

Катарина Коцић,¹
Докторанд,
Правни факултет Универзитета у Нишу

UDK: 347.77.043
DOI: 10.5281/zenodo.15781669

Прегледни научни чланак

Примљен: 22. 05. 2024.
Прихваћен: 03. 03. 2025.

ИНСТИТУТ ОПШТЕ ПРИНУДНЕ ЛИЦЕНЦЕ - ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УСЛОВЕ И РАЗЛОГЕ ЊЕНОГ ИЗДАВАЊА

Апстракт: У овом раду се указује на законске основе који оправдавају ограничење патентне заштите у виду принудне лиценце и то њеног општег облика. Аутор ће дати детаљан приказ свих услова за издавање обичне принудне лиценце, а који су прописани важећим Законом о патентима. Осим тога, анализираће се и сврха увођења института принудне лиценце, како у међународном, тако и у домаћем праву, те ће у складу са тим бити указано на релевантне одредбе Париске конвенције о заштити индустријске својине и Споразума о трговинским аспектима интелектуалне својине, као значајним међународним изворима права индустријске својине. У првом делу рада ће се разматрати потреба патентне заштите проналазака, са једне стране и потреба да се задовољи шири, друштвени интерес заједнице који се супротставља овлашћењу носиоца патента да искључиво врши своја права, са друге стране. У другом делу рада, аутор ће детаљно образложити опште услове, а затим и разлоге за издавање опште принудне лиценце. Циљ истраживања је да се утврди да ли су законски услови у домаћем праву, а који се тичу издавања принудне лиценце у складу са међународним стандардима и да ли оправдавају шири друштвени интерес који треба бити задовољен у односу на поједина искључива права која припадају носиоцима патента.

Кључне речи: принудна лиценца, ограничење патента, проналазак, патентна заштита.

¹ katarina.kocic@yahoo.com

1. Оправдање увођења института принудне лиценце у правне системе

Иако се може рећи да патентна заштита води економском монополу, имајући у виду тржишну предност коју остварују носиоци патената у односу на оне субјекте који права индустријске својине не поседују, значајнији су и бројнији разлози који оправдавају сврху прописивања патентне заштите. Како би се осигурала иновативна делатност, неопходно је омогућити да проналазачи добију адекватну заштиту и да национални прописи гарантују да имаоци интелектуалне својине могу ексклузивно да користе своје креације у комерцијалне сврхе на одређени временски период (Дудаш, 2013: 475; Поповић, 2012, 117). Патент се тако јавља као несавршен, али неопходан и ефикасан инструмент за промоцију нових производа и као кључна полуга у процесу развоја иновативне делатности (Zaheer Abbas, 2013: 256).

Проналазачу који постане носилац патента, припадају извесна грађанска субјективна права која се везују за проналазак као интелектуалну творевину, при чему се поједина од тих права из патента могу даље уступати. Наиме, ако би се проналазачко право посматрало према општим правилима грађанског права, носилац патента би, у начелу, имао право да привредно не искоришћава свој патент. Међутим, посматрајући права која припадају носиоцу патента у светлу права интелектуалне својине, као посебне гране права, наилази се на посебан институт који се оправдава ширим интересом друштва (Дудаш, 2013: 462). С тим у вези, за ново техничко решење неког техничког проблема углавном ће постојати интерес да буде друштвено доступно, те се самим тим намеће потенцијално ограничење носиоцу патента да слободно одлучује о томе да ли ће патент привредно искоришћавати. Принудна лиценца се посматра као вид ограничења права носиоца патента и представља право трећег лица које се стиче по његовом захтеву, а на основу одлуке државног органа и то у сваком појединачном случају када су испуњене законске претпоставке. Од носиоца патента се не тражи пристанак када се додељује принудна лиценца, будући да се тиме оправдава остваривање ширег, јавног интереса. Осим тога, неискључива је и, по правилу, непреносива. (Дудаш, 2013: 466)

Сврха увођења института принудне лиценце лежи у чињеници да патентна заштита може утицати и на стварање монопола (Parmar, Ahmed, 2012: 2), с обзиром да носилац патента или малог патента² има ексклузивитет у коришћењу заштићеног проналазка у производњи,

² Даље у тексту и фуснотама: носиоци патента.

стављању у промет предмета који су израђени према заштићеном проналаску, као и поводом располагања патента или малог патента.³ У крајњем, могућност носилаца патената да диктирају цене на тржишту и самим тим утичу на нарушавање конкуренције, последица су управо њиховог искључивог права да економски искоришћавају заштићени проналазак.⁴ Дакле, сврха патента није искључиво награда која се признаје проналазачу, већ и интерес да производи који се добију употребом проналаска буду привредно искоришћени (Јањић, 1962: 70). Право интелектуалне својине познаје разлоге који могу оправдати одређену друштвену санкцију као меру ограничења за оне патенте⁵ који се не искоришћавају или се не искоришћавају у довољној мери (Бесаровић, 2011: 107). Та друштвена санкција јесте принудна лиценца, која у одређеним правним ситуацијама, предвиђеним законом, представља невољни облик преноса патента (Спасић, 2022: 71).

У раду ће, кроз анализу домаћих и упоредноправних позитивноправних прописа, бити приказани сврха, услови и разлози због којих се издаје принудна лиценца и то њеног општег облика. Иако домаћи законодавац, осим општег облика, познаје и три посебна облика принудне лиценце (Дудаш, 2013: 474-477), њихова анализа би превазишла обим овог рада, те је предмет разматрања искључиво принудна лиценца која се издаје у случају некоришћења или недовољног коришћења заштићеног проналаска у Републици Србији, затим у случају зависног патента, као и у појединим случајевима када долази до нарушавања начела слободне конкуренције.

2. Принудна лиценца-теоријска разматрања

Сваки проналазач поводом свог проналаска стиче одређена субјективна права која се могу поделити на морална и имовинска права.⁶ Имовинска права подразумевају права проналазача да ужива економске користи од свог пријављеног проналаска, односно од проналаска који је заштићен патентом или малим патентом.⁷ Српски законодавац је, с тим у вези,

³ Чл. 14, ст. 2 Закона о патентима, Службени гласник РС, бр. 99/2011, 113/2017- др. закон, 95/2018, 66/2019 и 123/2021. У даљем тексту: ЗОП.

⁴ Чл. 14, ст. 2 ЗОП.

⁵ Осим за патенте, принудна лиценца се издаје и за неке друге облике индустријске својине, попут нових биљних сорти, топографије интегрисаних кола, док је, на пример, издавање принудне лиценце недозвољено за жигове.

⁶ Чл. 6, ст. 1-2 ЗОП.

⁷ Чл. 6, ст. 2 ЗОП.

прописао и могућност да право из пријаве, патент или мали патент, у целини или делимично, може бити предмет промета права, на основу уговора о преносу права,⁸ или, са ограничењима или без њих, предмет уступања на основу уговора о лиценци.⁹

Међутим, иако патенти подстичу производњу, технички и технолошки напредак (Martiney, Yuniga, 2017: 2), неопходно је постојање института принудне лиценце, као својеврсног вида ограничења носилаца патената да слободно одлучују о привредном искоришћавању заштићеног проналаска. Без обзира што је ретка појава, будући да није замишљена као мера за масовну употребу (Јањић, 1962: 154), принудна лиценца је препозната као превенција од злоупотреба права од стране носилаца патената.

Право је проналазача да свој проналазак економски искоришћава сам или да поједина или сва права уступи другом лицу, с тим да се, када је реч о интелектуалној својини, мора водити рачуна и о ширем друштвеном интересу, имајући у виду основне разлоге због чега је иста призната њеним титуларима. Друштвена санкција у виду принудне лиценце јавља се као један од видова ограничења патента. Иначе, већина правних система¹⁰ предвиђа принудну лиценцу у случају патената,¹¹ а као кључни аргумент наводи се есенцијални значај који проналасци имају за једну националну привреду и њен развој и да као такви не могу бити неискоришћени због воље појединаца (Бесаровић, 2011: 105).

Принудну лиценцу је могуће дефинисати као „овлашћење за коришћење одређеног патентираног проналаска, која се одлуком државног органа додељује у јавном интересу квалификованом тражиоцу, у обиму који одреди тај државни орган, без обзира на сагласност носиоца патента, уз плаћање накнаде која се одређује споразумно, а у недостатку споразума, од стране државног органа који додељује принудну лиценцу“. (Јањић, 1962: 68)

⁸ Чл. 44, ст. 1 ЗОП.

⁹ Чл. 46, ст. 1 ЗОП.

¹⁰ Чланице Европске уније принудну лиценцу регулишу националним прописима, а који морају бити у складу са примарним и секундарним изворима права Европске уније. На нивоу Европске уније донета је и Уредба бр. 816/2006 која регулише принудно лиценцирање патената који се односе на производњу фармацеутских производа за извоз у државе са проблемима јавног здравља. Јовић, 2015: 49.

¹¹ У америчком праву је могуће издавати принудне лиценце у области ауторског права. U. S. Copyright Law § 115, текст доступан на: <https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>, приступљено 14.11.2024.

Принудна лиценца се, у складу са домаћим, важећим прописима, у општем облику може јавити и као лиценца у јавном интересу,¹² док се посебни облици принудне лиценце односе на технологију полупроводника,¹³ на коришћење заштићених биљних сорти у корист оплемењивача биљних сорти и на производњу фармацеутских производа ради извоза у земље са проблемима јавног здравља.¹⁴

2.1. Општа принудна лиценца

Принудна лиценца у домаћем праву има свој општи облик када се јавља у ситуацијама у којима носилац патента не искоришћава или недовољно користи патент, затим када без коришћења тог патента није могуће користити касније заштићен проналазак и, на крају, у ситуацијама када је потребно исправљање поступка који је противан начелима слободне конкуренције. Такође, јавља се и као принудна лиценца у јавном интересу, у случају када јавна опасност угрожава опстанак државе или грађана или у случају јавне некомерцијалне употребе. Поред општег облика принудне лиценце, у домаћем праву су превиђени и посебни облици, поводом којих су прописани додатни услови.

Општа принудна лиценца може бити одобрена у неколико законом прописаних случајева. Први би био уколико носилац права одбије да другим лицима уступи право на економско искоришћавање заштићеног проналазак или ако им поставља неоправдане услове за такво уступање, а то ће бити онда када носилац права сам или преко другог лица не користи или недовољно користи заштићени проналазак у Републици Србији, затим ако без коришћења тог проналазак, у целини или делимично, није могуће економско искоришћавање проналазак који је касније заштићен на име другог лица, као и када је неопходно исправљање поступка за које је у судском или управном поступку утврђено да су противни начелу слободне конкуренције.¹⁵ Уважавајући разлоге које је домаћи законодавац прописао као неопходне за додељивање принудне лиценце свим заинтересованим лицима, може се извести закључак да се ради о правним ситуацијама у којима се патентом заштићен проналазак користи недовољно или се уопште не користи, затим у случају постојања зависних патената или о правним ситуацијама када је потребно исправљање поступка за који је од стране

¹² Чл. 26, ст. 8 ЗОП.

¹³ Чл. 26, ст. 10 ЗОП.

¹⁴ Чл. 30-31 ЗОП.

¹⁵ Чл. 26, ст. 1 ЗОП.

судског или управног надлежног органа утврђено да је противан начелу слободне конкуренције.

Шире посматрано, принудна лиценца јесте метод спречавања злоупотребе права, а највећи њен значај у овом тренутку се примећује у производњи и промету фармацеутских производа. С тим у вези се може рећи да је, на пример, додељивање монополских права на лекове за животно угрожавајуће болести, веома спорна. Управо због могућности да се неправедно искоришћавају лекови и други фармацеутски производи од есенцијалног значаја, као и због могућности одсуства конкуренције која произилази из доделе патента, домаћи законодавац је посебно издвојио институт принудне лиценце који се односе на производњу фармацеутских производа за извоз у земље са проблемима јавног здравља (Gupta: 2010, 357). Међутим, додатна разматрања ове врсте лиценце превазишла би обим овог рада.

3. Кратак осврт на историјски развој института принудне лиценце

Корени увођења принудне лиценце у случају неексплоатисања патента сежу све до 1623. године, имајући у виду да је већ тада енглески Закон о монополима регулисао институт принудне лиценце у случајевима када носилац патента није привредно искоришћавао проналазак (Дудаш, 2013: 464). Право држава да уведу ограничење патента у виду принудне лиценце признато је касније и Париском конвенцијом за заштиту индустријске својине из 1883. године.¹⁶ До тада, већина држава је законски прописивала обавезу коришћења патентираног проналаска у производњи и одузимање патента као санкцију за повреду те обавезе (Поповић, 2012: 103). Право држава да намећу императивне одредбе о принудном лиценцирању, признато је, иначе, чланом 5 Париске конвенције. Истом конвенцијом је регулисана и могућност одузимања патента, као крајње санкције за носиоце патента, али само у случају када давање принудних лиценци не би било довољно да се спрече злоупотребе

¹⁶ Париска конвенција за заштиту индустријске својине из 1883. год., даље у тексту и фуснотама: Париска конвенција. Ратификована је Уредбом о ратификацији Париске конвенције за заштиту индустријске својине од 20. марта 1983. године, ревидирана у Бриселу 14. децембра 1900. год., у Вашингтону 2. јуна 1911. год., у Хагу 6. Новембра 1925. године, у Лондону 2. јуна 1934. године, у Лисабону 31. октобра 1958. године и у Стокхолму 14. јула 1967. год., *Службени лист СФРЈ*- Међународни уговори и други споразуми, бр. 5/74 и *Службени лист СФРЈ*- Међународни уговори, бр. 7/86- др. уредба. Текст Уредбе доступан на: https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_ratifikaciji_pariske_konvencije_z_a_zastitu_industrijske_svojine.html, приступљено 15.11.2024. године.

искључивог вршења права датих патентом.¹⁷ Значајнији приступ и уређење института принудне лиценце остварен је тек Споразумом о трговинским аспектима интелектуалне својине,¹⁸ који садржи детаљне одредбе које се морају поштовати од стране држава чланица које су дозволиле употребу предмета патента без дозволе носиоца патента, као и коришћење од стране владе или трећих лица које је влада овластила (Bubalo, 2013: 56). Уосталом, у периоду када је TRIPS Споразум ступио на снагу,¹⁹ око сто земаља је регулисало неку врсту обавезног лиценцирања, с тим што су захтеви за издавање били различити у свакој од њих (Bond, Saggi, 2014: 3). На тај начин, TRIPS Споразум хармонизује правила садржана у националним законодавствима држава чланица и поставља међународне стандарде за регулисање института принудне лиценце.

4. Општи услови за издавање опште принудне лиценце

Патентна заштита даје искључиво право њеном носиоцу да сва овлашћења која из тог права проистичу може користити одређени временски период. Посматран у том контексту, патент јесте својеврсна награда проналазачима за допринос који дају привреди и друштву уопште, али и подстицај за даљу иновативну делатност. Како би становништво снабдевала новим и квалитетнијим производима, свака држава има интерес да законски уреди питање патентне заштите, због чега се може сматрати да је патент заправо уговор између државе и појединца којим је носиоцу патента дато право да спречи друге да без његове сагласности користе проналазак (Arnold Gianna, 1993: 350). С обзиром да се држава из тих разлога и одриче права да сви проналасци буду одмах и јавно доступни без икаквих ограничења целокупном друштву, патенти се могу посматрати као привилегија коју она одобрава квалификованим проналазачима (Zaheer, 2013: 255). Са друге стране, то је и кључни разлог за увођење принудне лиценце у правни систем једне земље, с обзиром да се не може дозволити појединцу да проналазак који би био опште добро и од којег би заједница имала користи, буде неискоришћен, без оправданих разлога, од стране његовог проналазача.

¹⁷ Чл. 5А-3 Париске конвенције.

¹⁸ Споразум о трговинским аспектима интелектуалне својине- TRIPS Споразум. Исти представља додатак 1 С Маркешком споразуму о оснивању Светске трговинске организације. Текст доступан на: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/500864>, приступљено 15.11.2024.

¹⁹ Значај Париске конвенције је и у томе што је хармонизовао национална права у погледу овог института.

Ипак, не даје свако економско неискоришћавање заштићеног проналаска право на принудну лиценцу. С обзиром да се ради о ограничењу права, исто се мора тумачити уско и у складу са сврхом која оправдава његово законско прописивање.

4.1. Одбијање носиоца патента да уступи право на економско искоришћавање заштићеног проналаска или да у вези таквог уступања поставља неоправдане услове

Први услов за издавање принудне лиценце јесте да носилац патента одбије да другим заинтересованим лицима уступи право на економско искоришћавање заштићеног проналаска или да им у вези таквог уступања поставља неоправдане услове.²⁰ То би даље значило да је принудну лиценцу могуће издати само у случају неуступања овлашћења на економско искоришћавање. Сужавање основа по којима заинтересована лица могу тражити принудну лиценцу иде у прилог томе да се сва ограничења, па и ограничење патента морају тумачити уже и давати у изузетним случајевима. Осим тога, наведени услов упућује и на закључак да је издавање принудне лиценце могуће како у случају стварног и експлицитног одбијања носиоца патента да уступи право на економско искоришћавање заинтересованим лицима, тако и у случају фактичког одбијања. *De facto* одбијање би подразумевало ситуацију у којој би носилац патента дозволио заинтересованом лицу да економски искоришћава заштићени проналазак, то јест у којој би указао на могућност закључивања уговора о лиценци одговарајуће садржине, али да поводом уступања права постави тако неоправдане услове, који би у крајњем водили томе да заинтересовано лице одустане од искоришћавања заштићеног проналаска.

4.2. Захтев заинтересованог лица

Други услов за издавање опште принудне лиценце у домаћем праву јесте да заинтересовано лице поднесе захтев органу државне управе, надлежном за послове из области у којој проналазак треба да се примени.²¹ Надлежни орган, након што размотри сваки појединачни захтев, доноси решење којим издаје принудну лиценцу, односно решење којим одбија захтев заинтересованог лица.²² У упоредном праву није

²⁰ Чл. 26, ст. 1 ЗОП.

²¹ Чл. 26, ст. 1 ЗОП.

²² Чл. 38, ст. 1 ЗОП.

реткост да су надлежни органи заправо судови,²³ заводи за патенте,²⁴ министри надлежни за права интелектуалне својине, за трговину, културу, економију.²⁵

4.3. Доказ о безуспешном покушају заинтересованог лица да од носиоца патента добије овлашћење за коришћење заштићеног проналаска

Трећи услов који је предвидео ЗОП јесте да је заинтересовано лице дужно да докаже да је пре подношења захтева надлежном органу за издавање принудне лиценце покушало да добије овлашћење носиоца права за коришћење заштићеног проналаска под разумним условима и роковима и да то овлашћење није добило у разумном року.²⁶ Сврха прописивања оваквог услова је свакако у циљу спречавања злоупотребе института принудне лиценце, због чега није реткост у упоредном праву да се овакви и слични услови нађу у одговарајућим законима. Тако у праву Шпаније, пре подношења захтева за издавање принудне лиценце, заинтересовано лице је дужно да докаже да је претходно, безуспешно, у разумном року, покушало да добије уговорну лиценцу од носиоца патента под разумним комерцијалним условима.²⁷ Француско право такође предвиђа као обавезан предуслов за издавање принудне лиценце да подносилац захтева мора приложити образложење да није могао добити дозволу за рад од носиоца патента и да је у могућности да на озбиљан и ефикасан начин експлоатише проналазак.²⁸ У енглеском

²³ У СР Немачкој, Аустрији, Белгији, у Кнежевини Монако, Мађарској, Сједињеним Америчким Државама, Тринидаду, Узбекистану. WIPO, Survey on Compulsory Licenses granted by WIPO member states to address anti-competitive uses of Intellectual Property Rights, str. 12-13, доступно на адреси: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4_rev_study_inf_5.pdf, приступљено 15.11.2024.

²⁴ У Мађарској, Алжиру, Азербејџану, Кенији, Уједињеном Краљевству. WIPO, Survey on Compulsory Licenses granted by WIPO member states to address anti-competitive uses of Intellectual Property Rights, str. 12-13, доступно на адреси: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4_rev_study_inf_5.pdf, приступљено 18.11.2023.

²⁵ У Саудијској Арабији, Сирији, Украјини, Оману, Панаму, Кенији, Јапану, Француској. WIPO, Survey on Compulsory Licenses granted by WIPO member states to address anti-competitive uses of Intellectual Property Rights, str. 12-13, доступно на адреси: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4_rev_study_inf_5.pdf, приступљено 15.11.2024.

²⁶ Чл. 26, ст. 3 ЗОП.

²⁷ Spain Patent Law, 2017, art. 97, доступан на адреси: https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/gaikoku/document/index/spain-e_tokkyo.pdf, приступљено 15.11.2024.

²⁸ Code de la propriété intellectuelle- CPI, art. L 613-12, пречишћен текст доступан је

праву се поред доказа да је подносилац захтева за издавање принудне лиценце безуспешно уложио напоре да добије уговорну лиценцу од носиоца патента под разумним условима и у разумном року тражи и услов солвентности, те је у складу са тим потребно доказати способност заинтересованог лица да преузме ризик у обезбеђивању капитала и рада на проналаску.²⁹

4.4. Протек времена

За време трајања патентне заштите,³⁰ носилац патента има искључива права да врши одређена имовинскоправна овлашћења. У упоредном праву је уобичајено да се носиоцима патената оставља одређени рок у коме би се ангажовали ресурси ради економског искоришћавања заштићеног проналаска (Bubalo, 2013: 60). У циљу спречавања злоупотребе наведеног института, услов у виду дилаторног рока, омогућава носиоцима патената да добровољно, непосредно или посредно приступе искоришћавању свог проналаска (Дудаш, 2013: 464). Као значајни међународни извор права индустријске својине, Париска конвенција о заштити индустријске својине дозвољава ограничење патента путем принудне лиценце у циљу спречавања злоупотребе која би могла настати употребом искључивог права датог патентом.³¹ С тим у вези прописује да се давање принудне лиценце у случају неискоришћавања или недовољног искоришћавања заштићеног проналаска од стране носиоца патента не може тражити пре истека рока од четири године, рачунајући од подношења пријаве патента или од три године, рачунајући од издавања патента, с тим да ће се применити онај рок који касније истиче.³² С друге стране, иако TRIPS Споразум подробније уређује овај институт, исти не садржи одредбу о протеклу одређеног рока у коме заинтересовано лице не би имало права на издавање принудне лиценце. Како свака од земаља Уније³³ има могућност да прибегне законским мерама којима се предвиђа давање принудних лиценци,³⁴ тако је и

на :<http://legifrance.gouv.fr/>, приступљено 18.11.2023.

²⁹ The Patents Act, 1977, sec. 84 (6-III-IV), доступно на адреси: <https://www.gov.uk>, приступљено 18.11.2024

³⁰ Патент према ЗОП траје 20 година, рачунајући од дана подношења пријаве, док мали патент траје 10 година од дана подношења пријаве. Чл. 39, ст. 1-2 ЗОП.

³¹ Чл. 5А-2 Париске конвенције.

³² Чл. 5А-4 Париске конвенције.

³³ Унију за заштиту индустријске својине чине земље на које се примењује Париска конвенција.

³⁴ Чл. 5А-2 Париске конвенције.

српски законодавац уважио одредбе прописане Париском конвенцијом, те је у складу са истим прописао да се захтев за издавање принудне лиценце не може поднети пре истека рока од четири године од дана подношења пријаве или три године од дана признања патента или малог патента, зависно од тога који од ова два рока касније истекне.³⁵ Ипак, уколико се ради о принудној лиценци у јавном интересу, то јест о принудној лиценци која се издаје у случају када јавна опасност угрожава опстанак државе или грађана или у случају јавне некомерцијалне употребе, није потребан протек наведеног рока, док се носилац патента одмах обавештава о поступку издавања исте.³⁶

5. Разлози издавања опште принудне лиценце

Да би се стварно или фактичко одбијање уступања права на економско искоришћавање заштићеног проналаска од стране носиоца патента сматрало основаним разлогом за издавање принудне лиценце, српски законодавац је предвидео неколико алтернативних случајева.

5.1. Некоришћење или недовољно коришћење заштићеног проналаска у Републици Србији од стране носиоца патента или другог лица

Један од разлога због којег се може издати принудна лиценца јесте некоришћење или недовољно коришћење заштићеног проналаска у Републици Србији од стране носиоца патента или другог лица.³⁷ У упоредном праву се овај разлог исказује кроз различите формулације попут некоришћења патента, делимичног имплементирања од стране носиоца патента, доступност патентом заштићеног проналаска у недовољној количини или по неразумној цени, незадовољене потражње одређеним производом под разумним условима, неприхватљивог квалитета патентираних производа и слично (Bubalo, 2013: 59).

Некоришћење или недовољно коришћење патента у већини земаља које су наведене у оквиру Прилога А, TRIPS Споразума, сматра се оправданим основом за издавање принудне лиценце.³⁸ Према Париској конвенцији,

³⁵ Чл. 26, ст. 2 ЗОП.

³⁶ Чл. 26, ст. 8-9 ЗОП.

³⁷ Чл. 26, ст. 1, тач. 1 ЗОП.

³⁸ На пример, државе у којима је некоришћење или недовољно коришћење основ за издавање принудне лиценце јесу Аустрија, Алжир, Белгија, Чешка, Финска, Јапан, Шпанија. WIPO, Survey on Compulsory Licenses granted by WIPO member states to address anti-competitive uses of Intellectual Property Rights, стр. 7, доступно на адреси: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4_rev_study_inf_5.pdf, приступљено

принудна лиценца има сврху да подстиче коришћење проналазака на домаћим тржиштима, а све у циљу да се обезбеди да јавност не буде спречена да има користи од нових и прогресивних технологија (Tyler, 2014: 460). Она се примењује у правним ситуацијама када носилац патента не користи свој патент након одређеног времена или не користи у довољној мери, као и када одбија да лиценцом уступи поједина права другим заинтересованим лицима (Gianna, 1993: 350). Са друге стране, америчко право је пример држава у којима је обавезно лиценцирање патената неколико пута предлагано, али никада није усвојено од стране Конгреса (Saunders, 2002: 439). Сједињене Америчке Државе немају опште прописе о принудној лиценци,³⁹ а одредбе које су најближе овом институту односе се на патентиране проналаске у виду лекова и вакцина под условом да је развој проналаска финансиран из федералних фондова, а да носилац патента није предузео никакве радње у циљу практичне примене проналаска, разумног задовољавања здравствених и безбедносних потреба земље итд.⁴⁰ Аргументи противника увођења обавезне лиценце у амерички правни систем се углавном тичу смањеног подстицаја за инвентивни развој и делатност, с тим што је неколико спроведених студија управо доказало супротно (Anderson, Gallini, 1998: 106). У домаћем праву је прописано да је и поред некоришћења или довољног коришћења патента од стране његовог носиоца или лица преко кога то право врши, потребно испунити и услов који се односи на капацитет заинтересованог лица да економски искоришћава заштићени проналазак. Наиме, да би подносилац захтева за издавање принудне лиценце имао основ за активну легитимацију, потребно је да докаже да располаже техничким могућностима и производним капацитетима потребним за економско искоришћавање патентираног проналаска.⁴¹ Такав услов се среће и у другим правним системима који уређују институт принудне лиценце.⁴² Примера ради, у немачком праву је потребно да

20.11.2024.

³⁹ Иако Закон о патентима САД не садржи одредбе о принудној лиценци, то је земља која има највише искустава у одобравању лиценци ради искорењивања антиконкурентског понашања. Одредбе о принудној лиценци се налазе у закону који регулише питање конкуренције: U.S. Antitrust law and cases (Bubalo, 203: 59).

⁴⁰ Compulsory License: United States of America, доступно на адреси: <https://patentblog.kluweriplaw.com/2021/08/23/compulsory-license-united-states-of-america/>, приступљено 20.11.2024.

⁴¹ Чл. 26, ст. 4 ЗОП.

⁴² Тако у француском праву, L 613-12 CPI, у бугарском праву, Чл. 32, ст. 2 Закона о регистрацији патента и корисног модела Бугарске, доступан на адреси: <https://wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/bg/bg036en.pdf>, приступљено 21.11.2024.

тражилац принудне лиценце буде способан и вољан да комерцијално користи проналазак за свој рачун.⁴³ Ипак, иако је овај захтев присутан у правним системима, TRIPS Споразум исти није предвидео као *conditio sine qua non* за издавање принудне лиценце.⁴⁴

У контексту неискоришћавања или недовољног искоришћавања патентираног проналазак, потребно је наћи меру ограничења у виду принудне лиценце, с обзиром да иста не може бити издата уколико постоје објективни разлози који спречавају носиоца патента да економски искоришћава свој проналазак. Тако је и у домаћем праву прописано, у форми негативног услова,⁴⁵ да се принудна лиценца неће издати уколико носилац патента пружи доказ о разлозима који оправдавају некооришћење или недовољно коришћење заштићеног проналазак.⁴⁶

5.2. *Случај зависних патената*

Зависни патенти јесу патенти који се не могу самостално искоришћавати без истовремене примене раније патентираног проналазак. Ради се о таквом облику заштите проналазак које је у функционалној вези са другим патентом и без кога не би био применљив. У домаћем праву, зависни патенти се регулишу посредно, путем института принудне лиценце, с обзиром да представљају један од законских основа за њено издавање (Anderson, Gallini, 1998: 106). Наиме, носилац раније заштићеног патента може одбити или *de facto* онемогућити носиоца касније заштићеног патента да са њим закључи уговор о лиценци. Последице недобијања лиценце за коришћење зависног патента могу бити вишеструке, а тичу се углавном спречавања успоравања иновативне делатности све до истека трајања патентне заштите. Да би се генерисао брз технолошки напредак, потребно је подстаћи иновативно ривалство, што је у крајњем имало за последицу да је највећи број држава у свој

⁴³ Reichsgericht (Imperial Court of Justice), пресуда од 8. новембра 1913. године, и 153/13, РГЗ 83, 274; Reichsgericht, пресуда од 26. новембра 1930, и 295/28, РГЗ 130, 360, WIPO Circular C.8828- Contribution to the preparation of a draft reference document on the exception of compulsory license, доступно на адреси: https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_30/comments_received/germany.pdf, приступљено 21.11.2024.

⁴⁴ Тако и у праву Босне и Херцеговине, Закон о патентима, Службени гласник БИХ, бр. 53/10, није прописао услов потребног капацитета заинтересованог лица за економско искоришћавање патента.

⁴⁵ Чл. 5- А 4 Париске конвенције, прописано је да ће се издавање принудне лиценце одбити ако носилац патента своје неискоришћавање оправда законским разлозима.

⁴⁶ Чл. 26, ст. 7 ЗОП.

правни систем увео институт обавезне или принудне лиценце (Arnold, 1993: 349). С тим у вези, TRIPS Споразум је прописао да је издавање принудне лиценце управо могуће у ситуацији када касније заштићени проналазак није могуће користити без повреде раније заштићеног проналаска, при чему касније заштићен проналазак представља битан технички помак од великог економског значаја.⁴⁷

У домаћем праву, заинтересованом лицу се од стране надлежног органа управе може издати принудна лиценца, уколико су сви напред наведени законски услови испуњени, као и уколико је испуњен услов који се тиче зависног патента. Овај основ за издавање принудне лиценце предвиђен је, на пример, и у праву Аустрије, Белгије, Финске, Јапана, Русије, Шпаније, Шведске.⁴⁸ У том контексту, прописано је да ако носилац патента одбије да другим лицима уступи право на економско искоришћавање заштићеног проналаска или им поставља неоправдане услове, орган државне управе из области у којој проналазак треба да се примени, може на захтев заинтересованог лица, издати принудну лиценцу ако без коришћења тог проналаска, у целини или делимично, није могуће економско искоришћавање другог проналаска који је касније заштићен на име другог лица.⁴⁹ Применом језичког тумачења на наведене одредбе, може се закључити да је за издавање принудне лиценце, пре свега, потребно да постоји проналазак који је заштићен патентом на име другог лица, то јест да постоје два носиоца патента, затим да је тај други проналазак заштићен касније у односу на проналазак за који се тражи издавање принудне лиценце, као и да су та два патента функционално повезана на тај начин да касније заштићени проналазак не би могао бити економски искоришћен без употребе раније заштићеног проналаска.

У домаћем праву постављени су додатни услови када је реч о издавању принудне лиценце у случају зависних патената. Наиме, принудна лиценца може бити издата заинтересованом лицу које је носилац права за касније заштићени проналазак само ако кумулативно испуни услове и то да касније заштићени проналазак представља значајан технички напредак од посебног економског значаја у односу на раније заштићени

⁴⁷ Чл. 31 (1) TRIPS Споразума.

⁴⁸ Survey on Compulsory Licenses granted by WIPO member states to address anti-competitive uses of Intellectual Property Rights (p 7), https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4_rev_study_inf_5.pdf, приступљено 22.11.2024.

⁴⁹ Чл. 26, ст. 1, тач. 2 ЗОП.

проналазак⁵⁰, као и да носилац раније заштићеног проналаска има, под разумним условима, право на унакрсну лиценцу за коришћење касније заштићеног проналаска.⁵¹ У литератури се наводи да се принудне лиценце којима се омогућава искоришћавање зависног патента ретко користе, а као кључни аргументи јављају се остављена могућност унакрсног лиценцирања, својеврсна „претња“ носиоцима патента да им у законом утврђеним случајевима може увек бити издата принудна лиценца, као и новчани и временски трошкови стицања исте (Gianna, 2013: 351). Пример у историји иновативне делатности који је због контролисања развоја технологије и неувођења принудне лиценце за касније заштићене зависне проналаске довео до тога да се технички напредак креће споро јесте пример патента Едисонове лампе.⁵² У циљу спречавања злоупотребе института принудне лиценце, у домаћем праву је прописано да се овлашћење за коришћење раније заштићеног проналаска не може преносити, осим у случају истовременог преноса касније заштићеног проналаска.⁵³ На тај начин, право из принудне лиценце може припадати искључиво носиоцу зависног патента или његовом цесионару из уговора о преносу патента или малог патента.

5.3. *Случај нарушавања начела слободне конкуренције*

У погледу основа за издавање принудне лиценце, TRIPS Споразум регулише и правну ситуацију у којој је потребно исправљање праксе за

⁵⁰ На пример, у швајцарском Закону о патентима (Bundesgesetz über die Erfindungspatente, art. 36) прописано је да ако се патентирани проналазак не може користити без повреде претходног патента, носилац каснијег патента има право на неексклузивну лиценцу у мери која је потребна за коришћење његовог проналаска, под условом да проналазак представља важан технички напредак од значајног економског значаја у односу на проналазак који је предмет претходног патента. Текст закона доступан на адреси: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1955/871_893_899/de, приступљено 19.11.2023. Тако и у немачком праву (Patentgesetz- PatG, sec. 24-2), текст закона доступан на адреси: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/englisch_patg.html, приступљено 22.11.2024.

⁵¹ Чл. 26, ст. 5 ЗОП.

⁵² Да неувођење принудне лиценце за зависне патенте може негативно утицати на иновативну делатност и технолошки напредак, најбоље илуструје пример Едисоновог примера патента 223 и 898, издатог 1880. године. У питању је основни патент у раној америчкој индустрији сијалица са ужареним нитима. Након увођења лампе са ужареним влакнима, компанија Edison Electric Light није унела много важних промена, при чему се увидело да су конкуренти успорили темпо техничког напретка. Широки Едисонов патент је успорио напредак у пољу осветљења ужареним влакнима (Merges, Nelson, 1990, 885-888).

⁵³ Чл. 26, ст. 6 ЗОП.

коју је у току судског или административног поступка утврђено да је супротна конкуренцији. Земље које обавезује TRIPS Споразум, у том случају, нису обавезне да примењују услове који се тичу захтева заинтересованог лица да под разумним условима и роковима добије лиценцу од носиоца патента, као и захтева да се коришћење заштићеног проналаска дозвољава превасходно за снабдевање домаћег тржишта.⁵⁴ Иако наша земља није чланица Светске трговинске организације,⁵⁵ слично решење је прописано и у домаћем праву.⁵⁶ Наиме, један од алтернативно постављених услова за издавање принудне лиценце јесте неопходност исправљања поступака за које је у судском или управном поступку утврђено да су противни начелу слободне конкуренције.⁵⁷ На повезаност некоришћења или недовољног коришћења патента и злоупотребе искључивог вршења права из патента, указивала је још Париска конвенција.⁵⁸ Такође, TRIPS Споразумом је регулисано да се и приликом утврђивања износа накнаде, потреба да се исправи неконкурентна пракса, може узети у обзир.⁵⁹ Како је друштвени интерес да се омогући слободна конкуренција, то јест тржишна утакмица у којој су учесници слободни и независни, значајнији у односу на искључива права која могу вршити носиоци патента, међународни и национални прописи прописују да се издавање принудне лиценце може омогућити увек када је неопходно да се исправи поступак за који је недвосмислено утврђено да је противан начелу слободне конкуренције. Ипак, у литератури се истиче да је овај основ сувишан (Дудаш, 2013: 475; Поповић, 2012, 117), с обзиром да закон који уређује заштиту конкуренције,⁶⁰ регулише могућност обавезивања тржишног учесника који је учинио повреде конкуренције да закључи уговор о лиценци и с тим у вези прописује високе казне у случају непридржавања мера Комисије за заштиту конкуренције.⁶¹ На тај начин, принудна лиценца се регулише посредно, кроз

⁵⁴ Чл. 31 (к) ТРИПС Споразума.

⁵⁵ Светска трговинска организација (даље: СТО) почела је са радом 01.01.1995. године, а основана је Споразумом о оснивању Светске трговинске организације, који је чинио саставни део Финалног акта Уругвајске рунде, потписаног у Маракешу (Цветковић, Здравковић, 2020: 32-33).

⁵⁶ Чл. 63, ст. 1 Закона о патентима, Службени лист СЦГ, бр. 32/2004, није садржао овај основ.

⁵⁷ Чл. 26, ст. 1, тач. 3 ЗОП.

⁵⁸ Чл. 5А-2 Париске конвенције.

⁵⁹ Чл. 31 (к) ТРИПС Споразума.

⁶⁰ Закон о заштити конкуренције- ЗЗК, Службени гласник РС, бр. 51/2009 и 95/2013.

⁶¹ Комисија за заштиту конкуренције је самостална и независна организација,

мере које је Комисија за заштиту конкуренције овлашћена да донесе у односу на учеснике тржишне утакмице који крше начела слободне конкуренције.

6. Закључна разматрања

Принудна лиценца представља изузетак од уобичајене ексклузивности коју уживају носиоци права интелектуалне својине. Правне и економске импликације овог концепта су различите, будући да држава залази у имовинска права која припадају носиоцима патената. С тим у вези, како патентна заштита може водити економском монополу, имајући у виду тржишну предност коју остварују носиоци патената, било је потребно ограничити њихова права. До времена усвајања Париске конвенције, већина правних система је, чак, као вид заштите за неко-ришћење патената познавала институт одузимања лиценце, док су у периоду који је следио, државе потписнице, имале обавезу увођења принудне лиценце, а све у циљу спречавања злоупотреба које могу да настану употребом искључивог права које је дато патентом. Домаће, важеће патентно право познаје општи облик принудне лиценце, као и три посебна облика и то у корист оплемењивача биљних сорти, за коришћење технологије полупроводника и патенте који се односе на производњу фармацеутских производа ради извоза у земље које имају проблем јавног здравља. Аутор је, након анализе одредаба домаћег закона који регулише патенте, закључио да су услови и случајеви који су прописани за издавање принудне лиценце у складу са међународним стандардима који су, пре свега, успостављени TRIPS Споразумом, те да је упоредноправном анализом утврђено да су на сличан начин услови за одобравање прописани и у већини других правних система. Имајући у виду услове и разлоге који омогућавају ограничење патента путем принудне лиценце, аутор је става да би, *de lege ferenda*, могао бити изостављен основ који се тиче исправљања поступка за који је у судском или управном поступку утврђено да је противан начелима слободне конкуренције, с обзиром да се принудна лиценца посредно може доделити и према правилима закона који регулише конкуренцију, као и да је у светлу актуелних догађаја у свету у вези са јавним здрављем потребно посебну пажњу посветити правној регулативи посебног облика принудне лиценце која се односи на производњу фармацеутских производа.

основана ЗЗК, која врши јавна овлашћења, има статус правног лица и за свој рад одговара Народној скупштини. Види: Чл. 20 ЗЗК.

Литература

Anderson D. R., Gallini T. N. (1998). *Competition policy and intellectual property rights in the knowledge-based economy*. Canada.

Arnold J. G. (1993). International Compulsory Licensing: The Rationales and the Reality. *The Journal of Law and Technology*, No. 4. 349-400;

Бесаровић В. (2011). *Интелектуална својина*, 5. издање, Београд;

Bond E., Saggi K. (2014). Compulsory licensing, price controls, and access to patented foreign products, *Journal of Development Economics*, 109 C. 217-228;

Bubalo L. (2013). Institut prinudne licence u međunarodnom, uporednom i bosanskohercegovačkom pravu. *Časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo*, br. 2. 55-63;

Вујисић Д., Спасић В. (2012). Иновативност- кључна детерминанта унапређења конкурентности. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, бр. 59;

Gupta R. (2010). Compulsory Licensing under TRIPS: How Far it Addresses Public Health Concerns in Developing Nations. *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol 15. 357-363;

Дудаš А. (2013). Развој правне регулативе принудне лиценце у међународним и домаћим изворима патентог права. *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, бр.2. 461-480;

Zaheer Abbas M. (2013). Pros and Cons of Compulsory Licensing: An Analysis of Arguments. *International Journal of Social Science and Humanity*, No. 3. 254-258;

Јањић В. М. (1962). *Принудна лиценца у материји патената у упоредном и домаћем праву*. Београд: Институт за упоредно право;

Kurt M. S. (2002). Patent Nonuse and the Role of Public Interest as a Deterrent to Technology Suppression. *Hazard Journal of Law & technology*, No. 2. 389-452;

Martinez C., Zuniga P. (2017). Contracting for technology transfer: patent licensing and know-how in Brazil. *Industry and Innovation*, No. 24-6. 659-689;

Merges P. R., Nelson R. R. (1990). On the Complex Economics of Patent Scope. *Columbia Law Review*, No. 4. 839-916;

Parmar P., Ahmed M. (2012). Dichotomy between Compulsory Licensing & Patent Monopoly. *First Annual Conference on Contemporary Legal Scholarship held on 6th Oct, 2012 at Symbiosis Law School, Pune, 2;*

Поповић В. Д. (2012). *Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду;

Спасић Ж. В. (2022). *Право интелектуалне својине*. Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу;

Tyler S. Neil. (2014). Patent Nonuse and Technology Suppression. *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 162. 451-475;

Цветковић П., Здравковић У. (2020). *Међународно економско право*. Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу.

Прописи и извори са интернета:

Austrian Patent Law 1970, *Federal Law Gazette* 1970/259 as amended by Federal Law Gazette 1973/581, 1977/349, 1981/526, 1982/201, 1984/126, 1984/234, 1985/104, 1986/382, 1987/653, 1992/418, 1992/771, 1994/212, 1994/634, 1996/181, I 1998/175, I 1999/191, I 2001/143, I 2004/149, I 2005/42, I 2005/130, I 2005/151, I 2006/96, I 2007/81, I 2009/126 and I 2009/135

Bundesgesetz über die Erfindungspatente, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1955/871_893_899/de, приступљено 19.11.2023;

Code de la propriété intellectuelle- CPI, art. L 613-12, <http://legifrance.gouv.fr/>, приступљено 18.11.2023;

Patentgesetz, доступан на адреси: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/englisch_patg.html, приступљено 19.11.2023.

Reichsgericht (Imperial Court of Justice), пресуда од 8. новембра 1913. године, I 153/13, RGZ 83, 274; Reichsgericht, пресуда од 26. новембра 1930, I 295/28, RGZ 130, 360, WIPO Circular C.8828- Contribution to the preparation of a draft reference document on the exception of compulsory license, https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_30/comments_received/germany.pdf, приступљено 18.11.2023.

Spain Patent Law, 2017, https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/gaikoku/document/index/spain-e_tokkyo.pdf, приступљено 18.11.2023.

UK The Patents Act, 1977, доступно на адреси: <https://www.gov.uk/>, приступљено 18.11.2023.

USA Compulsory License, <https://patentblog.kluweriplaw.com/2021/08/23/compulsory-license-united-states-of-america/>, приступљено 16.11.2023;

U.S. Copyright Law § 115: <https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>, приступљено 19.11.2023;

WIPO member states to address anti-competitive uses of Intellectual Property Rights, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4_rev_study_inf_5.pdf, приступљено 18.11.2023.

Закон о заштити конкуренције. *Службени гласник Републике Србије*, бр. 51/2009 и 95/2013;

Закон о патентима. *Службени лист СЦГ*, бр. 32/2004;

Закон о патентима. *Службени гласник БИХ*, бр. 53/10;

Закон о патентима, *Службени гласник РС*, бр. 99/2011, 113/2017, 95/2018, 66/2019 и 123/2021;

Закон о регистрацији патента и корисног модела Бугарске, доступан на адреси: <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/bg/bg036en.pdf>, приступљено 18.11.2023.

Споразум о трговинским аспектима интелектуалне својине-ТРИПС Споразум, доступан на: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/500864>, приступљено 19.11.2023.

Уредба о ратификацији Париске конвенције за заштиту индустријске својине од 20. марта 1983. године, ревидирана у Бриселу 14. децембра 1900. године, у Вашингтону 2. јуна 1911. године, у Хагу 6. Новембра 1925. године, у Лондону 2. јуна 1934. године, у Лисабону 31. октобра 1958. године и у Стокхолму 14. јула 1967. године. *Службени лист СФРЈ-Међународни уговори и други споразуми*, бр. 5/74 и *Службени лист СФРЈ-Међународни уговори*, бр. 7/86- др. уредба;

Katarina Kocić, LL.M.,
PhD Student,
Faculty of Law, University of Niš

**THE INSTITUTE OF GENERAL COMPULSORY LICENSE: THEORETICAL
CONSIDERATIONS, WITH SPECIFIC REFERENCE TO CONDITIONS AND
REASONS FOR ITS ISSUANCE**

Abstract

This paper indicates the legal bases which justify the limitation of patent protection by means of a general compulsory license. The author provides a detailed presentation of all the requirements for issuing an ordinary compulsory license, which are prescribed by the Patent Act. The author analyzes the purpose of introducing the institute of compulsory license, both in international and domestic law, with reference to the relevant provisions of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights as significant international sources of industrial property rights. In the first part of the paper, the author discusses the need for patent protection of inventions, on the one hand, and the need to satisfy the wider social interest of the community, which opposes the patent holder's authority to exclusively exercise their rights, on the other hand. In the second part of the paper, the author provides a detailed explanation of the overall conditions and the reasons for issuing a general compulsory license. The goal of the research is to determine whether the legal conditions on issuing a compulsory license in domestic law comply with international standards and whether they justify the wider social interest that should be satisfied in relation to the exclusive rights of patent holders.

Keywords: *compulsory license, limitation of a patent, invention, patent protection.*