
ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА

др Слободан МАРКОВИЋ
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ПРАВО РАНИЈЕГ КОРИСНИКА ПАТЕНТИРАНОГ ПРОНАЛАСКА КАО ОГРАНИЧЕЊЕ ПАТЕНТА^{*}

– Оглед о једном маргиналном питању
патентног права –

Резиме

Признајући да тема чланка не задире у суштинска питања патентног права, аутор се за њу одређио желећи да на том примеру демонстрира сложеност односа између правне норме и њеној социјалној контекста, и заложи се за неопходност контекстуалног разумевања права. Такав приступ довео је до закључка да назив „право ранијеј корисника“ не одговара правној природи овој институцији, као и да се он не може адекватно пројумачити без разумевања његове сврхе. Коначно, демонстрирана је повезаност различитих елемената система патентне заштите јединственом правнополитичком идејом.

Кључне речи: патент, проналазак, новост, иривредно коришћење, ограничење патента.

I Уводне напомене

Према резултатима анкете коју је секретаријат Светске организације за интелектуалну својину (енгл. *World Intellectual Property*

^{*} Овај чланак је резултат рада на пројекту Правног факултета Универзитета у Београду „Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније – правни, економски, политички и социолошки аспекти“.

Organisation, даље: WIPO) спровео 2013. године,¹ 69 држава чланица WIPO у својим законима којима уређују патентну заштиту проналазака предвиђа ограничење дејства патента у односу на савесно лице које је почело да користи проналазак пре него је други за њега затражио патентну заштиту. Међу тим земљама је и Србија, где се то ограничење назива „право ранијег корисника“.² Сасвим једноставно говорећи, ранији корисник проналаска овлашћен је да настави да користи исти, без ризика да тиме повреди туђ патент.

У јеку текуће светске дебате у којој се преиспитују многи аспекти актуелног концепта патентне заштите, овај стари институт патентног права не привлачи посебну пажњу стручне јавности. Разлог томе је, вероватно, што су случајеви његовог активирања веома ретки у пракси³ и што се поводом њега не генерише критична маса релевантних друштвених интереса. На основу тога се може закључити да је он регулисан правном нормом која се без веће елаборације трансплантира из једне земље у другу, служећи својој ретко или никад реализованој сврси.

Међутим, насупрот интуитивном осећају да је право ранијег корисника нормативни детаљ патентног права, који је толико једноставан да сам себе објашњава, после одређеног критичког промишљања се испоставља да је реч, заправо, о једном концепту вишеслојних значења и могућих противречних тумачења.

II Покушај критичке анализе права ранијег корисника

1. Вероватноћа настанка чињеничног стања које активира право ранијег корисника

Да би право ранијег корисника настало, неопходна су два савесна субјекта: један који је поднео уредну пријаву патента за одређени про-

1 Реч је о анкети на основу које је припремљен документ Сталног комитета за патентно право WIPO-а SCP/20/6 од 21.10.2013. године (http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=255206). Највећи део података о прописима појединих држава преузети су из тог документа.

2 Чл. 23, ст. 1 Закона о патентима (Сл. *i*. РС, бр. 99/2011): „Патент или мали патент не делује према савесном лицу које је пре датума признатог права првенства пријаве на територији Републике Србије већ отпочело коришћење у производњи заштићеног проналаска или извршило све неопходне припреме за отпочињање таквог коришћења.“

3 У Великој Британији је Апелациони суд недавно био у прилици да одлучује о праву ранијег корисника у предмету *Lubrizol Corp. v. Esso Petroleum Co. Ltd.* Детаљни приказ и анализу овог случаја види у *Reports on Patent, Design and Trademark Cases (RPC)*, Vol. 115, No. 21, Oxford, 1998, стр. 727–792.

налазак, и други који је пре тог датума отпочео привредно коришћење истог проналаска или извршио све припреме за то.

Савесност ових субјеката подразумева да су оба у фактичком поседу проналаска на легалан начин. Будући да је проналазак нематеријално добро, појам „фактички посед“ ваља разумети као знање или приступ знању оног техничког решења које чини биће одређеног проналаска. Легалност фактичког поседа проналаска могућа је на два начина. Први је да физичко лице сâмо створи проналазак, тј. буде његов проналазач. У том случају, савесно је не само то лице, него и свако друго лице којем проналазач пренесе своје знање о проналаску, и то: а) у оквиру преноса проналазачког права (тј. права на тражење патентне заштите), или б) без преноса проналазачког права али и без ограничења у погледу права на коришћење тог проналаска. Други начин је да је физичко или правно лице дошло до фактичког поседа проналаска увидом у тзв. стање технике, тј. у техничке информације које су у том тренутку у јавном домену.

Размотрићемо засад само први случај. Он се јавља онда кад два физичка лица, радећи независно једно од другог, крунишу свој проналазачки рад истим техничким решењем истог проблема. Колико год непожељна са аспекта рационалности трошења економских ресурса,⁴ ова појава не само да није немогућа, него је вероватноћа њеног настанка⁵ основ за неке важне институте патентног права. Конкретно, као апсолутно и искључиво право, патент не може бити признат на име два различита лица за исти проналазак (тзв. забрана двоструког патентирања). Институте пријаве патента и права првенства директно одражавају потребу патентног права да разреши случај кад два савесна лица желе патент за исти проналазак који је резултат два независна стваралачка чина. Будући да је критеријум првенства *prior tempore potior iure*, логично је да право првенства почива на одређеном акту који је могуће временски лоцирати на веродостојан начин. Отуда и правило да се првенство рачуна од датума подношења прве уредне пријаве патента (који је данас у примени у целом свету).⁶

4 Трошкови непотребног и несвесног дуплирања истраживања и развоја техничких решења у Европи се процењују на 20 милијарди евра годишње (EPO, Business Use of Patent Information, www.epo.org/searching/essentials/business.html, приступ фебруара 2013).

5 О узроцима те појаве види нешто ближе у С. Марковић, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, Београд, 2014, стр. 48, 63.

6 До доношења *Leahy-Smith America Invents Act*-а, којим је амандиран Закон о патентима САД 2011. године, у овој земљи је био на снази систем у којем се право првенства стицало на основу временског првенства у настанку проналаска (енгл. *first-to-invent*). Поменути закон су САД прихватиле систем који се примењује у остатку света (енгл. *first-to-file*).

Враћајући се на чињенично стање које је неопходно за активирање права ранијег корисника на проналаску који је резултат два независна стваралачка чина, можемо констатовати да је један проналазач (или његов правни следбеник) отпочео привредно коришћење тог проналаска у одређеној земљи, а други затим поднео пријаву патента у истој земљи.⁷ Дотле је све разумљиво и уверљиво. Међутим, да би право ранијег корисника настало, неопходно је и да подносилац пријаве стекне патент на основу те пријаве. Ту се појављује једна практична тешкоћа која произлази из услова новости проналаска као услова за патентирање. Будући да тај услов мора бити испуњен у тренутку подношења пријаве (тачније, на датум првенства пријаве), поставља се питање није ли почетком привредне употребе проналаска од стране првог проналазача, тај проналазак „ушао у стање технике“ и на тај начин изгубио новост. Другим речима, колика је вероватноћа да се стекне патент за проналазак који се већ привредно употребљава? Одговор је: минимална.

Поменута вероватноћа пропорционална је вероватноћи да је један проналазак могуће привредно користити а да притом јавност не буде упозната с њим. Имајући у виду да се проналазак производа привредно употребљава тако што се тај производ производи, ставља у промет и сврсисходно користи, изгледа да стручна јавност не може на основу тог производа на тржишту да реконструише проналазак који се налази у његовој основи, доиста су минимални. Они се свде на ретке случајеве проналаска одређених смеса (најчешће легура) или једињења чији састав не упућује и на специфичности техничког поступка у којем су направљене. Поменута вероватноћа је нешто већа код проналаска поступка (радног или производног) који се одвија у оквирима ограниченог простора недоступног за јавност, и чији резултат који је видљив на тржишту не упућује на детаље самог поступка.

У већини земаља се, као алтернатива почетку привредног коришћења проналаска, наводи и предузимање припремних радњи за почетак привредног коришћења.⁸ Како је много већа вероватноћа да се припремне радње одвијају изван домаћаја јавности, то расте и могућност да патент за тај проналазак буде признат. Притом, у упоредном праву је

7 Услов по којем почетак привредне примене проналаска и подношење пријаве патента за њега морају да се десе у истој земљи може бити проблематичан са становишта права конкуренције Европске уније, јер прави разлику између последица једне привредне радње зависно од земље чланице ЕУ, у којој се та радња десила. Види А. Webb, „Prior Use Under Section 64 of the UK Patents Act 1977“, UNION-IP, White Paper, стр. 4.6–4.10 (нав. према D. J. Kappos, T. S. Rea, *Report on Prior User Rights*, USPTO, Washington, 2012, стр. 22).

8 Србија је пример за такву земљу (чл. 23, ст. 1 Закона о патентима). Насупрот томе, примера ради, САД не признају припреме за коришћење проналаска као услов за право ранијег корисника (чл. 273, ст. а, ал. 1 Патентног закона, 35 U.S.C.).

видан спектар нијанси у прописивању овог услова: од окончања припремних радњи,⁹ преко предузимања стварних и озбиљних припрема,¹⁰ до отпочињања реализације намере привредног коришћења.¹¹ Зависно од тога колико је рестриктивно дефинисао овај алтернативни услов, национални законодавац је, заправо, одредио и вероватноћу да право ранијег корисника нађе практичну примену.

Закључно, поменимо као изузетак апсолутно најлибералнији режим који је предвиђен у Француској, где је за активирање права ранијег корисника довољно да је савесно лице у фактичком поседу проналаска, без обавезе да је ишта предузело у правцу почетка његовог привредног коришћења.¹²

2. Однос права ранијег корисника и новости проналаска као услова за патентирање истог

Већ смо поменули ову везу у контексту вероватноће признања патента за проналазак који неко други већ користи. Међутим, право раније употребе и услов новости проналаска исказују повезаност и у једном другом, још комплекснијем, контексту. Вратимо се на питање савесности фактичког поседа проналаска, и потсетимо се да лице може стећи знање о проналаску, поред осталог, увидом у стање технике, тј. у техничке информације које су у том тренутку у јавном домену. Примера ради, одређено лице које прати научну и стручну литературу у техничкој области у којој има одређену привредну активност, сазна за одређено техничко решење у зборнику радова са научног конгреса. Будући да поменути зборник представља јавну публикацију, све техничке информације у њој су доступне свакоме на свету, што са становишта патентног права значи да су саставни део стања технике. По правилу, проналазак који је садржан у стању технике на дан подношења пријаве патента није више нов, што повлачи немогућност његовог патентирања. Отуда, привредно коришћење таквих проналазака не може створити било какав патентноправни проблем, нити бити основ за активирање права ранијег корисника.

9 Нпр. Србија (чл. 23, ст. 1 Закона о патентима). Решење у нашем праву је међу најрестриктивнијим у свету.

10 Нпр. Босна и Херцеговина (чл. 74 Закона о патентима), Хрватска (чл. 64 Закона о патентима), Украјина (чл. 31 Закона о патентима), Пољска (чл. 71 Закона о патентима), Немачка (чл. 12 Закона о патентима), Израел (чл. 53 Закона о патентима), Јапан (чл. 79 Закона о патентима).

11 Нпр. Холандија (чл. 55, ст. 1 Закона о патентима).

12 Чл. L613–7 Закона о интелектуалној својини Француске.

Међутим, ствари се компликују кад се узму у обзир изузеци од општег правила о новости проналаска. Да би се задовољили специфични правнополитички циљеви, то правило се модификује успостављањем фикције новости проналаска који је већ садржан у стању технике, како би се омогућило да и такав проналазак испуни услове за патентирање. Реч је о институту рока поштеде (енгл. *grace period*) током којег проналазак не губи новост иако је „ушао“ у стање технике, уколико се поднесе уредна пријава за његово патентирање.

Рок поштеде је познат у многим правним системима, укључујући Србију, али су модалитети његовог регулисања доста различити.¹³ У већини држава тај рок почиње да тече кад се проналазак објави на међународно признатој изложби или као последица незаконите радње трећег лица (повреда уговора или злоупотреба поверења), и износи између 6 и 12 месеци.¹⁴ У земљама које су светски технолошки лидери (нпр. САД, Јапан, Република Кореја) концепт рока поштеде је знатно шири. Он обухвата и све друге начине објављивања проналаска од стране проналазача или његовог правног следбеника, и траје 12 месеци од тог чина.¹⁵

Не улазећи у расправу о сврси и значају рока поштеде као саставног дела правила о новости проналаска, дошли смо до тачке у којој рок поштеде постаје битан за право раније употребе. Наиме, лице које је током рока поштеде сазнало за проналазак на основу увида у стање технике, савесни је ималац проналаска, и може отпочети са његовим привредним коришћењем. Уколико је проналазач тог проналаска (или његов правни следбеник) током рока поштеде пријавио проналазак за заштиту, а затим и стекао патент за њега, отвара се питање да ли има места примени права раније употребе.

У законима већег броја земаља, укључујући Србију, нема изричитог одговора на то питање, па се примењује опште правило по којем сваки савесни фактички ималац проналаска, који је отпочео са коришћењем истог, има право ранијег корисника.

У мањем броју земаља законодавац је нашао за сходно да изричито регулише овај случај, при чему су, парадоксално, решења различита.

13 За детаљну анализу стања у државама чланицама ЕУ види: G. Edmondson, *et al.*, „A Grace Period for Patents, Science, Business and Innovation Board“, Brussels, 2013 (<http://www.sciencebusiness.net/Assets/efe41b39-336f-4826-b759-3669a60ccee.pdf>).

14 Конкретно, Конвенција о издавању европских патената у свом чл. 55 предвиђа такав рок поштеде у трајању од 6 месеци. Консеквентно, свих 38 држава чланица ове конвенције, укључујући Србију (види чл. 11 Закона о патентима), прописује исто.

15 У склопу дебате о хармонизацији материјалних одређби патентног права између ЕУ, САД, Јапана, Кореје, Канаде и Аустралије, ради већег степена међународне сарадње на пољу поступка признавања патената, јединствени концепт рока поштеде је једно од важнијих питања.

На пример, у праву Аустралије постоји посебна норма која потврђује да почетак примене проналаска за који је лице сазнало из стања технике током рока поштеде, утемељује право ранијег корисника. То је, заправо једини случај где ранији корисник није дошао до проналаска засебним стваралачким чином, већ „преузимањем“ проналаска од лица које га је касније патентирало.¹⁶ Насупрот томе, поједине државе имају другачија решења. У Бразилу, на пример, законодавац изричито искључује право раније употребе ако је лице дошло до проналаска на основу објаве коју је проналазач или његов правни следбеник учинио током рока поштеде.¹⁷ У САД, на пример, да би имало право раније употребе проналаска који је проналазач или његов правни следбеник објавио током рока поштеде, лице мора отпочети са коришћењем истог бар једну годину пре такве објаве.¹⁸ Евидентно је да су решења у Бразилу и САД заснована на истој логици: нема права раније употребе ако је лице које се позива на то право дошло до проналаска на основу објаве проналазача или његовог правног следбеника, а не на основу самосталног и засебног проналазачког чина.

Имајући у виду поменута супротна решења, долазимо до закључка да у упоредном праву постоје два приступа праву ранијег корисника: први је да је сваки савесни ималац проналаска квалификован да буде титулар права ранијег корисника; други је да право ранијег корисника може припасти само ономе лицу које је до проналаска дошло сопственим проналазачким радом, односно проналазачким радом свог правног претходника (а не титулара патента). Овај закључак нас, даље, води отварању одређених правнополитичких питања о смислу и друштвеним циљевима овог института патентног права.

3. Правнополитичко утемељење права ранијег корисника

Пођимо од тога да је право ранијег корисника вид законског ограничења патента. То значи да законодавац не жели да титулар патента забрањује привредно коришћење патентираног проналаска савесном лицу које је пре подношења пријаве, односно дана првенства исте, почело с његовим коришћењем. Шта је *ratio legis*? Могућа су различита објашњења која су делимично у вези са различитим објашњењима друштвене сврхе патентног права. То је терен теоријских хипотеза без, засада, адекватне научне верификације.

Раширена настојања да се Локово објашњење својине као друштвене награде за рад (тзв. теорија радне заслуге)¹⁹ протегне и на објашњење

16 Чл. 119, ст. 2 Закона о патентима Аустралије.

17 Чл. 45, ст. 2 Закона о патентима (закон бр. 9.279).

18 Чл. 273(а) Закона о патентима (35 U.S.C.).

19 Џ. Лок, *Две расправе о влади*, књига 2, поглавље 5, Београд, 2002.

интелектуалне својине, налазе везу између присвајања и резултата сопственог рада. Инхерентна пропорционалност између количине резултата сопственог рада, с једне, и величине имовине као последице присвајања, с друге стране, основ је уверења да својина на стварима и на интелектуалним добрима представља *праведну* награду за рад. Тај концепт је толико пријемчив за људску душу жељну правде, да се данас у пропагандним кампањама за подизање јавне свести о интелектуалној својини најчешће експлоатише мисао да је праведно да интелектуални стваралац ужива одговарајуће право интелектуалне својине, рецимо патент.

Проблематичност овог објашњења интелектуалне својине долази до изражаја управо на примеру патента. Патент је апсолутно и искључиво право на проналаску који у различито време може бити створен од стране различитих проналазача. Иако Локова логика налаже да је праведно да сваки проналазач који је сопственим стваралачким радом дошао до проналаска има и својину (патент) на њему, ми знамо да је концепт патентног права друкчији. Патент може стећи само један проналазач, односно његов правни следбеник. Савремено патентно право путем института права првенства фаворизује проналазача који је први поднео пријаву патента. Сви други проналазачи истог проналаска немају право на заштиту, односно за њих нема праведне друштвене награде.²⁰

Тако смо дошли до везе између Лока и права раније употребе. У оним земљама у којима је право раније употребе резервисано само за проналазача (а не и за лице које је увидом у стање технике савесно дошло до туђег проналаска), може се сматрати да је тај институт у функцији ублажавања неправде коју узрокује право првенства у патентном праву. Неправда се, дакле, не отклања, већ се само ублажава будући да се проналазач мора квалификовати за титулара права ранијег корисника тиме што ће почети да привредно користи свој проналазак, као и да је право ранијег корисника уже од патента. Вратимо се у овом контексту на случај Француске где, као што смо већ поменули, право ранијег корисника није условљено почетком коришћења проналаска. Будући да је у Француској својински концепт права интелектуалне својине традиционално највише укореењен, рекло би се на први поглед да је ова земља доследна у безусловном награђивању сваког проналазача истог проналаска. Међутим, формулација односне одредбе упућује на закључак да титулар права ранијег корисника у Француској не мора бити само проналазач, већ то може бити и свако савесно лице, укључујући и оно које

20 Критика Локове теорије мора дотаћи и чињеницу да право не предвиђа никакву заштиту интелектуалне својине на низу интелектуалних добара која су резултат самосталног рада, као што су научни закони, теорије, открића и сл.

је дошло до туђег проналаска увидом у стање технике. Стога француско решење ипак није конзистентно с Локовом теоријом праведне награде.

Други могући поглед на друштвено утемељење права ранијег корисника везано је за економски концепт по којем је друштвена вредност проналаска, као јавног добра, пропорционална обиму и интензитету његовог коришћења. Проналазак који се привредно не користи нема никакву друштвену вредност. Патент овлашћује свог титулара да забрани другима да користе његов проналазак, док је одлука о коришћењу истог ствар слободне воље титулара. Другим речима, признање патента није гаранција за остварење друштвене сврхе проналаска,²¹ јер титулар патента може блокирати његово коришћење. Патентно право познаје одређене инструменте деблокаде коришћења патентираних проналазака. На првом месту, то су принудна лиценца због некоришћења проналаска, принудна лиценца у случају зависних патената и принудна лиценца у интересу заштите јавног здравља или човекове околине. Следе ограничења патента у сврхе истраживања и развоја, као и у сврху добијања регулаторне дозволе за пуштање лекова, фунгицида и хербицида у промет (тзв. Болар ограничење). Реч је дакле, о појединим типовима ограничења патента.

Сасвим је оправдано да се на право ранијег корисника гледа у том контексту. Наиме, ако се, на једној страни, има у виду савесно лице које већ користи проналазак (или је извршило припреме за то), а на другој страни титулар патента за којег није извесно да ли и у којој мери ће то радити, чини се друштвено оправданим да не треба угрозити привредни подухват ранијег корисника (који је привео проналазак друштвеној сврси) у име заштите права лица које ће проналазак можда користити, а можда и неће.

Ово тумачење друштвеног утемељења права ранијег корисника има најшире упориште у упоредном праву, јер се сваки модалитет овог права, изузев већ помињаног француског, уклапа у изнето објашњење. Оно је, такође, потпуно компатибилно са још једним могућим објашњењем смисла права ранијег корисника, које се своди на правнополитички интерес заштите имовине савесног лица, тј. спречавање уништења вредности легалне инвестиције ранијег корисника проналаска.²² Ипак, не

21 Око 35–40% патентираних проналазака се никад не користи. Види: P. Giur, M. Mariani, *et al.*, „Inventors and Invention Processes in Europe – Results from the PatVal-EU survey“, Science Direct, Research Policy, No. 36, 2007, ЕРО, у: Sh. Elahi (уредник), *Scenarios for the Future*, Munich, 2007, стр. 35, презето из www.wipo.int/patent/meetings/2004/statistics_workshop/en/presentations/statistics_workshop_gambardella.pdf.

22 Реч је о образложењима права ранијег корисника у Немачкој, Италији, Мађарској и Норвешкој. Види WIPO документ SCP/20/6 од 21.10.2013. године (http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=255206), стр. 3.

треба заборавити да није привредно коришћење проналаска оно што, само по себи, утемељује право ранијег корисника, већ је то *ирвенсџиво* коришћења у односу на дан подношења пријаве патента. Потребно је, стога, видети с којом друштвеном/правном вредношћу кореспондира то *ирвенсџиво* коришћења, да би на основу њега патент био ограничен.

По нашем мишљењу, то је интерес заштите правне сигурности савесних инвеститора од *ex post* правних радњи других лица. Ни овај аргумент, као самосталан, нема вредност јер се не може подићи на ниво принципа забране ретроактивности правне обавезе. Патент не рађа за трећа лица никакве обавезе које ретроактивно делују на период пре подношења пријаве патента. Он само економски обесмишљава ранију инвестицију у привредно коришћење проналаска. Има пуно других случајева у којима се дешава слично: нпр. савесно лице инвестира у изградњу бензинске станице, а затим друго лице добије концесију за градњу аутопута који ће да преузме сав саобраћај са пута на којем је бензинска станица. Дакле, тек садејство аргумената *ирвенсџива* и *коришћења* проналаска, даје довољан основ за признање права ранијег корисника савесном лицу.

4. Обим права ранијег корисника

Већ смо више пута истакли да је право ранијег корисника вид ограничења патента. Стога оно не може бити по садржини и обиму исто као патент. Прво, оно не садржи негативно овлашћење на забрану трећим лицима да користе исти проналазак, и друго, оно, у основи, овлашћује свог титулара само да настави са коришћењем проналаска, односно да реализује коришћење које је припремљено.

У појединим земљама се мање или више изричито тражи да обим коришћења проналаска остане на почетном нивоу, односно да не дође до његовог проширења. То, другим речима, значи да титулар права раније употребе није овлашћен да развија посао у квантитативном смислу, већ обим посла мора остати у оквирима какви су били у почетку. Који је тачан датум тог „почетка“? Ниједан национални закон нема изричиту одредбу о томе. Иако правничка интуиција може сугерисати да је реч о једноставном питању, испоставља се да оно то није. Узмимо као модел за анализу одредбу чл. 23, ст. 1 и 2 Закона о патентима Србије:

„Патент или мали патент не делује према савесном лицу које је пре датума признатог права првенства пријаве на територији Републике Србије већ отпочело коришћење у производњи заштићеног проналаска или извршило све неопходне припреме за отпочињање таквог коришћења.

Лице из става 1. овог члана има право да настави коришћење проналазака искључиво у производне сврхе, у свом сопственом погону или у туђем погону за сопствене потребе.“

Питање је, дакле, да ли је титулар права ранијег корисника дужан да задржи коришћење проналазка у обиму који је постојао на дан признатог права првенства пријаве патента на територији Србије. Формулација норме упућује на тај закључак. По нашем мишљењу, тај закључак је неприхватљив са аспекта систематског тумачења Закона о патентима. Наиме, кад би датум првенства био релевантан, то би, у случају позивања на међународно првенство, значило да патент доиста делује ретроактивно јер својим ефектима задире и у време пре почетка рока трајања патента, тј. пре датума подношења пријаве. Будући да је то правно недопустиво, као следећи могући датум се нуди датум подношења пријаве. Полазећи од тога да патент важи од дана подношења пријаве, има логике да се за обим ранијег коришћења проналазка узме затечено стање на тај дан. Међутим, ни тај закључак није нужно исправан јер је могуће резоновати и на следећи начин: ако свако савесно лице, па и ранији корисник проналазка, могу да се обавесте о чињеници да је за тај проналазак друго лице поднело пријаву патента тек на дан службене објаве те пријаве, онда се датум објаве пријаве мора узети као меродаван за обим будућег коришћења проналазка.

Ово питање ћемо оставити отвореним, уз скромну препоруку нашем законодавцу да га расправи тако што ће прописати средње решење као најразумније.

У мањем броју земаља законодавац и правна пракса су на становишту да инсистирање на задржавању обима коришћења на почетном нивоу може да обесмисли цео институт права ранијег корисника. Заштита правне сигурности *bona fide* инвестиције у раније коришћење проналазка захтева да корисник има одређену (ограничену) слободу да варира квантитет и квалитет продукције, како би *одржао* свој привредни подухват.²³ То, наравно, не значи да он има право да буде равноправни конкурент титулару патента и стицаоцима лиценци, али не значи ни да не сме ниуком смислу да унапреди своју делатност. Ми се прикључујемо овом схватању.

5. Правна природа права ранијег корисника

Назив „право ранијег корисника“ који се са мањим варијацијама појављује у разним националним законодавствима и литератури суге-

23 Види чл. 273, ст. е), ал. 3 Закона о патентима САД (35 U.S.C.). Такође, види пресуду Апелационог суда Велике Британије у предмету *Lubrizol Corp. v. Esso Petroleum Co. Ltd.* (види фн. 3).

рише да је реч о субјективном праву. У законима Јапана и Републике Кореје, штавише, прецизирано је да се ради о неискључивој и бесплатној лиценци за коришћење патентираног проналаска.²⁴

Кад се ближе размотри функционисање права ранијег корисника, примећује се да у њему тешко можемо разазнати елементе субјективног права – пре свега нема права на тужбу против лица које се оглушује о коресподентну обавезу према титулару права. Стога сматрамо да овде није реч о субјективном праву, већ о слободи ранијег корисника проналаска да настави са његовим коришћењем упркос постојању патента на име другог лица. Термин „право раније корисника“ је, дакле, погрешан али га из практичних разлога вреди задржати као уходани *terminus technicus*.

Гледано из угла титулара патента, ради се о ограничењу патента, тј. о законом предвиђеном случају у којем је дејство патента суспендовано. То значи да нема основа за тужбу због повреде патента против ранијег корисника проналаска. У САД се чак иде и даље, па се предвиђа да је раније коришћење проналаска само приговор одбране од тужбе за повреду патента.²⁵ Ефекат је, у основи, исти: немогућност титулара патента да ранијем кориснику забрани коришћење патентираног проналаска.

Расправа на ову тему вуче нас на осетљив терен разликовања изузетака (енгл. *exceptions*) од ограничења (енгл. *limitations*) права интелектуалне својине. Насупрот англосаксонским прописима и правној литератури који потенцирају ову разлику, континентална правна традиција је махом не уочава. Реч је о томе да појам изузетка сугерише његову хијерархијску субординираност правилу, и ограничава одступање од правила само у уском оквиру који се може оправдати законским разлогом или сврхом одступања. Насупрот томе, појам ограничења сугерише територијалну, временску или/ и садржинску границу домашаја одређеног права. У том смислу, изузетак не представља границу домашаја субјективног права, већ случај неконзистентности тог права. Насупрот томе, ограничење субјективног права не представља ништа изузетно, већ је то место додир са неким другим установљеним правом или слободом другог лица.²⁶

24 Чл. 79 Патентног закона Јапана и чл. 103 Патентног закона Републике Кореје.

25 У САД, генерално, највећи број ограничења субјективних права интелектуалне својине функционише као приговор одбране од тужбе за повреду права (енгл. *defense to infringement*).

26 У контексту ауторског права, врло инспиративно Ch. Geiger, „Promoting Creativity through Copyright Limitations – Reflections on the Concept of Exclusivity in Copyright Law“, *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, Vol. 12, No. 3, 2010, стр. 520, 521.

Примера ради, ако кажемо да патент траје 20 година од подношења пријаве, јасно је да је реч о ограничењу права. После тога наступа слобода свих да користе проналазак који је био предмет патента. Ако кажемо да патент за проналазак уређаја уграђеног у возило које се налази у транзиту кроз земљу патентне заштите, не делује према власнику, односно оператеру тог возила, јасно је да се ради о изузетку. Да ли је право ранијег корисника проналаска изузетак од права титулара патента или његово ограничење, није тако јасно. По нашем мишљењу, рестриктивни карактер права ранијег корисника упућује на то да је реч о изузетку. Није искључено да неко, напротив, сматра да то право представља ограничење патента, јер се патент не може простирати на поље слободе сваког проналазача да привредно користи свој проналазак. Томе бисмо могли супротставити аргумент да право ранијег корисника: а) није увек ограничено само на проналазаче, већ укључује и друга савесна лица која су дошла до туђег проналаска, и б) настаје само ако савесно лице користи проналазак пре подношења пријаве за његово патентирање. Другим речима, проналазач који се одлучи на коришћење проналаска тек пошто је исти патентиран на име другог лица, нема право да га слободно користи, чиме се разбија конзистентност „правила“ о слободи проналазача да користи проналазак који је сам пронашао.

III Закључне напомене

Право ранијег корисника налази се на маргини сложеног ткива патеног права, те је и интересовање стручне јавности за ту материју скромно, скоро непостојеће. Томе посебно доприноси чињеница да је реч о институту који ретко налази примену у пракси.

Покушај да критички анализирамо поједине аспекте права ранијег корисника није био мотивисан било каквом практичном потребом, већ је једним делом *l'art pour l'art*, а другим делом демонстрација сложености односа између правне норме и њеног социјалног контекста.

Резултати до којих смо дошли су следећи:

- а) „право ранијег корисника“ је технички назив за правни институт који нема карактер субјективног права, већ представља слободу савесног лица да под одређеним условима користи проналазак који је неко други патентирао;
- б) поменута слобода представља законом одређен изузетак од дејства патента, а не ограничење патента у смислу његовог разграничења са правом или слободом другог лица;

- в) правнополитичко утемељење поменутог изузетка наслања се на садејство две вредности правног поретка: заштити *bona fide* инвестиције и извесности коришћења проналаска као јединог начина испољавања његове друштвене вредности.

Хипотеза коју нисмо могли да верификујемо је да је право ранијег корисника проналаска праведна друштвена награда проналазачу који је отпочео са коришћењем проналаска, а није га заштитио патентом.

Slobodan MARKOVIĆ, PhD

Professor at the Faculty of Law University of Belgrade

RIGHT OF PRIOR USER OF A PATENTED INVENTION AS A LIMITATION TO PATENT

Summary

Recognizing that the theme of the article does not represent a substantive issue of patent law, the author has singled it out for wanting in this example to demonstrate the complexity of the relationship between a legal norm and its social context, and expose the need for contextual understanding of the law. This approach has revealed that the term “prior user right” does not correspond to the legal nature of the denoted institution, as well as that it is impossible to interpret it accurately without understanding its purpose. Finally, at the level of social policy, the coherency of the entirety of the patent protection system, including its smallest parts, was demonstrated.

Key words: *patent, invention, novelty, commercial exploitation, limitation of patent.*