

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ИНСТИТУТ ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА
ИСТРАЖИВАЊА



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ИНСТИТУТ ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ИСТРАЖИВАЊА

Број:

1729/1

06.09

2023 год.

БЕОГРАД

ПРАВИЛНИК
О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ

Београд, септембар 2023. године

На основу члана 30. Статута Универзитета у Београду - Института за мултидисциплинарна истраживања, а на основу Закона о патентима („Сл. гласник РС” бр. 99/2011, 113/2017-др. закон, 95/2018, 66/2019 и 123/2021), Закона о научноистраживачкој делатности („Сл. гласник РС” бр. 110/2005, 50/2006-испр, 18/2010, 112/2015 и 49/2019-др. закон) и Закона о иновационој делатности („Сл.гласник РС., бр. 129/2021), директор доноси:

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Универзитет у Београду - Институт за мултидисциплинарна истраживања (у даљем тексту: Институт) је научни институт, који је организован као установа у складу са прописима којима се уређује правни положај јавних служби. Институт обавља научноистраживачку делатност од општег интереса у складу са Законом о науци и истраживањима („Сл. гласник РС”, бр. 49/2019) и исти, као Институт коме је оснивач Република Србија, у складу са чланом 38. став 1. истог закона, послује средствима у јавној својини.

Осим резултата основних (фундаменталних) истраживања, који су кроз објављивање у научним и стручним часописима и кроз презентације на научним и другим стручним скуповима доступни јавности, рад у оквиру делатности Института може довести до настанка различитих облика интелектуалног стваралаштва погодних за комерцијализацију, које сходно томе треба заштитити одговарајућим облицима интелектуалне својине.

Циљ овог Правилника је да упозна запослене са правилима, процедурама и праксом која ће се примењивати када се појави потреба за заштитом интелектуалне својине запослених и сарадника Института настале радом на Институту.

Институт препознаје важност доношења стратегије вредновања и управљања интелектуалном својином, и из тог разлога овим правилником настоји да створи услове погодне за инвентивност, креативни рад и успешни трансфер технологије кроз примену резултата који произилазе из обављања делатности Института, уз уважавање академских слобода и слободе научног рада на Институту.

Циљеви доношења овог правилника су следећи:

- подстицање стварања иновација заснованих на научним истраживањима;
- стварање оптималних услова за заштиту интелектуалне својине;
- успостављање критеријума за регулисање начина употребе и комерцијализације интелектуалне својине Института;
- успостављање претпоставки за успешно управљање интелектуалном својином Института на систематски начин у смислу установљивања хомогених

принципа и критеријума који регулишу трансфер технологије, патенте и спин-оф предузећа;

- могућност приступа доступним информацијама у сврху остварења сарадње истраживача на подручју експлоатације и комерцијализације иновација кроз лиценце, спин-оф предузећа и предузетничке инкубаторе.

Изрази који се користе у овом правилнику, а који имају родно значење, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на која се односе.

II ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се поступак и услови под којима се спроводи заштита интелектуалне својине развијене на Институту, услови и начин исплате награде њеним ауторима, те међусобна права и обавезе Института и аутора уколико дође до њеног комерцијалног искоришћавања.

Члан 2.

Одредбе овог правилника су обавезујуће за сва запослена и лица ангажована ван радног односа на Институту, како за време трајања као и две године након престанка њиховог радног односа, односно радног ангажовања, а у току експлоатације интелектуалне својине у случају када се иновација/проналазак односи на послове које је запослени обављао на Институту.

Члан 3.

Појмови употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

Аутор/проналазач је једно или више физичких лица, која су својим стваралачким радом учествовала у настанку иновације, односно чијим радом је настао проналазак.

Завод за интелектуалну својину Републике Србије је посебна организација у систему државне управе Републике Србије у чијој су надлежности послови заштите интелектуалне својине, у складу са законом којим се утврђује њен делокруг рада.

Иновација је примењиви резултат новог или значајно побољшаног производа, процеса или услуге са циљем стварања нове додатне вредности који је могуће заштитити неким обликом интелектуалне својине, осим патентом; решење одређеног проблема на нов начин.

Интелектуална својина је скуп свих творевина људског духа и ума који могу уживати правну заштиту кроз права која се могу подвести под ауторско и сродна права, жиг, географска ознака порекла, дизајн, патент, мали патент и топографија интегрисаних кола, у складу примењивим са законом и чији је власник Институт, а која имају своју вредност на тржишту, могу се продати, лиценцирати, заменити, поклонити као и свако друго власништво.

Проналазак је ново техничко решење одређеног проблема, који има инвентивни ниво, који је примењив и који може да се заштити патентом или малим патентом. Проналазак може бити предмет патента односно патентне заштите.

Комерцијализација је процес стварања финансијске користи употребом, продајом, лиценцирањем и сл. иновације/проналаска, укључујући заштиту, управљање и развој комерцијалне вредности иновације, оснивање привредног друштва, истраживања, те сарадњу са индустријом и другим партнерима у сврху остварења финансијске користи од иновације/проналаска.

Патент је право које се признаје за проналазак из било које области технике, који је нов, који има инвентивни ниво и који је индустријски примењив.

Мали патент је право којим се штити нов, индустријски примењив проналазак који има инвентивни ниво који је резултат рада који превазилази рутинско коришћење стања технике од стране стручњака, али нема инвентивни ниво који је неопходан за патентну заштиту. Предмет проналаска који се штити малим патентом може бити само решење које се односи на конфигурацију или конструкцију неког производа или распоред његових саставних делова.

Патентна пријава је захтев којим се покрене поступак за признање патента, садржи изричиту назнаку да се захтева признање патента, назив проналаска који изражава његову суштину, опис проналаска, патентне захтеве, цртеже, резиме проналаска, податке о подносиоцу, као и све остало у складу са позитивним правним прописима.

PCT пријава патента је Међународна пријава патента поднета према Уговору о сарадњи у области патената (*Patent Cooperation Treaty - PCT*).

Прототип је први примерак - предсеријски производ (слике, фигуре, предмета, уређаја, хемијског једињења и сл.), остварен на основу иновативног поступка.

Техничко унапређење је поступак који користи позната научна и иновативна решења и стога нема елементе патентабилности, а којим се постиже: већа ефикасност, боље искоришћење материјала или енергије, боље искоришћење машина, боља контрола производње или побољшани квалитет производа.

Техничко решење јесте иновација у облику новог или битно побољшаног решења, а којом се постиже повећање продуктивности рада, побољшање квалитета производа, уштеда материјала, уштеда енергије, боље искоришћавање машина или инсталација, побољшање техничке контроле производа, побољшање заштите на раду или побољшање заштите и унапређење животне средине, а која у погледу новости и инвентивног нивоа не испуњава услове за патентну заштиту:

- 1) производа;
- 2) техничко-технолошког процеса;
- 3) организационог и/или пословног модела (као и просторних и урбанистичких планова и пројеката из области саобраћаја, грађевинарства, архитектуре);
- 4) генотипа (раса, сој и линија) и генетске пробе и маркери материјала;

5) метода које су атестиране и сертифициране.

Техничко решење је оно иновативно решење које има вредност исказану кроз комерцијални потенцијал, који је вреднован или се може вредновати на националном или међународном нивоу.

Know-how јесте скуп оперативних, конкретних и идентификованих практичних знања и информација до којих се дошло искуством и тестирањем и који се могу применити у пракси за извођење одређеног техничког процеса у индустријске сврхе, било да су подобне за патентирање или не, које су нужне за индустријску репродукцију неког производа или поступка, тј. знање о томе како се производи неки производ или како се проводи неки посебан поступак.

Know-how је имовина Института која има вредност и која може бити отуђена.

Члан 4.

Интелектуалну својину Института, у смислу овог правилника, чини скуп иновација и проналазака, малих патената, техничких решења, софтвер, *know-how*-а, као и свих осталих облика интелектуалне својине (познатих сада или у будућности) насталих радом на Институту и/или за Институт.

Члан 5.

Директор Института, руководиоци одсека и руководиоци пројеката дужни су да све запослене и сараднике који обављају истраживачки рад у Институту, у потпуности информишу о предностима и обавезама пријаве и заштите иновација, у смислу креирања нових вредности и личних добитака.

III ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ НАСТАНКА ИНОВАЦИЈА

1. Обавештење о иновацији

Члан 6.

Када запослени Института процени да резултати његовог рада имају карактер иновације дужан је да о томе обавести Институт и то пре објављивања рада или јавне презентације који би садржали информације о иновацији.

Члан 7.

Запослени или лица ангажована ван радног односа, односно аутори или проналазачи су дужни да без одлагања Канцеларији за трансфер технологија (у даљем тексту: Канцеларија) доставе све релевантне податке и резултате настале током стварања интелектуалне својине, као и предлог комерцијализације уз пратећу документацију и попуњене обрасце који чине саставни део овог правилника (прилог 1, 2 и 3).

Обрасци се достављају у по два истоветна примерка и електронски (на адресу ktt@imsi.bg.ac.rs) од којих по један задржавају Канцеларија и аутор/аутори иновације. Аутори гарантују тачност података. Канцеларија проверава да ли су достављени подаци потпуни. Уколико су достављени сви неопходни подаци,

Канцеларија обавештава ауторе о деловодном броју под којим је заведена поднета документација.

Канцеларија је дужна, да у року од 10 радних дана од пријема потпуне документације, достави Предлог директору о потенцијалу за комерцијализацију и оправданост заштите конкретне иновације/проналаска. Према природи иновације, Канцеларија у Предлогу доставља имена кандидата за Комисију за иновацију, који поседују знања из релевантне научне области, заштите интелектуалне својине и комерцијалне примене научних резултата.

Комисију, као саветодавно тело, именује директор, у року од 5 радних дана од пријема Предлога. Комисија има задатак да на основу примљених образаца о иновацији испита и оцени иновацију и достави извештај Канцеларији, у року од 15 радних дана.

2. Комисија за иновацију

Члан 8.

Комисија се састоји од 5 (пет), чланова и то: председника и 4 члана, који имају знања у области науке на коју се проналазак или техничко решење односи, заштите интелектуалне својине, као и комерцијалне примене научних резултата. Један од чланова Комисије мора да буде из организационе јединице у којој је проналазак, односно техничко решење реализовано.

Аутор иновације је дужан да пружа све потребне информације Канцеларији и Комисији, а у сврху заштите иновације.

Члан 9.

Комисија, на основу примљених образаца о иновацији испитује иновацију и оцењује:

- Да ли предложена иновација испуњава услове за патентирање;
- Да ли су очекиване финансијске користи њене комерцијализације више од трошкова заштите иновације;
- Да ли ће иновација бити примењива у индустрији, развоју нових технологија и привреди;
- Да ли ће се моћи продати право искоришћавања (лиценце);
- Да ли предложена иновација омогућава стицање даље односно додатне интелектуалне својине Института;
- Да ли ће се заштитом предложене иновације остварити корист у односу на:
 - добијање подршке за истраживање и развој на Институту,
 - могућност уступања патента трећем лицу у замену за истраживачку опрему и средства, улазак у пословне односе с ризичним капиталом, оснивање спин-оф предузећа, итд.;
 - да ли је заштита иновације у националном интересу.

Члан 10.

Канцеларија након спроведеног поступка испитивања иновације директору предлаже даље начине поступања са иновацијом као што су:

- Дефинисање патентне стратегије - обим и врсту патентне заштите;

- Неки други начин заштите иновације или друго поступање са иновацијом;
- Одрицање Института од права на иновацију.

На основу извештаја Комисије, Канцеларија у року од 5 радних дана сачињава Мишљење и доставља га у писаном облику, директору Института.

3. Доношење одлуке о заштити иновације

Члан 11.

Коначну Одлуку о иновацији доноси директор на основу Мишљења Канцеларије, у року од 5 радних дана. У Одлуци треба да буде наведен начин на који ће се поступити са иновацијом.

Члан 12.

Ако након истека законског рока од 60 дана од дана пријема потпуног писаног извештаја о проналаску, који садржи и све обрасце садржане у прилозима овог Правилника, аутор не добије Одлуку директора сматра се да се Институт одриче права на иновацију, о чему ће, на захтев аутора, издати писану потврду. У том случају, аутори имају право да самостално наступају у даљем поступку обезбеђивања финансирања и поступку комерцијализације, али без коришћења ресурса Института, укључујући име и лого. Изузетно, директор може дозволити даље коришћење ресурса Института уз уговорно дефинисање међусобних права и обавеза.

4. Патентни заступник

Члан 13.

У случају доношења одлуке да се ради заштите иновације поднесе патентна пријава Институт може да ангажује патентног заступника ради спровођења поступка патентне заштите у складу са позитивним прописима у име и за рачун Института.

Патентни заступник је дужан да брине о поштовању рокова и правовремено упозори Канцеларију о потреби доношења одлука о признању патента.

Патентни заступник може бити укључен у писање патентне пријаве и припрему пратеће документације која се односи на правну заштиту иновације. Патентни заступник на основу пуномоћи заступа Институт пред Заводом за интелектуалну својину Републике Србије и пред међународним патентним заводима.

Патентног заступника за поједину иновацију предлаже аутор/проналазач са списка патентних заступника регистрованих при Заводу за интелектуалну својину, при чему се настоји одабрати најпогоднији стручњак за подручје на које се иновација односи.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПАТЕНТНЕ ПРИЈАВЕ

1. Патентна пријава

Члан 14.

Када Институт донесе одлуку о подношењу патентне пријаве Канцеларија ће контактирати аутора иновације и затражити да у року од 30 дана достави текст патентне пријаве.

Након примања патентне пријаве Институт или његов правни заступник ће пред надлежним телом покренути поступак за признање права на патент.

Пријаву ради заштите у иностранству проналазака створених на Институту који су од стране Института прихваћени ради заштите у земљи, подноси у своје име Институт.

Заштита проналаска у иностранству не може да се тражи пре него што се поднесе пријава надлежном органу у земљи.

Заштита проналаска у иностранству може да се тражи по издавању патентних исправа и патентних списа о регистрацији патента, односно малог патента.

О заштити проналаска у иностранству одлучује директор Института по прибављеном мишљењу Комисије.

2. Патентна пријава у складу са *PCT*-ом

Члан 15.

Институт може при поступку заштите користити националну или *PCT* руту.

Ако Институт одлучи да након подношења патентне пријаве за Републику Србију не жели да поднесе патентну пријаву у складу са *PCT*-ом, може да се одрекне права власништва над иновацијом у корист аутора иновације и на тај начин му омогући да лично поднесе међународну патентну пријаву о свом трошку.

Ако Институт одлучи да након подношења патентне пријаве за Републику Србију не жели улазити у националну/регионалну фазу у неким земљама, може да се одрекне права власништва над иновацијом у корист аутора иновације и на тај начин му омогући да лично поднесе патентну пријаву о свом трошку.

Члан 16.

Интелектуална својина која настане радом на Институту власништво је Института, уколико одговарајућим уговором није другачије одређено.

Интелектуална својина која настане као резултат научног истраживања које се обавља у сарадњи са другим домаћим и/или иностраним научним институцијама расподељује се у складу са уделом одређеним уговором о сарадњи који чини саставни део сваког предлога пројекта.

У РАСПОДЕЛА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Члан 17.

Интелектуална својина која настане као резултат извршења уговора склопљених са привредним субјектима расподељује се сразмерно уделу одређеним одговарајућим уговором, уз уважавање следећих смерница:

- Када финансијски допринос друге уговорне стране износи мање од 20% укупних трошкова, Институт ће задржати право на интелектуалну својину;

- Када друга уговорна страна тражи поделу права интелектуалне својине са Институтом, та подела треба да буде пропорционална уделу у финансирању те уговорне стране, Института и других могућих спољних партнера. Приликом одређивања удела Института треба узети у обзир директне и индиректне трошкове;

- Када друга уговорна страна тражи сва права на интелектуалну својину, на то се може пристати ако та страна у потпуности финансира дато истраживање. У таквим случајевима обавезно је у уговору дефинисати наплату трошкова коришћења опреме, као и све друге трошкове које је до тог тренутка сносио Институт, а приликом преговарања Институт треба да води рачуна и о заштити права својих радника на коришћење таквог интелектуалног власништва у научне сврхе;

- Када год је могуће, Институт ће настојати да обезбеди право на публикување истраживања;

- Сви договори око расподеле интелектуалне својине са спољним финансијским партнерима или агенцијама морају се односити на специфичан пројекат односно истраживање. Интелектуална својина коју свака страна доноси у пројекат и која није део уговора мора бити јасно одређена и искључена из интелектуалне својине која се односи на пројекат. Такође, интелектуална својина Института до које запослени дођу случајно, а која није део циља пројекта, односно истраживања, није предмет расподеле између уговорних страна. Ово искључење односи се и на период након завршеног рада на том пројекту, односно истраживању;

- У уговорима у којима се расподељује право интелектуалне својине треба посебно нагласити да у пријави патента за иновацију која настане као резултат рада финансираног од стране спољних партнера буду наведени као проналазачи сви који су битно допринели настанку иновације;

- У свим уговорима треба посебно навести да ће се у случају да се обим пројекта односно истраживања значајно промени у односу на оригинални план или етапе, уговор изменити.

У случају када је лице ангажовано ван радног односа или запослени ангажован са делом радног времена запослен и код другог послодавца (ради у другој институцији), може се склопити тространи уговор са клаузулом којом ће се обавезати Институт да неће потраживати права на интелектуалну својину која настане радом те особе у другој институцији, а та друга институција неће потраживати права на интелектуалну својину која настане радом сарадника односно стипендисте на Институту.

VI КОМЕРЦИЈАЛНО ИСКОРИШЋАВАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Члан 18.

Институт ће покренути и спровести све неопходне активности у сврху комерцијалног искоришћавања свог интелектуалног власништва. Институт може комерцијализовати интелектуалну својину првенствено:

- директном комерцијализацијом заштићеног права интелектуалне својине;
- путем услуга заснованих на интелектуалном власништву;
- путем продаје интелектуалне својине;
- продајом права коришћења интелектуалне својине путем лиценце трећим субјектима;
- Оснивањем друштава чија је примарна сврха комерцијализација интелектуалне својине.

VII НАГРАЂИВАЊЕ АУТОРА ИНОВАЦИЈА

1. Награда за пријаву иновација

Члан 19.

Проналазач може добити награду и у случају да не дође до комерцијализације патента, односно малог патента или техничког решења у следећим износима:

1. За техничко решење - најмање у висини 1/3 просечне зараде у РС,
2. За мали патент - најмање у висини 2/3 просечне зараде у РС,
3. За патент - најмање у висини 1 просечне зараде у РС.

Члан 20.

У случају када иновација има више аутора награда се између њих расподељује сразмерно њиховим доприносима у стварању иновације како су они одређени у обрасцу о расподели добити (Прилог 3).

2. Удели у случају комерцијализације

Члан 21.

Приход, у смислу овог Правилника, чине сви приходи остварени у вези са економским искоришћавањем интелектуалне својине.

Добит, у смислу овог Правилника, чини приход из става 1. овог члана умањен за:

- сва пореска и друга слична давања;
- директне трошкове настале у вези са поступком правне заштите (регистрација, трошкови правног заступања, трошкови превода и др.);
- директне трошкове у вези са привредним искоришћавањем предмета правне заштите (консултантски трошкови, трошкови преговарања и закључења уговора, трошкови оснивања привредних друштава, и др.).

Члан 22.

Након комерцијализације иновације добит се дели између аутора иновације и Института у сразмери 65:35.

Ако је у остваривању иновације учествовало више особа, добит међу њима се дели у складу са процентним уделом ауторства у иновацији. У случају када су услуга односно производи засновани и на другим иновацијама, аутору припада део горе поменутог удела у проценту којим његова иновација учествује у услузи, односно производу.

VIII ЧУВАЊЕ ТАЈНОСТИ

Члан 23.

Подаци о иновацији су пословна тајна.

Није дозвољено јавно износити податак о постојању, карактеру и намени иновације.

Институт и аутор ће држати у тајности све податке везане за иновацију до тренутка његове пословне заштите, а у случају патентне заштите до тренутка објављивања патента. Након тога, аутор има право да износи у јавности само податке који су објављени у пријави. У случају даљег развоја иновације аутори су обавезни да чувају пословну тајну, те да на основу овог правилника покрену нови поступак заштите новонастале интелектуалне својине.

Подаци означени као пословна тајна неће бити објављивани.

Податке о иновацији аутор не сме саопштити трећој особи без одобрења Института до објављивања патентне пријаве односно до доношења одлуке Института да се одриче права власништва над иновацијом.

По именовану, спољашњи чланови Комисије имају обавезу да потпишу изјаву о чувању тајности (Уговор о поверљивости података).

Запослени који прекрши забрану из овог члана чини повреду радне обавезе, те му послодавац из наведеног разлога може отказати Уговор о раду.

IX ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ

Члан 24.

Канцеларија води евиденцију о интелектуалној својини Института.

Евиденција садржи следеће:

- Образац о настанку иновације;
- Образац о савесној процени (eng. due diligence);
- Образац о расподели добити;
- Предлог Канцеларије;

- Извештај Комисије;
- Мишљење Канцеларије;
- Одлуку директора о иновацији;
- Патентне пријаве;
- Пуномоћ патентног заступника;
- Сву даљу документацију патентног поступка у земљи и иностранству;
- Уговоре склопљене између Института и аутора иновације;
- Осталу релевантну документацију која се односи на интелектуалну својину Института;

Сва документација је поверљива.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Директор је дужан да једном годишње поднесе извештај Управном одбору о интелектуалном власништву Института, насталим иновацијама и резултатима евентуалне комерцијализације.

Члан 26.

Овај правилник примењује се на интелектуалну својину пријављену Институту након ступања на снагу.

Члан 27.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

Београд, септембар 2023.

 ДИРЕКТОР

Др Драгица Станковић

ПРИЛОЗИ

Прилог 1: Образац о настанку иновације

Прилог 2: Образац о савесној процени (eng. due diligence)

Прилог 3: Образац о расподели добити

Горе наведене прилоге можете преузети на сајту <https://www.imsi.bg.ac.rs/>