne podnesu Zavodu zahtjev za priznanje tih prava, te ako od dana podnošenja prijave Zavodu nije proteklo najmanje tri mjeseca.¹⁹

VI. Međunarodna prijava patenta

1. Međunarodni položaj BiH

1.1. Što se tiče bosanskohercegovačkih međunarodnih izvora prava industrijskog vlasništva, bitno je istaknuti da je BiH preuzela savezni Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Službeni list SFRJ, 5/78., 2/89. i 47/89.) i, što je posebno bitno, savezne zakone koji se odnose na ratifikaciju međunarodnih ugovora i sporazuma. Moglo bi se, dakle, zaključiti da je tako BiH iskazala spremnost da je se smatra, što se tiče teritorija BiH, članicom konvencije i bilateralnih međunarodnih sporazuma s područja industrijskog vlasništva, koje je ratificirala ili zaključila bivša Jugoslavija. U međuvremenu Vlada RBiH je 2. ožujka 1993. godine, na temelju notifikacije o *sukcesiji*, deponirala kod glavnog tajnika WIPO izjavu kojom je iskazala želju da je se smatra, od dana osamostaljenja, tj. od 1. ožujka 1992. godine, članicom tih i nekih drugih konvencija, uz određene rezerve, te su time bosanskohercegovački međunarodni izvori prava industrijskog vlasništva:

- Konvencija kojom se osniva Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo, potpisana u Stockholmu 14. srpnja 1967. (SFRJ je konvenciju ratificirala 11. 10. 1973.);
- Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, 20. ožujka 1883., revidirana više puta, zadnja revizija u Stockholmu 14. srpnja 1967. (SFRJ je ratificirala konvenciju 26. veljače 1921., objavljenu u Službenom listu SFRJ, 5/74.);

¹⁹ Pod pojmom *patentni zastupnik* misli se na osobu (pravnu ili fizičku) upisanu u registar zastupnika koji vodi Zavod, a koja u skladu s odredbama Zakona obavlja poslove patentnog zastupnika. Patentni zastupnik bavi se uglavnom rješavanjem svih pravnih i tehničkih problema iz područja industrijskog vlasništva, u okvirima određenim nacionalnim propisima. Usp. De Elzaburu, A.: *Patent Agents - Their Role*, BLTC/19, p. 6. i *Industrial Designs, Copyright and Patent Agents*, Issued by Chartered Institute of Patent Agents, London, 1992.

Patentni zastupnici osposobljeni su za pružanje usluga i savjeta o svim aspektima zaštite novih intelektualnih tvorevina bilo da je u pitanju novi izum, znakovi razlikovanja ili problem koji uključuje i više od jednog od tih fenomena. Za stručnjake koji se bave poslovima patentnog zastupnika u inozemstvu se najčešće koristi naziv *patent agent*, a u zavisnosti od okolnosti u pojedinim zemljama i *patent attorney*, *industrial property agent*, *patentnij advokat*, *l'agent de brevets*, *der Patentanwalt*, odnosno samo *attorney*. U nekim zemljama poslovima zaštite žigova bave se specijalizirani stručnjaci *trade marks agents*. Zaštita i uporaba žiga složeno je pravno područje u kojemu se pokatkad javljaju problemi, za čije je rješavanje potrebno posebno znanje, pa je u interesu podnositelja zahtjeva za zaštitu žiga konzultirati i angažirati ovlaštenog trade mark agenta. Trade mark agent obavlja slične poslove za vlasnika žiga kao i patentni zastupnik za vlasnika izuma. Usp. Kimura, S.: *The role and tasks of Trademark Attorney, Intellectual Property in Asia and the Pacific*, 8, 1994., 45. i *Trade Marks, Registered Trade Marks and Patent Agents*, The Chartered Institute of Patent Agents, London, 1992.

Poslovima zastupnika u nekim zemljama bave se i posebne institucije državnog ili poludržavnog karaktera, npr. "Danubia" u Mađarskoj, "Poloservice" u Poljskoj, "Utrin" u bivšoj Čehoslovačkoj, a u nekim zemljama poslove zastupanja na području prijave inozemnih izuma i znakova razlikovanja vode i komore.

- Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, potpisan 14. travnja 1891., više puta revidiran (SFRJ je ratificirala sporazum 26. veljače 1921., objavljen u Službenom listu SFRJ, 2/74.);

- Ničanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova, sporazum potpisan 15. lipnja, revidiran u Stockholmu 14. srpnja 1967. godine (SFRJ je ratificirala sporazum 30. kolovoza 1966., objavljen u Službenom listu SFRJ, 51/74.);

- Lokranski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji industrijskih uzoraka i modela, potpisan 8. listopada 1968. godine (SFRJ je ratificirala aranžman 16. listopada 1963., objavljen u Službenom listu SFRJ, 51/74.).

Riječ je o najvažnijim međunarodnim ugovorima s područja industrijskog vlasništva. Time je osiguran kontinuitet članstva BiH u svim navedenim konvencijama i sporazumima, polazeći od zatečenog stanja članstva bivše SFRJ, a na temelju odredaba međunarodnog prava o sukcesiji država glede ugovora i u skladu s odredbama članka 1., I. dijela, stavka 4., točke 6. Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički zakoni,²⁰ prema kojima će se u BiH primjenjivati međunarodni ugovori koje je sklopila bivša SFRJ, ili kojima je pristupila, ako nisu u suprotnosti s Ustavom i pravnim poretkom BiH. Tim članstvom omogućena je unifikacija prava industrijskog vlasništva, te djelotvornija zaštita u inozemstvu. U međuvremenu BiH je, 7. rujna 1996., pristupila Ugovoru o međunarodnoj suradnji na području патената (Patent Cooperation Treaty - PCT, i tako u daljnjem tekstu).²¹

1.2. Da bi se izumiteljima olakšao put do patenta, te da bi se pojednostavio i kvalitativno poboljšao postupak dodjele patenta, stvoreni su: jedan svjetski (globalni) i nekoliko regionalnih sustava za procesiranje patentnih prijava. Važno je naglasiti da ti sustavi ne proizvode neke svjetske ili regionalne patente, već oni samo pojednostavjuju, ubrzavaju i pojeftinjuju postupak dodjele patenta na taj način što jednom provedena procedura vrijedi u svim zemljama članicama sporazuma.²² Posljednji korak za dobivanje patenta je tzv. "nacionalna faza" koja rezultira izdavanjem nacionalnog patenta. Takav sustav u svjetskim (globalnim) okvirima je PCT (Patent Cooperation Treaty)²³ koji operativno vodi WIPO (World Intellectual Property Organisation).²⁴ Najpoznatiji regionalni sustav je EPO (European Patent Organisation) koji pokriva zemlje članice Europske unije i još neke pridružene zemlje.²⁵

²⁰ Odnosi se na preuzimanje saveznog Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Službeni list SFRJ, 5/78., 2/89., 47/89.), kao i na savezne zakone koji se odnose na ratifikacije pojedinih međunarodnih ugovora i sporazuma.

²¹ BiH je PCT-u pristupila 30. travnja 1996., a tekst toga međunarodnog ugovora objavljen je u Službenom listu R BiH, 14/96.

²² Vidi Cerovac, K.: *Što donosi jačanje međunarodnog patentnog režima?*, Hrvatski patentni glasnik, 3, 1996., 5, str. 1343.-1345.

²³ Vidi Čizmić, J.: *U povodu pristupanja Republike Hrvatske Ugovoru o suradnji na području патената*, Informator, 4684, 27. 1. 1999., str. 6.-8.

²⁴ O WIPO-u potanje: Jozo Čizmić, Republika Hrvatska u Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo - WIPO, Privreda i pravo, 31., 1992., 11-12, str. 713.-721.

²⁵ O EPO-u potanje: Jozo Čizmić, Konvencija o europskom patentu, Pravo u gospodarstvu, 36., 1997., 4, str. 714.-724. i Jozo Čizmić: Regionalna unifikacija patentnog prava, konvencija o europskom patentu - European Patent Convention, Informator, 4507, 17. svibnja 1997., str. 1.-3.

2. Sporazum o suradnji na području patenata

Jedna od temeljnih značajki prava industrijskog vlasništva pa, sukladno tome, i patenata je teritorijalni karakter tih prava. Naime, patent uživa zaštitu samo na teritoriju one zemlje gdje je ta zaštita zatražena ili odobrena, osim u slučajevima kada dvije ili više zemalja ugovore da će se zaštita odobrenih prava protezati na teritorije svih zemalja ugovornica. Drugim riječima, pravni učinak stjecanja, trajanja i prestanka pojedinih prava ograničen je na teritorij zemlje koja odobrava ta prava pa važi načelo teritorijaliteta. Zbog toga ne postoji "svjetski patent" (world patent) ili "međunarodni patent" (international patent).²⁶ Ali proizvodi ljudskog uma, uključujući i ideje, prelaze s lakoćom granice, a u svijetu međusobno zavisnih država dobivaju još veći poticaj. S rastućom sličnošću u pristupu i postupcima glede zaštite industrijskoga vlasništva stvarala se jedinstvena svijest o potrebi da se praksa pojednostavi putem međunarodne unifikacije i uzajamnog priznavanja prava i obveza između država. Države su ugovarale i prihvatile multilateralne ugovore na različitim područjima industrijskog vlasništva, pa je danas za cijelo područje industrijskog vlasništva karakteristično da su ta prava normirana i nizom međunarodnih ugovora. Temeljni je zadatak međunarodnih ugovora osigurati isti pravni režim glede stjecanja, iskorištavanja, prenošenja i prestanka prava iz područja industrijskog vlasništva za sve pripadnike (fizičke i pravne osobe) zemalja koje su zaključile taj ugovor.²⁷ Da bi se jednom izumu osigurala patentna zaštita u više zemalja, potrebno je, za svaku zemlju, podnijeti posebnu prijavu patenta, prema nacionalnom zakonodavstvu te zemlje, sastavljenu na jeziku te zemlje i uz plaćanje predviđenih nacionalnih pristojbi. Kako je taj postupak složen, dugotrajan i skup, to se već odavno čine pokušaji u međunarodnim okvirima da se olakša i učini jednostavnijim ispitivanje i odobravanje prijava patenata koje se odnose na isti izum, a podnose se u više zemalja, te da se time podnositeljima prijava patenata olakša dobivanje zaštite u većem broju zemalja, te da se nacionalnim administracijama (patentnim uredima) olakšaju naponi i smanje troškovi nastali prilikom ispitivanja prijava patenata. U tu svrhu zaključeno je više međunarodnih multilateralnih ugovora, konvencija, kojima se, za više zemalja, uvodi jedinstvena organizacija i sustav za ispitivanje ili odobravanje patenata, te se unificiraju pojedina materijalnopravna ili procesnopravna pitanja patenata. Takav sustav u svjetskim (globalnim) okvirima je Sporazum o suradnji na području patenata (Patent Cooperation Treaty, koji operativno vodi WIPO World Intellectual Property Organisation).²⁸ Budući da je Ugovor o suradnji na području patenata (dalje PCT) jedan od posebnih aranžmana zaključenih u smislu člana 19. Pariške konvencije,²⁹ to PCT-u može pristupiti svaka zemlja članica Pariške unije za zaštitu industrijskog vlasništva, bilo potpisivanjem, nakon čega slijedi deponiranje instrumenata o ratifikaciji, bilo deponiranjem instrumenta o pristupu.

²⁶ Tako *Imagination and Creation*, Tokyo, 1994., str. 18.

²⁷ Jozo Čizmić: Aktualnosti na području zaštite prava industrijskog vlasništva u pravu Republike Hrvatske, *Pravo u gospodarstvu*, vol. 36., 1997., 3, str. 375.-400.

²⁸ O WIPO-u potanje: Jozo Čizmić, Republika Hrvatska u Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo - WIPO, *Privreda i pravo*, 31., 1992., 11-12, str. 713.-721.

²⁹ O Pariškoj konvenciji potanje: Jozo Čizmić, *Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva*, *Pravo u gospodarstvu*, 33., 9-10, rujan-listopad 1994., str. 648.-658.

Instrumenti o ratifikaciji ili pristupu deponiraju se kod glavnog direktora WIPO-a. Vlada RBiH ratificirala je PCT 19. travnja 1994. godine. Tekst PCT-a objavljen je u Službenom listu RBiH, 14/96., a za BiH važi od 7. rujna 1996. godine.

PCT je prihvaćen na Diplomatskoj konferenciji u Washingtonu 1970. godine s ciljem usavršavanja međunarodnopravne zaštite izuma, utvrđivanja postupka za dobivanje pravne zaštite izuma i organiziranja informativne i tehničke službe za zemlje članice.³⁰ Ugovor o suradnji u području патената stupio je na snagu 24. siječnja 1978., a primjenjuje se od 1. lipnja 1978. godine. Prema najnovijim podacima, PCT ima 90 država članica.³¹ Na taj način PCT je postao *de facto* univerzalni sustav međunarodne suradnje na području патената koji daje brojne pogodnosti izumiteljima u postupku podnošenja prijave патената u inozemstvu.³²

Kao što se već iz naziva pojedinih poglavlja djelomično može uočiti, PCT sadrži četiri bitna elementa međunarodnog karaktera. To su: međunarodna prijava, međunarodni rešerš, međunarodna objava i prethodno međunarodno ispitivanje.³³ Svatko tko se želi koristiti odredbama PCT-a da bi dobio zaštitu nekog izuma u jednoj ili više zemalja članica PCT-a, mora prethodno podnijeti *međunarodnu prijavu*. Međunarodnu prijavu mogu podnijeti, za sada, samo one osobe koje su domicilirane u jednoj zemlji članici PCT-a ili su državljani te zemlje. Međutim, Skupština PCT, kao najviši administrativni organ, može dopustiti i pripadnicima (domiciliranim osobama i državljanima) drugih zemalja članica Pariške konvencije, koje nisu članice PCT-a, da podnose međunarodne prijave. Međunarodna se prijava podnosi ili nacionalnoj administraciji ili međudržavnoj administraciji, koje će biti naknadno određene (čl. 2/XV., čl. 10.). Uredna međunarodna prijava ima u svim zemljama Unije, u kojima je zaštita zatražena, učinak nacionalne prijave (čl. 11.).

Daljnji stupanj postupka je izrada *međunarodnog rešeršnog izvještaja*.³⁴ Na području industrijskog vlasništva pretraživanje (patentne) dokumentacije ima značajnu ulogu. Najčešće se rešerš vrši upravo u svezi s novosti i podobnosti za patentiranje (the search as to novelty and patentability). Rešerš ima iznimno značenje jer se njime utvrđuje postojeće stanje tehnike u cilju ispitivanja novosti izuma (tzv. rešerš na novost).³⁵

³⁰ Usp. *Introduction to Intellectual property - Theory and Practice*, WIPO, Geneva, 1997., part V., chapter 20.

³¹ Podatak u službenom glasilu WIPO-a *Propiedad Industrial y Derecho de Autor*, III, 1997., 1, str. 97.

³² Vidi *Inventions, Patents and Patent Agents*, London, 1992., str. 9.-10.

³³ O postupku ispitivanja međunarodnih patentnih prijava potanje: Jones, C.: *Patent Cooperation treaty handbook*, London, 1997., te Vitoria, M. i dr.: *Encyclopedia of UK & European Patent Law*, London, 1996., vol. I, chapter 14. i vol. II, part. X.

³⁴ La recherche - f., die Recherche - nj., the search for - e., znači istraživanje, ispitivanje, rešerš - i dalje tako u tekstu.

³⁵ Patentne informacije moraju po svojoj strukturi biti otvorene i u potpunosti otkrivati rješenje tehničkog problema da ga može shvatiti i primijeniti i prosječan stručnjak iz područja tehnike, i ne pripadaju tzv. ekskluzivnim informacijama. Taj dokument sadrži u sebi i kritiku postojećeg "stanja tehnike", pa samim tim predstavlja neiscrpan izvor ideja i njihovih kritika i može biti sjeme budućeg razvojnog projekta. Vrlo važna činjenica je da dobra pretraga patentnih informacija može u ranoj fazi istraživačkog i razvojnog projekta ukazati na činjenicu da je rješenje djelomično već poznato, ili ukazati barem na pokušaje da se problem riješi na zadovoljavajući način. Bihar, Ž.: *Značaj raspoloživih informacija u području industrijskog vlasništva u funkciji kreacije novih tehnoloških rješenja*, referat na Okruglom stolu Uloga i značaj sustava intelektualnog vlasništva, objavljen u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva, 5., 1998., 3, str. 940.

Precizno određivanje područja tehnike izuma iznimno je bitno jer se time sužava polje pretraživanja. Pretraživanje na novost vrši se s ciljem utvrđivanja novosti ili nepostojanja novosti izuma, za koji se traži patentna zaštita ili za koji zaštita već postoji. Predmet pretraživanja određuje se na temelju patentnog zahtjeva, uzimajući u obzir priloženi opis, crteže ili obrasce. Predloženo tehničko rješenje provjerava se u raspoloživom fondu bez prostornog i vremenskog ograničenja. Pretraživanje se može prekinuti čim se pronađe prvi dokument koji se može suprotstaviti ispitivanom tehničkom rješenju. Ako se, pak, ne pronađe takav izvor informacija, vremenska dubina pretraživanja mora se povećati. Dubina pretraživanja nije povezana s rokom važnosti patenta i obično ga nadmašuje. Ako se iz objektivnih ili subjektivnih razloga u pretraživanju načini pogreška, ona se otklanja u kasnijim fazama ispitivanja prijave (prigovor prijavitelja, protesti trećih osoba).³⁶ Brzi rast znanstveno-tehničkih i, osobito, patentnih publikacija i potreba sve bržeg iznalaženja informacija i dokumenata zahtijeva primjenu suvremenih metoda i sredstava za pretraživanje. Prethodnim ispitivanjem stanja tehnike u najranijem razdoblju nastanka izuma izumitelj prikuplja iskustva u svezi s postojećim rješenjima. Ako bi propustio prethodno utvrditi stanje tehnike odnosno novost tehničkog rješenja, izumitelj bi mogao doći u situaciju da stvori rješenje koje ima skrivene nedostatke ili je već poznato.³⁷ Osobe koje imaju interes poništiti odobreni patent mogu i naknadno izvršiti detaljno pretraživanje dokumentacije kako bi našli dokaze da izum u trenutku podnošenja prijave nije bio nov. Na osnovi izvještaja o pretraživanju (search report) i rezultata ispitivanja (examination report) slijedi donošenje konačne odluke o zahtjevu za priznanje patenta. Svaka međunarodna prijava, kojoj je patentni zavod primatelj priznao datum međunarodne prijave, podliježe međunarodnom rešeršu. Pri tome administracija nadležna za međunarodni rešerš mora, u svakom slučaju, pored ostalih dostupnih dokumenata izvršiti rešer u odnosu na minimalnu dokumentaciju predviđenu Pravilnikom za izvršenje. Jedan primjerak uredne prijave zadržava prijavni organ, drugi proslijeđuje Međunarodnom birou, a treći međunarodnom rešeršnom organu (čl. 12.). Rešeršni organ može biti nacionalni zavod ili međudržavna ustanova, npr. Međunarodni patentni institut u Haagu. Rešeršne organe odredit će skupština (čl. 16/3.). Takav organ mora imati najmanje 100 kvalificiranih ispitivača, propisanu patentnu dokumentaciju i potreban broj suradnika i poznavatelja jezika na kojima je patentna dokumentacija sastavljena (čl. 35., pravilo 36.). Međunarodnim rešeršima treba se, vidjeli smo, utvrditi postojeće stanje tehnike, tj. prijavljeni izum treba se usporediti s patentnom dokumentacijom radi ispitivanja novosti i inventivnosti (čl. 15., pravilo 33.).³⁸ Rešeršni izvještaj dostavlja međunarodni rešeršni organ podnositelju patentne prijave. Ovaj može prema utvrđenom

³⁶ Vračar, N.: *Pretraživanje patentne dokumentacije*, Jugoslovensko pronalazaštvo, XXIV, 1983., 266, str. 12. Usp. Bihar, Ž.: *Vještina pretraživanja patentnih informacija*, Hrvatski patentni glasnik, 3., 1996., 5, str. 1371.-1376. i Blažević, B.: *Europski sustav patentnih informacija i dokumentacije*, Informator, 4398-4399, 1 i 4-5, 1996.

³⁷ Potanje o uvjetima i radnjama za sastavljanje patentne prijave: Becker, S.A., *Patent Applications Handbook*, Clark Boardman Callaghan, 1996. i Paterson, G., *A Concise Guide to European Patents - Law and Practice*, Sweet & Maxwell, 1995.

³⁸ O novosti izuma potanje: Čizmić, J., *Novost izuma*, Pravo u gospodarstvu, vol. 37., 1998., 4, str. 713.-726.

stanju tehnike svoju prijavu izmijeniti ili eventualno povući (čl. 19., pravilo 46., 47.). Istodobno se međunarodni rešeršni izvještaj dostavlja Međunarodnom birou. Nakon proteka dvomjesečnog roka taj biro dostavlja rešeršni izvještaj svim patentnim administracijama onih zemalja u kojima podnositelj prijave traži patentnu zaštitu (čl. 20., pravilo 44.).

Najkasnije u roku od 18 mjeseci od podnesene prijave Međunarodni biro *objavljuje* međunarodnu patentnu prijavu, po mogućnosti zajedno s rešeršnim izvještajem (čl. 20., pravilo 47.). Međutim, ako podnositelj prijave to zahtijeva, međunarodna se prijava može i ranije objaviti.³⁹ Nakon toga ispitivanja slijedi tzv. "nacionalna faza" ispitivanja zahtjeva kod nacionalnih patentnih zavoda zemalja članica naznačenih u prijavi na temelju rešeršnih izvještaja.⁴⁰

Svaki prijavitelj koji je domiciliran u zemlji članici PCT-a, koja je ratificirala poglavlje II. PCT-a, ili je državljanin te zemlje, a čija je međunarodna prijava podnesena patentnom zavodu te zemlje (Patentni zavod primatelj), može postaviti zahtjev za *prethodno međunarodno ispitivanje*. Skupština PCT-a može odlučiti da se dozvoli i drugim osobama koje mogu podnositi međunarodne prijave da postave zahtjev za prethodno međunarodno ispitivanje, čak i u slučaju da su te osobe domicilirane ili su državljani zemlje koja nije članica PCT-a ili nije ratificirala poglavlje II. PCT-a.

Međunarodna prijava, međunarodni rešerš i međunarodna objava neodvojive su i *obvezne* faze postupka. Naime, sve međunarodne prijave podliježu međunarodnom rešeršu i objavljuju se, te svaka država koja ratificira PCT mora prihvatiti te faze postupka. Te tri faze zajedno zovu se i prva faza ili faza prema odredbama poglavlja I., budući da se te faze nalaze opisane i regulirane u poglavlju I. PCT-a. Osnovne praktične prednosti korištenja te prve faze PCT-a sastoje se u tome što podnositelj prijave vrši prijavljivanje patenta u **više zemalja**, podnoseći **jednu** međunarodnu prijavu na **jednom jeziku**, u **jedinstvenom** postupku i plaćajući jednu, odnosno **jedinstvenu pristojbu**.⁴¹ Kao što je ranije istaknuto, prva faza postupka PCT je obvezna, dok drugu, *neobveznu*, mogu primjenjivati samo oni podnositelji prijave koji su domicilirani (ili su državljani) u zemlji članici PCT-a koja je ratificirala poglavlje II. PCT. Međutim, vidjeli smo da Skupština PCT-a može odlučiti da se dozvoli i drugim osobama, koje mogu podnositi međunarodne prijave, da postave zahtjev za prethodno međunarodno ispitivanje, što je temeljna karakteristika druge faze postupka.⁴² Praktične prednosti korištenja druge, neobvezne faze nalazimo kako na strani podnositelja međunarodne prijave tako i na strani nacionalnih patentnih administracija. Naime, po želji prijavitelja vrši se međunarodno prethodno ispitivanje prijave PCT na temelju kojega se utvrđuju stanje tehnike, inventivna razina

³⁹ Potanje u: *World Intellectual Property Organization - General Information*, Geneva, 1992., str. 27.-29.

⁴⁰ Potanje: Marett, P., *Intellectual Property Law*, London, 1996., str. 127.

⁴¹ Usp. *A Guide to Patents*, Ottawa, 1991., str. 15.

⁴² Svaka zemlja ima mogućnost da prigodom ratifikacije odnosno pristupa ugovoru izjavi da za nju nije obvezna naredna faza postupka, tj. prethodno međunarodno ispitivanje patentne prijave (čl. 64.). Svrha je toga ispitivanja davanje mišljenja o novosti, o inventivnom značenju i o privrednoj primjenljivosti izuma (čl. 33., 34., 35., 36. pravila 59.-72.). Ako podnositelj patentne prijave postavi zahtjev da se dade takvo mišljenje, daje ga organ koji je u tu svrhu određen (čl. 32.). U davanje mišljenja ne ulazi pitanje je li prijavljeni izum patentibilan prema pravu bilo koje zemlje (čl. 35.).

izuma i njegova industrijabilnost, što omogućuje podnositelju prijave da sagleda vrijednost izuma i donese odluku hoće li nastaviti postupak po prijavi i u kojim zemljama. Na temelju prethodnog ispitivanja međunarodne prijave ovlašteno tijelo donosi izvješće o međunarodnom prethodnom ispitivanju. Izvješće je povjerljive prirode. Ono se dostavlja samo podnositelju patentne prijave i Međunarodnom birou. Međunarodni biro, na prijedlog prijavitelja, prosljeđuje izvještaj o prethodnom međunarodnom ispitivanju određenim patentnim administracijama u roku od 25 mjeseci kako bi one mogle donijeti konačno rješenje o patentu. Podnositelj međunarodne prijave ima, ako je izvještaj o prethodnom međunarodnom ispitivanju pozitivan, povećane šanse za priznavanje patenta, dok se prednosti na strani nacionalnih administracija sastoje u znatnoj uštedi vremena i napora potrebnih za ispitivanje. Sve što nacionalnim administracijama ostaje da urade je da, u skladu sa zaključcima izvještaja o prethodnom međunarodnom ispitivanju, ocijene s obzirom na domaće zakonodavstvo patentibilnost izuma za koji je zatražena zaštita međunarodnom prijavom.⁴³ PCT ne sadrži odredbe koje se odnose na tzv. "nacionalnu fazu" odnosno na postupak ispitivanja međunarodne prijave patenta pred patentnim zavodima onih zemalja u kojima je podnositelj međunarodne prijave zatražio zaštitu. PCT jedino sadrži odredbu kojom se države članice obvezuju da tu nacionalnu fazu ne otpočnu prije isteka roka od 20 mjeseci od dana prioriteta ili prije isteka roka od 25 mjeseci (u slučaju da je ratificirano poglavlje II. PCT odnosno da se primjenjuje druga faza), te odredbu na temelju koje podnositelj međunarodne prijave ima pravo u svakoj zemlji članici, u kojoj je zatražio zaštitu, izmijeniti međunarodnu prijavu (zahtjeve, opis i crteže). Osim tih odredbi svaka zemlja članica PCT-a zadržava svoje nacionalno zakonodavstvo u području patenata, s tim što za međunarodne prijave ne može propisati različite i oštrije formalne uvjete od onih koji su propisani PCT-om. Nezavisno od postupka zaštite prema odredbama PCT-a moguće je i dalje zaštitu za izum u nekoj zemlji članici PCT dobiti i redovitim putem, tj. podnošenjem domaće prijave u toj zemlji. Države ugovornice ne mogu tražiti niti obvezati strane podnositelje prijave koji žele zaštitu u tim zemljama da tu zaštitu ostvaruju međunarodnom prijavom, u postupku predviđenom PCT-om. Dakle, inozemni podnositelji prijave slobodni su, kao i do sada, patentnu zaštitu ostvarivati neposrednim podnošenjem patentnih prijava kod patentnih zavoda zemalja u kojima žele zaštitu kao i prije stupanja na snagu PCT-a. Usto, čak i države članice PCT-a koje su ratificirale II. poglavlje, odnosno one koje primjenjuju postupak prethodnog međunarodnog ispitivanja, ne mogu obvezati inozemnog podnositelja prijave da koristi taj postupak. Međutim, s obzirom da PCT omogućuje podnositelju zahtjeva za registraciju organiziranje međunarodnog prethodnog ispitivanja s ciljem utvrđivanja je li izum nov i pogodan za komercijalnu primjenu, prethodno međunarodno izvješće može biti od odlučujuće važnosti za priznavanje patenata u zemljama koje ne posjeduju tehničke i kadrovske uvjete za davanje odgovora na ta pitanja. To je i razlog zbog kojega se smatra da će PCT pridonijeti većoj ujednačenosti u području primjene patentnog prava.⁴⁴

⁴³ Usp. *Background Reading Material on Intellectual Property*, WIPO, Geneva, 1988., str. 115.-117.

⁴⁴ Folsom, H. - Gordon, W. - Spanogle, A.: *Međunarodni trgovački poslovi - u sažetom obliku*, Rijeka, 1998., str. 126.

Možemo zaključiti da je svrha PCT-a omogućiti stjecanje patenta u raznim zemljama jednom međunarodnom prijavom, i u tu je svrhu utemeljena posebna unija. Međunarodnu prijavu patenta mogu podnijeti pripadnici (fizičke i pravne osobe) zemalja članica i osobe asimilirane u smislu odredaba čl. 3. Pariške konvencije. Međunarodna prijava podnosi se ili nacionalnom patentnom zavodu ili međudržavnoj administraciji (čl. 2/XV. i čl. 10.).⁴⁵ PCT-om je predviđen jedinstveni postupak ispitivanja međunarodnih prijava koji je obvezan za sve zemlje ugovornice.⁴⁶ U tome se PCT razlikuje od svih dosadašnjih značajnijih međunarodnih multilateralnih ugovora. Za razliku od postojećih značajnijih međunarodnih multilateralnih konvencija koje se odnose na područje patenata (Konvencija o izdavanju europskog patenta, Konvencija o zajedničkom patentu EEZ, Nordijski patent, Ugovor o osnivanju OAPI), PCT se ne odnosi na **materijalno-pravna** pitanja patenata i na postupak izdavanja odnosno priznanja patenata. Naprotiv, PCT se odnosi samo na određena pitanja postupka ispitivanja prijava patenata i određuje da je međunarodnog karaktera samo **postupak** prije priznanja patenta, dok priznanje patenta, sadržaj prava, obveze nositelja patenta i ostalo što slijedi nakon priznanja patenta, ima isključivo nacionalni, domaći karakter te su ta pitanja uređena nacionalnim zakonodavstvom.

3. Konvencija o Europskom patentu

Niz multilateralnih međunarodnih ugovora o industrijskom vlasništvu zaključen je na regionalnoj osnovi. Takvi se ugovori protežu ili na sve zemlje nekog kontinenta ili pak na uža područja, kao što je slučaj s Europskom unijom. Od novijih aktivnosti za nas je od posebnog značaja unificiranje prava industrijskog vlasništva u europskim zemljama. Imajući u vidu da će izumitelji iz BiH, kako fizičke tako i pravne osobe, sve češće podnositi patentne prijave u zapadnoeuropskim zemljama, posebnu pozornost posvetit ćemo odredbama Konvencije o izdavanju europskih patenata, čiji je kraći naziv Konvencija o europskom patentu (European Patent Convention, u daljnjem tekstu EPC).⁴⁷ BiH je poduzela nužne korake i kontakte s Europskom patentnom organizacijom poradi priključenja na sustav ekstenzije za europske patentne prijave i patente, što bi imalo za posljedicu da europski patenti važe i na području BiH.⁴⁸

⁴⁵ Detaljnije: *Introduction to Intellectual Property - Theory and Practice*, WIPO, Geneva, 1997., Chapter 20.

⁴⁶ Treba napomenuti da se postupak ispitivanja, objava patenta, rešeršno izvješće i izdavanje patenta, uređeni EPC-om, ravnaju i prema načelima PCT-a. Štoviše, odredbama EPC-a propisano je i da se europskom patentnom prijavom može također smatrati i prijava koja je podnesena u smislu odredaba PCT-a, te da se u takvu slučaju primjenjuju odredbe PCT-a (čl. 150.).

⁴⁷ Detaljnije: Singer, *The European Patent Convention*, Sweet and Maxwell, London, 1995.; Paterson, G., *The European Patent System*, Sweet and Maxwell, London, 1992.; Vossius, V. i dr., *European Patent Materials and Index*, Sweet and Maxwell, London, 1995.; Tritton, G., *Intellectual Property in Europe*, Sweet and Maxwell, London, 1996.

⁴⁸ Usp. Krneta, S.: *Zaštita prava industrijskog vlasništva u BiH i daytonski Ustav*, Glasnik za industrijsko vlasništvo, 1/98., str. 110.

EPC je potpisana 5. listopada 1973. godine na Diplomatskoj konferenciji u Münchenu, a stupila je na snagu 19. listopada 1977. godine. Prve prijave na temelju njezinih odredaba podnesene su 1. lipnja 1978., a prvi patenti odobreni su u siječnju 1980. godine. Istovremeno je donesen i Pravilnik o izvršenju EPC (u daljnjem tekstu Pravilnik). Konvencijom je osnovana Organizacija s patentnom administracijom u Münchenu i njezinom ispostavom u Haagu. Organizacijom upravlja Upravni odbor, u kojemu je zastupljena svaka članica (čl. 4., 5. i 6.). Osim država koje su sudjelovale na Diplomatskoj konferenciji u Münchenu predviđeno je da Konvenciji mogu pristupiti i ostale europske države kojima Upravni odbor novonastale Organizacije uputi poziv za pristupanje (čl. 165. i 166.).⁴⁹ Prema prvobitnoj zamisli, svrha te multilateralne konvencije je da se putem "europskog patenta" olakša i pojeftini ostvarivanje zaštite i iskorištavanje izuma i najnovijih tehničkih dostignuća u drugim zemljama, članicama nove Organizacije. Uspostavljanje centralizirane procedure za izdavanje patenata i jednoobraznih pravila, koja se primjenjuju na izdate patente, učinilo je Konvenciju snažnim instrumentom poticanja tehničkog, industrijskog i gospodarskog napretka u državama članicama. Postupak stjecanja europskog patenta nije odvojen od nacionalnih postupaka za stjecanje patenta. Podnositelj patentne prijave ima mogućnost kod traženja patentne zaštite u jednoj ili više zemalja članica podnijeti prijavu u svakom nacionalnom patentnom uredu zemalja u kojima želi ostvariti patentnu zaštitu, ili pomoću jedne prijave europskog patenta, u jednom postupku, ostvariti zaštitu u svim zemljama članicama u kojima to želi.⁵⁰ "Europski patent" ima isti učinak kao i patent koji je izdat od domaćeg (nacionalnog) patentnog ureda, uz eventualne rezerve predviđene u EPC. Europski patent nije jedinstveno i usuglašeno pravo industrijskog vlasništva, ali omogućuje zaštitu u zemljama EU u kojima to želi podnositelj prijave. Prednost toga sustava je u njegovoj prilagodljivosti, a nedostaci proizlaze iz složenosti postupka i visine troškova. Osim toga sustav ne propisuje sudsku nadležnost na europskoj razini za slučajeve patentnih sporova, pa sudovi u pojedinim državama članicama Europske unije mogu donositi različite odluke. Na temelju iskustva i gledišta dosadašnjih korisnika sustav "europskog patenta" uglavnom je zadovoljavajući, iako zahtijeva neke promjene, poglavito na području patentne zaštite biotehnoloških izuma.⁵¹

Na Münchenskoj diplomatskoj konferenciji, 5. listopada 1973. godine, predloženo je osnivanje Europskog patentnog ureda (European Patent Office, u daljnjem tekstu EPO). EPC je stupila na snagu 7. listopada 1977. godine i tim činom osnovan je i EPO, integrirajući i tada postojeći Međunarodni patentni institut. EPO je primio prve patentne prijave već 1. lipnja 1978. godine. Glavno sjedište EPO-a je u Münchenu, podružnica EPO-a je u Haagu, a niži uredi su u Berlinu i Beču. EPO je primjer uspješne gospodarske i političke suradnje između europskih zemalja, koja je omogućila ishodenje patentne zaštite u 17 europskih zemalja na temelju

⁴⁹ Trenutno Europska patentna organizacija ima 17 zemalja članica: Austria, Belgium, Switzerland, Germany, Denmark, Spain, France, United Kingdom, Greece, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Portugal, Sweden.

⁵⁰ Detaljnije: *How to get a European patent - Guide for applicants*, EPO, München, 1994., str. 4.-5.

⁵¹ Usp. Nežić, Lj.: *Prvi akcijski program za inovacije u Europskoj uniji*, Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva, 4., 1997., 1, str. 207.-208.

jedne patentne prijave i u jedinstvenom postupku.⁵² BiH tek predstoji pridruženje, u odgovarajućem statusu, sustavu Europske patentne organizacije. Poseban je problem što Zavod još nije uključen u projekt RIPP (Regionalni program za industrijsko vlasništvo), što je posljedica činjenice da BiH još nije primljena u PHARE.

EPC je poseban multilateralni ugovor između europskih država, zemalja članica Unije, koji sukladno odredbama čl. 19. ne smije ni u čemu proturiječiti odredbama Pariške konvencije. EPC u odnosu prema Pariškoj konvenciji predstavlja samo poseban sporazum u smislu Pariške konvencije, čije se odredbe o pravu prvenstva i nacionalnom tretmanu stranih prijavitelja primjenjuju i u postupku po EPC.⁵³ EPC je istovremeno deklarirana i kao regionalni patentni ugovor u smislu odredaba čl. 45. Ugovora o suradnji na području patenata (Patent Cooperation Treaty - u tekstu PCT). Europski patent može biti izdat na temelju međunarodne prijave podnesene suglasno odredbama PCT (čl. 3.-42.), a EPO se pri tome pojavljuje kao zavod primatelj, naznačeni zavod i izabrani zavod i kao tijelo nadležno za međunarodni rešerš i međunarodno ispitivanje prijave.⁵⁴

⁵² EPO - *Facts and Figures*, EPO, München, 1991., str. 3.

Ipak se u novije vrijeme postavlja pitanje udovoljava li još uvijek sadašnji oblik europskog patenta mjerilima i zahtjevima utvrđenim u vrijeme nastajanja ili ga treba prilagoditi uvjetima proširenja EU i potrebama novih članica odnosno korisnika. U 1997. godini Europska komisija je izradila *Zeleni dokument* o europskom patentu, koji je trebao odgovoriti na sljedeća pitanja:

- treba li Luxemburšku konvenciju o europskom patentu pretvoriti u pravno sredstvo Europskog sporazuma,

- treba li nacionalne patentne propise uskladiti na europskoj razini,

- je li moguće odrediti sustav pristojbi i davanja u smislu promidžbe patentne zaštite, a ne da predstavljaju prepreku za zaštitu inovacija. Nežić, Lj.: *Prvi akcijski program za inovacije u Europskoj uniji*, Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva, 4., 1997., 1, str. 207.-208.

Europska komisija je 1995. godine objavila *Green paper on Innovation*, u kojemu je, kao jedan od pet temeljnih zadataka, i promicanje intelektualnog i industrijskog vlasništva, posebno patenata, u europskom gospodarstvu. Usp. *EPO Annual Report 1995.*, EPO, München, 1996., str. 5.

⁵³ Pariška konvencija predviđa tri temeljna načela: načelo formalne uzajamnosti (nacionalnog tretmana), načelo asimilacije i načelo minimalnih prava (minimalne zaštite).

a. Načelo formalne uzajamnosti ili načelo nacionalnog tretmana (national treatment principle) temeljno je načelo Pariške konvencije. Načelo predviđa da će pripadnici (fizičke i pravne osobe) svih zemalja članica Unije za zaštitu industrijskog vlasništva (u daljnjem tekstu Unija) glede stjecanja, zaštite i iskorištavanja prava iz područja industrijskog vlasništva, uživati ista prava i obveze kao i domaći državljani (Pariška konvencija, čl. 2., t. 1.). Primjena toga načela ne može se uvjetovati postojanjem boravišta (domicila) odnosno poslovnog sjedišta korisnika, pripadnika Unije, u zemlji u kojoj se zaštita traži (Pariška konvencija, čl. 2., t. 2.).

b. Pripadnici država nečlanica Unije zaštićeni su također odredbama Pariške konvencije. Naime, načelo asimilacije (assimilation) određuje da su pripadnici zemalja koje nisu članice Unije izjednačeni s pripadnicima zemalja članica Unije, ako na teritoriju jedne od zemalja članica Unije imaju boravište odnosno stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovačko poduzeće (Pariška konvencija, čl. 3.).

c. Prema načelu minimalnih prava (minimalne zaštite) Pariškom konvencijom predviđena su minimalna prava koja nacionalni zakoni o industrijskom vlasništvu moraju osigurati pripadnicima Unije i "asimiliranim" osobama, čak i u slučaju kada takva prava nacionalnim zakonima o industrijskom vlasništvu nisu predviđena za domaće pripadnike. Štoviše, minimalna prava predviđena Konvencijom za taj krug osoba vrijede iure conventionis i ne mogu biti na štetu korisnika umanjena nacionalnim propisima. Na području minimalnih prava sigurno je najvažnije pravo *međunarodnog prvenstva* (the right of priority).

⁵⁴ Usp. *How to get a European patent - Guide for applicants*, EPO, München, 1994., str. 4.

Sukladno odredbama čl. 52. st. 1. EPC, europskim patentima štite se novi izumi koji su rezultat inventivnog rada i koji se mogu industrijski primijeniti. *Patentibilnost* izuma utvrđuje se, dakle, prema kriterijima novosti, privredne primjenljivosti i inventivnosti izuma, odnosno prema načelima koja je već ranije utvrdila Europska konvencija o unifikaciji nekih pojmova patentnog prava. Odredbama čl. 53. EPC izričito je propisano da se *europski patent ne daje* za izume čija bi objava ili primjena bila protivna javnom poretku ili moralu/dobrim običajima, te za nove biljne ili životinjske vrste ili postupke koji su bitno biološki i odnose se na dobivanje biljaka i životinja, osim mikrobioloških postupaka i proizvoda dobivenih tim postupcima.⁵⁵ Svaka pravna ili fizička osoba može podnijeti prijavu za stjecanje europskog patenta i, što je posebno značajno, bez obzira je li državljanin jedne od zemalja ugovornica, odnosno ima li u njoj prebivalište, boravište, sjedište ili industrijski pogon. Ipak, *podnositelji prijave*, koji nemaju prebivalište ili sjedište u jednoj od zemalja ugovornica, u kasnijem postupku koji se vodi pred EPO moraju imati ovlaštenog zastupnika.⁵⁶ Prijava europskog patenta i prilozi podnose se na jednom od tri službena jezika: engleskom, njemačkom ili francuskom (čl. 14.). *Sadržaj prijave* uređen je člancima 75.-98. EPC, te članovima 26.-36. Pravilnika. Prijava sadrži: izričiti zahtjev za izdavanje europskog patenta; podatke o prijavitelju, zastupniku, izumitelju; stvarnom nazivu izuma; podatke o ranijoj prijavi ako se radi o izdvojenoj prijavi; zahtjev glede prava prvenstva; naznačenje zemalja u kojima se traži zaštita; broj patentnih zahtjeva i dr. Prijava obvezno mora sadržavati i: opis izuma, crteže na koje se pozivaju opis ili zahtjev(i) te kratki opis izuma.

Postupak izdavanja europskog patenta (europski postupak za izdavanje patenta) započinje *prethodnim ispitivanjem* prijave. EPO ispituje prijavu europskog patenta najprije glede njezine urednosti. Na prijavu se stavlja datum prijama ako sadrži: zahtjev za izdavanje europskog patenta, naznačenje najmanje jedne zemlje ugovornice, podatke na temelju kojih se može identificirati podnositelj, te opis i jedan ili više patentnih zahtjeva. Ako prijavitelj nije istovremeno i izumitelj, u prijavi se mora navesti i pravni temelj stjecanja prava na patent (čl. 80.). Nakon toga ispituje se jesu li na vrijeme uplaćene odgovarajuće pristojbe za prijavu i rešerš, odnosno je li u roku izvršen prijevod prijave na jedan od službenih jezika. Urednost prijave ispituje se i glede pravilnosti zastupanja, dostave skraćenog opisa izuma, zahtjeva za priznanje prava prvenstva, podataka o izumitelju i dr. Uredna prijava ulazi u rešerš, nakon čega se izvješće o europskom rešeršu dostavlja prijavitelju.⁵⁷ Prijava europskog patenta *objavljuje se* čim je to moguće, a najkasnije u roku od 18 mjeseci od dana podnošenja prijave, odnosno od datuma stjecanja prava prvenstva ako je zatraženo pravo prvenstva. Daljnji postupak ispitivanja prijave nastavlja se samo na zahtjev podnositelja prijave za *potpunim ispitivanjem* prijave. Zahtjev za potpuno ispitivanje mora se podnijeti u roku od šest mjeseci od dana objave izvješća o europskom rešeršu

⁵⁵ Detaljnije o tome: Biancotti, C., *Odluke Vijeća za žalbe Europskog patentnog ureda u području biotehnologije*, Glasnik, 1., 1994., 5-6, str. 551.-558.; i Straus, J., *Novost in izumiteljska dejavnost v evropskem patentnem pravu*, Pravnik, Ljubljana, 50., 1995., 1-3, str. 3.-12.

⁵⁶ O zastupanju na području industrijskog vlasništva vidi: Čizmić, J., *Patentni zastupnik*, Privreda i pravo, 33., 1994., 1-2, str. 68.-80.

⁵⁷ O radu patentnih istraživača u EPO detaljnije: *A Career as Patent Examiner*, EPO, München, 1990.

u službenom glasniku. U suprotnom prešumira se da je prijava povučena. Ako EPO utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti, te ako su plaćene i propisane pristojbe, izdat će europski patent za naznačene zemlje. Treba napomenuti da se postupak ispitivanja, objava patenta, rešersko izvješće i izdavanje patenta ravnaju i prema načelima PCT. Štoviše, odredbama EPC propisano je i da se europskom patentnom prijavom može također smatrati i prijava koja je podnesena u smislu odredaba PCT, te da se u takvu slučaju primjenjuju odredbe PCT (čl. 150.). Europski patent traje do 20 godina računajući od dana podnesene patentne prijave (čl. 63.). Pravo na europski patent imaju izumitelj i njegov pravni sljednik/nasljednik. Europski patent pruža ista prava nositeljima i korisnicima kao i nacionalni patent u naznačenim državama, u kojima je patent zatražen, ako odredbama EPC nije drukčije određeno (čl. 55.). U roku od 9 mjeseci od dana objavljivanja podataka o izdavanju europskog patenta zainteresirana osoba može izjaviti kod EPO prigovor protiv izdatog europskog patenta (čl. 99.). Prigovor se podnosi u pismenoj formi, mora biti obrazložen uz obvezno plaćanje pristojbi. Prigovor se može izjaviti: ako predmet europskog patenta nije patentibilan u smislu odredaba čl. 52.-57. EPC; ako europski patent ne izlaže izum na dovoljno razvidan i potpun način da bi ga stručnjak mogao primijeniti; ako predmet europskog patenta prelazi okvire sadržaja podnesene prijave, odnosno kad patent izdat na temelju izdvojene prijave ili nove prijave podnesene na temelju odredaba čl. 61. EPC prelazi okvire sadržaja prvobitno podnesene prijave. Nakon ispitivanja pravovremenosti, urednosti i dopuštenosti prigovora nadležno tijelo donosi odluku kojom opoziva patent ili odbacuje/odbija prigovor. Zainteresirana osoba ima i pravo žalbe na odluke Odjela za prijam prijava, Odjela za ispitivanje, Odjela za odlučivanje o prigovoru i Pravnoga odjela. O žalbama u drugom i konačnom stupnju odlučuju Vijeća za žalbe EPO-a. Žalba je suspenzivni pravni lijek. Žalbeno vijeće može samo odlučiti o spornom pitanju, koje je bilo u nadležnosti odjela odgovornog za odluku, ili predmet vratiti (prvostupanjskom) odjelu na daljnje razmatranje, pri čemu je odjel vezan s *ratio decidendi* Vijeća za žalbe ako su činjenice iste (čl. 111.).⁵⁸

Sustav europskog patenta dobar je primjer uspješne gospodarske i političke suradnje između europskih država.⁵⁹ Centralizirani, u osnovi autonomni i uniformirani, postupak za priznanje europskog patenta na temelju odredaba EPC, koji je na poseban način povezan s nacionalnim patentnim pravima zemalja članica EP organizacije, osigurava nesmetanu interakciju između Europskog i nacionalnih patentnih prava.⁶⁰ Bliska suradnja između nacionalnih patentnih ureda i EPO osigurala je brz uspjeh i zadovoljavajući razvitak Europske patentne organizacije u zadnjih desetak godina. Prva prijava europskog patenta podnesena je u lipnju 1978., a prvi europski patent odobren je u siječnju 1980. godine. Gospodarstvo je brzo uočilo važnost europskog patenta. Tako je, npr., 1977. godine, kada je EPO otvoren, broj zaprimljenih prijava rastao do oko 30.000, a već 1992. godine zaprimljeno je 500.000 prijava, te je odobreno 200.000 europskih patenata.⁶¹

⁵⁸ Usp. Biancotti, C.: *Odluke Vijeća za žalbe Europskog patentnog ureda u području biotehnologije*, Glasnik, 1., 1994., 5-6, str. 552.

⁵⁹ *Europaischer Schutz für Erfindungen*, EPO, München, 1992., str. 7.

⁶⁰ *National Law relating to the EPC*, EPO, München, 1991., str. 4.

⁶¹ Podatak prema *Europaischer Schutz für Erfindungen*, EPO, München, 1992., str. 7.

VII. Umjesto zaključka

Danas ne postoji institut koji bi imao značenje "world patent" pa za stjecanje patentne zaštite u inozemstvu izumitelji imaju tri mogućnosti. Prvo, mogu podnijeti samostalnu patentnu prijavu u pojedinim zemljama. Alternativa je, kao drugo, European Patent Convention kojom se može ishoditi zaštita u jednoj ili više europskih zemalja podnošenjem jedne patentne prijave kod European Patent Office u Münchenu ili, kao treće, PCT čije su članice gospodarski najrazvijenije zemlje.⁶² U Europskoj uniji u ovom trenutku postoje tri patentna sustava, od kojih se samo dva u cijelosti i provode. Postoje nacionalni patenti i europski patent kao rezultat Münchenske konvencije iz 1973. godine i u nadležnosti je EPO-a u Münchenu.

Strukturu patentnog sustava treba dopuniti uvođenjem trećeg sustava zaštite, europskog patenta na temelju Konvencije o europskome patentu zajedničkog tržišta, Luksemburške konvencije iz 1975. i njezinih dopuna iz 1989. godine, koja još nije stupila na snagu jer je nisu potpisale sve države članice Europske unije. Obično se zaključuje kako se EPC ograničava na reguliranje pitanja izdavanja patenata, a da su sami učinci europskog patenta i dalje regulirani nacionalnim zakonima zemalja članica. Međutim, neprijeporno je da EPC ima i šire značenje i da njezine odredbe određuju rok trajanja patenta (20 godina), opseg tehničke zaštite, te točno navode razloge na temelju kojih može biti tražen poništaj europskog patenta. EPC je na taj način u potpunosti prethodni i prijelazni akt u odnosu na Luksemburšku konvenciju, čiji patent zajednice ima isti učinak u svim zemljama ugovornicama. Dok EPC utvrđuje jedinstveno materijalno pravo za sve patente izdane u smislu te konvencije, oni su ipak samo snopovi međusobno nezavisnih patenata u raznim europskim zemljama, iako im je predmet zaštite isti izum. Za takve patente vrijedi načelo teritorijalnosti. Drukčiji je učinak "zajedničkog patenta" iz Luksemburške konvencije. Takav je patent autonoman i podređen samo materijalnopравnim odredbama Luksemburške konvencije i prisilnim materijalnopравnim normama EPC. Njegova se autonomnost očituje osobito u tome što sve okolnosti koje mogu imati utjecaja na takav patent, kao što je prijenos na trećega, poništenje ili prestanak patenta iz bilo kojega razloga, djeluju jedinstveno u svim državama Zajedničkog tržišta u kojima je takav patent priznat.⁶³

National and International Application for the Protection of an Invention in the FBiH

Summary

Protection of Industrial Property is of great importance both to owners of new ideas and to every state because it is a significant component of national wealth and national culture. It is therefore natural that it enjoys multiple legal and institutional protection.

By submitting a proper application to the authorised Patent Office a submitter gains the right of priority and exclusive right regarding a possible protection against any other person who after submits an application for the same invention.

⁶² Usp. *What is Intellectual Property*, London, 1992., str. 8.

⁶³ Verona, A.: *Pravo industrijskog vlasništva*, Zagreb, 1978., str. 55.-56.