

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ У БЕОГРАДУ

ПРАВИЛНИК
О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ

Београд, октобар 2014.

На основу чланова 27, 39 и 47 Статута Института за физику у Београду, директор Института доноси следећи:

ПРАВИЛНИК О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ

I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Институт за физику у Београду (у даљем тексту: Институт) је јавни институт у власништву Републике Србије чији је основни задатак да спроводи научна истраживања.

Осим резултата основних истраживања, који су кроз објављивање у научним и стручним часописима и презентацијама на научним и 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 Института са правилима и праксом која ће се примењивати када се појави потреба за заштитом интелектуалне својине Института.

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 произлазе из обављања делатности Института, уз уважавање академских слобода и слободе научног рада на Институту.

Циљеви због којих се Правилник доноси су:

- ❖ Подстицање стварања иновација заснованих на научним истраживањима;
- ❖ Стварање оптималних услова за заштиту интелектуалне својине;
- ❖ Успостављање претпоставки за искоришћавање интелектуалног власништва;
- ❖ Успостављање претпоставки за успешно управљање интелектуалном својином Института на систематски начин у смислу установљавања 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.

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 све запослене Института, како за време трајања тако и након престанка њиховог радног односа, а у току експлоатације интелектуалне својине у случају када се иновација односи на послове које је запослени обављао на Институту.

Одредбе овог Правилника такође обавезују и све остале особе које учествују у раду Института а које нису запослене у Институту (на пр. спољни сарадници, додипломски и последипломски студенти).

Члан 3.

Интелектуалну својину Института, у смислу овог Правилника, чини скуп иновација насталих радом на Институту.

Иновацијом се, у смислу овог Правилника, сматра примењив резултат научног истраживања.

Под иновацијама се нарочито подразумевају:

- ❖ Производи, поступци и технолошка решења која задовољавају законске услове за патентирање;
- ❖ Техничка решења;
- ❖ Прототипни уређаји;
- ❖ Софтвер који потенцијално има комерцијалну вредност;
- ❖ Остали облици интелектуалне својине (на пр. *know-how*, ауторска дела).

Члан 4.

Руководилац Иновационог центра Института за физику (у даљем тексту: ИЦ) и руководиоци научноистраживачких центара и лабораторија Института су дужни да упознају своје сараднике са предностима пријаве и заштите иновације у стварању нових вредности и личне добити.

Руководиоци су у обавези да достављају директору годишње извештаје о настанку и могућностима стварања нове интелектуалне својине у групама којима руководе. Поред руководиоца, и остали истраживачи на Институту могу да достављају ове извештаје.

Директор одлучује о даљем поступању са пријављеним иновацијама. Централни принцип којим се при томе руководи јесте максимализација процењеног крајњег успеха комерцијализације за Институт, узимајући у обзир мишљење Иновационог центра.

III. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ НАСТАНКА ИНОВАЦИЈА

1. Обавештење о иновацији

Члан 5.

Када радник 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 6.

Аутор иновације ће без одлагања упутити Иновационом центру попуњене обрасце о настанку иновације, савесној процени и расподели прихода (Прилозу 2., 3., и 4.). Обрасци између осталог садрже:

- ❖ Податке о аутору односно ауторима иновације са наведеним уделитема у настанку иновације, документовано лабораторијским свескама и другим документима којима се доказује допринос аутора;
- ❖ Податке о осталим особама које су упознате са иновацијом;
- ❖ Опис иновације, њене функције и специфичности, цртеже и слично;
- ❖ Детаљан опис техничког учинка који се постиже иновацијом и њене могуће примене;
- ❖ Подаци о околностима под којима је настала иновација;
- ❖ Ко је финансирао истраживање које је довело до настанка иновације;
- ❖ Исказ о томе да ли су подаци о иновацији икада били јавно објављени или презентовани и коме;
- ❖ Аутору познато стање технике (на пр. научне публикације) уз упоредни приказ предметне иновације;
- ❖ Податке на основу којих је могуће претражити стања технике.

Обрасци се достављају у по два истоветна примерка од којих по један задржавају Иновациони центар и аутор/аутори иновације. Аутори гарантују тачност података. Иновациони центар проверава да ли су достављени подаци потпуни. Уколико су достављени сви неопходни подаци, Иновациони центар на

примерцима образаца које задржавају аутори даје потврду о датуму када је образац у потпуној форми поднесен Институту.

2. Комисија за иновацију

Члан 7.

Комисија за иновацију (у даљем тексту: Комисија) је саветодавно тело директора састављено од минимално 4 члана. Према природи иновације, Иновациони центар предлаже директору чланове Комисије. Комисију именује и разрешава директор Института. Чланови Комисије имају знања у области науке, заштите интелектуалне својине, као и комерцијалне примене научних резултата.

Члан 8.

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.

Комисија свој извештај доставља Иновационом центру у року од 15 радних дана од пријема комплетне документације. Иновациони центар сачињава финално мишљење према прикупљеним подацима и доставља га директору Института.

Члан 9.

Аутор иновације је дужан да пружа све потребне информације у сврху њене заштите (на пр. кроз патент, пословну тајну, техничко решење, софтвер и др.).

Члан 10.

Иновациони центар 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.

Иновациони центар доставља предлог директору у писаном облику у року од 15 радних дана од примања мишљења Комисије.

Члан 11.

Иновациони центар и Комисија су дужни да брину о поштовању свих рокова у поступку патентне заштите у Републици Србији и иностранству.

Иновациони центар и Комисија ће у складу са одредбама Закона о патентима, Закона о иновационој делатности, те уговором о сарадњи и иностраним позитивним прописима благовремено предлагати директору доношење одлука у вези са поступањем са насталом иновацијом. У случају међународне заштите интелектуалне својине, Иновациони центар и Комисија ће предложити пред којим националним / регионалним заводима ће се ући у националну / регионалну фазу поступка признавања патента.

3. Доношење Одлуке о заштити иновације

Члан 12.

Коначну одлуку о иновацији доноси директор на основу предлога Иновационог центра. У одлуци треба да буде наведен начин на који ће се поступити са иновацијом.

Члан 13.

Ако након истека законског рока од 60 дана од дана пријема потпуног писаног извештаја о проналаску, који садржи и све обрасце из Члана 6. овог Правилника, аутор не добије одлуку директора сматра се да се Институт одриче права на иновацију, о чему ће на тражење аутора издати и 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 и име и лого. Изузетно, директор може

дозволити даље коришћење Институтских ресурса уз уговорно дефинисање међусобних права и обавеза.

4. Патентни заступник

Члан 14.

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 Иновациони центар о потреби доношења одлука о признавању 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 Србје и пред међународним патентним заводима.

Патентног заступника за поједину иновацију предлаже Иновациони центар, 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 15.

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

У случају да је аутору иновације за састављање патентне пријаве и описа иновације, односно састављање патентног захтева, потребна професионална помоћ, о томеће одмах известити Иновациони центар који може предложити директору ангажовање патентног заступника.

Члан 16.

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

2. Патентна пријава у складу са РСТ-ом

Члан 17.

Институт може при поступку заштите користити националну или РСТ руту.

Ако Институт одлучи да након подношења патентне пријаве за Републику Србију не жели да поднесе патентну пријаву у складу са РСТ-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 међународну патентну пријаву о свом трошку.

V. РАСПОДЕЛА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Члан 18.

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

Интелектуална својина која настаје 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.

Члан 19.

Интелектуална својина која настане као резултат извршења уговора склопљених са привредним субјектима расподељује се сразмерно уделу одређеном 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 приликом преговарања Институт треба да води рачуна 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 специфични пројекат односно истраживање. Интелектуална својина коју свака страна доноси у пројекат и која ниједо уговора мора бити јасно одређена и искључена из интелектуалне својине која се односи на пројекат. Такође, интелектуална својина до које запослени Института дођу случајно, а које 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 истраживања финансираног од стране спољних партнера буду наведени као проналазачи сви који су битно допринели настанку иновације;
- ❖ У свим уговорима треба истакнути 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 спољни сарадник или гостујући стипендиста ради и 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 које настане радом сарадника односно стипендисте на Институту.

VI. КОМЕРЦИЈАЛНО ИСКОРИШЋАВАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Члан 20.

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

- ❖ 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 21.

У случајевима када је Институт заинтересован за заштиту и / или искоришћавање пријављене иновације, аутор иновације остварује морално право да буде наведен као аутор те иновације, као и право на новчану награду. Иновациони центар предлаже директору кандидате за награду. Одлуку о висини новчане награде на предлог директора доноси Управни одбор.

Члан 22.

У случају када иновација има више аутора награда се између њих расподељује сразмерно њиховим уделима у стварању иновације како су они одређени у званичном обрасцу о иновацији на Институту.

2. Удели у случају комерцијализације

Члан 23.

Након комерцијализације иновације, приход умањен за трошкове настале у поступку комерцијализације дели се између аутора иновације и Института у сразмери 50:50.

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

IX. ЧУВАЊЕ ТАЈНОСТИ

Члан 24.

Подаци о иновацији су пословна тајна.

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

Институт и аутор иновације ће држати у тајности све податке везане за иновацију до тренутка њене пословне заштите, а у случају патентне заштите до тренутка објављивања патента. Након тога, аутор има право да износи у јавности само податке коју 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).

X. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИНТЕЛЕКТУАНОЈ СВОЈИНИ

Члан 25.

Иновациони центар води евиденцију о интелектуалној својини Института.

Евиденција садржи следеће:

- ❖ Образац о настанку иновације;
- ❖ Образац о савесној процени (енг. *due diligence*);
- ❖ Образац о расподели прихода;
- ❖ Мишљење Комисије;
- ❖ Мишљење Иновационог центра;
- ❖ 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.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Директор је дужан једанпут годишње извести Управни одбор о интелектуалном власништву Института и резултатима његове комерцијализације.

Члан 27.

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

Сва права стечена пре ступања на снагу овог правилника остају неизмењена.

Члан 28.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

0801-1339/1

Београд, 27. октобар 2014.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

др Александар Богојевић



ПРИЛОГ 1:

Речник термина

Аутор иновације / изума:

1 или више физичких особа које су својим стваралачким радом учествовале у настанку иновације / изума .

Завод за интелектуалну својину Републике Србије:

Тело државне управе које обавља послове из области заштите права интелектуалне својине; спроводи управни поступак за признање патента и консензуалног патента за Републику Србију и обавља друге управне и стручне послове у погледу заштите проналазака.

Иновација:

Примењиви резултат научног истраживања који је могуће заштити неким обликом интелектуалне својине, осим патентом; решење одређеног проблема на нов начин.

Интелектуална својина:

Скуп свих права индустријског власништва, ауторских и сродних права чији је власник Институт, а која имају своју вредност на тржишту, могу се продати, лиценцирати, заменити, поклонити као и свако друго власништво.

Изум:

Иновација која је предмет патентне заштите.

Комерцијализација:

Процес стварања финансијске користи употребом, продајом, лиценцирањем и сл. иновације / изума; укључујући заштиту, управљање и развој комерцијалне вредности иновације, оснивање фирми, истраживања те сарадњу са индустријом и другим партнерима у сврху остварења финансијске користи од иновације / изума.

Патент:

Ексклузивно право признато за проналазак који се односи на производ или поступак и нуди нови начин израде нечега или ново техничко решење проблема. Патент обезбеђује носиоцу патента правну заштиту изума у земљи у којој је признат.

Патентна пријава:

Захтев којим се покреће поступак за признање патента; садржи изричиту назнаку да се захтева признање патента, назив изума који изражава његову суштину, опис проналазка, патентне

захтеве, цртеже, резиме изума, податке о подносиоцу, као и све остало у складу са позитивним правним прописима.

PCT пријава патента:

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

Потпуно претходно испитивање пријаве патента:

Мериторно испитивање патентних захтева, у правилу од стране међународног тела, које се спроводи у сврху веродостојне процене изгледа за признање патента.

Прототип:

Физички уређај, хемијско једињење и слично, остварен на основу иновативног поступка.

Техничко унапређење:

Поступак који користи позната научна и иновативна решења и стога нема елементе патентбилности, а којим се постиже: већа ефикасност, боље искоришћење материјала или енергије, бољеискоришћење машина, боља контрола производње или побољшани квалитет производа.

ПРИЛОГ 2: Образац о настанку иновације

ПРИЛОГ 3: Образац о савесној процени (енг. *due diligence*)

ПРИЛОГ 4: Образац за расподелу прихода

Прилоге 2., 3., и 4. можете преузети на сајту Иновационог центра (www.ic.ipb.ac.rs)