

## **ПРАВНА ЗАШТИТА ПРОНАЛАЗАКА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА**

**Апстракт:** Проналазак је нематеријална, духовна творевина и израз је интелектуалног стваралаштва. Како је проналазаштво углавном везано за ангажовање многих ресурса, највећи број патентних пријава потиче од компанија, то јест од привредних субјеката. Запослени у оквиру својих радних дужности могу доћи до одређених проналазака, те је кључно питање на који начин установити права која припадају странама у радном односу. Начин уређивања овог питања од стране законодавца показује његову спремност да подстакне привредну активност, јер давањем могућности заштите проналазака из радног односа послодавцу, отвара се пут већим улагањима у инвестициону делатност. Анализа прописа домаћег права у овој области, коришћењем нормативног и упоредног метода, показује на који начин су послодавци у нашој земљи заштићени у погледу проналазака који се створе у радном односу, те разлог и суштину заштите која се, са друге стране, пружа запосленима. Разматрања ће покушати да дају одговор на питање да ли је предност коју имају послодавци у погледу права на заштиту таквих проналазака оправдана или не.

**Кључне речи:** проналазак, патентна заштита, радни однос, послодавац, запослени.

### **1. Увод**

Проналазачко право, као и други облици интелектуалног стваралаштва, у погледу настанка може бити појединачно и створено у радном односу (Спасић, Стефановски, 2012: 169). У постиндустријском друштву, у којем информација заузима примарно место, правовремена правна заштита проналазака је неопходна. Проналасци, заштићени патентом или малим патентом,<sup>2</sup> у том смислу чине значајни капитал

<sup>1</sup> katarina.kocic@yahoo.com

<sup>2</sup> Чл. 1, ст. 2 Закона о патентима, Службени гласник РС, бр. 99/2011, 113/2017- др.

сваког предузећа, због чега постоји велика заинтересованост послодаваца да улажу значајне финансијске, материјалне и људске ресурсе у истраживања и развој. Интелектуална својина представља моћну економску полугу у савременој привреди (Човић, Човић, 2014:315). Инвеститорима је ради постизања конкурентности на тржишту, управо важно на који начин је решено питање проналазака који су створени у радном односу.<sup>3</sup>

Конвенције које су донете у области патентне заштите, питање регулисања правне заштите проналазака из радног односа нису уредиле на наднационалном нивоу, већ су препустиле да свака потписница уреди на начин који ће одговарати њеној привреди и њеном технолошком и иновативном развоју уопште. Примера ради, Конвенција о признању европског патента<sup>4</sup> уређује питање права на европски патент поводом проналаска створеног у радном односу на тај начин што упућује да је исто питање регулисано правом државе на чијој територији лице у радном односу претежно обавља своју делатност, а да ће се, у случају немогућности одређивања такве државе, примењивати право државе на чијој се територији налази предузеће послодавца у којем је запослени у радном односу.<sup>5</sup>

Рад ће обухватити анализу домаћих, важећих прописа, који регулишу појам проналаска у радном односу, права која по основу таквог проналаска припадају послодавцу и запосленом, као и поступак остваривања правне заштите поводом таквих проналазака, са посебним освртом на поједина упоредноправна решења из одабраних патентних система.

## **2. Уопштено о праву послодавца и запослених на заштиту проналазака у домаћем праву**

ЗОП прописује да право на заштиту проналаска има проналазач или његов правни следбеник или његов наследник или у случајевима предвиђеним овим законом, послодавац или његов правни следбеник.<sup>6</sup>

закон, 95/2018, 66/2019 и 123/2021, даље у тексту и фуснотама: ЗОП.

<sup>3</sup> Вујисић, Спасић, 2012: 79; Howell, 2012: 83.

<sup>4</sup> Ради потврђивања, у Републици Србији донет је Закон о потврђивању Конвенције о признавању европских патената (Конвенција о европском патенту) од 5. октобра 1973. године, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године, *Службени гласник РС-Међународни уговори*, бр. 5/2010 и *Службени гласник РС*, 99/2011-други закон (КЕП).

<sup>5</sup> Чл. 60, ст. 1 КЕП. Видети више: Ивановић, 2011: 107.

<sup>6</sup> Чл. 3, ст. 1 ЗОП.

Већ у првим одредбама које се тичу субјеката заштите поводом права на заштиту проналазака, законодавац као могућег субјекта изричито помиње послодавца. Такође, у оквиру истог члана посебно наглашава да лица запослена у надлежном органу немају право на заштиту својих проналазака док су у радном односу, као ни годину дана по престанку тог радног односа. ЗОП ближе не уређује о ком надлежном органу је реч. Применом језичког тумачења на поменуте законске одредбе, може се извести закључак да је српски законодавац у случају надлежног органа могао имати у виду запослене на које се примењује Закон о државним службеницима<sup>7</sup>, Закон о полицији<sup>8</sup>, Закон о војсци<sup>9</sup>, у којим радним срединама се радно место не заснива уговором о раду, већ на основу одговарајућег решења.

Након измена и допуна Закона о патентима који се примењују од 26. септембра 2019. године, дефинисан је и појам запосленог на ког се односе одредбе овог закона који уређују питање проналаска из радног односа.<sup>10</sup> Како је запослени дефинисан као физичко лице које обавља рад за послодавца на основу уговора о раду, граматичким тумачењем се долази до закључка да се законска регулатива не односи на случај рада ван радног односа, то јест на привремене и повремене послове, уговор о делу, уговор о стручном оспособљавању и усавршавању и допунски рад, као ни на лица која су радни однос засновала на основу решења.<sup>11</sup> Поставља се питање да ли су лица која су ангажована код послодавца по неком од наведених основа у бољем положају у смислу правне заштите проналазака у односу на лица која имају закључен уговор о раду, као и да ли је послодавцима неоправдано ускраћена чак и најмања заштита у случају проналазака који су резултат, између осталог, и њихових ресурса и капацитета. Наиме, уколико уговором о ангажовању лица ван радног односа није регулисано коме припада право на заштиту проналаска, српски закон као једино решење оставља могућност да се примене општа правила о заштити проналаска. То би, у крајњем, значило да су, у својству проналазача, лица које послодавац

<sup>7</sup> Закон о државним службеницима, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 81/2005-испр., 83/2005- испр., 64/2007, 67/2007- испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 и 142/2022, у даљем тексту ЗДС.

<sup>8</sup> Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018.

<sup>9</sup> Закон о војсци, Службени гласник РС, бр. 116/2007, 88/2009, 101/2010- др. закон, 10/2015, 88/2015- одлука УС, 36/2018, 94/2019 и 74/2021- одлука УС.

<sup>10</sup> Чл. 57, ст. 2 ЗОП.

<sup>11</sup> Видети чл. 57, ст. 4 ЗДС.

ангажује, једини могући носиоци права на заштиту проналаска.<sup>12</sup> Свакако, питање адекватности таквог законског регулисања и питање оправданости непружања суштинске правне заштите послодавцима у свим наведеним облицима ангажовања лица требало би бити предмет подробније правне и економске анализе.

### 3. Дефинисање појма проналаска из радног односа

#### *3.1. Дефинисање појма проналаска из радног односа у француском, немачком и хрватском праву*

Покушај дефинисања конкретних облика проналазака из радног односа којима је потребно пружити правну заштиту свакако зависи од технолошког и економског развоја сваке државе. Конвенцијско право још увек упућује на право држава, препуштајући националним законодавствима да уреде питање проналазака створених у радном односу.<sup>13</sup> Занимљиво је да је питање таквих проналазака, на пример, у праву Француске и Уједињеног Краљевства уређено прописима у којима се уређују патенти,<sup>14</sup> док у Немачкој постоји посебан пропис<sup>15</sup> којим се уређују проналасци створени у радном односу.

Пример законодавства које је питање проналазака створених у радном односу уредило законом којим се уређују проналасци уопште јесте француско право. Закоником о интелектуалној својини (CIP) су предвиђене две категорије проналазака запослених и то оних проналазака који су настали у испуњавању обавеза из уговора о раду и оних који то нису.<sup>16</sup> Француски законодавац прву категорију проналазака одређује као проналаске које радник створи у извршавању својих обавеза из уговора о раду извршавајући свој инвентивни задатак из радног односа у оквирима својих стварних радних задатака или спроводећи

---

<sup>12</sup> Видети чл. 3, ст. 1 ЗОП.

<sup>13</sup> Matanovac Vučković, Kunda, 2011: 87.

<sup>14</sup> За француско право видети: Code de la propriété intellectuelle, даље: CPI, пречишћен текст доступан је на :<http://legifrance.gouv.fr/>, приступљено 12. 09. 2023, за енглеско право видети: The Patents Act, 1977, sec. 39, даље: PA, доступно на адреси: <https://www.gov.uk/>, приступљено 30.10.2023.

<sup>15</sup> Gesetz überArbeitnehmererfindungen, даље: ArbnerfG. Закон је ступио на снагу 1. октобра 1957. године. Службено се цитира као: BGBl III S. 422-1. Пречишћен текст доступан на: <http://gesetze-im-internet.de/> приступљено 12. 09. 2023.

<sup>16</sup> Matanovac Vučković, Kunda, 2011: 81.

студију и истраживања која су му изричито поверена,<sup>17</sup> при чему радник може бити ангажован на основу било ког уговора.<sup>18</sup> Такви инвентивни проналасци припадају послодавцу, те право на стицање патента има послодавац, осим ако је уговором о раду уговорен повољнији правни положај за радника. Запослени који је створио проналазак има право да као проналазач буде наведен у патентној пријави,<sup>19</sup> као и право на додатну накнаду, где се услови за исплату одређују колективним уговором, правилима послодавца или уговором о раду. Право на патентну заштиту друге категорије проналазака, такозваних слободних проналазака, припада запосленом. Ипак, када је до проналаска, запослени дошао приликом обављања својих функција, у оквиру делатности која се обавља код послодавца или познавањем или употребом техника или средстава који су специфични за рад код послодавца или на основу података који су му доступни, послодавац има право да му се под одређеним условима призна право власништва над таквим проналаском или уживање свих или дела права везаних за патент којим се штити проналазак његовог запосленог.<sup>20</sup> Имајући у виду начин на који је француски законодавац решио питање проналазака из радног односа, може се закључити да право на њихову заштиту примарно припада послодавцу, уколико се ради о проналасцима створеним у оквиру радних задатака или истраживања и то на основу уговора о раду, док поводом осталих проналазака из радног односа, послодавац тек условно стиче право на патентну заштиту истих.<sup>21</sup>

Посебност немачког права, с друге стране, је у томе што је правни статус проналазака створених у радном односу уређен посебним законом и то Законом о проналасцима запослених<sup>22</sup>, а који представља *lex specialis* у односу на немачки Закон о патенту<sup>23</sup>. Наведено имплицира да је немачки законодавац увидео важност регулисања питања проналазака створених у радном односу, с обзиром да је таквим проналасцима дао посебно место у правном систему. Проналасци се деле на оне који су створени у радном односу или државној, јавној или војној служби

<sup>17</sup> CPI, Art. L611-7 (1).

<sup>18</sup> Declercq, Intes, 2017: 91.

<sup>19</sup> Matanovac Vučković, Kunda, 2011: 81.

<sup>20</sup> CPI, Art. L611-7 (2).

<sup>21</sup> CPI, Art. L611-7, L611-8, L611-9.

<sup>22</sup> ArbNErfG.

<sup>23</sup> Закон о патентима (Patentgesetz) потиче из 1980. године.

и на слободне проналаске.<sup>24</sup> Први, такозвани „везани проналасци“ су проналасци који су настали током радног односа или који су произашли из дужности запосленог у предузећу или јавној управи, односно који су у великој мери засновани на искуству или раду предузећа или јавне управе,<sup>25</sup> док сви остали проналасци припадају такозваним слободним проналасцима.<sup>26</sup> Немачко право поводом проналазака у радном односу нуди нешто другачије решење, с обзиром да се подробно уређује поступак обавештавања послодавца о створеном проналаску, те се за тренутак обавештавања везује законски пренос имовинских права на послодавца, ако се он у року од четири месеца не изјасни да таква права не жели стећи.<sup>27</sup> Као јединствено решење се намеће чињеница да запослени проналазач може постати титулар имовинских овлашћења једино у случају да послодавац изричито саопшти да то не жели,<sup>28</sup> имајући у виду да постоји *presumptio iuris tantum* за сагласност послодавца уколико се у одређеном року не изјасни у односу на дати проналазак.<sup>29</sup> Када послодавац стекне имовинска права поводом проналаска, стиче и обавезу подношења патентне пријаве. Радник с друге стране стиче право на примерену накнаду, као и морална права која му припадају као изворном проналазачу. Немачки законодавац је, имајући у виду наведене одредбе, такође дао предност послодавцу када је реч о праву на заштиту проналазака створених не само у оквиру радних дужности, већ и оних које радник створи у слободно време, али уз коришћење његових материјалних и интелектуалних ресурса.

Околоност да у хрватском праву питање проналазака створених у радном односу није уређено као у већини европских држава, већ да су међусобна права и обавеза између послодавца и запослених уређена Законом о раду<sup>30</sup>, определило је аутора да укаже укратко и на решења која су дата у том правном систему. ЗОРХ не даје прецизну дефиницију проналаска из радног односа, већ предвиђа да постоје две категорије истих и то проналасци који су створени на раду или су у вези са

<sup>24</sup> Више на: Employee Inventions Law, [https://www.bardehle.com/uploads/files/Employee\\_Inventions\\_en.pdf](https://www.bardehle.com/uploads/files/Employee_Inventions_en.pdf), приступљено 12. 09. 2023.

<sup>25</sup> Чл. 4, ст. 2 ArbNErfG.

<sup>26</sup> Чл. 4, ст. 3 ArbNErfG.

<sup>27</sup> Matanovac Vučković, Kunda, 2011: 88.

<sup>28</sup> Чл. 6, ст. 2 ArbNErfG.

<sup>29</sup> Више на: Employee Inventions Law, [https://www.bardehle.com/uploads/files/Employee\\_Inventions\\_en.pdf](https://www.bardehle.com/uploads/files/Employee_Inventions_en.pdf), приступљено 12. 09. 2023.

<sup>30</sup> Чл. 98-100 Закона о раду, Народне новине, бр. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 и 64/23, у даљем тексту: ЗОРХ.

радом. Даља анализа би превазишла обим овог рада, те ваља указати на околност да је и хрватски законодавац изричито предвидео да такви проналасци припадају послодавцу, а да радник има права на награду која је утврђена колективним уговором, уговором о раду или посебним уговором.<sup>31</sup> Такође, ЗОРХ је утврдио посебне дужности за радника у вези са проналасцима који нису створени на раду или у вези са радом, а који су у вези са делатношћу послодавца.<sup>32</sup>

### ***3.2. Дефинисање проналаска из радног односа у домаћем праву***

Проналасци<sup>33</sup> који су створени у радном односу, у нашем праву, регулисани су, као и у већини европских држава,<sup>34</sup> законом који уређује материју интелектуалне својине. ЗОП регулише две категорије таквих проналазака. Као прва категорија издваја се проналазак који запослени створи извршавајући послове који су утврђени уговором о раду или који је створен у складу са посебним актом послодавца којим су уређени послови истраживања и развоја.<sup>35</sup> С обзиром да на овај начин нису обухваћени сви аспекти проналазаштва до којих долази запослени обављајући радне обавезе, ЗОП прописује да се проналаском из радног односа, такође, сматра и онај проналазак који је створен за време трајања уговора о раду или у периоду од годину дана након престанка уговора о раду, ако је створен у вези са активностима послодавца или коришћењем његових материјалнотехничких средстава, информација и других погодности које је обезбедио запосленом или који је створен као последица професионалне обуке коју је послодавац обезбедио запосленом.<sup>36</sup>

Наш законодавац се определио за пружање правне заштите поводом проналазака из радног односа послодавцу, остављајући, притом, отворену могућност да се питање заштите проналаска у виду патента или малог патента другачије реши споразумом између послодавца и запосленог. Занимљиво је да је пре измена ЗОП-а, у домаћем праву било

---

<sup>31</sup> Чл. 98, ст. 3 ЗОРХ.

<sup>32</sup> Чл. 99 ЗОРХ.

<sup>33</sup> Одредбом чл. 7 ЗОП предвиђено је шта се сматра патентибилним проналаском.

<sup>34</sup> Примера ради, за енглеско право видети: PA, sec. 39, доступно на адреси: <https://www.gov.uk/>, за француско право видети: CPI, Art. L611-7, за италијанско право видети: Italian Code of Industrial Property, Art. 64, доступно на адреси: <https://les-italy.org>, приступљено 30.10.2023.

<sup>35</sup> Чл. 57, ст. 1, тач. 1 ЗОП.

<sup>36</sup> Чл. 57, ст. 1, тач. 2 ЗОП.

прописано да и запослени може имати право на патентну заштиту уместо послодавца у случају одређене врсте проналаска из радног односа.<sup>37</sup> Диспозитивност одредби којима је уређено питање коме припада проналазак који је створен у радном односу од стране запосленог јесте нужност и потреба да се обезбеди решење које ће одговарати странама у спору. Предност је свакако дата послодавцу, чији су ресурси стављени на располагање запосленом, с тим што се мора имати у виду да такво решење може имплицирати мању продуктивност постојећих проналазача и недовољно подстицање запослених да постану проналазачи.<sup>38</sup> Повољан положај послодавца се огледа и у томе што му је дато право да прибави искључиву лиценцу од запосленог који је заштитио проналазак на своје име, ако се у року од шест месеци од дана пријема уредног извештаја о проналаску од стране запосленог изјасни да је заинтересован за исту.<sup>39</sup>

Имајући у виду начин на који су дефинисане врсте проналазака из радног односа у домаћем праву, долази се до закључка да је законодавац оставио послодавцу простора да заштити сваку врсту проналазака до којих дође његов запослени, с обзиром да исти не морају да буду резултат конкретних радних обавеза наведених у уговору о раду, већ да могу бити и последица коришћења ресурса, информација и било којих погодности послодавца.

### ***3.3. Потенцијал правне заштите послодавца у контексту дефиниције проналаска из радног односа у нашем праву***

Посматрајући аспекте који су одредили границе утврђивања проналазака за које се сматра да су настали у радном односу, може се сматрати да је потенцијал правне заштите која је омогућена послодавцима велики, али да се због дефинисања појма запосленог може сматрати ограниченим.<sup>40</sup> На овај закључак наводи решење српског законодавца да у појам проналаска из радног односа уброји проналаске који настају не само извршавањем послова утврђених уговором о раду или посебним

<sup>37</sup> Видети брисани чл. 59 ЗОП.

<sup>38</sup> Bartow, 1997: 714.

<sup>39</sup> Чл. 64, ст. 1 ЗОП. Осим што је дато право послодавцу да се изјасни у одређеном року о томе да ли је заинтересован да прибави искључиву лиценцу од запосленог као проналазача на чије име је заштићен проналазак из радног односа, запосленом је ускраћена могућност да на треће лице пренесе право на проналазак или да уступи лиценцу за искоришћавање проналаска све до истека рока који је предвиђен за изјашњавање послодавца.

<sup>40</sup> Исти став у: Matanovac Vučković, Kunda, 2011: 88.



актом о истраживању и развоју, већ и све друге проналаске који су у вези са активностима послодавца или у вези са коришћењем материјал-нотехничких средстава, информација и других услова које је обезбедио послодавац, те оне који су последица професионалне обуке. Онемогућавање запосленог да буде носилац патента чак ни у изузетном случају, такође се може посматрати као ојачавање положаја послодавца у развоју иновационе делатности. Чини се да је на првом месту бојазан да би послодавац могао донети одлуку да успори инвестициони развој у оквиру свог предузећа, уколико запосленом буде дата чак и ограничена могућност заштите проналазака. Ограничавање запослених на заштиту проналазака је утолико већи када се има у виду чињеница да у пракси није редак случај да компаније прибегавају и тзв. „дефанзивном објављивању“ проналазака за које не постоји заинтересованост правне заштите, а све у циљу како би спречили евентуално патентирање од стране конкурената.<sup>41</sup>

Питање које се поставља је да ли је заиста корпоративни ризик који послодавац види у суженом оквиру патентне заштите проналазака од стране запослених који се не односе конкретно на извршавање радних обавеза толико велики да је било потребно онемогућити запосленом да заштити свој проналазак у било којем случају. У следству подстицања иновативних активности, законско опредељење је да је послодавцу омогућена заштита у свим случајевима проналазака до којих запослени дође на радном месту, било да се тичу извршавања радних обавеза, коришћења професионалне обуке на коју су упућени од стране послодавца, било да је у питању коришћење његових ресурса и уопште погодности.<sup>42</sup> Запослени има и законску обавезу да послодавцу, на његов захтев, пружи сву техничку помоћ за добијање наведене заштите и примену проналаска створеног у радном односу.<sup>43</sup> Са друге стране, заштита запосленом на овај начин није ускраћена, јер остаје морално право и право на накнаду које му је иначе признато и у другим случајевима заштите проналазака. Ипак, ограничавајући фактор овакве широке патентне заштите која је пружена послодавцу јесте чињеница да је законодавац дефинисањем појма запосленог као физичког лица које обавља рад за послодавца на основу уговора о раду сузио појам проналаска из радног односа, с обзиром да је искључио све оне проналаске до којих се дође приликом неке друге врсте радног ангажовања код послодавца.

---

<sup>41</sup> Марковић, 2019: 842.

<sup>42</sup> О ситуацијама у којима се иновативна активност запосленог одвија ван радног времена и није уско повезана са ресурсима послодавца видети: Graves, 2018: 5.

<sup>43</sup> Чл. 63, ст. 9 ЗОП.

#### **4. Право запосленог на накнаду поводом проналаска из радног односа**

Домаће право уводи новину у погледу права на накнаду која се признаје запосленом, с обзиром да то његово право не везује и не условљава економским ефектима искоришћавања проналаска.

Пре измена Закона о патентима<sup>44</sup>, накнада која би припала проналазачу у случајевима када послодавац заштити проналазак, директно је зависила од ефеката економског искоришћавања проналаска. Питање правичности које се намеће као нужно, последица је тога да је ова одредба омогућавала послодавцу да заштити проналазак на своје име, да га економски не користи било из професионалних, било из личних разлога и тиме проузрокује лишавање запосленог на материјалну накнаду која би му иначе припадала. Сврха заштите која се у свим случајевима проналазака који су створени у радном односу признаје послодавцу и чиме се одступа од примарног правила да је субјект заштите лице које је створило проналазак, јесте да се инвентивна активност на нивоу послодавца не дестимулише и не успори, а све у контексту идеје да је предузеће својеврсни „систем подстицаја“ (Holmstrom, Milgrom, 1994: 972). Ипак, дати право послодавцу да одлучи о заштити одређеног проналаска на своје име, а који би примарно био заштићен од стране запосленог и дати могућност да од послодавчеве воље зависи да ли ће исти проналазак бити економски искоришћен и у којој мери, а што директно условљава право запосленог на накнаду, није правично и као таквог га не треба одржати на снази. Чини се да је важеће решење законодавца адекватно и примерено сврси која је одређена потребама послодавца, али и запосленог.

##### ***4.1. Критеријуми за одређивање висине накнаде која припада запосленом поводом проналаска створеног у радном односу***

Полазећи од принципа који су установљени радноправним прописима, критеријуми за одређивање висине накнаде, као и начин и време плаћања, најпре се одређују општим актом код послодавца. Било би пожељно да сваки послодавац унапред утврди принципе, правила и критеријуме за одређивање висине накнаде која би припадала његовим запосленима у случају да дођу до проналаска у оквиру радног односа, као и време и начин плаћања, с обзиром да би такво решење

---

<sup>44</sup>Одредба чл. 58, ст. 2 ЗОП, Службени гласник РС, бр. 99/2011, 113/2017- др. закон, пре измена.

стимулативно деловало на раднике да уложе одређени напор како би дошли до неког иновативног решења.

Постојеће законско решење пружа могућност послодавцу да наведене критеријуме одреди не само општим актом, већ и уговором којим се уређује радноправни однос између послодавца и запосленог као и посебним уговором који би послодавац и запослени закључили поводом конкретног проналаска. Такво решење је присутно у већини права европских држава.<sup>45</sup> У овим случајевима постоји могућност неједнаког третирања запослених, чиме поново послодавац може себи нанети штету, стварајући дестимулативно окружење у којима запослени немају једнак положај уколико дођу до одређеног проналаска.

С обзиром да је предност у погледу патентне заштите дата послодавцима, постојала је потреба да се пронађу одређени критеријуми за одређивање висине накнаде која би припала запосленом, без обзира на ефекат економског искоришћавања, а у случајевима када послодавац, као јача страна у радноправном односу не би донео одговарајуће акте којима би утврдио исте критеријуме. Критеријуми за одређивање висине накнаде која припада запосленом у случајевима проналазака до којих се дође у оквиру радног односа утврђени су кумулативно, што би значило да сви морају бити узети у обзир.

#### *4.1.1. Економски критеријум*

Први критеријум се односи на економске и друге доприносе који произилазе из искоришћавања проналаска од стране послодавца или трећих лица, али уз пристанак запосленог. Привредна употреба одређеног проналаска може да резултира приходима који пре свега припадају послодавцу, с обзиром да он има право на заштиту проналазака. Заштићена интелектуална својина постаје тако капитал привредног субјекта и може бити предмет трговине путем лиценцирања или других облика уступања (Човић, Човић, 2014: 317). Законом је предвиђено да проналазак може бити искоришћен и од стране трећих лица, а не само од послодавца, што би за последицу имало да накнада запосленом припада било да се ради о привредној употреби проналаска за потребе послодавца било за потребе неког трећег лица. Имајући у виду да висина накнаде поводом проналаска који је заштитио послодавац, а која припада запосленом, уз његов пристанак, може бити у корелацији са оствареним приходима од привредне употребе датог проналаска, поставља

---

<sup>45</sup> За француско право видети чл. L 611-7 CIP. За немачко право видети чл. 9, 10 и 11 ArbNErfG.

се питање шта ће бити у ситуацији када запослени не пристане на примену наведеног критеријума. Који би параметри били у таквом случају релевантни и на који начин би се опредељивао износ накнаде који припада проналазачима-запосленима? Потенцијално решење проблема случају да не постоји сагласност између послодавца и запосленог у вези са накнадом, огледа се у могућности да надлежни суд, на захтев послодавца или запосленог, одлучује о висини и начину плаћања исте.<sup>46</sup> Ипак, и у ситуацији када суд одлучује о висини накнаде поставља се питање адекватних критеријума које суд може узети у обзир, искључујући критеријум привредне експлоатације проналаска за који није добијен пристанак од стране запосленог.<sup>47</sup> Оправдање принципа већине правних система који право на накнаду признају запосленом, без његовог учешћа у приходима од привредног доприноса проналаска, лежи у чињеници да запослени не преузимају ризик који се тиче резултата истраживања и развоја који су првенствено финансирани од стране послодавца. Водећи се степеном преузетог ризика за исход истраживања и уложених ресурса за налажење новог и иновативног техничког решења, законодавци су установили да запосленима припада одговарајућа накнада, која би представљала материјалну, али и моралну сатисфакцију поводом таквих проналазака.

#### *4.1.2. Критеријум доприноса послодавца*

Други критеријум се односи на допринос послодавца у стварању проналаска, а нарочито на средства која су стављена на располагање запосленом. Стварни допринос послодавца огледа се у пружању услова који су подлога запосленом да дође до неког решења који ће испунити услове проналаска, а који се тичу како материјалних и финансијских, тако и људских ресурса који су стављени запосленом на располагање.

Тражити логику свесног доприноса запослених у виду уступања створених проналазака послодавцу и ускраћивања запосленима права на

<sup>46</sup> Чл. 60, ст. 3 ЗОП.

<sup>47</sup> Као решење овог проблема намеће се закључак по којем би као једини законски критеријум који суд може применити за одређивање висине накнаде која припада запосленом по основу проналаска који је створио у оквиру радног односа, био критеријум који се односи на допринос послодавца у стварању проналаска, а нарочито средства која су стављена на располагање запосленом, с обзиром да уколико запослени не пристане да се економски и други доприноси из искоришћавања датог проналаска уваже приликом одмеравања накнаде, остаје примена само законски одређеног и наведеног критеријума који се тиче доприноса послодавца. Трећи критеријум који предвиђа ЗОП се односи на ситуацију када је проналазак створен од стране више запослених.

привредно искоришћавање и потенцијалне приходе који такви проналасци могу да донесу је питање које је неодвојиво од стварности у којој се налазе ти исти запослени, а то је да је доступност ресурса коју пружа послодавац искључиви разлог који запослене опредељује да проналазак створе управо у оквиру радног односа. Законска заштита послодаваца иде и даље, те омогућава да послодавац заштити проналазак и када је створен од стране запосленог у периоду од годину дана након престанка уговора о раду, под условом да је настао у вези са активностима послодавца или коришћењем његових материјално-техничких средстава, информација и других погодности које је обезбедио запосленом.<sup>48</sup>

Стварни допринос послодавца у проналажењу новог и инвентивног техничког решења који испуњава услове за проналазак би требало споразумно утврдити између послодавца и запосленог, а у случају ненаклажења решења, тај допринос би требало да одреди надлежни суд.<sup>49</sup>

#### *4.1.3. Критеријум појединачног доприноса код заједничког проналаска у коме је учествовало више запослених*

Трећи критеријум, који се такође кумулативно примењује приликом утврђивања накнаде која припада запосленом поводом његовог проналаска створеног у радном односу, ипак нема примену у сваком појединачном случају, с обзиром да се односи искључиво на случај када у стварању проналаска учествује више запослених. С тим у вези, уколико проналазак буде резултат заједничког рада, у коме учествује два или више лица, накнада која би требало да припадне сваком од запослених, утврђиваће се у складу са појединачним доприносом сваког од њих.<sup>50</sup> Тумачењем одредби Закона о патентима које се тичу критеријума за одређивање висине накнаде, долази се до закључка да део запослених који су учествовали у стварању проналаска могу ускратити сагласност да се висина те накнаде утврђује у складу са економским и другим доприносима који произилазе из искоришћавања, док поједини запослени могу дати такву сагласност, што даље имплицира потенцијално стварање потешкоћа приликом одмеравања висине накнаде. Такође, потенцијални проблем се може јавити уколико су са одређеним запосленим, уговором о раду, предвиђени критеријуми и правила за одмеравање накнаде поводом његових проналазака, док се са остатком

---

<sup>48</sup> Чл. 57, ст. 1, тач. 2 ЗОП.

<sup>49</sup> Чл. 60, ст 3. ЗОП.

<sup>50</sup> Чл. 60, ст. 2, тач. 3 ЗОП.

запослених, у недостатку уређивања тог питања у уговору о раду, морају супсидијарно примењивати одредбе закона.

## **5. Поступање запосленог и послодавца поводом проналаска из радног односа**

### ***5.1. Поступање запосленог***

По питању проналаска који запослени створи у радном односу, прописана је његова законска дужност пријављивања истог послодавцу, како би сва међусобна питања могла бити решена на одговарајући начин. Обавеза која терети запосленог након стварања одређеног проналаска јесте да послодавцу одмах поднесе писмени извештај којим га обавештава о датом проналаску и који садржи таксативно предвиђене елементе.<sup>51</sup> С обзиром да даље поступање послодавца, а тако и запосленог зависи од овог извештаја, посебно је наглашено да ће послодавац вратити овај извештај запосленом ради исправке уколико је то потребно, те да ће у случају уредно попуњеног и предатог извештаја, на копији истог потврдити пријем уз навођење датума пријема.<sup>52</sup>

### ***5.2. Поступање послодавца***

Потврда пријема извештаја који запослени подноси послодавцу битна је, пре свега, због почетка рачунања рока у коме би послодавац требало обавестити запосленог да ли сматра да се ради о проналаску из радног односа. Време, које закони приликом регулисања ове материје, остављају послодавцу ради процене да ли се ради о проналаску из радног односа, показатељ су вредновања потребе инвестиционог улагања и степена заштите инвеститора и компанија уопште. Да је, како странам, тако и домаћим инвеститорима, учињен уступак и најновијим изменама Закона о патентима, показује чињеница да је рок за одговор запосленима продужен са два на шест месеци.

Осим прецизирања рока за давање одговора на питање да ли послодавац сматра да је реч о проналаску из радног односа, наше право иде и даље, те раније решење по којем је послодавац имао преклузивни рок од шест месеци за пријаву проналаска, замењује обавезом послодавца да исту поднесе у разумном року. Претходно решење је омогућавало да се, „ћутање“ послодавца санкционише у корист запосленог (Бесаровић,

---

<sup>51</sup> Чл. 61, ст. 2 ЗОП.

<sup>52</sup> Чл. 61, ст. 3 ЗОП.

2011: 119). Важећим решењем да је послодавац дужан да у разумном року обавести запосленог да ли ће поднети пријаву за заштиту проналаска, запосленом се намеће обавеза да код надлежног суда покреће поступак уколико сматра да је разумни рок прекорачен. Питање које се поставља је на који начин ће судови процењивати стандард „разумног рока“. Проблем тумачења се јавља и поводом решења које законодавац нуди у случају када послодавац не жели да поднесе пријаву ради заштите проналаска, а оцени да проналазак не обухвата неку од производних тајни.<sup>53</sup> Наиме, у описаном случају, послодавац има рок од шест месеци да обавести запосленог о непостојању намере за подношење пријаве, што у контексту тумачења одредбе која прописује „разуман рок“ за саопштавање намере о подношењу пријаве може изазвати одређене недоумице.

Решење које је Законом о патентима било предвиђено пре измена, а које је условљавало отпочињање коришћења проналаска из радног односа са претходним регулисањем питања накнаде запосленом или са правноснажношћу одлуке надлежног суда, за последицу је имало да су се у пракси јављали одређени проблеми. Са коришћењем проналазака се углавном почиње врло рано, с обзиром да је у производном процесу некада неопходно применити резултате истраживања и развоја што је пре могуће. Такође, како се нуђење проналаска пословним партнерима сматра коришћењем проналаска, то је ова радња некада неопходна да би се проценила економска вредност проналаска. Испитивање тржишта и утврђивање корисности проналаска у скоро свим случајевима је неопходно за утврђивање правичне накнаде, што имплицира да је за утврђивање висине накнаде проналазак потребно прво користити (Алексић, 2019). Практични проблем који је изазвала одредба која се односила на то да се коришћење проналаска из радног односа везује за претходно утврђивање накнаде запосленом, законодавац је решио тако што је предметну одредбу изоставио након измена ЗОП.

## 6. Закључна разматрања

Анализирајући циљну функцију радног односа, закључује се да се она односи на остваривање користи за послодавца, као и на захтев да запослени у обављању својих радних дужности и обавеза своје знање и вештине ставе на располагање послодавцу. С друге стране, право индустријске својине, када је реч о проналасцима, настоји да обезбеди заштиту творцима нематеријалних, духовних творевина. Имајући у

<sup>53</sup>Чл. 63, ст. 6 ЗОП.

виду да највећи број проналазака углавном настаје тимским радом запослених код послодавца (Спасић, Стефановски, 2012: 169), врло је важно на који начин законодавац решава ово питање у контексту компромиса који би требало да помири захтеве радног права и права индустријске својине у погледу таквих проналазака.

Недовољна заштита запослених поводом проналазака у радном односу може се негативно одразити у смислу подстицаја и улагања личног напора да се дође до одређеног иновативног решења које ће испунити услове за заштиту једног проналаска у виду патента, малог патента или који се може користити у виду техничког унапређења.<sup>54</sup>

На основу приказа одабраних патентних система, закључује се да се право на заштиту проналазака из радног односа даје послодавцима, имајући у виду основну циљну функцију радног односа. Истовремено се пружа одређена заштита запосленима у својству проналазача и то кроз дефинисање критеријума за одређивање накнаде која им припада, као и могућност да њихово име буде наведено у патентној пријави. У домаћем праву, предност у погледу заштите поводом проналазака из радног односа, дата је, такође, послодавцима, с обзиром да првенствено имају право заштите проналаска, као и право да прибаве искључиву лиценцу за искоришћавање истог, уколико су његову патентну заштиту уступили запосленом. Ипак, упоређујући домаћа и решења из наведених патентних система, може се запазити став српског законодавца да на одређени начин утиче на сужавање предности која се даје послодавцима, с обзиром да се одлучио да ЗОП дефинише појам запосленог. Можда би адекватније решење било да је поменути закон упутио на Закон о раду<sup>55</sup> и обухватио појам запослених у ширем смислу, с обзиром да је на овај начин са једне стране послодавцима ускраћена могућност за патентном заштитом уколико запослени није ангажован на основу уговора о раду, а са друге стране неосновано дат бољи положај таквих радника у односу на оне са којима је закључен уговор о раду. Осим тога, због могућих недоумица поводом постојећих решења при утврђивању висине накнаде за запослене, српски законодавац би могао усвојити одређене критеријуме који се налазе у другим патентним системима попут тржишне вредности проналаска, важности задатака, положаја, доприноса запослених код послодавца.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Исти став: Merges, 1999: 53.

<sup>55</sup> Закон о раду, Службени гласник РС, бр. 24/2015, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење.

<sup>56</sup> Wündisch, 2017: 105-107.



## Литература

Алексић, Н. (2019). Измене Закона о патентима са посебним освртом на проналазак из радног односа; <http://www.pravniportal.com/izmene-zakona-o-patentima-sa-posebnim-osvrtom-na-pronalazak-iz-radnog-odnosa/>, приступљено 05.04.2023.

Bartow, A. (1997). Inventors of the World, Unite! A Call for Collective Action by Employee-Inventors. *Santa Clara Law Review*. (Vol. 37) 673-729;

Бесаровић, В. (2011). *Интелектуална својина*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду;

Вујисић, Д., Спасић, В. (2012). Иновативност- кључна детерминанта унапређења конкурентности. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. Бр. 59. 73-88;

Graves, C. (2018). Is The Copyright Act Inconsistent With The Law of Employee Invention Assignment Contracts? *New York University- Journal of Intellectual Property And Entertainment Law*. Vol. 8, No. 1, 1-41;

Declercq, F., Intes, D. (2017). Employee Inventions in France. *les Nouvelles- Journal of the Licensing Executives Society*. Volume LII, No. 3.91-94;

Employee Inventions Law; Bardehle Pagenberg, (2013). [https://www.bardehle.com/uploads/files/Employee\\_Inventions\\_en.pdf](https://www.bardehle.com/uploads/files/Employee_Inventions_en.pdf); приступљено 15.09.2023.;

Ивановић, С. (2011). Правни поступак за признање европског патента. *Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву 2/2011*, 103-128;

Измене Закона о патентима са посебним освртом на проналазак из радног односа; <http://www.pravniportal.com/izmene-zakona-o-patentima-sa-posebnim-osvrtom-na-pronalazak-iz-radnog-odnosa/>, приступљено 05.04.2023;

Јовашевић, А., (2011). Европско патентно право и стање у Србији. *Европско законодавство*. Бр. 37-38, 198-214;

Марковић, С. (2019). Информационо друштво између права интелектуалне својине и јавног домена. *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*. Вол. 53, бр. 3, 833-856;

Matanovac Vučković, R., Kunda, I. (2011). Materijalnopravno i kolizijskopravno uređenje intelektualnog vlasništva nastalog u radnom odnosu. *Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci* Vol. 32, br. 1, 75-125;

Mergers P., R. (1999). The Law and Economics of Employee Inventions. *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 13, No. 1, 1-54.

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

Спасић, В., Стефановски, Љ. (2012). Правни режим ауторских дела створених у радном односу у праву Србије и Македоније. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. Бр. 63, 169-185;

Holmstrom, V., Milgrom, P. (1994). The Firm as an Incentive System. *The American Economic Review*. Vol. 84, No. 4, 972-991;

Howell, P. (2012). Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention-Assignment Agreements and Their Limits. *Washington Journal of Law, Technology & Arts*, Vol. 8, Iss. 2, 79-105;

Човић, А., Николић, О., Човић Илић, А. (2019). Заштита интелектуалне својине као предуслов за унапређење квалитета услуга на тржишту. *Слобода пружања услуга и правна сигурност*, 567-586;

Човић, Д., Човић, А., (2014). Управљање интелектуалном својином у условима формирања система менаџмента квалитетом. *Европско законодавство*, бр. 47-48/2014, 310-329;

Човић, Д., (2013). Појам интелектуалне својине, облици њене заштите и утицај на тотални квалитете менаџмента. *Европско законодавство* Бр. 43-44, 199-220;

Wündisch, S. (2017). Employee-inventors compensation in germanz- burden or incentive? *les Nouvelles- Journal of the Licensing Executives Society*, Vol. LII, No. 3. 105-110;

### **Правни акти:**

Gesetz überArbeitnehmererfindungen, <http://gesetze-im-internet.de/>, приступљено 12. 09. 2023.

Закон о војсци. Службени гласник РС, бр. 116/2007, 88/2009, 101/2010- др. закон, 10/2015, 88/2015- одлука УС, 36/2018, 94/2019 и 74/2021- одлука УС;

Закон о државним службеницима. Службени гласник РС, бр. 79/2005, 81/2005- испр., 83/2005- испр., 64/2007, 67/2007- испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 и 142/2022.

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

Закон о полицији. Службени гласник РС, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018;

Закон о потврђивању Конвенције о признавању европских патената (Конвенција о европском патенту) од 5. октобра 1973. године, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године. Службени гласник РС-међународни уговори, бр. 5/2010 и Службени гласник РС, бр. 99/2011-др. закон;

Закон о раду. Службени гласник РС, бр. 24/2015, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење

Закон о раду Републике Хрватске. Народне новине, бр. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 и 64/23;

Italian Code of Industrial Property, Art. 64.: <https://les-italy.org>, приступљено 30.10.2023;

Patentgesetz, <https://gesetze-im-internet.de/>, приступљено 30.10.2023;

The Patents Act, 1977, [https://www.gov.uk./](https://www.gov.uk/), приступљено 30.10.2023;

Code de la propriété intellectuelle, :<http://legifrance.gouv.fr/>, приступљено 12. 09. 2023.

**Katarina Kocić, LL.M.,**

*PhD Student,*

*Faculty of Law, University of Niš*

## **LEGAL PROTECTION OF INVENTIONS MADE IN THE COURSE OF EMPLOYMENT**

### **Summary**

*The analysis in this paper focuses on determining the legal position of employees and employers regarding the inventions created in the course of employment. Conventional law has not offered a uniform solution on what is considered an invention made during the employment relationship, nor does it provide an answer to the question of basic principles governing the protection of an employee as a primary inventor. In this context, national regulations of the member states opted for providing patent protection either to the employer or the employee, and a matter of regulating those relations is primarily the subject matter of the labor laws and intellectual property laws. In Serbian legislation, the issue of inventions stemming from the employment relationship is regulated in the Patents Act. Relying on the legal solutions present in almost all developed countries, the Patents Act gives noticeable preference to employers.*

*The Patents Act regulates the concept of invention from the employment relationship and the method and the amount of remuneration to the employee, in case the employer decides to protect such an invention in his own name. It may be concluded that certain amendments to the Patents Act put the employee in a more unfavorable position when compared to the previous one, such as the provision prescribing “a reasonable period of time” for the employer to inform the employee whether he/she will file an application for the protection of an invention created during the employment relationship. Some other solutions make concessions to employees, such as the decision to delete the provision that linked the employee’s right to remuneration to the effect of commercial use of the invention. The state strategy of attracting foreign capital and investors in general has obviously found its place in the domain of intellectual property as an important segment in the development of every company, particularly considering that each invention which is applicable and has a financial value becomes the capital of that company.*

**Keywords:** *invention, patent protection, employment relationship, employer, employee.*