

Jelena Čeranić¹

NAKNADA ŠTETE PRED JEDINSTVENIM PATENTNIM SUDOM

Apstrakt

Jedinstveni patentni sud (JPS) je novi pravosudni organ za rešavanje patentnih sporova u okviru sistema unitarne patentne zaštite. Osnivanje ovog suda predviđeno je Sporazumom o Jedinstvenom patentnom sudu (SJPS) koji je u februaru 2013. godine potpisalo dvadeset pet država članica EU. Sporazum će stupi na snagu kada ga ratifikuje najmanje trinaest država članica EU (uključujući Nemačku, Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo). Postupak ratifikacije je u toku. Jedinstveni patentni sud nadležan je za sporove u vezi sa evropskim patentnom i evropskim patentnom sa unitarnim dejstvom – unitarnim patentom. Kada je reč o naknadi štete pred JPS, sam Sporazum predviđa slučajeve u kojima se može zahtevati naknada štete za povredu evropskog i unitarnog patenta, dok Nacrt poslovnika JPS razrađuje pravila postupaka za naknadu štete. Jedinstveni patentni sud ima isključivu nadležnost u pogledu tužbi za štetu ili obeštećenje proisteklu iz privremene zaštite na osnovu objavljene evropske patentne prijave. Osnov za ovu nadležnost JPS predstavlja član 68 SJPS koji predviđa da je JPS ovlašćen da naloži onome koji je povredio evropski patent sa unitarnim dejstvom, evropski patent ili sertifikat o dodatnoj zaštiti da plati štetu povređenoj strani. U radu je najpre predstavljena organizacija JPS (izvori prava, Nacrt poslovnika JPS, struktura i nadležnosti JPS). Nakon toga, razmorene su odredbe u vezi sa postupkom za naknadu štete pred JPS u slučaju povrede evropskog i/ili unitarnog patenta. Iznos naknade štete može biti određen u samom postupku u kome se odlučuje o povredi ili u odvojenim postupcima nakon završetka postupka u vezi sa povredom patenta. Stoga je posebna pažnja u radu posvećena procesnim pitanjima u vezi sa dodelom naknade štete.

Ključne reči: naknada štete, Jedinstveni patentni sud, unitarni patent, evropski patent, Evropska unija.

¹ Dr Jelena Čeranić, Viši naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd. mail:ceranicj@gmail.com

1. Uvod

Značaj uspostavljanja jedinstvenog sistema zaštite pronalazaka na tlu evropskog kontinenta prepoznat je odmah nakon osnivanja Evropskih zajednica, još šezdesetih godina 20. veka. Ipak, pregovori o jedinstvenom patentnom sistemu unutar Evropske unije odužili su se, pre svega zbog neslaganja država članica u vezi sa pojedinim aspektima zaštite.

Nezavisno od napora da se ustanovi jedinstven patentni sistem unutar EZ/EU, u Evropi je 1973. godine usvojena Konvencija o izdavanju evropskih patenta (KEP). Ova konvencija nije pravni akt EU, te joj mogu pristupiti sve evropske zemlje, bez obzira na članstvo u Uniji. Konvencijom se ustanovljava nadnacionalni sistem pravnih normi kojima se uređuje postupak priznavanja (evropskih) patenata koji neposredno proizvode pravno dejstvo u državama članicama. Osim toga, Konvencijom je osnovana Evropska patentna organizacija (EPO), kao nadnacionalna organizacija sa zadatkom da vodi postupak priznanja evropskih patenata. Njen centralni stručno-administrativni i izvršni organ je Evropski zavod za patente (EZP) koji primenjuje materijalno evropsko patentno pravo.

Ono što je karakteristično za zaštitu pronalazaka evropskim patentom je da „materijalno evropsko patentno pravo, na nadnacionalni način, uređuje patentnu zaštitu pronalazaka od trenutka podnošenja evropske prijave do trenutka priznavanja evropskog patenta. Od trenutka priznavanja evropskog patenta, u načelu, prestaje primenljivost nadnacionalnih normi, te se evropski patent 'raspada' na onoliko nezavisnih nacionalnih patenata koliko ima zemalja članica KEP-a koje je prijavitelj u evropskoj prijavi naznačio kao države u kojima želi patentnu zaštitu za svoj pronalazak. Svaki od tih patenata, koji se dalje naziva evropski patent, nastavlja da traje u pojedinoj državi, podvrgnut propisima nacionalnog patentnog prava. Njegova pravna sudbina je nezavisna u odnosu na pravnu sudbinu ostalih evropskih patenata za isti pronalazak, koji su priznati na osnovu odluke EZP-a.”² Činjenica da je pravna sudbina evropskih patenata nezavisna zapravo znači da evropski patent za isti pronalazak može u jednoj državi biti poništen, dok u drugoj može ostati na snazi.

Posledice ovakvog sistema zaštite pronalazaka su visoki troškovi provođenja, veći broj godišnjih taksi za održavanje patenta, angažovanje domaćih zastupnika za određene administrativne radnje itd.³ Ipak, čini se da je jedan od najvećih nedostataka sistema zaštite pronalazaka u okviru EZP-a to što se svaka tužba za povredu, poništaj, protivtužba ili opoziv evropskog patenta mora podneti nacionalnom sudu svake naznačene zemlje, što podrazumeva da se postupci vode odvojeno. Drugim rečima, svaka tužba podleže unutrašnjim propisima

² S. Marković, D. Popović, *Pravo intelektualne svojine*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2013, 318.

³ J. Čeranić, *Unitarni patent*, Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, Beograd 2015, (2015a), 21-25.

države u kojoj je spor pokrenut, a postupci u vezi sa istim patentom mogu se istovremeno voditi u više država članica EZP-a. Takođe, moguće je da usled različitog tumačenja i primene materijalnog patentnog prava nacionalni sudovi država članica donesu različite presude u vezi sa istim patentom.⁴

Prema tome, u okviru postojećeg sistema postoji opasnost od umnožavanja patentnih sporova, što slabi zaštitu pronalazaka i dovodi do fragmentacije jedinstvenog tržišta patenata u Evropi. Ovakva situacija ima ozbiljne posledice na konkurentnost evropskih patenata u odnosu na patente iz SAD, Japana, Kine itd.⁵

Svesne nedostataka sistema predviđenog u okviru EZP-a, pre svega nepostojanja jedinstvenog postupka rešavanja patentnih sporova, države članice EU su, skoro četiri decenije, radile na uspostavljanju novog sistema zaštite pronalazaka, koji bi uključivao i osnivanje suda za patentne sporove.

Dana 11. decembra 2012. napokon je usvojen tzv. „patentni zakonodavni paket” koji se sastoji od tri komponente: Uredbe o sprovođenju bliže saradnje u oblasti uspostavljanja unitarne patentne zaštite (UUPZ),⁶ Uredbe o sprovođenju bliže saradnje u oblasti uspostavljanja unitarne patentne zaštite koja se tiče prevođenja⁷(UUPZP) i Sporazuma o Jedinstvenom patentnom sudu (SJPS).⁸ Ovaj sporazum je u februaru 2013. godine potpisalo dvadeset pet država članica EU. Dve uredbe o unitarnoj patentnoj zaštiti stupile su na snagu 1. januara 2014, a počele da se primenjuju kada SJPS stupi na snagu, tj. kada ga ratifikuje najmanje trinaest država članica EU (uključujući Nemačku, Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo). Postupak ratifikacije je u toku.

Kada je reč o naknadi štete u okviru sistema unitarne patentne zaštite, postupak se vodi pred JPS. Slučajevi u kojima se može zahtevati naknada štete za povredu evropskog i unitarnog patenta predviđeni su SJPS, dok Nacrt poslovnika JPS razrađuje pravila postupaka za naknadu štete.

U radu je najpre predstavljena organizacija samog Jedinstvenog patentnog suda (izvori prava, Nacrt poslovnika JPS, struktura i nadležnosti JPS), a nakon toga su razmoredne odredbe predviđene SJPS i Nactrom poslovnika JPS u vezi sa postupkom za naknadu štete pred JPS. Posebna pažnja u radu posvećena procesnim pitanjima u vezi sa dodelom naknade štete.

⁴ *Ibid.*, 24-25.

⁵ F. Addor, C. Mund, „A Patent Court for Europe”, *4th St. Gallen International Dispute Resolution Conference*, University of St. Gallen, 2012, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2236470, 29. jun 2018.

⁶ Uredba (EU) br. 1257/2012 od 17. decembra 2012. o sprovođenju bliže saradnje u oblasti uspostavljanja unitarne patentne zaštite, 2012, *Službeni list EU*, 2012, br. L 361.

⁷ Uredba (EU) br. 1260/2012 od 17. decembra 2012. o sprovođenju bliže saradnje u oblasti uspostavljanja unitarne patentne zaštite koja se tiče prevođenja, 2012, *Službeni list EU*, br. L 361.

⁸ Sporazum o Jedinstvenom patentnom sudu, <http://www.unified-patent-court.org/images/documents/upc-agreement.pdf>, 1. juli 2018.

2. Organizacija Jedinственог patentnog suda

Jedinствени patentni sud uspostavljen je međunarodnim sporazumom koji je 19. februara 2013. potpisalo dvadeset pet država članica EU. Sporazum o Jedinственом patentnom sudu nisu potpisale tri države: Španija, Poljska i Hrvatska. Iako su pregovori o osnivanju JPS-a vođeni pod okriljem Saveta ministara EU, Sporazum je zaključen izvan pravnog okvira Unije. Ovaj sporazum zapravo predstavlja klasičan međunarodni ugovor. Zato je JPS organizaciono odvojen i suštinski nezavisan od nacionalnih sudova država članica EU.⁹

Sporazum predviđa uspostavljanje suda za rešavanje patentnih sporova u vezi sa klasičnim evropskim patentnom i evropskim patentnom sa unitarnim dejstvom – unitarnim patentnom. Sporazum mogu potpisati samo države članice EU. Shodno tome, države članice EU koje ne učestvuju u bližoj saradnji u oblasti uspostavljanja unitarne patentne zaštite (Španija) mogu da pristupe Sporazumu, ali mu ne mogu pristupiti države EZP-a koje nisu članice EU (Švajcarska, Turska, Norveška).

Osim toga, Sporazum predviđa da JPS ima svojstvo pravnog lica u svakoj državi članici i uživa pravnu sposobnost koju nacionalno pravo te zemlje dodeljuje pravnim licima.

Izvori prava koje primenjuje Jedinствени patentni sud

Izvori prava koje u radu primenjuje JPS navedeni su hijerarhijski u Sporazumu. Prema tome, JPS primenjuje:

1. Pravo Unije, uključujući Uredbu (EU) br. 1257/2012 o pokretanju bliže saradnje u oblasti uspostavljanja unitarne patentne zaštite i Uredbu (EU) br. 1260/2012 o pokretanju bliže saradnje u oblasti uspostavljanja unitarne patentne zaštite koja se tiče prevođenja;
2. Sporazum o Jedinственом patentnom sudu;
3. Konvenciju o izdavanju evropskih patenata;
4. Druge međunarodne sporazume koji se primenjuju na patente i obavezujući su za sve države članice EU koje učestvuju u bližoj saradnji; i
5. Nacionalna prava država članica.

Nacionalna prava država članica primenjuju se samo onda kada UUPZ, UUPZP, KEP ili neki drugi međunarodni sporazum ne predviđaju rešenje za određenu situaciju. Dakle, nacionalna prava primenjuju se samo kada je reč o prometu imovinskopravnih ovlašćenja koja čine sadržinu patenta, prinudnim licencama i pravima ranijeg korisnika.¹⁰

⁹ J. Čeranić (2015a), 63.

¹⁰ Vid. J. Čeranić, „Primena nacionalnih propisa država članica EU u okviru sistema unitarne patentne zaštite“, *Pravo i privreda*, 7-9/2015, (2015b), 73-87.

Nacrt poslovnika Jedinstvenog patentnog suda

Nacrt poslovnika JPS-a razrađuje neke odredbe SJPS, u smislu da predviđa detalje u vezi s postupkom pred JPS-om. Rad na Nacrtu poslovnika JPS-a otpočeo je još 2009. godine i trenutno je u završnoj fazi izrade. Poslednja verzija usvojena je 15. marta 2017. Ostalo je još da Evropski parlament oceni saglasnost Nacrta poslovnika sa pravom EU, kako bi Upravni odbor JPS mogao da ga usvoji.¹¹

Reč je o poslovniku novog međunarodnog sudskog organa, koji će suditi isključivo na osnovu sopstvenih pravila. Stoga se ovim poslovnikom mora uspostaviti nezavisan i kompletan sistem procesnih odredaba za vođenje postupka pred JPS-om. Za razliku od sudova koji odlučuju o postojećim komunitarnim pravima intelektualne svojine (komunitarni žig, komunitarni dizajn), JPS ne može da se oslanja na supsidijarne propise nacionalnih procesnih zakonodavstava.¹² Odredbe kojima se uređuje postupak pred JPS-om moraju biti jasne i sveobuhvatne. Nacrt poslovnika JPS-a teži da konkretizuje ove zahteve. Kao moderna sinteza različitih nacionalnih procesnih tradicija, njime je, prvi put u istoriji, uspostavljen model postupka pred međunarodnim patentnim sudom. Interesantno je da Nacrt poslovnika JPS-a dobija pozitivne komentare čak i u onim naučnim i stručnim krugovima koji zastupaju stanovište da SJPS nije u skladu sa pravom EU.¹³ Inače, ukoliko bi se Poslovnik JPS pokazao kao uspešan u praksi, mogao bi da posluži kao model za reforme procesnih propisa na nivou država članica.¹⁴

Struktura Jedinstvenog patentnog suda

Jedinstveni patentni sud sastoji se od Suda prve instance, Apelacionog suda i Registra.¹⁵ Decentralizovani Sud prve instance podeljen je na odeljenja. U njegovom sastavu nalaze se tri različita tipa odeljenja: lokalna, regionalna i centralno odeljenje.

Države potpisnice SJPS-a dugo nisu mogle da se slože u vezi sa sedištem novog pravosudnog organa za rešavanje patentnih sporova. Ipak, u junu 2012. godine postignut je kompromis tako što je dogovoreno sedište centralnog odeljenja bude u Parizu, a tematske jedinice u Londonu i Minhenu.¹⁶ Apelacioni sud smešten je u Luksemburgu, kao i Registar. Centar za

¹¹ Vid. <https://www.unified-patent-court.org/search/site/rules%20of%20procedure>, 5. juli 2018.

¹² J. Čeranić (2015a), 66.

¹³ R. Hilty, *at al*, „The Unitary Patent Package: Twelve reasons for concern”, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper* 12-12, 1–12.

¹⁴ J. Čeranić (2015a), 66–67.

¹⁵ Čl. 6, st. 1 SJPS.

¹⁶ Čl. 7, st. 2 SJPS.

obuku sudija nalazi se u Budimpešti, dok je sedište Centra za medijaciju i arbitražu u oblasti patenata podeljeno između Lisabona i Ljubljane.

Svaka država članica EU koja je potpisala SJPS može da zahteva uspostavljanje lokalnog odeljenja kome kasnije određuje sedište.¹⁷ Dodatno lokalno odeljenje uspostavlja se na zahtev države članice za svakih sto predmeta godišnje koji su otpočeti u toj državi tokom tri uzastopne godine pre ili posle datuma stupanja na snagu ovog sporazuma. Broj lokalnih odeljenja u jednoj državi članici ne može preći četiri.¹⁸ Regionalna odeljenja mogu da se uspostave za dve ili više država članica koje zajednički odrede svoje sedište, a suđenja se mogu odvijati na više lokacija. Sporazum o Jedinstvenom patentnom sudu ne predviđa koje će zemlje uspostaviti lokalna ili regionalna odeljenja.¹⁹

Nadležnosti Jedinstvenog patentnog suda

Jedinstveni patentni sud nadležan je za slučajeve u vezi sa evropskim patentima sa unitarnim dejstvom koji su kao takvi registrovani u Registru EZP-a, kao i za slučajeve u vezi sa evropskim patentima, koji su, takođe, registrovani u ovom Registru, ali za drugačije određen krug zemalja. Nadležnosti JPS-a za oba patenta (klasični evropski patent i evropski patent sa unitarnim dejstvom) proizilazi iz člana SJPS-a u kome se navode isključive nadležnosti JPS-a,²⁰ i člana SJPS-a koji predviđa da „patent”, u kontekstu SJPS-a, znači „evropski patent i/ili evropski patent sa unitarnim dejstvom”.²¹

Kako Sporazum predviđa da JPS mogu pristupiti samo države koje su članice Unije, u pogledu evropskih patenata nadležnost JPS-a organizirana na nacionalne patente koji važe na teritoriji onih država članica EU koje su ratifikovale SJPS. Šta to zapravo znači? Naime, JPS nije nadležan za evropske patente koji važe na teritoriji onih država ugovornica Evropskog zavoda za patente koje nisu članice EU. Prema tome, nadležnost JPS-a ne proširuje se na svih trideset osam država ugovornica EZP-a.

S obzirom na to da evropski patenti predstavljaju snop nacionalnih patenata, JPS ih neće sprovesti kao unitarne, već će prava koja dodeljuju smatrati međunarodno uniformnim za sve ciljeve zaštite, izuzev prava ranijih korisnika i prinudnih licenci.²² Kao i kod unitarnog patenta, na prava ranijih korisnika i prinudne licence primenjuje se nacionalno pravo.²³ Ipak, u ovom kontekstu,

¹⁷ Čl. 7, st. 3 SJPS.

¹⁸ Čl. 7, st. 4 SJPS.

¹⁹ Vid. J. Čeranić, „Uspostavljanje i organizacija Jedinstvenog patentnog suda“, *Srpska pravna misao*, 49/2016, 7-26,

²⁰ Čl. 32 SJPS.

²¹ Čl. 2, tač. (g) SJPS.

²² H. Ullrich, „Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent”, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper*, 2012-03, 50.

²³ Vid. J. Čeranić (2015b), 73-87.

postoji velika razlika između unitarnog i evropskog patenta. Status unitarnog patenta kao predmeta svojine regulisan je jednim nacionalnim zakonom na celokupnoj teritoriji država članica EU koje učestvuju u bližoj sardandji, a kada se radi o evropskom patentu, na svaki od nacionalnih patenata koji čine snop, tj. evropski patent, primenjuju se različiti nacionalni zakoni. Onoliko koliko ima zemalja u kojima je evropski patent zaštićen, toliko se i različitih nacionalnih zakona primenjuje na evropski patent.²⁴

Sporazumom o Jedinstvenom patentnom sudu predviđeno je da JPS ima isključivu nadležnost u pogledu:²⁵

- a) tužbi za učinjenu ili zaprećenu povredu;
- b) tužbi za utvrđivanje nepostojanja povrede;
- c) tužbi za privremene i zaštitne mere i naredbe;
- d) tužbi za opoziv patenta;
- e) protivtužbi za opoziv;
- f) tužbi za štetu ili obeštećenje proisteklu iz privremene zaštite na osnovu objavljenog evropskog patentnog zahteva;
- g) tužbi u vezi sa korišćenjem pronalaska pre nego što je priznat patent ili u vezi s pravom zasnovanim na ranijem korišćenju pronalaska;
- h) tužbi za kompenzaciju za licence izdate na osnovu člana 8 Uredbe (EU) br. 1257/2012; i
- i) tužbi koje se odnose na odluke EZP-a prilikom obavljanja poslova iz člana 9 Uredbe (EU) br. 1257/2012.

3. Naknada štete u okviru sistema unitarne patentne zaštite

Kada je reč o naknadi štete u okviru sistema unitarne patentne zaštite, SJPS predviđa da Jedinstveni patentni sud ima isključivu nadležnost u pogledu tužbi za štetu ili obeštećenje proisteklu iz privremene zaštite na osnovu objavljene evropske patentne prijave.²⁶ Osnov za ovu nadležnost JPS predstavlja član 68 SJPS koji predviđa da JPS ima ovlašćenje da naloži licu koje je povredilo evropski patent sa unitarnim dejstvom, evropski patent ili sertifikat o dodatnoj zaštiti da plati štetu povređenoj strani.

Merodavno pravo

Kako je JPS nadležan i za tzv. „klasičan“ evropski patent i za evropski patent sa unitarnim dejstvom – unitarni patent, u pogledu merodavnog prava razlikuju se dve situacije. S jedne strane, što se tiče unitarnog patenta, Ured-

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Čl. 32 SJPS.

²⁶ Čl. 32, tač. (e) SJPS.

ba o unitarnoj patentnoj zaštiti ne sadrži posebne odredbe o naknadi štete. U Preambuli ove uredbe²⁷ predviđeno je da, kada je reč o režimu naknade štete, primenjuje se nacionalno pravo država članica, posebno odredbe kojima se implementira član 13 Direktive o primeni prava intelektualne svojine (Direktiva o primeni).²⁸ S druge strane, što se tiče evropskog patenta i sertifikata o dodatnoj zaštiti, kako bi se izračunala šteta primenjuje se nacionalno zakonodavstvo zemlje gde je evropski patent ili sertifikat o dodatnoj zaštiti povređen. Ipak, na osnovu člana 13 Direktive o primeni nacionalna zakonodavstva država članica EU u oblasti naknade štete su harmonizovana. Član 68 SJPS koji JPS mora primenjivati u pogledu unitarnog patenta, evropskog patenta i sertifikata o dodatnoj zaštiti počiva na članu 13 Direktive o primeni. Stoga, priznajući primat prava EU, JPS određuje pravila za naknadu štete tumačeći član 68 SJPS u svetlu člana 13 Direktive o primeni, i ta pravila bi trebalo da budu uniformna u svim državama članicama JPS. Prilikom određivanja ispravnog pristupa za primenu Direktive o primeni prava intelektualne svojine, JPS mora slediti praksu Suda pravde EU. Sporazum o Jedinstvenom patentnom sudu predviđa da JPS primenjuje nacionalno pravo država članica kako bi popunio praznine u ugovornom pravu EU, JPS, KEP ili drugom ugovornom pravu.²⁹ U određivanju ispravnog pristupa za primenjivanje Direktive o primeni, JPS može se pozivati na opšte principe zajedničke u pravima država članica EU koje su potpisale SJPS.³⁰

Član 68 Sporazuma o Jedinstvenom patentnom sudu

Član 68 SJPS, posvećen naknadi štete, predviđa da Sud, na zahtev povređene strane, naređuje onom ko zna ili ima razumnih osnova da zna da učestvuje u radnjama povrede patenta, da plati povređenoj strani odgovarajuću štetu koju je ta strana pretrpela kao rezultat povrede.³¹

Za utvrđivanje štete relevantno je stanje svesti onoga koje učestvuje u radnjama povrede patenta na dan povrede. Pozivanje na „razumne osnove da zna“ sugeriše da nije reč o subjektivnom testu o stanju svesti onoga ko učestvuje u radnjama povrede, već o objektivnom testu. Naime, onaj ko učestvuje u radnjama povrede mora imati saznanje o činjenicama na osnovu kojih bi prosečna, razumna osoba došla do relevantnih saznanja u datim okolnostima. Jedinstveni patentni sud još nije počeo sa radom, ali će, kada počne, morati da razvije sopstveno tumačenje ovih termina.

²⁷ Tač. 13 Preambule UUPZ.

²⁸ Direktiva (EZ) br. 2004/48 od 29. aprila 2004. o primeni prava intelektualne svojine, *Službeni list EZ*, 2004, br. L 157.

²⁹ Čl. 24, st. 1, tač. (e) SJPS.

³⁰ Čl. 340, st. 2 Ugovora o funkcionisanju EU poziva se na principe zajedničke u pravima država članica.

³¹ Čl. 68, st. 1 SJPS.

Sporazum utvrđuje tri principa kada je reč o naknadi štete:³²

- Povređena strana se, u meru u kojoj je to moguće, vraća u položaj u kome bi bila da se povreda nije dogodila;
- Onaj ko učestvuje u radnjama povrede nema koristi od povrede;
- Odšteta nije kaznene prirode.

Postavlja se pitanje kako će JPS primenjivati ove ‘nove’ principe. Čini se da ne bi trebalo da bude velikih promena u pristupu JPS-a naknadi štete u odnosu na dosadašnje nacionalne pristupe. Zahvaljujući Direktivi o primeni pristupi država članica su harmonizovani, naravno uz postojanje minimalnih varijacija između zemalja.³³

U skladu sa članom 68, stav 1 SJPS, povređena strana može podneti zahtev za plaćanje štete. Što se tiče aktivne legitimacije, Sporazum određuje strane koje imaju pravo da podnesu tužbu pred JPS.³⁴ To su titulari patenata, nosioci isključivih licenci (osim ako ugovor o licenci predviđa drugačije i nakon što se o tome obavesti titular patenta), i nosioci neisključivih licenci u meri u kojoj je to izričito dozvoljeno ugovorom o licenci i nakon prethodnog obaveštenja titulara patenta.

Kada je reč o obračunu štete, SJPS pravi razliku između dva različita načina, metoda obračuna štete.³⁵

U prvom slučaju, JPS uzima u obzir sve odgovarajuće aspekte. Dakle, na osnovu prve metode obarčuna, Sud uzima u obzir:

- negativne ekonomske posledice, uključujući izgubljenju dobit, koju je povređena strana pretrpela;
- nepravednu dobit koju ostvari onaj ko učestvuje u radnjama povrede;
- u odgovarajućim slučajevima, neekonomske faktore, kao što je moralna šteta koju je povređenoj strani prouzrokovala povreda.

Ovaj metod može se koristiti u onim situacijama u kojima je povređena strana u poziciji da dokaže štetu.

U nekim državama članicama, pravi se razlika između sredstava za odštetu, s jedne strane, i dobiti, s druge strane. Ipak, na osnovu SJPS, Jedinствeni patentni sud može dodeliti nepravednu dobit koju ostvari onaj ko učestvuje u radnjama povrede kao odštetu povređenoj strani.³⁶

Alternativno, JPS može primenjivati drugi metod obračuna štete, ali samo

³² Čl. 68, st. 2 SJPS.

³³ P. Véron, „Patent infringement damages under the UPC Agreement“, https://www.veron.com/wp-content/uploads/2017/01/2015-09_MIP_Forum_Damages_Unified_Patent_Court_P_Veron.pdf, 7. juli 2018.

³⁴ Čl. 47 SJPS.

³⁵ Čl. 68, st. 3 tač. (a) SJPS.

³⁶ Čl. 68, st. 3, tač. (b) SJPS.

u odgovarajućim slučajevima. Prema ovom metodu, Sud može odrediti štetu kao ukupnu sumu na osnovu elemenata kao što je iznos honorara ili naknade koju bi onaj ko je štetu pričinio dugovao da je tražio dozvolu da koristi patent u pitanju.

U Preambuli Direktive o primeni stoji da se ovaj alternativni metod računanja primenjuje npr. onda kada bi bilo teško da se odredi visina stvarno pretrpljene štete, a cilj je da se dozvoli naknada zasnovana na objektivnom kriterijumu uzimajući u obzir izdatke koje je imao titular prava, kao što su troškovi identifikacije i istraživanja.³⁷

Pod odgovarajućim se podrazumevaju oni slučajevi u kojima može biti relativno lako da se utvrdi visina honorara, gde titular patenta eksploatiše patent licenciranjem, ili gde je titular unitarnog patenta dao izjavu EZP-u u smislu da je spreman da dozvoli bilo kom licu da koristi pronalazak kao nosilac licence u zamenu za odgovarajuću protiv-uslugu na osnovu člana 8, stav 1 UUPZ.

Između povrede i pretrpljene štete mora postojati uzročna veza. Na osnovu SJPS, Jedinstveni patentni sud naređuje licu koje je učesovalo u radnjama povrede patenta da plati štetu pretrpljenu kao rezultat povrede.³⁸ U pogledu nepravilne dobiti onoga ko je učesovao u radnjama povrede, takođe mora postojati uzročna veza između povrede patenta i nepravilne dobiti koju je to lice ostvarilo. U praksi može biti teško da se ustanovi uzročna veza. Stoga onaj ko je učesovao u radnjama povrede može da ukaže i na druge faktore koji su uticali na povećanje dobiti, kao što su ostala prava intelektualne svojine (npr. slavni žigovi) koja nisu povređena, ili na činjenicu da se povređeni patent odnosi samo na mali deo tog proizvoda, ili da taj proizvod takođe povređuje druga prava intelektualne svojine trećih strana.³⁹

Član 68 SJPS pravi razliku između dve kategorije onih koji učestvuju u radnjama povrede patenta. Pored onih koji znaju ili imaju osnova da znaju da učestvuju u radnjama povrede, Sporazum eksplicitno predviđa i slučaj kada povredu učini neko ko ne zna ili nema razumnih osnova da zna da učestvuje u radnjama povrede. Naime, JPS može onome ko ne zna ili nema razumnih osnova da zna da učestvuje u radnjama povrede da naredi povratak dobiti ili plaćanje naknade.⁴⁰ Osnova za ovu odredbu je član 13, stav 2 Direktive o primeni.⁴¹ Međutim, kako ovaj član nije pravno obavezujući, pomenuta odredba nije implementirana u svim državama članicama EU.

Kada je reč o roku za podnošenje zahteva, SJPS predviđa da, u meri u kojoj JPS ne primenjuje nacionalno pravo, tužbe u vezi sa svim oblicima

³⁷ Vid. https://e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/UPCLaw.pdf, 3. juli 2018.

³⁸ Čl. 68, st. 1 SJPS.

³⁹ Vid. https://e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/UPCLaw.pdf, 3. juli 2018.

⁴⁰ Čl. 68, st. 4 SJPS.

⁴¹ Na osnovu čl. 13, st. 2 Direktive o primeni kada je neko ko ne zna ili nema razumnih osnova da zna da učestvuje u radnji povrede, učestvuje u povredi, država članica može dozvoliti sudskim vlastima mogućnost da naredi povratak dobiti ili plaćanje odštete, koja može biti unapred utvrđena.

finansijske naknade ne mogu se podneti nakon isteka pet godina od datuma kada je podnosilac postao svestan, ili je imao razumnih osnova da postane svestan, poslednje činjenice koja opravdava tužbu.⁴²

Tužiocu se takođe može naložiti da plati tuženom naknadu za povredu prouzrokovanu merama Suda koje su pogrešno određene. Direktiva o primeni predviđa da, kada su naredbe da se sačuvaju dokazi ili privremene mere (kao što su privremena odluka ili konfiskacija ili isporuka dobara za koje se sumnja da povređuju patent) opozvane ili su istekle zbog bilo koje radnje ili propusta prijavioca, ili kada je nakon toga otkriveno da nije bilo povrede ili pretnje povredom nekog prava intelektualne svojine, sud može narediti tužiocu, na zahtev tuženog, da obezbedi tuženom odgovarajuću naknadu za svaku povredu prouzrokovanu tim merama.⁴³

Prelazni period

Samim Sporazumom o Jedinstvenom patentnom sudu predviđen je prelazni period od sedam godina od njegovog stupanja na snagu. Tokom ovog prelaznog perioda tužilac može da izabere, kada je reč o klasičnom evropskom patentu, da li će podneti tužbu JPS ili nacionalnom sudu unutar EU. Osim toga, u toku sedmogodišnjeg prelaznog perioda, titular patenta može se pozvati na tzv. klauzulu 'opt-out', čije je dejstvo takvo da o svakoj tužbi za povredu mogu odlučivati samo nacionalni sudovi, isključivši nadležnost JPS.⁴⁴

Dakle, i nakon stupanja na snagu SJPS, titular evropskog patenta ima mogućnost izbora. Prilikom donošenja odluke o tome gde će podneti tužbu, tužilac procenjuje koji sistem više odgovora specifičnima konkretnog slučaja i u skladu sa time se opredeljuje ili za novi JPS ili za tradicionalne lokalne sudove. Čini se da će, prilikom donošenja ove odluke, u većini slučajeva, dva faktora igrati ključnu ulogu, a to su: dostupnost privremenih mera i naknada štete.⁴⁵

Ostavljajući na ovom mestu po strani pitanje privremenih mera, fokusiraćemo se na naknadu štete. Ona će biti dodeljena samo ako je onaj ko učestvuje u radnjama povrede zna ili ima razumnih osnova da zna da učestvuje u radnjama povrede patenta. Ipak, ostaje pitanje kako će ovaj standard „postojanja razumnog osnova da zna“ JPS primenjivati u praksi? Naime, tumačenja ovog standarda razlikuju se među samim državama članicama EU. Tako su npr. nemački sudovi zauzeli rigidno štanovište u smislu da, u gotovom svim slučajevima, predpostavljaju da onaj ko učestvuje u radnjama povrede ima razumnih osnova da zna da u njima učestvuje. Iako ostaje otvoreno pitanje kako će ovaj

⁴² Čl. 72 SJPS.

⁴³ Čl. 74, st. 4, čl. 9, st. 7 Direktive o primeni.

⁴⁴ Vid. J. Čeranić (2015a), 72-73.

⁴⁵ „Litigation Strategy in the Unified Patent Court“, <http://www.iam-media.com/intelligence/IAM-Yearbook/2017/Europe/Litigation-strategy-in-the-Unified-Patent-Court>, 6. juli 2018.

standard tumačiti JPS, očekuje se da sudije JPS, detaljnije nego nemačke sudije, ispituju da li je onaj ko učestvuje u radnjama povrede stvarno ima osnova da zna da u njima učestvuje.⁴⁶

Još jedno značajno pitanje u vezi sa naknadom štete je visina odštete koju tužilac može da dobije. Posebno je interesantno da se vidi u kojoj meri dobit koju je ostavilo lice povredom patenta može biti dodeljena tužiocu. Mogu postojati značajne razlike između odšteta koja dodeljuje JPS i onih koje dodeljuju nacionalni sudovi nadležni za sporove u oblasti patenata. Ovo je jedan od faktora koji će tužioci uzimati u obzir kada budu odlučivali gde će podneti tužbu u vezi sa evropskim patentnom tokom prelaznog perioda.⁴⁷

Procesna pitanja u vezi sa dodelom naknade štete

Jedinstven patentni sud razmatra naknadu štete samo ukoliko to zahteva strana koja je pretrpela štetu. Iznos štete može biti određen u samom postupku u kome se odlučuje o povredi ili u odvojenim postupcima nakon postupka u vezi sa povredom patenta. U drugom slučaju, oštećena strana mora podneti zahtev za naknadu štete najkasnije godinu dana od donošenja konačne odluke o povredi ili validnosti patenta. On može uključivati i zahtev za da se naredi da tuženi položi otvorene knjige.

Dakle, kada je reč o naknadi štete u okviru sistema unitarne patentne zaštite, postoji bifurkacija, u smislu da postoje dva puta za odlučivanje o naknadi štete.⁴⁸ S jedne strane, Sud može i o povredi i o šteti odlučiti u okviru istog postupka (tzv. „kratka tura“). S druge strane, Sud može najpre da donese odluku samo o povredi, a da odluku o šteti ostavi za kasnije. Ukoliko se Sud opredeli za ovu drugu mogućnost, on ponovo ima dve opcije:

- 1) da o šteti odlučuje samo na osnovu onoga što su mu dostavile strane (tzv. „srednja tura“) ili
- 2) da o šteti odlučuje nakon što naredi onome ko je učestvovao u radnjama povrede da položi otvorene knjige podnosiocu zahteva (tzv. „duga tura“).

Prva opcija (tzv. „srednja tura“) se primenjuje kada je procena štete kompleksna, ali su osnovne informacije dostupne, dok se druga opcija (tzv. „duga tura“) primenjuje kada je procena štete kompleksna, a osnovne informacije nisu dostupne.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ P. Véron, „Patent infringement damages under the UPC Agreement“, https://www.veron.com/wp-content/uploads/2017/01/2015-09_MIP_Forum_Damages_Unified_Patent_Court_P_Veron.pdf, 7. juli 2018.

Budući da JPS još nije počeo sa radom, teško je u ovom trenutku anticipirati koja će se od ove tri mogućnosti najčešće primanjivati u praksi.

4. Zaključna razmatranja

Suprotno nagoveštajima, sistem unitarne patentne zaštite neće početi da se primenjuje u toku 2018. godine. Dva neočekivana događaja ponovo su odložila početak njegove primene. Jedan je Breksit, a drugi žalba Saveznom ustavnom sudu Nemačke na usvajanje Zakona o ratifikaciji SJPS. Kako se ni sve pravne i političke posledice Breksita ni ishod ustavne žalbe u Nemačkoj ne mogu sveobuhvatno sagledati, niko sa sigurnošću ne može predvideti kada će sistem unitarne patentne zaštite zaživeti.

Ipak, postoje ozbiljni nagoveštaji da će se situacija razrešiti u skorije vreme u smislu da će SJPS stupiti na snagu pre nego što Ujedinjeno Kraljevstvo istupi iz EU (što je predviđeno za mart 2019. godina). Stupanje na snagu ovog sporazuma preduslov je za početak primene sistema unitarne patentne zaštite.

Stoga je u ovom trenutku preuranjeno davati sud o tome da li će JPS obezbediti efikasnu naknadu štete u slučaju povrede evropskog i unitarnog patenta (pri čemu se tokom prelaznog perioda od sedam godina za povrede evropskog patenta mogu biti nadležni i nacionalni sudovi država članica). Vreme će najbolje pokazati da li ovako koncipiran sistem naknade štete može da odgovori na potrebe korisnika u Evropi.

* * *

COMPENSATION FOR DAMAGES BEFORE A UNIFIED PATENT COURT

Summary

A Unified Patent Court (UPC) is a new judicial body for settlement of patent disputes within the unitary patent protection system. UPC is established by Unified Patent Court Agreement (UPCA) signed by twenty five EU Member States in February 2013. The Agreement will enter into force after the ratification of thirteen EU Member States (including Germany, France and United Kingdom). The ratification process is still in progress. This Agreement shall apply to any European patent with unitary effect and European patent. The rules for compensation for damages are provided both by UPCA and Draft Rules of Procedure of UPC. The Court shall have exclusive competence in respect of actions for damages or compensation derived from the provisional protection conferred by a published European patent application.

The basis for this competence is found in Article 68 UPCA, which states that the UPC has the power to order an infringer who has infringed a European patent with unitary effect, a European patent or a supplementary protection certificate to pay injured party damages. The first part of the paper is devoted to organization of a UPC (sources of law, Draft Rules of Procedure of UPC, structure and competences of UPC). In the second part, the author analyses provisions regarding compensation for damages in the case of infringement of European patent or European patent with unitary effect. The UPC may only order the payment of damages or compensation if this has been requested. The amount of the damages may be stated in an order in the infringement proceedings or determinate in separate proceedings after the infringement proceedings. Thus the special attention in the paper is dedicated to these procedural issues.

Key words: *compensation for damages, Unified Patent Court, Unitary patent, European patent, European Union.*