



Завод за  
интелектуалну својину  
Републике Србије

# Međunarodna zaštita i strategije iskorišćavanja prava intelektualne svojine

Daniela Zlatić Šutić  
Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije  
UNECE Konferencija  
Beograd, 12-13. april 2011.



The Intellectual  
Property Office of the  
Republic of Serbia

## Zašto je intelektualna svojina važna?

- Prava IS omogućavaju zaštitu određenih kreacija ljudskog uma i jasno razgraničavaju šta je čije
- IS se može prodati ili licencirati
- IS može biti sredstvo za pozicioniranje u pregovorima
- IS može privući investicije
- IS je izvor informacija i znanja
- IS predstavlja mogućnosti i rizike koje treba iskorišćavati i izbegavati – strategija je ključni faktor
- IS predstavlja kapital kompanije iako druge oblasti poslovanja mogu biti u teškoćama

# Zašto je intelektualna svojina važna?

	Vi	Drugi
Mogućnosti	<i>Kreirate IS koja vas čini atraktivnijim za investicije ili pridobijanje partnera</i>	<i>Identifikovanje jakih partnera kroz tzv. Konkurentnu inteligenciju IS</i>
Rizik	<i>Ustanovite IS koja štiti vaše proizvode/usluge/ime od kopiranja od strane drugih</i>	<i>Osigurajte da imate slobodu operacija pre puštanja proizvoda na tržište da ne biste vršili povredu nečijih prava</i>



# Mit - IS je samo za velike kompanije

## Realnost – MSP moraju biti dobro informisani

- Mnoga MSP imaju IS koje nisu svesni...
  - Liste kupaca, dizajn, logo, ime proizvoda, tehnička unapređenja, itd.
- MSP moraju da budu svesni:
  - Sopstvene IS (prepoznati je / zaštititi je)
  - Tuđe IS (izbeći povrede tuđih prava)
- U određenim oblastima industrije u nekim vremenskim trenucima dolazi do velikog proboja na polju tehnologije, tada IS može pomoći boljem pozicioniranju MSP za investiranje ili prodaju npr. u biotehnologiji i ICT sektoru

## Odabir prave strategije IS

- Kompanija koja razmatra razvoj strategije intelektualne svojine treba da analizira sledeća pitanja:
  - **Komercijalne ciljeve** (očekivani profit od strateških proizvoda)
  - **Ciljna tržišta** (plasman, partnerstva...)
  - **Potencijalni rast poslovanja** (sopstvena proizvodnja, partneri...)
  - **Dužina životnog ciklusa proizvoda**
  - **Konkurentno okruženje**
  - **Tehnologija iza intelektualne svojine**



# Odabir prave strategije IS prema poslovnom modelu

- Analizom pomenutih elemenata determiniše se jedna od sledećih pozicija kompanije:
  - Ignorisanje pitanja intelektualne svojine,
  - Prihvatanje pasivne strategije (strategija korišćenja IS što je manje moguće),
  - Prihvatanje aktivne strategije (strategija razvoja IS, zaštite, korišćenja i sprovođenja, kako u defanzivnom tako i u ofanzivnom smislu).

# Odabir prave strategije IS prema poslovnom modelu

- Ignorisanje pitanja IS ne može se smatrati strategijom.
- Preduzeća mogu izabrati da ignorišu sistem IS iz raznih razloga, npr. troškovi zaštite i upravljanja pravima IS prevazilaze njihove trenutne resurse.
- I pored toga, takva preduzeća treba u najmanju ruku da budu svesna mogućih implikacija, u smislu troškova i sredstava za razrešenje eventualnih sporova ukoliko i nenamerno povređuju tuđa prava IS.

## Odabir prave strategije IS prema poslovnom modelu

- Kompanija može razviti nekoliko strategija po pitanju prava IS:
  - **Strategija identifikovanja i zaštite dobara IS**
  - **Strategija eksploatacije – korišćenja IS**
  - **Strategija monitoringa IS**
  - **Strategija sprovođenja IS**





# Šta je strategija IS?

Strategija IS...

- Počinje sa poslovnim ciljevima
- Planiranjem korišćenja IS kao podrške poslovnim ciljevima
- Informisanjem o sopstevnoj poziciji po pitanju IS kao i konkurenata
- Identifikuje praznine koje nisu pokrivena IS kao i prednosti kako za vas tako i za konkurenta
- Navodi vas kako da izdvojite potencijanu IS, kako da je vrednujete i koju vrstu zaštite da tražite za nju
- Definiše kako ćete pratiti i sprovoditi svoju IS
- Podržana je internim postupcima po pitanju IS



# Šta čini strategiju IS snažnom?

- Ako je u skladu sa poslovnom strategijom
- Korišćenjem različitih formi prava IS
- Stalno je ažurirati
- Njeno izvršenje a ne samo planiranje
- Komunikacija strategije u kompaniji
  - “Evo zašto imamo žig i evo kako ćemo da ga koristimo”
- Potražite savet gde /kada je to potrebno



# Zašto je važno postojanje snažne strategije IS?

- Dozvoljava poslovanje sa korišćenjem IS na sistematičan i dosledan način
- Pomaže da se odrede prioriteti po pitanju vremena i novca
- Smanjuje rizike
- IS može biti iskorišćena – za pronalaženje partnera, obezbeđenje boljih uslova u pregovorima, obezbediti kasnije prihode kroz licenciranje, itd.



# Jedan proizvod – više prava IS

image © NOKIA®



- **Dizajn** za izgled telefona
- **Žig** - "NOKIA" & start-up ton
- **Autorsko pravo** - softver, slike, tonovi zvona
- **Patenti** – za tehnologiju kojom se proizvodi i za tehničke karakteristike proizvoda. Neki su zajednički sa drugim proizvođačima a neki su predmet unakrsne licence, a neki su ekskluzivni.
- **Poslovne tajne** - tehnički know-how koji se drži “u kući” i nije javno dostupan

# Freedom to operate – kako tuđa IS može da utiče na naše poslovanje?




- Tehnologija već opisana u objavljenom patentnom dokumentu (ili u nekom drugom izvoru) kasnije ne može biti predmet patentne prijave – uslov novosti (*Objava 18 meseci nakon podnošenja!*)
- Zato što je opisana u ranijem patentu, ne znači i automatski da ne možete da je koristite
- Samo odobreni patentni zahtevi koji su na snazi na određenoj teritoriji su potencijalna barijera – *Nekada možete i kupiti licencu!*
- Proverite da li je osoba koja vam nudi neko pravo IS zaista nosilac prava ili autorizovana od strane nosioca prava



## Kada su patenti potrebni?

- Da li vam je patent neophodan?
  - Za proizvod – da, za postupak..?
  - Ako ste “prvi na tržištu” to vam može obezbediti veći udeo na istom?
- Da li ćete koristiti patent da blokirate druge? Da li možete sebi da priuštite sporove?
- Da li imate nameru da licencirate proizvod? Budite sigurni da tehnologija opisana u patentu odgovara proizvodu za koji dajete licencu.
- Da li imate komplementarni know-how kojim ćete privući korisnike licence?

# Strategija. Da li podneti patentnu prijavu?

- **Da li je pronalazak nov?**  
  - Pretražiti dostupne baze patentnih i nepatentnih informacija [www.zis.gov.rs](http://www.zis.gov.rs) , [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov) , [www.dpma.de](http://www.dpma.de)
  - Za pretraživanje koristiti oznake MKP i ključne reči koje opisuju najbliže predmetni pronalazak
- **Da li postoji tržište za pronalazak?** 
  - Ispitati tržište za eventualni plasman, domaće ili strano
- **Da li očekivani profit od monopolske pozicije opravdava troškove patentiranja?**
  - Da li postoje kapaciteti za pokrivanje nekoliko tržišta, tražiti partnera na drugim tržištima
- **Kolika je vrednost vašeg pronalaska za vaš posao ili za konkurente?**
- **Ispitati postojanje potencijalnih investitora i korisnika licence**
- **Itd...**

# Motivacija

- Da li podnosite patentnu prijavu jer želite da objavite pronalazak u akademskom časopisu? Isuviše rano za investiranje? Samo zato što je “nov” ne znači i da ima komercijalnu primenu i vredan je patentiranja?
- Podnosite prijavu da bi ste uništili novost kasnije prijave vašeg konkurenta (vaša prijava će biti stanje tehnike za njegovu kasniju prijavu).
- Objavljena patentna prijava vam omogućava pristup investicijama.
- Treba biti realističan kada vrednujete vašu patentnu prijavu – često manje vredi nego troškovi zaštite i održavanja.



# Karakteristike prava intelektualne svojine

- Teritorijalno ograničenje
- Vremenski ograničenog trajanja
- Monopolska prava



## Međunarodna zaštita patenta

- Ne postoji univerzalni-globalni patent
- Podnosilac koji želi zaštititi pronalazak u inostranstvu, može izabrati jednu od sledećih ruta:
  - Nacionalnu rutu
  - PCT rutu
  - Evropsku rutu
  - (EAPO, OAPI, ARIPO)



# Nacionalni patent

- Skoro svaka država na svetu ima sopstveni patentni sistem
- Direktnim podnošenjem patentne prijave u nacionalnim zavodima zemalja u kojima se traži zaštita
- Brz i efikasan postupak patentiranja (ukoliko je reč o direktnom podnošenju u 3-4 zemalje)

# Potrebno poznavanje nacionalnih zakonodavstava

- Različiti nacionalni sistemi:
- - Pravo na prvenstvo
- Evropa → sistem prvog podnošenja (first to file)
- USA → sistem prvog pronalaska (first to invent)
- Predmet pronalaska
- npr. postupci lečenja, programi računara, biznis metode
- Evropa → NE
- USA → DA
- Rešerš i postupak ispitivanja
- Obavezno → AT, UK
- Na zahtev → RS, DE
- Bez ispitivanja → CH, NL, SI, MK



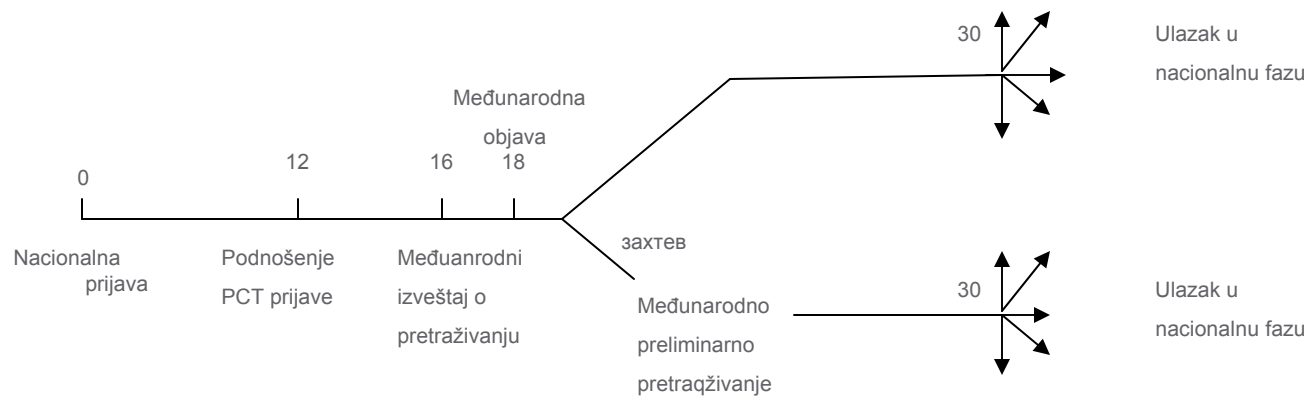


- Nedostaci:
- Odluka u kojim zemljama se traži zaštita mora se doneti u roku od 12 meseci od prvog podnošenja
- Dupliranje postupaka
- Dodatni troškovi (prevod, prilagođavanje prijave svakom nacionalnom zakonu itd.)

# PCT- Međunarodni sistem podnošenja

- Jedna, centralizovana procedura za podnošenje patentnih prijava (međunarodne prijave)
- PCT ne podrazumeva priznanje “međunarodnih patenata “
- Nadležnost za priznanje patenata imaju isključivo nacionalni Zavodi zemalja u kojima se zaštita traži – nacionalna faza (izabrani Zavodi).
- **Prednost** – obezbeđenje grejs perioda do 30/31 mesec za ulazak u nacionalne faze

# PCT postupak



Taksa za podnošenje prijave 1330 CH  
Taksa za pretraživanje 1785 €

## Evropski patent

- KEP je ustanovila jedinstveni evropski postupak za priznanje patenta na osnovu jedne prijave
- U svakoj državi članici u kojoj je priznat, evropski patent daje svom nosiocu ista prava koja bi mu bila data i nacionalnim patentom, priznatim u toj državi
- Zaštita evropskog patenta u slučaju povrede prava uređena je nacionalnim zakonom svake države
- Troškovi dobijanja EP patenta (takse)~4800€
- Kasnije validacija u željenim zemljama





# Međunarodna zaštita žigova i dizajna

- Nacionalne rute u pojedinačnim zemljama
- Međunarodni ugovori
  - Haški aranžman za zaštitu dizajna
  - Madridski aranžman i madridski protokol za zaštitu žiga
- Podnošenje jedne prijave za međunarodno registrovanje žiga ili dizajna Međunarodnom birou Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (preko ZIS-a ili direktno WIPO).
- OHIM – zaštita industrijskog dizajna i žiga na nivou EU

## Sprovođenje prava

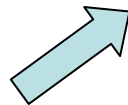
- Sporovi zahtevaju praćenje povreda prava, poznavanje različitih jurisdikcija, troškove i vreme – ići na alternativno rešavanje sporova
- Budite apsolutno sigurni u snagu vašeg slučaja – uradite patentna pretraživanja da proverite snagu vašeg patenta
- Medijacija i arbitraža su poverljivi postupci i mogu voditi do rešenja koja odgovaraju obema stranama.
- Prodajte licencu čak i po manjoj ceni; ponudite komplementarni know-how



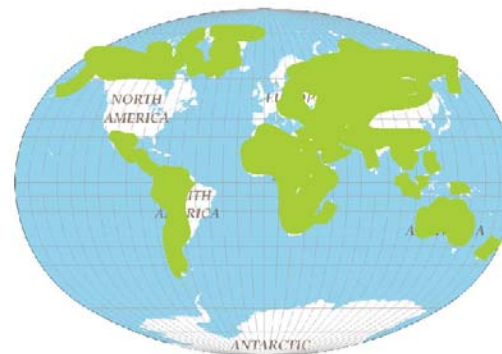
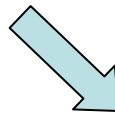
# Teritorijalni princip



Patenti



Patentna zaštita



Bez patentne zaštite



Sprovođenje prava moguće:

ALI: U svakoj državi pojedinačno

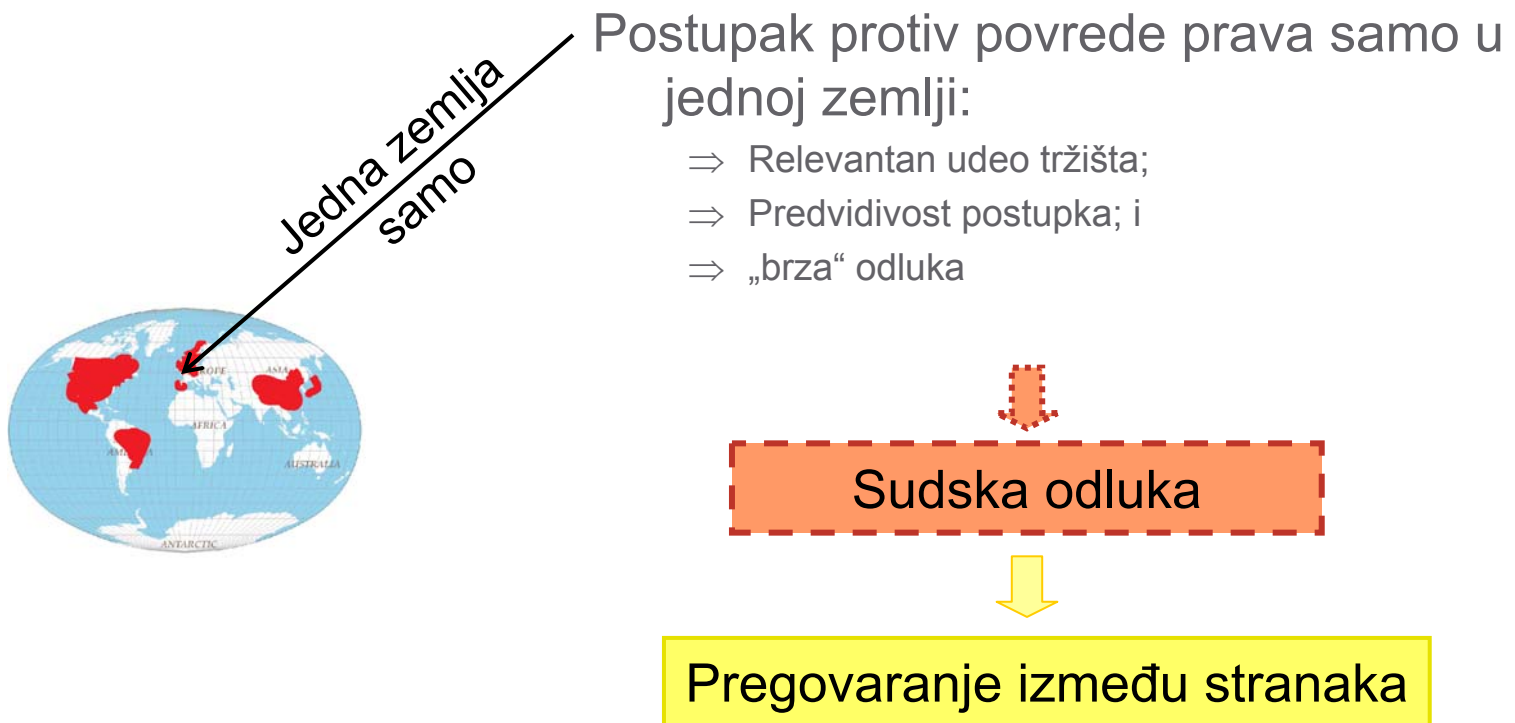
- US;
- BR;
- ES;
- etc.



**Kopiranje dobrodošlo!**



# Gde sprovoditi prava? Praktičan odgovor





Завод за  
интелектуалну својину  
Републике Србије

# Hvala

Daniela Zlatić Šutić, dipl.inž.teh.  
Edukativno informativni centar  
Zavod za intelektualnu svojinu republike Srbije

Belgrade, 12.04.2011.



The Intellectual  
Property Office of the  
Republic of Serbia