

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

**PRIRUČNIK ZA
PRETRAŽIVANJE I
ISPITIVANJE U PODRUČJU
PATENATA**

SADRŽAJ

UVOD	1
Uvodne napomene	1
Sadržaj Priručnika	2
Pravni okvir za područje патената.....	3
TIJEK POSTUPKA PRIZNAVANJA PATENTA	4
TIJEK POSTUPKA REGISTRACIJE UPORABNOG MODELA	5
DIO A – PRIJAVA PATENTA	6
Poglavlje A-I Sadržaj prijave (osim patentnih zahtjeva)	7
1. Dokumenti koji su potrebni za prijavu	7
2. Obrazac zahtjeva za priznanje патената (obrazac P-1)	8
3. Opis.....	8
3.1. Područje tehnike	10
3.2. Stanje tehnike.....	10
3.3. Tehnički problem.....	11
3.4. Rješenje tehničkog problema	11
3.5. Popis slika u crtežima	12
3.6. Detaljan opis izuma	12
3.7. Mjerne jedinice.....	15
3.8. Vlastita imena, žigovi, komercijalni nazivi	16
3.9. Dokumenti na koje se upućuje	16
3.10. Zabranjeni sadržaj	17
4. Crteži.....	18
5. Sažetak.....	18
Dodatak 1 - Kontrolni popis za razmatranje sažetka	20
6. Izumi koji se odnose na biološki materijal; dostupnost javnosti.....	21
6.1. Biološki materijal	21
6.2. Dostupnost biološkog materijala javnosti	21
6.3. Pohrana biološkog materijala	22
Dodatak 2: Mjerne jedinice priznate u međunarodnoj praksi	24

Poglavlje A-II Patentni zahtjevi.....	31
1. Općenito	31
2. Dvodijelni oblik i sadržaj patentnih zahtjeva.....	32
2.1. Tehničke karakteristike izuma	32
2.2. Dvodijelni oblik patentnih zahtjeva.....	32
2.3. Neprikladan dvodijelni oblik.....	33
3. Vrste patentnih zahtjeva	34
3.1. Kategorije patentnih zahtjeva	34
3.2. Broj patentnih zahtjeva	36
3.3. Nezavisni i zavisni patentni zahtjevi	37
3.4. Alternative u patentnom zahtjevu	39
4. Jasnoća i tumačenje patentnih zahtjeva	40
4.1. Neusklađenost između patentnih zahtjeva i opisa	40
4.2. Relativni izrazi; nejasni izrazi	41
4.3. Parametri.....	42
4.4. Pozivanje na opis/cртеže; pozivne oznake.....	43
4.5. Negativna ograničenja; „disclaimeri“	43
4.6. Bitne karakteristika izuma	46
4.7. Funkcionalne karakteristike u patentnim zahtjevima	46
4.8. Patentni zahtjevi tipa „proizvod – pomoću – postupka“	47
4.9. „Uređaj/ Metoda za ...“	48
4.10. Upućivanje na upotrebu; patentni zahtjevi koji se odnose na upotrebu.....	49
5. Sažetost, broj patentnih zahtjeva.....	50
6. Poduprtost patentnih zahtjeva opisom.....	51
7. Jedinstvo izuma	53
7.1. Opće napomene	53
7.2. Uvjet jedinstva izuma	54
7.3. Procjena jedinstva izuma.....	55
7.4. Grupiranje izuma	59
7.4.1. Više nezavisnih patentnih zahtjeva iste kategorije	60
7.4.2. Više nezavisnih patentnih zahtjeva različite kategorije.....	61
7.4.3. Zavisni patentni zahtjevi.....	61
7.4.4. Markush grupiranje (alternative u jednom patentnom zahtjevu)	62
7.4.5. Međuproizvodi i konačni proizvodi	63

7.5. Obrazloženje kod nedostatka jedinstva izuma – minimalni zahtjevi	64
7.6. Određivanje izuma prvog navedenog u patentnim zahtjevima	66
7.7. Postupak u slučaju nedostatka jedinstva izuma.....	66
Poglavlje A-III Prvenstvo	68
1. Pravo prvenstva	68
2. Utvrđivanje datuma prvenstva.....	69
3. Zahtijevanje prava prvenstva	70
4. Ispravak ili dopuna zahtjeva za priznanje prava prvenstva	70
5. Zahtjev za obnovu prava prvenstva.....	71
DIO B – FORMALNO ISPITIVANJE PRIJAVA	73
Poglavlje B-I Postupak prije objave	74
1. Prijamni ured	74
2. Utvrđivanje dana podnošenja	75
3. Formalno ispitivanje	76
4. Prijave koje se odnose na povjerljive izume.....	78
5. Objava prijave.....	79
DIO C – PRETRAŽIVANJE NACIONALNIH PRIJAVA.....	81
Poglavlje C-I Uvod i koraci postupka	82
Poglavlje C-II Postupak pretraživanja stanja tehnike	83
1. Zahtjev za pretraživanje stanja tehnike.....	83
2. Cilj pretraživanja	84
3. Dokumenti koji se pretražuju	84
4. Opseg pretraživanja.....	84
5. Predmet pretraživanja.....	85
5.1. Temelj pretraživanja: patentni zahtjevi.....	85
5.2. Tumačenje patentnih zahtjeva	86
5.2.1. Patentni zahtjevi koji se izričito pozivaju na opis i crteže	87
5.2.2. Upotreba opisa i/ili crteža za određivanje tehničkog problema	87
5.2.3. Upotreba opisa i/ili crteža za utvrđivanje značenja nejasnih pojmova u patentnim zahtjevima	87
5.2.4. Upotreba opisa i/ili crteža za utvrđivanje značenja jasnih pojmova kojima je u patentnim zahtjevima dano drugačije značenje od uobičajenog.....	88
5.2.5. Predviđanje (uzimanje u obzir) mogućih izmjena patentnih zahtjeva	89
5.3. Opširni patentni zahtjevi	89
5.4. Nezavisni i zavisni patentni zahtjevi	90

5.5. Predmet zaštite izuzet od pretraživanja.....	92
5.6. Nedostatak jedinstva izuma	92
5.7. Tehnička pozadina	93
Poglavlje C-III Alati za pretraživanje, postupak i strategija pretraživanja i dokumenti	94
1. Alati za pretraživanje i patentna dokumentacija	94
1.1. Pretraživanje patentnih dokumenata pomoću alata EPOQUE Net i Espacenet.....	94
1.2. Pretraživanje patentnih dokumenata u bazi podataka Zavoda	94
1.3. Drugi alati za pretraživanje patentnih dokumenata.....	95
2. Postupak koji prethodi pretraživanju	95
3. Strategija pretraživanja	97
4. Izvještaj o pretraživanju stanja tehnike.....	101
4.1. Uvodno	101
4.2. Izrada izvještaja o pretraživanju stanja tehnike	102
4.2.1. Kategorije dokumenata	103
4.2.2. Međuodnos citiranih dokumenata i patentnih zahtjeva.....	106
4.3. Djelomični izvještaj ili izjava o nemogućnosti pretraživanja stanja tehnike	107
4.3.1. Jedinstvo izuma kao razlog ograničenja pretrage stanja tehnike	107
4.3.2. Ostali razlozi za ograničenje pretrage stanja tehnike	108
5. Pisano mišljenje o patentibilnosti	111
5.1. Uvodno	111
5.2. Temelj pisanog mišljenja o patentibilnosti.....	112
5.3. Analiza prijave i sadržaj pisanog mišljenja	112
Poglavlje C-IV Klasificiranje prijave.....	114
1. Važnost ispravnog klasificiranja	114
2. Međunarodna klasifikacija патената (MKP)	114
3. Plitka klasifikacija.....	115
4. Konačna klasifikacija.....	115
5. Klasifikacija u slučaju tehničke nejasnoće	116
6. Klasifikacija kada nedostaje jedinstvo izuma	116
DIO D – ISPITIVANJE NACIONALNIH PRIJAVA	118
Poglavlje D-I Postupci ispitivanja.....	119
1. Zahtjevi za ispitivanje	119
1.1. Zahtjev za potpuno ispitivanje – Zakon o patentu (NN 16/20)	119
1.2. Zahtjevi za ispitivanje – Zakon o patentu (ZOP 2004)	119

1.2.1.	Postupak potpunog ispitivanja patentnih prijava	120
1.2.2.	Konsenzualni patent.....	120
Poglavlje D-II Postupak potpunog ispitivanja		122
1.	Općenito o postupku ispitivanja.....	122
1.1.	Cilj potpunog ispitivanja	122
1.2.	Stav patentnog ispitivača	123
2.	Prvi rezultat ispitivanja ispitivača	123
3.	Sljedeće radnje ispitivača	127
4.	Namjera priznavanja patenta	129
5.	Izmjene	129
5.1.	Dopustivost izmjena	130
5.2.	Dodatan sadržaj (članak 55. ZOP-a).....	131
5.3.	Proširenje izvornog patentnog zahtjeva.....	133
5.4.	Ispravak pogrešaka	134
5.5.	Postupak izmjene dokumenata	135
6.	Telefonsko priopćavanje; usmeno priopćavanje.....	135
7.	Primjedbe trećih osoba	137
8.	Izdvojene prijave	137
9.	Isprave o patentu, patentni spis, objava podatka o priznanju patenta	139
10.	Obustava postupka: odustanak (povlačenje prijave); smatranje prijave povučenom.....	140
Poglavlje D-III Rješenje o odbijanju		141
1.	Temelj rješenja o odbijanju	141
2.	Pisani oblik rješenja o odbijanju	142
2.1.	Opće napomene	142
2.2.	Dijelovi rješenja o odbijanju	142
DIO E – PATENTIBILNOST		144
Poglavlje E-I Izuzeci od zaštite patentom		145
1.	Izumi	145
1.1.	Izuzeci	145
1.2.	Postupak ispitivanja.....	145
1.3.	Otkrića	145
1.4.	Znanstvene teorije.....	146
1.5.	Matematičke metode	146
1.5.1.	Umjetna inteligencija i strojno učenje	147

1.6. Estetske tvorevine	148
1.7. Pravila, upute ili metode za izvođenje umnih aktivnosti, igara ili za obavljanje poslova.....	149
1.8. Prikazivanje informacije	149
1.9. Izumi koji se izvode primjenom računala	150
2. Patentibilni izumi iz područja biotehnologije.....	151
3. Izuzeci od patentibilnosti.....	153
3.1. Sadržaj koji je protivan javnom poretku ili moralu	153
3.2. Zabranjeni sadržaj	154
3.3. Biotehnološki izumi	154
3.4. Biljne sorte i životinjske pasmine	156
3.5. Postupci za dobivanje biljaka ili životinja	156
3.6. Mikrobiološki postupci	157
3.7. Dijagnostički postupci, kirurški postupci ili postupci liječenja	157
3.8. Proizvodi za upotrebu u dijagnostičkim postupcima, kirurškim postupcima ili postupcima liječenja.....	158
3.9. Ograničenja izuzetaka prema članku 8. točki 3. ZOP-a	160
Poglavlje E-II Kriteriji za patentibilnost.....	162
1. Osnovni uvjeti za patentibilnost.....	162
2. Industrijska primjena.....	163
2.1. Metode testiranja.....	163
2.2. Odsječci i djelomični odsječci gena	164
2.3. Strojevi tipa „perpetuum mobile“	164
2.4. Izumi u područjima u kojima prirodni zakoni još nisu utvrđeni	165
3. Stanje tehnike.....	165
4. Sukob s drugim patentnim pravima ranijeg datuma.....	166
5. Ispitivanje novosti.....	168
5.1. Stanje tehnike.....	168
5.2. Neizravne karakteristike ili dobro poznati ekvivalenti	168
5.3. Relevantan datum dokumenta iz prethodnog stanja tehnike	169
5.4. Generička razotkrivanja i određeni primjeri	169
5.5. Ispitivanje novosti.....	170
5.6. Novost izuma odabirom	170
6. Razotkrivanja izuma bez štetnih posljedica.....	172
7. Inventivna razina	173

7.1. Definicija	173
7.2. Stanje tehnike.....	174
7.3. Stručnjak u određenom području	174
7.4. Očiglednost.....	174
7.5. Kombinacija naspram redanja jednog do drugog ili nagomilavanja	175
7.6. Ishodište izuma.....	176
7.7. „Pristup problem – i – rješenje“	177
7.8. Kombiniranje dokumenata iz stanja tehnike.....	179
7.9. Pokazatelji inventivne razine	180
7.10. Argumenti i dokazi koje je predočio podnositelj prijave.....	181
7.11. Inventivna razina izuma odabirom	182
7.12. Zavisni patentni zahtjevi; patentni zahtjevi različitih kategorija	185
7.13. PRIMJERI za procjenjivanje inventivne razine	185
DIO F – EUROPSKI PATENTI KOJI VRIJEDE U REPUBLICI HRVATSKOJ	189
Poglavlje F-I Sporazum o suradnji i proširenju i EPC	190
1. Tri različite rute do patenta u Hrvatskoj.....	190
2. Europski patentni sustav i nacionalno pravo	191
3. Osnove Sporazuma o proširenju sklopljenog s EPO-om	191
4. Pristupanjem EPC-u raskida se Sporazum o proširenju.....	192
Poglavlje F-II Provedba EPC-a od strane RH kao države ugovornice.....	193
1. Datum pristupanja Hrvatske EPC-u	193
2. Pravni okvir za primjenu EPC-a u Hrvatskoj	193
3. Podnošenje europske prijave patenta Zavodu kao Prijamnom uredu.....	193
4. Formalno ispitivanje zahtjeva za upis europskog patenta u registar Zavoda	194
5. Objava prijevoda europskih патената	195
DIO G – MEĐUNARODNE PRIJAVE PODNESENE PREMA PCT-u.....	196
Poglavlje G-I MEĐUNARODNE PRIJAVE PODNESENE PREMA PCT-u.....	197
1. Postupci koji se vode u vezi s međunarodnim prijavama prema PCT-u.....	197
1.1. Zavod kao prijamni ured (PCT/RO) u međunarodnoj fazi prema PCT-u	197
1.2. Nacionalna faza postupka	198
1.3. Neposredna nacionalna faza ili putem Euro-PCT-a	198
2. Radnje u postupku u nacionalnoj fazi međunarodne prijave prema PCT-u.....	199
2.1. Poslovi prije početka potpunog ispitivanja	199
2.2. Postupak potpunog ispitivanja	199

DIO H – SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI	201
Poglavlje H-I Opće odredbe; pravni okvir.....	202
1. Uvjeti za izdavanje svjedodžbe.....	203
2. Značenje pojmova	204
2.1. „Lijek“, „proizvod“	204
2.2. „Sredstvo za zaštitu bilja“, „proizvod“.....	204
2.3. Temeljni patent	205
2.4. Odobrenja za stavljanje proizvoda u promet	206
3. Predmet zaštite	206
4. Učinci zaštite i pravo na dobivanje svjedodžbe.....	207
5. Trajanje svjedodžbe.....	207
6. Nadležnost i odluke Zavoda u pitanjima koja se odnose na svjedodžbu	208
7. Pitanja koja se odnose na postupak	209
8. Registar svjedodžbi o dodatnoj zaštiti.....	210
Poglavlje H-II Postupak za izdavanje svjedodžbe i produljenja trajanja svjedodžbe	211
1. Zahtjev za izdavanje svjedodžbe	211
2. Sadržaj potreban za utvrđivanje dana podnošenja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe, upis u registar.....	213
3. Objava zahtjeva za izdavanje svjedodžbe odnosno za produljenje trajanja svjedodžbe	213
4. Postupak ispitivanja zahtjeva za izdavanje odnosno produljenje trajanja svjedodžbe.....	214
4.1. Postupak ispitivanja formalno-pravne urednosti zahtjeva	214
4.2. Postupak supstancijalnog ispitivanja zahtjeva	217
5. Izdavanje svjedodžbe	225
5.1 Izračun trajanja svjedodžbe.....	225
6. Odbijanje zahtjeva za izdavanje svjedodžbe	226
7. Objava izdanih svjedodžbi i odbijenih/odbačenih zahtjeva za izdavanje svjedodžbe	226
8. Naknada troškova za održavanje.....	226
DODATAK I.: OBRAZAC - Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe	228
DODATAK II.: Primjer - Izračun trajanja Svjedodžbe	232
DIO I – UPORABNI MODEL	233
Poglavlje I-I Postupak ispitivanja prijave uporabnog modela	234

UVOD

Uvodne napomene

Tijekom 2020. godine nacionalni pravni okvir sustava zaštite izuma moderniziran je i znatno izmijenjen u odnosu na dosadašnji, revidiranjem postupka priznanja patenta, ali i uvođenjem nove vrste prava - uporabnog modela koji je zamijenio institut dotadašnjeg konsenzualnog patenta.

Priručnik za pretraživanje i ispitivanje u području patenata (Priručnik) sadrži osnovne smjernice o postupanju u svakoj pojedinoj fazi postupaka za zaštitu izuma patentom, svjedodžbom o dodatnoj zaštiti te uporabnim modelom koji se vode pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (Zavod).

Ova treća, revidirana verzija Priručnika (Prosinac 2022) rezultat je usklađivanja njegova sadržaja s novim Zakonom o patentu i pripadajućim Pravilnikom o patentu kao i prakse Zavoda, koje su uslijedile nakon prvog izdanja u 2007. godine te drugog izdanja u 2014. godini.

Cilj Priručnika jest pružanje podrške korisnicima hrvatskog patentnog sustava u interpretaciji patentne legislative u postupcima pretraživanja stanja tehnike i ispitivanja uvjeta zaštite u području patenata, te ujednačeno i kvalitetno provođenje istih. Priručnik je namijenjen ispitivačima Zavoda, ovlaštenim patentnim zastupnicima, hrvatskim individualnim izumiteljima, udrugama izumitelja, istraživačkim institutima, sveučilišnom osoblju i drugoj zainteresiranoj javnosti.

Članstvom Republike Hrvatske Europskoj patentnoj organizaciji (EPO), te pristupanjem Europskoj uniji hrvatska praksa u području patenata u najvećoj je mogućoj mjeri usklađena s europskom odnosno međunarodnom praksom, što se i odražava u ovom Priručniku, koji je sastavljen po uzoru na Priručnik za ispitivanje koje se provodi u Europskom patentnom uredu – EPC 2000.

Iako su u Priručniku detaljno pojašnjene sve pojedinosti koje su od temeljne važnosti za postupke pretraživanja i ispitivanja u području patenata, u pojedinim situacijama može doći do odstupanja od općih načela zbog posebnih okolnosti, u kojem je slučaju potrebno posavjetovati se sa stručnjacima iz Zavoda.

Napominje se da se izrazi koji se koriste u Priručniku, a koji imaju rodno značenje, jednako odnose na sve spolove.

Sadržaj Priručnika

Priručnik se sastoji od sljedećih 9 glavnih dijelova:

DIO A: PRIJAVA PATENTA

DIO B: FORMALNO ISPITIVANJE PRIJAVA

DIO C: PRETRAŽIVANJE NACIONALNIH PRIJAVA

DIO D: ISPITIVANJE NACIONALNIH PRIJAVA

DIO E: PATENTIBILNOST

DIO F: EUROPSKI PATENTI KOJI VRIJEDE U REPUBLICI HRVATSKOJ

DIO G: MEĐUNARODNE PRIJAVE PODNESENE PREMA PCT-u

DIO H: SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI

DIO I: UPORABNI MODEL

Dio A odnosi se na sadržaj prijave patenta, a primjenjuje se na odgovarajući način i na prijavu uporabnog modela, dok dio B opisuje pojedinosti ispitivanja u odnosu na formalne uvjete koje prijava mora ispunjavati te opća proceduralna pitanja koja se javljaju u svim fazama postupka.

Dio C pobliže opisuje postupak pretraživanja stanja tehnike, a dio D se odnosi na postupak ispitivanja supstancijalnih uvjeta priznanja patenta. Na to se nadovezuje dio E koji detaljno objašnjava što se smatra patentibilnim izumom kojega je moguće zaštititi patentom.

Dio F opisuje formalno-pravni postupak upisa u nacionalni registar europskog patenta priznatog od strane EPO-a, dok se dio G odnosi na postupak koji se vodi u Zavodu povodom međunarodne prijave podnesene prema Sporazumu o suradnji u području patenata (PCT Sporazum).

Dio H pobliže opisuje postupak izdavanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i produljenje njezina trajanja, a dio I ukratko opisuje postupak registracije uporabnog modela, prava uvedenog u nacionalno zakonodavstvo novim Zakonom o patentu.

Priručnik ne sadržava detaljne upute o internim upravnim poslovima Zavoda.

Pravni okvir za područje патената

Područje патената u Republici Hrvatskoj uređeno je:

- 1) Zakonom o patentu (ZOP) (Narodne novine broj 16/20) koji je u primjeni od 20. veljače 2020. godine
- 2) Zakonom o patentu (ZOP 2004) sa svim izmjenama i dopunama ("Narodne novine", broj 173/03., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11., 76/13. i 46/18.), koji je bio na snazi od 01. 01. 2004. godine,
- 3) Pravilnikom o patentu (POP) (Narodne novine broj 55/2020), koji je u primjeni od 16. svibnja 2020 godine
- 4) Pravilnikom o patentu (POP 2004) sa svim izmjenama i dopunama (Narodne novine br. 117/2007, 03/2011, 66/2011, 145/2012, 85/2013, 43/2017), koji je bio na snazi od 14. studenoga 2007. godine.

Napomena: Zakon o patentu ("Narodne novine", broj 173/03., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11., 76/13. i 46/18.) i Pravilnik o patentu (117/2007, 03/2011, 66/2011, 145/2012, 85/2013, 43/2017.), primjenjuju se na prijave патената podnesene od 1. siječnja 2004. godine do 20. veljače 2020 godine.

5) Pravnom stečevinom Zajednice za pristup Europskoj uniji:

- Uredbom (EZ) br. 1610/96 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 1996. o uvođenju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja (SL L 198, 8. 8. 1996.) (Uredba (EZ) br. 1610/96))
- Uredbom (EZ) br. 469/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove (SL L 152, 16. 6. 2009., kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EU) 2019/933 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove (SL L 153/1, 11.6.2019.) (Uredba (EZ) br. 469/2009))

Zakoni o patentu Republike Hrvatske sadržavaju odredbe relevantnih međunarodnih sporazuma kojima je Republika Hrvatska pristupila, a osobito:

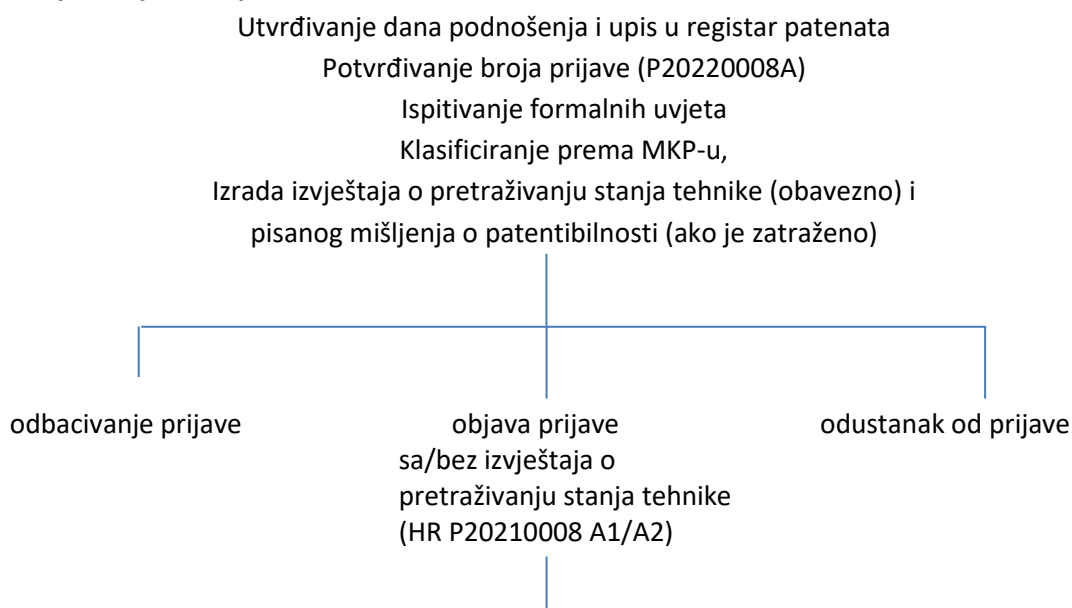
- odredbe Ugovora o suradnji na području патената (PCT), kojim upravlja Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO),
- odredbe Europske patentne konvencije (EPC),
- odredbe Ugovora o patentnom pravu (PLT), kojim upravlja WIPO.

TIJEK POSTUPKA PRIZNAVANJA PATENTA

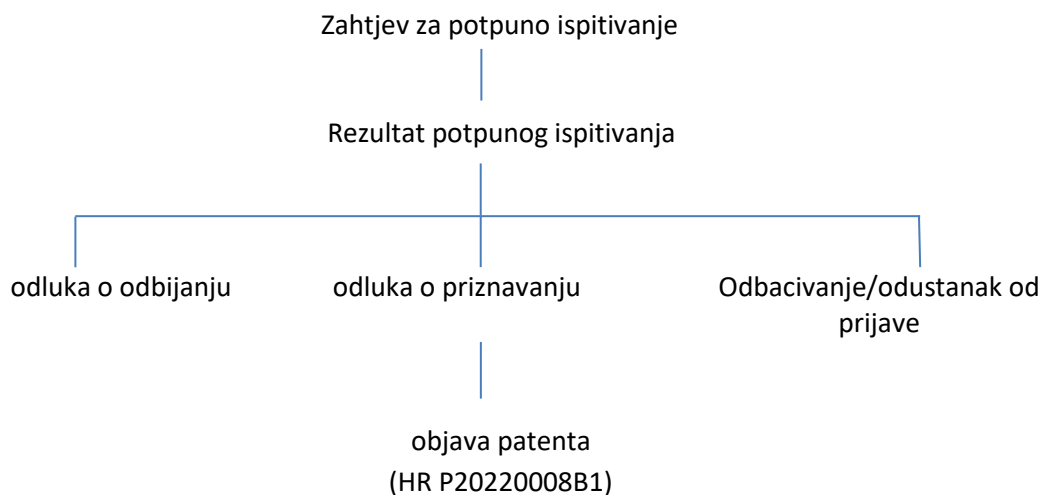
I. Podnošenje prijave patenta

Primitak prijave patenta putem
zahtjeva za priznanje patenta - obrazac P1
Dodijeljen potencijalni broj prilikom primitka prijave (P20220008_)

II. Ispitivanje do objave



III. Potpuno ispitivanje



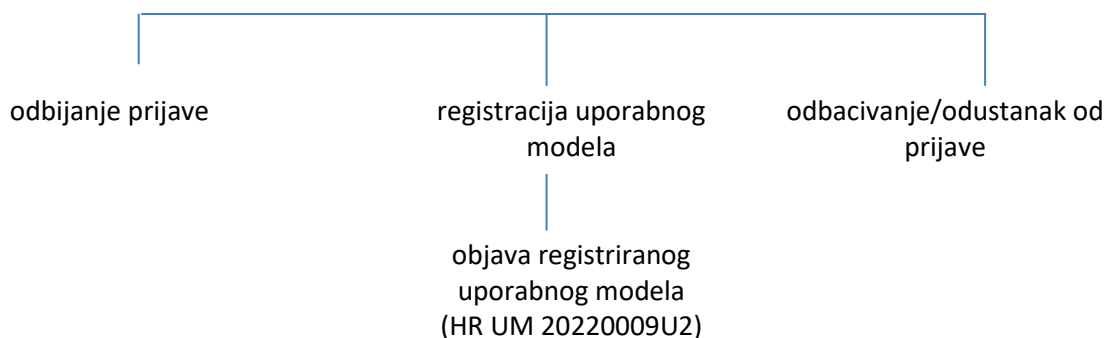
TIJEK POSTUPKA REGISTRACIJE UPORABNOG MODELA

I. Podnošenje prijave uporabnog modela

Primitak prijave putem
zahtjeva za registraciju uporabnog modela - obrazac UM-1
Dodijeljen potencijalni broj prilikom primitka prijave (UM 20220009_)

II. Ispitivanje do registracije

Utvrđivanje dana podnošenja i upis u registar uporabnih modela
Potvrđivanje broja prijave (UM 20220009A)
Ispitivanje formalnih uvjeta
Klasificiranje prema MKP-u,
Ispitivanje dopustivosti zaštite i tehnička provjera sadržaja prijave



DIO A

—

PRIJAVA PATENTA

Poglavlje A-I Sadržaj prijave (osim patentnih zahtjeva)

1. Dokumenti koji su potrebni za prijavu

Prijava patenta podnosi se u pisanom obliku bilo poštom, bilo osobno u prostorijama Zavoda bilo elektroničkim putem – članak 31. stavak 1. ZOP-a. Sadržaj prijave patenta naveden je u članku 33. ZOP-a.

Dokumenti koji su potrebni za prijavu patenta jesu – članak 33. stavak 1. ZOP-a:

- zahtjev za priznanje patenta (obrazac P-1),
- opis izuma,
- patentni zahtjev(i) u kojem (kojima) se navodi opseg zahtijevane zaštite,
- crteži, ako ih ima,
- sažetak.

Uz prijavu koja se podnosi mogu biti priloženi sljedeći dokumenti:

- dokument(i) o prvenstvu,
- prijevod dokumenta (dokumenata) o prvenstvu,
- punomoć za zastupanje
- popis(i) odsječaka.

Uvjeti kojima se mora udovoljiti prilikom podnošenja prijave patenta u Republici Hrvatskoj su osim u Zakonu o patentu navedeni i u Pravilniku o patentu. Tim se Pravilnikom propisuju sadržaj kao i način sastavljanja i podnošenja prijave patenta, te prilozi uz prijavu.

U Pravilniku o patentu detaljno se navode pojedinosti o:

- tehničkim pretpostavkama za podnošenje prijave elektroničkim putem (članak 9. POP-a,
- sadržaju zahtjeva za priznanje patenta (obrazac P-1): članak 10. POP-a,
- priložima uz prijavu: članak 11. POP-a,
- opisu izuma: članak 12. POP-a,
- patentnim zahtjevima: članak 14. POP-a,
- crtežima: članak 13. POP-a,
- sažetku: članak 15. POP-a,
- uvjetima za sastavljanje pojedinih dijelova prijave patenta, npr. veličina listova, margine, formule, fizičke veličine, nazivlje: članak 16. POP-a,
- naknadnim podnescima: članak 18. POP-a,

U Zakonu o patentu detaljno se navode pojedinosti o:

- sadržajima koji se ne smiju navoditi u prijavi: članak 40. ZOP-a,
- pohrani biološkog materijala: članak 35., stavci 3. i 4. i članak 39. ZOP-a,
- popisima nukleotidnih i/ili aminokiselinskih odsječaka: članak 35., stavci 5. i 6. ZOP-a.

2. Obrazac zahtjeva za priznanje patenta (obrazac P-1)

Podnositelj prijave podnosi zahtjev za priznanje patenta na obrascu P-1 koji je besplatno dostupan u Prijamnom uredu i na internetskim stranicama Zavoda.

U obrazac P-1 upisuju se:

- podaci o podnositelju (podnositeljima) prijave, podaci o izumitelju i, kada je prikladno, podaci o opunomoćeniku,
- naziv izuma,
- podaci o izumitelju (izumiteljima),
- kontrolna lista podnesenih priloga,
- potpis,
- izjavu o prvenstvu, kada je to prikladno

Naziv izuma – Naziv izuma trebao bi jasno i sažeto izražavati bit izuma. U članku 10 stavku 1. točki 2. POP-a navodi se da naziv „ne sadržava komercijalne nazive, žigove, imena, šifre, kratice uobičajene za pojedine proizvode i slično.

3. Opis

U članku 35. stavku 1. ZOP-a zahtijeva se dovoljno razotkrivanje izuma u prijavi patenta. U tom se članku navodi: „Izum se u prijavi mora dovoljno jasno i detaljno otkriti, tako da ga stručna osoba iz odgovarajućeg područja može izvesti.“

Tom uvjetu razotkrivanja izuma mora udovoljiti opis izuma uz pomoć crteža, ako ih ima.

O značenju izraza „stručna osoba iz odgovarajućeg područja“ raspravlja se u Dijelu E poglavlju II. točki 7.3.

U članku 12. stavku 1. točki 6. POP-anavodi se „detaljan opis najmanje jednog od načina izvođenja izuma, uz navođenje primjera gdje je prikladno...“

Svrha ovih odredaba o opisu je:

1. osigurati da prijava sadržava dovoljno tehničkih podataka koji će omogućiti da stručna osoba iz odgovarajućeg područja može izum izvesti; i
2. omogućiti stručnoj osobi iz odgovarajućeg područja da razumije koliki je doprinos izumitelja stanju tehnike, kako bi se izum mogao procijeniti.

Dijelovi opisa

U članku 12. stavku 1. POP-a navodi se da bi opis izuma trebao biti sastavljen prema sljedećim odgovarajućim naslovima i sljedećim redoslijedom:

1. područje tehnike,
2. tehnički problem i rješenje tehničkog problema za koje se zahtijeva zaštita,
3. stanje tehnike; citiranje patentnih dokumenata,
4. bit izuma; novost,
5. kratak opis slika u crtežima ako ih ima,
6. detaljan opis najmanje jednog od načina izvođenja izuma,
7. industrijska primjena, ako nije očigledna iz opisa ili same prirode izuma.

Način sastavljanja i redoslijed različitih dijelova opisa izuma trebali bi biti u skladu s gore navedenim. Iznimno se može primijeniti drukčiji način i redoslijed sastavljanja opisa ako bi zbog prirode izuma takav način ili redoslijed omogućio bolje razumijevanje izuma i bio sažetiji. Neko bi se odstupanje od uvjeta iz članka 12. stavaka 2. i 3. POP-a moglo prihvatiti, pod uvjetom da je opis jasan i uredan te da sadržava sve potrebne podatke. Osim toga, neki u tehničkom smislu jednostavni izumi mogu biti u potpunosti razumljivi uz minimalan opis i uz samo kratko upućivanje na prethodno stanje tehnike.

3.1. Područje tehnike

U članku 12. stavku 1. točki 1. POP-a navodi se: „Opis izuma sadržava područje tehnike na koje se izum odnosi.“

3.2. Stanje tehnike

U članku 12. stavku 1. točki 3. POP-a navodi se da bi dio pod naslovom „Stanje tehnike“ trebao sadržavati opis i analizu poznatih tehničkih rješenja koja su upotrijebljena za rješavanje definiranog tehničkog problema i s kojima je podnositelj prijave upoznat. Osim toga, kroz analizu uočenih nedostataka, mogu se navesti loše strane tih rješenja.

Ovdje bi trebalo navesti stanje tehnike koje je podnositelju prijave poznato i koje bi moglo biti korisno za razumijevanje izuma i njegove veze s prethodnim stanjem tehnike. Poželjno je navesti podatke o dokumentima, osobito patentnim dokumentima koji odražavaju takvo stanje tehnike. To se osobito odnosi na stanje tehnike koje odgovara prvom dijelu ili dijelu koji se odnosi na „prethodno stanje tehnike“ nezavisnog patentnog zahtjeva ili patentnih zahtjeva.

Naknadno prikupljeni podaci o prethodnom stanju tehnike – Može se zahtijevati da se i upućivanja na dokumente koji su naknadno prikupljeni, npr. do prvog kontakta s ispitivačem, uključe u navode o stanju tehnike, kada je to potrebno radi stavljanja izuma u pravu perspektivu. Na primjer, dok bi izvorno podneseni opis prethodnog stanja tehnike mogao ostaviti dojam da je izumitelj razvio izum počevši od neke određene točke, citirani dokumenti mogli bi pokazati da su određene faze ili aspekti tog navodnog razvoja već poznati. U takvu bi slučaju ispitivač trebao zahtijevati upućivanje na te dokumente i kratak pregled relevantnih sadržaja. Naknadno uključivanje takva kratkog pregleda u uvodni dio opisa nije u suprotnosti s člankom 55. ZOP-a u kojem se govori o nedopuštenom proširenju sadržaja. Takav kratak pregled nije ono što se naziva „dodani sadržaj“. Upućivanja na prethodno stanje tehnike uključena nakon podnošenja prijave moraju sadržavati samo činjenice. Sve navodne prednosti izuma moraju, kada je potrebno, biti usklađene s prethodnim stanjem tehnike. Novi navodi o prednosti izuma dopušteni su, pod uvjetom da se tim navodima u opis ne uvodi sadržaj koji se ne bi mogao izvesti iz prijave kako je izvorno podnesena.

Ako se relevantno prethodno stanje tehnike sastoji od sadržaja druge prijave patenta podnesene u Republici Hrvatskoj iz članka 10. stavka 3. ZOP-a., činjenica da je taj dokument konfliktna prijava patenta podnesena u Republici Hrvatskoj trebala bi se izričito navesti, i na taj način izvijestiti javnost da taj dokument nije relevantan za pitanje inventivne razine.

Budući da se pretpostavlja da podnositelj prijave ima opće znanje o stanju tehnike, ispitivač ne bi trebao od njega zahtijevati da uvrsti išta što bi po svojoj prirodi bilo rasprava ili podaci o istraživanju ili opći podaci koji se mogu naći u udžbenicima, priručnicima ili je na drugi način dobro poznato stručnjaku u području. Isto tako, ispitivač ne bi trebao zahtijevati detaljan opis sadržaja citiranih dokumenata o prethodnom stanju tehnike. Dovoljno je navesti razlog za uključenje reference. Nije potrebno navoditi više dokumenata koji upućuju na isto obilježje ili na isti aspekt prethodnog stanja tehnike. Potrebno je navesti upućivanje samo na dokument o najbližem prethodnom stanju tehnike. S druge strane, ispitivač neće uporno zahtijevati izbacivanje takva nepotrebnog sadržaja, osim ako je taj sadržaj jako opsežan.

3.3. Tehnički problem

Ako je odlučeno da jedan nezavisan patentni zahtjev definira patentibilan izum, mora biti moguće iz prijave izvesti neki tehnički problem. Procjena inventivne razine obavlja se po „pristupu problem - i – rješenje“. Više o tomu vidi u Dijelu E, Poglavlju II., točki 7.7.

U članku 12. stavku 1. točki 4. POP-a zahtijeva se „otkrivanje biti izuma na način koji omogućava razumijevanje tehničkog problema i njegovog rješenja“.

Tehnička novost izuma trebala bi se navesti u odnosu na prethodno stanje tehnike.

3.4. Rješenje tehničkog problema

Izumom za koji se zahtijeva zaštita u nezavisnim patentnim zahtjevima rješava se tehnički problem. U slučajevima u kojima je sadržaj zavisnog patentnog zahtjeva moguće razumjeti iz teksta samog patentnog zahtjeva ili iz opisa načina izvođenja izuma, nisu potrebna dodatna objašnjenja takva sadržaja. Biti će dovoljno u opisu navesti da je određeno ostvarivanje izuma opisano u zavisnom patentnom zahtjevu.

Međutim, kada postoji dvojba o tomu jesu li određene pojedinosti potrebne ili nisu, ispitivač ne bi trebao inzistirati na njihovu izbacivanju.

Osim toga, nije potrebno da izum bude izložen izričito u obliku „problem – i – rješenje“. Potrebno je navesti sve prednosti za koje podnositelj prijave smatra da ih izum ima u odnosu na prethodno stanje tehnike, ali ne na način kojim se omalovažava bilo koji proizvod ili postupak iz prethodnog stanja tehnike. Ni o prethodnom stanju tehnike, niti o izumu podnositelja prijave ne bi se smjelo govoriti na način koji bi dovodio u zabludu. To bi se moglo dogoditi npr. u slučaju nejasnog prikaza koji ostavlja dojam da je prethodnim stanjem tehnike riješeno manje problema no što ih je stvarno riješeno. Međutim, objektivne su primjedbe dopuštene.

3.5. Popis slika u crtežima

Ako su uključeni crteži, najprije bi se trebalo kratko spomenuti njihove slike.

Primjer:

„Slika 1 prikazuje tlocrt kućišta transformatora,

Slika 2 prikazuje bokocrt tog kućišta,

Slika 3 prikazuje pogled sa stražnje strane u smjeru strelice „X“ sa Slike 2,

Slika 4 prikazuje presjek kroz AA sa Slike 1.“

3.6. Detaljan opis izuma

Mora se dati detaljan opis najmanje jednog načina izvođenja izuma. Uobičajeno je da se navodi način koji je prema mišljenju podnositelja prijave najbolji za izvođenje izuma. Ovdje se daje detaljan opis crteža, ako postoje. Komercijalna upotreba izuma čini se nevažnom za razotkrivanje izuma. Budući da se prijava upućuje stručnoj osobi u određenom području, nije potrebno ni poželjno navoditi pojedinosti o dobro poznatim sporednim karakteristikama izuma. Međutim, u opisu se moraju otkriti pojedinosti o svim onim karakteristikama izuma koje su bitne za njegovo izvođenje na dovoljno detaljan način, kako bi se izum učinio očiglednim stručnoj osobi u određenom području i kako bi ga ta osoba mogla uspješno izvesti. U mnogim

slučajevima samo jedan primjer ili samo jedan način izvođenja izuma bit će dovoljan. Ali kada patentni zahtjevi obuhvaćaju široko područje, smatra se da opis udovoljava uvjetima iz članka 35. stavka 1. ZOP-a. samo onda ako sadržava velik broj primjera ili ako opisuje druge načine izvođenja izuma ili njegove varijante, koje pokrivaju područje koje se štiti patentnim zahtjevima. Međutim, postoje slučajevi u kojima je i ograničeni broj primjera ili čak i jedan primjer dovoljan za pokrivanje jako širokog područja.

Opis izuma i crteži trebali bi biti usklađeni, osobito u odnosu na pozivne oznake, pri čemu svaki broj i svaka oznaka moraju biti objašnjeni. Međutim, kada se u slučaju izmjene opisa izuma cijeli dijelovi opisa brišu, brisanje svih suvišnih pozivnih oznaka iz crteža moglo bi biti zamorno. U takvom slučaju ispitivač ne bi trebao biti prestrog u upućivanju prigovora u pogledu usklađenosti. Svi pozivni brojevi ili oznake, upotrijebljeni u opisu ili patentnim zahtjevima, moraju se vidjeti i na crtežima.

Kada je u opisu potrebno pozivati se na elemente crteža, trebao bi se navesti naziv elementa iza kojeg slijedi njegova pozivna oznaka.

Pozivanje ne bi smjelo biti u obliku:

„3 je povezan s 5 preko 4“,

već mora biti u obliku:

„otpornik 3 povezan je s kondenzatorom 5 preko sklopke 4“.

Isto tako, nije prihvatljivo ni sljedeće:

„otpornik (pozivna oznaka 3) povezana je s kondenzatorom (pozivna oznaka 5) preko sklopke (pozivna oznaka 4)“.

Kada podnositelj prijave prvi puta podnosi svoju prijavu patenta, dužnost mu je izum dovoljno razotkriti u prijavi, tj. izum, čija se zaštita zahtijeva u svim patentnim zahtjevima, razotkriti na način koji udovoljava uvjetima iz članka 35. stavka 1. ZOP-a. Ako razotkrivanje izuma sadržava ozbiljan nedostatak, takav se nedostatak ne može naknadno ispraviti dodavanjem primjera ili karakteristika, a da se pri tom ne povrijede odredbe iz članka 55. ZOP-a., koje propisuju da se sadržaj predmeta prijave ne smije

proširivati nakon utvrđenog datuma njezina podnošenja: takozvano „naknadno dodavanje sadržaja“ nije dopušteno. Zbog toga se u takvim okolnostima ili prijava mora odbiti ili bi se, ako se nedostatak odnosi samo na dio sadržaja za koji se zahtijeva zaštita, patentni zahtjevi trebali ograničiti na onaj dio izuma za koji je podnesen dostatan opis.

Nedostatno razotkrivanje izuma – Povremeno se podnose prijave čiji opisi izuma sadržavaju temeljne nedostatke u smislu da stručna osoba u određenom području izum ne može izvesti. Tada nije udovoljeno uvjetima iz članka 35. stavka 1. ZOP-a, što je u biti nepopravljivo. Dva takva slučaja zaslužuju da ih se posebno spomene.

- i) U prvom slučaju, uspješno izvođenje izuma ovisi o slučajnosti, tj. kada stručna osoba u određenom području slijedeći upute za izvođenje izuma utvrdi ili da navodne rezultate izuma nije moguće ponoviti ili da je uspjeh u dobivanju tih rezultata postignut na potpuno nepouzdan način.

Primjer u kojem se to može dogoditi jest mikrobiološki postupak koji uključuje mutacije. Potrebno je takav slučaj razlikovati od slučaja u kojem je ponavljanje uspjeha osigurano, iako je popraćeno određenim udjelom neuspjeha – do kojih može doći, npr. u proizvodnji malih magnetskih jezgri ili elektroničkih komponenata. U ovom drugom slučaju, ako je zadovoljavajuće dijelove odmah moguće odijeliti nerazarajućim postupkom ispitivanja, nema prigovora koji bi proizlazio iz članka 35. stavka 1. ZOP-a.

- ii) U drugom slučaju, uspješno izvođenje izuma samo je po sebi nemoguće, jer bi bilo u suprotnosti s utvrđenim zakonima fizike.

Industrijska primjena – Ako način industrijske primjene nije očigledan iz opisa ili iz prirode izuma, u opisu bi se izričito trebao navesti način na koji se izum može primijeniti u industrijskoj proizvodnji, uključujući poljoprivredu – članak 12. stavak 1. točka 7. POP-a. Valja očekivati da će u većini slučajeva način na koji se izum može iskoristiti u industriji biti sâm po sebi vidljiv, tako da izričitiji opis takva načina neće biti potreban. Međutim, moglo bi biti slučajeva, koji se, npr., odnose na metode ispitivanja, u kojima način industrijskog iskorištavanja nije očigledan i u kojima on morao biti načinjen takvim.

Terminologija – Iako bi opis trebao biti jasan i izravan bez nepotrebnog tehničkog žargona, prihvatljiva je, a često i poželjna upotreba priznatih tehničkih izraza. Upotreba manje poznatih ili posebno oblikovanih tehničkih izraza mogla bi se dopustiti, pod uvjetom da su ti izrazi definirani na odgovarajući način, te da ne postoji opće priznati ekvivalent. Takva sloboda odabira može se odnositi i na strane termine kada odgovarajući izraz u hrvatskom jeziku ne postoji. Izrazi koji imaju ustaljeno značenje ne bi se smjeli upotrebljavati tako da znače nešto drugo, ako je vjerojatno da bi to moglo dovesti u zabludu. Postoje slučajevi u kojima se određeni izraz može opravdano posuditi iz analognog područja. Terminologija, znakovi i simboli moraju se dosljedno upotrebljavati u cijelom tekstu prijave patenta – članak 16. stavak 13. POP-a. Kada se navode svojstva materijala, i ako su uključena njihove količinska razmatranja, potrebno je navesti relevantne jedinice. Ako je to učinjeno upućivanjem na objavljeni standard (npr. standard za veličinu očica sitovine) i ako se na takav standard upućuje skupom velikih početnih slova ili sličnom kraticom, potrebno je da se podaci o takvoj kratlici na odgovarajući način navedu u opisu.

3.7. Mjerne jedinice

Fizikalne mjerne jedinice iskazuju se u jedinicama Međunarodnog sustava jedinica (SI) – članak 16. stavak 12. POP-a. Ako je u prijavi upotrijebljen neki drugi sustav, jedinice moraju biti iskazane i u tom metričkom sustavu. Isto tako, temperatura mora biti iskazana barem u Celzijevim stupnjevima ili, u kriogenici, u kelvinima.

Vrijednosti fizikalnih veličina obvezatno se iskazuju u jedinicama priznatim u međunarodnoj praksi, koje su općenito jedinice metričkog sustava u kojem se upotrebljavaju SI jedinice i druge jedinice iz Poglavlja I. Dodatka Direktivi 80/181/EEZ od 20. 12. 1979. godine, kako je izmijenjena i dopunjena Direktivom 85/1/EEZ od 18. 12. 1984. godine, Direktivom 89/617/EEZ od 27. 11. 1989. godine, Direktivom 1999/103/EZ od 24. 01. 2000. godine, Direktivom 2009/3/EZ od 11. 03. 2009. i Direktivom Komisije (EU) 2019/1258 od 23. 07. 2019.

Relevantne odredbe tih Direktiva navedene su u Dodatku 2. ovog Poglavlja pod nazivom „Mjerne jedinice priznate u međunarodnoj praksi“.

Prema tome, „jedinice metričkog sustava“ morale bi se tumačiti tako kao da znače „SI jedinice“. Ako je neka mjera iskazana u drugim jedinicama, ispitivač bi trebao

dopustiti da mjera iskazana u drugim jedinicama ostane u zagradama i slijedi iza mjere kako je iskazana u SI jedinicama, budući da to olakšava naknadnu provjeru ispravnosti pretvorbe jedne jedinice u drugu.

Obvezno je upotrebljavati kemijske i matematičke simbole, atomske težine i molekularne (molekulske) formule što su u općoj upotrebi te tehničke izraze, znakove i simbole koji su općenito prihvaćeni u određenom području tehnike – članak 16. stavak 12. POP-a, osobito ako u tom području postoje prihvaćeni međunarodni standardi. Potrebno je pridržavati se tih uputa kada god je to moguće.

3.8. Vlastita imena, žigovi, komercijalni nazivi

Nije poželjna upotreba vlastitih imena, žigova i komercijalnih naziva ili sličnih riječi u odnosu na materijale ili proizvode, kada takve riječi upućuju samo na njihovo podrijetlo ili kada se odnose na mnogo različitih proizvoda. Ako je takva riječ upotrijebljena i kada je to potrebno radi udovoljavanja uvjetima dovoljnog razotkrivanja izuma – članak 35. stavak 1. ZOP-a, o proizvodu se moraju navesti dostatni podaci koji ne uključuju dotičnu riječ, kako bi ga stručna osoba u određenom području mogla izvesti.

Međutim, upotreba takvih riječi može se dopustiti bez dodatnih podataka o proizvodu na koji se odnose, ako su takve riječi postale međunarodno prihvaćene kao uobičajeni opisni termini i ako su stekle točno značenje. Primjeri: „Bowden“ kabel, brtveni prsten „Belleville“, „Panhard“ šipka, „Teflon“ sloj, „caterpillar“ remen.

Registrirani žigovi – Podnositelj prijave dužan je osigurati da su registrirani žigovi potvrđeni kao takvi u opisu.

3.9. Dokumenti na koje se upućuje

Upućivanje u prijavama патената podnesenim u Republici Hrvatskoj na druge dokumente može se odnositi ili na prethodno stanje tehnike ili na dio razotkrivanja izuma.

Kada se dokument na koji se upućuje odnosi na prethodno stanje tehnike, on može biti sadržan u prijavi kako je podnesena ili može biti uključen kasnijeg datuma.

Kada se dokument na koji se upućuje neposredno odnosi na razotkrivanje izuma (npr. na pojedinosti jedne od komponenata uređaja za koji se zahtijeva zaštita) i ako se želi da taj dokument bude uzet u obzir u odnosu na dostatno razotkrivanje, članak.35 stavak 1. ZOP-a, on mora biti u prijavi kako je podnesena. Podaci o dokumentu na koji se upućuje moraju biti jasno navedeni, tako da se dokument može lako pronaći. Ako je sadržaj dokumenta na koji se upućuje bitan za udovoljavanje uvjetima iz članka.35 stavka 1. ZOP-a, u opisu bi se trebao izričito navesti barem kratak prikaz toga sadržaja. To je zbog toga što bi prijava patenta u odnosu na bitne karakteristike izuma trebala biti samodostatna, tj. razumljiva čak i bez upućivanja na bilo koji drugi dokument.

3.10. Zabranjeni sadržaj

Postoje tri kategorije sadržaja koji je izričito zabranjen i koji je definiran u članku 40. stavku 1. ZOP-a

(i) Sadržaj protivan zakonu ili moralu .

Valja napomenuti, da je Zavod obvezan pri objavi prijave izostaviti samo dijelove teksta ili crteže koji su obuhvaćeni prvom kategorijom takva sadržaja, tj. navode ili druge sadržaje protivne zakonu ili moralu („javnom poretku“).

Primjeri:

- poticanje na nered ili na prekršajna djela,
- poticanje na kaznena djela,
- rasistička, vjerska ili slična diskriminacijska propaganda i
- u velikoj mjeri opscen sadržaj.

(ii) Omalovažavajući sadržaj – U drugoj kategoriji potrebno je razlikovati klevetničke i slične omalovažavajuće izjave, koje nisu dopuštene, i objektivne primjedbe, npr. u odnosu na očigledne ili općenito priznate nedostatke, ili na nedostatke za koje se navodi da ih je podnositelj prijave uočio i potkrijepio dokazima, što je dopušteno, ako je bitno – članak 40. stavak 1. točka 2. ZOP-a.

- (iii) Nebitan sadržaj – Treća kategorija obuhvaća sadržaj koji nije bitan. Međutim, napominje se da je takav sadržaj izričito zabranjen samo onda ako „očigledno nije bitan ili nije potreban“. Na primjer, ako nije od važnosti za predmet izuma ili za navedeno stanje tehnike – članak 40. stavak 1. točka 3. ZOP-a.
- (iv) Izostavljanje sadržaja pri objavi – Ako Zavod pri objavi prijave izostavlja zabranjeni sadržaj, trebao bi podnositelju prijave dostaviti podatak o mjestu i broju izostavljenih riječi ili izostavljenih crteža. Zavod na zahtjev dostavlja kopiju izostavljenih dijelova teksta – članak 40. stavak 2. ZOP-a.

4. Crteži

Uvjeti koji se odnose na oblik i sadržaj crteža navedeni su u članku 13. stavcima od 1. do 5. POP-a. Većina tih uvjeta formalne je naravi, ali bi ispitivač ponekad mogao imati potrebu da razmotri uvjete iz toga članka. Jedino pitanje koje bi vjerojatno moglo predstavljati teškoću jest pitanje je li tekstualni dio koji je uključen u crteže prijeko potreban ili ne – članak 13. stavak 2. točka 12. POP-a.

U slučaju, dijagramâ kruga, blok-dijagramâ i dijagramâ toka, natuknice koje označavaju funkcionalne cjeline složenih sustava (npr. „memorija s magnetskom jezgrom“, „integrator brzine“) mogle bi se iz praktičnih razloga smatrati nužnima, ako omogućavaju brzo i jasno razumijevanje dijagrama.

5. Sažetak

Svrha sažetka – Prijava mora sadržavati sažetak – članak 33. stavak 1. točka 5. ZOP-a. Svrha sažetka je ukratko dati tehničke podatke o razotkrivanju izuma kako su sadržani u opisu, patentnim zahtjevima i crtežima, ako ih ima. Sažetak mora biti sastavljen tako da može efikasno poslužiti kao instrument za pretragu u određenom području tehnike. U članku 15. POP-a navode se zahtjevi koji se odnose na sažetak. Sažetak prvotno podnosi podnositelj prijave. Posao ispitivača jest odrediti njegov konačan sadržaj (članak 38. ZOP-a), koji se objavljuje u službenom glasilu zajedno s prijavom (objava HR A1 ili HR A2). Ispitivač bi pri tom trebao sažetak razmatrati u odnosu na prijavu kako je podnesena.

Pri određivanju konačnog sadržaja sažetka, ispitivač bi trebao uzeti u obzir činjenicu da sažetak služi samo tehničkom informiranju. Sažetak se osobito ne smije

upotrebljavati u svrhu tumačenja opsega zahtijevane pravne zaštite. Sažetak bi osobito trebao omogućiti procjenu postoji li potreba uvida u cijeli tekst same prijave patenta podnesene u Republici Hrvatskoj.

Sadržaj sažetka – Sažetak:

- mora sadržavati naziv izuma,
- mora sadržavati naznaku o području tehnike na koje se izum odnosi,
- mora sadržavati kratak pregled biti izuma sadržanog u opisu, patentnim zahtjevima i crtežima. Taj kratak pregled mora biti sastavljen tako da omogućava jasno razumijevanje tehničkog problema, biti rješenja tog problema i osnovnog načina upotrebe ili upotreba tog izuma. Kada je prikladno, sažetak mora sadržavati kemijsku formulu koja od svih formula navedenih u prijavi najbolje karakterizira izum,
- ne smije sadržavati izjave o navodnim odlikama ili vrijednosti izuma ili o teoretskoj mogućnosti njegove primjene,
- poželjno je da ne sadrži više od 150 riječi,
- ako prijava sadržava crteže, podnositelj prijave mora naznačiti onu sliku crteža (ili iznimno više od jedne slike) koja se prilaže uz sažetak prilikom objave. Iza svake tehničke karakteristike navedene u sažetku i ilustrirane crtežom mora slijediti pozivna oznaka u zagradi.

Slika koja se prilaže uz sažetak – Ispitivač razmatra ne samo tekst sažetka već i izbor slika koje će se objaviti uz sažetak. Mijenja tekst u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se udovoljilo gore navedenim uvjetima. Odabire drugu sliku (ili slike) crteža ako smatra da ona bolje karakterizira izum. Pri određivanju konačnog sadržaja sažetka, ispitivač se mora usredotočiti na konciznost i jasnoću, te ne smije unositi izmjene samo zbog uljepšavanja jezičnog izričaja.

Pri razmatranju sažetka podnositelj prijave i ispitivač trebali bi sažetak provjeriti prema „Kontrolnom popisu za razmatranje sažetka“ koji je sadržan u Standardu WIPO-a ST. 12/A, priloženom u Dodatku 1.

Dodatak 1 - Kontrolni popis za razmatranje sažetka

Osoba koja sastavlja sažetak, nakon što je proučila opis izuma čiji sažetak sastavlja, stavlja kontrolnu oznaku u drugi stupac iza odgovarajućih kategorija navedenih u prvom stupcu. Osoba koja sastavlja sažetak mora pri njegovu sastavljanju voditi računa o zahtjevima navedenim u trećem stupcu koji odgovaraju označenim terminima iz prvog stupca. Konačno, osoba koja sastavlja sažetak može svoj završeni sažetak usporediti s označenim zahtjevima i, ako je udovoljila zahtjevima, staviti oznaku u četvrti stupac.

Ako je izum	Označi odgovarajuću kategoriju	U sažetku se navode	Ako je tako označiti da je tako
Proizvod		podaci o proizvodu i njegovoj upotrebi; konstrukcija, organizacija, način proizvodnje	
Kemijski spoj		podaci o kemijskom spoju (struktura, ako je prikladno); metoda pripreme, svojstva, upotrebe	
Smjesa		priroda, svojstva, upotreba; bitni sastojci (podaci, funkcija); omjer sastojaka, ako je bitan; priprema	
Stroj, uređaj, sustav		priroda, upotreba; konstrukcija, organizacija; rad	
Postupak ili radnja		priroda postupka i karakteristična obilježja; materijal i uvjeti koji su upotrijebljeni; proizvod, ako je bitan; ako je više koraka postupka, priroda tih koraka i odnos između njih	
Ako su u razotkrivanju izuma navedene alternative		u sažetku se navodi alternativa kojoj se daje prednost, te se navode podaci o drugim alternativama, ako ih je moguće navesti sažeto; ako to nije moguće, navodi se da alternative postoje i da li se bitno razlikuju od alternative kojoj se daje prednost	

Ukupan broj riječi, ako je manji od 250:.....

od 50 do 150:.....

Literatura: Standardi – [ST. 12/A, travanj 1994. godine](#)

Izvornik: [WIPO Handbook on Intellectual Property Information and Documentation](#)

6. Izumi koji se odnose na biološki materijal; dostupnost javnosti

6.1. Biološki materijal

Prijave koje se odnose na biološki materijal podložne su posebnim odredbama iz članka 35. stavaka 3. do 6. i članka 39. ZOP-a. U skladu s člankom 4. stavkom 1. ZOP-a, izraz „biološki materijal“ znači bilo koji materijal koji sadržava genetičku informaciju i koji se može razmnožavati sam ili se može razmnožavati u biološkom sustavu.

Ako izum uključuje upotrebu biološkog materijala ili se odnosi na biološki materijal koji se u prijavi patenta podnesenoj u Republici Hrvatskoj ne može opisati na način koji bi stručnoj osobi u određenom području omogućio njegovo izvođenje, smatrat će se da opis izuma udovoljava uvjetima iz članka 35. stavka 1. ZOP-a samo onda ako je udovoljeno uvjetima iz članka 35. stavaka 3. i 4. i članka 39. stavka 1. ZOP-a koji se odnosi na pohranu živog biološkog materijala.

6.2. Dostupnost biološkog materijala javnosti

Prema tome, ispitivač mora utvrditi je li biološki materijal dostupan javnosti ili nije. Postoji nekoliko mogućnosti. Ispitivaču bi moglo biti poznato da je biološki materijal, npr. pekarski kvasac ili *Bacillus natto* dostupan stručnjacima u određenom području i da je dostupan na tržištu. To bi se moglo odnositi i na standardno pohranjeni soj ili na drugi biološki materijal za koji ispitivač zna da je pohranjen u ovlaštenoj ustanovi za pohranu i da je dostupan javnosti.

Isto tako, postoji mogućnost da je podnositelj prijave u opisu naveo dostatne podatke o karakteristikama biološkog materijala i njegovoj prethodnoj dostupnosti u ovlaštenoj ustanovi za pohranu u smislu članka 35. stavka 3. ZOP-a. Ni u jednom od tih slučajeva nije potrebno bilo kakvo daljnje postupanje. Međutim, ako podnositelj prijave nije naveo ili je naveo nedostatne podatke o dostupnosti biološkog materijala javnosti, a u pitanju je određeni soj koji nije obuhvaćen već spomenutim poznatim kategorijama, tada ispitivač mora pretpostaviti da biološki materijal nije dostupan javnosti.

Ispitivač mora provjeriti i je li biološki materijal mogao biti opisan u prijavi patenta podnesenoj u Republici Hrvatskoj tako da ga stručna osoba iz određenog područja može izvesti, kako se zahtijeva u članku 35. stavku 1. ZOP-a., tj. je li izum dovoljno

razotkriven. Na primjer, u mikrobiološkom postupku koji uključuje mutacije, uspješno izvođenje izuma ovisi o slučajnosti; prema tome, postoji vjerojatnost da su rezultati izuma neponovljivi i da prema tome nije udovoljeno uvjetima iz članka 35. stavka 1. ZOP-a.

6.3. Pohrana biološkog materijala

Ako biološki materijal nije dostupan javnosti, i ako ga u prijavi nije moguće opisati na način da ga stručna osoba iz određenog područja može izvesti, ispitivač mora provjeriti:

- (i) sadržava li podnesena prijava relevantne podatke o pohranjenom biološkom materijalu koji su poznati podnositelju prijave u skladu s člankom 35. stavkom 3. ZOP-a. Relevantni podaci odnose se na klasifikaciju biološkog materijala i značajne razlike između tog materijala i poznatog biološkog materijala. U tu svrhu, podnositelj prijave mora, u mjeri u kojoj je to moguće, navesti morfološke i biokemijske karakteristike te predložiti taksonomski opis. Opis karakteristika bakterija može se, na primjer, naći u djelu R. E. Buchanan, N. E. Gibbons: *Bergey's Manual of Determinative Bacteriology*. U odnosu na to područje trebali bi se navesti podaci o svakoj daljnjoj posebnoj morfološkoj ili fiziološkoj karakteristici koja je relevantna za prepoznavanje i razmnožavanje tog biološkog materijala, npr. o odgovarajućim hranjivim medijima (smjesa sastojaka), osobito kad su ovi potonji izmijenjeni.

Ako je pohranjen biološki materijal koji se ne može razmnožavati sam, već se mora razmnožavati u biološkom sustavu (npr. virusi, bakteriofagi, plazmidi, vektori ili slobodna DNK ili RNK), gore navedeni podaci potrebni su i za takav biološki sustav. Ako je, na primjer, potreban drugi biološki materijal, kao što su stanice domaćina ili helper virusi, koji nije moguće opisati na dostatan način ili nije dostupan javnosti, i takav se materijal mora pohraniti i okarakterizirati na odgovarajući način. Osim toga, potrebno je navesti postupak za proizvodnju tog biološkog materijala u tom biološkom sustavu. U mnogim će slučajevima gore navedeni podaci već biti dani ustanovi za pohranu i bit će ih potrebno samo uključiti u prijavu (vidi pravilo 6.1. stavak (a) točku (iii) i stavak (b), Budimpeštanskog ugovora o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka; u daljnjem tekstu „Budimpeštanski ugovor“);

(ii) jesu li naziv ovlaštene ustanove za pohranu i urudžbeni broj pohrane navedeni u prijavi patenta kako se zahtijeva u članku 35. stavku 3. ZOP-a. Ako su naziv ustanove za pohranu i urudžbeni broj pohrane podneseni kasnije, nužno je provjeriti jesu li podneseni u roku iz članka 35. stavka 4. ZOP-a.

U svrhu pribavljanja dokaza koji se odnose na podatke što ih je podnositelj prijave naveo prema članku 35. stavku 3. ZOP-a, ispitivač bi trebao, uz provjere iz gore navedenih točaka (i) i (ii), zahtijevati potvrdu o primitku koju izdaje ovlašteno tijelo za pohranu (vidi pravilo 7.1. Budimpeštanskog ugovora) ili ekvivalentan dokaz o pohrani biološkog materijala, ako takav dokaz nije prethodno podnesen. Ako je potvrda o pohrani već podnesena u roku iz članka 35. stavka 4. ZOP-a, taj dokument sam po sebi smatra se dostavom podataka prema članku 35. stavku 3. točki ZOP-a.

Osim toga, navedena ustanova za pohranu mora biti jedna od ovlaštenih ustanova prema članku 4. stavku 1. (i) ZOP-a.

Ako nije udovoljeno bilo kojem od tih uvjeta, biološki materijal koji je u pitanju ne može se smatrati otkrivenim u skladu s člankom 35. stavkom 1. ZOP-a.

Dodatak 2: Mjerne jedinice priznate u međunarodnoj praksi

1. SI jedinice i njihovi decimalni višekratnici i nižekratnici

1.1. Osnovne SI jedinice

Veličina	Jedinica	
	Naziv	Znak
duljina	metar	m
masa	kilogram	kg
vrijeme	sekunda	s
električna struja	amper	A
termodinamička temperatura	kelvin	K
količina tvari	mol	mol
svjetlosna jakost	kandela	cd

Definicije osnovnih SI jedinica:

– Jedinica duljine

Metar je duljina puta koji svjetlost prijeđe u vakuumu za vrijeme jednog 299 792 458-tog dijela sekunde.

– Jedinica mase

Kilogram je jedinica mase; jednak je masi međunarodne pramjere kilograma.

– Jedinica vremena

Sekunda je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje odgovara prijelazu između dviju hiperfinskih razina osnovnog stanja atoma cezija 133.

– Jedinica električne struje

Amper je ona stalna električna struja koja bi, tekući dvama ravnim, usporednim, neizmjereno dugačkim vodičima, zanemarivo malena kružnoga poprečnog presjeka, razmaknutim u vakuumu jedan metar, proizvela među tim vodičima silu od 10^{-7} njutna po metru njihove duljine.

– Jedinica termodinamičke temperature

Kelvin, jedinica termodinamičke temperature, jednaka je 273,16-tom dijelu termodinamičke temperature trojne točke vode.

– Jedinica količine tvari

Mol je količina tvari u sustavu koji sadržava toliko elementarnih jedinki koliko ima atoma u 0,012 kilograma ugljika 12. Kada se upotrebljava mol, treba iskazati elementarne jedinice; to mogu biti atomi, molekule, ioni, elektroni, druge čestice ili pojedinačno navedene skupine takvih čestica.

– Jedinica svjetlosne jakosti

Kandela je svjetlosna jakost, u određenome smjeru, iz izvora koji odašilje jednobojno zračenje frekvencije 540×10^{12} herca i kojemu je zračena jakost u tome smjeru $1/683$ vata po steradianu.

1.1.1. Posebni naziv i znak SI jedinice temperature za izražavanje Celzijeve temperature

Veličina	Jedinica	
	Naziv	Znak
Celzijeva temperatura	Celzijev stupanj	° C

Celzijeva temperatura t definira se kao razlika, $t = T - T_0$, dviju termodinamičkih temperatura T i T_0 , gdje je $T_0 = 273,15$ kelvina. Temperaturna razlika može se izražavati u kelvinima ili u Celzijevim stupnjevima. Jedinica „Celzijev stupanj“ jednaka je jedinici „kelvin“.

1.2. Druge SI jedinice

1.2.1. Dopunske SI jedinice

Veličina	Jedinica	
	Naziv	Znak
ravninski kut	radijan	rad
prostorni kut	steradian	sr

Definicije dopunskih SI jedinica:

– Jedinica ravninskoga kuta

Radijan je ravninski kut između dvaju polumjera kružnice koji na obodu kružnice izrezuju luk duljine jednake njenom polumjeru.

– Jedinica prostornoga kuta

Steradian je prostorni kut stošca sa vrhom u središtu kugle, koji na površini kugle izrezuje površinu ploštine jednake kvadratu sa stranicama jednakim polumjeru te kugle.

1.2.2. Izvedene SI jedinice

Jedinice izvedene koherentno iz osnovnih SI jedinica i dopunskih SI jedinica dane su kao algebarski izrazi u obliku umnožaka potencija od osnovnih SI jedinica i/ili dopunskih SI jedinica s broječanim faktorom jednakim 1.

1.2.3. Izvedene SI jedinice s posebnim nazivima i znakovima

Veličina	Jedinica		Izraz	
	Naziv	Znak	S pomoću drugih jedinica	S pomoću osnovnih i dopunskih SI jedinica
Frekvencija	herc	Hz		s^{-1}
sila	njutn	N		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
tlak, naprezanje	paskal	Pa	$N \cdot m^{-2}$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Energija, tlak, toplina	džul	J	$N \cdot m$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
snaga ¹ , tok zračenja	vat	W	$J \cdot s^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
količina elektriciteta, električni naboj	kulon	C		$s \cdot A$
električni potencijal, napon, elektromotorna sila	volt	V	$W \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
električni otpor	om	Ω	$V \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
Električna vodljivost	simens	S		$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
Kapacitet	farad	F	$A \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
magnetski tok	veber	Wb	$C \cdot V^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Gustoća magnetskoga toka	tesla	T		$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induktivnost	henri	H	$V \cdot s$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Svjetlosni tok	lumen	lm	$Wb \cdot m^{-2}$	cd.sr
Osvjetljenje	luks	lx	$Wb \cdot A^{-1}$	$m^{-2} \cdot cd \cdot sr$
aktivnost (radionuklida)	bekerel	Bq	$lm \cdot m^{-2}$	s^{-1}
apsorbirana doza, specifična predana energija, kerma, indeks apsorbirane doze	grej	Gy	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$
dozni ekvivalent	sivert	Sv	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$
Katalitička aktivnost	katal	kat		$mol \cdot s^{-1}$

¹ Posebni su nazivi za jedinicu snage: naziv voltamper (znak "VA") se upotrebljava za izražavanje prividne snage izmjenične električne struje, a naziv var (znak "var") za izražavanje jalove električne snage.

Jedinice izvedene iz SI osnovnih jedinica ili dopunskih jedinica smiju se izražavati pomoću jedinica navedenih u ovom Dodatku.

Napose, izvedene SI jedinice smiju se izražavati pomoću posebnih naziva i znakova iz gornje tablice. Na primjer, SI jedinica dinamičke viskoznosti može se izražavati kao $\text{m}^{-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$ ili $\text{N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$ ili $\text{Pa} \cdot \text{s}$.

1.3. Predmetci i njihovi znakovi za označivanje određenih decimalnih višekratnika i nižekratnika

Faktor	Predmetak	Znak	Faktor	Predmetak	Znak
10^{24}	jota	Y	10^{-1}	deci	d
10^{21}	zeta	Z	10^{-2}	centi	c
10^{18}	eksa	E	10^{-3}	mili	m
10^{15}	peta	P	10^{-6}	mikro	μ
10^{12}	tera	T	10^{-9}	nano	n
10^9	giga	G	10^{-12}	piko	p
10^6	mega	M	10^{-15}	femto	f
10^3	kilo	k	10^{-18}	ato	a
10^2	hekto	h	10^{-21}	zepto	z
10^1	deka	da	10^{-24}	jokto	y

Nazivi i znakovi decimalnih višekratnika i nižekratnika jedinice mase tvore se dodavanjem predmetaka riječi „gram“ i njihovih znakova znaku „g“.

Kada se izvedena jedinica izražava kao omjer, decimalni se višekratnici i nižekratnici mogu tvoriti dodavanjem predmetaka jedinicama u brojniku ili jedinicama u nazivniku, ili u oba ta dijela.

Ne smiju se koristiti složeni predmetci, tj. predmetci dobiveni nizanem njih nekoliko od gornjih predmetaka.

1.4. Posebni dopušteni nazivi i znakovi decimalnih višekratnika i nižekratnika SI jedinica

Veličina	Jedinica		
	Naziv	Znak	Vrijednost
obujam	litra	l ili L ¹	1 l = 1 dm ³ = 10 ⁻³ m ³
masa	tona	t	1 t = 1 Mg = 10 ³ kg
tlak, naprezanje	bar	bar	1 bar = 10 ⁵ Pa

Predmetci i njihovi znakovi navedeni u tablici u točki 1.3. mogu se upotrebljavati zajedno s jedinicama i znakovima navedenim u ovoj tablici.

2. Jedinice koje su definirane na temelju SI jedinica, ali nisu njihovi decimalni višekratnici ili nižekratnici

Veličina	Jedinica		
	Naziv	Znak	Vrijednost
ravninski kut	okretaj ^a		1 okretaj = 2 π rad
	grad ili gon	gon	1 gon = π / 200 rad
	stupanj	°	1° = π / 180 rad
	kutna minuta	'	1' = π / 10 800 rad
	kutna sekunda	"	1" = π / 648 000 rad
vrijeme	minuta	min	1 min = 60 s
	sat	h	1 h = 3 600 s
	dan	d	1 d = 86 400 s

Predmetci navedeni u tablici u točki 1.3. smiju se upotrebljavati samo uz jedinicu „grad“ ili „gon“, a njihovi znakovi samo uz znak „gon“.

¹ Za jedinicu litra mogu se upotrebljavati dva znaka: "l" i "L"

^a Ne postoji međunarodno dogovoren znak.

3. Jedinice koje se upotrebljavaju uz SI jedinice, a kojih se vrijednosti dobivaju pokusom

Jedinstvena atomska jedinica mase jednaka je 1/12 mase atoma nuklida ^{12}C .

Elektronvolt je kinetička energija koju dobije elektron pri prolazu u vakuumu kroz razliku potencijala od 1 volt.

Veličina	Jedinica		
	Naziv	Znak	Vrijednost
masa	Jedinstvena atomska jedinica mase	u	$1 \text{ u} \approx 1,6605655 \times 10^{-27} \text{ kg}$
energija	elektronvolt	eV	$1 \text{ eV} \approx 1,6021892 \times 10^{-19} \text{ J}$

Točna vrijednost ovih jedinica, izražena u SI jedinicama, nije poznata.

Predmetci i njihovi znakovi navedeni u tablici u točki 1.3. smiju se upotrebljavati zajedno s te dvije jedinice i s njihovim znakovima.

4. Jedinice i nazivi jedinica koje su dopuštene samo u posebnim područjima

Veličina	Jedinica		
	Naziv	Znak	Vrijednost
vergencija optičkih sustava	dioptrija		$1 \text{ dioptrija} = 1 \text{ m}^{-1}$
masa dragoga kamenja	metrički karat		$1 \text{ metrički karat} = 2 \times 10^{-4} \text{ kg}$
ploština poljoprivrednoga ili građevnoga zemljišta	ar	a	$1 \text{ a} = 10^2 \text{ m}^2$
duljinska masa tekstilnoga vlakna i pređe	teks	tex	$1 \text{ tex} = 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$
krvni tlak i tlak drugih tjelesnih tekućina	milimetar žive	mm Hg	$1 \text{ mm Hg} = 133,322 \text{ Pa}$
efektivna ploština udarnog presjeka	barn	b	$1 \text{ b} = 10^{-28} \text{ m}^2$

Predmetci i njihovi znakovi navedeni u tablici u točki 1.3. smiju se upotrebljavati zajedno s gore navedenim jedinicama i njihovim znakovima, s izuzetkom milimetra žive i njezinim znakom. Međutim, decimalni višekratnik 10^2 a naziva se „hektar“.

5. Složene jedinice

Kombinacije jedinica navedenih u ovom Dodatku čine složene jedinice.

Poglavlje A-II Patentni zahtjevi

1. Općenito

U članku 33. stavku 1. točki 3. ZOP-a navodi se: „Prijava sadržava ... jedan ili više patentnih zahtjeva za zaštitu izuma“.

U članku 96. stavku 1. ZOP-a navodi se: „Opseg isključivih prava nositelja patenta određen je patentnim zahtjevima koji su konačno prihvaćeni u postupku za priznanje patenta...“.

Patentni zahtjevi najvažniji su dio prijave patenta s pravnog gledišta. Oni su važni tijekom cijelog trajanja patenta, budući da određuju opseg zaštite. S druge strane, kada patent služi kao izvor tehničkih informacija, uglavnom su dostatni opis i sažetak.

Bit patentnog zahtjeva jest definirati izum i pri tom odrediti opseg zahtijevane patentne zaštite.

Pri tom definiranju izuma potrebno je postići ravnotežu između opravdane želje izumitelja da dobije najširi mogući opseg zaštite i potrebe da izum bude jasno ograničen u odnosu na prethodno stanje tehnike.

Prema tome, idealan patentni zahtjev sadržava samo one karakteristike koje su nužne i dovoljne za postizanje toga cilja.

Općenito, patentna prijava mora sadržavati jedan patentni zahtjev ili više njih. Ti patentni zahtjevi prema članku 37. ZOP-a, moraju:

- (a) definirati predmet za koji se zahtijeva zaštita
- (b) biti jasni i sažeti
- (c) biti poduprti opisom.

Budući da patentni zahtjevi određuju opseg zaštite koja proizlazi iz patenta priznatog u Republici Hrvatskoj ili prijave patenta podnesene u Republici Hrvatskoj, jasnoća patentnih zahtjeva od najveće je važnosti. Međutim, patentni zahtjevi ne stoje izdvojeno i njihov se tekst ne smije tumačiti doslovno. Opis i crteži služe tumačenju patentnih zahtjeva. Vidi članak 96. stavak 1. ZOP-a.

2. Dvodijelni oblik i sadržaj patentnih zahtjeva

2.1. Tehničke karakteristike izuma

U članku 14. stavku 1. POP-a navodi se: „Patentnim zahtjevima definira se predmet zaštite isključivo navođenjem tehničkih karakteristika izuma“. To znači da patentni zahtjevi ne bi trebali sadržavati navode koji se, na primjer, odnose na komercijalne prednosti ili na druge netehničke karakteristike. Navodi o namjeni trebali bi se dopustiti, ako pridonose definiranju izuma. Nije potrebno da svaka karakteristika bude izražena pomoću strukturnog ograničenja. Funkcionalna ograničenja mogu biti uključena, pod uvjetom da stručna osoba u određenom području nema poteškoća u pronalaženju načina za izvođenje takve funkcije bez upotrebe inventivnih vještina.

Patentni zahtjevi za upotrebu izuma, u smislu njegove tehničke primjene, također su dopušteni.

2.2. Dvodijelni oblik patentnih zahtjeva

- (i) Dio koji se odnosi na prethodno stanje tehnike – U članku 14. stavku 2. POP-a definira se dvodijelni oblik koji svaki patentni zahtjev mora imati kada god je to moguće. U uvodnom dijelu patentnog zahtjeva ili u „dijelu koji se odnosi na prethodno stanje tehnike“ najprije se navode podaci o predmetu zaštite izuma tj. opća tehnička vrsta uređaja, postupka, itd. na koju se izum odnosi. Zatim se navode one tehničke karakteristike koje u međusobnoj kombinaciji pripadaju najbližem prethodnom stanju tehnike, a nužne su za definiranje predmeta za koji se zahtijeva zaštita.

Ovo navođenje karakteristika prethodnog stanja tehnike primjenljivo je samo na nezavisne patentne zahtjeve, a ne i na zavisne patentne zahtjeve.

Iz teksta članka 14. stavka 2. POP-a jasno je da je potrebno navesti samo one karakteristike iz prethodnog stanja tehnike koje su relevantne za izum, tj. koje su nužne za objašnjenje izuma.

Primjer: Ako se izum odnosi na fotografski aparat, ali se inventivna razina u potpunosti odnosi samo na zatvarač, za prvi dio patentnog zahtjeva dovoljno je da glasi:

„Fotoaparat koji uključuje žarišni ravni zatvarač, naznačen time ...“

Nije potrebno navoditi i druge poznate karakteristike fotoaparata kao što su leća i tražilo.

- (ii) Karakteristični dio – U drugom, karakterističnom dijelu patentnog zahtjeva navode se one tehničke karakteristike što ih izum dodaje prethodnom stanju tehnike, tj. tehničke karakteristike za koje se, u kombinaciji s tehničkim karakteristikama navedenim u „dijelu koji se odnosi na prethodno stanje tehnike“, zahtijeva zaštita.

Ako jedan dokument iz stanja tehnike pokazuje da su jedna karakteristika ili više karakteristika navedenih u drugom dijelu patentnog zahtjeva već poznate u kombinaciji sa svim karakteristikama iz prvog dijela patentnog zahtjeva, i da u toj kombinaciji imaju isti učinak kakav imaju u punoj kombinaciji prema izumu, ispitivač bi trebao tražiti da se ta karakteristika ili te karakteristike premjeste u prvi dio patentnog zahtjeva. Međutim, kada se patentni zahtjev odnosi na novu kombinaciju i kada bi se podjela karakteristika na one koje se navode u dijelu koji se odnosi na prethodno stanje tehnike i one koje se navode u karakterističnom dijelu mogla ispravno obaviti na više načina, od podnositelja prijave ne bi se trebalo tražiti da karakteristike podijeli na način koji se razlikuje od načina koji je podnositelj prijave odabrao, ako njegova verzija nije pogrešna.

2.3. Neprikladan dvodijelni oblik

Od podnositelja prijave trebalo bi se tražiti da se u svom nezavisnom patentnom zahtjevu ili nezavisnim patentnim zahtjevima pridržava dvodijelnog oblika kada je, na primjer, jasno da se njegov izum odnosi na značajno poboljšanje stare kombinacije dijelova ili faza. Međutim, takav dvodijelni oblik trebao bi se upotrebljavati samo u odgovarajućim slučajevima. Postoje slučajevi u kojima je priroda izuma takva da taj oblik patentnog zahtjeva nije prikladan, jer bi, na primjer, mogao dati iskrivljenu ili pogrešnu sliku o izumu ili o najbližem prethodnom stanju tehnike.

Primjeri vrste izuma u kojima dvodijelni oblik nije prikladan jesu:

- (a) kombinacija poznatih cjelina jednaka statusa, pri čemu inventivna razina leži samo u takvoj kombinaciji,

(b) izmjena poznatog kemijskog procesa, koja se razlikuje od dopune takva procesa, npr. izostavljanjem jedne tvari ili zamjene jedne tvari drugom; i

(c) kompleksan sustav funkcionalno međusobno povezanih dijelova, pri čemu se inventivna razina odnosi na promjene u tim dijelovima ili na njihov međusoban odnos, npr. kompleksna kombinacija elektroničkih sklopova.

U primjerima (a) i (b), dvodijelni oblik patentnog zahtjeva bio bi neprirodan i neprikladan, dok bi u primjeru (c) takav oblik patentnog zahtjeva bio pretjerano dugačak i kompliciran.

Primjer u kojem je izum novi kemijski spoj ili grupa novih kemijskih spojeva, još je jedan primjer u kojem dvodijelni oblik patentnog zahtjeva može biti neprikladan. Postoji vjerojatnost da će i u nekim drugim slučajevima podnositelj prijave pružiti uvjerljive razloge za sastavljanje patentnog zahtjeva u drukčijem obliku.

Postoji poseban slučaj u kojem bi se dvodijelni oblik patentnog zahtjeva trebao izbjeći. To je slučaj u kojem je sadržaj druge prijave patenta podnesene u Republici Hrvatskoj u smislu članka 10. stavka 3. ZOP-a (konfliktne prijave) jedino relevantno prethodno stanje tehnike. Međutim, takvo prethodno stanje tehnike trebalo bi biti jasno navedeno u opisu, ali se ono ne uzima u obzir pri odlučivanju o tome ima li izum inventivnu razinu ili nema – članak 12. stavak 2. ZOP-a.

Patentni zahtjevi, kao i opis, mogu sadržavati kemijske ili matematičke formule, ali ne i crteže. Patentni zahtjevi mogu sadržavati tablice samo ako je sadržaj patentnih zahtjeva takav da su tablice poželjne. Ispitivač se ne bi trebao protiviti upotrebi tablica u patentnim zahtjevima, ako je takav oblik prikladan.

3. Vrste patentnih zahtjeva

3.1. Kategorije patentnih zahtjeva

Postoje različite „kategorije“ patentnih zahtjeva („proizvod, postupak, uređaj ili primjena“). Za potpunu zaštitu mnogih izuma potrebni su patentni zahtjevi iz više kategorija. U stvari, postoje samo dvije osnovne vrste patentnih zahtjeva, tj. patentni zahtjevi koji se odnose na fizički predmet (proizvod, uređaj) i patentni zahtjevi koji se odnose na radnju (postupak, metodu, primjenu).

Prva osnovna vrsta patentnog zahtjeva („patentni zahtjev za proizvod“) odnosi se na tvar ili na smjese (npr. kemijski spoj ili smjesu spojeva) kao i na bilo kakvu fizičku cjelinu (npr. predmet, proizvod, uređaj, stroj, sustav uređaja) koju je osoba proizvela primjenom svojih tehničkih vještina.

Jedan patentni zahtjev može se odnositi samo na jednu određenu kategoriju.

Patentni zahtjev za proizvod koji se odnosi na fizički predmet trebao bi određivati strukturu tog proizvoda.

Primjeri:

- „Upravljački mehanizam koji sadržava automatski sklop s povratnom vezom ...“;
- „Pleteni dio odjeće koji obuhvaća ...“;
- „Insekticid koji se sastoji od X, Y, Z...“;
- „Komunikacijski sustav koji obuhvaća veći broj odašiljačkih i prijamnih stanica...“.

Druga osnovna vrsta patentnog zahtjeva („patentni zahtjev za postupak“) odnosi se na sve vrste radnji koje uključuju upotrebu nekog materijalnog proizvoda za izvođenje postupka. Radnja se može izvoditi na materijalnim proizvodima, na energiji, na drugim postupcima (kao u kontrolnim postupcima) ili na živim bićima.

Primjer:

„Postupak za proizvodnju polipeptida prema bilo kojem od patentnih zahtjeva od 1. do 5., koji postupak obuhvaća:

- a) pripremu odsječka DNK koji sadržava nukleotidnu sekvencu koja ...
- b) ugrađivanje navedenog odsječka DNK u ekspresijski vektor ...
- c) transformiranje stanice domaćina ...
- d) uzgoj navedenog transformanta da bi se omogućilo...“

Kada je predmet patenta postupak, prava iz tog patenta odnose se i na proizvod neposredno dobiven tim postupkom (članak 96. stavak 2. ZOP-a).

Prijavu se može odbiti zbog nedostatka jasnoće, ako kategorija patentnog zahtjeva nije jasna – članak 37. stavak 2. ZOP-a.

3.2. Broj patentnih zahtjeva

Uobičajeno je da je broj nezavisnih patentnih zahtjeva u svakoj kategoriji ograničen na jedan nezavisan patentni zahtjev.

Nadalje, u članku 14. stavku 8. POP-a navodi se da „Broj patentnih zahtjeva mora biti razuman s obzirom na prirodu izuma za koji se zahtijeva zaštita. Ako postoji više patentnih zahtjeva, njihov se redoslijed označava arapskim brojkama.“

Kada je udovoljeno uvjetu o jedinstvu izuma i kada predmet izuma nije moguće obuhvatiti jednim patentnim zahtjevom, prijava može sadržavati više nezavisnih patentnih zahtjeva iste kategorije (članak 14. stavak 3. POP-a) samo onda kada predmet prijave uključuje jedno od sljedećega:

1. više međusobno povezanih proizvoda,
2. različite primjene proizvoda ili uređaja,
3. alternativna rješenja određenog problema kada se ta alternative ne mogu obuhvatiti jednim patentnim zahtjevom.

To znači, da u slučajevima definiranim pod 1., 2. ili 3., ispitivač može dopustiti dva nezavisna patentna zahtjeva iste kategorije ili više njih, pod uvjetom da postoji jedinstvena izumiteljska zamisao i da patentni zahtjevi, gledani kao cjelina, udovoljavaju uvjetu sažetosti.

Slijede primjeri tipičnih situacija u kojima nije moguće postupiti po načelu jedan nezavisan patentni zahtjev po jednoj kategoriji:

a) Primjeri više međusobno povezanih proizvoda:

- električni utikač i električna utičnica,
- odašiljač i prijamnik,
- kemijski poluproizvodi i konačni proizvodi,
- gen – genski konstrukt - domaćin – protein - lijek.

b) Primjeri više različitih upotreba proizvoda, koje su predmet izuma:

- patentni zahtjevi koji se odnose na drugu ili na daljnje medicinske upotrebe, kada je prva medicinska upotreba poznata.

c) Primjeri alternativnih rješenja određenog problema:

- grupa kemijskih spojeva,
- dva ili više postupaka za proizvodnju takvih spojeva.

3.3. Nezavisni i zavisni patentni zahtjevi

Sve prijave sadržavaju jedan „nezavisan“ patentni zahtjev ili više njih koji se odnose na bitne karakteristike izuma. Iza svakog takva patentnog zahtjeva može slijediti jedan zavisan patentni zahtjev ili više njih u kojima se navode specifične karakteristike tog izuma (članak 14. stavak 6. POP-a). Jasno je da svaki patentni zahtjev koji se odnosi na neku specifičnu karakteristiku izuma mora sadržavati i bitne karakteristike izuma pa prema tome mora sadržavati sve karakteristike barem jednog nezavisnog patentnog zahtjeva.

(i) Definicija zavisnog patentnog zahtjeva – Svaki patentni zahtjev koji sadržava sve karakteristike nekog drugog patentnog zahtjeva, tj. sve karakteristike navedene u njegovom „dijelu koji se odnosi na prethodno stanje tehnike“ i sve karakteristike navedene u njegovom „karakterističnom dijelu“ naziva se „zavisnim patentnim zahtjevom“.

Prema članku 14. stavku 7. POP-a, takav patentni zahtjev mora sadržavati, na početku, upućivanje na onaj drugi patentni zahtjev, čije sve karakteristike uključuje.

Budući da zavisan patentni zahtjev sam po sebi ne definira sve karakteristike predmeta izuma za koji se zahtijeva zaštita, u takvu zahtjevu izrazi kao što su „„naznačen time“ ili „„karakteriziran time““ nisu potrebni, ali su bez obzira na to dopušteni. Patentni zahtjev koji definira daljnje pojedinosti izuma može uključivati sve karakteristike jednog drugog zavisnog patentnog zahtjeva i trebao bi tada upućivati natrag na taj patentni zahtjev. Također, u nekim slučajevima zavisan patentni zahtjev može definirati određenu karakteristiku ili određene karakteristike koje se na prikladan način mogu dodati više nego jednom prethodnom patentnom zahtjevu (nezavisnom ili zavisnom) ili više njih. Iz toga proizlazi da postoji nekoliko mogućnosti: zavisan patentni zahtjev može se pozivati na jedan ili na više nezavisnih patentnih zahtjeva, na jedan ili na više zavisnih patentnih zahtjeva ili i na nezavisne i

zavisne patentne zahtjeve. Uobičajeno je da se zavisan patentni zahtjev poziva na patentne zahtjeve iste kategorije.

Primjer:

1. Skretnički uređaj koji obuhvaća porivnu šipku ...i spojnu napravu ...naznačen time što su predviđena dva protu-valjka koji su
2. Skretnički uređaj prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što je zadržni klin izveden kao helikoidna tlačna opruga i
3. Skretnički uređaj prema patentnom zahtjevu 1 ili 2, naznačen time što
4. Skretnički uređaj prema patentnom zahtjevu 3, naznačen time što je jedan

Formulacija zavisnosti patentnih zahtjeva mora biti jasna tako da je iz samog izričaja nedvojbeno na koje se kombinacije misli.

Nisu dopuštena „otvorena“ nabranja kao što su:

„prema jednom ili više patentnih zahtjeva od 3 do 8“,

„prema barem jednom od prethodno navedenih patentnih zahtjeva“,

„prema patentnim zahtjevima 4, 6, 8 i/ili 7 do 9“.

Iz definicije „zavisnog patentnog zahtjeva“ slijedi da se patentni zahtjev koji sadržava pozivanje na patentni zahtjev druge kategorije ne smatra zavisnim patentnim zahtjevom.

Primjer:

„5. Uređaj ... za izvođenje postupka iz patentnog zahtjeva 1, naznačen time ...“.

Slično tome, u primjeru u kojem se navodi utikač i utičnica, patentni zahtjev koji se odnosi na jedan dio i koji se poziva na drugi dio, koji djeluje zajednički s prvim dijelom, ne smatra se zavisnim patentnim zahtjevom.

Primjer:

„3. Utikač ...za zajedničko djelovanje s utičnicom iz patentnog zahtjeva 1, naznačen time ...“.

- (ii) Raspored patentnih zahtjeva - Svi zavisni patentni zahtjevi koji se pozivaju samo na jedan prethodni patentni zahtjev i svi zavisni patentni zahtjevi koji se pozivaju na više prethodnih patentnih zahtjeva moraju biti, koliko je to moguće, poredani u jednu skupinu na najprikladniji mogući način. Prema tome, raspored mora biti takav da se lako može odrediti veza između međusobno povezanih patentnih zahtjeva i da se njihovo značenje u toj vezi može lako protumačiti. Ako je raspored patentnih zahtjeva takav da stvara nejasnoću u definiranju predmeta za koji se zahtjeva zaštita, ispitivač bi trebao dati primjedbu. Prvi patentni zahtjev trebao bi biti najopširniji.

Međutim, kada je odgovarajući nezavisan patentni zahtjev dopušten, ispitivač se ne bi trebao nepotrebno baviti sadržajem zavisnih patentnih zahtjeva, pod uvjetom da je provjerio da su oni uistinu zavisni, i da prema tome ni na koji način ne proširuju opseg zaštite izuma definiranog u odgovarajućem nezavisnom zahtjevu.

Ako je u nezavisnom (nezavisnim) patentnom zahtjevu (patentnim zahtjevima) upotrijebljen dvodijelni oblik, zavisni patentni zahtjevi mogu se odnositi na dodatne pojedinosti o karakteristikama ne samo karakterističnog dijela, već i dijela koji se odnosi na prethodno stanje tehnike.

3.4. Alternative u patentnom zahtjevu

Patentni zahtjev, bilo nezavisan ili zavisan, može se odnositi na alternative, pod uvjetom:

- a) da broj i prikaz alternativa u jednom patentnom zahtjevu ne čini taj zahtjev nejasnim ili teškim za razumijevanje i
- b) da patentni zahtjevi udovoljavaju uvjetu jedinstva izuma.

Kada se alternative odnose samo na neke karakteristike izuma, njihova se zaštita može zahtijevati u prvom patentnom zahtjevu koji se odnosi na jednu alternativu i iza kojeg slijede drugi patentni zahtjevi koji se odnose na ostale alternative.

Primjer:

„2. Stroj prema patentnom zahtjevu 1, izmijenjen tako da je karakteristika X zamijenjena karakteristikom Y.“

Treba napomenuti, se da takvi daljnji patentni zahtjevi, iako imaju oblik zavisnih patentnih zahtjeva, nisu u potpunosti zavisni, budući da ne sadržavaju sve karakteristike prvog patentnog zahtjeva, već samo neke od tih karakteristika.

4. Jasnoća i tumačenje patentnih zahtjeva

Jasnoća - Zahtjev da patentni zahtjevi moraju biti jasni odnosi se na pojedinačne patentne zahtjeve i na patentne zahtjeve u cjelini. Jasnoća patentnih zahtjeva od najveće je važnosti s obzirom na njihovu funkciju u definiranju predmeta za koji se zahtjeva zaštita. S obzirom na razlike u opsegu zaštite, koje se mogu pripisati različitim kategorijama patentnih zahtjeva, ispitivač bi morao osigurati da tekst patentnih zahtjeva ne dovodi u sumnju pitanje njihove kategorije.

Tumačenje - Svaki patentni zahtjev morao bi glasiti tako da riječi koje su u njemu upotrijebljene imaju značenje koje je uobičajeno u relevantnom području, osim ako je u opisu određenoj riječi izričitom definicijom ili na neki drugi način dano posebno značenje. Nadalje, ako se koristi takvo posebno značenje, ispitivač bi trebao, ako je to moguće, zahtijevati da se patentni zahtjev izmijeni tako da značenje bude jasno iz samog teksta patentnog zahtjeva. Osim toga, patentni zahtjev trebao bi se tumačiti tako da se pokuša shvatiti njegov tehnički smisao. Pri tom se može odstupiti od strogo doslovnog značenja teksta patentnih zahtjeva.

4.1. Neusklađenost između patentnih zahtjeva i opisa

Kada postoji ozbiljna neusklađenost između patentnih zahtjeva i opisa, trebalo bi se zahtijevati da se ta neusklađenost promjenom ukloni. Ta neusklađenost može biti:

(i) Jednostavna verbalna neusklađenost

Primjer:

U opisu postoji tvrdnja koja navodi na zaključak da je izum ograničen na određenu karakteristiku, ali patentni zahtjevi nisu ograničeni na nju. Ovakvu neusklađenost moguće je ukloniti bilo proširenjem opisa, bilo ograničenjem patentnih zahtjeva.

Slično tome, ako su patentni zahtjevi ograničeni u većoj mjeri nego li je to opis, patentni zahtjevi se mogu proširiti ili se, pak, opis može ograničiti.

(ii) Neusklađenost u odnosu na očigledno bitne karakteristike

U opisu može biti navedeno ili se na temelju općeg tehničkog znanja može zaključiti, da je određena tehnička karakteristika, a koja nije navedena u nezavisnom patentnom zahtjevu, bitna za izvođenje izuma. Drugim riječima, ta je karakteristika nužna za rješenje problema na koji se izum odnosi.

U takvom slučaju, patentni zahtjev nije jasan, jer nezavisan patentni zahtjev mora ne samo biti razumljiv s tehničke točke gledanja, nego i mora jasno definirati predmet izuma tj. mora sadržavati sve njegove bitne karakteristike. Patentni ispitivač bi trebao zahtijevati promjenu tog patentnog zahtjeva kojom bi se uključilo tu karakteristiku. Ako, u odgovoru na taj prigovor, podnositelj prijave patenta može dokazati da bi stručnjaku u odgovarajućem području bilo jasno da se iz opisa ne može zaključiti da je karakteristika o kojoj je riječ bitna, patentni ispitivač bi, naprotiv, trebao zahtijevati promjenu opisa.

(iii) Dio sadržaja opisa i/ili crteža koji nije obuhvaćen patentnim zahtjevima

Primjer:

U svim patentnim zahtjevima navodi se strujni krug u kojemu su upotrijebljeni poluvodiči, ali u jednom od načina ostvarivanja izuma navedenom u opisu i crtežima umjesto poluvodiča upotrijebljene su elektronske cijevi. I u ovom slučaju potrebno je promijeniti ili patentne zahtjeve ili opis i crteže, kako bi se uklonila neusklađenost i tako izbjegla svaka moguća nesigurnost koja bi se kasnije mogla pojaviti u pogledu značenja patentnih zahtjeva.

Prigovor bi trebalo staviti i u slučaju kada u opisu postoje općeniti navodi, koji na nejasan i neprecizno definiran način naznačuju moguće proširenje opsega zaštite.

4.2. Relativni izrazi; nejasni izrazi

Poželjno je da se u patentnom zahtjevu ne upotrebljavaju relativni izrazi kao što su „tanak“, „širok“ ili „jak“. Ako se takav izraz pojavljuje u patentnom zahtjevu, potrebno ga je ili definirati ili izostaviti. Međutim, prigovor nije potreban ako relativan izraz ima precizno i dobro poznato značenje u određenom području, npr. „visokofrekvencijsko pojačalo“. Ako izraz nema dobro poznato značenje, trebao bi biti, ako je moguće,

zamijenjen preciznijom riječi koja je upotrijebljena na nekom drugom mjestu u opisu kako je podnesen. Kada u opisu izuma ne postoji temelj za jasnu definiciju izraza i ako izraz nije bitan za izum, uobičajeno je zadržati ga u patentnom zahtjevu. Njegovo bi izostavljanje općenito vodilo proširenju predmeta za koji se zahtijeva zaštita u prijavi kako je podnesena – članak 55. ZOP-a. Međutim, u patentnom zahtjevu ne može se dopustiti nejasan izraz, ako je taj izraz bitan za izum. Isto tako, podnositelj prijave ne može upotrijebiti nejasan izraz kako bi svoj izum učinio različitim od prethodnog stanja tehnike.

- (i) „Oko“, „približno“ – Kada god je upotrijebljena riječ „oko“ ili sličan izraz kao što je „približno“, potrebno mu je posvetiti posebnu pozornost. Takva se riječ može odnositi, na primjer, na određenu vrijednost (npr. „oko 200°C“) ili na interval (npr. „od oko x do oko y“). U svakom takvu slučaju ispitivač bi morao procijeniti je li značenje dovoljno jasno u sklopu teksta prijave kao cjeline. Međutim, takva bi se riječ mogla dopustiti samo onda ako njezina prisutnost ne sprečava da se izum, s obzirom na novost i inventivnu razinu, jasno razlikuje od prethodnog stanja tehnike.
- (ii) Žigovi – upotreba žigova i sličnih izraza u patentnim zahtjevima nije dopuštena, budući da se ne može jamčiti da se proizvod ili karakteristika koja se navodi pod tim nazivom neće izmijeniti tijekom trajanja patenta. U iznimnim slučajevima, takvi se izrazi mogu dopustiti ako njihovu upotrebu nije moguće izbjeći i ako su općenito poznati po svojem preciznom značenju.
- (iii) Neobvezne karakteristike – Izrazi kao što su „po mogućnosti“, „na primjer“, „kao što je“ ili „detaljnije“, moraju se pažljivo promotriti i provjeriti kako ne bi unosili nejasnoću. Izrazi takve vrste nemaju nikakav ograničavajući učinak na opseg patentnih zahtjeva. Drugim riječima, karakteristika koja slijedi iza takva izraza smatra se potpuno neobveznom.

4.3. Parametri

Kada se izum odnosi na kemijski spoj, taj spoj u patentnom zahtjevu može biti karakteriziran na razne načine, npr. njegovom kemijskom formulom, kao proizvod nekog postupka ili, u iznimnim slučajevima, njegovim parametrima. Karakteriziranje kemijskog spoja samo njegovim parametrima ne bi se, kao opće pravilo, smjelo dopustiti. Međutim, takvo karakteriziranje moglo bi se dopustiti u onim slučajevima u

kojima izum nije moguće odgovarajuće definirati na bilo koji drugi način. To bi se moglo dogoditi u slučaju makromolekularnih lanaca. Ali u takvim slučajevima za karakteriziranje spoja trebali bi se upotrijebiti samo parametri koji su uobičajeni u tom području. Ispitivač bi morao biti svjestan mogućnosti da podnositelji prijava pokušavaju upotrijebiti neuobičajene parametre kako bi prikriili nedostatak novosti.

4.4. Pozivanje na opis/cртеže; pozivne oznake

Prema članku 14. stavku 9. POP-a, patentni zahtjevi, osim ako je to apsolutno potrebno, ne smiju se pri navođenju tehničkih karakteristika izuma pozivati na opis ili crteže. Osobito se ne smiju pozivati navodom „kao što je to opisano u dijelu ... opisa“ ili „kao što je prikazano na slici 2 crteža“.

Primjer dopuštene iznimke bio bi primjer u kojem izum uključuje neki poseban oblik, prikazan crtežima, koji nije moguće lako definirati bilo riječima bilo jednostavnom matematičkom formulom. Drugi poseban slučaj jest slučaj u kojem se izum odnosi na kemijske proizvode čije je neke od karakteristika moguće definirati samo grafovima ili dijagramima.

Pozivne oznake – Ako postoje crteži i ako bi tehničke karakteristike navedene u patentnim zahtjevima postale razumljivije povezivanjem tih karakteristika s odgovarajućim karakteristikama u crtežima (npr. kada je prikazan cijeli stroj), tada bi se takvo povezivanje trebalo obaviti stavljanjem odgovarajućih pozivnih oznaka u zagradama iza karakteristika navedenih u patentnim zahtjevima (članak 14. stavak 10. POP-a). To bi se trebalo učiniti u oba dijela patentnih zahtjeva koji imaju poželjan dvodijelan oblik. Međutim, te se pozivne oznake ne smiju tumačiti tako da ograničavaju opseg patentnih zahtjeva, već samo kao pomoć za lakše razumijevanje određenog predmeta za koji se zahtijeva zaštita.

4.5. Negativna ograničenja; „disclaimeri“

(i) Disclaimeri otkriveni u prijavi kako je podnesena

Predmet patentnog zahtjeva obično je definiran pozitivnim karakteristikama koje naznačuju prisutnost određenih tehničkih elemenata. Međutim, u iznimnim slučajevima, predmet za koji se zahtijeva zaštita može se ograničiti upotrebom

negativnog ograničenja u kojem se izrijekom navodi da su određene karakteristike odsutne.

To se može učiniti kako bi se, na primjer, uklonili nepatentibilni načini ostvarivanja izuma razotkriveni u prijavi kako je podnesena ili, ako se iz prijave kako je podnesena može zaključiti da je neka karakteristika izuma odsutna. Disclaimeri mogu biti sadržani u patentnom zahtjevu i prilikom njegova podnošenja, i to najčešće u području kemijskih spojeva.

Primjer:

Ako patentni zahtjev koji se odnosi na spojeve opisane Markush-ovom formulom (posebne kemijske strukture s mnogo varijabilnih fragmenata) obuhvaća neki spoj koji je poznat iz prethodnog stanja tehnike, ali za upotrebu koja se razlikuje od upotrebe spojeva za koje se zahtijeva zaštita, podnositelj prijave može ga isključiti disclaimerom ugrađenim u patentni zahtjev kako je podnesen.

Negativna ograničenja kao što su to disclaimeri, trebala bi biti dopuštena samo onda kada dodavanje pozitivnih karakteristika u patentni zahtjev ili ne bi jasnije i sažetije definirale predmet izuma koji je još uvijek moguće zaštititi, ili bi neopravdano ograničile opseg patentnog zahtjeva.

(ii) Disclaimeri koji nisu otkriveni u prijavi kako je podnesena

Disclaimeri se mogu uvesti u prijavu nakon njezina podnošenja iz raznih razloga, ali najčešće kako bi se izbjegao prigovor u pogledu novosti s obzirom na određeni dio prethodnog stanja tehnike. Ispitivač mora pažljivo provjeriti povređuje li uvođenje disclaimerera članak 55. ZOP-a, tj. proširuje li se njegovim uvođenjem sadržaj prijave.

Ograničavanjem opsega nekog patentnog zahtjeva kroz upotrebu disclaimerera da bi se isključilo neku tehničku karakteristiku koja nije razotkrivena u prijavi patenta kako je podnesena, ne povređuje se članak 55. ZOP-a u sljedećim slučajevima:

- (a) u slučaju ponovne uspostave novosti nakon razotkrivanja izuma prema članku 10. stavku 3. ZOP-a; prema članku 12. stavku 2. ZOP-a, pri ispitivanju ima li izum inventivnu razinu, ne uzima se u obzir sadržaj konfliktnih dokumenata o prethodnom stanju tehnike iz članka 10. stavka 3. ZOP-a.

(b) u slučaju ponovne uspostave novosti nakon slučajne anticipacije iz članka 10. stavka 2. ZOP-a. Anticipacija je slučajna ako je tako nepovezana s izumom za koji se zahtijeva zaštita ili je tako daleko od takva izuma, da je stručnjak u određenom području ne bi nikad uzeo u obzir pri izradi takva izuma. Slučajna anticipacija izuma nema nikakve veze s poučavanjem izuma za koji se zahtijeva zaštita, budući da ono nije relevantno za ispitivanje inventivne razine.

To je slučaj kada isti spojevi služe kao polazni materijal u potpuno različitim reakcijama iz kojih se dobivaju različiti konačni proizvodi. Slično tome, slučajno razotkrivanje je kada je kemijski spoj otkriven u prethodnom stanju tehnike za upotrebu koja se u potpunosti razlikuje od upotrebe spojeva za koje se zahtijeva zaštita.

(c) u slučaju uklanjanja sadržaja koji je, prema člancima od 6. stavak 2. do 3. ZOP-a izuzet od patentibilnosti iz ne-tehničkih razloga.

Međutim, neotkriveni disclaimer nije dopušten:

- (a) ako bi se njime isključili neuspješni načini ostvarivanja izuma ili bi se ispravili nedostaci nedovoljnog razotkrivanja (članak 35. stavak 1. ZOP-a.),
- (b) ako daje tehnički doprinos.

Neotkriveni disclaimer naročito nije dopušten ako je takvo ograničenje relevantno za utvrđivanje inventivne razine.

Primjer: ako se disclaimer odnosi na spoj koji je poznat u prethodnom stanju tehnike u odnosu na istu upotrebu kao i spojevi za koje se zahtijeva zaštita.

Disclaimerom se ne bi trebalo ukloniti više sadržaja no što je to potrebno, bilo za ponovnu uspostavu novosti, bilo za isključenje sadržaja koji je izuzet od patentibilnosti iz ne-tehničkih razloga. Patentni zahtjev koji sadržava disclaimer mora udovoljavati uvjetima iz članka 37. stavka 2. ZOP-a koji se odnose na jasnoću i sažetost. U interesu transparentnosti patenta, u opisu bi se trebalo navesti prethodno stanje tehnike koje je isključeno, i trebala bi se objasniti veza između prethodnog stanja tehnike i disclaimerera.

4.6. Bitne karakteristika izuma

U nezavisnom patentnom zahtjevu trebale bi biti izričito navedene sve bitne karakteristike koje su potrebne za definiranje izuma – članak 14. stavak 1. POP-a. Iznimka je, kada se takve karakteristike razumijevaju upotrijebljenim generičkim nazivima, npr. „bicikl“, u patentnom zahtjevu koji se odnosi na bicikl nije potrebno navoditi prisutnost kotača.

4.7. Funkcionalne karakteristike u patentnim zahtjevima

- (i) Nije potrebno da svaka karakteristika u patentnom zahtjevu bude izražena u smislu strukturnog ograničenja. Funkcionalna ograničenja mogu biti uključena, pod uvjetom da stručnjak u određenom području nema poteškoća u pronalaženju načina za izvođenje takve funkcije bez upotrebe inventivne vještine.

Dopušteno je da patentni zahtjev opširno definira neku karakteristiku pomoću njene funkcije, čak i onda kada je u opisu dan samo jedan primjer te karakteristike, ako bi stručnjak u području mogao procijeniti da bi se neko drugo sredstvo moglo upotrijebiti za istu funkciju.

Primjer:

„Sredstvo za otkrivanje položaja terminala“ u patentnom zahtjevu moglo bi biti poduprto sa samo jednim primjerom koji obuhvaća granični prekidač, jer je stručnjaku očigledno da bi se umjesto njega moglo upotrijebiti, npr. fotočeliju ili rastezni senzor.

Općenito, međutim, ako je cijeli sadržaj prijave takav da ostavlja dojam da se neka funkcija mora izvesti na određeni način, bez ikakve naznake da su predviđena i druga sredstva, a patentni je zahtjev sastavljen tako da obuhvaća druga sredstva ili sva sredstva za izvođenje te funkcije, stavlja se prigovor. Osim toga, nije dovoljno da je u opisu nejasno navedeno da je moguće upotrijebiti i druga sredstva, ako nije potpuno jasno koja bi to sredstva mogla biti ili kako bi se ta sredstva mogla upotrijebiti.

- (ii) Rezultat koji se želi postići / „*desiderata* patentni zahtjevi“ - Opseg zaštite definiran patentnim zahtjevima mora biti onoliko precizan koliko to izum

dopušta. Opće je pravilo, da ne bi trebali biti dopušteni patentni zahtjevi kojima se pokušava definirati izum ili neka njegova karakteristika pomoću rezultata koji se želi postići. Međutim, takvi se patentni zahtjevi mogu dopustiti ako je izum moguće definirati samo na takav način i ako je rezultat takav da se može neposredno i sigurno provjeriti pokusima ili postupcima koji su na odgovarajući način navedeni u opisu i koji ne obuhvaćaju ništa drugo osim pokusa i pogreške.

Primjer:

Izum se može odnositi na pepeljaru u kojoj će se tinjajući opušak cigarete automatski ugasiti zahvaljujući obliku i relativnim dimenzijama te pepeljare. Ovo potonje može znatno varirati na način koji je teško definirati, pri čemu se uvijek postiže željeni učinak. Ako je u patentnom zahtjevu dana specifikacija konstrukcije i oblika pepeljare na najjasniji mogući način, relativne dimenzije mogu se, ipak, definirati upućivanjem na rezultat koji se želi postići, pod uvjetom da su u specifikaciju uključene upute koje stručnjaku u području omogućavaju da odredi potrebne dimenzije rutinskim probnim postupkom.

4.8. Patentni zahtjevi tipa „proizvod – pomoću – postupka“

Uobičajeno je da patentni zahtjevi definiraju proizvod pomoću njegovih tehničkih karakteristika. Na primjer, neki se uređaj može opisati pomoću njegovih sastavnih dijelova, a neki se kemijski spoj može definirati pomoću njegove molekularne strukture.

Patentni zahtjevi koji se odnose na proizvode definirane postupkom proizvodnje dopušteni su samo onda ako proizvodi sami po sebi udovoljavaju uvjetima koji se odnose na patentibilnost, tj. da su, između ostaloga, novi i inventivni. Proizvod nije nov samo zbog činjenice da je proizveden novim postupkom.

Patentni zahtjev koji proizvod definira pomoću postupka mora se tumačiti kao patentni zahtjev koji se odnosi na sam proizvod.

Primjer:

Patentni zahtjev koji se odnosi na octenu kiselinu definiran izričito novim i inventivnim postupkom njezine proizvodnje ne može se smatrati novim, budući da je proizvod, octena kiselina, istovjetan s poznatim spojem, bez obzira na način njegove pripreme.

Patentni zahtjev može, na primjer, biti u obliku „Proizvod X koji se može dobiti postupkom Y“. Bez obzira na to što je u patentnom zahtjevu tipa „proizvod – pomoću – postupka“, upotrijebljen izraz „može se dobiti“, „dobiven“, „neposredno dobiven“ ili neka druga ekvivalentna riječ, takav patentni zahtjev ipak se odnosi na sam proizvod i iz njega proizlazi potpuna zaštita tog proizvoda.

4.9. „Uređaj/ Metoda za ...“

Ako patentni zahtjev počinje riječima: „Uređaj za izvođenje postupka ...“ to se mora tumačiti tako kao da znači samo uređaj „prikladan za“ izvođenje određenog postupka. Neki uređaj koji bi inače imao sve karakteristike navedene u patentnim zahtjevima, a koji ne bi bio prikladan za navedenu namjenu ili koji bi se morao preinačiti kako bi mogao biti upotrijebljen na takav način, ne bi se trebao smatrati obuhvaćenim takvim patentnim zahtjevom.

Na sličan način razmatra se i patentni zahtjev koji se odnosi na proizvod namijenjen određenoj upotrebi.

Primjer:

Ako se patentni zahtjev odnosi na „kalup za lijevani čelik“, to znači da u pogledu takva kalupa postoje određena ograničenja. Prema tome, takav se patentni zahtjev ne bi odnosio na plastičnu posudu za oblikovanje kockica leda čije je talište mnogo niže od tališta čelika.

Primjer:

Ako se patentni zahtjev odnosi na „kuku za dizalicu“ to znači, npr., da kuka ima određene dimenzije i određenu čvrstoću. Prema tome, takav se patentni zahtjev

nikad ne bi mogao odnositi na udicu, ali kuka koja ima potrebne dimenzije i potrebnu čvrstoću kao i sve druge karakteristike navedene u takvom patentnom zahtjevu oduzela bi novost tom zahtjevu, bez obzira na to je li u njemu navedeno da je to kuka za dizalicu ili da to nije.

Slično tomu, patentni zahtjev koji se odnosi na tvar ili na sastav za određenu upotrebu, trebao bi se tumačiti kao da znači, zapravo, tvar „prikladnu za“ navedenu upotrebu ili sastav „prikladan za“ navedenu upotrebu. Neki poznati proizvod koji je sam po sebi isti kao i tvar definirana u patentnom zahtjevu ili kao i sastav definiran u patentnom zahtjevu, ali koji su u obliku koji nije prikladan za navedenu upotrebu, ne bi oduzeo novost tom patentnom zahtjevu.

Opća načela takva tumačenja ne primjenjuju se na patentni zahtjev koji se odnosi na poznatu tvar ili na poznati sastav za upotrebu u kirurškoj metodi, metodi liječenja ili u dijagnostičkoj metodi. Više o tomu vidi u Dijelu E, Poglavlju I. točki 3.8.

4.10. Upućivanje na upotrebu; patentni zahtjevi koji se odnose na upotrebu

Kada se patentnim zahtjevom nastoji definirati izum navođenjem karakteristika upotrebe uređaja, postoji mogućnost da takav patentni zahtjev bude nejasan.

Primjer:

Patentni zahtjev koji glasi „Kutija za odlaganje kazeta s magnetnim vrpcama u okomitom položaju, naznačena time, što su odložene kazete više od gornjih rubova kutije kako bi se olakšalo njihovo vađenje“ nije jasan. Patentni zahtjev, iako se odnosi na kutiju, ne definira samu kutiju, već odnos između kutije i kazeta. U takvu patentnom zahtjevu mora se ili jasno navesti veličina kutije, što se, ako se želi, može učiniti definiranjem veličine kazeta ili se takav patentni zahtjev mora odnositi na kombinaciju kutije i kazeta.

Primjer:

„Kutija za odlaganje koja sadržava magnetne vrpce u okomitom položaju ...“.

Patentni zahtjevi koji se odnose na upotrebu - Za potrebe ispitivanja, patentni zahtjev koji se odnosi na „upotrebu“ i koji i koji glasi „Upotreba tvari X kao insekticida“, trebao

bi se smatrati ekvivalentom patentnog zahtjeva koji se odnosi na „postupak“ i koji je oblika „Postupak uništavanja insekata upotrebom tvari X“.

Prema tome, patentni zahtjev navedenog oblika ne bi se trebao tumačiti tako kao da se odnosi na samu tvar X, jer bi se moglo smatrati (npr. dodavanjem aditiva) kao da je predviđena za upotrebu kao insekticid. Patentni zahtjev navedenog oblika ima drukčiji opseg zaštite od patentnog zahtjeva koji se odnosi na proizvod „Tvar X koja je predviđena za upotrebu kao insekticid“.

Slično tomu, patentni zahtjev koji se odnosi na „Upotrebu tranzistora u sklopu za pojačavanje“ bio bi ekvivalentan patentnom zahtjevu koji se odnosi na postupak „Postupak za pojačavanje upotrebom sklopa koji sadrži tranzistor“ i ne bi se trebao tumačiti tako kao da se upućuje ni na „patentni zahtjev za proizvod“ za „Sklop za pojačavanje u kojem je upotrijebljen tranzistor“, niti na „patentni zahtjev za postupak“ za „Postupak za upotrebu tranzistora u izvedbi takvog sklopa“.

5. Sažetost, broj patentnih zahtjeva

Uvjet da patentni zahtjevi moraju biti sažeti odnosi se na patentne zahtjeve u cjelini, kao i na pojedinačne patentne zahtjeve. Broj patentnih zahtjeva mora se razmatrati u odnosu na prirodu izuma koji podnositelj prijave nastoji zaštititi. Neopravdano ponavljanje izričaja u patentnim zahtjevima trebalo bi se izbjeći upotrebom zavisnog oblika patentnih zahtjeva. Više o nezavisnim patentnim zahtjevima iste kategorije vidi u Dijelu A Poglavlju II. točki 3.

Dok ispitivač ne bi trebao prigovoriti razumnom broju zavisnih patentnih zahtjeva koji upućuju na određene poželjne karakteristike izuma, trebao bi prigovoriti velikom broju beznačajnih patentnih zahtjeva.

Upotreba velikog broja nezavisnih patentnih zahtjeva i neopravdano ponavljanje izričaja morali bi se izbjegavati. Iako ispitivač ne bi trebao prihvatiti nepotrebno velik broj nezavisnih patentnih zahtjeva, ne bi trebao zauzeti previše akademski ili strog stav.

Neke prijave često sadržavaju prevelik broj patentnih zahtjeva čiji se sadržaj preklapa, tako da nije udovoljeno uvjetima koji se odnose na sažetost i jasnoću patentnih zahtjeva. U takvim bi slučajevima ispitivač trebao zahtijevati da se patentni

zahtjevi iznova napišu, tako da u svakoj kategoriji bude najmanji mogući broj potrebnih nezavisnih patentnih zahtjeva. U slučajevima u kojima upotreba mnogo nezavisnih patentnih zahtjeva onemogućava dostatno ispitivanje, npr., kada različiti prikazi izuma u patentnim zahtjevima otežavaju određivanje predmeta za koji se zahtjeva zaštita, prvo priopćenje ispitivača moglo bi se ograničiti na prigovor kojim on traži da se prije daljnjeg ispitivanja patentni zahtjevi iznova napišu. Također bi bilo prikladno obaviti ispitivanje samo prvog nezavisnog patentnog zahtjeva i njegovih zavisnih patentnih zahtjeva.

6. Poduprtost patentnih zahtjeva opisom

Patentni zahtjevi moraju biti poduprti opisom. To znači da sadržaj svakog patentnog zahtjeva mora imati svoj temelj u opisu. Opseg patentnih zahtjeva ne smije biti širi no što to je opravdano opsegom opisa i crteža te doprinosom određenom području tehnike.

Većina patentnih zahtjeva jesu poopćenja iz jednog ili više pojedinačnih primjera. U svakom pojedinom slučaju, ispitivač mora donijeti odluku o dopuštenom opsegu poopćenja u svijetlu najbližeg prethodnog stanja tehnike. Stoga, izum koji otvara potpuno novo područje ima pravo na više općenitosti od onoga koji se odnosi na poboljšanja u poznatoj tehnologiji.

Primjeren tekst patentnog zahtjeva jest onaj koji nije tako širok da izlazi iz opsega izuma i nije tako ograničen da podnositelju prijave uskraćuje opravdanu nagradu za razotkrivanje njegova izuma. Podnositelju prijave trebalo bi se dopustiti da obuhvati sve očigledne modifikacije, ekvivalente i upotrebe onoga što je opisao. Osobito, ako je razumno predvidjeti da sve varijante obuhvaćene patentnim zahtjevima imaju svojstva ili upotrebe što im podnositelj prijave pripisuje u opisu, trebalo bi mu se dopustiti da prema tome sastavi svoje patentne zahtjeve.

Prigovor zbog nedostatka poduprtosti - U pravilu bi se patentni zahtjev trebao smatrati poduprtim opisom, osim ako se opravdano vjeruje da stručna osoba u određenom području ne bi mogla, na temelju podataka navedenih u prijavi kako je podnesena, rutinskim metodama za izvođenje pokusa ili analiza, proširiti određeno poučavanje iz opisa na cijelo područje za koje se zahtjeva zaštita. Međutim,

poduprtost mora biti tehničkog karaktera. Nejasni navodi ili tvrdnje koji nemaju tehnički sadržaj nisu nikakav temelj.

Budući da bi ispitivač trebao postaviti prigovor zbog nedostatka poduprtosti samo onda kada za to ima opravdane razloge, slijedi da bi u slučaju sumnje on trebao presuditi u korist podnositelja prijave („*in dubio pro reo*“).

Pitanje poduprtosti pojašnjeno je sljedećim primjerima:

Primjer (a):

Patentni zahtjev odnosi se na postupak za tretiranje svih vrsta „biljnih presadnica“ izlaganjem takvih sadnica kontroliranom udaru hladnoće koji je takva trajanja i intenziteta da proizvodi određene rezultate. U opisu se razotkriva postupak primijenjen na samo jednu vrstu. Budući da je dobro poznato da se biljke uvelike razlikuju po svojim svojstvima, postoje opravdani razlozi za vjerovanje da takav postupak nije primjenljiv na sve biljne presadnice. Podnositelj prijave mora ograničiti svoj patentni zahtjev na određenu vrstu bilja navedenu u opisu, osim ako može predočiti uvjerljive dokaze da je takav postupak ipak općenito primjenljiv. Sama tvrdnja da je postupak primjenljiv na sve biljne presadnice nije dovoljna.

Primjer (b):

Patentni zahtjev odnosi se na određenu metodu tretiranja „odljevaka od sintetičke smole“ radi postizanja određenih izmjena njezinih fizičkih karakteristika. Svi opisani primjeri odnosili su se na termoplastične smole, a metoda se čini neprikladnom za termostabilne smole. Podnositelj prijave mora svoj patentni zahtjev ograničiti na termoplastične smole, osim ako može predočiti dokaze da je takva metoda ipak primjenljiva na termostabilne smole.

Prigovor zbog nedostatka poduprtosti može se često, kao u gornjim primjerima, smatrati prigovorom zbog nedovoljnog razotkrivanja izuma, pri čemu se prigovor sastoji u tomu da razotkrivanje nije dovoljno da bi stručnjak u određenom području mogao izvesti „izum“ u cijelom širokom polju u kojem je zatražena patentna zaštita.

Podupiranje zavisnih patentnih zahtjeva - Kada je određeni sadržaj za koji se zahtjeva zaštita jasno razotkriven u patentnom zahtjevu prijave kako je podnesena,

ali uopće nije spomenut u opisu, dopušteno je promijeniti opis kako bi se takav sadržaj uključio.

Kada je u pitanju zavisan patentni zahtjev, dovoljno je u opisu navesti da je određeni način ostvarivanja izuma prikazan u patentnom zahtjevu.

7. Jedinstvo izuma

7.1. Opće napomene

Osnovno pravilo koje se odnosi na jedinstvo izuma navodi se u članku 32. stavku 1. ZOP-a i glasi „Za svaki izum podnosi se posebna prijava patenta.“

Osim toga, u članku 32. stavku 2. ZOP-a propisano je „Jednom prijavom patenta može se zahtijevati priznanje patenta i za više izuma samo ako su ti izumi međusobno tako povezani da se njima ostvaruje jedinstvena izumiteljska zamisao.“

Procjena jedinstva izuma provodi se samo ako se zahtijeva priznanje za skupinu izuma. Skupina izuma može se štiti, na primjer, velikim brojem nezavisnih patentnih zahtjeva iste ili različite kategorije, velikim brojem alternativnih oblika izuma u jednom nezavisnom patentnom zahtjevu ili velikim brojem zavisnih patentnih zahtjeva kod kojih nezavisni zahtjev nije nov ili inventivan.

Može se vidjeti da primjena članka 32. stavka 2. ZOP-a zahtijeva ispitivanje koje uključuje pretraživanje dokumenata i procjenu novosti i inventivne razine.

Manja važnost – Uvjet koji se odnosi na jedinstvo izuma nije stvar od veće važnosti, jer nedostatak jedinstva izuma nije razlog za proglašenje patenta ništavim. Ostaju financijski razlozi koji se temelje na činjenici da uglavnom svi troškovi imaju utvrđen iznos. Pri propisivanju standarda koji se odnosi na jedinstvo, zakonodavac želi zadržati broj slučajeva koji rješava Državni zavod za intelektualno vlasništvo u razumnim okvirima, a osobito broj slučajeva u području pretraživanja i ispitivanja. Isto tako, zakonodavac želi tretirati sve podnositelje na isti način, bez obzira da li se radi o fizičkoj osobi, čije prijave najčešće nisu jako složene, ili se radi o velikim međunarodnim kompanijama koje često u jednu prijavu uključuju više uzastopnih izuma iz istog područja.

7.2. Uvjet jedinstva izuma

U nastavku se navodi kako se utvrđuje je li udovoljeno uvjetu iz članka 32. stavka 2. ZOP-a ili nije, kada se čini da je u pitanju više izuma.

Veza između izuma koja se zahtijeva u članku 32. stavku 2. ZOP-a mora biti tehnička veza koja je izražena u patentnim zahtjevima izrijeком istim ili odgovarajućim posebnim tehničkim karakteristikama.

Izraz „posebne tehničke karakteristike“ znači, u bilo kojem patentnom zahtjevu, određenu tehničku karakteristiku ili određene tehničke karakteristike koje definiraju doprinos kojim izum za koji se zahtijeva zaštita, gledan kao cjelina, mijenja „dostupno prethodno stanje tehnike“ („*prior art at hand*“) u pogledu novosti i inventivne razine. „Dostupno prethodno stanje tehnike“, tj. prethodno stanje tehnike na temelju kojeg se procjenjuje nejedinstvo, može varirati ovisno o fazi postupka (vidi A-II, 7.3. (ii)).

Nakon što su prepoznate sve posebne tehničke karakteristike svakog izuma, mora se utvrditi postoji li veza između tih izuma ili ne postoji i, osim toga, obuhvaća li ta veza posebne tehničke karakteristike ili ne obuhvaća. Nije nužno da su posebne tehničke karakteristike iste u svakom izumu.

Trebalo bi biti jasno da bi ta veza trebala postojati između odgovarajućih tehničkih karakteristika. Primjer odgovarajućih tehničkih karakteristika jest sljedeći: u jednom patentnom zahtjevu tehnička karakteristika koja daje elastičnost jest metalna opruga, a u drugom je to kotur gume.

Nedovoljni razlozi za prigovor o nedostatku jedinstva izuma - Prilikom utvrđivanja jedinstva izuma, nejasni patentni zahtjevi nisu sami po sebi dovoljan razlog za prigovor o nejedinstvu izuma. Isto tako, redosljed patentnih zahtjeva nema utjecaj na utvrđivanje jedinstva izuma, ali ima utjecaj na to koji će se izum smatrati prvim izumom navedenim u patentnim zahtjevima. Nadalje, činjenica da su izumi štićeni u patentnim zahtjevima klasificirani u različite skupine, nije samo po sebi razlog za utvrđivanje nejedinstva izuma. Ako prijava sadrži patentne zahtjeve različitih kategorija ili nekoliko nezavisnih zahtjeva iste kategorije, to isto tako nije samo po sebi razlog za prigovor o nejedinstvu izuma.

Pristup ispitivača - Nedostatak jedinstva izuma nije razlog za poništaj u kasnijim postupcima. Prema tome, iako bi u jasnim slučajevima svakako trebalo postaviti prigovor i zahtijevati promjenu, u tomu se ne bi trebalo ustrajati na temelju uskog, doslovnog ili akademskog pristupa. To se osobito odnosi na slučajeve u kojima zbog mogućeg nedostatka jedinstva izuma nije potrebno obaviti daljnje pretraživanje.

Trebalo bi se obaviti široko, praktično ispitivanje stupnja međusobne ovisnosti prikazanih alternativa u odnosu na stanje tehnike otkriveno pretraživanjem.

Ako je zajednički sadržaj nezavisnih patentnih zahtjeva dobro poznat i ako se preostali sadržaj svakog patentnog zahtjeva razlikuje od sadržaja drugih patentnih zahtjeva, te ako ne postoji nijedna jedinstvena nova zamisao koja je zajednička svima, tada je jasno da ne postoji jedinstvo izuma.

Ako, s druge strane, postoji zajednička ideja ili načelo koje ima novost i inventivnu razinu, prigovor zbog nedostatka jedinstva izuma ne postavlja se. Ne postoje stroga pravila za utvrđivanje što je dopustivo između ta dva ekstrema, pa bi se svaki slučaj trebao razmatrati zasebno, pri čemu bi u slučaju sumnje trebalo presuditi u korist podnositelja prijave („*in dubio pro reo*“).

Nedostatak jedinstva izuma može biti neposredno vidljiv „*a priori*“, tj. prije razmatranja patentnih zahtjeva u odnosu na prethodno stanje tehnike ili može postati vidljiv „*a posteriori*“, tj. nakon uzimanja u obzir prethodnog stanja tehnike. Potonje se događa kada dokument iz stanja tehnike pokazuje da u nezavisnom patentnom zahtjevu nedostaje novost ili inventivna razina i, da prema tome, dva zavisna patentna zahtjeva ili više njih nemaju zajedničku izumiteljsku zamisao.

7.3. Procjena jedinstva izuma

Procjena jedinstva izuma služi za utvrđivanje da li su izumi međusobno tako povezani da se njima ostvaruje jedinstvena izumiteljska zamisao. Ako bilo koji od patentnih zahtjeva sadrži jednu ili više alternativa, svaka od tih alternativa smatra se kao da je u zasebnom patentnom zahtjevu u svrhu procjene nedostatka jedinstva izuma.

Supstancijalna procjena jedinstva izuma obuhvaća:

- (i) određivanje **zajedničkog sadržaja**, ako ga ima, između različitih izuma u patentnim zahtjevima, uzimajući u obzir prijavu u cjelini;
- (ii) usporedba zajedničkog sadržaja s „dostupnim prethodnim stanjem tehnike“ kako bi se utvrdilo da li zajednički sadržaj čini doprinos u odnosu na prethodno stanje tehnike, tj. da li sadrži „posebne tehničke karakteristike“;
- (iii) ako zajednički sadržaj ne sadrži „posebne tehničke karakteristike“, analiziraju se preostale tehničke karakteristike koje nisu dio zajedničkog sadržaja kako bi se utvrdilo da li postoji jedinstvena tehnička veza između nekih od patentnih zahtjeva.

Na primjer, nedostatak jedinstva izuma može se utvrditi između zavisnih patentnih zahtjeva ako nezavisni zahtjev o kojem zavise ne sadrži nikakve karakteristike koje čini tehnički doprinos u odnosu na dostupno prethodno stanje tehnike. U tom slučaju, nezavisni patentni zahtjev ne bi osigurao jedinstvenu tehničku vezu između zavisnih patentnih zahtjeva s obzirom da ne bi sadržavao nikakve „posebne tehničke karakteristike“.

(i) **Određivanje zajedničkog sadržaja**

Zajednički sadržaj predstavlja potencijalnu jedinstvenu izumiteljsku zamisao između patentnih zahtjeva. On može biti prisutan u karakteristikama koje su iste ili odgovarajuće (analogne), tj. u karakteristikama koje su ili identične jedna drugoj ili koje, same ili u kombinaciji, dovode do zajedničkog tehničkog efekta ili rješavaju zajednički tehnički problem.

Tehnički problem kod procjene nejedinstva može se razlikovati od onog u ispitivanju patentibilnosti s obzirom da je opći cilj utvrditi što je patentnim zahtjevima zajedničko. Polazna točka je obično ono što je podnositelj u opisu naveo da je postignuto i koji tehnički problem je riješen, međutim, tehnički problem će se možda trebati mijenjati nakon detaljnog ispitivanja. To se može dogoditi ili kada je na temelju opisa ili općeg znanja stručnjaka iz područja očigledno da različiti patentni zahtjevi rješavaju različite probleme („*a priori*“ procjena jedinstva izuma) ili kada se pretraživanjem razotkrije prethodno stanje tehnike koje čini očiglednim rješenje jedinstvenog tehničkog problema navedenog u opisu od strane podnositelja („*a posteriori*“ procjena jedinstva izuma). U ovom drugom slučaju, tehnički problem koji je naveo podnositelj više ne

može predstavljati jedinstvenu izumiteljsku zamisao budući da se ne može smatrati inventivnim.

Na primjer, dokument iz stanja tehnike koji razotkriva sve karakteristike nezavisnog patentnog zahtjeva također razotkriva, barem implicitno, tehnički problem koji je naveo podnositelj, obzirom da se taj problem mora riješiti karakteristikama navedenog nezavisnog zahtjeva.

Ispitivač će zatim nastaviti ispitivanje da li je između patentnih zahtjeva prisutan neki drugi zajednički sadržaj, tj. identificirati će sve tehničke karakteristike u patentnim zahtjevima koje su iste ili odgovarajuće, uzimajući u obzir prijavu u cjelini. Kod utvrđivanja da li su tehničke karakteristike odgovarajuće, važno je da tehnički problemi koji su riješeni nisu formulirani preusko ili preopćenito. Ako su tehnički problemi formulirani preusko, može se desiti da nemaju ništa zajedničko, što dovodi do pogrešnog zaključka da tehničke karakteristike nisu odgovarajuće. Ako su oni formulirani preopćenito, zajednički aspekt problema može biti poznat, što također dovodi do pogrešnog zaključka da postoji nejedinstvo izuma.

Na primjer, membrana i dijafragma mogu postići tehnički učinak „pružanja otpornosti“, pa stoga mogu biti odgovarajuće karakteristike.

Zajednički sadržaj ne mora se samo naći u karakteristikama patentnih zahtjeva iste kategorije, nego može biti sadržan i u zahtjevima različitih kategorija. Na primjer, u slučaju proizvoda, postupka posebno prilagođenog za dobivanje tog proizvoda i upotrebe tog proizvoda, proizvod predstavlja zajednički sadržaj koji je prisutan i kod upotrebe i kod postupka kao učinak ili rezultat tog postupka.

Zajednički sadržaj može također biti sadržan u međusobno povezanim karakteristikama proizvoda (npr. utikač i utičnica). Iako se odgovarajuće karakteristike u međusobno povezanim proizvodima mogu formulirati potpuno drugačije, one mogu biti dio zajedničkog sadržaja ako u svojoj interakciji doprinose istom tehničkom efektu ili rješenju istog tehničkog problema.

Mogu postojati slučajevi u kojima se uopće ne može identificirati zajednički sadržaj. Tada prijavi nedostaje jedinstvo izuma zato jer niti ne postoji tehnička veza između nezavisnih patentnih zahtjeva, niti prijava ostvaruje jedinstvenu izumiteljsku zamisao.

(ii) Usporedba zajedničkog sadržaja s „dostupnim prethodnim stanjem tehnike“

Ako se u patentnim zahtjevima identificira zajednički sadržaj, mora se usporediti s dostupnim prethodnim stanjem tehnike. Ako zajednički sadržaj nije očigledan u odnosu na dostupno prethodno stanje tehnike, znači da uključuje „posebne tehničke karakteristike“ i da su izumi tako povezani da ostvaruju jedinstvenu izumiteljsku zamisao. U protivnom, ako je zajednički sadržaj poznat ili očigledan u odnosu na dostupno prethodno stanje tehnike, tada prijavi nedostaje jedinstvo izuma. Ova procjena provodi se na temelju procjene novosti i inventivne razine u odnosu na dostupno prethodno stanje tehnike, pri čemu se za ispitivanje inventivnosti primjenjuje pristup problem-rješenje, kad god je to moguće.

„Dostupno prethodno stanje tehnike“, tj. prethodno stanje tehnike na temelju kojeg se procjenjuje nejedinstvo, može varirati ovisno o fazi postupka. Na primjer, kada se procjena provodi prije pretraživanja („*a priori*“ procjena), jedino dostupno prethodno stanje tehnike može biti stanje tehnike koje je podnositelj naveo u opisu i opće znanje stručnjaka u području. Tijekom pretraživanja može se pronaći i drugo prethodno stanje tehnike koje može biti temelj za „*a posteriori*“ procjenu. Stoga se „dostupno prethodno stanje tehnike“ može mijenjati tijekom postupka.

(iii) Analizira preostalih tehničkih karakteristika

Ako se uspoređivanjem zajedničkog sadržaja iz točke (ii) zaključi da nedostaje jedinstvo izuma, kao slijedeći korak potrebno je identificirati skupine potencijalno različitih izuma u patentnim zahtjevima.

Kako bi se odredile te skupine potencijalnih izuma, potrebno je analizirati preostale tehničke karakteristike koje nisu dio identificiranog zajedničkog sadržaja. U većini slučajeva, svaka će se skupina izuma sastojati od nekoliko patentnih zahtjeva. To grupiranje se provodi na temelju tehničkih problema povezanih s preostalim

tehničkim karakteristikama svakog od zahtjeva. Oni patentni zahtjevi koji sadrže preostale tehničke karakteristike povezane s istim tehničkim problemom kombiniraju se u jednu skupinu. Tehnički problemi povezani s patentnim zahtjevima moraju biti pažljivo formulirani. Možda neće biti dovoljno analizirati preostale tehničke karakteristike svakog zahtjeva zasebno, nego bi trebalo analizirati njihov učinak kada se čitaju u kontekstu pojedinog patentnog zahtjeva u cijelosti i u svjetlu opisa. Prilikom formuliranja tehničkih problema različitih potencijalnih izuma kod procjene jedinstva, treba izbjegavati vrlo uski pristup obzirom da je cilj utvrditi poveznicu između izuma. Stoga je često potrebno preformulirati specifične probleme povezane sa svakim od zahtjeva kako bi se došlo do općenitije definiranog problema, imajući na umu kontekst u kojem su relevantne karakteristike razotkrivene.

Za grupiranje izuma je nevažno da li je predmet izuma ili preostale tehničke karakteristike u patentnim zahtjevima nov u odnosu na dostupno prethodno stanje tehnike. Međutim, važno je za procjenu da li će se podnositelja zvati da plati troškove za dodatno pretraživanje za preostale izume.

Ako su tehnički problemi povezani s različitim skupinama izuma poznati iz dostupnog prethodnog stanja tehnike ili su oni međusobno različiti, tada se zaključak o nedostatku jedinstva izuma iz koraka (ii) potvrđuje.

7.4. Grupiranje izuma

U pravilu, nakon početnog utvrđivanja nejedinstva izuma, patentni zahtjevi i alternative sadržane u zahtjevima pridružuju se identificiranim skupinama izuma. Ovaj korak obuhvaća procjenu koji bi se od patentnih zahtjeva ili alternativa u patentnim zahtjevima potencijalno mogla odnositi na isti tehnički problem. Time se identificiraju skupine izuma pri čemu se svaka skupina izuma odnosi na jedinstveni predmet zaštite u odnosu na dostupno prethodno stanje tehnike. Ako se tijekom grupiranja ista posebna tehnička karakteristika, koja daje doprinos u odnosu na prethodno stanje tehnike, identificira u dvije skupine izuma, obje skupine izuma je potrebno kombinirati u jednu jedinstvenu skupinu. Nasuprot tome, ako se unutar jedne početne skupine izuma utvrdi da patentni zahtjevi ili alternative u zahtjevima nisu povezani potencijalnom posebnom tehničkom karakteristikom, koja daje

doprinos u odnosu na stanje tehnike, tada će oni biti podijeljeni u različite skupine izuma.

Obično se različite skupine izuma temelje na različitim nezavisnim patentnim zahtjevima iste kategorije, alternativama definiranim u jednom nezavisnom patentnom zahtjevu ili zavisnim patentnim zahtjevima koji definiraju alternativne izvedbe, pod uvjetom da nezavisni zahtjev nije nov ili inventivan. Međutim, različite skupine izuma također se mogu temeljiti na nezavisnim zahtjevima različitih kategorija ako postoji nejedinstvo izuma između tih zahtjeva.

7.4.1. Više nezavisnih patentnih zahtjeva iste kategorije

U članku 13. stavku 3. točkama 1-3. POP-a definirane su situacije u kojima prijava može sadržavati više nezavisnih zahtjeva iste kategorije, ako je udovoljeno uvjetu o jedinstvu izuma iz članka 32. ZOP-a. Izričito pozivanje na članak 32. ZOP-a jasno navodi da se uvjet jedinstva izuma mora ispuniti.

Više izuma u patentnim zahtjevima iste kategorije može činiti skupinu izuma tako povezanih da se njima ostvaruje jedinstvena izumiteljska zamisao. Primjeri izuma u istoj kategoriji su alternativni oblici izuma ili međusobno povezani izumi.

Alternativni oblici izuma - mogu biti ili u više nezavisnih patentnih zahtjeva ili u jednom nezavisnom patentnom zahtjevu. U potonjem slučaju možda neće odmah biti vidljivo da postoje dvije alternative kao nezavisni oblici. Međutim, pri utvrđivanju postojanja jedinstva izuma u oba slučaja trebalo bi primijeniti iste kriterije, pa bi tako nedostatak jedinstva izuma mogao postojati i u jednom patentnom zahtjevu.

Nezavisni patentni zahtjevi iste kategorije koji se odnose na međusobno povezane proizvode mogu ispunjavati uvjet jedinstva čak i ako se čini da je predmet zaštite prilično različit, pod uvjetom da su tehničke karakteristike koje čine doprinos u odnosu na dostupno prethodno stanje tehnike iste ili odgovarajuće. Primjeri takvih situacija su odašiljač i odgovarajući prijemnik ili utikač i odgovarajuća utičnica.

Prema tome, posebne tehničke karakteristike koje se odnose na jedinstvenu izumiteljsku zamisao moraju biti implicitno ili eksplicitno prisutne u svakom od nezavisnih patentnih zahtjeva.

7.4.2. Više nezavisnih patentnih zahtjeva različite kategorije

Više nezavisnih patentnih zahtjeva različite kategorije može tvoriti skupinu izuma koji su međusobno povezani tako da se njima ostvaruje jedinstvena izumiteljska zamisao.

Osim toga, bitno je da jedinstvena izumiteljska zamisao povezuje patentne zahtjeve različitih kategorija. Postojanje u svakom patentnom zahtjevu izraza kao što su „posebno prilagođen za“ ili „posebno konstruiran za“ nužno ne znači postojanje jedinstvene izumiteljske zamisli.

7.4.3. Zavisni patentni zahtjevi

Zavisni patentni zahtjev i patentni zahtjev višeg ranga na kojeg se poziva ne mogu se grupirati u dvije različite skupine izuma.

Međutim, ako se čini da patentni zahtjev višeg ranga nije patentibilan, tada je potrebno pažljivo razmotriti pitanje postoji li još uvijek inventivna veza između svih patentnih zahtjeva koji se pozivaju na taj patentni zahtjev.

U tom je kontekstu važno provjeriti da li je patentni zahtjev koji je napisan kao zavisni patentni zahtjev stvarno zavisni zahtjev koji sadrži sve karakteristike odgovarajućeg nezavisnog patentnog zahtjeva.

Iako je nezavisni patentni zahtjev uvijek dio zajedničkog sadržaja između njegovih zavisnih patentnih zahtjeva, suprotno ne vrijedi: patentni zahtjev koji je zavisan o nekoliko nezavisnih patentnih zahtjeva nikada nije dio zajedničkog sadržaja između tih nezavisnih patentnih zahtjeva.

Na primjer, prijava sadrži tri nezavisna patentna zahtjeva A, B i C, i nekoliko zahtjeva koji kombiniraju sadržaj nezavisnih zahtjeva, tj. zahtjeve A+B, A+C, B+C i A+B+C.

Neovisno o redoslijedu i načinu pisanja patentnih zahtjeva, prijava sadrži tri seta patentnih zahtjeva:

- (1) nezavisni patentni zahtjev A s zavisnim patentnim zahtjevima A+B, A+C i A+B+C;
- (2) nezavisni patentni zahtjev B s zavisnim patentnim zahtjevima A+B, B+C i A+B+C;
- (3) nezavisni patentni zahtjev C s zavisnim patentnim zahtjevima A+C, B+C i A+B+C.

Jedinstvo ili nedostatak jedinstva prvo se procjenjuje između nezavisnih patentnih zahtjeva A, B i C: ako ti zahtjevi nisu povezani jedinstvenom izumiteljskom zamisli i ne sadrže iste ili odgovarajuće posebne tehničke karakteristike, prisutan je nedostatak jedinstva. Sadržaj bilo kojeg od zavisnih patentnih zahtjeva, npr. zahtjev A+B+C, nema utjecaja u ovoj analizi. Zavisni patentni zahtjevi koji sadrže karakteristike iz dvije ili više skupina izuma, npr. zavisni patentni zahtjev A+B+C u gore navedenim primjerima, pripada tim dvjema ili više skupina izuma.

7.4.4. Markush grupiranje (alternative u jednom patentnom zahtjevu)

Kada se u jednom patentnom zahtjevu definiraju (kemijske ili nekemijske) alternative, tj. takozvano „Markush grupiranje“, smatra se da jedinstvo izuma postoji, ako su alternative slične prirode.

Kada se Markush grupiranje odnosi na alternative kemijskih spojeva, trebalo bi se smatrati da su slične prirode kada:

- (a) sve alternative imaju zajedničko svojstvo ili zajedničku djelovanje i
- (b) prisutna je zajednička struktura, tj. sve alternative imaju isti bitan strukturni element, ili sve alternative pripadaju poznatoj vrsti kemijskih spojeva u području kojemu izum pripada.

Sve alternative imaju isti bitan strukturni element kada spojevi imaju neku zajedničku kemijsku strukturu, a koja zauzima velik dio njihovih struktura ili, u slučaju kada spojevi imaju zajednički samo mali dio svojih struktura, zajednička struktura čini strukturno razlikovni dio u odnosu na dostupno prethodno stanje tehnike. Strukturni element može biti jedna komponenta ili kombinacija međusobno povezanih pojedinačnih komponenti.

Nema potrebe da bitan strukturni element bude apsolutno nov (tj. nov *per se*). Umjesto toga, izraz „bitan“ znači da u odnosu na zajedničko svojstvo ili djelovanje, mora postojati zajednički dio kemijske strukture koji razlikuje spojeve koji se štite od poznatih spojeva koji imaju isto svojstvo ili djelovanje.

Drugim riječima, bitan strukturni element definira tehnički doprinos koji predmet zaštite razmatran u cjelini daje u odnosu na dostupno prethodno stanje tehnike.

Alternative pripadaju „poznatoj vrsti kemijskih spojeva“ ako se očekuje, prema onome što je poznato u tom području tehnike, da će se pripadnici iste vrste ponašati na isti način u kontekstu izuma za koji se zahtijeva zaštita, tj. da bi se svaki pripadnik jednog razreda mogao zamijeniti drugim pripadnikom iste vrste, pri čemu se očekuje postizanje istog rezultata koji se namjeravao postići.

Ako se pokaže da barem jedna Markush alternativa nije nova, trebalo bi ponovno ispitati jedinstvo izuma. Konkretno, ako je poznata struktura barem jednog spoja obuhvaćenog Markush patentnim zahtjevom, zajedno sa svojstvima i tehničkim učinkom koji se razmatra, to je pokazatelj nedostatka jedinstva preostalih spojeva (alternativa).

To je zato jer Markush alternative ne sadrže iste (zajednička struktura) ili odgovarajuće (isto svojstvo ili tehnički učinak) tehničke karakteristike koje su „posebne“.

Patentni zahtjevi koji se odnose na različite alternative nukleinskih kiselina ili proteina definirane različitim sekvencama isto tako se smatraju da predstavljaju Markush grupiranje i analiziraju se u skladu s prethodnim načelima.

7.4.5. Međuproizvodi i konačni proizvodi

Trebalo bi se smatrati da u kontekstu međuproizvoda i konačnih proizvoda jedinstvo izuma postoji kada:

- (a) međuproizvodi i konačni proizvodi imaju isti bitan strukturni element, tj. kada su njihove osnovne kemijske strukture iste ili kada su njihove kemijske strukture u tehničkom smislu usko međusobno povezane, pri čemu međuproizvod unosi **bitan** strukturni element u konačan proizvod i

(b) međuproizvodi i konačni proizvodi tehnički su međusobno povezani, tj. konačan proizvod neposredno je proizveden iz međuproizvoda ili je odvojen od njega malim brojem međuproizvoda koji svi sadržavaju isti **bitan** strukturni element.

Bitan strukturni element je kemijska struktura koja definira tehnički doprinos koji izum, razmatran u cjelini, ima u odnosu na prethodno stanje tehnike. Na primjer, gore navedeni uvjeti su ispunjeni u slučaju spoja prekursora koji daje konačni proizvod direktnom reakcijom.

Jedinstvo izuma također može biti prisutno između međuproizvoda i konačnih proizvoda za koje strukture nisu poznate – na primjer, između međuproizvoda poznate strukture i konačnog proizvoda nepoznate strukture ili između međuproizvoda nepoznate strukture i konačnog proizvod nepoznate strukture. U takvim slučajevima treba postojati dovoljno dokaza na temelju kojih se može zaključiti da su međuproizvodi i konačni proizvodi tehnički usko povezani, na primjer, kada međuproizvod sadrži isti bitan element kao i konačni proizvod ili uključuje bitni element u konačni proizvod.

7.5. Obrazloženje kod nedostatka jedinstva izuma – minimalni zahtjevi

Prigovor o nedostatku jedinstva izuma mora se sastojati od logički iznesenog, tehničkog obrazloženja koje sadrži osnovna razmatranja o utvrđenom nejedinstvu izuma.

U uvodnom dijelu, gdje je to prikladno, navodi se pravna osnova za prigovor o nejedinstvu izuma pozivajući se na posebnu zakonsku odredbu. Isto tako, identificiraju se različite skupine izuma, uključujući, gdje je moguće, numeriranje skupina i naznaku patentnih zahtjeva koji pripadaju svakoj od ovih skupina.

Prilikom iznošenja prigovora o nejedinstvu izuma, ispitivač ga mora potkrijepiti minimalnim obrazloženjem koje sadržava barem slijedeće elemente:

- (i) zajednički sadržaj, ako postoji, između skupina izuma. Zajednički sadržaj se temelji na istim ili odgovarajućim tehničkim karakteristikama;
- (ii) razloge zašto se tim zajedničkim sadržajem ne može ostvariti jedinstvena izumiteljska zamisao koja se temelji na istim ili odgovarajućim posebnim

tehničkim karakteristikama. To uključuje usporedbu s prethodnim stanjem tehnike ili općim znanjem stručnjaka u području ili stanjem tehnike navedeno u samoj prijavi, koje čini zajednički sadržaj poznatim ili očiglednim (i općeniti problem, ako je primjenjivo). Ako se oslanja na prethodno stanje tehnike, tada se ono mora identificirati, s naznakom svih relevantnih odlomaka i razlozima zašto se smatra relevantnim;

- (iii) razloge zašto ne postoji tehnička veza između preostalih tehničkih karakteristika različitih skupina izuma, koji uključuju:
 - (a) identifikaciju svih preostalih tehničkih karakteristika različitih skupina izuma i odgovarajućih patentnih zahtjeva svake skupine, s izričitom izjavom da su te tehničke karakteristike različite;
 - (b) za svaku skupinu izuma, identifikaciju objektivnog tehničkog problema riješenog tim preostalim tehničkim karakteristikama, uzimajući u obzir opis izuma;
 - (c) zašto su tehnički problemi koji se rješavaju ili poznati iz stanja tehnike ili različiti tako da se različite tehničke karakteristike ne mogu smatrati „odgovarajućim posebnim tehničkim karakteristikama“;
- (iv) u svim slučajevima, minimalno obrazloženje na kraju sadrži zaključak u kojem se navodi da, budući da u patentnim zahtjevima nije prisutna niti ista niti odgovarajuća posebna tehnička karakteristika, ne postoji jedinstvena izumiteljska zamisao, te uvjet jedinstva izuma nije ispunjen;
- (v) u posebnim slučajevima, točka (iii), dijelovi (a) do (c), koja dokazuje da ne postoji tehnička veza koja uključuje istu ili odgovarajuću posebnu tehničku karakteristiku, biti će automatski obuhvaćena ako je objašnjeno:
 - (a) zašto grupirane alternative ili kemijski spojevi nisu slične prirode;
 - (b) u slučaju nedostatka jedinstva između međuproizvoda i konačnih proizvoda, zašto međuproizvod i konačni proizvodi ne sadrže iste bitne strukturne elemente i nisu tehnički usko međusobno povezani;
 - (c) zašto postupak nije posebno prilagođen za dobivanje proizvoda;
 - (d) zašto sam proizvod ne omogućuje jedinstvenu izumiteljsku zamisao koja povezuje različite upotrebe kako je definirano u patentnim zahtjevima;
 - (e) zašto upotreba sama po sebi ne pruža jedinstvenu izumiteljsku zamisao koja povezuje predmet zaštite u patentnim zahtjevima.

7.6. Određivanje izuma prvog navedenog u patentnim zahtjevima

Kada se utvrdi nedostatak jedinstva izuma, slijed izuma za koje se traži zaštita obično započinje s izumom koji je prvi naveden u patentnim zahtjevima („prvi izum“). Drugim riječima, u pravilu ispitivač slijedi redoslijed pojavljivanja različitih izuma u patentnim zahtjevima. Sadržaj zavisnih patentnih zahtjeva biti će uzeti u obzir pri određivanju prvog izuma. Trivijalni patentni zahtjevi koji se isključivo odnose na karakteristike koje se čine nevažne u svjetlu izuma ili koje su općenito poznate u tehničkom području izuma ne uzimaju se u obzir.

Međutim, ako zavisnost patentnih zahtjeva nije ispravna, patentnim zahtjevima će se korigirati redoslijed prema tome prije procjene ispunjavanja uvjeta jedinstva izuma.

7.7. Postupak u slučaju nedostatka jedinstva izuma

U većini slučajeva nedostatak jedinstva izuma bit će primijećen tijekom pretraživanja. Tada će ispitivač sastaviti „djelomični“ izvještaj o pretraživanju stanja tehnike koji se odnosi na izum ili na skupinu međusobno povezanih izuma u smislu članka 32. ZOP-a, koji su prvi navedeni u patentnim zahtjevima (članak 57. stavak 3. ZOP-a). Djelomični izvještaj o pretraživanju sadrži, osim dokumente stanja tehnike koji se smatraju relevantni, i razloge zbog kojih nije bilo moguće u cijelosti provesti pretraživanje stanja tehnike, tj. razloge nejedinstva izuma. Zavod ne može odbaciti prijavu patenta zbog nedostatka jedinstva izuma, nego će nakon izrade djelomičnog izvještaja o pretraživanju stanja tehnike obavijestiti podnositelja prijave da će izvještajem o pretraživanju biti obuhvaćeni i ostali izumi, pod uvjetom plaćanja troškova za pretraživanje za svaki obuhvaćeni izum u roku od dva mjeseca od dana primitka obavijesti.

Podnositelji nemaju obavezu platiti dodatne troškove za pretraživanje preostalih izuma. Međutim, predmet koji nije pretražen neće niti biti ispitan u potpunom ispitivanju. Ako se utvrdi da nedostaje jedinstvo izuma, od podnositelja prijave treba se zahtijevati da ograniči svoje patentne zahtjeve kako bi izbjegao prigovor na prijavu

koju se ispituje. Tijekom daljnjeg postupka ispitivanja postoji mogućnost podnošenja jedne ili više izdvojenih prijava.

Poglavlje A-III Prvenstvo

1. Pravo prvenstva

U člancima od 43. do 48. ZOP-a propisani su uvjeti za priznavanje prava prvenstva. Uredno zahtijevanje prava prvenstva – Uredan zahtjev za priznavanje prava prvenstva mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

- (a) ranija prijava mora biti podnesena u državi članici Pariške unije ili za tu državu ili u članici Svjetske trgovinske organizacije (WTO) ili za tu članicu
- (b) ranija prijava čije se prvenstvo zahtijeva mora biti podnesena od strane podnositelja prijave podnesene u Republici Hrvatskoj ili njegova pravnog prednika
- (c) ranija prijava mora biti podnesena najviše 12 mjeseci prije datuma podnošenja prijave u Republici Hrvatskoj i
- (d) ranija prijava mora biti „prva prijava“ podnesena za izum koji je isti kao i izum na koji se odnosi prijava patenta podnesena u Republici Hrvatskoj.

Prva prijava – Kao prvenstvo, zahtijeva se datum podnošenja „prve prijave“, tj. prijave u kojoj se prvi puta razotkriva bilo koji od predmeta zaštite iz prijave podnesene u Republici Hrvatskoj ili svi predmeti zaštite iz te prijave. Ako se utvrdi da prijava na koju se odnosi zahtjev za priznavanje prava prvenstva ustvari nije prva prijava u tom smislu, već da je dio predmeta zaštite ili cijeli predmet zaštite razotkriven u još ranijoj prijavi podnesenoj od strane istog podnositelja ili njegova pravnog prednika, zahtjev za priznavanje prava prvenstva neće se priznati, budući da je taj predmet zaštite već razotkriven u još ranijoj prijavi.

Višestruka prava prvenstva – Moguće je zahtijevati višestruka prava prvenstva - tj. u prijavi podnesenoj u Republici Hrvatskoj mogu se zahtijevati prava prvenstva koja se temelje na više od jedne ranije podnesene prijave. Ranije prijave mogu biti podnesene u istim ili u različitim državama članicama Pariške unije ili WTO-a ili za te države. Međutim, u svim slučajevima, najranija prijava mora biti podnesena ne više od 12 mjeseci prije datuma podnošenja prijave u Republici Hrvatskoj. Predmetu zaštite prijave podnesenoj u Republici Hrvatskoj priznat će se datum prvenstva najranije prijave koja ima pravo prvenstva i u kojoj se razotkriva taj predmet zaštite.

Ako se, na primjer, u prijavi podnesenoj u Republici Hrvatskoj opisuju dva ostvarenja nekog izuma (A i B) i zahtijeva se njihova zaštita, pri čemu je A razotkriveno u francuskoj prijavi, a B u njemačkoj prijavi i ako su obje prijave podnesene unutar prethodnih 12 mjeseci, i datum prvenstva francuske prijave i datum prvenstva njemačke prijave mogu se zahtijevati za odgovarajuće dijelove prijave podnesene u Republici Hrvatskoj. Ostvarenje izuma A imat će francuski datum prvenstva, a ostvarenje izuma B imat će njemački datum prvenstva.

2. Utvrđivanje datuma prvenstva

Ispitivanje urednosti zatraženog prava prvenstva - U pravilu, ispitivač ne bi trebao obavljati bilo kakvo ispitivanje urednosti prava prvenstva. Međutim, pravo prvenstva postaje važno, ako se uzima u obzir prethodno stanje tehnike koje je učinjeno dostupnim javnosti na datum zahtijevanog prvenstva ili nakon toga datuma, a prije datuma podnošenja (npr. međudokument). U takvim slučajevima (tj. slučajevi u kojima bi područje tehnike bilo relevantno, ako je ranijeg datuma), ispitivač mora ispitati može (mogu) li se odgovarajućim dijelovima prijave koju ispituje priznati zahtijevani datum(i) prvenstva i o rezultatu obavijestiti podnositelja prijave, kao i o tome jeli određeno prethodno stanje tehnike koje se razmatra, npr. međudokument, uključen u stanje tehnike.

„Isti izum“ - Osnovni način na koji se utvrđuje ima li se za neki patentni zahtjev pravo zahtijevati datum prvenstva iz ranije prijave, ako se to odnosi na uvjet da se taj patentni zahtjev mora odnositi na „isti izum“, isti je kao i način na koji se utvrđuje udovoljava li izmjena prijave uvjetu iz članka 55. ZOP-a. Drugim riječima, kako bi datum prvenstva bio valjan u tom pogledu, predmet za koji se zahtijeva zaštita tim patentnim zahtjevom mora neposredno i jasno proizlaziti iz razotkrivanja izuma u dokumentu o prvenstvu, uzimajući u obzir i sve karakteristike koje stručna osoba u određenom području razumijeva iz onoga što je izričito navedeno u tom dokumentu. Primjer onoga što se razumijeva iz razotkrivanja izuma: patentni zahtjev koji se odnosi na uređaj koji sadržava „rastavljivo sredstvo za pričvršćivanje“ imao bi pravo na datum prvenstva razotkrivanja tog uređaja u kojem je odnosni pričvršni element bio, recimo, svornjak s navojem i matica ili opružni zapinjač ili ručkom pokretani zasun, ako se opći pojam „rastavljiv“ razumijeva iz razotkrivanja takva elementa.

Nije potrebno da predmet zaštite za koji se zahtijeva pravo prvenstva bude sadržan u patentnim zahtjevima prethodne prijave. Dostatno je da dokumenti razmatrani kao cjelina „izričito razotkrivaju“ takav predmet zaštite. Prema tome, pri odlučivanju o tom pitanju, opis i patentni zahtjevi ili crteži prethodne prijave trebali bi se razmatrati kao cjelina, ali se predmet zaštite koji se navodi samo u dijelu opisa koji se odnosi na prethodno stanje tehnike ili u izričitom *disclaimeru* ne bi trebao uzeti u obzir.

3. Zahtijevanje prava prvenstva

U članku 44. ZOP-a propisuje se da je podnositelj prijave koji se u Republici Hrvatskoj namjerava koristiti pravom prvenstva dužan Zavodu podnijeti:

1. izjavu o pravu prvenstva u kojoj se navode:
 - broj i dan podnošenja prve prijave i
 - država odnosno međunarodna ili međuvladina organizacija u kojoj je ili za koju je prijava podnesena

Izjava se podnosi prilikom podnošenja prijave za zaštitu izuma, ali se može podnijeti i naknadno, najkasnije je 2 mjeseca od dana podnošenja prijave;

2. prijepis prve prijave s ovjerom nadležnoga tijela države članice Pariške unije ili članice WTO-a u kojoj je ili za koju je prijava podnesena

Prijepis se dostavlja u roku od 16 mjeseci od najranijeg zahtijevanog dana prvenstva. U slučaju da prijava čije se prvenstvo zahtijeva nije na hrvatskom jeziku, a u postupku je procijenjeno da je od važnosti za utvrđivanje patentibilnosti, referent za administrativne poslove pozvat će podnositelja da dostavi prijevod i za njegovu dostavu postavlja rok od 2 mjeseca (članak 44. stavak 5. ZOP).

4. Ispravak ili dopuna zahtjeva za priznanje prava prvenstva

Podnositelj prijave može ispraviti ili dopuniti zahtjev za priznanje prvenstva (članak 46. stavku ZOP-a).

- u roku od 16 mjeseci od najranijeg zahtijevanog dana prvenstva ili
- ako bi ispravak ili dopuna uzrokovali izmjenu najranijeg zahtijevanog dana prvenstva, u roku od 16 mjeseci od tako izmijenjenog dana najranijeg prvenstva

u ovisnosti koje **šesnaestomjesečno razdoblje ranije istječe**, pod uvjetom da je zahtjev podnio u roku od 4 mjeseca od dana podnošenja prijave i platio troškove tog zahtjeva.

Na primjer, podnositelj je podnio prijavu Zavodu dana 5. lipnja 2022. godine, te se pogrešno pozvao na datum prvenstva prve prijave: 23. lipanj 2021. godine. Točan datum prvenstva trebao je biti 10. lipanj 2021. godine.

Ako želi ispravak tog podatka, podnositelj mora zahtjev za ispravak prava prvenstva podnijeti Zavodu najkasnije 5. listopada 2022. (4 mjeseca od podnošenja prijave patenta);

- 16-mjesečni rok koji se računa od priznatog (netočnog) dana prvenstva je 23. listopad 2022. godine
- 16-mjesečni rok koji se računa od točnog datuma (koji uzrokuje promjenu priznatog datuma) prvenstva u zahtjevu pada na datum 10. listopad 2022.

Dakle, u konkretnom slučaju primjenjuje se raniji od ova dva roka, to je 10. listopad 2022., a budući je krajnji rok od 4 mjeseca od dana podnošenja bio 5. listopada 2022, zahtjev za ispravak prava prvenstva neće biti odobren.

Ispravak ili dopuna zahtjeva može uključivati ispravak ili dopunu bilo kojeg podatka navedenog u članku 44. stavku 1.

Zahtjev za dopunu ili ispravak prava prvenstva ne može se podnijeti nakon što je podnositelj podnio zahtjev za objavu prijave iz članka 59. stavka 2. ZOP-a, osim ako takav zahtjev nije povučen prije završetka tehničkih priprema za objavu prijave.

Ako je radi ispravka ili dopune zahtjeva za priznanje prava prvenstva promijenjen dan prava prvenstva, rokovi koji još nisu istekli računaju se od promijenjenog dana prvenstva.

5. Zahtjev za obnovu prava prvenstva

Podnositelju prijave dopustit će se obnova prava prvenstva pod uvjetima iz članka 47. stavka 1. ZOP-a ako je:

- dan podnošenja prijave kasniji od dana na koji je isteklo razdoblje prvenstva, ali je unutar dva mjeseca računajući od dana isteka razdoblja prvenstva,

- dokazao da je do propuštanja roka došlo unatoč dužnoj pažnji koju su zahtijevale okolnosti

Zahtjev za obnovu prava prvenstva ne može se podnijeti nakon što je podnositelj prijave patenta podnio zahtjev za objavu prijave u skladu s člankom 59. stavkom 2. ZOP-a, osim ako takav zahtjev nije povučen prije završetka tehničkih priprema za objavu prijave.

DIO B

—

FORMALNO ISPITIVANJE PRIJAVA

Poglavlje B-I Postupak prije objave

1. Prijamni ured

Dokumenti koji čine prijavu patenta zaprimaju se u Prijamnom uredu.

- Administrativno osoblje određuje klasu i urudžbeni broj, a informacijski sustav sam upisuje datum, sat i klasifikacijski broj upravnog predmeta na obrazac P-1. Dodjeljuje se i potencijalni broj prijave, npr. P20220008.
- Bibliografski podaci unose se u informacijski sustav uredskog poslovanja Zavoda.
- Svakom podnesenom dokumentu dodjeljuje se tip pošte koji označava vrstu pismena, tj. zahtjev, opis, patentne zahtjeve, crteže, punomoć, potvrdu o plaćenim troškovima, itd.
- Svi dokumenti koji čine prijavu patenta pohranjuju se u PDF formatu u informacijski sustav uredskog poslovanja Zavoda.
- Odmah nakon podnošenja prijave, podnositelj prijave dobiva potvrdu o podnošenju dokumenata koji čine patentnu prijavu; to znači zahtjev za priznavanje patenta (P-1 obrazac) s upisanim datumom i klasifikacijskim brojem upravnog predmeta.
- Otvara se spis predmeta.

Pohrana podataka o patentnom postupku – Napominje se da se tijekom cijelog postupka podaci o svim primljenim dokumentima i svim poslanim službenim pismenima unose u baze podataka Zavoda. Takvi podaci su, npr., datum primitka odgovora na pismo, datum dostave službenog pismena, vrsta službenog pismena ili odgovora na pismo, produljenje roka itd.

e- Prijava

Korištenjem aplikacije e-Prijava moguće je elektroničkim putem podnijeti:

- Prijavu za zaštitu patenta - obrazac P-1 sa svim pratećim priložima
- Zahtjev za upis u registar proširenog Europskog patenta - obrazac PE s pratećim priložima

- Naknadne podneske u svim postupcima

Podaci iz e-Prijave automatski se pohranjuju u baze podataka Zavoda.

2. Utvrđivanje dana podnošenja

Nakon primitka prijave patenta prema članku 49. ZOP-a ispituje se udovoljava li ona uvjetima za utvrđivanje dana podnošenja.

Referent Odjela za administrativne poslove obavlja sljedeće radnje:

- provjerava udovoljava li prijava uvjetima iz članka 41. stavka 1. točke 1. do 3., što su minimalni uvjeti za priznanje datuma podnošenja;
- ako su ti uvjeti ispunjeni, potencijalnom broju prijave sada se dodjeljuje nastavak „A“, npr., P20220008A;
- prijava patenta kojoj je utvrđen datum podnošenja upisuje se u registar патената;
- izrađuje se obavijest podnositelju o utvrđenom danu podnošenja.

Da bi prijavi patenta bio utvrđen datum podnošenja, na taj dan ona mora sadržavati sljedeće:

- naznaku da se zahtijeva priznanje patenta
- podatak koji omogućuju utvrđivanje identiteta podnositelja prijave ili podatak koji omogućuju stupanje u kontakt s podnositeljem prijave i
- dio koji na prvi pogled izgleda kao opis izuma ili pozivanje na prethodno podnesenu prijavu.

Pozivanje na prethodno podnesenu prijavu mora sadržavati dan podnošenja i broj te prijave, podatak o uredu kojemu je ta prijava podnesena te navod da prethodna prijava zamjenjuje opis i crteže. Primjerak prethodno podnesene prijave ovjeren od strane ureda kojemu je podnesena, zajedno s prijevodom na hrvatski jezik ako je podnesena na stranom jeziku, mora se dostaviti Zavodu u roku od dva mjeseca od dana podnošenja prijave.

Ako se utvrdi da u prijavi nedostaje dio opisa ili crtež na koji se poziva u prijavi, referent za administrativne poslove zaključkom poziva podnositelja prijave da u roku od 2 mjeseca dostavi dijelove prijave koji nedostaju. Rok se na zahtjev podnositelja može produljiti za 1 mjesec. Dan kad su ti dijelovi prijave dostavljeni

smatra se danom podnošenja prijave patenta. Ako su dio opisa izuma ili crteži koji su nedostajali podneseni u postavljenom roku, a u prijavi se zahtijeva prvenstvo ranije prijave, danom podnošenja utvrđuje se dan na koji su ispunjeni uvjeti iz članka 41. stavka 1. ZOP-a, pod uvjetom da su dio opisa izuma ili crteži koji nedostaju u cijelosti sadržani u ranijoj prijavi.

Ako podnositelj u roku ne postupi po pozivu iz zaključka smatrat će se da se na dijelove prijave koji nedostaju nije ni pozvao.

Ako se prijava poziva na prethodno podnesenu prijavu uz navod da prethodno podnesena prijava zamjenjuje opis i crteže mora sadržavati podatke iz članka 41. stavka 2. te zadovoljiti uvjete iz stavka 3.

U slučaju da je podnesena izdvojena prijava, kao dan podnošenja utvrđuje se datum podnošenja prijave koja je podnesena prvobitno (članak 53. stavak 4.).

Poslovi na utvrđivanju dana podnošenja prijave moraju se obaviti što prije i u što kraćem roku.

3. Formalno ispitivanje

Prijavu patenta kojoj je utvrđen dan podnošenja formalno ispituje referent za administrativne poslove, u kojem se postupku provjerava ispunjava li prijava uvjete propisane člankom 54. ZOP-a, te jesu li uz prijavu dostavljeni prilozi iz članka 11. POP-a. Ispituje se sljedeće:

- sadržava li prijava sve dijelove iz članka 33. ZOP-a (zahtjev za priznanje patenta na P-1 obrascu, opis izuma, jedan ili više patentnih zahtjeva, crteže na koje se pozivaju opis izuma i/ili patentni zahtjevi, ako su potrebni i sažetak)
- jesu li navedeni svi podaci u obrascu P-1 „Zahtjev za priznanje“ (podnositelj, prijave, izumitelj ili naznaka da izumitelj ne želi biti naveden u prijavi, zahtjev za priznanje prvenstva, podaci o opunomoćeniku, potpis, itd.)
- kontrolni popis u obrascu P-1;

- je li podnesen prijevod prijave na hrvatski jezik;
- ima li strani podnositelj prijave koji je fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili poslovnim sjedištem izvan Hrvatske ovlaštenog opunomoćenika za zastupanje i je li dostavljena uredna punomoć za zastupanje;
- jesu li priloženi potrebni propisani prilozi (dokument(i) o prvenstvu, punomoć, izjava izumitelja da ne želi biti naveden u prijavi, dokaz o uplati, dokaz o ispunjavanju uvjeta za umanjenje troškova postupka itd.).

Uz navedeno potrebno je provjeriti uplate odgovarajućih troškova postupka: osnovna naknada troškova postupka formalnog ispitivanja uključuje troškove za prve 2 godine održavanja, 30 stranica prijave patenta te 10 patentnih zahtjeva, sve iznad navedenih ograničenja posebno se naplaćuje prema članku 9. UON. Prilikom podnošenja izdvojene prijave i za nju se plaćaju godišnje naknade troškova za održavanje prvobitne prijave koje su na dan podnošenja izdvojene prijave dospjele na naplatu.

Referent Odjela za administrativne poslove izrađuje zaključak kojim podnositelja prijave poziva da ispravi utvrđene formalne nedostatke, u roku od 2 mjeseca, pri čemu se taj rok može produljiti za još najviše 3 mjeseca. U slučaju da utvrđeni i u zaključku izričito navedeni formalni nedostaci prijave patenta nisu otklonjeni u propisanim rokovima, referent za administrativne poslove izrađuje nacrt rješenja o odbacivanju prijave patenta.

Kad prijava patenta udovoljava formalnim uvjetima iz članka 54. ZOP-a, referent za administrativne poslove izrađuje zaključak s pozivom podnositelju da u roku od 2 mjeseca podnese zahtjev za izradu izvještaja o pretraživanju stanja tehnike te da za to plati propisanu naknadu troškova postupka. Ako podnositelj ne podnese zahtjev za pretraživanje ili ne plati propisanu naknadu troškova, referent za administrativne poslove izrađuje nacrt rješenja o odbacivanju prijave patenta.

Ako podnositelj zatraži da pretraživanje obavi ured s kojim Zavod ima sklopljen ugovor o suradnji u području pretraživanja stanja tehnike, referent za administrativne poslove provjerava je li zahtjev sastavljen u skladu s člankom 20. POP-a. Ako su utvrđeni nedostaci u tom zahtjevu, referent priprema obavijest s pozivom na uređenje zahtjeva u roku od 1 mjeseca. U slučaju da u postavljenom roku podnositelj ne uredi

zahtjev referent za administrativne poslove priprema nacrt rješenja o odbacivanju prijave patenta.

Uredan zahtjev za pretraživanje iz članka 56. stavka 4. ZOP-a prosljeđuje se patentnom uredu druge države ili međudržavnom uredu s kojim je Zavod sklopio ugovor o suradnji.

Referent za administrativne poslove izrađuje obavijest podnositelju o danu objave prijave patenta i izvještaja o pretraživanju, ako ih nije moguće istovremeno objaviti obavještava ga o objavi koja će se dogoditi. Ujedno ga obavještava da je obvezan podnijeti zahtjev za potpuno ispitivanje i to u roku od 6 mjeseci od dana objave izvještaja o pretraživanju.

Uz prijavu patenta objavljuje se i izvještaj o pretraživanju stanja tehnike, ako je izrađen (A1 dokument) do roka koji treba biti što je moguće bliži proteku 18 mjeseci od utvrđenog dana podnošenja prijave. Ako objava izvještaja o pretraživanju stanja tehnike nije moguća uz objavu prijave (A2 dokument), izvještaj će se objaviti posebno i naknadno kao A3 dokument.

Ispitivanje prijave patenta prije objave uz formalni ima i tehnički aspekt, koji obuhvaća:

- izradu izvještaja o pretraživanju i pisanog mišljenja, ako je zatraženo (vidi Dio C);
- klasificiranje prijave prema MKP-u (vidi Dio C-IV);
- određivanje konačnog sadržaja sažetka (vidi Dio A-I, točka 5.);
- ispitivanje je li u pitanju prijava koja se odnosi na povjerljivi izum.

Gore navedene radnje provodi patentni ispitivač.

4. Prijave koje se odnose na povjerljive izume

Priznanje патената за изуме који су од интереса за послове одбране (dalje: povjerljivi izum) regulirano je Zakonom o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme.

Prijavu za povjerljivi izum podnositelj prijave može podnijeti Zavodu u skladu s odredbama Zakona o patentu i pripadajućeg Pravilnika o patentu. Međutim, ispitujući prije objave udovoljava li prijava patenta formalnim i tehničkim uvjetima Zavod može utvrditi da se prijava odnosi na povjerljivi izum.

Zavod o tome u pisanom obliku odmah, a svakako prije objave prijave patenta u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva (u pravilu, u vremenskom periodu od 60 do 180 dana od primitka prijave) izvješćuje Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i dostavlja mu presliku sadržaja podnesene prijave patenta zajedno s rezultatima prethodnog ispitivanja prijave.

MORH je dužan najkasnije u roku od 90 dana od dana primitka prijave patenta koju mu je ustupio Zavod, rukovodeći se kriterijima iz Uredbe o kriterijima za određivanje izuma povjerljivim i načinu priznavanja patenta za takve izume, obavijestiti Zavod i podnositelja o odluci koju je donio.

Ako odluči da je riječ o povjerljivom izumu, MORH o tome izdaje rješenje, koje upisuje u registar patenata za povjerljive izume koji vodi MORH. Ako smatra da izum nije povjerljiv, postupak nastavlja Zavod prema ZOP-u.

Ako u roku od 90 dana od prijama obavijesti Zavoda Ministarstvo obrane ne izvijesti Zavod o postojanju interesa za predmetnu prijavu patenta, smatrat će se da izum nije od interesa za poslove obrane, te će se postupak nastaviti prema ZOP-u.

Prijave patenata za povjerljive izume ne objavljuju se u službenom glasilu Zavoda i za njih Zavod osigurava tretman povjerljivog predmeta.

Zaštitu povjerljivog izuma u inozemstvu domaće pravne i fizičke osobe mogu tražiti samo uz odobrenje MORH-a.

5. Objava prijave

Odjel za pravne poslove obavlja pripremu prijave patenta za objavu.

To uključuje:

- pripremu prikladnog formata (dokumenta u WORDU) prijave patenta optičkim čitačem (OCR)

- praćenje roka od 18 mjeseci od datuma prvenstva (ili tri mjeseca od datuma podnošenja u slučaju zatražene prijevremene objave)
- obavijest o izmjeni naziva ili sažetka,
- dostavu službenog dopisa u kojem se podnositelja prijave obavještuje o objavi i odgovarajućeg dokumenta HR A1, HR A2 ili HR A3.

Objava prijave patenta se obavlja što je prije moguće u roku od 18 mjeseci od dana njezina podnošenja, odnosno od dana priznatog prvenstva u službenom glasilu Zavoda, koji objavljuje bibliografske podatke, uključujući sažetak i crtež. Cijeli tekst i crteži prijave patenta objavljuju se na papiru i na internetskim stranicama Zavoda (<http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/pretrazivanje-baza-podataka/patent/>) na dan njezine objave u službenom glasilu.

Objava prijave patenta se označava:

- kao A1 dokument kada se uz tekst prijave patenta objavljuje i izvještaj o pretraživanju stanja tehnike,
- kao A2 dokument kada se objavljuje samo tekst prijave patenta bez izvještaja o pretraživanju stanja tehnike, a
- kao A3 dokument se objavljuje izvještaj o pretraživanju stanja tehnike koji je izrađen nakon objave teksta prijave patenta.

DIO C

—

PRETRAŽIVANJE NACIONALNIH PRIJAVA

Poglavlje C-I Uvod i koraci postupka

Postupak kroz koji prolazi prijava patenta od podnošenja prijave do priznanja patenta (ili njegova odbijanja) obuhvaća: formalno ispitivanje i pretraživanje stanja tehnike prijave objave i potpuno ispitivanje nakon objave. Pretraživanje stanja tehnike **rezultira izvještajem o pretraživanju stanja tehnike, a potpuno ispitivanje priznanjem patenta za izum ili odbijanjem.**

Svrha pretraživanja je omogućiti izradu izvještaja o pretraživanju stanja tehnike što ranije tijekom postupka kako bi s jedne strane podnositelj dobio prvu informaciju o patentibilnosti izuma, ali i zato da se omogući objava izvještaja zajedno s objavom teksta patentne prijave ili ubrzo nakon toga kako bi i javnost dobila što ranije preliminarni uvid u potencijalnu patentibilnost izuma.

Podnositelj može još dodatno zatražiti uz zahtjev za pretraživanje stanja tehnike ili najkasnije u roku od dva mjeseca nakon podnošenja tog zahtjeva i izradu **pisanog mišljenja o patentibilnosti** (članak 58. ZOP-a), a koje predstavlja preliminarni rezultat potpunog ispitivanja uvjeta za priznanje patenta. Osim toga, tek po primitku izvještaja o pretraživanju, podnositelj smije jedanput mijenjati patentne zahtjeve, opis i crteže prijave (članak 55. stavak 2. ZOP-a).

Za patentne prijave podnesene u Republici Hrvatskoj prije 20.02.2020. pretraživanje stanja tehnike se odvija tek nakon objave prijave patenta, i to samo ako podnositelj u zakonski propisanom roku podnese zahtjev za potpuno ispitivanje. . Podnositelj dobiva prvu informaciju o patentibilnosti izuma kasnije u postupku potpunog ispitivanja, budući da izvještaj o pretraživanju stanja tehnike dobiva zajedno s prvim rezultatom potpunog ispitivanja uvjeta za priznanje patenta, pri čemu se izvještaj o pretraživanju stanja tehnike ne objavljuje.

Poglavlje C-II Postupak pretraživanja stanja tehnike

1. Zahtjev za pretraživanje stanja tehnike

Nakon što se utvrdi da je prijava patenta formalno uredna, odnosno da ispunjava uvjete iz članka 54. stavka 1. ZOP-a, Zavod zaključkom poziva podnositelja da u roku dva mjeseca od primitka istog podnese "zahtjev za izradu izvještaja o pretraživanju stanja tehnike" i plati propisanu naknadu troškova postupka (članak 56. stavak 1. ZOP-a). Ukoliko podnositelj navedeno ne izvrši u propisanom roku prijava patenta se rješenjem odbacuje (članak 56. stavak 2. ZOP-a). Zahtjev za pretraživanje stanja tehnike ne može se povući (članak 56. stavak 6. ZOP-a).

Podnositelj ima dvije mogućnosti podnošenja zahtjeva za izradu izvještaja o pretraživanju stanja tehnike:

- može Zavodu podnijeti zahtjev kojim traži da izvještaj izradi Zavod i platiti propisanu naknadu troškova (članak 56. stavak 1. ZOP-a), ili
- može Zavodu podnijeti zahtjev kojim traži da izvještaj izradi patentni ured druge države ili međudržavni ured s kojim Zavod ima sklopljen ugovor o suradnji i plati naknadu troškova tog postupka (članak 56. stavak 3. do stavak 7. ZOP-a).

Podnositelj treba imati na umu da ukoliko zatraži da izvještaj o pretraživanju stanja tehnike izradi patentni ured druge države ili međudržavni ured temeljem ugovora o suradnji (članak 56. stavak 3. ZOP-a), treba zajedno sa zahtjevom u propisanom roku dostaviti i sve ostalo što je propisano pravilnikom (članak 20. POP-a), npr. prijevod prijave patenta na engleski jezik (članak 20. stavak 2. točka 1. POP-a), naznaku kategorije podnositelja i odgovarajući dokaz (članak 20. stavak 1. točka 9. i stavak 2. točka 2. POP-a). Naime, ukoliko zahtjev za izvještajem o pretraživanju stanja tehnike temeljem ugovora o suradnji nije uredan, odnosno nije u skladu sa stavicima 3. i 7. članka 56. ZOP-a, Zavod ga neće proslijediti patentnom uredu druge države ili međudržavnom uredu s kojim ima ugovor o suradnji već će bez odgode o nedostacima obavijestiti podnositelja i pozvati ga da uredi zahtjev u roku mjesec dana od primitka obavijesti (članak 56. stavak 4. ZOP-a). Ukoliko podnositelj u propisanom roku ne uredi zahtjev sukladno pozivu, Zavod će rješenjem odbaciti prijavu patenta (članak 56. stavak 5. ZOP-a).

2. Cilj pretraživanja

Cilj pretraživanja je razotkrivanje stanja tehnike (koje se naziva i „prethodno stanje tehnike“) koje je relevantno u svrhu utvrđivanja da li je izum nov i ima li inventivnu razinu, te izrada izvještaja o pretraživanju stanja tehnike i opcionalno pisanog mišljenja o patentibilnosti. Mada se odluka o patentibilnosti donosi tijekom postupka potpunog ispitivanja, dokumenti koji su navedeni u izvještaju o pretraživanju, a posebice oznaka kategorije dokumenta (X, Y, A, O, i dr. kao što je navedeno u Poglavlju C-III,) daju uvid podnositelju u mogući ishod potpunog ispitivanja.

3. Dokumenti koji se pretražuju

Pretraga se provodi u elektroničkim zbirkama koje su dostupne ispitivaču, i na internetu, a na temelju kombinacija ključnih riječi i klasifikacijskih oznaka određenih prema izumu čija se zaštita zahtijeva . To su u prvome redu patentni dokumenti, dopunjeni člancima iz časopisa i drugom nepatentnom literaturom (znanstveni i stručni časopisi, sažetci s kongresa, knjige, izvješća, prezentacije i dr.).

4. Opseg pretraživanja

(i) **Potpunost pretraživanja** – Pretraživanje bi trebalo biti kvalitetno i temeljito i trebalo bi biti provedeno prema europskim i međunarodnim standardima. Međutim, mora se uzeti u obzir da se u pretraživanju te vrste ne može uvijek postići apsolutni učinak, zahvaljujući neizbježnim nesavršenostima svakog klasifikacijskog sustava i njegovoj primjeni. Ispitivač bi trebao organizirati svoj rad i iskoristiti vrijeme provedeno u pretraživanju tako da se mogućnost ne-otkrivanja stanja tehnikesvede na najmanju moguću mjeru jer se jako bitni dokumenti ne bi trebali ispustiti (ne uzeti u obzir). Što se tiče manje relevantnog prethodnog stanja tehnike koje je često u velikoj mjeri zastupljeno u bazama dokumenata koja se pretražuju, pretraživanje obavljeno u manjim razmjerima smatra se prihvatljivim.

(ii) **Učinkovitost pretraživanja** – Učinkovitost svakog pretraživanja ovisi o redu koji vlada u bazi dokumenata koja se pretražuju ili o redu koji se može primijeniti na takvu bazu i koji omogućava ispitivaču određivanje dijelova dokumentacije koju želi pregledati.

Osnovne komponente reda u bazi dokumenata jesu riječi, klasifikacijske oznake, indeksni kodovi ili bibliografsko povezivanje dokumenata zajednički citiranim dokumentima.

Ispitivač bi zbog ekonomičnosti, a na temelju svojega znanja o području tehnike i dostupnim sustavima za pretraživanje informacija, trebao donijeti odluku o ispuštanju dijelova dokumentacije u kojima je vjerojatnost da će naći bilo koji dokument relevantan za pretraživanje minimalna. Na primjer, dokumenti koji su iz razdoblja kada se područje tehnike koja je u pitanju tek počelo razvijati.

Slično tome, ispitivač bi trebao pregledati samo jedan dokument koji pripada određenoj patentnoj porodici.

(iii) **Pretraživanje srodnih područja** –Pretraživanje bi u prvome redu trebalo obuhvaćati sva neposredno relevantna tehnička područja, a nakon toga bi se moglo proširiti na srodna područja. Ispitivač o tome donosi odluku u svakom pojedinom slučaju, uzimajući u obzir ishod pretraživanja u područjima koja je prije toga pretražio. Pitanje koja se područja smatraju srodnim područjima razmatra se u svjetlu onoga što se čini da je nužna bitna funkcija ili upotreba izuma, a ne samo u svjetlu određenih funkcija izričito navedenih u prijavi.

Odluku da pretraživanje proširi na područja koja nisu spomenuta u prijavi mora donijeti ispitivač, koji se ne bi trebao staviti u ulogu izumitelja i pokušati zamisliti sve moguće vrste prijave tog izuma. Najvažnije načelo pri odlučivanju o proširenju pretraživanja srodnih područja trebalo bi biti mogućnost postavljanja razumnog prigovora zbog nedostatka inventivne razine na temelju onoga što bi se moglo pronaći pretraživanjem tih područja.

5. Predmet pretraživanja

5.1. Temelj pretraživanja: patentni zahtjevi

Pretraživanje treba biti usmjereno na izum kako je definiran patentnim zahtjevima, pri čemu opis i crteži (ako ih ima) služe tumačenju patentnih zahtjeva, budući da se upravo tako određuje opseg zaštite koji će proizlaziti iz patenta, ako bude priznat.

5.2. Tumačenje patentnih zahtjeva

S jedne strane, pretraživanje ne treba ograničiti na doslovan tekst patentnih zahtjeva, ali ga, s druge strane, ne treba proširivati i obuhvaćati sve što bi za stručnu osobu u određenom području proizlazilo iz razmatranja opisa i crteža. Ispitivač će možda trebati razmotriti i sadržaj opisa i/ili crteža kako bi:

- identificirao tehnički problem i njegovo rješenje,
- utvrdio značenje nejasnih pojmova u patentnim zahtjevima,
- utvrdio značenje jasnih pojmova kojima je u patentnim zahtjevima dano drugačije značenje od uobičajenog,
- predvidio (uzeo u obzir) moguće izmjene patentnih zahtjeva. Cilj pretraživanja jest otkriti prethodno stanje tehnike koje je relevantno za utvrđivanje novosti i/ili inventivne razine. Pretraživanje treba biti usmjereno na ono što se čini da su bitne karakteristike izuma uzimajući u obzir eventualne promjene u pogledu (objektivnog) tehničkog problema na kojem se temelji izum, do kojih je moglo doći tijekom pretraživanja kao rezultat pronađenog prethodnog stanja tehnike.

Pri tumačenju patentnih zahtjeva za potrebe pretraživanja, pretraživanjem će se uzeti u obzir i prethodno stanje tehnike koje sadržava tehničke karakteristike koje su poznati ekvivalenti tehničkih karakteristika izuma za koji se zahtijeva zaštita, a koje bi mogle dovesti u pitanje inventivnu razinu.

Primjer: Ako je u patentnom zahtjevu navedena kabelska pričvrsnica koja ima određenu konstrukciju, pretraživanje bi trebalo obuhvatiti cijev i slične pričvrsnice, koje bi mogle imati navedenu konstrukciju.

Slično tome, ako je patentni zahtjev usmjeren na proizvod koji se sastoji od više dijelova koji su definirani njihovom funkcijom ili strukturom i ako se u patentnom zahtjevu navodi da su određeni dijelovi zavareni, pretraživanjem bi se trebale obuhvatiti i ekvivalentne metode spajanja, kao npr. lijepljenje ili spajanje zakovicama, osim ako je jasno da takvo zavarivanje ima određene prednosti koje su potrebne za izum.

5.2.1. Patentni zahtjevi koji se izričito pozivaju na opis i crteže

Mada je u patentnim zahtjevima pri navođenju tehničkih karakteristika izuma pozivanje na opis i crteže zabranjeno, osim ako je to apsolutno potrebno (članak 14., stavak 9. POP-a), patentne zahtjeve koji sadrže takva pozivanja treba pretražiti ukoliko su te tehničke karakteristike nedvosmisleno definirane u specificiranim dijelovima opisa i/ili crteža. Naime, kasnije tijekom potpunog ispitivanja će se na navedeno pozivanje prigovoriti sukladno članku 14. stavak 9. POP-a i tražiti podnositelja da nadopuni patentni zahtjev unošenjem značenja tehničkih karakteristika na koje se poziva. Međutim, ako pozivanje na opis i crteže nije jasno, odnosno ne definira jasno što iz opisa i/ili crteža treba smatrati uključenim u patentni zahtjev i koje je značenje tehničkih karakteristika, pretraživanje stanja tehnike treba provesti samo za one patentne zahtjeve za koje je to moguće. Naime, ako se utvrdi da nije moguće provesti pretraživanje stanja tehnike za sve ili pojedine patentne zahtjeve, treba izvršiti pretraživanje u mjeri u kojoj je to moguće, odnosno treba izvršiti nepotpuno pretraživanje i napisati **djelomični izvještaj o pretraživanju stanja tehnike** ili se može umjesto izvještaja o pretraživanju napisati **izjava o nemogućnosti pretraživanja stanja tehnike** (članak 57. stavak 2. ZOP-a).

5.2.2. Upotreba opisa i/ili crteža za određivanje tehničkog problema

Prema članku 12. stavak 1. POP-a, u opisu izuma mora biti naveden tehnički problem za čije se rješenje traži zaštita patentom, a što ispitivaču omogućava razumijevanje tehničkog problema unatoč činjenici što neki puta problem koji se rješava nije na prvi pogled jasan iz samih patentnih zahtjeva.

5.2.3. Upotreba opisa i/ili crteža za utvrđivanje značenja nejasnih pojmova u patentnim zahtjevima

Neke tehničke karakteristike mogu biti definirane nejasnim pojmovima, pa se opseg patentnih zahtjeva ne može nedvosmisleno utvrditi. U tom slučaju opis i/ili crteži služe tumačenju patentnih zahtjeva.

Na primjer: Pneumatska guma koja se sastoji od širokog utora smještenog u dijelu gaznog sloja, naznačena time što je široki otor predviđen na dnu utora s najmanje jednim uzdužnim rebrom koje se proteže u uzdužnom smjeru širokog utora.

U opisu se navodi pojam "širok" koji u kontekstu izuma znači ne manje od 20 mm.

Značenje pojma "širok" nije jasno jer se radi o relativnom pojmu koji nema tehničko značenje, pa je stoga patentni zahtjev nejasan. Međutim, kako je u opisu dana jasna definicija da u kontekstu izuma pojam "širok" znači ne manje od 20 mm, navedeno treba uzeti u obzir kada se provodi pretraživanje, a prigovor na nejasnoću pojma "širok" navesti u pisanom mišljenju o patentibilnosti (ako je zatraženo) ili kasnije tijekom potpunog ispitivanja.

5.2.4. Upotreba opisa i/ili crteža za utvrđivanje značenja jasnih pojmova kojima je u patentnim zahtjevima dano drugačije značenje od uobičajenog

U nekim patentnim prijavama značenje tehničkog pojma dano u opisu i/ili crtežima može biti drugačije od uobičajenog, što može imati za posljedicu da je opseg patentnog zahtjeva širi (primjer 1) ili uži (primjer 2).

Primjer 1.: Halidna sol spoja A.

Uobičajeno "halidna sol" znači fluoridna, kloridna, bromidna ili jodidna sol.

U opisu je međutim navedeno da: U kontekstu izuma pojam "halidna sol" znači fluoridna, kloridna, jodidna ili tosilatna sol.

U ovom primjeru patentni zahtjev se na prvi pogled doima jasnim jer koristi pojam "halidna sol" koji ima jasno i utvrđeno uobičajeno značenje u području tehnike. Međutim, kako opis daje ovom pojmu šire značenje, pretragu treba proširiti tako da uključi i tosilatnu sol.

Primjer 2.: isto kao primjer 1., osim što je u opisu "halidna sol" definirana kao "fluoridna, kloridna ili bromidna sol."

U ovom primjeru je značenje "halidna sol" uže nego što je to uobičajeno jer ne obuhvaća jodidnu sol, što treba imati na umu pri pretraživanju stanja tehnike.

U oba slučaja treba uzeti u obzir uobičajeno značenje pojmova u određenom području tehnike, ali i značenje kako je definirano u samoj prijavi patenta.

5.2.5. Predviđanje (uzimanje u obzir) mogućih izmjena patentnih zahtjeva

U načelu, i ako je to moguće i razumno, pretraživanjem bi se trebao obuhvatiti cijeli predmet zaštite na koji se odnose patentni zahtjevi ili na koji bi bilo razumno očekivati da će se ti zahtjevi odnositi nakon njihove izmjene.

Primjer: Kada prijava koja se odnosi na strujni krug sadržava jedan ili više patentnih zahtjeva koji su usmjereni samo na funkciju i način rada, a opis i crteži sadržavaju primjer za detaljizirani ne-trivijalni tranzistorski krug, pretraživanjem se mora obuhvatiti taj krug.

Međutim, zbog ekonomičnosti potrebno je primijeniti određena ograničenja, kao u slučaju kada je patentni zahtjev opširan i kada sadržava velik broj primjera te kada nije moguće predvidjeti predmet izmijenjenih patentnih zahtjeva.

5.3. Opširni patentni zahtjevi

Nije potrebno ulagati poseban napor u pretraživanje onih dijelova neopravdano opširnih patentnih zahtjeva, koji se ne odnose na predmet zaštite koji je dostatno razotkriven u prijavi i poduprt opisom.

Primjer: Ako su u nekoj prijavi koja se odnosi na detaljno opisanu automatsku telefonsku centralu, patentni zahtjevi usmjereni na automatski komunikacijski komutacijski centar, pretraživanje se ne treba proširiti na automatske telegrafске centrale, podatkovne komutacijske centre itd., samo zbog opširnosti teksta patentnog zahtjeva, već samo onda ako je vjerojatno da će se takvim proširenim pretraživanjem doći do dokumenta na temelju kojega će biti moguće postaviti razuman prigovor zbog nedostatka novosti ili inventivne razine.

Slično, ako je patentni zahtjev usmjeren na postupak za proizvodnju „impedancijskog elementa“, a opis i crteži odnose se samo na proizvodnju otporničkog elementa, i u njima se ne navodi kako bi se postupkom koji je predmet izuma mogle proizvesti druge vrste impedancijskog elementa, proširenje pretraživanja kako bi se obuhvatila, recimo, proizvodnja kondenzatora, u pravilu ne bi bilo opravdano.

Primjer: Ako se patentni zahtjev odnosi na kemijsku obradu nekog supstrata, a iz opisa ili iz svih primjera čini se da problem koji se rješava ovisi samo o prirodi prirodne kože, pretraživanje ne treba proširiti na područje plastike, tkanina ili stakla.

Slično tomu, ako su opis i crteži usmjereni na bravu sa sigurnosnim cilindrom, dok naprotiv patentni zahtjevi upućuju na napravu koja omogućava označavanje kutnog položaja prvog elementa u odnosu na druga dva rotirajuća elementa, tada se pretraživanje treba ograničiti na brave.

U iznimnim slučajevima, kada je nedostatak razotkrivanja ili poduprtosti takav da čini nemogućim smisleno pretraživanje po **cijelom** opsegu patentnog zahtjeva ili patentnih zahtjeva, može se izvršiti nepotpuno pretraživanje kako bi se napisao **djelomični izvještaj o pretraživanju stanja tehnike** ili se može umjesto izvještaja o pretraživanju napisati **izjava o nemogućnosti pretraživanja**.

5.4. Nezavisni i zavisni patentni zahtjevi

(i) **Općenito** – Pretraživanje koje se provodi u dijelovima dokumentacije koja se pregledava u odnosu na nezavisan patentni zahtjev ili nezavisne patentne zahtjeve mora uključivati sve zavisne patentne zahtjeve. Zavisne patentne zahtjeve se tumače na način da su ograničeni svim karakteristikama jednog ili više patentnog zahtjeva o kojima zavise. Prema tome, kada je predmet zaštite nezavisnog patentnog zahtjeva nov i predmet zaštite zavisnih patentnih zahtjeva je nov. Kada rezultat pretraživanja pokaže da patentibilnost nezavisnog patentnog zahtjeva nije upitna, nije potrebno provoditi daljnje pretraživanje ili citirati dokumente koji se odnose na predmet zaštite zavisnih patentnih zahtjeva.

Primjer:

U prijavi koja se odnosi na katodnu cijev za osciloskop, u kojoj je nezavisan patentni zahtjev usmjeren na određeno sredstvo duž ruba prednje strane cijevi za osvjetljavanje zaslona, a zavisan je patentni zahtjev usmjeren na određeni spoj između prednje strane i glavnog dijela cijevi, ispitivač treba u dijelovima dokumentacije koju pregledava u svrhu pronalaženja sredstva za osvjetljavanje, tražiti i sredstvo za spajanje, bilo u kombinaciji sa sredstvom za osvjetljavanje, bilo sâmo. Ako rezultat takvog pretraživanja pokaže da patentibilnost sredstva za

osvjetljenje nije upitna, ispitivač ne treba u odnosu na sredstva za spajanje proširiti pretraživanje na druge dijelove dokumentacije, koji bi mogli sadržavati materijal koji je bitan ili koji je posebno predviđen za te spojeve.

Primjer:

Ako rezultat pretraživanja prijave koja se odnosi na farmaceutski sastav za liječenje infekcija nokta, pokaže da patentibilnost predmeta zaštite nezavisnog patentnog zahtjeva koji se odnosi na određene kombinacije aktivnih sastojaka nije upitna, nije potrebno nastaviti pretraživanje u odnosu na zavisne patentne zahtjeve koji se odnose, npr., na upotrebu određenog hlapljivog organskog otapala kao nosača u sastavu.

(ii) **Pretraživanje u odnosu na zavisne patentne zahtjeve** – Međutim, kada je patentibilnost predmeta zaštite nezavisnog patentnog zahtjeva upitna, potrebno je nastaviti pretraživanje drugih dijelova dokumentacije, npr. u jednoj dodatnoj klasifikacijskoj oznaci ili u više njih, kako bi se utvrdilo je li predmet zaštite zavisnog patentnog zahtjeva kao takav nov i ima li inventivnu razinu. Takvo posebno pretraživanje ne treba provoditi u odnosu na karakteristike koje su beznačajne ili koje su općenito poznate u području tehnike. Međutim, ako je odmah dostupan priručnik ili drugi dokument koji pokazuje da je neka karakteristika opće poznata, trebalo bi ga citirati. Kada se u zavisnom patentnom zahtjevu navodi dodatna karakteristika (a ne dodatne pojedinosti o nekom elementu koji je već naveden u nezavisnom patentnom zahtjevu), zavisan patentni zahtjev mora se razmatrati u kombinaciji s karakteristikama iz nezavisnog patentnog zahtjeva i rješavati u skladu s tim.

(iii) **Kombinacija elemenata u patentnom zahtjevu** – Što se tiče patentnih zahtjeva karakteriziranih kombinacijom elemenata (npr. A, B i C), pretraživanje treba usmjeriti na takvu kombinaciju. Međutim, pri pretraživanju klasifikacijskih oznaka u tu svrhu, pod-kombinacije, uključujući pojedine elemente (npr. AB, AC, BC i zasebno A, B i C) treba u tim oznakama pretraživati istodobno. Pretraživanje tih dodatnih klasifikacijskih oznaka u svrhu pronalaženja bilo pod-kombinacije bilo pojedinih elemenata kombinacije treba provesti samo onda ako je to potrebno radi utvrđivanja novosti elementa, a u svrhu utvrđivanja inventivne razine kombinacije.

(iv) **Različite kategorije** – Kada prijava sadržava patentne zahtjeve različitih kategorija, svi patentni zahtjevi moraju biti uključeni u pretraživanje. Međutim, ako se patentni zahtjev koji se odnosi na proizvod jasno čini i novim i inventivnim, ispitivač ne treba ulagati poseban napor u pretraživanje patentnih zahtjeva koji se odnose na postupak čija je neizbježna posljedica proizvodnja tog proizvoda ili upotreba tog proizvoda.

Kada prijava sadržava patentne zahtjeve samo jedne kategorije, bilo bi poželjno u pretraživanje uključiti i druge kategorije.

Primjer:

Općenito, može se pretpostaviti da su u patentnom zahtjevu usmjerenom na kemijski postupak, polazni proizvodi dio stanja tehnike i da se ne moraju pretraživati; međuproizvodi će se pretraživati samo onda ako su predmet jednog patentnog zahtjeva ili više njih; konačni se proizvodi uvijek moraju pretraživati, osim kada je očito da su poznati.

5.5. Predmet zaštite izuzet od pretraživanja

Ispitivač može određeni predmet zaštite izuzeti od pretraživanja. Ti izuzeci mogu proizlaziti iz određenog predmeta zaštite koji nije u skladu s odredbama Zakona o patentu, koje se odnose na izuzetke od patentibilnosti (prema članku 6. stavak 2, članku 7. stavak 2, članku 8. i članku 9. ZOP-a) ili na mogućnost industrijske primjene (članak 13. ZOP-a). Izuzeta od pretraživanja može biti i prijava koja u tolikoj mjeri nije u skladu s odredbama Zakona o patentu da je nemoguće obaviti smisljeno pretraživanje u odnosu na neke ili na sve patentne zahtjeve, ili u odnosu na neki dio patentnog zahtjeva, iz drugih razloga, npr. u slučaju kada je iz opisa izuma nedvojbeno jasno da se prijava odnosi na izum tipa „perpetuum mobile“, čije je uspješno izvođenje suštinski nemoguće (čl. 35. st. 1. ZOP-a).

5.6. Nedostatak jedinstva izuma

Isto tako, kada se patentni zahtjevi prijave ne odnose samo na jedan izum ili na skupinu izuma koji su međusobno povezani tako da čine jedinstvenu izumiteljsku zamisao (članak 32. ZOP-a), pretraživanje se u pravilu ograničava, odnosno ispitivač će izraditi djelomični izvještaj o pretraživanju stanja tehnike koji se odnosi na izum ili

na povezanu skupinu izuma koja je prva navedena u patentnim zahtjevima. Zavod će nakon izrade djelomičnog izvještaja o pretraživanju stanja tehnike obavijestiti podnositelja o ograničenju pretraživanja zbog gore navedenih razloga, te da i ostali izumi mogu biti obuhvaćeni pretraživanjem, i da za njih može biti izrađen izvještaj o pretraživanju pod uvjetom da podnositelj u roku dva mjeseca od datuma primitka obavijesti plati dodatne troškove za pretraživanje svakog dodatnog izuma (članak 57. ZOP-a).

5.7. Tehnička pozadina

U određenim okolnostima moglo bi biti poželjno proširiti predmet pretraživanja kako bi se obuhvatila „tehnička pozadina“ izuma.

To bi uključivalo:

- uvodni dio prvog patentnog zahtjeva, tj. dio koji prethodi izrazu „naznačen time“ ili „karakteriziran time“
- stanje tehnike koje je navedeno kao poznato u uvodu opisa sadržanog u prijavi, ali koje nije identificirano određenim citatima
- opću tehničku pozadinu izuma (koje se često naziva „opće stanje tehnike“).

Poglavlje C-III Alati za pretraživanje, postupak i strategija pretraživanja i dokumenti

1. Alati za pretraživanje i patentna dokumentacija

1.1. Pretraživanje patentnih dokumenata pomoću alata EPOQUE Net i

Espacenet

Od ožujka 2007. godine ispitivači Zavoda imaju pristup EPOQUENet-u, posebno dizajniranom alatu za profesionalne pretrage stanja tehnike, a u koji EPO daje pristup nacionalnim uredima država članica EPC-a. Ovaj alat ima pristup u patentne i ne-patentne baze podataka koje je moguće elektronički pretraživati. Između ostalog, ima pristup u „espacenet“ online bazu podataka EPO-a u kojoj se broj patentnih dokumenata u 2022. godini popeo na oko 140 milijuna iz 80 zemalja.

Online baza podataka EPO-a „espacenet“ je besplatna i dostupna je javnosti i putem poveznice: <https://worldwide.espacenet.com>

1.2. Pretraživanje patentnih dokumenata u bazi podataka Zavoda

Pretraživanje patentnih dokumenata na teritoriju RH je moguće kroz Registar патената. On sadržava bibliografske podatke, kao i cjelokupne dokumente svih objavljenih prijava патената i priznatih патената.

U Zavodu se mogu pretraživati sve objavljene prijave prema različitim kriterijima pretraživanja (npr. prema MKP-u, imenu izumitelja, datumu objave, broju prijave патената ili патената, ključnim riječima u naslovu, sažetku, patentnim zahtjevima ili opisu).

Sve objavljene prijave, kao i priznati патenti dostupni su u elektroničkom obliku, a preslike tih dokumenata mogu se dobiti na zahtjev.

Vidi: <https://dziv.hr/hr/e-usluge/e-registri/patent/>

1.3. Drugi alati za pretraživanje patentnih dokumenata

(i) Pristup putem interneta

Kod pretraživanja putem interneta koriste se brojni drugi alati poput pretraživača Google, Wikipedia, različitih rječnika i drugo.

(ii) Klasifikacijski sustavi

- MKP: „Međunarodna klasifikacija патената“ sustav koji se u Zavodu najviše koristi. Upotreba tog sustava obvezna je u svrhu objave (vidi dio C-IV);.
- CPC: Sustavom kooperativne klasifikacije патената ispitivači Zavoda u pravilu se služe pri pretraživanju baza podataka pomoću EPOQUE Net-a.

CPC klasifikacija je klasifikacijski sustav koji su zajednički razvili Europski patentni ured (EPO) i USPTO, te predstavlja proširenu verziju MKP-a. Sustav CPC obuhvaća oko 250.000 klasifikacijskih skupina i omogućava brz i sistematičan pristup pretraživanju patentne dokumentacije iz svih područja tehnike.

Vidi: <https://worldwide.espacenet.com/patent/cpc-browser#>

(iii) Ne-patentna literatura

- Tehnički časopisi: Određeni časopis može se naručiti od Nacionalne i sveučilišne knjižnice, od fakulteta ili od trgovačkih društava.
- Tehničke knjige i rječnici dostupni su u Zavodu, npr. Merck indeks.
- NCBI – dostupni su znanstveni članci (sažeci ili čitavi članci).

2. Postupak koji prethodi pretraživanju

(i) **Analiza prijave** – Ispitivač najprije treba razmotriti prijavu koju će pretraživati kako bi utvrdio predmet izuma za koji se zahtijeva zaštita. U tu svrhu treba napraviti analizu patentnih zahtjeva u svjetlu opisa i crteža. Iako ne mora proučiti sve pojedinosti opisa i crteža, mora ih dostatno razmotriti kako bi mogao prepoznati tehnički problem na kojem se temelji izum, inventivni koncept koji je doveo do

rješenja tog problema, a osobito tehničke karakteristike rješenja navedene u patentnim zahtjevima te postignute rezultate i učinke.

(ii) **Citirani dokumenti** – Dokumente citirane u prijavi koja se ispituje treba razmotriti ako su citirani:

- kao polazna točka izuma,
- kao prikaz stanja tehnike,
- kao alternativna rješenja odnosnog problema, ili
- kada su potrebni za ispravno razumijevanje prijave.

Međutim, ako se takvi citati jasno odnose samo na pojedinosti koje nisu neposredno relevantne za izum za koji se zahtijeva zaštita, može ih se ne uzeti u obzir.

(iii) **Upotreba rezultata pretraživanja provedenog u stranim patentnim uredima** – za patentne prijave kod kojih se zahtijeva pravo prvenstva, u cilju ekonomičnosti prikladno je potražiti rezultate pretraživanja i ispitivanja provedenih u patentnim uredima drugih država ukoliko je dostupno. Zato se preporučuje da ispitivač, nakon primitka nove prijave prvo identificira članove patentne familije (ako ih ima) i napravi uvid u rezultate pretraživanja patentnih ureda drugih država, a osobito u dokumente prethodnog stanja tehnike koji su citirani u rezultatima stranog pretraživanja, te u patentne zahtjeve koji su priznati nakon provedbe postupka potpunog ispitivanja (ako ih ima).

Rezultati pretraživanja stranih patentnih ureda mogu se pronaći:

- (a) pregledom javno dostupne baze podataka Espacenet, osobito uvidom u „European Patent Register“ i „Global Dossier“ uvidom u odgovarajuće dokumente, npr. EP-A1- (ili EP-A3), WO-A1 (ili WO-A3) ili DE-C,
- (b) pregledom javno dostupnih baza podataka patentnih ureda drugih država. Ako ispitivač pronađe rezultate pretraživanja stranih patentnih ureda, najprije ih treba analizirati, i odlučiti o daljnjem tijeku pretraživanja. Ako je opseg patentnih zahtjeva koje pretražuje sukladan patentnim zahtjevima paralelne prijave patenta člana iste familije, i ukoliko procjeni da je strani patentni ured pronašao dovoljno relevantnih

dokumenata prethodnog stanja tehnike, daljnje pretraživanje se u tom slučaju radi ekonomičnosti može ograničiti na nacionalnu bazu podataka Zavoda.

3. Strategija pretraživanja

(i) **Predmet pretraživanja** – Bilo bi poželjno da patentni ispitivač, nakon utvrđivanja predmeta izuma, u prvome redu sastavi sažetu zabilješku o pretraživanju i u njoj definira predmet svojega pretraživanja na najprecizniji mogući način. Pri tome se odabiru relevantne ključne riječi i klase, pri čemu se koriste jedan ili više patentnih zahtjeva koji se mogu i uopćiti kako bi uključivali sve aspekte izuma.

Ispitivač će možda morati i ograničiti pretraživanje zbog nejasnoća, predmeta isključenih od patentibilnosti ili zbog nedostatka jedinstva izuma. Sva navedena ograničenja pretraživanja moraju se navesti u djelomičnom izvještaju o pretraživanju stanja tehnike ili u izjavi o nemogućnosti pretraživanja koja u tom slučaju zamjenjuje izvještaj o pretraživanju stanja tehnike.

(ii) **Formuliranje strategije pretraživanja** – Nadalje, ispitivač treba napraviti plan pretraživanja koji se sastoji od niza upita („*queries*“) kojim se određuje predmet pretraživanja i dijelovi dokumentacije koja se mora pregledati tijekom pretraživanja (npr. pretraživanje po sažetku, patentnim zahtjevima ili opisu). Na početku strategija pretraživanja sadržavat će jednu ili više kombinacija osnovnih komponenti. Kasnije ispitivač može preinačiti svoje početne upite za pretraživanje sukladno korisnosti pronađenih informacija. Također, treba pažljivo izabrati klasifikacijske oznake koje će se koristiti u pretraživanju, kako u svim neposredno relevantnim, tako i srodnim područjima.

Često su moguće različite strategije pretraživanja, a ispitivač treba na temelju svojega iskustva i znanja o dostupnim alatima za pretraživanje izabrati strategiju pretraživanja koja je najprikladnija za određeni slučaj. Treba dati prednost strategijama pretraživanja koje omogućavaju pristup dijelovima dokumentacije u kojima je mogućnost pronalaženja relevantnih dokumenata najveća. U pravilu, prednost se daje glavnom tehničkom području prijave, počevši od osnovnih

komponenti koje su najrelevantnije za određeni primjer i najboljih načina ostvarivanja izuma za koji se zahtijeva zaštita.

(iii) **Provođenje pretraživanja:** tipovi dokumenata – ispitivač treba u prvom redu usmjeriti pozornost na dokumente koji su relevantni za novost i inventivnu razinu ("X" i "Y" dokumenti), a to su dokumenti u kojima se razotkriva rješenje istog tehničkog problema kao što je problem na kojem se temelji izum. Tehnički problem može se promijeniti obzirom na stanje tehnike pronađeno pretragom, pri čemu to poznato rješenje treba biti što je moguće više tehnički blisko rješenju iz izuma čija se zaštita zahtijeva, tzv. "najbliže stanje tehnike".

Također treba obratiti pozornost i na dokumente koji bi mogli biti od važnosti iz drugih razloga, kao što su to npr.:

(a) svi konfliktni dokumenti koji su:

- objavljene prijave podnesene u Republici Hrvatskoj iz članka 10. stavka 3. ZOP-a (bez obzira na njihov kasniji ishod),
- objavljene međunarodne prijave iz članka 10. stavka 3. ZOP-a, a prema članku 137. stavak 5. ZOP-a,
- objavljene prijave europskog patenta iz članka 10. stavka 3. ZOP-a, a u skladu s člankom 123. stavak 1. ZOP-a,
- svi dokumenti objavljene tijekom razdoblja prvenstva prijave koje bi mogle biti relevantne prema članku 10. stavku 3. ZOP-a u slučaju nevažećeg datuma prvenstva,

Konfliktni dokumenti koji su objavljeni tijekom razdoblja prvenstva prijave koja se pretražuje citiraju se u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike kao "P" dokumenti (vidi C-III, točka 4.2.1.(iv)), a ako su objavljeni na ili nakon datuma podnošenja prijave koja se pretražuje citiraju se kao "E" dokumenti (vidi C-III, točka 4.2.1. (v)).

(b) dokumenti koji dovode u pitanje pravovaljanost bilo kojeg zahtijevanog prvenstva ("L" dokumenti),

(c) dokumenti koji pridonose boljem ili ispravnom razumijevanju izuma za koji se zahtijeva zaštita ("T" dokumenti),

(d) dokumenti koji opisuju tehničku pozadinu izuma ("A" dokumenti),

(e) dokumenti koji ukazuju na datum objave dokumenta dobavljenog s interneta mogu se citirati kao "L" dokument.

Ispitivač ne bi trebao trošiti previše vremena na traženje takvih dokumenata ni na njihovo razmatranje.

Ispitivač treba svoje napore usmjeriti na upotrebu strategija za pretraživanje koje omogućavaju pristup dijelovima dokumentacije u kojima je mogućnost pronalaska najrelevantnijih dokumenata najveća, a pri odlučivanju o tome treba li pretraživanje proširiti na manje relevantne dijelove dokumentacije, uvijek treba uzeti u obzir rezultate pretraživanja koje je već dobio.

Ispitivač treba neprestano procjenjivati rezultate svojega pretraživanja i, ako je potrebno, prema njima preformulirati predmet pretraživanja.

Primjerice, moglo bi se dogoditi da će se izbor klasifikacijskih oznaka za pretraživanje ili redoslijed njihova pretraživanja morati promijeniti ovisno o u međuvremenu dobivenim rezultatima pretraživanja. Bilo kada, tijekom ili nakon sistematičnog pretraživanja, ispitivač treba što objektivnije procijeniti, a uzimajući u obzir dobivene rezultate, da li dokumentaciji koju pretražuje treba pristupiti na neki drugi način, npr. pregledom:

(a) dokumenata citiranih u relevantnim dokumentima pronađenim tijekom pretraživanja, tj. citiranih, npr. u opisu ili u izvješću o pretraživanju patentnog dokumenta („*cited documents*“), ili

(b) dokumenata koji citiraju relevantan dokument pronađen pretraživanjem („*citing documents*“).

Ako nema dokumenata koji su relevantniji za procjenu novosti i inventivne razine, ispitivač treba razmotriti citiranje svih dokumenata koji su relevantni za tehničku pozadinu izuma, a koje je uočio tijekom pretraživanja. Općenito govoreći, nikakvo posebno dodatno pretraživanje u tu svrhu neće se provesti. Jedan jedini dokument

koji je relevantan za tehničku pozadinu izuma smatra se minimalnim rezultatom pretraživanja.

Može se dogoditi da se pretragom ne nađe niti jedan dokument objavljen prije najranijeg datuma zahtijevanog prioriteta koji je relevantan za procjenu novosti i/ili inventivnog koraka izuma čija se zaštita traži. U tom slučaju, u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike ispitivač treba navesti, kad god je to moguće, dokumente iz stanja tehnike koji razotkrivaju tehnički što bliskija rješenja istog tehničkog problema kao što je problem na kojem se temelji izum, ali tada taj dokument iz stanja tehnike u izvještaju o pretraživanju treba navesti kao "A" dokument. Ukoliko se takav dokument pretragom stanja tehnike ipak ne može pronaći, u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike ispitivač treba navesti dokument koji rješava tehnički problem koji je blizak problemu na kojem se temelji izum, a čije je rješenje tehnički najbližije izumu čija se zaštita traži, navodeći ga kao "A" dokument.

U slučaju nacionalne prijave patenta koja je direktna nacionalna faza međunarodne prijave patenta, ispitivač treba nakon uvida u rezultat pretrage iz međunarodne faze (Izvještaj o međunarodnom pretraživanju (ISR – International Search Report)) provesti dodatnu pretragu stanja tehnike imajući u vidu datum kada je rađena pretraga u međunarodnoj fazi, a posebice obzirom na nacionalne baze podataka (nacionalne patentne prijave i znanstvena literatura na hrvatskom jeziku). Može se dogoditi da ispitivač dodatnom pretragom ne pronađe dodatne relevantne dokumente osim onih koji su već navedeni u međunarodnoj fazi u ISR-u, u tom slučaju ispitivač može u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike navesti samo dokumente koji su već citirani u ISR-u.

(iv) **Završetak pretraživanja** – Razlozi ekonomičnosti nalažu da ispitivač donese odluku o završetku pretraživanja kada vjerojatnost pronalaženja dodatnog relevantnog prethodnog stanja tehnike postane vrlo mala u odnosu na potreban trud. Pretraživanje se može prekinuti i onda kada dokumenti koji su pronađeni jasno pokazuju da nedostaje novost cijelom sadržaju patentnih zahtjeva i njegovim razradama u opisu, ne računajući u njih karakteristike koje su trivijalne ili općepoznate u području koje se ispituje i čija primjena ne bi imala inventivnu razinu. Pretraživanje u svrhu pronalaženja konfliktnih prijava trebalo bi se uvijek provesti do kraja.

4. Izvještaj o pretraživanju stanja tehnike

4.1. Uvodno

Nakon provedenog pretraživanja, ispitivač treba među dokumentima koje je pronašao izabrati one koji su relevantni za ocjenu patentibilnosti izuma čija se zaštita traži, a koje će citirati u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike.

U izvještaju treba uvijek citirati najrelevantnije dokumente. Manje relevantne dokumente treba citirati samo onda kada se odnose na aspekte ili na pojedinosti izuma čija se zaštita zahtijeva, a koji nisu nađeni u dokumentima koji su već odabrani za citiranje. Ispitivač bi ih svakako trebao citirati u slučajevima dvojbe ili u graničnim slučajevima u odnosu na novost ili na inventivnu razinu, kako bi se to pitanje moglo potpunije razmotriti tijekom daljnjeg postupka (tijekom izrade pisanog mišljenja i/ili tijekom potpunog ispitivanja).

Ispitivač ne treba citirati više dokumenata no što je to potrebno, što znači da kada postoji više dokumenata iste relevantnosti, u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike obično ne treba citirati više od jednog dokumenta. Ako postoji više od jednog člana patentne familije, pretraživanjem se ne moraju pronaći svi članovi te familije niti se svi ti članovi moraju citirati u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike.

Ispitivač na kraju treba izraditi izvještaj o pretraživanju stanja tehnike (prema članku 57. ZOP-a i članku 21. POP-a) za izum čija se zaštita zahtijeva na temelju patentnih zahtjeva, uzimajući u obzir, u mjeri u kojoj je to potrebno, opis izuma i crteže koji su uz njih podneseni.

U izvještaju ne treba navoditi mišljenja, razloge, argumente i/ili objašnjenja. Međutim, u slučajevima kada nije moguće izraditi izvještaj o pretraživanju stanja tehnike ili ga nije moguće izraditi u cijelosti, odnosno kada je potrebno umjesto izvještaja izraditi djelomični izvještaj o pretraživanju stanja tehnike ili izjavu o nemogućnosti pretraživanja, ispitivač treba jasno i sažeto navesti razloge zbog kojih nije bilo moguće izraditi izvještaj o pretraživanju.

Podnositelj prijave bit će obaviješten o mogućnosti naknadnog proširenja pretrage i obuhvaćanja ostalih izuma izvještajem o pretraživanju stanja tehnike pod uvjetom da u roku dva mjeseca od primitka obavijesti to zatraži i plati dodatne troškove za

pretraživanje za svaki izum koji se želi obuhvatiti pretragom (članak 57. stavak 4. ZOP-a).

Podnositelj može nakon što zaprimi izvještaj o pretraživanju stanja tehnike sam jedanput izmijeniti patentne zahtjeve, opis i crteže, pri čemu:

- izmjenu treba podnijeti istodobno s odgovorom na izvještaj u kojem treba jasno i nedvojbeno navesti svaku pojedinu izmjenu i naznačiti temelj tih promjena u odnosu na sadržaj prijave kako je podnesena, kako bi se te izmjene uzele u obzir u daljnjem postupku (članak 21. stavak 4. POP-a).

- te izmjene ne rezultiraju proširenjem predmeta čija se zaštita traži (članak 55. stavak 1. ZOP-a),

- izmijenjeni patentni zahtjevi ne smiju se odnositi na sadržaj prijave za koji nije izvršeno pretraživanje stanja tehnike i koji u kombinaciji s izumom ili skupinom izuma za koji je izvorno zahtijevana zaštita ne ostvaruju jedinstvenu izumiteljsku zamisao (članak 55. stavak 4. ZOP-a).

Odgovor podnositelja, kao i izmijenjeni patentni zahtjevi, opis i crteži biti će razmatrani tijekom potpunog ispitivanja, ako do njega dođe, pod uvjetom da u zakonskom roku podnese zahtjev za potpuno ispitivanje i poduzme sve ostale propisane radnje sukladno članku 61. ZOP-a.

4.2. Izrada izvještaja o pretraživanju stanja tehnike

Izvještaj o pretraživanju stanja tehnike iz članka 57. ZOP-a treba sadržavati sve podatke koji su propisani člankom 21. stavak 1. POP-a.

Ispitivač treba klasificirati izum prema MKP-u i unijeti u Registar патената, navesti nazive baza podataka i drugih izvora (npr. Google) korištenih u pretraživanju, navesti redom sve dokumente koji se smatraju relevantnima i koji su konačno izabrani za citiranje u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike uz kategoriju relevantnosti tog dokumenta i specificiranje patentnih zahtjeva za koje je pojedini dokument relevantan.

4.2.1. Kategorije dokumenata

U prvoj koloni izvještaja o pretraživanju stanja tehnike treba za svaki dokument koji je citiran stajati oznaka relevantnosti tog dokumenta (X, Y, A, O, P, i dr.). U slučajevima kada je to potrebno mogu se i kombinirati različite kategorije.

(i) **Osobito relevantni dokumenti – X i Y kategorija:** Kada je dokument koji se citira u izvještaju osobito relevantan, treba ga označiti kategorijom "X" ili "Y". Kategorija "X" se primjenjuje kada se za izum čija se zaštita zahtijeva obzirom na taj dokument sam po sebi ne može reći da je nov ili da ima inventivnu razinu.

Kategorija "Y" se primjenjuje kada se za izum čija se zaštita zahtijeva ne može reći da ima inventivnu razinu u kombinaciji s jednim ili više dokumenata iste kategorije, pri čemu su takve kombinacije očigledne stručnjaku u području. Međutim, kada se dokument (tzv. "primarni dokument") izričito poziva na drugi dokument (tzv. "sekundarni dokument") koji daje detaljnije informacije o određenim karakterističnim značajkama, ta se kombinacija smatra posebice relevantnom i u tom se slučaju oba dokumenta može označiti kao "X", a ne "Y".

(ii) **Dokumenti koji definiraju tehničku pozadinu – A kategorija:** Kada dokument koji se citira u izvještaju opisuje tehničku pozadinu izuma, ali nije zapreka u smislu novosti ili inventivne razine označava se kao "A" kategorija.

(iii) **Dokumenti koji se odnose na usmeno priopćavanje, upotrebu, izlaganje ili neki drugi način – O kategorija:** Kada se dokument koji se citira u izvještaju odnosi na razotkrivanje izuma u obliku koji nije pisani, tj. na usmeno priopćavanje, upotrebu, izlaganje ili neki drugi način, označava se kao "O" kategorija. Primjeri takvog razotkrivanja uključuju priopćenja sa stručnih skupova, što uključuje i službene i službeno priznate međunarodne izložbe (prema članku 11. stavak 1. točka 2. ZOP-a). Kategoriju "O" treba uvijek dodatno označiti simbolom koji označava relevantnost tog dokumenta, na primjer: "O,X", "O,Y" ili "O,A".

Ispitivač treba citirati "O" kategoriju dokumenata samo ako se činjenice vezano za taj oblik razotkrivanja mogu dokazati.

(iv) **Među-dokumenti – P kategorija:** dokumenti koji su objavljeni između datuma podnošenja prijave koja se ispituje i datuma zahtijevanog prvenstva, ili najranijeg zahtijevanog prvenstva ako ih je više, označava se kao "P" kategorija. Kategorijom "P" označava se i dokument objavljen točno na dan najranijeg zahtijevanog prvenstva patentne prijave koja se ispituje. Kategoriju "P" treba uvijek dodatno označiti simbolom koji označava relevantnost tog dokumenta, na primjer: "P,X", "P,Y" ili "P,A".

(v) **Potencijalno konfliktni patentni dokumenti – E kategorija:** patentni dokument koji je objavljen na ili nakon datuma podnošenja prijave koja se ispituje, a čiji sadržaj predstavlja stanje tehnike relevantno za ocjenu novosti izuma, pri čemu taj patentni dokument ima raniji datum podnošenja ili raniji datum prvenstva od datuma podnošenja (ne od datuma prvenstva) prijave koja se ispituje označava se kao "E" kategorija, kao i kada patentni dokument i prijava koja se ispituje imaju isti datum podnošenja. Iznimka su patentni dokumenti koji se temelje na prvenstvu koje je upitno: takvi dokumenti se ne citiraju.

"E" dokumenti koji se mogu citirati u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike su HR, EP ili WO objave koje zadovoljavaju gore navedene uvjete.

Obzirom da se pretraga stanja tehnike općenito provodi prije isteka 18 mjeseci od podnošenja ili zahtijevanog prvenstva, nije uvijek moguće u toj fazi u potpunosti provesti pretragu stanja tehnike u smislu pronalaženja potencijalno konfliktnih dokumenata. Stoga bi pretraživanje konfliktnih dokumenata trebalo upotpuniti u postupku potpunog ispitivanja na način da se ponovi pretraga imajući u vidu potencijalno konfliktnu prijavu objavljenu na ili nakon datuma podnošenja prijave koja se ispituje jer se radi o dokumentima koji mogu biti relevantni u smislu članka 10. stavak 3. ZOP-a, odnosno mogu biti relevantni za novost.

Objavljenju PCT prijavu patenta koja sadržajno predstavlja dokument koji bi mogao biti relevantan sukladno članku 10. stavak 3. ZOP-a, a za koju u postupku pretraživanja nije moguće ustanoviti da li će udovoljiti uvjetima iz članka 137. stavak 1. ZOP-a jer još nije istekao rok za ulazak u nacionalnu fazu postupka u RH, treba navesti u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike i označiti kao "E" kategoriju dokumenta kako bi se razmotrila kasnije u postupku potpunog ispitivanja. Naime,

međunarodna prijava objavljena prema članku 21. PCT-a postaje relevantna za ocjenu novosti prema članku 10. stavak 3. ZOP-a tek nakon što se u roku od 31 mjeseca od međunarodnog dana podnošenja ili od najranijeg zahtijevanog prvenstva, obave sve radnje potrebne za ulazak u nacionalnu fazu postupka u RH (članak 137. stavak 8. ZOP-a).

(vi) Dokument koji se odnosi na teoriju ili princip na kojem se izum zasniva – T kategorija: dokument objavljen nakon datuma podnošenja prijave ili datuma prava prvenstva, a koji može biti koristan za bolje razumijevanje teorije ili principa na kojem se izum zasniva ili ako pokazuje da činjenice na kojima se izum zasniva nisu točne, označava se kao "T" kategorija.

Na primjer: u prijavi se štiti skupina kemijskih spojeva, a u opisu je generički naveden postupak dobivanja.

Ukoliko ispitivač pretragom pronađe dokument objavljen nakon datuma najranijeg prvenstva koji jasno razotkriva da generički definiranim postupkom opisanim u prijavi nije moguće proizvesti sve spojeve koji su obuhvaćeni patentnim zahtjevima, u tom slučaju taj dokument predstavlja dokaz da patentni zahtjevi nisu poduprti opisom prema članku 37. ZOP-a i citira se kao "T" dokument.

(vii) Dokumenti citirani u prijavi – D kategorija: dokumenti koji su već navedeni u opisu prijave koja se ispituje označavaju se kao "D" kategorija. Kategoriju "D" treba uvijek dodatno označiti simbolom koji označava relevantnost tog dokumenta, na primjer: "D,X", "D,Y" ili "D,A".

(viii) Dokumenti citirani iz drugih razloga – L kategorija: dokument koji se citira u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike iz drugih razloga izvan onih koji su navedeni u prethodnim odlomcima, označava se kao "L" kategorija. To na primjer može biti dokument kojim se utvrđuje datum objave drugog citiranog dokumenta ili dokument koji može dovesti u sumnju datum prvenstva koji se zahtijeva.

(ix) Dokumenti koji pripadaju istoj patentnoj porodici - & kategorija: u slučaju patentnih porodica, samo se dostavlja kopija onog člana porodice koji je citiran u izvještaju. Međutim, u nekim slučajevima može biti potrebno navesti jednog ili više člana iste porodice uz navođenje oznake "&" kategorije.

4.2.2. Međudnos citiranih dokumenata i patentnih zahtjeva

U drugoj koloni izvještaja o pretraživanju citiraju se dokumenti iz stanja tehnike koji su relevantni za ocjenu patentibilnosti izuma čija se zaštita traži na način da se za svaki od njih navode bitni bibliografski podaci (kôd države, broj objave, kôd vrste dokumenta, podnositelj, datum objave). Uobičajeno, preporuča se pri navođenju bibliografskih podataka slijediti WIPO standarde ST.14 i ST.3, uz moguća odstupanja kada je to iz praktičnih i ekonomskih razloga opravdano.

Osim toga, ispod bibliografskih podataka treba navesti relevantne dijelove (patentne zahtjeve, primjere, crteže, tablice i dijelove teksta s navođenjem stranice i odlomka) koji sadrži opis tehničke karakteristike koja se preklapa ili je najbližnja onoj iz prijave patenta koja se pretražuje. To je posebice važno pri navođenju prigovora vezano za novost i inventivnu razinu ("X" i "Y" dokumenti).

Također može biti korisno navođenje dijelova dokumenta u kojima se opisuje problem koji je riješen jer takav pristup daje podnositelju dobru naznaku kako će taj dokument biti razmatran tijekom ispitivanja, posebice pri razmatranju novosti i inventivnog koraka.

U trećoj koloni izvještaja o pretraživanju navode se patentni zahtjevi prijave koja se pretražuje za koje je dokument koji se citira relevantan (osim ako se radi o "L" dokumentu). Jedan te isti dokument može imati različite kategorije relevantnosti u odnosu na različite patentne zahtjeve, te stoga navod kategorije treba spojiti s točno određenim patentnim zahtjevima.

Primjer.

Kategorija*	Citiranje dokumenata s naznakom relevantnih dijelova, gdje je to prikladno	Relevantan za patentni zahtjev
X	WO9001867 A1 (WIDEGREEN LARS (SE)), 8. ožujka 1990.	1
Y	kolona 3, redovi 27-43, crtež 1 i 2	2-5
A		6-10

U ovom primjeru navodi se da je citirani dokument relevantan za procjenu novosti ili inventivne razine patentnog zahtjeva 1, a za procjenu inventivnosti zahtjeva 2 do 5 kad se kombinira s još jednim dokumentom iste kategorije koji je citiran u izvještaju, a da nema utjecaj na patentibilnost patentnih zahtjeva 6 do 10. Dijelovi dokumenta i crteži koji su posebno navedeni nisu nužno vezani za patentne zahtjeve i kategoriju s kojom se nalaze u istom retku izvještaja.

Izvještaj o pretraživanju sadrži i pretražena područja, pregledane baze podataka i klasifikacijske oznake. Također sadrži i obrazloženje u slučaju djelomičnog izvještaja o pretraživanju ili izjave o nemogućnosti pretraživanja.

4.3. Djelomični izvještaj ili izjava o nemogućnosti pretraživanja stanja tehnike

4.3.1. Jedinstvo izuma kao razlog ograničenja pretrage stanja tehnike

Ukoliko se utvrdi da prijava patenta ne ispunjava uvjete jedinstva izuma (članak 32. ZOP-a), ispitivač treba izvršiti pretragu stanja tehnike i izraditi djelomični izvještaj o pretraživanju stanja tehnike (članak 57. stavak 3. ZOP-a) koji se odnosi na izum ili skupinu izuma koji su međusobno tako povezani da ostvaruju jedinstvenu izumiteljsku zamisao u smislu članka 32. ZOP-a, a koji su prvi navedeni u patentnim zahtjevima. U prilogu djelomičnog izvještaja o pretraživanju stanja tehnike u rubrici "Obrazloženje" treba jasno i sažeto navesti ograničenje predmeta pretraživanja i razloge zbog kojih nije bilo moguće izraditi cjelovit izvještaj o pretraživanju stanja tehnike (članak 21., stavak 3. POP-a), a detaljnije obrazložiti nedostatke u pisanom mišljenju o patentibilnosti, ako ga je podnositelj tražio, ili u prvoj komunikaciji ispitivača tijekom potpunog ispitivanja.

Nakon izrade djelomičnog izvještaja o pretraživanju stanja tehnike Zavod će obavijestiti podnositelja prijave o mogućnosti obuhvaćanja ostalih izuma dodatnom pretragom i konačnim izvještajem o stanju tehnike pod uvjetom da u roku dva mjeseca od primitka obavijesti to zatraži i plati dodatni trošak za pretraživanje svakog slijedećeg izuma navedenog u patentnim zahtjevima (članak 57. stavak 4. ZOP).

Ukoliko podnositelj ne plati dodatan trošak pretraživanja unutar zakonom propisanog roka, neće se raditi daljnje pretrage stanja tehnike, a djelomični izvještaj o

pretraživanju stanja tehnike smatrat će se izvještajem o pretraživanju stanja tehnike u odnosu na daljnji tijek postupka pred Zavodom (članak 57. stavak 5. ZOP-a).

Ukoliko podnositelj plati dodatne troškove unutar roka, pretraga se proširuje na izume ili na skupine izuma za koje je platio, a konačni izvještaj o pretraživanju stanja tehnike se tada izrađuje na način da obuhvaća, uz prvi izum naveden u patentnim zahtjevima, i sve izume za koje su plaćeni dodatni troškovi za pretraživanje.

Za izume koji nisu bili predmet pretrage podnositelj može podnijeti izdvojenu prijavu patenta u skladu s člankom 53. ZOP-a.

Konačnost procjene o jedinstvu izuma tijekom postupka pretrage: Važno je istaknuti da procjena jedinstva izuma u ovoj fazi postupka nije konačna jer se provodi prema "*prima facie*" kriteriju temeljeći se na općem znanju ispitivača i navodima o stanju tehnike koji su opisani u samoj prijavi patenta koja se pretražuje. To znači da se tijekom i nakon pretrage stajalište ispitivača vezano za jedinstvo izuma može promijeniti, a u prvom redu obzirom na dokumente pronađene tijekom pretrage stanja tehnike. Na samom početku postupka potpunog ispitivanja, a imajući u vidu nove činjenice i dokaze potrebno je zaključke o jedinstvu izuma preispitati.

4.3.2. Ostali razlozi za ograničenje pretrage stanja tehnike

U slučaju kada se utvrdi da u odnosu na sve ili pojedine patentne zahtjeve prijava nije u skladu s odredbama Zakona o patentu u toj mjeri da nije moguće provesti smisleno pretraživanje stanja tehnike bilo zbog nejasnoća, ili zato što se odnosi na predmete izuzete od patentibilnosti (članci 6., 7., 8. i 9. ZOP-a) ili zato što predmet zaštite nije industrijski primjenljiv (članak 13. ZOP-a), odnosno, uspješno izvođenje izuma je suštinski nemoguće (čl. 35. st. 1. ZOP-a), ispitivač može umjesto izvještaja o pretraživanju stanja tehnike izraditi izjavu o nemogućnosti pretraživanja ili može izraditi djelomični izvještaj o pretraživanju stanja tehnike (članak 57. stavak 2. ZOP-a).

U oba slučaju u obrazloženju treba jasno i sažeto navesti razloge ograničenja pretrage stanja tehnike.

(i) Predmeti izuzeti od patentibilnosti

Ukoliko je patentni zahtjev napisan u formi metode liječenja, pa stoga pripada kategoriji predmeta koji su izuzeti od patentibilnosti, a smisljena pretraga se može provesti jer je glavna tehnička karakteristika u biti spoj, tada treba provesti pretragu stanja tehnike obzirom na spoj, a u odnosu na metodu liječenja koja je navedena u patentnom zahtjevu.

Primjer:

Metoda liječenja demencije davanjem spoja formule X pacijentu.

ili

Dijagnostička metoda bolesti Y koja se provodi na ljudskom ili životinjskom tijelu, a koja se sastoji od koraka A, B i C.

Treba imati na umu da, iako su patentni zahtjevi ove forme izuzeti od patentibilnosti sukladno članku 8, stavak 3. ZOP-a, podnositelj u većini slučajeva može vrlo lako izmijeniti patentne zahtjeve u dozvoljeni format tijekom postupka potpunog ispitivanja.

Posljedično, ovakve patentne zahtjeve treba tijekom faze pretrage pretražiti jer su obično karakterizirani supstancom X koja se koristi, odnosno jednim ili više koraka A, B i C koji se ili ne provode direktno na ljudskom ili životinjskom tijelu, ili upotrijebljenim reagensima, a ne samim postupkom koji se odvija direktno na ljudskom ili životinjskom tijelu.

Ukoliko su ipak metode koje se provode direktno na ljudskom ili životinjskom tijelu prisutne (kombinacija farmaceutskog pripravka i fizičkog postupka), smisljeno pretraživanje se ne može provesti.

Patentni zahtjevi koji se odnose na predmete koji se ne smatraju izumima sukladno članku 6. stavak 2. i 3. ZOP-a ili se radi o kombinaciji tehničkih i ne-tehničkih karakteristika, ispitivač treba utvrditi koje karakteristike pridonose tehničkom rješenju i obuhvatiti ih pretragom. Naime, karakteristike koje se, izdvojeno gledano, doimaju ne-tehničkim mogu ipak imati tehničku svrhu i pridonositi tehničkom karakteru izuma

čija se zaštita traži, ako u kontekstu tog izuma doprinose ostvarenju tehničkog efekta. U kontekstu opisa i crteža treba posebice uzeti u razmatranje varijante opisane u prijavi, a na koje bi podnositelj tijekom postupka mogao suziti patentne zahtjeve.

(ii) Nemogućnost provođenja smislene pretrage stanja tehnike

Postoje slučajevi kada je nemoguće provesti smislenu pretragu stanja tehnike iz razloga što se patentni zahtjevi i/ili opis izuma kose s odredbama ZOP-a zbog nedostatka jasnoće ili zbog nepostojanja bilo kakvog tehničkog karaktera. U takvoj situaciji može se donijeti odluka o nemogućnosti provođenja pretrage stanja tehnike. Međutim, ograničenje pretrage ili nemogućnost provođenja pretrage stanja tehnike, iz razloga što nije moguće provesti smislenu pretragu stanja tehnike u odnosu na pojedine ili sve patentne zahtjeve, treba uvijek vrlo pažljivo razmotriti.

(iii) Patentni zahtjevi protivni članku 55. stavku 1. i članku 53. stavku 2. ZOP-a

Ako su patentni zahtjevi na kojima se temelji pretraživanje podneseni nakon utvrđenog datuma podnošenja, a ne zajedno s opisom kod podnošenja prijave, oni ne čine dio prijave kako je podnesena.

U tom slučaju, ispitivači prije početka pretraživanja provjeravaju da li patentni zahtjevi izlaze izvan sadržaja prijave kako je podnesena. Ako je to slučaj, moguće su slijedeće situacije:

- (a) ako postoje dvojbe oko prigovora (npr. dopuna se odnosi na opće znanje) i/ili dopuna bitno ne mijenja opseg i predmet pretraživanja: patentni zahtjevi pretražuje se onakvi kakvi jesu,
- (b) ako u patentnim zahtjevima postoje određene pojedinačne karakteristike za koje je jasno da nisu u skladu sa člankom 55. stavkom 1. ZOP-a: pretraživanje se provodi zanemarujući te karakteristike,
- (c) ako u patentnim zahtjevima postoje značajne nedopuštene izmjene: izrađuje se djelomični izvještaj o pretraživanju ili čak izjava o nemogućnosti pretraživanja; pri odlučivanju što uključiti u pretraživanje, a što isključiti iz njega, gleda se kako je izum definiran u opisu.

Sličan problem također se može pojaviti kada se podnese izdvojena prijava, a izmijenjeni patentni zahtjevi ne ispunjavaju uvjete iz članka 53. stavka 2. ZOP-a: tada se primjenjuju isti kriteriji kao što je opisano u prethodnim koracima (a) do (c).

U svakom slučaju, pisano mišljenje sadržavati će prigovor prema članku 55. stavku 1. ili članku 53. stavku 2. ZOP-a u kojem se navode razlozi ograničenja opsega pretraživanja.

5. Pisano mišljenje o patentibilnosti

5.1. Uvodno

Podnositelj može uz zahtjev za pretraživanje stanja tehnike ili najkasnije u roku od dva mjeseca nakon podnošenja tog zahtjeva zatražiti i izradu pisanog mišljenja o patentibilnosti (članak 58. ZOP-a), pod uvjetom plaćanja naknade troškova (članak 58. stavak 2. ZOP-a). Pisano mišljenje predstavlja preliminarni rezultat ispitivanja patentibilnosti izuma jer se u mišljenju utvrđuje ispunjava li izum uvjete novosti, inventivne razine i industrijske primjenljivosti i ostale uvjete propisane Zakonom, a uzimajući u obzir dokumente navedene u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike (članak 58. stavak 1. ZOP-a).

Pisano mišljenje treba biti konzistentno s oznakama kategorije relevantnosti dokumenata navedenih u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike, te s opaskama navedenim u obrazloženju vezano za ograničenje pretrage ili izjavi o nemogućnosti provođenja pretrage stanja tehnike.

Podnositelj može odgovoriti na pisano mišljenje o patentibilnosti i po potrebi dostaviti izmijenjene patentne zahtjeve, opis i crteže i to najkasnije do podnošenja zahtjeva za potpuno ispitivanje iz članka 61. ZOP-a, a kako bi ih Zavod uzeo u obzir u postupku potpunog ispitivanja (članak 58. stavak 5. ZOP-a).

Ako je podnositelj podnio zahtjev za pisano mišljenje o patentibilnosti, ali nije odgovorio na njega, pisano mišljenje će se smatrati prvim rezultatom u postupku potpunog ispitivanja iz članka 62. ZOP-a (članak 58. stavak 6. ZOP-a). Pisano mišljenje o patentibilnosti izuma se ne objavljuje (članak 58. stavak 7. ZOP-a).

5.2. Temelj pisanog mišljenja o patentibilnosti

Podnositelj ne smije mijenjati patentne zahtjeve, opis i crteže prijave patenta prije primitka izvještaja o pretraživanju stanja tehnike (članak 55. stavak 2. ZOP-a). To znači da se pisano mišljenje temelji na prijavi, odnosno patentnim zahtjevima, opisu i crtežima kako su podneseni..

5.3. Analiza prijave i sadržaj pisanog mišljenja

Ispitivač treba analizirati cjelokupnu prijavu patenta i utvrditi ispunjava li izum uvjete novosti, inventivne razine i industrijske primjenljivosti, ali i ostale uvjete propisane Zakonom, a uzimajući u obzir dokumente navedene u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike (članak 58. stavak 1. ZOP-a). Sve navode vezano za ne ispunjavanje uvjeta propisanih relevantnim člancima ZOP-a i/ili POP-a, ispitivač treba navesti u pisanom mišljenju o patentibilnosti (članak 22. stavak 1. POP-a), a ti navodi uključuju kako supstancijalne tako i formalne nedostatke. Tako npr. ako prijava sadrži patentne zahtjeve koji se odnose na metodu liječenja ili dijagnostičku metodu koje se primjenjuju neposredno na ljudskom ili životinjskom tijelu, a bile su predmet pretrage stanja tehnike jer se mogu jednostavno preformulirati u zakonom dopušten format, u pisanom mišljenju treba prigovoriti na te patentne zahtjeve navodeći ovaj nedostatak.

(i) Razlozi prigovora: Za svaki navedeni prigovor treba točno navesti na koji se dio patentne prijave odnosi i relevantne članke ZOP-a i/ili POP-a koji nisu ispunjeni ili drugo jasno obrazloženje.

Supstancijalni nedostaci se obično navode na prvom mjestu, a zatim slijede formalni nedostaci. U principu, u pisanom mišljenju se treba osvrnuti na sve patentne zahtjeve i jasno obrazložiti za sve "X" i "Y" dokumente iz izvještaja o pretraživanju stanja tehnike zašto su relevantni za pojedine patentne zahtjeve. Zavisne patentne zahtjeve ne treba detaljno obrazlagati, ali iz pisanog mišljenja mora biti jasno u čemu se sastoji prigovor na te zahtjeve.

(ii) Pozitivno mišljenje: u pisanom mišljenju ispitivač bi trebao kratko navesti zašto smatra pojedine patentne zahtjeve patentibilnima kako bi pomogao podnositelju u donošenju odluke tijekom daljnjeg postupka. Ukoliko smatra da su svi patentni zahtjevi patentibilni i da ispunjavaju sve ostale zakonom propisane uvjete, ispitivač će

napisati pozitivno mišljenje. Ako utvrdi da su potrebne samo manje preinake kako bi se izum priznao, to obrazloženje se također treba navesti.

iii) **Davanje prijedloga:** Mora se naglasiti da nije dužnost ispitivača da traži od podnositelja da izmijeni prijavu na točno određeni način. Naime, treba imati na umu da su pisanje patentne prijave i izmjene tijekom postupka, budući da se time definira opseg zaštite, isključivo u domeni odlučivanja podnositelja. Međutim, neki puta može biti prikladno da ispitivač u općenitom smislu predloži moguću nadopunu, ali bi istovremeno trebalo napomenuti da prijedlog služi isključivo u svrhu pomoći podnositelju, te da će se sve izmjene koje podnese razmatrati u postupku potpunog ispitivanja.

iv) **Pravo prvenstva:** Kao što je već spomenuto, u ovoj fazi postupka prijava na čije se prvenstvo poziva može još uvijek biti nedostupna jer je rok za dostavu 16 mjeseci od najranijeg zahtijevanog prvenstva. Iz tog razloga se konačna odluka o svim činjenicama vezano za relevantno stanje tehnike, posebice u kontekstu konfliktnih dokumenata prema članku 10. stavak 3. ZOP-a, donosi u postupku potpunog ispitivanja. Za "P" dokumente treba objasniti da u slučaju nepriznavanja prvenstva, mogu biti relevantni ne samo za ocjenu novosti nego i za ocjenu inventivnosti.

v) **Jedinstvo izuma:** U pisanom mišljenju, ispitivač treba navesti razloge nepostojanja jedinstva izuma, a za izume za koje su u zakonski propisanom roku plaćeni troškovi, izraditi pisano mišljenje o patentibilnosti kojim se utvrđuje ispunjava li izum uvjete novosti, inventivne razine i industrijske primjenjivosti i ostale uvjete propisane Zakonom, a uzimajući u obzir dokumente navedene u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike. Također treba navesti da za izume koji nisu bili predmet pretrage, podnositelj može podnijeti izdvojenu prijavu patenta u skladu s člankom 53. ZOP-a.

vi) **Pisano mišljenje u slučaju ograničene pretrage:** Svi prigovori navedeni u pisanom mišljenju o patentibilnosti trebaju biti u skladu s ograničenjem opsega pretrage stanja tehnike, kao što je navedeno u djelomičnom izvještaju ili u izjavi o nemogućnosti pretraživanja stanja tehnike.

Poglavlje C-IV Klasificiranje prijave

1. Važnost ispravnog klasificiranja

Jako je važno da su objavljene prijave патената podnesene u Republici Hrvatskoj (dokumenti HR A1 ili HR A2) ispravno klasificirane. Ako to nisu, nije moguće provoditi pretraživanja A1 i A2 dokumenata u odgovarajućem području tehnike ili se barem osloniti na rezultate takvih pretraživanja. Takva su pretraživanja bitna za opseg zaštite, koji se priznaje novim hrvatskim patentima, i kao izvor tehničkih informacija.

Ispravna klasifikacija trebala bi omogućiti pouzdano pretraživanje prijave podnesenih u Republici Hrvatskoj, klasificiranih prema „Međunarodnoj klasifikaciji патената“.

2. Međunarodna klasifikacija патената (MKP)

„Klasificiranje“ znači dodjeljivanje jedne ili više oznaka Međunarodne klasifikacije патената (MKP-a) određenoj prijavi, pri čemu se identificira tehnički sadržaj izuma iz te prijave.

„Plitka klasifikacija“ znači klasificiranje u prvom stupnju, npr., do razine podrazreda MKP-a. Ona služi internom usmjeravanju unutar Zavoda, a predmet izuma za koji se zahtijeva zaštita (ili prvog izuma za koji se zahtijeva zaštita, ako ih ima više) u širokom se smislu identificira odgovarajućim klasifikacijskim oznakama.

„Konačna klasifikacija“ znači dodjeljivanje odgovarajućih klasifikacijskih oznaka koje identificiraju tehnički sadržaj izuma za koji se zahtijeva zaštita (ili sadržaje svakog od izuma za koji se zahtijeva zaštita, ako ih ima više). Takva bi identifikacija trebala biti onoliko precizna i potpuna koliko to dopušta sustav klasifikacijskih oznaka prema kojem se provodi klasifikacija.

Vodič kroz Međunarodnu klasifikaciju патената služi kao pomoć pri klasificiranju.

Osim toga, neobavezne klasifikacijske oznake i neobavezni indeksni kodovi mogu se pridodati svakoj dodatnoj informaciji sadržanoj u opisu dokumenta koji se klasificira. Ti su postupci detaljnije objašnjeni u Vodiču kroz MPK.

Vidi <https://www.wipo.int/publications/en/series/index.jsp?id=183>

3. Plitka klasifikacija

Zaduženi patenti ispitivač mora obaviti plitku klasifikaciju kako bi se određena prijava mogla dodijeliti odgovarajućem ispitivaču. Klasificiranje se može obaviti na temelju brzog i letimičnog ispitivanja dokumenta (npr. naziva izuma, sažetka i nezavisnih patentnih zahtjeva). Najprikladnija razina često će biti određeni podrazred MKP-a.

Za orijentaciju mogu poslužiti oznake MKP-a na dokumentima o prvenstvu što su ih dodijelili strani patentni uredi. Za interno usmjeravanje PCT prijava, nakon ulaska u nacionalnu fazu, mogu poslužiti na njima tiskane oznake MKP-a.

Prva klasifikacija

Plitka klasifikacija trebala bi se obaviti na temelju nezavisnih patentnih zahtjeva. Ako rezultat takve klasifikacije sadržava više od jednog podrazreda trebao bi se izabrati onaj koji je najrelevantniji za izum za koji se zahtijeva zaštita (ili za prvi izum za koji se zahtijeva zaštita, ako nije udovoljeno uvjetu jedinstva izuma). To je klasifikacija koja bi se trebala navesti prva po redu.

Voditelj odjela patentnih ispitivača distribuira primljene prijave патената odgovarajućim ispitivačima koji obavljaju konačnu klasifikaciju u kasnijoj fazi.

Neispravna plitka klasifikacija

Kada prijava dođe do ispitivača i ako ispitivač utvrdi da prijava ima neispravnu plitku klasifikacijsku oznaku, taj bi ispitivač trebao navesti novu, ispravnu plitku klasifikacijsku oznaku i vratiti predmet voditelju koji će zadužiti odgovarajućeg ispitivača.

4. Konačna klasifikacija

Ispitivač će odrediti konačnu potpunu klasifikaciju prijave i pri tom bi trebao upotrijebiti sve klasifikacijske oznake što ih zahtijevaju pravila Međunarodne klasifikacije патената, npr., pravilo posljednjega mjesta. U ovoj fazi, ispitivač će morati ispitati prijavu na dostatan način kako bi mogao odrediti klasifikacijsku oznaku.

Kako bi ispitivač u potpunosti klasificirao neku prijavu, možda će se pri tom morati savjetovati s drugim ispitivačima.

Izrazi „obavezna klasifikacija“ i „neobavezna klasifikacija“ definirani su u Vodiču kroz MKP; vidi točke od 115. do 119. Ispitivač bi najprije trebao identificirati i klasificirati tehnički predmet ili tehničke predmete izuma prema uputama danim pod naslovom „Obavezno klasificiranje“.

Ako iz toga proizlazi klasifikacija u više od jednog razreda ili u više od jedne glavne („/00“) skupine unutar nekog podrazreda, tada bi se trebale dodijeliti sve takve klasifikacijske oznake. Važno je napomenuti da bi se klasifikacija samog izuma trebala razlikovati od klasifikacije dodatnih informacija i/ili indeksnih kodova po tome što se informacija o izumu piše podebljano i kurzivom, dok se dodatna informacija i indeksni kodovi pišu samo kurzivom. Nakon klasifikacijske oznake navodi se indikator verzije MKP-a u okrugloj zagradi.

Primjer:

B28B 5/00 (2006.01)

H04H 20/12 (2008.01)

H01H 33/65 (2009.01)

Kada je za sam izum potrebno dodijeliti više od jedne oznake, oznaka koja po sudu ispitivača najprikladnije predstavlja izum trebala bi se navesti na prvom mjestu.

Klasifikacija izuma u patentnoj prijavi bi se trebala određivati bez uzimanja u obzir mogućeg sadržaja prijave nakon njezine izmjene, budući da bi se ta klasifikacija trebala odnositi na razotkrivanje u prijavi kako je podnesena.

5. Klasifikacija u slučaju tehničke nejasnoće

Ako područje obuhvaćeno izumom nije jasno, klasifikacija će se morati temeljiti na onome što se čini da je izum, ako je to moguće razumjeti. To je potrebno izmijeniti ako se pretraživanjem uklone nejasnoće.

6. Klasifikacija kada nedostaje jedinstvo izuma

Kada postoji mogućnost da bude postavljen prigovor zbog nedostatka jedinstva izuma, svi se izumi moraju klasificirati, budući da će svi biti razotkriveni u objavljenoj

prijavi. Kako je ranije navedeno, svaki izum za koji se zahtijeva zaštita mora biti klasificiran.

DIO D

—

ISPITIVANJE NACIONALNIH PRIJAVA

Poglavlje D-I Postupci ispitivanja

1. Zahtjevi za ispitivanje

Za ispitivanje nacionalnih prijave патената u fazi postupka nakon objave, u primjeni su dva zakona o patentu ovisno o datumu podnošenja prijave патента.

1.1. Zahtjev za potpuno ispitivanje – Zakon o patentu (NN 16/20)

Prijave патената koje su podnesene na dan ili nakon stupanja na snagu Zakona o patentu (NN 16/20) ispituju se primjenom odredbi tog Zakona. Prema članku 61. stavku 1., u roku od 6 mjeseci od objave izvještaja o pretraživanju stanja tehnike podnositelj prijave može podnijeti zahtjev za potpuno ispitivanje. Referent za administrativne poslove provjerava urednost zahtjeva u smislu roka u kojem je podnesen i uplate troškova postupka. Ako zahtjev nije uredan, izrađuje nacrt rješenja o odbacivanju prijave патента. U slučaju propusta podnošenja urednog zahtjeva, podnositelj može zatražiti nastavak postupka, koji će biti odobren ako je zahtjev podnesen u skladu s odredbama članka 29. stavaka 1. i 2., a ponovna uspostava prava iz članka 28. nije dozvoljena.

1.2. Zahtjevi za ispitivanje – Zakon o patentu (ZOP 2004)

Prijave патената koje su podnesene do 20. veljače 2020. ispituju se primjenom odredbi Zakona o patentu (NN 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11, 76/13 i 46/18) prema kojem se sukladno članku 36. stavku 1. može podnijeti:

- zahtjev za priznanje патента provedbom postupka potpunog ispitivanja
- zahtjev za priznanje патента bez potpunog ispitivanja – konsenzualni patent

Ako po isteku 6 mjeseci od objave prijave патента nije podnesen niti jedan od navedenih zahtjeva, referent za administrativne poslove izrađuje nacrt rješenja o obustavi postupka za priznanje патента. Nacrt rješenja o obustavi postupka izrađuje se i ako nije plaćena naknada troškova za podnošenje zahtjeva.

U slučaju propusta podnošenja urednog zahtjeva što je dovelo do pravne posljedice gubitka prava, podnositelj može zatražiti nastavak postupka, koji će biti odobren ako je zahtjev podnesen u skladu s odredbama članka 57.a stavaka 1. i 2., a povrat u prijašnje stanje iz članka 57. nije dozvoljen.

1.2.1. Postupak potpunog ispitivanja patentnih prijava

Postupak potpunog ispitivanja po ZOP-u 2004 započinje pretraživanjem stanja tehnike, za razliku od novog Zakona gdje se pretraživanje stanja tehnike provodi prije objave prijave patenta. Temeljem dokumenata navedenih u izvještaju o pretraživanju, ispitivači pišu prvi rezultat ispitivanja, u kojem obrazlažu razloge zbog kojih se patent namjerava priznati ili odbiti. U načelu, daljnji tijek potpunog ispitivanja jednako se provodi za prijave podnesene do 20.02.2020., kao i za prijave podnesene nakon tog datuma, što je detaljnije opisano u dijelu D-II.

1.2.2. Konsenzualni patent

Za prijave патената koje su podnesene prije stupanja na snagu ZOP-a (NN 16/20), moguće je podnijeti zahtjev za priznanje konsenzualnog patenta 6 mjeseci po njihovoj objavi, te se taj postupak odvija prema odredbama ZOP-a 2004.

Konsenzualni patent priznaje se za izum čiji je predmet zaštite patentibilan u skladu s člankom 5. stavkom 6., čiji predmet zaštite nije izuzet od patentibilnosti u skladu s člancima 6. i 7., i koji je industrijski primjenjiv u skladu s člankom 11 ZOP-a 2004. Zahtjev za priznanje konsenzualnog patenta objavljuje se u službenom glasilu Zavoda u roku od 3 mjeseca od datuma podnošenja. Nakon objave zahtjeva, svaka pravna ili fizička osoba može u roku od 6 mjeseci podnijeti Zavodu prigovor protiv priznanja konsenzualnog patenta ili zahtjev za potpuno ispitivanje. Prigovoru ili zahtjevu za potpuno ispitivanje prilaže se dokaz o plaćenim troškovima postupka za prigovor, koji iznosi jednu trećinu troškova postupka potpunog ispitivanja.

Ako je podnesen prigovor protiv priznanja konsenzualnog patenta ili zahtjev za potpuno ispitivanje i ako su za njih plaćeni troškovi postupka, Zavod o tome odmah obavještava podnositelja zahtjeva. Ako nisu plaćeni troškovi, prigovor se odbacuje.

Podnositelj zahtjeva za priznanje konsenzualnog patenta može u roku od šest mjeseci od primitka obavijesti o prigovoru podnijeti zahtjev za priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja. Dužan je platiti razliku između uplaćenih troškova za podnošenje prigovora i troškova za potpuno ispitivanje. Ako podnositelj zahtjeva plati propisane troškove, prijava se ispituje u Zavodu, a ako ne podnese zahtjev i/ili ne plati troškove, prijava se odbacuje.

U članku 46. ZOP-a 2004 navodi se da tijekom 10 godina trajanja patenta svaka osoba može podnijeti zahtjev za potpuno ispitivanje. Nakon potpunog ispitivanja u kojem je utvrđeno da izum ispunjava uvjete iz članka 37. stavka 1. ZOP-a 2004, konsenzualni patent može se pretvoriti u patent koji traje 20 godina od datuma podnošenja.

Na potpuno ispitivanje po podnesenom prigovoru primjenjuju se isti kriteriji kao i na uobičajeno potpuno ispitivanje prijave patenta.

Poglavlje D-II Postupak potpunog ispitivanja

1. Općenito o postupku ispitivanja

1.1. Cilj potpunog ispitivanja

Postupak počinje podnošenjem zahtjeva za potpuno ispitivanje

Cilj potpunog ispitivanja jest provjeriti ispunjava li prijava i izum na koji se ona odnosi uvjete patentibilnosti, a koji su propisani relevantnim člancima ZOP-a i POP-a.

Premda se postupak potpunog ispitivanja provodi jednako i prema starom i prema novom ZOP-u, u nastavku se navode članci novoga Zakona.

U članku 62. stavku 1. ZOP-a navodi se: Potpunim ispitivanjem prijave patenta utvrđuje se udovoljava li izum svim uvjetima za priznanje patenta, tj. je li predmet prijave:

1. izum koji nije isključen iz zaštite patentom - članak.6 stavak 2. ZOP-a, članci 8. i 9. ZOP-a,
2. izum koji je jasno i detaljno otkriven - članak .35 ZOP-a,
3. izum koji je u skladu s pravilom o jedinstvu izuma - članak 32. ZOP-a,
4. izum koji je nov (članci 10. i 11. ZOP-a), koji ima inventivnu razinu (članak .12 ZOP-a) i koji je industrijski primjenljiv (članak 13. ZOP-a).
5. izum koji ispunjava uvjete iz članaka 36. i 37. Zakona.

Cilj potpunog ispitivanja osobito je spriječiti priznavanje patenta pod sljedećim uvjetima:

(a) kada je očito da prijava ne sadržava podatke koji su potrebni za jasno i detaljno razotkrivanje izuma,

(b) kada je očito da prijava u odnosu na prethodno stanje tehnike ne sadržava ništa što je novo i inventivno i

(c) kada nisu ispunjeni ostali zakonski uvjeti.

Glavna svrha Zakona o patentu jest promicanje tehničkih inovacija i zaštita izuma, a cilj ureda za intelektualno vlasništvo jest priznavanje патената.

1.2. Stav patentnog ispitivača

Stav patentnog ispitivača vrlo je važan. Ispitivač bi uvijek trebao nastojati na konstruktivan način komentirati nedostatke u prijavi ne obazirući se nevažne stvari, te uz potreban osjećaj za mjeru i u cilju pomoći podnosiocu prijave. Trebao bi imati na umu da je prema uvjetima iz ZOP-a, sastavljanje opisa i patentnih zahtjeva prvenstvena dužnost podnosioca prijave ili njegova zastupnika.

Ispitivač odlučuje o tome kako će voditi postupak, a osobito o tome kojim će redoslijedom rješavati pojedina pitanja. Pitanja od veće važnosti trebala bi se rješavati prije pitanja od manje važnosti. Pitanja od veće važnosti jesu pitanja koja utječu na priznanje patenta (novost, inventivna razina, jasnoća). Njima bi se uvijek trebala dati prednost. Pitanja od relativno manje važnosti jesu, npr. jedinstvo izuma, suvišni patentni zahtjevi, nedostaci u tekstu zavisnih patentnih zahtjeva, dvodijelni oblik nezavisnih patentnih zahtjeva, izmjene opisa.

Postupak ispitivanja temelji se na pisanoj komunikaciji između ispitivača i podnosioca prijave. Pri tome je važno imati na umu da često u postupku potpunog ispitivanja druga strana nije sam podnositelj prijave, a još manje izumitelj, već je ispitivač u kontaktu s posrednikom, koji je bilo zastupnik bilo stručnjak za industrijsko vlasništvo nekog trgovačkog društva.

U pravilu, ispitivač treba zauzeti objektivni stav prilikom ispitivanja, što znači da mora dati razloge za svoje prigovore i prijedloge i jasno ih izraziti, slušati drugu stranu, biti otvoren prema njezinu stajalištu i potencijalno korigirati svoje mišljenje, postupati isključivo prema ZOP-u i POP-u, te izbjegavati eventualne konflikte i bilo kakvu diskriminaciju.

2. Prvi rezultat ispitivanja ispitivača

Ukoliko je tijekom prve faze izrađeno pisano mišljenje, tijekom potpunog ispitivanja ispitivač treba u prvom koraku razmotriti odgovor podnosioca, ako ga je dostavio, u odnosu na prigovore navedene u pisanom mišljenju i vidjeti da li i u kom pogledu može promijeniti mišljenje o patentibilnosti izuma i o sukladnosti s drugim zakonski propisanim odredbama, a temeljem argumenata i nadopuna koje je podnositelj dostavio.

Prilikom pisanja takvog rezultata ispitivanja, ispitivač će uzeti u obzir dokumente navedene u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike i sve ostale dokumente koji su pronađeni dodatnom pretragom stanja tehnike („top up search“) imajući u vidu članak 10. stavak 3. ZOP-a, odnosno uvidom u sve činjenice obzirom na relevantno stanje tehnike vezano za moguće postojanje konfliktnih dokumenata, kao i sve predložene izmjene i odgovor podnositelja. Ispitivač treba u rezultatu ispitivanja navesti koji uvjeti iz ZOP-a i POP-a nisu ispunjeni, te obrazložiti svoje prigovore.

U slučaju da podnositelj nije odgovorio na pisano mišljenje, ono će se smatrati prvim rezultatom ispitivanja.

Ukoliko nije izrađeno pisano mišljenje, tada će ispitivač u prvom rezultatu ispitivanja navesti sve nedostatke

Uzimajući u obzir dokumente koji su citirani u izvještaju o pretraživanju stanja tehnike, ispitivač bi trebao navesti sve nedostatke u smislu ispunjavanja uvjeta iz ZOP-a i POP-a. Ako se na početku ispitivanja ne može donijeti odluka o priznanju, razlozi o tome će se navesti u prvom rezultatu ispitivanja.

Rezultat ispitivanja se podnositelju dostavlja kao prilog obavijesti u kojoj Zavod navodi rok u kojem podnositelj prijave mora odgovoriti na njegove prigovore i/ili na potreban način izmijeniti prijavu. Taj rok u pravilu iznosi između 2 do 4 mjeseca. Produljenje toga roka do nekoliko mjeseci odobrava se po primitku zahtjeva za produljenje roka u kojem su navedeni opravdani razlozi. U slučaju izostanka pravodobnog odgovora, Zavod donosi rješenje o odbijanju.

Prvi rezultat ispitivanja u pravilu bi trebao biti temeljit, a to znači da obuhvaća sve prigovore postavljene na prijavu. Ti se prigovori mogu odnositi na formalna pitanja, na supstancijalna pitanja ili na oboje.

U odnosu na svaki prigovor naveden u rezultatu ispitivanja, trebao bi se navesti patentni zahtjev ili dio prijave koji sadržava nedostatke, te uvjet iz ZOP-a koji nije ispunjen, bilo pozivanjem na određene članke Zakona bilo drugim jasnim navodom. Trebao bi se navesti i razlog za svaki prigovor, kada razlog nije odmah vidljiv.

Na primjer, kada je citirano prethodno stanje tehnike i kada je samo dio citiranog dokumenta relevantan, trebalo bi navesti određeni odlomak dokumenta. Ako je citirano prethodno stanje tehnike takvo da dokazuje nedostatak novosti ili inventivne razine u nezavisnom patentnom zahtjevu ili u nezavisnim patentnim zahtjevima i ako, kao posljedica toga, nedostaje jedinstvo zavisnih patentnih zahtjeva, podnositelja prijave trebalo bi upozoriti na takvu situaciju. Supstancijalna pitanja trebala bi u pravilu biti navedena na prvome mjestu. Rezultat ispitivanja bi trebao biti sastavljen tako da olakšava ponovno ispitivanje izmijenjene prijave, a osobito tako da nema potrebe ponovnog opsežnog čitanja nakon primitka odgovora podnositelja prijave.

Rezultat ispitivanja treba sadržavati poziv podnositelju prijave da dostavi primjedbe, da ispravi sve formalne nedostatke te da, u protivnom, podnese izmjene opisa, patentnih zahtjeva i crteža. Naglašava se da načelo koje se primjenjuje na prvi rezultat ispitivanja, tj. načelo temeljitosti, samo izražava opće pravilo. Postoje slučajevi u kojima je prijava općenito manjkava. U takvim slučajevima ispitivač ne bi trebao provoditi detaljno ispitivanje, već bi trebao podnositelju prijave poslati rezultat ispitivanja u kojem ga obavještava o tome, navodeći veće nedostatke i činjenicu da se daljnje ispitivanje odgađa sve dok se promjenom ne isprave nedostaci. Ispitivač bi prilikom prve radnje u postupku ispitivanja trebao nastojati utjecati što je više moguće na rješavanje pitanja bez odgode.

Prilikom provođenja potpunog ispitivanja ispitivač bi trebao nastojati razumjeti u kojoj mjeri izum, kako je definiran u patentnim zahtjevima, pridonosi poznatom stanju tehnike. To bi se u pravilu trebalo dovoljno jasno vidjeti iz prijave kako je podnesena. Ako to nije tako, od podnositelja prijave treba se zahtijevati pojašnjenje. Ispitivač ne treba postaviti prigovor zbog nedostatka jasnoće, osim ako je uvjeren da je to potrebno, budući da bi podnositelj prijave nakon takva prigovora mogao u prijavu uvrstiti dodatan sadržaj i na takav način povrijediti odredbe iz članka 55. ZOP-a.

Iako podnositelj prijave mora imati na umu sve zakonske odredbe, uvjeti koji će najčešće zahtijevati pozornost jesu oni koji se odnose na razotkrivenost, jasnoću (osobito nezavisnih patentnih zahtjeva), novost i inventivnu razinu.

Ispitivač ne treba zahtijevati ili predložiti izmjene samo zbog toga što misli da bi se tim izmjenama poboljšao izričaj opisa ili patentnih zahtjeva. Važno je da značenje opisa i patentnih zahtjeva bude jasno.

Prijedlozi ispitivača – Mora se naglasiti da ispitivač nije dužan zahtijevati od podnositelja prijave da prijavu ispravi na određeni način kako bi ju uskladio s navodima iz prigovora, budući da je prijavu dužan sastaviti podnositelj prijave. Podnositelj prijave treba slobodno izmijeniti prijavu na način koji sam odabere, pod uvjetom da ta izmjena uklanja nedostatak i da na drugi način ispunjava zakonske uvjete. Međutim, katkada bi moglo biti korisno da ispitivač predloži barem općenito prihvatljiv oblik izmjene.

Katkada treba dati i prijedlog kako ispravno sastaviti novi patentni zahtjev. Ako to i učini, treba pojasniti da je prijedlog dan samo kao pomoć podnositelju prijave te da će se uzeti u obzir i drugi oblici izmjene.

Prigovor na novost– Kada se prigovor odnosi na novost, ispitivač mora navesti činjenice na kojima se temelji prigovor, što znači da mora navesti dokument koji je sadržan u prethodnom stanju tehnike.

Primjer:

„Ova prijava ne udovoljava uvjetima iz članaka 10. i 11. ZOP-a jer predmet zaštite prema 1. patentnom zahtjevu nije nov.

Dokument EP-A-(vidi 3. stranicu i sliku 1) opisuje uređaj za zavarivanje metalnih ploča pod pravim kutom i navodi sve karakteristike koje su navedene u 1. patentnom zahtjevu. Naime taj uređaj sadržava predložak (19), stezaljke (22-25) za držanje ploča u pravom položaju, pokretnu elektrodu (12), ...“

Prigovor na inventivnu razinu – Kada se prigovor odnosi na inventivnu razinu, ispitivač mora navesti dokument koji određuje najbliže stanje tehnike, patentni zahtjev na koji se prigovor odnosi, razliku ili razlike između predmeta zaštite iz patentnog zahtjeva i dokumenta iz stanja tehnike, i nakon toga pokazati na koji je način predmet zaštite očit u odnosu na prethodno stanje tehnike.

Primjer:

„Ova prijava ne udovoljava uvjetima iz članka 12. ZOP-a, jer predmet zaštite iz 1. patentnog zahtjeva nema inventivnu razinu.

Europski patentni dokument EP-A-.....(vidi 3. stranicu i sliku 1) opisuje uređaj za zavarivanje metalnih ploča pod pravim kutom. Taj uređaj sadržava predložak (19), stezaljke (22-25) za držanje ploča u pravom položaju, pokretnu elektrodu (12), ...

1. patentni zahtjev razlikuje se od onoga što je opisano u tom dokumentu po tome što je oblik elektrode ...

Čini se da taj oblik rješava problem otežanog pristupa ...

Međutim, taj je oblik općepoznat i uobičajen u području električnog zavarivanja kao rješenje istog tehničkog problema što se vidi iz sljedećih dokumenata:

– Dokument DE-A-..... (vidi sliku 3 i posljednji odlomak na 4. stranici);

– Dokument SU-A-..... (vidi 7. patentni zahtjev i 3. stranicu od 48. do 52. retka).

Prema tome, stručnjak bi kombiniranje karakteristika navedenih u 1. patentnom zahtjevu smatrao uobičajenim postupkom konstruiranja.

3. Sljedeće radnje ispitivača

- Namjera priznavanja: ili sljedeći rezultat ispitivanja ispitivača

Nakon primitka odgovora podnositelja prijave na prvi rezultat ispitivanja ispitivača, ispitivač mora ponovno ispitati prijavu uzimajući u obzir primjedbe ili promjene koje je podnositelj prijave obavio.

Ispitivač bi u odnosu na ispitivanje suštine prijave trebao primijeniti isti standard ispitivanja u svim fazama ispitivanja prijave. Međutim, nakon prve radnje ispitivač u pravilu neće morati ponovno čitati cijelu izmijenjenu prijavu, ako je svoj prvi rezultat ispitivanja sastavio na temeljit način. Trebao bi se usmjeriti na same promjene i sve s njima povezane odlomke te na nedostatke navedene u svojem prvom rezultatu ispitivanja.

Ako ponovno ispitivanje pokaže da podnositelj prijave nije *bona fide* pokušao riješiti prigovore, ispitivač bi trebao razmotriti mogućnost odbijanja prijave. Međutim, u većini će slučajeva ponovno ispitivanje pokazati ozbiljne pokušaje da se postupi u

skladu s prigovorom ispitivača, npr. odgovor sadržava novu skupinu patentnih zahtjeva.

Sada postoje tri mogućnosti:

(a) Prijava je spremna za priznavanje i šalje se obavijest o namjeri priznavanja patenta;

(b) Postoje dobri izgledi za priznavanje, ali još uvijek postoje manji prigovori u skladu s kojima je potrebno postupiti. Ispitivač mora razmotriti bi li se ti prigovori mogli bolje riješiti sljedećim rezultatom ispitivanja, telefonskim razgovorom ili osobnim kontaktom;

(c) Ako ne postoje gore navedene mogućnosti, prijava bi trebala biti odbijena. Kada je prikladno, podnositelja prijave trebalo bi upozoriti da će prijava biti odbijena ako prigovor ne riješi na prihvatljiv način. Sljedeći rezultati ispitivanja ispitivača u kojem se podnositelja prijave upozorava na odbijanje trebalo bi biti poslano prije slanja odluke o odbijanju.

Ako su okolnosti takve da bi podnositelj prijave mogao zatražiti dodatan rok za razmatranje prigovora, takve će prigovore biti bolje riješiti sljedećim rezultatom ispitivanja ispitivača. Međutim, ako se čini da postoji zabuna oko spornih točaka, npr. ako se čini da je podnositelj prijave krivo razumio argument ispitivača ili ako argument samog podnositelja prijave nije jasan, postupak se može ubrzati ako ispitivač predloži razgovor. S druge strane, ako su pitanja koja se moraju riješiti od manje važnosti ili ako ih je moguće brzo i lako objasniti i riješiti, tada ih je bolje riješiti telefonskim razgovorom. Savjetovanje s podnositeljem prijave ili s njegovim zastupnikom osobnim razgovorom ili telefonom detaljnije se razmatra u Dijelu D poglavlju II. točki 6.

Slične okolnosti postoje i u kasnijim fazama ponovnog ispitivanja. Međutim, ispitivača bi u fazi ponovnog ispitivanja trebalo voditi najvažnije načelo, a to je, da bi se do konačnog cilja (priznavanje ili odbijanje) trebalo doći uz što manji broj radnji ispitivača. Ispitivač bi trebao voditi postupak imajući to uvijek na umu. Ako je jasno da podnositelj prijave ne ulaže stvaran napor u rješavanje prigovora, bilo izmjenama bilo protuargumentima, tada ispitivač može odlučiti odbiti prijavu čak i u prvoj fazi

ponovnog ispitivanja. Ako ispitivač namjerava odbiti prijavu, potrebna je pisana odluka s obrazloženjem.

Takvu će odluku sastaviti pravnik na temelju ranijih rezultata ispitivanja.

4. Namjera priznavanja patenta

Ako ispitivač smatra da prijava patenta podnesena u Republici Hrvatskoj udovoljava svim uvjetima za priznanje patenta, šalje se obavijest o namjeri priznavanja patenta u skladu s člankom 66. stavkom 2. ZOP-a. Ispitivač može obaviti manje ispravke koji se zahtijevaju Pravilnikom o patentu.

Zavod dostavlja podnositelju prijave tekst prijave na temelju kojeg namjerava priznati patent. Zavod poziva podnositelja prijave da podnese pisanu suglasnost na taj tekst u roku od 30 dana. Popratna pismena uz tekst prijave priređuje Odjel za administrativne poslove.

Ako podnositelj prijave pravodobno ne postupi u skladu s pozivom, Zavod postupa po službenoj dužnosti kao da je suglasnost podnesena – članak 66. stavak 3. ZOP-a. Ako podnositelj prijave pravodobno dostavi Zavodu pisanu izjavu da nije suglasan s prijedlogom teksta, obvezan je navesti razloge i Zavodu dostaviti izmijenjeni tekst patentnih zahtjeva – članak 66. stavak 4. ZOP-a. Ako Zavod prihvati te razloge, donosi rješenje o priznanju patenta prema tekstu patentnih zahtjeva koje je predložio podnositelj prijave – članak 66. stavak 5. ZOP-a.

Ako se razlozi ne mogu prihvatiti, Zavod će o tome obavijestiti podnositelja prijave. Donosi rješenje o priznanju patenta prema konačnom tekstu patentnih zahtjeva kakav je dostavljen na suglasnost – članak 66. stavak 6. ZOP-a.

Rješenje o priznanju patenta donosi se pod uvjetom da su plaćeni troškovi objave patenta, izdavanja isprave o patentu i izdavanja patentnog spisa – članak 66. stavak 7. ZOP-a i članak 19. ZOP-a.

5. Izmjene

Ispitivač bi trebao dopustiti sve izmjene potrebne za ispravljanje nedostataka koje je naznačio u rezultatu ispitivanja dostavljenom podnositelju prijave. Trebao bi dopustiti

i sve izmjene koje ograničavaju opseg patentnih zahtjeva. Trebao bi prihvatiti i sve izmjene koje pridonose jasnoći opisa ili patentnih zahtjeva, pod uvjetom da se pri tom ne proširuje predmet zaštite. I sve očite pogreške mogu se ispraviti u svako doba. Svaki dodatan zahtjev za povlačenje nekog ispravka sam po sebi je zahtjev za dodatnu izmjenu.

Izmjene se mogu obavljati na sljedeći način:

- a. brisanjima
- b. dodavanjima
- c. izmjenama
- d. ispravcima pogrešaka

5.1. Dopustivost izmjena

Pitanje dopustivosti izmjena u pravnom je smislu pitanje je li prijava kako je izmijenjena dopuštena. Izmijenjena prijava mora udovoljavati svim uvjetima iz Zakona o patentu, osobito uvjetima koji se odnose na novost, inventivnu razinu i jasnoću.

Međutim, osobito kada su patentni zahtjevi znatno ograničeni, ispitivač bi trebao imati na umu da bi u fazi izmjena sljedećim pitanjima trebalo posvetiti posebnu pozornost:

(i) Jedinstvo izuma:

Udovoljavaju li promijenjeni patentni zahtjevi još uvijek uvjetima iz članka 32. ZOP-a – (Jedinstvo izuma)? Promijenjeni patentni zahtjevi ne smiju uzrokovati nedostatak jedinstva izuma za koji je izvorno zahtijevana zaštita. Ako je u prvom službenom priopćenju ispitivača utvrđen nedostatak novosti ili inventivne razine u izumiteljskoj zamisli koja je zajednička svim patentnim zahtjevima, ali ako promijenjeni patentni zahtjevi ne iziskuju daljnje pretraživanje, ispitivač ne bi trebao i dalje postavljati prigovor zbog nedostatka jedinstva izuma.

Međutim, prigovor bi se trebao postaviti ako promijenjenim patentnim zahtjevima nedostaje jedinstvena izumiteljska zamisao i ako je potrebno obaviti daljnje pretraživanje.

(ii) Usklađenost opisa i patentnih zahtjeva:

Ako su patentni zahtjevi izmijenjeni, hoće li biti potrebno obaviti odgovarajuće izmjene opisa kako bi se uklonila njihova neusklađenost? Je li, npr. svaki opisan način ostvarivanja izuma još uvijek sadržan u granicama jednog patentnog zahtjeva ili više njih? Jesu li svi izmijenjeni patentni zahtjevi potkrijepljeni opisom?

(iii) Dodatan sadržaj

Također je važno osigurati da se izmjenama ne proširuje sadržaj prijave kako je podnesena i da se ne povređuju odredbe članka 55. ZOP-a, kako je to objašnjeno u sljedećim odlomcima teksta.

5.2. Dodatan sadržaj (članak 55. ZOP-a)

U članku 55. ZOP-a navodi se: „Prijava patenta ... ne može se naknadno izmijeniti proširenjem predmeta čija se zaštita zahtijeva.“

U pravilu se prigovor ne postavlja na izmjenu kojom podnositelj prijave uvodi u prijavu dodatnu informaciju o relevantnom stanju tehnike. Takvu je izmjenu u stvari mogao zahtijevati ispitivač. Prigovor se neće postaviti ni na neposredno pojašnjenje neke nejasnoće ili na rješavanje neke neusklađenosti.

Međutim, kada podnositelj prijave želi izmijeniti opis (u dijelu koji se ne poziva na prethodno stanje tehnike), crteže ili patentne zahtjeve tako da proširi predmet zaštite prijave kako je podnesena, tako izmijenjena prijava ne može biti dopuštena.

Osnovno načelo– Osnovna ideja članka 55. ZOP-a jest ta da podnositelju prijave nije dopušteno poboljšati svoju poziciju uvođenjem u prijavu predmeta zaštite koji nije razotkriven u prijavi kako je podnesena. To bi mu dalo neopravdanu prednost i moglo bi narušiti pravnu sigurnost trećih osoba koje se oslanjaju na sadržaj izvorne prijave.

Ispitivanje dodatnog sadržaja– Nedopuštenom promjenom trebala bi smatrati promjena kojom se u prijavu uvodi predmet koji nije obuhvaćen sadržajem prijave kako je podnesena, ako promjena cjelokupnog sadržaja prijave ima za posljedicu da je pred stručnjakom informacija koja ne proizlazi na neposredan i nedvojben način iz informacije kako je izvorno navedena u prijavi, čak i ako se uzme u obzir ono što stručnjak u određenom području o tom predmetu razumijeva iz onoga što je izrijeком

navedeno. Prema tome, ispitivanje dodatnog sadržaja odgovara ispitivanju novosti – vidi Dio E Poglavlje II. točku 5.

Primjer:

Ako se prijava odnosi na sastav gume koji obuhvaća nekoliko sastojaka, a podnositelj prijave želi u prijavu uvesti informaciju da se sastavu može dodati još neki sastojak, tada bi se na takvu promjenu, u pravilu, trebao postaviti prigovor, jer promjena nije u skladu s člankom 55 ZOP-a. Slično, prigovor bi se trebao postaviti i kada prijava opisuje uređaj „pričvršćen na elastične potpornje“, a ne razotkriva neku određenu vrstu elastičnog potpornja, ako podnositelj prijave u prijavu pokušava uvesti pobližu informaciju da potpornji jesu ili da bi mogli biti, npr., helikoidne opruge

Očito pojašnjenje – Međutim, promjena se može dopustiti, ako podnositelj prijave dokaže da bi predmet koji je u pitanju bio u kontekstu izuma tako dobro poznat stručnjaku u određenom području da bi se njegovo uvođenje u prijavu moglo smatrati očitim pojašnjenjem.

Primjer:

Da je podnositelj prijave u gore navedenom slučaju sastava gume mogao dokazati da je sastojak koji je pokušao uvesti u prijavu aditiv koji je poznat i koji se u pravilu koristi u sastavima gume te vrste kao jedno pomagalo pri miješanju te da bi njegovo izostavljanje u pravilu bilo sporno, tada bi njegovo navođenje bilo dopušteno na temelju toga što bi se tim navođenjem pojasnio opis, a u prijavu se ne bi uvelo ništa što stručnjaku već nije poznato. Međutim, da je uvođenje u prijavu tog aditiva izazvalo neke posebne učinke koji nisu izvorno razotkriveni, promjena u kojoj se to navodi ne bi trebala biti dopuštena. Slično tome, da je podnositelj prijave u gore navedenom slučaju elastičnih potporanja, mogao dokazati da crteži, kako ih tumači stručnjak u određenom području, pokazuju helikoidne opruge, ili da bi stručnjak prirodno koristio helikoidne opruge za pričvršćenje o kojem je riječ, izričito navođenje helikoidnih opruga bilo bi dopušteno.

Dodatni primjeri– Promjena putem uvođenja dodatnih primjera trebala bi se uvijek vrlo pažljivo pogledati u svjetlu općih razmatranja opisanih u gornjem tekstu. Isto se odnosi na uvođenje u prijavu navoda o prednosti izuma.

Primjer:

Ako se izum kako je izvorno prikazan odnosi na postupak za čišćenje vunene odjeće koji se sastoji od obrade odjeće određenom tekućinom, podnositelju prijave ne bi se smjelo dopustiti da u opis naknadno uvede navod da je prednost toga postupka što odjeću štiti od moljaca.

Međutim, naknadno podnesene primjere ili navode o prednosti izuma, čak i ako njihovo uvođenje u prijavu nije dopušteno, a navedeni su, npr., u odgovoru na poziv, ispitivač može uzeti u obzir kao dokaz o patentibilnosti patentnih zahtjeva sadržanih u prijavi. Na primjer, dodatan primjer može se prihvatiti kao dokaz da je izum prema informacijama danim u izvorno podnesenoj prijavi moguće odmah primijeniti u cijelom zahtijevanom području. Ili dodatan navod o prednosti izuma može se prihvatiti kao dokaz o inventivnoj razini.

Dodatne tehničke informacije– Takve informacije podnesene nakon podnošenja prijave bit će dodane dijelu spisa koji je dan na uvid javnosti. Ta informacija čini dio stanja tehnike od datuma na koji je dodana za javnost otvorenom dijelu datoteke.

Preinakom ili izostavljanjem teksta, kao i dodavanjem teksta, može se u prijavu uvesti dodatan sadržaj.

Primjer:

Pretpostavimo da se izum odnosi na višeslojnu laminiranu ploču, pri čemu opis sadržava nekoliko primjera različitih slojevitih postava, od kojih jedan ima vanjski sloj od polietilena. Izmjena tog primjera u smislu da je vanjski sloj od polipropilena ili u smislu da se taj sloj potpuno izostavlja u pravilu ne bi bila dopuštena. U oba slučaja ploča razotkrivena u izmijenjenom primjeru bila bi potpuno različita od ploče koja je izvorno razotkrivena. Takva izmjena bi uvela dodatan sadržaj i, prema tome, ne bi bila dopuštena.

5.3. Proširenje izvornog patentnog zahtjeva

U članku 55. ZOP-a navodi se da se prijava patenta ne može naknadno izmijeniti proširenjem predmeta zahtijevane zaštite.

Prilikom podnošenja prijave, patentni zahtjevi mogu biti onoliko opširni koliko to podnositelj prijave želi. Jedina uobičajena ograničenja jesu da izum za koji se zahtijeva zaštita mora biti nov i ne-očit s obzirom na stanje tehnike, da mora biti na odgovarajući način potkrijepljen opisom i da mora postojati jedinstvo izuma.

Nakon podnošenja, prijava patenta podnesena u Republici Hrvatskoj ili patent priznat u Republici Hrvatskoj ne može se izmijeniti tako da sadržava predmet zaštite koji nije bio uključen u sadržaj prijave kako je izvorno podnesena.

Općenito govoreći, proširenje patentnog zahtjeva nije dopušteno, osim ako je u izvornoj prijavi postojao neki temelj (ne nužno *expressis verbis*) za naknadno proširenje patentnog zahtjeva. Temelj mora biti dostatno jasan kako bi ga stručna osoba mogla prepoznati, a ne smije biti nejasnog ili općeg karaktera.

Slučaj proširenja je i kada je određena karakteristika zamijenjena općim funkcionalnim izrazom. Takvo proširenje može se dopustiti u određenim okolnostima.

Primjer 1.:

Prema izvorno podnesenom patentnom zahtjevu, neka komponenta uređaja izrađena je od gume. Ali iz opisa kako je podnesen razumijeva se, npr. iz definicije problema, da je guma izabrana izričito zbog njezinih elastičnih svojstava. Takvo posredno razotkrivanje dostatan je temelj za uopćavanje patentnog zahtjeva tj. određena karakteristika („guma“) pretvorena je u općenitu karakteristiku („elastičan materijal“).

Primjer 2.:

U izvornom patentnom zahtjevu nabraja se više raznih pričvrsnica, kao npr., matica i svornjak s navojem, opružni zapinjač i ručkom pokretani zasun, za određeni uređaj. Time je posredno razotkrivena mogućnost rastavljanja takvih pričvrsnica. Zbog toga je opravdano odgovarajuće proširenje patentnog zahtjeva na općenito „rastavljive pričvrsnice“.

5.4. Ispravak pogrešaka

Jezične pogreške, pogreške u pisanju kao i druge slične neispravnosti u dokumentima podnesenim Zavodu ispravit će se zaključkom na temelju pisanoga

zahtjeva podnositelja prijave, odnosno nositelja patenta, ili po službenoj dužnosti – članak 27. ZOP-a.

Međutim, ako se pogreška nalazi u opisu, patentnim zahtjevima ili u crtežima, ispravak mora biti „očigledan“ u smislu da je odmah vidljivo

(a) da je došlo do pogreške i

(b) kako bi trebao glasiti ispravak.

Što se tiče točke (a) postojanje pogreške mora biti vidljivo iz svakog pojedinog izvorno podnesenog dokumenta sadržanog u prijavi.

Što se tiče točke (b), važan element je dokument o prvenstvu i mora se uzeti u obzir u odgovarajućim slučajevima.

5.5. Postupak izmjene dokumenata

Zamjenske nove stranice– Izmjene teksta prijave patenta u pravilu će se obavljati podnošenjem zamjenskih novih stranica. Njima se zamjenjuju odgovarajuće stranice spisa predmeta. Kada nije očigledno na koji je način tekst izmijenjen, podnositelj prijave bi u odgovoru na poziv trebao objasniti na koje se stranice izvorne prijave izmjene odnose.

Primjer: Izvorna 2. stranica zamijenjena je s četiri zamjenske stranice označene brojevima 2, 2A, 2B i 2C.

Podnositelj prijave može i na vlastitu inicijativu podnijeti obrazložene primjerke jedne ili više izmijenjenih stranica. Međutim, ako su izmjene tako opsežne da utječu na čitljivost primjeraka, moraju se podnijeti zamjenske stranice.

6. Telefonsko priopćavanje; usmeno priopćavanje

Telefonsko priopćavanje ili usmeno priopćavanje uočenih nedostataka podnositelju prijave ili njegovom zastupniku u pravilu je prikladno obaviti nakon prvog rezultata ispitivanja ispitivača i nakon prvog pisanog odgovora. Takav način konzultacije nije prikladan i kada bi podnositelj prijave/zastupnik mogao zahtijevati dodatan rok za razmatranje slučaja.

Okolnosti u kojima bi bilo prikladnije da ispitivač razgovara s podnositeljem prijave/zastupnikom telefonski ili da predloži osoban razgovor umjesto slanja rezultata ispitivanja ispitivača jesu:

(a) Ako postoje nesuglasice oko nekih točaka iz rezultata ispitivanja ispitivača ili iz odgovora podnositelja prijave, npr., nerazumijevanje ili argument koji nije jasan

(b) Ako se manje važna pitanja mogu riješiti lako i brzo.

Kada je podnositelj prijave imenovao zastupnika, razgovor se obavlja sa zastupnikom. Ako podnositelj prijave ili njegov zastupnik zahtijeva usmeni razgovor, zahtjevu bi se trebalo udovoljiti, osim ako je ispitivač uvjeren da takav razgovor ne bi bio koristan.

Kada je dogovoren usmeni razgovor, bilo telefonski bilo pisanim putem, bilo na inicijativu ispitivača bilo na inicijativu podnositelja prijave, trebalo bi odrediti sadržaj za raspravu. Ako je razgovor dogovoren telefonski, ispitivač bi na posebnom obrascu trebao kratko navesti sadržaj o kojima će se raspravljati.

Trebao bi se koristiti poseban obrazac „Rezultat konzultacija obavljenih telefonskim/usmenim razgovorom“. Pisani podaci o usmenom razgovoru ovise o prirodi stvari o kojoj se raspravlja. Kada se razgovor odnosi na pojašnjenje nejasnoća, razrješavanje dvojbi ili na uređenje prijave pojašnjenjem određenog broja manje važnih detalja u svrhu priznavanja, u pravilu će biti dostatno da ispitivač na obrascu navede predmet rasprave i zaključke do kojih se došlo ili ispravke o kojima je postignuta suglasnost. Međutim, ako se razgovor odnosi na rješavanje važnih pitanja, kao što su to pitanja novosti ili inventivne razine ili je li izmjenom uveden dodatan predmet zaštite, tada bi se na obrascu ili na njegovim dodatnim stranicama trebala opširnije navesti pitanja o kojima se raspravljalo. Rezultate toga razgovora trebao bi, nakon njegova završetka, potpisati i podnositelj prijave/zastupnik.

Ako je u usmenom razgovoru postavljen novi prigovor i ako nije postignuta suglasnost oko ispravka koji bi bio u skladu s tim prigovorom, taj se prigovor mora potvrditi pisanim rezultatom ispitivanja (pozivom) ispitivača u kojem se navodi novi rok u kojem podnositelj prijave može odgovoriti na poziv, ako to želi. Rok se inače ne može mijenjati usmenim putem.

Kada se telefonski razgovor obavlja na inicijativu ispitivača, uobičajeni postupak trebao bi biti takav da ispitivač najprije nazove zastupnika/podnositelja prijave i navede P-broj prijave o kojoj želi razgovarati te ga zamoli da ga nazove u određeno vrijeme. Nakon obavljenog razgovora, na poseban obrazac upisuju se podaci o sadržajima o kojima se raspravljalo i o svim postignutim dogovorima. Trebali bi se upisati i podaci o pitanjima o kojima nije postignut dogovor i ukratko navesti argumenti koje je iznio zastupnik/podnositelj prijave. Primjerak „Rezultata konzultacije“ šalje se ili daje zastupniku/podnositelju prijave.

U obrascu o usmenim ili telefonskim razgovorima trebali bi uvijek naznačiti da li bi sljedeću radnju trebao obaviti podnositelj prijave – s naznakom roka za obavljanje radnje – ili ispitivač. U obrazac se upisuju i odgovarajuće upute odjelu koji obavlja formalno ispitivanje.

7. Primjedbe trećih osoba

Nakon objave prijave patenta, svaka osoba može dati primjedbe na patentibilnost izuma. Primjedbe moraju biti podnesene u pisanom obliku i u pravilu moraju citirati nove dokumente iz prethodnog stanja tehnike. Ta osoba nije stranka u postupku potpunog ispitivanja pred Zavodom.

Takve se primjedbe ne uzimaju u obzir, osim ako je podnesen zahtjev za potpuno ispitivanje. Ako je navedeni dokument relevantniji od dokumenta iz najbližeg stanja tehnike pronađenog tijekom pretraživanja, tada bi se taj novi dokument trebao upotrijebiti kao polazni dokument za procjenu inventivne razine i novosti. Ako su primjedbe podnesene nakon donošenja rješenja o priznanju/odbijanju patenta, one se neće uzeti u obzir već će se jednostavno odložiti u spis predmeta. Primjedbe se mogu odnositi na navodno prethodno stanje tehnike koje nije dostupno putem nekog dokumenta, već, na primjer, u ranijoj upotrebi. To bi se trebalo uzeti u obzir samo onda ako navodne činjenice podnositelj prijave nije osporio ili ako su nepobitno utvrđene.

8. Izdvojene prijave

Nakon podnošenja prijave, predmet zaštite te prijave može se podijeliti na dvije ili više prijava, podnošenjem izdvojene prijave – članak 53. stavak 1. ZOP-a.

Takva se prijava može podnijeti samo onda ako predmet zaštite te prijave ne izlazi izvan sadržaja prvobitne prijave kako je podnesena – članak 53. stavak 2. ZOP-a.

Izdvojena prijava zadržava datum podnošenja prvobitne prijave i uživa pravo prvenstva prvobitne prijave – članak 53. stavak 4. ZOP-a.

Prema članku 53. stavku 3. ZOP-a, podnošenje izdvojene prijave dopušteno je do rješenja donesenog nakon zahtjeva za ispitivanje.

Nedostatak jedinstva – Najčešći razlog za podnošenje izdvojene prijave jest postupanje u skladu s prigovorom prema članku 32. ZOP-a zbog nedostatka jedinstva izuma. Ako ispitivač postavi prigovor da prijava ne udovoljava uvjetima koji se odnose na jedinstvo izuma, podnositelju prijave daje se rok od 2 do 4 mjeseca u kojem mora ograničiti svoju prijavu i dodatan rok od 2 do 4 mjeseca nakon ograničenja prijave u kojem može podnijeti izdvojenu prijavu ili izdvojene prijave za predmet zaštite izdvojen iz prvobitne prijave.

Ako ispitivač nije postavio prigovor zbog nedostatka jedinstva izuma, ipak postoji mogućnost da podnositelj prijave odluči podnijeti izdvojenu prijavu za određeni predmet zaštite iz prvobitne prijave.

Podnošenje izdvojene prijave trebalo bi u pravilu biti dopušteno u svako doba do datuma donošenja rješenja o priznanju patenta, pod uvjetom da ta prijava udovoljava uvjetima koji se odnose na suštinu izuma:

(a) da je ograničena na predmet zaštite sadržan u prvobitnoj prijavi, ali

(b) da se bez obzira na to zahtijeva zaštita različitog izuma.

Ispitivanje izdvojene prijave trebalo bi se provoditi na isti način kao i ispitivanje bilo koje druge prijave.

Usporedba izdvojene prijave i prvobitne prijave potrebna je kako bi se osiguralo:

(c) da ne sadržava nikakav dodatan predmet zaštite,

(d) da, koliko je to moguće, svaka pojedina prijava opisuje samo predmet zaštite koji je obuhvaćen njezinim patentnim zahtjevima.

Na isti način trebalo bi usporediti izdvojene prijave, kada ih ima više. Kada je potrebno da jedna prijava opisuje predmet čija se zaštita zahtijeva drugom prijavom (npr. opis jednoga od izuma ne bi se mogao razumjeti bez opisa drugog izuma), ta se prijava mora pozivati na tu drugu prijavu. Takvim pozivanjem trebalo bi se objasniti da je za predmet koji je u pitanju, zaštita zahtijevana u toj drugoj prijavi.

Iako se patentni zahtjevi sadržani u izdvojenoj prijavi moraju odnositi na predmet zaštite sadržan u prvobitnoj prijavi, njihov opseg ne mora biti ograničen na opseg patentnih zahtjeva sadržanih u prvobitnoj prijavi, koji su bili usmjereni na isti predmet zaštite. Ti se patentni zahtjevi mogu odnositi na predmet zaštite opisan u opisu.

Prvobitnom prijavom i izdvojenom prijavom ne smije se zahtijevati zaštita istog izuma. To znači ne samo da one ne smiju sadržavati patentne zahtjeve bitno identičnog opsega, već i da se jednom prijavom ne smije zahtijevati zaštita predmeta za koji se zahtijeva zaštita drugom prijavom, čak i upotrebom različitih riječi.

9. Isprave o patentu, patentni spis, objava podatka o priznanju patenta

Nakon primitka suglasnosti podnositelja prijave na tekst predložen u obavijesti o namjeri priznavanja patenta ili nakon što podnositelj prijave ne postupi u skladu s pozivom u određenom roku, Odjel za pravne poslove priprema rješenje o priznanju patenta, nakon čega se provodi:

(i) Upis u registar патената – članak 67 ZOP-a i članak 21. ZOP-a

Podaci navedeni u rješenju o priznanju patenta upisuju se u Registar патената na datum donošenja rješenja o priznanju.

(ii) Izdavanje isprave o patentu – članak 68. ZOP-a, članak 24. POP-a

Nositelju patenta izdaje se isprava o patentu, što je prije moguće.

(iii) Izdavanje patentnog spisa – članak 69. ZOP-a, članak 25. POP-a.

Nositelju patenta izdaje se spis o patentu odmah nakon donošenja rješenja o priznanju patenta.

(iv) Podatak o priznanju patenta objavljuje se u prvom idućem broju službenog glasila Zavoda, koji se objavljuje dvotjedno u elektroničkom obliku.

Rješenje o priznanju patenta ima učinak od datuma objave podatka o priznanju u službenom glasilu – članak 70. stavak 1. ZOP-a.

10. Obustava postupka: odustanak (povlačenje prijave); smatranje prijave povučenom

Podnositelj prijave može odustati od svojeg zahtjeva, tj. pisanom izjavom povući svoju prijavu, u toku cijelog postupka. U tom slučaju, Zavod će prekinuti sve daljnje postupke i donijeti rješenje kojim se postupak obustavlja - članak 46. ZUP-a.

Pojedina radnja ili propuštanje podnositelja prijave može se smatrati njegovim odustankom od zahtjeva samo kad je to zakonom određeno.

Okončanje postupka – Prema Zakonu o općem upravnom postupku o svim pokrenutim postupcima mora se donijeti konačna pisana odluka.

Konačnu odluku u svim slučajevima donosi Zavod.

Poglavlje D-III Rješenje o odbijanju

1. Temelj rješenja o odbijanju

Ako utvrdi da prijava patenta ne udovoljava svim uvjetima za priznanje patenta (prema jednom od mogućih zahtjeva za ispitivanje), ispitivač donosi pisanu odluku na temelju koje Odjel za pravne poslove poziva podnositelja prijave da se u roku od 2 do 4 mjeseca (članak 62. stavak 4. ZOP-a) izjasni o razlozima zbog kojih se patent ne može priznati. Poziva podnositelja prijave da se u pisanom obliku izjasni o navedenim razlozima.

To znači da se konačna odluka o odbijanju mora temeljiti na razlozima ili na dokazima o kojima je podnositelj prijave imao mogućnost očitovati se.

Tom se odredbom osigurava ostvarivanje načela saslušanja stranke predviđeno Zakonom o općem upravnom postupku, jer se prije donošenja rješenja o postavljenom zahtjevu podnositelju prijave mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja.

Podnositelja prijave ne mogu iznenaditi razlozi za donošenje odluke o njegovoj prijavi, budući da je imao mogućnost o njima se očitovati. Ako podnositelj prijave ne postupi u skladu s pozivom na izjašnjenje, ispitivač donosi odluku o odbijanju, na temelju koje Odjel za pravne poslove priprema rješenje o odbijanju – članak 65. ZOP-a.

Prema tome, Zavod ne može izdati rješenje o odbijanju prijave patenta:

(a) ako Zavod prethodno u pisanom obliku nije obavijestio podnositelja prijave o razlozima zbog kojih se zahtijevani patent ne može priznati i

(b) ako podnositelj prijave nije bio pozvan da se u propisanom roku očituje o tim razlozima ili da izmijeni podnesenu prijavu.

U članku 62. stavku 6. ZOP-a nadalje je propisano da se taj rok može produljiti na obrazloženi zahtjev podnositelja prijave.

2. Pisani oblik rješenja o odbijanju

2.1. Opće napomene

Rješenje o odbijanju sastavlja pravnik iz Službe za pravne i administrativne poslove na temelju spisa prijave koju je ispitao patentni ispitivač.

Rješenja moraju biti sastavljena u pisanim obliku. Pravila koja se odnose na oblik i sadržaj rješenja postavljena su Zakonom o općem upravnom postupku, a ovise između ostalog i o zahtjevima svakog pojedinog slučaja.

2.2. Dijelovi rješenja o odbijanju

(i) Uvodni dio

Naziv organa, pozivanje na relevantne članke Zakona o patentu, npr. na članak 18. ZOP-a – Nadležnost Zavoda; članak 65. ZOP-a – Odbijanje, kratka naznaka predmeta postupka.

(ii) Dispozitiv (izreka):

Dispozitivom (izrekom) se rješava o predmetu postupka.

(iii) Obrazloženje rješenja

Uz uvjete propisane Zakonom o općem upravnom postupku, detaljno se objašnjava poželjan način iznošenja činjenica i dokaza na temelju kojih je rješenje doneseno.

Pod činjenicama trebalo bi navesti kratak opis predmeta i kratak pregled glavnih razloga za donošenje takva rješenja te pregled najvažnijih odgovora što ih je dao podnositelj prijave. Činjenice i podneske koji nisu relevantni za donošenje rješenja, npr. zahtjeve za izmjenu koji nisu prihvaćeni, trebalo bi izostaviti.

Činjenice i podnesci moraju jasno upućivati na predmet prijave i dokumente (osobito patentne zahtjeve) na kojima se temelji rješenje.

Obrazloženje mora sadržavati logičkim slijedom one argumente koji opravdavaju takvo rješenje. Rješenje bi trebalo biti potpuno i samodostatno, npr. u pravilu bez pozivanja. Međutim, ako je neko pitanje već detaljno obrađeno u određenom

podnesku sadržanom u spisu predmeta, obrazloženje rješenja može sadržavati kratak prikaz njegova sadržaja uz upućivanje na relevantan podnesak za više detalja.

Zaključci koji proizlaze iz činjenica i dokaza, npr. publikacija, moraju biti razjašnjeni. Dijelovi publikacije koji su od važnosti za donošenje rješenja moraju biti citirani tako da se ti zaključci mogu bez teškoće provjeriti. Nije dostatno, na primjer, samo ustvrditi da citirane publikacije dokazuju da je predmet patentnog zahtjeva poznat ili očigledan. Umjesto toga trebala bi se navesti upućivanja na svaki pojedini dio u publikacijama koji dokazuje da je to tako.

Osobito je važno posebnu pozornost posvetiti važnim činjenicama i argumentima koji bi mogli ne ići u prilog rješenju. Ako se to ne učini, mogao bi se steći dojam da je došlo do propusta. Dokumenti koji se odnose na iste činjenice ili na iste argumente mogu se tretirati skupno, kako bi se izbjegla nepotrebno duga obrazloženja.

Potreba potpunog i detaljnog obrazlaganja osobito je velika kada se obrazlažu sporna pitanja koja su važna za donošenje rješenja. S druge strane, nepotrebni detalji ili dodatni razlozi koji dokazuju ono što je već dokazano ne bi se trebali navoditi.

(iv) Uputa o pravnom lijeku

Rješenja Zavoda o odbijanju koja su podložna pravnom lijeku moraju biti popraćena pisanom uputom o mogućnosti pravnog lijeka. U toj se uputi podnositelju prijave mora skrenuti pozornost na odredbe članka 18. stavka 2. ZOP-a, čiji se tekst navodi.

DIO E

—

PATENTIBILNOST

Poglavlje E-I Izuzeci od zaštite patentom

1. Izumi

1.1. Izuzeci

Zakon o patentu ne definira „izum“, ali se u članku 6. stavku 2. ZOP-a navodi nepotpuna lista stvari koje se ne smatraju izumima. Može se primijetiti da se ti navodi odnose na apstraktne stvari (npr. otkrića, znanstvene teorije itd.) i/ili na ne tehničke stvari (npr. estetske tvorevine ili na prikazivanje informacija). Za razliku od toga „izum“ mora biti nov, imati inventivnu razinu i mora se moći industrijski primijeniti (članak 6. stavak 1. ZOP-a).

Prema članku 6. stavku 1. ZOP-a, izum mora biti definiran isključivo svojim tehničkim karakteristikama. Prema tome, izum mora biti tehničkog karaktera. Može biti stvoren u bilo kojem području tehnike.

1.2. Postupak ispitivanja

Pri razmatranju je li predmet zaštite koji je sadržan u prijavi izum u smislu članka 6. stavka 1. ZOP-a, ispitivač mora imati na umu dvije glavne stvari. Prva, izuzeci od patentibilnosti prema članku 6. stavku 2. ZOP-a primjenjuju se samo onda ako se prijava odnosi na izuzeti predmet zaštite kao takav (članak 6. stavak 3. ZOP-a). Druga, ispitivač bi se trebao usredotočiti na sadržaj patentnog zahtjeva kako bi mogao utvrditi ima li predmet za koji se zahtijeva zaštita, razmatran u cjelini, tehnički karakter. Ako nema, nije u pitanju izum u smislu članka 6. stavka 1. ZOP-a.

Sada će se redoslijedom navoditi izuzeci navedeni u članku 6. stavku 2. ZOP-a i njihovi primjeri, kako bi se razjasnila razlika između onoga što je patentibilno, a što nije.

1.3. Otkrića

Otkriveno novo svojstvo poznatog materijala ili poznatog predmeta mora se smatrati samo otkrićem i zbog toga nepatentibilnim, budući da otkrića kao takva nemaju tehnički učinak. Prema tome, to nije izum u smislu članka 6. stavka 1. ZOP-a. Međutim, ako se to svojstvo počinje upotrebljavati u praksi, tada je ono izum koji se može zaštititi patentom.

Primjer: otkriće da određeni poznati materijal može biti otporan na mehanički udar ne bi bilo patentibilno, ali željeznički prag izrađen od tog materijala mogao bi biti patentibilan.

Naći prethodno nepoznatu tvar koja se nalazi u prirodi također se smatra samo otkrićem i zbog toga nepatentibilnim. Međutim, ako se pokaže da tvar nađena u prirodi proizvodi tehnički učinak, ona može biti patentibilna. Primjer takva slučaja jest tvar koja se nalazi u prirodi, a za koju je utvrđeno da ima učinak antibiotika.

Osim toga, ako se otkrije da se u prirodi nalazi mikroorganizam i da proizvodi antibiotik, i sam mikroorganizam, kao jedan aspekt izuma, može biti patentibilan. Slično tome, gen koji je otkriven u prirodi može biti patentibilan, ako je otkriven tehnički učinak, npr. njegova upotreba u pripremi određenog polipeptida ili u genskoj terapiji.

1.4. Znanstvene teorije

Znanstvene teorije općenitiji su oblik otkrića i na njih se primjenjuju ista načela koja su navedena u gornjoj točki 1.3.

Primjer: teorija u fizici koja se odnosi na poluvodiče ne bi bila patentibilna. Međutim, nove poluvodičke naprave i postupci za proizvodnju tih naprava mogu biti patentibilni.

1.5. Matematičke metode

Matematičke metode tipičan su primjer načela da potpuno apstraktne ili intelektualne metode nisu patentibilne.

Primjer: skraćena metoda dijeljenja ne bi bila patentibilna, ali stroj za računanje koji je konstruiran za rad po takvoj metodi patentibilan je.

Primjer: matematička metoda za konstruiranje električnih filtara nije patentibilna; međutim filtri konstruirani prema toj metodi ne bi bili isključeni iz patentibilnosti prema članku 6. stavku 2. ZOP-a i članku 6. stavku 3. ZOP-a.

1.5.1. Umjetna inteligencija i strojno učenje

Umjetna inteligencija i strojno učenje temelje se na računalnim modelima i algoritmima za klasifikaciju, grupiranje, regresiju i smanjenje dimenzionalnosti, kao što su neuronske mreže, genetski algoritmi, strojevi s potpornim vektorima, grupiranje k-srednjih vrijednosti, jezgrena regresija i diskriminantna analiza. Takvi računalni modeli i algoritmi sami po sebi su apstraktne matematičke prirode, bez obzira na to mogu li se "trenirati" na temelju podataka o treningu. Stoga se smjernice navedene u poglavlju koje se odnosi na matematičke metode općenito primjenjuju i na takve računalne modele i algoritme.

Pojmovi kao što su "stroj s potpornim vektorima", "stroj za zaključivanje" ili "neuronska mreža" mogu se, ovisno o kontekstu, odnositi samo na apstraktne modele ili algoritme i stoga sami po sebi ne podrazumijevaju nužno korištenje tehničkih sredstava. To se mora uzeti u obzir kada se ispituje ima li predmet zahtjeva tehnički karakter u cjelini (čl. 6. st. 2. i 3. ZOP-a).

Umjetna inteligencija i strojno učenje nalaze primjenu u raznim područjima tehnologije. Na primjer, korištenje neuronske mreže u uređaju za praćenje srca u svrhu identifikacije nepravilnih otkucaja srca daje tehnički doprinos. Klasifikacija digitalnih slika, videozapisa, audio ili govornih signala na temelju značajki niske razine (npr. rubovi ili atributi piksela za slike) daljnje su tipične tehničke primjene algoritama klasifikacije.

Klasificiranje tekstualnih dokumenata isključivo s obzirom na njihov tekstualni sadržaj ne smatra se samo po sebi tehničkom svrhom, već lingvističkom. Klasificiranje apstraktnih zapisa podataka ili čak "zapisa podataka o telekomunikacijskoj mreži" bez ikakvih naznaka tehničke upotrebe dobivene klasifikacije također nije sama po sebi tehnička svrha, čak i ako se može smatrati da algoritam klasifikacije ima vrijedna matematička svojstva kao što je robusnost.

Kada metoda klasifikacije služi tehničkoj svrsi, koraci generiranja skupa za obuku i obuke klasifikatora također mogu doprinijeti tehničkom karakteru izuma ako podržavaju postizanje te tehničke svrhe.

1.6. Estetske tvorevine

Estetska tvorevina po definiciji se odnosi na predmet (npr. umjetničku sliku ili skulpturu) čiji aspekti nisu tehničke naravi, a procjenjuju se uglavnom subjektivno. Međutim, ako se dogodi da takav predmet ima i tehničke karakteristike, mogao bi biti patentibilan. Primjer toga jest profil gume za vozila. Sam estetski učinak nije patentibilan ni u patentnom zahtjevu koji se odnosi na proizvod niti u patentnom zahtjevu koji se odnosi na postupak.

Primjer: knjiga čija se zaštita zahtijeva samo i izričito estetskim ili umjetničkim učinkom njezina informacijskog sadržaja, njezina prijeloma ili oblika njezinih slova ne bi bila patentibilna niti bi to bila umjetnička slika definirana estetskim učincima njezina sadržaja ili kombinacijom njezinih boja ili njezinim umjetničkim stilom (npr. impresionistički).

Međutim, ako je estetski učinak dobiven nekom tehničkom strukturom ili nekim drugim tehničkim sredstvom, iako sam estetski učinak nije patentibilan, sredstva kojima je dobiven mogu to biti.

Primjer: neka tkanina može izgledati zanimljivo zbog svoje slojevite strukture koja prethodno nije upotrebljavana za tu namjenu i, u tom slučaju, tkanina koja ima takvu strukturu mogla bi biti patentibilna.

Primjer: knjiga koja je definirana tehničkom karakteristikom uveza ili lijepljenja korica može biti patentibilna, iako ima i estetski učinak, kao i umjetnička slika definirana vrstom upotrijebljenog platna ili vrstom upotrijebljenih boja ili vrstom upotrijebljenog veziva.

I postupak za izradu estetske tvorevine može sadržavati tehničku inovaciju i, prema tome, biti patentibilan.

Primjer: neki dijamant može imati posebno lijep oblik (koji sam nije patentibilan), a koji je dobiven novim tehničkim postupkom. U tom slučaju, postupak može biti patentibilan.

Primjer: nova tehnika tiskanja knjige kojom se postiže određena vrsta prijeloma knjige koji ima estetski učinak može biti patentibilna, kao i knjiga koja je proizvod toga postupka.

Tvar ili sastav, definirani tehničkim karakteristikama koje proizvode poseban učinak s obzirom na miris ili okus, npr. koje zadržavaju miris ili okus tijekom duljeg razdoblja ili koje ga naglašavaju, mogu biti patentibilni.

1.7. Pravila, upute ili metode za izvođenje umnih aktivnosti, igara ili za obavljanje poslova

Ovo su dodatni primjeri izuzetaka koji su apstraktne ili intelektualne naravi. Osobito, metoda za učenje jezika, metoda za rješavanje križaljki, igra (kao apstraktna cjelina definirana svojim pravilima) ili upute za organizaciju komercijalnog poslovanja ne bi bili patentibilni.

Međutim, ako se kao predmet zaštite navodi uređaj ili tehnički postupak za izvođenje barem nekog dijela sheme), ta shema i uređaj ili postupak moraju se ispitati kao cjelina. Osobito, ako se u patentnom zahtjevu navode računala, računalne mreže ili drugi programabilni uređaji ili program za te uređaje za izvođenje barem nekih koraka iz sheme, mora ga se ispitati kao „izum koji se izvodi primjenom računala“. (vidi Dio B Poglavlje I. točku 1.9.)

1.8. Prikazivanje informacije

Prikaz informacije definiran isključivo sadržajem informacije nije patentibilan. To se odnosi i na patentni zahtjev koji se odnosi na prikazivanje samih informacija (npr. akustičnim signalima, izgovorenim riječima, vizualnim prikazima, knjigama definiranim njihovim sadržajem, gramofonskim pločama definiranim snimljenim glazbenim djelom, prometnim znakovima definiranim upozorenjem koje se na njima nalazi) i na patentni zahtjev koji se odnosi na postupak i uređaj za prikazivanje informacija (npr. pokazivače ili uređaje za snimanje definirane isključivo prikazanim ili snimljenim informacijama).

Međutim, ako prikazivanje informacija ima nove tehničke karakteristike, patentibilan predmet zaštite mogao bi se nalaziti u nosaču informacija ili u postupku ili u uređaju za prikazivanje informacija. Postav ili način prikazivanja, za razliku od sadržaja informacije, može biti patentibilna tehnička karakteristika.

Primjeri u kojima može postojati takva tehnička karakteristika:

- uređaj za telegrafiranje ili komunikacijski sustav s posebnim kodom za prikaz znakova (npr. pulsno-kodna modulacija),
- instrument za mjerenje namijenjen izradi određenog oblika grafa za prikaz izmjerene informacije i
- gramofonska ploča s posebnim oblikom žlijeba za stereo snimke.

1.9. Izumi koji se izvode primjenom računala

Računalni programi oblik su „izuma koji se izvodi primjenom računala“, što je izraz koji obuhvaća patentne zahtjeve koji se odnose na računala, na računalne mreže ili na druge uređaje koje je moguće programirati, pri čemu se jedna karakteristika izuma za koji se zahtijeva zaštita ili više njih ostvaruju putem tog programa ili tih programa. Takvi patentni zahtjevi mogu, na primjer, biti u obliku metode rada tih uređaja, postavki uređaja za izvođenje te metode ili u obliku samog programa. Postupak ispitivanja ne mijenja se prema cjelokupnoj namjeni izuma, tj. bez obzira na to je li izum namijenjen poslovanju ili novoj vrsti zabave itd.

Osnovni temelj pri razmatranju patentibilnosti sadržaja patentnih zahtjeva koji se odnose na računalne programe u načelu je isti kao i pri razmatranju patentibilnosti drugih sadržaja. Bez obzira na to što su „računalni programi“ u članku 6. stavku 2. ZOP-a navedeni kao izuzeci od patentibilnosti, ako predmet za koji se zahtijeva zaštita ima tehnički karakter, on nije izuzet od patentibilnosti prema odredbama članka 6. stavka 2. ZOP-a. Računalni program nije izuzet od patentibilnosti ako tijekom svojega rada na računalu može izazvati veći tehnički učinak koji nadilazi uobičajene fizičke učinke (npr. električne struje). Takav veći tehnički učinak mogao bi biti poznat u prethodnom stanju tehnike. Veći tehnički učinak koji računalnom programu daje tehnički karakter može se ostvarivati, npr., u

upravljanju industrijskim postupkom ili u obradi podataka koji predstavljaju fizičke cjeline ili u unutarnjem radu samog računala ili u radu njegovih sučelja koji su pod utjecajem tog programa što može, na primjer, utjecati na učinkovitost ili na sigurnost postupka, na upravljanje potrebnim računalnim resursima ili na brzinu prijenosa podataka u komunikacijskoj vezi.

Slijedom toga, računalni program može se smatrati izumom u smislu članka 6. stavka 1. ZOP-a, ako takav program može tijekom svojega rada na računalu izazvati veći tehnički učinak koji nadilazi uobičajene fizičke interakcije programa i računala. Na temelju takva patentnog zahtjeva može se priznati patent, pod uvjetom da je udovoljeno svim drugim zahtjevima koji se navode u zakonu, a osobito zahtjevima koji se odnose na novost i inventivnu razinu. Takvi patentni zahtjevi ne bi trebali sadržavati popis programa, već bi trebali definirati sve karakteristike koje osiguravaju patentibilnost postupka koji se namjerava izvoditi računalnim programom tijekom njegova rada.

Pri određivanju inventivne razine, ispitivač mora utvrditi objektivan tehnički problem koji je riješen. Rješenje toga problema tehnički je doprinos izuma određenom tehničkom području. Ako postoji takav tehnički doprinos, utvrđuje se da predmet za koji se zahtijeva zaštita ima tehnički karakter i da je prema tome uistinu izum u smislu članka 6. stavka 1. ZOP-a. Ako takav objektivan tehnički problem nije nađen, predmet za koji se zahtijeva zaštita ne udovoljava zahtjevu koji se odnosi na inventivnu razinu, jer nedostaje tehnički doprinos određenom području. Zbog toga se patentni zahtjev odbacuje.

2. Patentibilni izumi iz područja biotehnologije

Opće napomene i definicije

„Izumi iz područja biotehnologije“ su izumi koji se odnose na proizvod koji se sastoji od biološkog materijala ili koji sadržava biološki materijal ili na postupak kojim je taj biološki materijal proizveden, prerađen ili upotrijebljen (članak 4. stavak 1. ZOP-a i članak 7. stavak 1. ZOP-a). „Biološki materijal“ je i bilo koji materijal koji sadržava genetičku informaciju i koji se može razmnožavati sam ili se može razmnožavati u biološkom sustavu (članak 4. stavak 1. ZOP-a).

Patentibilni biotehnološki izumi

Biotehnološki izumi u načelu su patentibilni prema članku 7. ZOP-a. Odredbe Zakona koje se odnose na prijave patenta podnesene u Republici Hrvatskoj i patente priznate u Republici Hrvatskoj što se odnose na biotehnološke izume jesu odredbe članka 7., i članka 9. stavaka 2. i 3. ZOP-a. Direktiva 98/44/EZ o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma od 6. srpnja 1998. služi kao dopunsko sredstvo za tumačenje toga područja.

Biotehnološki izumi patentibilni su i ako se odnose na:

(i) biološki materijal izoliran iz svojeg prirodnog okruženja ili proizveden tehničkim postupkom, čak i ako se ranije nalazio u prirodi (članak 7. stavak 1. točka 3. ZOP-a). Prema tome, biološki materijal može se smatrati patentibilnim, čak i ako se već nalazi u prirodi.

Iako ljudsko tijelo u različitim stupnjevima njegova oblikovanja i razvoja i jednostavno otkriće jednog od njegovih elemenata, uključujući odsječak ili djelomični odsječak gena, ne mogu biti patentibilni izumi (članak 9. stavak 1. ZOP-a), jedan element izoliran iz ljudskog tijela ili proizveden tehničkim postupkom, uključujući odsječak ili djelomični odsječak gena može biti patentibilan, iako je struktura tog elementa istovjetna sa strukturom prirodnog elementa (članak 9. stavak 2. ZOP-a).

Razlog zbog kojeg takav element nije *a priori* izuzet od patentibilnosti jest taj što je on, na primjer, rezultat tehničkih postupka upotrijebljenih za njegovu identifikaciju, purifikaciju i klasifikaciju te za njegovu proizvodnju izvan ljudskog tijela, što su postupci koje mogu obaviti samo ljudska bića i koje priroda ne može obaviti sama (Direktiva 98/44/EZ, uvodne odredbe 21.). Industrijska primjena odsječaka ili djelomičnih odsječaka gena mora biti razotkrivena u prijavi patenta, kako je izvorno podnesena (članak 9. stavak 3. ZOP-a).

(ii) biljke ili životinje, ako tehnička izvedivost izuma nije ograničena na određenu biljnu sortu ili životinjsku pasminu.

Izumi koji se odnose na biljke ili na životinje patentibilni su, ako njihova tehnička izvedivost nije ograničena na određenu biljnu sortu ili životinjsku pasminu i ako je postupak za izvođenje izuma nije u osnovi biološki (članak 8. točka 2. ZOP-a).

Prema tome, patentni zahtjev u kojem nije izričito zahtijevana zaštita određenih biljnih sorti nije izuzet iz patentibilnosti prema članku 8. točki 1. ZOP-a čak i onda kada bi mogao obuhvaćati biljne sorte. Patentni zahtjev koji obuhvaća biljne sorte, ali ih ne navodi nije patentni zahtjev koji se odnosi na samu sortu. Ako u patentnom zahtjevu koji se odnosi na proizvod nema podataka o određenoj biljnoj sorti, predmet izuma za koji se zahtijeva zaštita nije ni ograničen niti se odnosi se na sortu

(iii) mikrobiološki postupak ili drugi tehnički postupak ili proizvod dobiven takvim postupkom (članak 8. točka 2. ZOP-a).

„Mikrobiološki postupak“ je svaki postupak koji uključuje ili koji se provodi na mikrobiološkom materijalu ili čiji je proizvod mikrobiološki materijal (članak 4. stavak 1. ZOP-a).

3. Izuzeci od patentibilnosti

3.1. Sadržaj koji je protivan javnom poretku ili moralu

Svaki izum čije bi komercijalno iskorištavanje bili protivno javnom poretku ili moralu izričito je izuzet od patentibilnosti prema članku 8. točki 4. ZOP-a. Svrha toga da se uskrati zaštita za izume koji bi vjerojatno mogli izazvati neredu ili općenito druga nasilna ponašanja.

Očigledan su primjer protupješačke mine.

Na tu će se odredbu najvjerojatnije biti potrebno pozivati samo u rijetkim i ekstremnim slučajevima. Trebalo bi razmotriti je li moguće da bi široka javnost takav izum smatrala tako neprihvatljivim da bi bilo nezamislivo zaštititi ga patentom. Ako je jasno da je u pitanju takav slučaj, trebalo bi postaviti prigovor prema članku 8. točki 4. ZOP-a, inače ne.

Primjer: postupak za obijanje zaključanih sefova mogao bi na prvi pogled izgledati protivnim javnom poretku, budući da ga može primjenjivati provalnik. Međutim, u

izvanrednim situacijama, takav postupak može primijeniti i bravar. U takvu slučaju, prigovor prema članku 8. točki 4. ZOP-a ne postavlja se.

Primjer: ako izum za koji se zahtijeva zaštita definira stroj za kopiranje čije karakteristike omogućavaju veću preciznost reprodukcije i ako bi neka izvedba toga uređaja mogla imati dodatne karakteristike (za koje se ne zahtijeva zaštita, a koje su vidljive stručnjaku u određenom području) čija bi jedina namjena bila omogućavanje reprodukcije sigurnosnih traka na novčanicama koje su iznenađujuće slične trakama na pravim novčanicama, uređaj za koji se zahtijeva zaštita obuhvaćao bi i izvedbu takva uređaja za proizvodnju krivotvorenog novca i mogao bi se smatrati obuhvaćenim člankom 8. točka 4. ZOP-a. Međutim, stroj za kopiranje za koji se zahtijeva zaštita nema razloga smatrati se izuzetom od patentibilnosti, budući da bi se njegova poboljšana svojstva mogla upotrijebiti za mnoge prihvatljive namjene.

Međutim, ako prijava sadržava izraze ili crteže koji se upotrebljavaju protivno javnom poretku ili moralu, trebalo bi se zahtijevati njihovo brisanje u smislu članka 40. stavka 1. točke 1. ZOP-a. Isto tako Zavod može takve izraze ili crteže izostaviti iz svojih publikacija, navodeći mjesto i broj izostavljenih riječi ili crteža; članak 40. stavak 2. ZOP-a.

3.2. Zabranjeni sadržaj

Iskorištavanje se ne bi trebalo smatrati protivnim javnom poretku ili moralu samo zbog toga što je takvo iskorištavanje zabranjeno hrvatskim zakonom ili drugim propisom (članak 40. stavak 1. ZOP-a). Jedan od razloga je taj što bi se proizvod ipak mogao proizvesti prema patentu priznatom u Republici Hrvatskoj i izvoziti u države u kojima njegova upotreba nije zabranjena.

3.3. Biotehnološki izumi

U području biotehnoloških izuma u članku 8. točki 4. ZOP-a navodi se popis izuzetaka od patentibilnosti. Popis je ogledan i nije potpun i treba ga gledati kao konkretan oblik pojma javni poredak i moral u ovom tehničkom području.

Prema članku 8. točki 4. ZOP-a, patenti u Republici Hrvatskoj ne priznaju se za biotehnološke izume koji se odnose na:

(i) postupke kloniranja ljudskih bića;

U smislu ovog izuzetka, postupak kloniranja ljudskih bića može se definirati kao bilo koji postupak, uključujući postupke podjele zametka, namijenjene stvaranju ljudskog bića koje ima istu genetičku informaciju kao i drugo živo ili preminulo ljudsko biće (Direktiva 98/44/EZ, uvodne odredbe 41.)

(ii) postupke za modificiranje genetičkog identiteta zametne loze ljudskih bića;

(iii) upotrebu ljudskih embrija u industrijske ili komercijalne svrhe;

Izuzeci koji se odnose na upotrebu ljudskih embrija u industrijske ili komercijalne svrhe ne odnose se na izume u terapijske ili dijagnostičke svrhe koji se primjenjuju na ljudski embrio i koriste mu (Direktiva 98/44/EZ, uvodne odredbe 42.).

(iv) postupke za modificiranje genetičkog identiteta životinja koji bi vjerojatno uzrokovali njihovu patnju bez ikakve bitne medicinske koristi za čovjeka ili životinju, kao i životinje koje su rezultat takvih postupaka.

Gore navedena bitna medicinska korist obuhvaća bilo koju korist u smislu istraživanja, prevencije, dijagnoze ili terapije (Direktiva 98/44/EZ, uvodne odredbe 45.).

Osim toga, ljudsko tijelo u raznim stupnjevima njegova oblikovanja i razvoja i jednostavno otkriće jednog od njegovih elemenata, uključujući odsječak ili djelomičan odsječak gena ne mogu biti predmeti patentibilnih izuma (članak 9. stavak 1. ZOP-a).

Takvi stupnjevi oblikovanja ili razvoja ljudskog tijela uključuju zametne stanice i totipotentne stanice (Direktiva 98/44/EZ, uvodne odredbe od 16. do 38.).

3.4. Biljne sorte i životinjske pasmine

U popisu izuzetaka od patentibilnosti navedeno je i „biljne sorte i životinjske pasmine i bitno biološki postupci za dobivanje biljaka ili životinja, kao i proizvodi dobiveni tim postupcima“ - članak 8. točke 1. i 2. ZOP-a.

Izraz „biljna sorta“ predstavlja skupinu biljaka unutar najniže botaničke sistematske jedinice, kako je definirana u članku 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu zajednice (SL L 227, 1. 9. 1994.), sa svim izmjenama i dopunama).

Patent se ne priznaje, ako se predmet za koji se zahtijeva zaštita odnosi na određenu biljnu sortu (članak 8. točka 1. ZOP-a). Međutim, ako se izum odnosi na biljke ili životinje i ako tehnička izvedivost izuma nije ograničena na određenu biljnu sortu ili određenu životinjsku pasminu, izum je patentibilan (članak 7. stavak 2. ZOP-a).

Prema tome, patentni zahtjev koji se odnosi na dobivanje biljne sorte nije *a priori* izuzet od patentibilnosti samo zbog toga što je dobiveni proizvod biljna sorta

3.5. Postupci za dobivanje biljaka ili životinja

Postupak za dobivanje biljaka ili životinja bitno je biološki, ako se u cijelosti sastoji od prirodnih postupaka kao što su križanje ili selekcija, kako je definiran u članku 4. stavku 1. ZOP-a.

Primjer: metoda križanja; križanje ili selektivni uzgoj pri čemu se konji selektiraju za uzgoj i križanje životinja koje imaju određene karakteristike bio bi bitno biološki postupak i, prema tome, nepatentibilan prema članku 8. točki 2. ZOP-a.

S druge strane, postupak za obradu biljke ili životinje u svrhu poboljšanja njihovih svojstava ili u svrhu postizanja ili pospješivanja ili suzbijanja njihova rasta, ne bi bio bitno biološki, budući da je, iako je uključen biološki postupak, bit izuma tehničke naravi.

Primjer: metoda obrezivanja drveća ili obrada tla tehničkim sredstvima u svrhu suzbijanja ili pospješivanja rasta biljaka ne bi bili izuzeti od patentibilnosti.

3.6. Mikrobiološki postupci

Članak 8. točka 2. ZOP-a glasi da se izuzeće od patentibilnosti odnosi na „postupke za dobivanje biljaka ili životinja koji su u osnovi biološki, kao i biljke i životinje dobivene isključivo tim postupcima, osim izuma koji se odnose na mikrobiološki ili drugi tehnički postupak ili proizvod dobiven putem takvog postupka“. Izuzeće se ne odnosi na nebiološke postupke ili na mikrobiološke postupke ili na proizvode dobivene tim postupcima.

Mikrobiološki postupak znači bilo koji postupak koji uključuje ili koji se provodi na mikrobiološkom materijalu ili čiji je proizvod mikrobiološki materijal (članak 8. točka 2. ZOP-a). Prema tome, izraz „mikrobiološki postupak“ tumači se kao postupak koji obuhvaća ne samo postupke koji se provode na mikrobiološkom materijalu ili na postupke čiji je proizvod mikrobiološki materijal, npr. dobiven genetičkim inženjeringom, već i na postupke koji uključuju i mikrobiološke i ne mikrobiološke korake.

U članku 8. točki 2. ZOP-a navodi se i da proizvodi dobiveni mikrobiološkim postupkom nisu izuzeti od patentibilnosti (zahtijevanje zaštite proizvoda). Međutim, trebalo bi se napomenuti da se patentni zahtjevi koji se odnose na biljne sorte ili na životinjske pasmine ne mogu dopustiti, čak i ako je sorta dobivena mikrobiološkim postupkom. Izuzeće od patentibilnosti biljnih sorti i životinjskih pasmina, navedeno u članku 8. točki 1. ZOP-a primjenjuje se bez obzira na način na koji su dobivene.

Ponovljivost rezultata mikrobioloških postupaka od posebne je važnosti. Posebna pozornost trebala bi se posvetiti uvjetu ponovljivosti iz Dijela A poglavlja I. točke 6.1. Izumi koji se odnose na biološki materijal; i 6.2. Dostupnost biološkog materijala javnosti.

Što se tiče biološkog materijala pohranjenog u ovlaštenoj ustanovi pod uvjetima iz članka 35. stavka 3. ZOP-a, ponovljivost je osigurana mogućnošću uzimanja uzoraka i, prema tome, u prijavi nije potrebno navoditi drugi postupak za dobivanje biološkog materijala.

3.7. Dijagnostički postupci, kirurški postupci ili postupci liječenja

U članku 8. točki 3. ZOP-a navodi se da su „dijagnostički ili kirurški postupci ili postupci liječenja koji se primjenjuju neposredno na ljudskom ili životinjskom tijelu,

osim proizvoda, posebno tvari i smjesa koje se primjenjuju u navedenim postupcima“ izuzeti od patentibilnosti.

Prema tome, patenti se mogu dobiti za instrumente ili uređaje koji se upotrebljavaju u kirurškim metodama, metodama liječenja ili u dijagnostičkim metodama.

Primjer: izrada proteza ili umjetnih udova mogla bi biti patentibilna.

Primjer: metoda izrade ortopedskih uložaka koji ispravljaju držanje tijela i metoda izrade umjetnih udova trebale bi biti patentibilne.

Jasno je da oba gore navedena slučaja, uzimanje otiska stopala ili otiska ostatka uda na koji se učvršćuje umjetan ud, nisu kirurške naravi. Osim toga, ortopedski ulošci kao i umjetan ud izrađuju se izvan tijela.

Metoda koja uključuje kirurški zahvat ne može se smatrati patentibilnom. Slično tome, patentni zahtjev koji se direktno odnosi na metodu liječenja u kojoj se pacijentu daje određena tvar za liječenje ne može se smatrati patentibilnom. Takvi patentni zahtjevi mogu, na primjer, biti sastavljeni tako da glase „upotreba tvari ili sastava X za liječenje bolesti Y ...“ i trebalo bi se smatrati da se odnose na metodu liječenja koja je izričito izuzeta od patentibilnosti prema članku 8. stavku 3. ZOP-a pa ih se, prema tome, ne bi trebalo prihvatiti.

3.8. Proizvodi za upotrebu u dijagnostičkim postupcima, kirurškim postupcima ili postupcima liječenja

Prema članku 8. točki 3. ZOP-a, proizvodi, osobito tvari ili smjese, koji se upotrebljavaju u kirurškim ili dijagnostičkim metodama ili metodama liječenja, nisu izuzeti od patentibilnosti.

Prema tome, patenti se mogu dobiti za nove proizvode, osobito tvari ili smjese, koji se upotrebljavaju u takvim metodama liječenja ili takvim dijagnostičkim metodama. Prema članku 10. stavku 4. ZOP-a, kada su tvari ili smjese poznati, mogu se zaštititi patentom za upotrebu u tim metodama samo onda ako poznata tvar ili poznata smjesa prethodno nisu razotkriveni za upotrebu u dijagnostičkim ili kirurškim metodama ili metodama liječenja koje se primjenjuju neposredno na ljudskom ili životinjskom tijelu („prva medicinska upotreba“).

Primjer: kemijski spoj, poznat u prethodnom stanju tehnike kao fungicid za biljke, može se naknadno zaštititi patentom kao proizvod koji se kao takav upotrebljava u liječenju dijabetesa.

Takav patentni zahtjev koji se odnosi na poznatu tvar ili na poznatu smjesu koja se prvi puta upotrebljava u kirurškoj metodi, metodi liječenja i/ili dijagnostičkoj metodi trebao bi glasiti: „Tvar ili smjesa X“ iza čega bi trebao slijediti navod upotrebe, na primjer, „... koja se upotrebljava kao lijek“, „... kao antibakterijsko sredstvo“ ili „... za liječenje bolesti Y“.

Članak 10. stavak 4. ZOP-a predviđa iznimku od općeg načela koje glasi da se patentom mogu štititi samo novi proizvodi. Međutim, to ne znači da patentni zahtjevi koji se odnose na prvu i svaku sljedeću medicinsku upotrebu proizvoda ne moraju udovoljavati svim ostalim uvjetima koji se odnose na patentibilnost, osobito onom koji se odnosi na inventivnu razinu.

Druga medicinska upotreba

(a) Kada je poznato da se tvar ili smjesa već upotrebljava u „prvoj medicinskoj upotrebi“ (vidi točku 3.8.), takva tvar ili takva smjesa ipak mogu biti patentibilni prema članku 10. stavku 5. ZOP-a ako se upotrebljavaju u drugoj ili svakoj sljedećoj upotrebi prema članku 8.točka 3. ZOP-a pod uvjetom da njihova upotreba u navedenom postupku nije sadržana u stanju tehnike.

(b) Isto tako, patentni zahtjev koji glasi „Tvar ili smjesa X za primjenu u svrhu liječenja Z“ dopušten je i za prvu i za „sljedeću“ (drugu ili daljnju) takvu primjenu, ako je takva primjena nova i inventivna.

Primjer: ako je određeni kemijski spoj poznat iz prethodnog stanja tehnike za liječenje dijabetesa, patentni zahtjev koji se odnosi na isti spoj koji se upotrebljava u proizvodnji lijeka za liječenje migrene također je patentibilan, ako je takva daljnja (sljedeća) upotreba inventivna u odnosu na izvorno razotkrivenu upotrebu.

U slučajevima u kojima podnositelj prijave istodobno razotkriva više od jedne „sljedeće“ upotrebe u svrhu liječenja patentni zahtjevi gore navedenog tipa koji se odnose na takve različite upotrebe mogu biti sadržani u jednoj prijavi, ali samo onda

ako se njima ostvaruje jedinstvena izumiteljska zamisao (članak 32. stavak 2. ZOP-a).

Što se tiče zaštite patentom upotrebe ili metode gore navedenog tipa, trebalo bi se napomenuti da samo farmaceutski učinak nužno ne znači da je u pitanju primjena u svrhu liječenja.

Na primjer, selektivna prisutnost neke tvari u određenom receptoru ne može se kao takva smatrati primjenom u svrhu liječenja. U stvari, otkriće da se određena tvar selektivno veže na neki receptor, čak i ako takvo otkriće predstavlja važnu znanstvenu spoznaju, ono se ipak mora primijeniti u obliku definiranog, stvarnog liječenja patološkog stanja kako bi dalo svoj doprinos stanju tehnike i smatralo se izumom koji udovoljava uvjetima zaštite patentom.

3.9. Ograničenja izuzetaka prema članku 8. točki 3. ZOP-a

Trebalo bi se napomenuti da su izuzeci prema članku 8. točki 3. ZOP-a. (vidi točku 3.7.) ograničeni na dijagnostičke ili kirurške postupke ili postupke liječenja koji se primjenjuju neposredno na ljudskom ili životinjskom tijelu. Iz toga slijedi da su druge metode obrade živih ljudskih bića ili životinja ili druge metode mjerenja ili snimanja karakteristika ljudskog ili životinjskog tijela patentibilne, pod uvjetom (što bi svakako bio slučaj) da su takve metode tehničkog i ne bitno biološkog karaktera.

Primjer: obrada ovce u svrhu pospješivanja rasta, poboljšanja kvalitete njezina mesa ili povećanja prinosa vune.

Primjer: prijava koja sadržava patentne zahtjeve koji se odnose samo na kozmetički tretman ljudskog bića primjenom kemijskog proizvoda smatra se patentibilnom. Međutim, kozmetički tretman koji uključuje kirurški zahvat ili liječenje ne bi bio patentibilan.

Osim toga, postupak obrade ili dijagnostička metoda moraju doista biti izvedeni na živom ljudskom ili životinjskom tijelu, da bi bili izuzeti od patentibilnosti. Prema tome, postupak obrade ili dijagnostička metoda koji se izvode na mrtvom ljudskom ili životinjskom tijelu ne bi bili izuzeti od patentibilnosti prema članku 8. točki 3. ZOP-a. Postupak obrade tkiva ili tekućina nakon što su ta tkiva ili tekućine izvađeni iz

ljudskog ili životinjskog tijela ili dijagnostičke metode koje se primjenjuju na njima nisu izuzeti od patentibilnosti ako se ta tkiva ili te tekućine ne vraćaju u isto tijelo. Prema tome, obrada krvi u svrhu njezine pohrane u banku krvi ili dijagnostičko ispitivanje (pretraga) uzoraka krvi nisu izuzeti od patentibilnosti, dok bi obrada krvi dijalizom, pri čemu se krv vraća u isto tijelo, bila izuzeta od patentibilnosti.

Prema članku 8. točki 3. ZOP-a nije dopušteno štititi metodu koja obuhvaća barem jednu fazu koja definira obradu ljudskog ili životinjskog tijela kirurškim sredstvima ili postupkom liječenja ili dijagnostičkom metodom.

Trebalo bi napomenuti da „kirurški zahvat“ ne mora biti obavljen u svrhu liječenja da bi bio izuzet od patentibilnosti prema članku 8. točki 3. ZOP-a; kirurški zahvat u kozmetičke svrhe također je izuzet od patentibilnosti. „Terapija“ znači liječenje bolesti ili disfunkcija tijela, a obuhvaća i profilaktičko liječenje, npr. cijepljenje protiv određene bolesti.

Poglavlje E-II Kriteriji za patentibilnost

1. Osnovni uvjeti za patentibilnost

U članku 6. stavku 1. ZOP-a propisano je:

„Patent je pravo koje se priznaje za svaki izum iz bilo kojeg područja tehnike koji je nov, ima inventivnu razinu i koji se može industrijski primijeniti.“

To znači da postoje četiri osnovna uvjeta koja se odnose na patentibilnost:

- (a) Mora postojati „izum“.
- (b) Izum mora biti „nov“.
- (c) Izum mora imati „inventivnu razinu“.
- (d) Izum se mora moći „industrijski primijeniti“.

Prethodno poglavlje odnosi se na uvjet iz točke (a). Ovo poglavlje odnosi se na uvjete iz točaka (b), (c) i (d).

Osim o ta četiri uvjeta, ispitivač bi trebao voditi računa o sljedeća dva uvjeta:

- (e) Izum se u prijavi mora dovoljno jasno i detaljno otkriti, tako da ga stručna osoba iz odgovarajućeg područja može izvesti /čl. 35, st. 1 ZOP-a/
- (f) Izum mora biti „tehničkog karaktera“ u smislu da se mora odnositi na tehničko područje, da se mora odnositi na tehnički problem i da mora imati tehničke karakteristike. Predmet za koji se zahtijeva zaštita mora biti definiran u patentnim zahtjevima izričito tim tehničkim karakteristikama /čl. 14, st. 1 POP-a/.

U Zakonu o patentu ne zahtijeva se ni izravno ni neizravno, da izum, kako bi bio patentibilan, mora uključivati neki tehnički napredak ili štoviše neki koristan učinak.

Unatoč tome, u opisu bi se trebali navesti korisni učinci izuma u odnosu na stanje tehnike, ako ih ima, jer je svaki takav učinak često važan pri utvrđivanju postojanja „inventivne razine“.

2. Industrijska primjena

U članku -13. ZOP-a propisano je:

„Izum je industrijski primjenljiv ako se njegov predmet može proizvesti ili upotrijebiti u bilo kojoj grani industrije, uključujući i poljoprivredu.“

Izraz „industrija“ mora se tumačiti u širokom smislu tako da uključuje bilo koju fizičku aktivnost „tehničkog karaktera“, tj. aktivnost koja pripada korisnom ili praktičnom tehničkom području koje se razlikuje od područja estetskih tvorevina. Taj izraz nužno ne upućuje na upotrebu stroja ili na proizvodnju nekog proizvoda, nego se može odnositi, na primjer, na postupak za rastjerivanje magle, ili na postupak za pretvaranje jednog oblika energije u drugi. Prema tome, članak 13. ZOP-a izuzima od patentibilnosti vrlo mali broj „izuma“ koji već nisu izuzeti popisom „izuzetaka“ - članak 6. stavak 2. ZOP-a. i članak 8. ZOP-a .

2.1. Metode testiranja

Metode testiranja općenito bi se trebale smatrati izumima kada se mogu industrijski primijeniti i, prema tome, biti patentibilne, ako je test moguće primijeniti na poboljšanje ili na kontrolu proizvoda, uređaja ili postupka, koji se i sami mogu industrijski primijeniti. Osobito bi bila patentibilna upotreba pokusnih životinja za potrebe testiranja u industriji, npr. za testiranje industrijskih proizvoda (na primjer, za potvrđivanje izostanka pirogenih ili alergijskih učinaka) ili pojava (na primjer, za utvrđivanje zagađenja zraka ili vode).

Industrijska primjena nasuprot izuzecima – Trebalo bi se napomenuti da „industrijska primjenljivost“ nije uvjet koji ima prednost pred ograničenjima iz članka 6. stavka 2. ZOP-a.

Primjer:

Administrativna metoda kontrole skladišta nije patentibilna s obzirom na članak 6. stavak 2. ZOP-a – metode za obavljanje poslova – iako bi se mogla primijeniti na skladište rezervnih dijelova tvornice.

S druge strane, iako se izum mora moći „industrijski primijeniti“ i iako u opisu mora, kada to nije vidljivo, biti naveden način na koji je to moguće izvesti, nije nužno da se patentni zahtjevi ograniče na takvu primjenu.

2.2. Odsječci i djelomični odsječci gena

Općenito se zahtijeva da se u opisu prijave patenta koja se podnosi u Republici Hrvatskoj navede, kada to nije samo po sebi vidljivo, način na koji se izum može iskorištavati u industriji. Takav opći zahtjev u odnosu na odsječke i djelomične odsječke gena ima poseban oblik, budući da industrijska primjena odsječka ili djelomična odsječka gena mora biti razotkrivena u prijavi patenta.

Sam odsječak nukleinske kiseline bez podataka o njegovoj funkciji nije patentibilan izum (Direktiva 98/44/EZ, uvodne odredbe 23.) U slučajevima u kojima je odsječak ili djelomičan odsječak gena upotrijebljen za proizvodnju nekog proteina ili dijela tog proteina, potrebno je navesti koji je protein ili koji je dio proteina proizveden i koju funkciju taj protein ili taj dio proteina obavlja. U drugom slučaju, kada nukleotidni odsječak nije upotrijebljen za proizvodnju proteina ili dijela proteina, funkcija koja se navodi mogla bi biti, npr. da taj odsječak pokazuje određenu transkripcijsku promotorsku aktivnost.

2.3. Strojevi tipa „perpetuum mobile“

Nedostatak industrijske primjenljivosti - Jedna vrsta „izuma“ koja bi bila isključena od patentibilnosti zbog nedostatka industrijske primjenljivosti bili bi proizvodi ili postupci koji navodno rade na način koji je očigledno u suprotnosti s utvrđenim zakonima fizike, npr. stroj tipa „*perpetuum mobile*“. Prigovor prema članku 13. ZOP-a (nedostatak industrijske primjenljivosti) može se postaviti samo onda ako se u patentnom zahtjevu navodi namjeravana funkcija ili namjena izuma. Međutim, ako se zaštita za stroj tipa „*perpetuum mobile*“ zahtijeva samo kao zaštita za proizvod koji ima određenu posebnu konstrukciju, tada bi se prigovor trebao postaviti prema članku 35. stavku 1. ZOP-a (dostatno razotkrivanje).

Nedostatak dostatnog razotkrivanja - Povremeno podnesu se prijave kod kojih postoji temeljna nedostatnost u izumu, u smislu da ga stručna osoba u određenom području ne može izvesti. U takvom slučaju nije udovoljeno uvjetima iz članka 35. stavka 1. ZOP-a, što se ne da nikako ispraviti.

Jedan od tih slučajeva je i kada je uspješno izvođenje izuma suštinski nemoguće jer bi bilo u suprotnosti s utvrđenim zakonima fizike. To se odnosi, npr., na stroj tipa „*perpetuum mobile*“.

U prigovoru se može navesti da:

- navedeni problem (proizvesti vječno kretanje bez ulaganja energije) ne može biti riješen jer je u suprotnosti s utvrđenim zakonima fizike,
- rješenje za koje se zahtijeva zaštita u patentnim zahtjevima tehnički nije izvedivo.

Ako su patentni zahtjevi za takav stroj usmjereni na njegovu funkciju, a ne samo na njegovu strukturu, prigovor se postavlja ne samo prema članku 35. stavku 1. ZOP-a, već i prema članku 13. ZOP-a, jer izum nije „tehnički izvediv“.

2.4. Izumi u područjima u kojima prirodni zakoni još nisu utvrđeni

Ako se izum odnosi na područje u kojem se prirodni zakoni tek moraju utvrditi, tada stručna osoba u području ne može izum izvesti. U tom slučaju, izum pati od nedostatnog razotkrivanja i trebao bi se postaviti prigovor prema članku 35. stavku 1. ZOP-a, pošto se neudovoljavanje tim uvjetima ne da nikako ispraviti.

To se odnosi, npr., na vilinske rašlje, štit protiv geopatogenog zračenja, piramidno energetska postrojenja, itd.

3. Stanje tehnike

U članku 10. stavku 1. ZOP-a. propisano je: „Izum je nov ako nije sadržan u stanju tehnike.“

Definicija „stanja tehnike“ navedena je u članku 10. stavku 2. ZOP-a.: „Pod stanjem tehnike podrazumijeva se sve što je učinjeno dostupnim javnosti u svijetu, pisanim ili usmenim putem, uporabom ili na bilo koji drugi način prije datuma podnošenja prijave patenta.“

Trebalo bi obratiti pažnju na širinu ove definicije. Nema nikakvih ograničenja u odnosu na mjesto na kojem je odnosna informacija učinjena dostupnom javnosti, na kojem jeziku ili na koji način („univerzalna novost“). Ne navodi se ni ograničenje u odnosu na „starost“ dokumenata ili drugih izvora informacija. Međutim, postoje

određeni izuzeci, tj. razotkrivanja izuma bez štetnih posljedica. „Stanje tehnike“ dostupno ispitivaču općenito će se sastojati od dokumenata navedenih u izvješću o pretraživanju u dijelu koji se odnosi na službeno priopćenje ispitivača.

Ispitivač bi se mogao susresti s problemom:

(a) kada se dokument odnosi na usmeni opis (npr. javno predavanje) ili na prethodnu upotrebu (npr. izlaganje na javnoj izložbi) i

(b) kada je prije „datuma podnošenja“ prijave podnesene u Republici Hrvatskoj bio javno dostupan samo usmeni opis ili je bila tako dostupna samo prethodna upotreba, pri čemu je sam dokument bio objavljen na datum toga podnošenja ili nakon toga datuma.

Takav dokument može se upotrijebiti pri utvrđivanju novosti.

Za ispitivanje novosti predmeta za koji se zahtijeva zaštita vidi Dio E Poglavlje II. točku 5.

4. Sukob s drugim patentnim pravima ranijeg datuma

Prema članku 10. stavku 3. ZOP-a definicija „stanja tehnike“ proširuje se:

„U stanje tehnike uključen je i sadržaj svih prijava koje imaju učinak u Republici Hrvatskoj, onakvih kako su podnesene, koje imaju raniji dan podnošenja od dana prijave iz stavka 2. ovoga članka, a koje su objavljene tek na dan podnošenja prijave patenta ili nakon toga“.

(i) Sukob s nacionalnim prijavama podnesenim u Republici Hrvatskoj

Prema tome stanjem tehnike obuhvaćen je i sadržaj drugih prijava podnesenih u Republici Hrvatskoj (dokumenata HR A1 i A2) koje su podnesene prije datuma podnošenja prijave koja se ispituje, a koje su objavljene na taj datum ili nakon toga datuma.

Takve ranije prijave podnesene u Republici Hrvatskoj dio su stanja tehnike samo pri ispitivanju novosti. Takva ranija prijava podnesena u Republici Hrvatskoj ne

upotrebljava se pri utvrđivanju inventivne razine. „Datum podnošenja“ mora se u odgovarajućim slučajevima ponovno tumačiti tako kao da znači datum prvenstva.

Sadržaj prijave podnesene u Republici Hrvatskoj znači cjelokupno razotkrivanje izuma, tj. opis, crteže i patentne zahtjeve, uključujući svaki sadržaj koji se izričito ne štiti ili prethodno stanje tehnike koje je izričito opisano („koncept cjelokupnog sadržaja“). Međutim, „sadržaj“ ne uključuje ni dokument o pravu prvenstva niti sažetak. Svrha dokumenta o pravu prvenstva jest samo odrediti u kojoj se mjeri datum prvenstva primjenjuje na razotkrivanje sadržaja u prijavi podnesenoj u Republici Hrvatskoj. Važno je naglasiti da se kod primjene članka 10. stavka 3. ZOP-a uzima u obzir sadržaj ranije prijave kako je podnesena.

(ii) Sukob s europskom prijavom ili s međunarodnom prijavom

Druga ranija prava na teritoriju Republike Hrvatske mogu se odnositi na europske ili na PCT prijave patenta u kojima je Hrvatska naznačena ili izabrana država.

U članku 123. stavku 1. i članku 133. stavku 1. ZOP-a. propisano je da europska prijava patenta i europski patent imaju, s obzirom na nacionalnu prijavu patenta i nacionalni patent, isti učinak na stanje tehnike kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent. Prema tome, takve europske prijave patenta mogu biti konfliktne prijave pri utvrđivanju novosti prijave podnesenih u Republici Hrvatskoj.

U članku 137. stavku 5. ZOP-a. propisano je: „Međunarodna prijava objavljena prema članku 21.PCT-a neće se smatrati stanjem tehnike u skladu s odredbom članka 10. stavka 3. ZOP-a sve dok PCT prijava ne uđe u nacionalnu fazu u RH kako se zahtijeva u članku 137. stavku 1. ZOP-a.

To znači da i te PCT prijave, nakon ulaska u nacionalnu fazu u RH, mogu biti konfliktne prijave pri utvrđivanju novosti prijave podnesenih u Republici Hrvatskoj.

(iii) Presudan trenutak za određivanje je li i u kojoj se mjeri objavljena hrvatska, europska ili međunarodna prijava konfliktna prijava jest datum njezine objave.

Ako je zahtjev za priznavanje prava prvenstva prijave koja se ispituje bio povučen ili na neki drugi način izgubljen, s učinkom od datuma koji prethodi objavi konfliktne prijave, relevantan je datum podnošenja, a ne datum prvenstva, bez obzira na to je li zahtjev za priznavanje prvenstva mogao biti priznat.

Ako je konfliktna prijava povučena ili na drugi način izgubljena prije datuma objave, ali je objavljena jer su tehničke pripreme za objavu bile završene, ta se objavljena prijava neće smatrati konfliktnom prijavom. Članak 10. stavak 3. ZOP-a mora se tumačiti tako kao da se odnosi na objavu važeće prijave, tj. prijave patenta podnesene u Republici Hrvatskoj koja je u važnosti na datum njezine objave. Izmjene koje su stupile na snagu nakon datuma objave ne utječu na primjenu članka 10. stavka 3. ZOP-a.

5. Ispitivanje novosti

5.1. Stanje tehnike

U članku 10. stavku 1. ZOP-a propisano je: „Izum je nov ako nije sadržan u stanju tehnike.“ Trebalo bi se naglasiti da pri razmatranju novosti (za razliku od inventivne razine) nije dopušteno kombinirati odvojene elemente prethodnog stanja tehnike. To znači da je uobičajeno da se za sastavljanje prigovora na novost može upotrijebiti način ostvarivanja izuma iz samo jednog dokumenta.

Međutim, ako se dokument („primarni dokument“) izrijekom poziva na drugi dokument (npr. dokument koji sadržava više detaljnijih podataka o određenim karakteristikama), poučavanje iz tog drugog dokumenta može se smatrati sadržanim u primarnom dokumentu. Isto je tako dopušteno upotrijebiti rječnik ili sličan priručni dokument za tumačenje posebnog izraza upotrijebljenog u primarnom dokumentu. Datum koji vrijedi za potrebe novosti uvijek je datum primarnog dokumenta.

5.2. Neizravne karakteristike ili dobro poznati ekvivalenti

Neki dokument oduzima novost svakom predmetu za koji se zahtijeva zaštita koji neposredno i jasno proizlazi iz tog jednog dokumenta. Međutim, uključene su i sve neizravne karakteristike koje su stručnjaku u određenom području vidljive iz onoga što je izravno navedeno u dokumentu.

Primjer: Razotkrivanje upotrebe gume u slučaju u kojem su jasno upotrijebljena njezina elastična svojstva, iako to nije izričito navedeno, oduzima novost upotrebi elastičnog materijala.

Važno je ograničiti se na predmet zaštite „koji neposredno i jasno proizlazi“ iz dokumenta. Prema tome, kad se razmatra novost, nije ispravno tumačiti tekst nekog

dokumenta tako kao da obuhvaća poznate ekvivalente koji nisu razotkriveni u tim dokumentima. To ima važnost kod utvrđivanja inventivne razine.

5.3. Relevantan datum dokumenta iz prethodnog stanja tehnike

Pri utvrđivanju novosti, relevantan dokument iz prethodnog stanja tehnike trebao bi se čitati tako kao da ga čita stručna osoba u određenom području na relevantan datum tog dokumenta. Kad je riječ o „relevantnom“ datumu misli se na datum objave u slučaju prethodno objavljenog dokumenta i na datum podnošenja (ili datum prvenstva, ovisno o slučaju) u slučaju konfliktnog hrvatskog dokumenta prema članku 10. stavku 3. ZOP-a.

Međutim, treba napomenuti da se kemijski spoj, čiji je naziv ili čija je formula navedena u dokumentu, pri tom ne smatra poznatim, osim ako podatak u dokumentu, zajedno sa znanjem koje je općenito dostupno na relevantan datum dokumenta, omogućava da se spoj pripremi i izolira ili, na primjer u slučaju proizvoda iz prirode, samo izdvoji.

5.4. Generička razotkrivanja i određeni primjeri

Pri razmatranju novosti trebalo bi se imati na umu da generičko razotkrivanje uglavnom ne oduzima novost bilo kojem određenom primjeru koji je obuhvaćen tim razotkrivanjem, ali da određeno razotkrivanje oduzima novost generičkom patentnom zahtjevu koji obuhvaća to razotkrivanje.

Primjeri:

1. Razotkrivanje bakra oduzima novost metalu kao generičkom pojmu, ali ne oduzima novost bilo kojem metalu koji nije bakar.
2. Razotkrivanje zakovica oduzima novost sredstvima za pričvršćivanje kao generičkom pojmu, ali ne oduzima novost bilo kojem sredstvu za pričvršćivanje koje nije zakovica.

U slučaju ranijeg dokumenta, nedostatak novosti može biti vidljiv iz onoga što je izravno navedeno u samom dokumentu. U obratnom slučaju takav nedostatak može biti neizravno izrečen u smislu da bi, u provedbi poučavanja iz ranijeg dokumenta, stručna osoba u području neizbježno došla do rezultata koji pada unutar pojmova razmatranog patentnog zahtjeva. Ispitivač bi trebao postaviti prigovor zbog

nedostatka novosti te vrste samo onda kada nema opravdane sumnje u pogledu praktičnog učinka ranijeg poučavanja.

5.5. Ispitivanje novosti

Pri utvrđivanju novosti predmeta patentnih zahtjeva ispitivač bi trebao uzeti u obzir upute dane u Dijelu A poglavlju II točki 4. – Jasnoća i tumačenje patentnih zahtjeva. Osobito bi trebao imati na umu da se nerazlikovne karakteristike određene namjeravane upotrebe ne bi trebale zanemariti.

Primjer: Patentni zahtjev koji se odnosi na tvar X koja se upotrebljava kao katalizator ne bi se smatrao novim u odnosu na istu tvar koja je poznata kao boja, osim ako upotreba na koju implicira određeni oblik te tvari (npr. prisutnost određenih aditiva) koji ju razlikuje od poznatog oblika te tvari.

To znači da bi se karakteristike, koje nisu izričito navedene, ali su implicirane određenom upotrebom, trebale uzeti u obzir.

Pri odlučivanju o novosti kuke za dizalicu u odnosu na poznatu udicu za pecanje sličnog oblika, trebale bi se uzeti u obzir razlike u veličini i jačini implicirane njihovim upotrebama.

5.6. Novost izuma odabirom

Izumi odabirom odnose se na odabir pojedinačnih elemenata, podskupova ili podrazreda, koji nisu izričito navedeni u okviru većeg poznatog skupa ili razreda.

(i) Pri odlučivanju o novosti nekog odabira, donosi se odluka o tome jesu li odabrani elementi razotkriveni u prethodnom stanju tehnike u njihovu stvarnom obliku. Odabir s jedne liste izričito razotkrivenih elemenata ne osigurava novost. Međutim, ako se mora obaviti odabir s dvije ili više lista određene duljine kako bi se došlo do određene kombinacije karakteristika, tada dobivena kombinacija karakteristika, koja nije izričito razotkrivena u prethodnom stanju tehnike, osigurava novost.

Primjeri takvih odabira s dvije ili više lista odabir je:

- (a) pojedinih kemijskih spojeva iz poznate opće (Markush) formule, pri čemu je odabrani spoj rezultat odabira određenih supstituenata s dvije ili više „lista“

supstituenata danih u općoj formuli poznatoj iz prethodnog stanja tehnike. Isto se odnosi na određene smjese koje su rezultat odabira pojedinih komponenata s lista komponenata koje čine smjesu iz prethodnog stanja tehnike

- (b) početnog materijala za proizvodnju konačnog proizvoda
- (c) podskupova nekoliko parametara iz odgovarajućih poznatih skupova.

(ii) Podskup odabran iz šireg numeričkog skupa iz prethodnog stanja tehnike može se smatrati novim ako je udovoljeno svakom od sljedećih kriterija:

- (a) odabrani podskup je uži od poznatog skupa;
- (b) odabrani podskup je dostatno udaljen od bilo kojeg određenog primjera razotkrivenog u prethodnom stanju tehnike i od krajnjih točaka poznatog skupa;
- (c) odabrani skup nije proizvoljan primjerak iz prethodnog stanja tehnike, tj. nije samo jedan od načina ostvarivanja izuma iz prethodnog stanja tehnike, već drugi izum, tj. novo tehničko poučavanje.

Neki učinak koji nastaje samo u podskupu za koji se zahtijeva zaštita ne može sam osigurati novost tom podskupu. Međutim, takav tehnički učinak koji nastaje u odabranom podskupu, ali ne i u cijelom poznatom skupu, može potvrditi da je udovoljeno kriteriju (c), tj. da je izum nov i da nije samo primjerak iz prethodnog stanja tehnike. O značenju izraza „uzak“ i „dostatno udaljen“ odlučuje se u svakom pojedinom slučaju. Novi tehnički učinak koji nastaje u okviru odabranog skupa može biti isti učinak kao onaj koji nastaje i u okviru šireg poznatog skupa, ali u većoj mjeri.

(iii) U slučaju preklapanja skupa (npr. numeričkih skupova) za koji se zahtijeva zaštita i skupa iz prethodnog stanja tehnike, ispitivač mora odlučiti koji je predmet zaštite učinjen dostupnim javnosti razotkrivanjem izuma iz prethodnog stanja tehnike i koji je, prema tome, sadržan u stanju tehnike. Što se tiče skupova koji se preklapaju ili numeričkih skupova fizikalnih parametara, novost je razorena putem izričitog navođenja krajnjih točaka poznatog skupa, putem izričito navedenih srednjih vrijednosti ili putem određenog primjera iz prethodnog stanja tehnike u skupu koji se preklapa. Nije dostatno isključiti određene vrijednosti koje razaraju novost, a koje su poznate iz skupa sadržanog u prethodnom stanju tehnike, već se također mora razmotriti i to, bi li stručna osoba, u svjetlu tehničkih činjenica, i uzimajući u obzir

opće znanje koje se od njega očekuje u određenom području, ozbiljno razmislila o primjeni tehničkog poučavanja sadržanog u dokumentu iz prethodnog stanja tehnike u skupu koji se preklapa. Ako se pouzdano može pretpostaviti da bi stručnjak to učinio, mora se zaključiti da novost ne postoji.

6. Razotkrivanja izuma bez štetnih posljedica

Postoje dva određena slučaja (i to su jedina dva slučaja) u kojima se prethodno razotkrivanje izuma ne uzima u obzir kao dio stanja tehnike i to kada je takvo razotkrivanje posljedica:

- očigledne zlouporabe u odnosu na podnositelja prijave ili njegova pravnog prednika, npr. izum je bio oduzet podnositelju prijave i protiv njegove volje razotkriven ili
- izlaganja izuma od strane podnositelja prijave na službenoj ili službeno priznatoj međunarodnoj izložbi.

Bitan uvjet je taj da je izum razotkriven najviše 6 mjeseci prije datuma podnošenja prijave. Za ta takozvana „razotkrivanja izuma bez štetnih posljedica“, dodatan rok je 6 mjeseci. Vidi članak 11. ZOP-a.

(i) Očigledna zlouporaba – Što se tiče očigledne zlouporabe, izum bi mogao biti razotkriven u objavljenom dokumentu ili na bilo koji drugi način. Kao poseban slučaj, izum bi mogao biti razotkriven u prijavi patenta podnesenoj u Republici Hrvatskoj koja ima raniji datum prvenstva.

Primjer: Osoba B koja je u povjerenju upoznata s izumom osobe A, mogla bi sama podnijeti prijavu patenta za taj izum. Ako se to dogodi, razotkrivanje izuma koje je posljedica objave prijave osobe B neće dovesti u pitanje prava osobe A, pod uvjetom da je osoba A već podnijela prijavu patenta ili da podnese prijavu patenta u roku od šest mjeseci od takve objave. U svakom slučaju, s obzirom na članak 11. stavak 1. točku 1. ZOP-a., osoba B neće imati pravo nastaviti postupak povodom svoje prijave.

(ii) Međunarodna izložba – Prema članku 11. stavku 1. točki 2. ZOP-a “Novim se smatra i izum koji je najviše šest mjeseci prije datuma podnošenja prijave patenta bio sadržan u stanju tehnike zbog: ... izlaganja na službenoj ili službeno priznatoj izložbi

u skladu s Konvencijom o međunarodnim izložbama potpisanoj u Parizu 22. studenoga 1928. i revidiranoj posljednji put 30. studenoga 1972.“.

U slučaju priznate međunarodne izložbe, prijava patenta mora se podnijeti u roku od šest mjeseci od razotkrivanja izuma na toj izložbi, kako takvo izlaganje ne bi imalo utjecaja na prijavu. Osim toga, podnositelj prijave mora navesti u prijavi patenta prilikom njezina podnošenja da je izum bio izložen i u roku od četiri mjeseca od datuma podnošenja prijave podnijeti odgovarajuću potvrdu o izlaganju izuma. Prvenstvo proizlazi samo iz jedne službene ili službeno priznate međunarodne izložbe, pri čemu je broj takvih izložaba vrlo ograničen.

Popis takvih međunarodnih izložaba dostupan je na <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/etc/se4/p219.html>

7. Inventivna razina

7.1. Definicija

U članku 12. stavku 1. ZOP-a definira se kriterij patentibilnosti inventivne razine: „Izum ima inventivnu razinu ako za stručnu osobu iz odgovarajućeg područja ne proizlazi, na očigledan način, iz stanja tehnike.“

Procjenjivanje inventivne razine sastoji se u provjeravanju da li, s obzirom na „najbliže prethodno stanje tehnike“, izum „ne bi bio očigledan“ stručnjaku u određenom području. To je jedan od temelja svakog sustava zaštite izuma. Ne bi se trebalo štiti ono što je već poznato i što je sadržano u stanju tehnike. Ne bi se trebalo štiti ni ono što bi osoba s prosječnim znanjem o određenom području tehnike mogla izvesti kao njegovu očiglednu posljedicu.

Uklanjanje uvjeta koji se odnosi na neočiglednost imalo bi za posljedicu davanje neopravdanog monopola osobi čija je jedina zasluga to što je prva podnijela prijavu patenta za izum koji je bio na dohvat svakoj osobi s prosječnim znanjem o određenom području tehnike kao i na dohvat konkurencije. Takva politika ne bi poticala razvoj tehnologije već bi usporila njezin razvoj.

Novost i inventivna razina različiti su kriteriji. Novost postoji ako postoji bilo kakva razlika između izuma i poznatog stanja tehnike. Pitanje: „Postoji li inventivna razina?“ postavlja se samo onda kada već postoji novost.

7.2. Stanje tehnike

„Stanje tehnike“ je, u svrhu razmatranja inventivne razine, definirano u članku 10. stavku 2. ZOP-a:

„Pod stanjem tehnike razumijeva se sve što je učinjeno pristupačnim javnosti u svijetu, pisanim ili usmenim putem, uporabom ili na bilo koji drugi način prije datuma podnošenja prijave patenta.“

Međutim, u članku 12. stavku 2. ZOP-a propisano je: „Pri ispitivanju ima li izum inventivnu razinu, ne uzima se u obzir sadržaj prijave iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona – konfliktnih prijava.“

7.3. Stručnjak u određenom području

Trebalo bi se pretpostavljati da je stručna osoba prosječni stručnjak u području tehnike koji na relevantan datum ima uobičajeno opće znanje o određenom području tehnike. Također bi se trebalo pretpostavljati da ta stručna osoba ima pristup svemu što je obuhvaćeno „stanjem tehnike“, kao što su dokumenti koji su navedeni u izvješću o pretraživanju kao dijelu ispitivačke komunikacije. Trebalo bi se pretpostavljati i da ta osoba ima na raspolaganju uobičajena sredstva i da je osposobljena za rutinski posao i izvođenje pokusa.

Ako neki problem navede stručnjaka u određenom području da rješenje potraži u drugom tehničkom području, poziva stručnjaka u tom području da riješi problem. Procjenjivanje ima li rješenje inventivnu razinu mora se, prema tome, temeljiti na znanju i sposobnosti tog stručnjaka.

Postoje slučajevi u kojima je prikladnije raditi u timu, npr. istraživačkom ili proizvodnom timu, nego sam. To bi se moglo primijeniti npr. u naprednim tehnologijama kao što su računala, telekomunikacijski sustavi ili umjetna inteligencija i u visoko specijaliziranim postupcima kao što je to komercijalna proizvodnja integriranih sklopova ili kompleksnih kemijskih tvari.

7.4. Očiglednost

Pitanje koje se razmatra u odnosu na svaki patentni zahtjev koji definira izum jest pitanje bi li na datum prvenstva tog patentnog zahtjeva, s obzirom na najbliže tada

poznato prethodno stanje tehnike izum bio očigledan stručnjaku u određenom području na takav način da dođe do nečega što je obuhvaćeno patentnim zahtjevom. Ako je tako, patentni zahtjev nije dopušten zbog nedostatka inventivne razine.

Izraz „očigledan“ znači nešto što nije više od uobičajenog napretka tehnologije, već jednostavno i logično proizlazi iz stanja tehnike. „Očigledno“ je nešto što ne uključuje upotrebu bilo kakve vještine ili sposobnosti koja bi bila veća od one koja se očekuje od prosječne stručne osobe u određenom području. Pri razmatranju inventivne razine, za razliku od novosti, poželjno je analizirati sve objavljene dokumente u svijetlu dopunskog znanja i uzeti u obzir cjelokupno znanje koje je dostupno stručnjaku u određenom području na datum prvenstva patentnog zahtjeva.

7.5. Kombinacija naspram redanja jednog do drugog ili nagomilavanja

Uobičajeno je da se izum čija se zaštita zahtijeva jednim patentnim zahtjevom mora smatrati cjelinom. Kada se patentni zahtjev sastoji od „**kombinacije karakteristika**“, nije ispravno tvrditi da su odvojive karakteristike te kombinacije, ako ih se gleda zasebno, poznate ili očigledne i da je, „zbog toga“, cijeli predmet za koji se zahtijeva zaštita očigledan.

Međutim, kada je patentni zahtjev puko „**nabrajanje ili gomilanje određenih karakteristika**“, a ne njihova prava kombinacija, dostatno je pokazati da su pojedinačne karakteristike očigledne kako bi se dokazalo da sastavljanje karakteristika u cjelinu nema inventivnu razinu. Skupina tehničkih karakteristika smatra se kombinacijom karakteristika ako se funkcionalnim međusobnim djelovanjem karakteristika postiže kombinirani tehnički učinak, koji je različit od, npr. veći od zbroja tehničkih učinaka pojedinačnih karakteristika. Drugim riječima, međusobno djelovanje pojedinačnih karakteristika mora proizvoditi sinergistički učinak. Ako takav sinergistički učinak ne postoji, znači da su karakteristike samo sastavljene u cjelinu.

Primjer:

Tehnički učinak nekog tranzistora u biti je učinak nekog elektroničkog prekidača. Međutim, tranzistori koji su međusobno povezani u mikroprocesor sinergistički

međusobno djeluju i postižu tehnički učinak, kao što je to obrada podataka, koji je puno veći od zbroja njihovih odnosnih pojedinačnih tehničkih učinaka.

7.6. Ishodište izuma

Dok bi patentni zahtjev u svakom pojedinom slučaju trebao biti usmjeren na tehničke karakteristike (a ne samo na ideju), važno je da ispitivač kako bi procijenio ima li izum inventivnu razinu ima na umu da postoje različiti načini na koje bi stručnjak u određenom području mogao doći do izuma.

Izum se može, na primjer, temeljiti na:

(i) izlaganju jedne nove ideje ili jednog još nepriznatog problema koji se treba riješiti (čije rješenje je očigledno kada je jednom problem jasno izrečen)

Primjer:

Podnositelj prijave je odgovarajućim pokusima utvrdio da učinak poznatog kemijskog sastava nakon dužeg skladištenja više nije zadovoljavajući i rješenje za koje je zahtijevana zaštita je trivijalno i samo po sebi očigledno.

(ii) pronalaženju rješenja za poznati problem

Primjer:

Problem trajnog žigosanja domaćih korisnih životinja kao što su to krave bez nanošenja bola (uzrokovanja patnje) tim životinjama ili bez oštećenja njihove kože postoji još od početka poljoprivrednih gospodarstava. Rješenje (žigosanje zamrzavanjem) se nalazi u primjeni otkrića da se njihova koža može trajno depigmentirati zamrzavanjem.

(iii) dobivanju uvida u uzrok razmatrane pojave (praktična primjena te pojave tada postaje očiglednom).

Primjer:

Pokazalo se da fini okus maslacu daju vrlo male količine određenog spoja. Nakon što je to utvrđeno, tehnička primjena koja se sastoji od dodavanja tog spoja margarinu odmah postaje očigledna.

Mnogi se izumi temelje na kombinaciji gore navedenih mogućnosti – npr. i dobivanje uvida u nešto i tehnička primjena toga uvida mogu uključivati primjenu inventivne sposobnosti.

7.7. „Pristup problem – i – rješenje“

Ispitivač bi u praksi trebao primijeniti „**pristup problem - i - rješenje**“ kako bi procijenio inventivnu razinu na objektivan i očekivan način.

U „pristupu problem - i - rješenje „ postoje **tri glavne faze**:

- određivanje „najbližeg prethodnog stanja tehnike“,
- utvrđivanje „objektivnog tehničkog problema“ koji se rješava i
- razmatranje bi li izum za koji se zahtijeva zaštita, polazeći od najbližeg prethodnog stanja tehnike i objektivnog tehničkog problema bio očigledan stručnoj osobi u određenom području.

(i) Određivanje najbližeg prethodnog stanja tehnike

Najbliže prethodno stanje tehnike jest kombinacija karakteristika koja je razotkrivena u jednom dokumentu i koja, kao polazna točka, najviše obećava u nastojanju da se na očigledan način dođe do izuma. Prvo što bi se trebalo uzeti u obzir pri odabiru najbližeg prethodnog stanja tehnike jest to da bi se ono trebalo odnositi na namjenu i djelovanje koji su slični namjeni i djelovanju izuma ili bi to stanje tehnike trebalo pripadati barem istom ili najbližem tehničkom području kao i izum za koji se zahtijeva zaštita.

U praksi, najbliže prethodno stanje tehnike općenito je ono koje odgovara sličnoj upotrebi i zahtijeva najmanje strukturnih i funkcionalnih izmjena da bi se došlo do izuma za koji se zahtijeva zaštita.

Najbliže prethodno stanje tehnike mora biti utvrđeno sa stajališta stručne osobe u određenom području na dan koji je raniji od datuma podnošenja ili datuma priznatog prava prvenstva za izum za koji se zahtijeva zaštita.

Pri utvrđivanju najbližeg prethodnog stanja tehnike trebalo bi se uzeti u obzir ono što sam podnositelj prijave navodi u opisu i tvrdi da je to poznato. Ispitivač bi trebao smatrati ispravnim svaki takav navod poznatog stanja tehnike.

(ii) Izlaganje objektivnog tehničkog problema

U drugoj fazi, na objektivan se način utvrđuje **tehnički problem** koji se rješava. Kako bi se to učinilo, moraju se proučiti prijava, najbliže prethodno stanje tehnike i razlika (takozvane „**razlikovne karakteristike**“ izuma) između izuma i najbližeg prethodnog stanja tehnike u odnosu na karakteristike (bilo strukturne bilo funkcionalne) i tada izložiti tehnički problem.

Karakteristike koje vidljivo ne pridonose, bilo samostalno bilo u kombinaciji s drugim karakteristikama, tehničkom karakteru izuma nisu relevantne za procjenu inventivne razine. To se može dogoditi, na primjer, kada određena karakteristika pridonosi samo rješenju netehničkog problema, na primjer, problema u području koje je izuzeto iz patentibilnosti.

U kontekstu „pristupa problem - i - rješenje“ tehnički problem znači cilj i zadaću da se najbliže prethodno stanje tehnike modificira ili prilagodi tako da se osiguraju tehnički učinci koje proizvodi izum u odnosu na najbliže prethodno stanje tehnike. Tako definiran tehnički problem često se naziva „**objektivan tehnički problem**“.

Objektivan tehnički problem izveden na takav način možda nije ono što je podnositelj prijave prikazao kao „problem“ u svojoj prijavi. Ovo potonje bi možda trebalo preformulirati, budući da se objektivan tehnički problem temelji na objektivno utvrđenim činjenicama, osobito činjenicama iz prethodnog stanja tehnike otkrivenim tijekom pretraživanja. One se mogu razlikovati od činjenica iz prethodnog stanja tehnike koje su podnositelju prijave bile poznate u trenutku podnošenja prijave.

Osobito, prethodno stanje tehnike citirano u izvješću o pretraživanju kao dijelu ispitivačke komunikacije može izum staviti u perspektivu koja se u potpunosti razlikuje od perspektive koja je vidljiva samo iz prijave.

Izraz „tehnički problem“ trebao bi se tumačiti u širokom smislu; on ne mora nužno značiti da je tehničko rješenje tehničko poboljšanje u odnosu na prethodno stanje tehnike. Prema tome, problem bi jednostavno mogao biti traženje alternative poznatoj napravi ili poznatom postupku koji proizvode iste ili slične učinke ili koji su isplativiji.

(iii) Pristup „je-moglo / bi-bilo“

U trećem koraku, pitanje na koje treba dati odgovor je postoji li u prethodnom stanju tehnike, gledanom u cjelini, ijedno poučavanje koje bi bilo potaknulo (ne samo „**je moglo** potaknuti“, nego „**bi bilo** potaknulo“) stručnu osobu, suočenu s objektivnim tehničkim problemom, da preinači ili prilagodi najbliže prethodno stanje tehnike dok uzima u obzir to poučavanje, i time stigne do nečega što pada unutar granica patentnih zahtjeva, i tako ostvari ono što ostvaruje izum.

Drugim riječima, stvar nije u tome je li stručna osoba mogla stići do izuma putem prilagođavanja ili preinačivanja najbližeg prethodnog stanja tehnike, nego **bi li ona bila učinila** tako jer ju je prethodno stanje tehnike ponukalo da tako učini, a u nadi da će riješiti objektivni tehnički problem ili u očekivanju nekog poboljšanja ili prednosti. To je morao biti slučaj za stručnu osobu prije datuma podnošenja ili datuma prvenstva koji je valjan za ispitivani patentni zahtjev.

7.8. Kombiniranje dokumenata iz stanja tehnike

Dopušteno je kombinirati razotkrivenost izuma iz jednog ili iz više dokumenata, iz dijelova dokumenata ili iz drugih dijelova stanja tehnike (npr. prethodna javna upotreba) s najbližim stanjem tehnike. Međutim, činjenica da se više od jednog dokumenta mora kombinirati s najbližim stanjem tehnike kako bi se došlo do kombinacije karakteristika, može biti znak postojanja inventivne razine.

Pri razmatranju inventivne razine (za razliku od novosti) dopušteno je kombinirati razotkrivanja iz dva ili više dokumenata ili dijelova dokumenata, različite dijelove istog dokumenta ili druge dijelove stanja tehnike. Međutim, takva kombinacija dopuštena je

samo onda kada bi ta kombinacija bila očigledna stručnoj osobi u određenom području na priznati (stvaran) datum prvenstva patentnog zahtjeva koji je u postupku ispitivanja.

Pri odlučivanju bi li bilo očigledno kombinirati dva ili više različitih dokumenata, ispitivač bi trebao obratiti pozornost na sljedeće:

(a) je li sadržaj dokumenata takav da je vjerojatno da bi stručnjak u određenom području, razmatrajući problem riješen izumom, kombinirao takav sadržaj, Na primjer, ako se dva razotkrivanja izuma koji se razmatraju kao cjelina u praksi ne bi mogla kombinirati zbog nespojivosti razotkrivenih karakteristika bitnih za izum, kombiniranje tih razotkrivanja ne bi se trebalo smatrati očiglednim

(b) jesu li dokumenti iz sličnih, susjednih ili udaljenih tehničkih područja,

(c) broj dokumenata koje je potrebno kombinirati.

Uobičajeno je kombinirati samo dva dokumenta.

Kombiniranje dva ili više dijelova istog dokumenta bilo bi očigledno ako bi za osobu stručnu u području bilo prirodno da združi te dijelove jedan s drugim. Smatra se očiglednim kombiniranje dokumenata iz stanja tehnike jednog dobro poznatog udžbenika ili standardnog rječnika.

To je samo poseban slučaj opće tvrdnje da je očigledno poučavanje jednog ili više dokumenata s **općim znanjem** iz tehničkog područja. Općenito govoreći, bilo bi očigledno kombinirati i dva dokumenta od kojih jedan sadrži jasno i neprijeporno upućivanje na drugi dokument. Slična razmatranja se primjenjuju i kod određivanja je li dopušteno kombinirati jedan dokument sa nekim elementom iz prethodnog stanja tehnike koji je učinjen dostupnim javnosti na neki drugi način, npr. upotrebom.

7.9. Pokazatelji inventivne razine

Analiza „*ex post facto*“– Trebalo bi se imati na umu da bi izum, koji na prvi pogled izgleda očigledan mogao u stvari imati inventivnu razinu. Nakon što je izložena nova ideja, često se može teoretski pokazati kako do nje doći nizom naizgled laganih faza, polazeći od nečeg poznatog. Ispitivač bi se trebao čuvati analize *ex post facto* te

vrste. On mora uvijek imati na umu da dokumenti dobiveni pretraživanjem, zbog potrebe, su nužno dobiveni s predznanjem o tome što čini navodni izum. U svakom slučaju ispitivač bi si trebao predložiti cjelokupno stanje tehnike koje pred sobom ima stručnjak u određenom području, prije doprinosa podnositelja prijave. Trebao bi nastojati dati „stvarnu“ procjenu toga doprinosa i drugih relevantnih faktora. Trebao bi uzeti u obzir sve što je poznato u odnosu na pozadinu izuma i ocijeniti važnost relevantnih argumenata ili dokaza što ih je predložio podnositelj prijave.

Iznenadujući tehnički napredak– Ako se, na primjer, pokaže da izum ima znatnu tehničku vrijednost, a osobito ako osigurava tehnički napredak koji je nov i iznenadujući, što bi se moglo uvjerljivo povezati s jednom ili više karakteristika navedenih u patentnom zahtjevu koji definira izum, ispitivač bi morao biti oprezan pri odlučivanju o postavljanju prigovora zbog nedostatka inventivne razine takvog patentnog zahtjeva.

Dugogodišnja potreba– Kada izum rješava tehnički problem koji radnici u tom području već dugo pokušavaju riješiti ili ako zadovoljava dugogodišnju potrebu, to se može smatrati pokazateljem inventivne razine.

Komercijalan uspjeh – Komercijalan uspjeh sam se po sebi ne bi trebao smatrati pokazateljem inventivne razine, ali je od važnosti kada je dokaz o trenutnom komercijalnom uspjehu povezan s dokazom o dugogodišnjoj potrebi, pod uvjetom da se ispitivač uvjeri da uspjeh proizlazi iz tehničkih karakteristika izuma, a ne iz ostalih izvora (npr. načina prodaje ili oglašavanja).

7.10. Argumenti i dokazi koje je predložio podnositelj prijave

Relevantni argumenti i dokazi, koje ispitivač mora razmotriti pri utvrđivanju inventivne razine, mogu biti uzeti iz izvorno podnesene prijave patenta ili ih podnositelj prijave može podnijeti tijekom dodatnog ispitivanja, npr. u odgovoru na poziv.

Međutim, mora se obratiti pozornost kad god se upućuje na nove učinke koji idu u prilog inventivnoj razini. Takvi novi učinci mogu se uzeti u obzir samo onda ako su obuhvaćeni tehničkim problemom ili su barem vezani uz tehnički problem kako je naveden u izvorno podnesenoj prijavi.

Primjer takvog novog učinka:

Izum za koji se zahtijeva zaštita odnosi se na farmaceutski sastav koji ima određeno djelovanje. Na prvi pogled, uzimajući u obzir relevantno stanje tehnike, činilo bi se da izumu nedostaje inventivna razina. Nakon toga, podnositelj prijave podnosi novi dokaz iz kojeg je vidljivo da sastav za koji se zahtijeva zaštita pokazuje neočekivan napredak u smislu niske toksičnosti.

U tom slučaju, dopušteno je preformulirati tehnički problem i uključiti aspekt toksičnosti, budući da su farmaceutsko djelovanje i toksičnost povezani na takav način da stručnjak uvijek razmatra ta dva aspekta zajedno.

Preformulacija tehničkog problema mogla bi, ali ne bi morala, uzrokovati izmjenu navoda o tehničkom problemu u opisu ili njegovo uključenje u opis. Svaka takva izmjena dopuštena je samo onda ako udovoljava uvjetima navedenim u Dijelu D poglavlju IV. točki 6.2. U gornjem primjeru farmaceutskog sastava, ni preformulirani problem ni podatak o toksičnosti ne bi mogao biti uključen u opis, a da se ne povrijede odredbe iz članka 55. ZOP-a. – nedopušteno proširenje.

Teret dokaza– Što se tiče inventivne razine, teret dokaza leži na osobi koja pobija njezino postojanje, kao i u slučaju novosti. Općenito, podnositelj prijave ne mora pokazati što je izvorno ili neočekivano u njegovu izumu („samim svojim nastankom izum je valjan„), ali osoba koja niječe postojanje inventivne razine, kao što je to ispitivač, mora obrazložiti svoj prigovor. Zbog toga, ispitivač mora utvrditi najbliže prethodno stanje tehnike na datum prvenstva navodeći činjenice i dokaze koji to potvrđuju, npr. dokumente. Ispitivač također mora pokazati što bi stručnjaku u određenom području s obzirom na stanje tehnike bilo očigledno i zašto.

7.11. Inventivna razina izuma odabirom

Predmet izuma koji se odnose na odabir pojedinih elemenata razlikuje se od najbližeg prethodnog stanja tehnike po tome što predstavlja odabrane podskupove ili podrazrede. Ako je takav odabir povezan s određenim tehničkim učinkom i ako ne postoje naznake koje bi stručnjaka dovele do takvog odabira, tada se inventivna razina priznaje.

Tehnički učinak u okviru odabranog razreda mogao bi biti isti kao i učinak koji se postiže širim poznatim razredom (skupom), ali u neočekivanom stupnju (neočekivane jakosti). Kriterij „ozbiljnog razmatranja“ spomenut u vezi s ispitivanjem novosti

skupova koji se preklapaju ne bi se smio krivo razumjeti i zamijeniti s utvrđivanjem inventivne razine. U odnosu na inventivnu razinu trebalo bi se razmotriti bi li stručna osoba izvršila odabir ili bi li izabrala skup koji se preklapa u nadi da će riješiti glavni tehnički problem ili u očekivanju nekog poboljšanja ili napretka. Ako je odgovor negativan, predmet za koji se zahtijeva zaštita ima inventivnu razinu.

PRIMJERI neinventivnih odabira:

(i) Očigledan i prema tome neinventivan odabir u okviru velikog broja poznatih mogućnosti bio bi slučaj u kojem se izum odnosi samo na odabir u okviru velikog broja jednako mogućih alternativa.

Primjer: Izum se odnosi na poznati kemijski postupak o kojem je poznato da se toplina do reakcijske smjese dovodi električnim putem. Postoji mnogo alternativnih načina takvog dovođenja topline, a izum se odnosi samo na odabir jedne takve alternative.

(ii) Slično tome, ako se izum odnosi na odabir određenih dimenzija, određene temperature ili na odabir drugih parametara u okviru ograničenog broja mogućnosti i ako je jasno da bi se do tih parametara moglo doći rutinskim pokusom i pogreškom ili primjenom uobičajenih propisanih procedura, odabir se ne smatra inventivnim.

Primjer: Ako se izum odnosi na postupak za izvođenje poznate reakcije i karakteriziran je određenim protokom inertnog plina, a propisani protoci su jedino ono što bi bilo potrebno stručnjaku da dođe do cilja, odabir se ne smatra inventivnim.

(iii) Do izuma se jednostavno može doći izravnom ekstrapolacijom poznatog stanja tehnike.

Primjer: Izum je karakteriziran upotrebom određenog minimalnog sadržaja tvari X u pripremi Y kako bi se poboljšala njezina termička stabilnost, a do te se karakteristike može doći jednostavnom interpolacijom linearnog grafa iz poznatog stanja tehnike, koji stavlja u međusoban odnos termičku stabilnost i sadržaj tvari X.

(iv) Izum se odnosi samo na odabir određenih kemijskih spojeva ili sastava (uključujući legure) iz nekog širokog područja.

Primjer: Stanje tehnike uključuje razotkrivanje nekog kemijskog spoja karakteriziranog određenom strukturom koja uključuje supstitucijsku skupinu označenu s „R“. Ta supstitucijska skupina „R“ definirana je tako kao da obuhvaća cijeli niz široko definiranih skupina radikala kao što su to svi alkil ili aril radikali, bilo da nisu supstituirani bilo da su supstituirani halogenom i/ili hidroksi skupinom, iako je iz praktičnih razloga dan vrlo mali broj određenih primjera. Izum se odnosi na odabir određenog radikala ili određene skupine radikala u okviru onih koji su označeni kao supstitucijska skupina „R“ (odabrani radikal ili odabrana skupna radikala koji nisu izričito razotkriveni u dokumentima o stanju tehnike, budući da bi onda u pitanju bio nedostatak novosti, a ne očiglednost). Dobiveni spojevi nisu opisani tako kao da imaju ili da se pokazalo da posjeduju bilo kakva korisna svojstva koja ne posjeduju primjeri iz stanja tehnike.

PRIMJERI inventivnih odabira:

(i) Izum se odnosi na poseban odabir određenih radnih uvjeta iz poznatog djelokruga takvih uvjeta (npr. temperature i tlaka) u nekom postupku, pri čemu takav odabir proizvodi neočekivane učinke na provedbu postupka ili na svojstva dobivenih proizvoda.

Primjer: Bilo je poznato da se u postupku u kojem se tvar A i tvar B pri visokoj temperaturi pretvaraju u C prinos tvari C konstantno povećava s povećanjem temperature u rasponu od 50 do 130°C. Sada je pronađeno da je u temperaturnom rasponu od 63 do 65°C, koji prethodno nije ispitan, prinos tvari C bio znatno veći od očekivanog.

(ii) Izum se odnosi na odabir određenih kemijskih spojeva ili sastava (uključujući legure) iz širokog područja, pri čemu takvi spojevi ili takvi sastavi imaju neočekivane prednosti.

Primjer: U primjeru supstituiranog kemijskog spoja iz točke (iv), izum se ponovno odnosi na odabir supstitucijskog radikala „R“ između velikog broja mogućnosti definiranih u prethodnom razotkrivanju.

Međutim, u ovom slučaju, ne samo da odabir obuhvaća određeni sektor mogućeg područja i ima za posljedicu spojeve za koje se može dokazati da posjeduju korisna

svojstva, već nema naznaka koje bi stručnu osobu u određenom području dovele do tog određenog odabira, a ne do nekog drugog, u svrhu postizanja korisnih svojstava.

7.12. Zavisni patentni zahtjevi; patentni zahtjevi različitih kategorija

Ako je nezavisni patentni zahtjev nov i nije očigledan, nije potrebno ispitivati očiglednost ili neočiglednost bilo kojeg zavisnog patentnog zahtjeva. Slično tome, ako je patentni zahtjev koji se odnosi na proizvod nov i nije očigledan, nije potrebno ispitivati očiglednost bilo kojeg patentnog zahtjeva koji se odnosi na postupak koji neizbježno ima za posljedicu proizvodnju tog proizvoda ili patentne zahtjeve koji se odnose na upotrebu tog proizvoda.

7.13. PRIMJERI za procjenjivanje inventivne razine

Slijedi popis primjera koji služe kao uputa, kada bi se, na primjer, izum trebao smatrati očiglednim ili kada bi se trebalo smatrati da izum ima inventivnu razinu. Potrebno je naglasiti da ti primjeri služe samo kao ilustracija i da je načelo koje se primjenjuje u svakom pojedinom slučaju pitanje: „Je li izum bio očigledan osobi stručnoj u određenom području tehnike?“.

Ispitivači ne bi trebali pokušavati određene primjere primjenjivati na određene slučajeve, ako je jasno da to nije moguće. Popis primjera nije potpun.

(A1) Neinventivna primjena poznatih mjera

Izumi koji se odnose na primjenu poznatih mjera na očigledan način i u odnosu na koje se inventivna razina treba isključiti:

(i) Poučavanje prethodnog dokumenta je nepotpuno i barem jedan od mogućih načina „**popunjavanja praznine**“, na koji bi stručna osoba prirodno i odmah pomislila, ima za posljedicu izum.

Primjer: Izum se odnosi na građevinsku konstrukciju od aluminija. Prethodni dokument razotkriva istu konstrukciju i navodi da je od laganog materijala, ali ne spominje aluminij.

(ii) Izum se razlikuje od poznatog područja tehnike samo po upotrebi **poznatih ekvivalenata** (mehaničkih, električnih ili kemijskih).

Primjer: Izum se odnosi na pumpu (crpku) koja se razlikuje od poznate pumpe samo po tome što ju umjesto električnog motora pokreće hidraulički motor.

(iii) Izum se odnosi samo na novu upotrebu poznatog materijala u kojem se koriste **poznata svojstva** toga materijala.

Primjer: Sredstvo za pranje koje sadrži kao deterdžent poznati spoj koji ima poznato svojstvo snižavanja površinske napetosti vode, pri čemu je poznato da je to jedno od bitnih svojstava deterdženata.

(iv) Izum se odnosi na zamjenu materijala u poznatoj napravi novo proizvedenim materijalom čija su svojstva prikladnija za takvu upotrebu („**analogna supstitucija**“).

Primjer: Električni kabel sadrži polietilenski plašt povezan sa metalnim oklopom pomoću ljepila. Izum se odnosi na upotrebu određenog novo proizvedenog ljepila koje je poznato po tome što je prikladno za povezivanje polimera i metala.

(v) Izum se odnosi samo na upotrebu poznatog postupka u vrlo sličnoj situaciji. („**analogna upotreba**“).

Primjer: Izum koji sadrži primjenu tehnike impulsnog upravljanja električnim motorom, koji pogoni pomoćne mehanizme na viljuškarima, kao što je vilica na viljuškaru, primjena te tehnike upravljanja električnim pogonskim motorom u kamionima već je poznata.

(A2) Inventivna primjena poznatih mjera

Izumi koji se odnose na primjenu poznatih mjera na neočigledan način i kojima se zbog toga priznaje inventivna razina:

(i) Poznata radna metoda ili poznato sredstvo za rad kada su upotrijebljeni u različite svrhe imaju novi **iznenađujući učinak**.

Primjer: Poznato je da se visokofrekventna energija može koristiti kod induktivnog čeonog zavarivanja. Radi toga bi trebalo biti očigledno da se visokofrekventna energija može također koristiti za provodljivo čeono zavarivanje sa sličnim efektom. U ovom slučaju ne bi postojala inventivna razina, međutim, ako je visokofrekventna energija upotrijebljena za kontinuirano provodljivo čeono zavarivanje namotane trake

ali bez odstranjivanja oksidnog sloja (ljuske) (takvo odstranjivanje oksidnog sloja (ljuske) je nužno radi sprečavanja luka između kontakta zavarivanja i trake). Dodatni neočekivani efekt je taj da je pronađeno kako je nepotrebno odstranjivanje ljuske zbog visokofrekventne struje s kojom se napaja kapacitivno preko ljuske koja tvori dielektrik. U tom slučaju inventivna razina bi postojala.

(ii) Nekom novom upotrebom poznate naprave ili poznatog materijala **rješavaju se tehničke poteškoće** koje nije moguće riješiti rutinskim postupcima (metodama).

Primjer: Izum se odnosi na uređaj za podršku i kontrolu porasta i pada plinskih spremnika, omogućavajući oslobađanje od prethodno korištenog vanjskog vođenog okvira. Sličan uređaj bio je poznat za održavanje plutajućih dokova ili pontona, ali praktične poteškoće na koje se nije naišlo u tim primjenama, bilo je potrebno riješiti u primjeni tog uređaja kod plinskih spremnika.

(B1) Neinventivna kombinacija izuma

Očigledna i, prema tome, neinventivna kombinacija karakteristika:

Izum se odnosi samo na **redanje jednoga do drugoga** ili na pridruživanje poznatih naprava ili poznatih postupaka koji funkcioniraju na uobičajeni način i ne uzrokuju bilo koji neočigledan radni međusoban odnos.

Primjer: Stroj za izradu kobasica sastoji se od poznatog stroja za mljevenje mesa i poznatog stroja za punjenje koji su postavljeni jedan uz drugoga.

(B2) Inventivna kombinacija izuma

Neočigledna i, prema tome, inventivna kombinacija karakteristika:

Kombinirane karakteristike međusobno se podupiru u njihovim učincima u takvoj mjeri da je postignut novi tehnički rezultat. Nije važno je li svaka pojedina karakteristika u potpunosti ili djelomično poznata.

Primjer: Neka smjesa lijekova sastoji se od lijeka protiv bolova (analgetika) i lijeka za umirenje (sedativa). Pronađeno je da je dodavanje lijeka za umirenje, za koji se smatralo da kao takav nema analgetički učinak, uzrokovalo povećanje analgetičkog

učinka lijeka protiv bolova na način koji se nije mogao predvidjeti iz poznatih svojstava tih aktivnih tvari.

(C) Prevladavanje tehničkih predrasuda

U pravilu, izum ima inventivnu razinu ako prethodno stanje tehnike vodi stručnu osobu u suprotnom smjeru od postupka koji je predložen izumom. To se osobito događa kada stručna osoba čak ni ne bi pomišljala na izvođenje pokusa kako bi utvrdila jesu li to alternative poznatog načina za rješavanje stvarnih ili imaginarnih tehničkih problema.

Primjer: Pića koja sadržavaju ugljični dioksid vruća se, nakon sterilizacije, stavljaju u sterilizirane boce. Opće je mišljenje da se odmah nakon izvlačenja boce iz naprave za punjenje, piće u bocama automatski mora zaštititi od vanjskog utjecaja kako bi se spriječilo njegovo izlivanje iz boca. Postupak koji sadržava iste faze, ali u kojem se piće ne štiti od vanjskog utjecaja (jer to ustvari nije potrebno), bio bi zbog toga inventivan.

DIO F

—

EUROPSKI PATENTI KOJI VRIJEDE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Poglavlje F-I Sporazum o suradnji i proširenju i EPC

1. Tri različite rute do patenta u Hrvatskoj

Strani ili domaći podnositelj prijave ima na raspolaganju 3 različite rute putem kojih može steći zaštitu patentom na teritoriju Republike Hrvatske.

To su:

(i) Nacionalna ruta

podnošenjem Zavodu nacionalne prijave patenta,

(ii) Europska ruta

podnošenjem europske prijave patenta EPO-u ili nacionalnom patentnom uredu države ugovornice EPC-a kao prijamnom uredu.

Prilikom podnošenja europske prijave patenta automatski se naznačuju sve države ugovornice.

(iii) Međunarodna ruta

podnošenjem međunarodne prijave jednom od prijamnih ureda prema PCT-u (npr. hrvatski državljani mogu međunarodnu prijavu podnijeti Zavodu kao prijamnom uredu).

Prilikom podnošenja međunarodne prijave Hrvatska je automatski naznačena država (sustav automatske naznake svih zemalja članica PCT-a).

Nakon završetka međunarodne faze prema PCT-u (31 mjesec od datuma prvenstva), međunarodna prijava može slijediti jednu od 2 različite rute:

- ulazak u regionalnu fazu Euro-PCT podnošenjem pri EPO-u ili
- neposredan ulazak u nacionalnu fazu podnošenjem prijave u Hrvatskoj. Vidi Dio G.

2. Europski patentni sustav i nacionalno pravo

Centraliziran, potpuno nezavisan i jedinstven postupak za priznavanje europskih патената, uveden EPC-om na poseban je način povezan s nacionalnim patentom država članica EPO-a. Taj je postupak u mnogim fazama „povezan“ s nacionalnim pravnim sustavima, što bitno olakšava međusobno djelovanje europskog i nacionalnog prava.

Europske prijave mogu biti prijave europskog патента podnesene neposredno ili prijave europskog патента podnesene prema PCT-u, pri čemu prijave podnesene prema PCT-u sadržavaju i naznaku europskog патента i naznaku Hrvatske.

Europski patent, u svakoj od država ugovornica za koje je priznat, ima učinak i podložan je istim uvjetima kao i nacionalni patent koji je priznala ta država.

Bitna karakteristika međusobne povezanosti europskog patentnog sustava i nacionalnog prava jest ta da na početku ili tijekom postupka priznavanja europskog патента ili nakon njegova okončanja, podnositelj prijave ili nositelj патента može ili mora poduzeti određene radnje pred patentnim uredima država ugovornica kako bi u tim državama, npr. u Hrvatskoj stekao ili zadržao određena prava.

Prema tome, od najveće je važnosti da svi podnositelji europskih prijava патената i nositelji europskih патената budu upoznati s radnjama u postupku koje su propisane nacionalnim pravom u Hrvatskoj te da se pridržavaju rokova za njihovo obavljanje, ako se u potpunosti žele koristiti prednostima europskog patentnog sustava i izbjeći gubitak prava.

3. Osnove Sporazuma o proširenju sklopljenog s EPO-om

„Sporazum o suradnji i proširenju“ sklopljen između Republike Hrvatske i Europske patentne organizacije (EPO) stupio je na snagu 1. travnja 2004. godine. Taj Sporazum omogućava proširenje zaštite koja proizlazi iz europskih prijava i europskih патената na države koje još nisu stranke Europske patentne konvencije (EPC), kao što nije bila ni Hrvatska do 1. siječnja 2008. godine.

Taj Sporazum temelj je sustava proširenja koji je podnositeljima europskih prijava patenata omogućavao patentnu zaštitu u „državama proširenja“, na jednostavan i isplativ način.

Prošireni europski patenti imaju potpuno isti opseg zaštite kao i patenti što ih je priznao EPO za države ugovornice EPO-a i koji su upisani u nacionalni registar patenata.

U sustavu proširenja ne primjenjuju se odredbe EPC-a niti njegovih provedbenih propisa, ako to nije izričito određeno odredbom ZOP-a.

4. Pristupanjem EPC-u raskida se Sporazum o proširenju

„Sporazum o proširenju“ sklopljen između Republike Hrvatske i Europske patentne organizacije raskinut je 1. siječnja 2008. godine stupanjem na snagu EPC-a u Hrvatskoj.

Nakon toga datuma više nije moguće proširivati europske prijave patenta i europske patente na Hrvatsku, ali se sustav proširenja i dalje primjenjuje na sve europske i međunarodne prijave podnesene prije datuma stupanja na snagu EPC-a u Hrvatskoj te na sve europske patente priznate na temelju takvih prijava.

Poglavlje F-II Provedba EPC-a od strane RH kao države ugovornice

1. Datum pristupanja Hrvatske EPC-u

Republika Hrvatska pristupila je EPC-u 1. siječnja 2008. godine.

2. Pravni okvir za primjenu EPC-a u Hrvatskoj

Pravni okvir za primjenu EPC-a u Hrvatskoj propisan je člancima od 121. do 133. ZOP-a.

Slijede brojevi tih članaka i naslovi iznad tih članaka:

- Članak 121.: Podnošenje europske prijave patenta
- Članak 122.: Pristojbe¹ i naknade troškova za europske prijave patenta
- Članak 123.: Učinci europskih prijava патената
- Članak 124.: Učinci europskih патената
- Članak 125.: Vjerodostojan tekst europskih prijava патената i europskih патената
- Članak 126.: Prava ranijeg dana
- Članak 127.: Istodobna zaštita
- Članak 128.: Pretvorba u nacionalnu prijavu patenta
- Članak 129.: Pristojbe za održavanje europskih патената
- Članak 130.: Raspolaganja europskom prijavom patenta i europskim patentom
- Članak 131.: Zaštita od povrede
- Članak 132.: Proglašenje europskog patenta ništavim
- Članak 133.: Primjena EPC-a

3. Podnošenje europske prijave patenta Zavodu kao Prijamnom uredu

Zavod je prijamni ured za europske prijave патената koje, od datuma stupanja na snagu EPC-a u Hrvatskoj, podnose hrvatski državljani. Prijave koje se izdvajaju iz prvobitno podnesenih europskih prijava podnose se neposredno EPO-u.

¹ Sukladno Zakonu o naknadama u području intelektualnog vlasništva („Narodne novine“, broj 66/21) koji je u primjeni od 24.06.2021, za postupke koji se vode pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo ne plaćaju se upravne pristojbe.

Ako se europska prijava patenta odnosi na izum od mogućeg interesa za poslove obrane Republike Hrvatske neće biti prosljeđena u EPO i na nju će se primijeniti propisi kojima se uređuje postupanje s prijavama za priznanje patenta za izume koji su od interesa za poslove obrane.

4. Formalno ispitivanje zahtjeva za upis europskog patenta u registar Zavoda

Postupak potvrđivanja europskih патената u nacionalnoj fazi pri Zavodu isključivo je formalnopravne naravi.

Članak 124. stavak 2. ZOP-a propisuje:

„(2) Zavod donosi rješenje o upisu europskog patenta u registar патената iz članka 21. ovoga Zakona pod uvjetom da nositelj europskog patenta u roku od tri mjeseca od dana objave podatka o priznavanju od strane EPO-a plati naknadu troškova za objavu i tiskanje prijevoda patentnih zahtjeva europskog patenta na hrvatski jezik u skladu s Uredbom o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo te dostavi Zavodu:

1. zahtjev za upis europskog patenta u registar патената na propisanom obrascu
2. patentni spis europskog patenta na engleskom jeziku ili prijevod tog spisa na engleski jezik ako jezik postupka nije bio engleski
3. prijevod patentnih zahtjeva na hrvatski jezik i
4. dokaz o uplati naknade troškova za objavu i tiskanje prijevoda patentnih zahtjeva europskog patenta na hrvatski jezik u skladu s posebnim propisom.“

Referent za administrativne poslove Sektora provjerava jesu li svi pobrojani uvjeti ispunjeni.

Dodjeljuje se broj hrvatskog spisa, npr. P20210200T (T za prijevod europskog patenta).

Izdaje se rješenje o upisu europskog patenta u hrvatski Registar патената.

5. Objava prijevoda europskih patenata

Ako je udovoljeno svim formalnim uvjetima, tiska se prijevod europskog patenta, npr. P20210200T1.

Podaci iz rješenja upisuju se u hrvatski Registar patenata i objavljuju se u službenom glasilu.

DIO G

—

MEĐUNARODNE PRIJAVE PODNESENE PREMA PCT-u

Poglavlje G-I MEĐUNARODNE PRIJAVE PODNESENE PREMA PCT-u

1. Postupci koji se vode u vezi s međunarodnim prijavama prema PCT-u

Republika Hrvatska država je članica Ugovora o suradnji na području патената (PCT) od 1. srpnja 1998. godine. Uloga Zavoda u postupcima po međunarodnim prijavama dvojaka je. Zavod djeluje kao prijamni ured za međunarodne prijave, te obrađuje međunarodne prijave u kojima je Republika Hrvatska naznačena ili izabrana radi priznanja nacionalnog патената.

1.1. Zavod kao prijamni ured (PCT/RO) u međunarodnoj fazi prema PCT-u

(i) Prijamni ured

Podnositelj prijave koji je fizička osoba s hrvatskim državljanstvom i koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili pravna osoba koja ima svoje stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko poslovno sjedište u Republici Hrvatskoj međunarodnu prijavu može podnijeti i putem prijamnog ureda Zavoda (članci 135. i 136. ZOP-a).

Za prijave hrvatskih podnositelja EPO je:

- Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje (PCT/ISA) i
- Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje (PCT/IPEA).

(ii) Način podnošenja međunarodne prijave

Međunarodna prijava se podnosi na engleskom ili hrvatskom jeziku u jednom primjerku i sadrži: Zahtjev ("Request" - obrazac PCT/RO/101) za podnošenje međunarodne prijave, opis izuma, patentne zahtjeve, sažetak i crteže (ako ih prijava ima).

Ako je međunarodna prijava podnesena na hrvatskom jeziku, podnositelj mora Prijamnom uredu Zavoda dostaviti prijevod međunarodne prijave na engleski jezik u roku od mjesec dana od njena podnošenja. U istom roku potrebno je platiti pristojbe

za međunarodno podnošenje i za međunarodno pretraživanje, te naknadu troškova za prosljeđivanja prijave u WIPO.

Prijava se može podnijeti:

- Neposredno u Pisarni Zavoda
- Preporučenom poštom
- Elektronički, korištenjem programske podrške osigurane od strane WIPO-a (ePCT) putem internetske stranice Zavoda.

1.2. Nacionalna faza postupka

U nacionalnom postupku po međunarodnoj prijavi Republika Hrvatska može biti naznačena ili izabrana radi priznanja nacionalnog patenta.

(i) Naznačena država (članak 137. ZOP-a), u postupku iz Poglavlja I. PCT-a

Rezultati postupka iz Poglavlja I. PCT-a, kojima se služe i strani i domaći podnositelji međunarodnih prijava, jesu:

- izvješće o međunarodnom pretraživanju (PCT/ISR)
- pisano izvješće o patentibilnosti (PCT/WOISA) i
- međunarodna objava prijave (dokument WO-A).

(ii) Izabrana država, (članak 137. ZOP-a) u postupku iz Poglavlja II. PCT-a

Postupak iz Poglavlja II. PCT-a provodi se po slobodnom izboru podnositelja prijave.

Rezultat je izvješće o međunarodnom prethodnom ispitivanju (PCT/IPER).

1.3. Neposredna nacionalna faza ili putem Euro-PCT-a

Podnositelji međunarodnih prijava putem PCT-a mogu nakon međunarodne faze prema PCT-u izabrati i regionalnu rutu Euro-PCT. Prijava podnesena putem PCT-a bit će tada predmetom postupka za priznavanje europskog patenta pred EPO-om. Europski patent (EP-B1) može se (na zahtjev nositelja) upisati u registar патената

Zavoda i vrijediti u Republici Hrvatskoj. Međutim, podnositelj prijave prema PCT-u može i neposredno ući u nacionalnu fazu u Hrvatskoj, ne služeći se rutom Euro-PCT.

Međunarodna prijava u kojoj je Republika Hrvatska, u skladu s odredbama PCT-a, naznačena ili izabrana radi priznanja nacionalnoga patenta, za koju je plaćena upravna pristojba i naknada troškova upravnog postupka, podnosi se Zavodu na hrvatskom jeziku najkasnije do isteka 31. mjeseca računajući od međunarodnog dana podnošenja odnosno dana prvenstva ako je u međunarodnoj prijavi zahtijevano prvenstvo u skladu s člankom 8. PCT-a.

2. Radnje u postupku u nacionalnoj fazi međunarodne prijave prema PCT-u

2.1. Poslovi prije početka potpunog ispitivanja

(i) Formalno ispitivanje

Neki od formalnih uvjeta jesu:

- odabir ovlaštenog patentnog zastupnika u Hrvatskoj,
- uredna punomoć
- plaćanje troškova upravnog postupka,
- prijevod na hrvatski jezik međunarodne prijave (kako je izmijenjena u međunarodnoj fazi postupka).

(ii) Objava prevedene međunarodne prijave (npr. HR) P20210200A2

(iii) Zahtjev za potpuno ispitivanje

2.2. Postupak potpunog ispitivanja

Taj je postupak analogan postupku ispitivanja koji se provodi povodom nacionalnih prijava. Međutim, kada međunarodna prijava ulazi u nacionalnu fazu u Hrvatskoj, spis predmeta u pravilu već sadržava:

- objavljenu međunarodnu prijavu (dokument WO-A),
- izvješće o međunarodnom pretraživanju (PCT/ISR),

- pisano mišljenje o patentibilnosti (PCT/WOISA),
- izvješće o međunarodnom prethodnom ispitivanju (PCT/IPER).

To znači da su relevantna međunarodna ovlaštena tijela prema PCT-u već obavila veći dio posla u vezi s pretraživanjem i ispitivanjem патената.

Ispitivači Zavoda trebali bi u najvećoj mogućoj mjeri koristiti se takvim rezultatima.

DIO H

—

SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI

Poglavlje H-I Opće odredbe; pravni okvir

Ovaj se dio odnosi na svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove za humanu ili veterinarsku upotrebu i za proizvode za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: svjedodžba).

Svjedodžba se ne proteže na čitav patent. Pravnom zaštitom proizašlom iz Svjedodžbe produljuje se zaštita određenog proizvoda proizašla iz patenta (koji se naziva „temeljni patent“) za aktivnu tvar lijeka ili proizvoda za zaštitu bilja.

U raznim tehničkim područjima, podnositelj prijave patenta može odmah nakon podnošenja prijave komercijalno iskorištavati rješenje izuma, odnosno staviti svoj proizvod u promet. Međutim, u slučaju lijekova i proizvoda za zaštitu bilja, komercijalno iskorištavanje novog proizvoda mora se odgoditi jer je potrebno prethodno ishoditi odobrenje nadležnog zdravstvenog, odnosno poljoprivrednog tijela za stavljanje tog proizvoda u promet. U tu svrhu potrebno je provesti studije učinkovitosti i sigurnosti temeljem kojih nadležno tijelo donosi odluku. Taj proces bitno skraćuje predviđeno vrijeme zaštite koja proizlazi iz patenta, a razdoblje trajanja stvarne zaštite bilo bi nedostavno za pokrivanje ulaganja u istraživanje i razvoj i studije učinkovitosti i sigurnosti.

Svjedodžba stupa na snagu odmah nakon zakonskog isteka roka trajanja temeljnog patenta i traje onoliki vremenski period koliki je protekao od datuma podnošenja prijave temeljnog patenta do datuma izdavanja prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet u Zajednici, umanjen za pet godina. Međutim, svjedodžba ne može trajati dulje od pet godina od njezina stupanja na snagu. Izuzetak od ovog pravila odnosi se na lijekove ispitivane za pedijatrijsku upotrebu, u kojem je slučaju moguće produljiti trajanje svjedodžbe za još 6 mjeseci.

Takav način izračuna osigurava za lijekove i sredstva za zaštitu bilja ukupno petnaest godina zaštite po principu: temeljni patent + svjedodžba + (produljenje svjedodžbe za lijekove ispitivane za pedijatrijsku upotrebu) s ciljem postizanja jedinstvene provedbe ovog rješenja na razini Europske zajednice.

Pravni okvir

Područje svjedodžbi o dodatnoj zaštiti u Republici Hrvatskoj uređeno je:

(1) Uredbom (EZ) br. 469/2009 i

(2) Uredbom (EZ-a) br. 1610/96

Uredbe se neposredno primjenjuju u RH od dana njezina pristupanja Europskoj uniji, koji je 1. srpnja 2013. godine, međutim svjedodžba kao i njeno produljenje proizvode učinke isključivo na teritoriju one države u kojoj je ona izdana. Tako na teritoriju RH učinke proizvode samo one svjedodžbe koje je izdao Zavod.

Navedene Uredbe u većem dijelu propisuju gotovo identičnu materiju, te se upute u ovom Priručniku, osim gdje je drugačije navedeno, primjenjuju na obje Uredbe.

(3) Zakonom o patentu (ZOP), kojim su osigurani uvjeti za provedbu postupka za izdavanje svjedodžbe i njenog produljenja prema navedenim Uredbama.

(4) Pravilnikom o patentu (POP).

1. Uvjeti za izdavanje svjedodžbe

Uvjeti za izdavanje svjedodžbe za proizvod koji je sastavni dio lijeka ili sredstva za zaštitu bilja propisani su za proizvode koji su lijekovi za humanu ili veterinarsku upotrebu člankom 3. Uredbe (EZ) br. 469/2009, odnosno za proizvode koji su sredstva za zaštitu bilja člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1610/96.

Svjedodžba se izdaje ako u državi članici u kojoj je podnesen zahtjev i na datum podnošenja tog zahtjeva

a) proizvod je zaštićen temeljnim patentom koji je na snazi;

b) izdano je i na snazi je odobrenje za stavljanje proizvoda u promet kao lijeka za humanu ili veterinarsku upotrebu, ili sredstva za zaštitu bilja;

c) proizvod nije već bio predmet svjedodžbe;

d) odobrenje iz točke b) jest prvo odobrenje za stavljanje proizvoda u promet kao lijeka za humanu ili veterinarsku upotrebu, ili sredstva za zaštitu bilja.

2. Značenje pojmova

Svjedodžbom se štiti aktivna tvar lijeka ili proizvoda za zaštitu bilja unutar zaštite priznate temeljnim patentom.

Temeljem članka 4 stavka 2. ZOP-a, pojmovi koji se u Zakonu odnose na svjedodžbu imaju jednako značenje i moraju se tumačiti u smislu Uredbe (EZ) br. 469/2009 i Uredbe (EZ) br. 1610/96.

Važne definicije sadržane su u članku 1. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i članku 1. Uredbe (EZ) br. 1610/96.

2.1. „Lijek“, „proizvod“

„Lijek“ je svaka tvar ili mješavina tvari namijenjena liječenju ili sprječavanju bolesti kod ljudi ili životinja te svaka tvar ili mješavina tvari koja se može primijeniti na ljudima ili životinjama u svrhu postavljanja medicinske dijagnoze ili u svrhu obnavljanja, ispravljanja ili prilagodbe fizioloških funkcija kod ljudi ili kod životinja.

„Proizvod“ je aktivni sastojak ili mješavina aktivnih sastojaka lijeka.

2.2. „Sredstvo za zaštitu bilja“, „proizvod“

„Sredstvo za zaštitu bilja“ je aktivna tvar ili pripravak koji sadrži jednu ili više aktivnih tvari, u obliku u kojem dolaze do korisnika, sa svrhom da:

- štiti biljke ili biljne proizvode od štetnih organizama ili sprječava aktivnost štetnih organizama, ako te tvari ili pripravci nisu drukčije definirani,
- utječe na životne procese biljke, ne kao hranjiva tvar, već na drugi način (npr. biljni regulator rasta),
- štiti (konzervira) biljne proizvode, ako ta tvar ili pripravak nisu predmet posebnih odredaba o konzervansima,
- uništava nepoželjne biljke ili
- uništava dijelove biljaka ili kontrolira ili sprječava nepoželjni rast biljaka.

„Tvar“ je kemijski element ili njegovi spojevi, prirodni ili proizvedeni, uključujući i onečišćenja koja se neizbježno javljaju kao rezultat proizvodnog postupka.

„Aktivna tvar“ je tvar ili mikroorganizam, uključujući viruse, koja ima opću ili specifičnu aktivnost protiv štetnih organizama; ili na biljke, dijelove biljaka ili na biljne proizvode.

„Pripravak“ je smjesa ili otopina koja se sastoji od dviju ili više tvari od kojih je najmanje jedna aktivna tvar koja se upotrebljava kao sredstvo za zaštitu bilja.

„Biljka“ je živa biljka kao i živi dijelovi biljaka, uključujući svježe voće i sjemenke.

„Biljni proizvod“ je proizvod u neprerađenom obliku ili rezultat neke jednostavne obrade biljke, kao što su mljevenje, sušenje ili prešanje, ali koji isključuje biljke.

„Štetni organizmi“ su biljne štetočine ili štetočine proizvoda dobivenog od biljke, biljne ili životinjske naravi, kao što su virusi, bakterije i mikoplazme, te ostali patogeni.

„Proizvod“ je aktivna tvar ili kombinacija aktivnih tvari sredstva za zaštitu bilja.

2.3. Temeljni patent

Prema članku 1. točka (9) Uredbe (EZ) br. 1610/96 i članku 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 469/2009 temeljni patent je patent kojeg je nositelj odredio u postupku za dobivanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i kojim se štiti proizvod kao takav ili postupak za dobivanje proizvoda ili primjena proizvoda.

Izraz „temeljni“ ne znači da taj patent mora biti prvi patent dobiven za taj proizvod: nositelj patenta može izabrati bilo koji patent koji udovoljava uvjetima propisanim člankom 1. točka 9. Uredbe (EZ) br. 1610/96, odnosno člankom 1. točka c. Uredbe (EZ) br. 469/2009 .

Temeljni patent može biti bilo hrvatski patent bilo europski patent koji je na snazi u Republici Hrvatskoj na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe, ali ne može biti konsenzualni patent.

2.4. Odobrenja za stavljanje proizvoda u promet

Jedan od uvjeta za dobivanje svjedodžbe jest taj da je na dan podnošenja zahtjeva za njeno izdavanje u Republici Hrvatskoj izdano odobrenje za stavljanje proizvoda u promet (na tržište) kao lijeka odnosno sredstva za zaštitu bilja, i da je isto na snazi.

Članak 3. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 1610/96 i članak 3. točka b) Uredbe (EZ) br. 469/2009 propisuje da odobrenje za stavljanje proizvoda u promet mora biti izdano u skladu s administrativnim postupkom propisanim posebnim propisom.

(i) Odobrenje za stavljanje proizvoda u promet kao lijeka

Odobrenje za stavljanje proizvoda u promet kao lijeka za humanu primjenu mora biti izdano u skladu s Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28.11.2001., SL L 311, str. 67, a odobrenje za stavljanje proizvoda u promet kao lijeka za veterinarsku primjenu u skladu s Direktivom 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28.11.2001., SL L 311, str. 1. S tim da je Direktiva 2001/82/EZ stavljena van snage i zamijenjena s učinkom od 28.01.2022. Uredbom (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća od 7.01.2019., SL L 4, str. 43.

(ii) Odobrenje za stavljanje u promet proizvoda za zaštitu bilja

Odobrenje za stavljanje u promet proizvoda koje je sredstvo za zaštitu bilja mora biti izdano u skladu s člankom 4. Direktive 91/414/EEZ i/ili odgovarajućom odredbom nacionalnog zakona. S tim da je 21.10.2009. donesena Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ, a u RH je na snazi od 1. travnja 2019. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13, 32/19, 32/20).

3. Predmet zaštite

U granicama zaštite koja proizlazi iz temeljnog patenta, zaštita koja proizlazi iz svjedodžbe odnosi se samo na proizvod obuhvaćen odobrenjem za stavljanje odgovarajućeg lijeka odnosno sredstva za zaštitu bilja u promet, te za svaku upotrebu proizvoda kao lijeka odnosno sredstva za zaštitu bilja za koje je izdano

odobrenje prije prestanka važenja svjedodžbe (članak 4. Uredbe (EZ) br. 1610/96, odnosno članak 4. Uredbe (EZ) br. 469/2009.).

Proizvod za koji je izdana svjedodžba aktivni je sastojak ili kombinacija aktivnih sastojaka lijeka ili proizvoda za zaštitu bilja.

Tvar koja nema nikakav vlastiti terapijski učinak i koja je upotrijebljena za dobivanje određenog farmaceutskog oblika lijeka nije obuhvaćena pojmom „aktivni sastojak“ koji je upotrijebljen za definiranje pojma „proizvod“. Kombinacije s neaktivnim sastojcima, u svjetlu odluke donesene u slučaju Europskog suda pravde C-431/04, Massachusetts Institute of Technology, ne mogu se smatrati „proizvodom“.

Međutim, kod sredstava za zaštitu bilja, zaštitne tvari (engl. *safener*) smatraju se proizvodom iz članka 1.8 i 3(1) i aktivnom tvari iz članka 1.3 Uredbe (EZ) br. 1610/96, ako one imaju vlastito toksično, fitotoksično ili fitofarmaceutsko djelovanje, prema presudi Europskog suda pravde C-11/13 Bayer CropScience AG.

4. Učinci zaštite i pravo na dobivanje svjedodžbe

Članak 5. Uredbe (EZ) br. 1610/96, odnosno članak 5. Uredbe (EZ) br. 469/2009 propisuje da svjedodžba daje ista prava i podložna je istim ograničenjima i istim obvezama kao i temeljni patent.

Članak 6. Uredbe (EZ) br. 1610/96, odnosno članak 6. Uredbe (EZ) br. 469/2009 propisuje da se svjedodžba izdaje nositelju temeljnog patenta ili njegovu pravnom sljedniku.

Odredbe Zakona o patentu odnose se i na prava i obveze što proizlaze iz svjedodžbe, na licencije za iskorištavanje predmeta zaštićenog svjedodžbom, na prisilne licencije i na povredu prava koja proizlaze iz svjedodžbe.

Svjedodžba se ne može izdati primatelju licencije ili nositelju odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, kada on nije nositelj temeljnog patenta.

5. Trajanje svjedodžbe

Svjedodžba stupa na snagu odmah nakon zakonskog isteka roka trajanja temeljnog patenta.

Trajanje svjedodžbe određeno je člankom 13. Uredbe (EZ) br. 469/2009, odnosno člankom 13. Uredbe (EZ) br. 1610/96, koji propisuju da prava stečena svjedodžbom traju onoliki vremenski period koliki je protekao od datuma podnošenja prijave temeljnog patenta do datuma izdavanja prvog odobrenja za stavljanje u promet lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama, odnosno sredstva za zaštitu bilja koji je zaštićen tim patentom, umanjen za pet godina. Sud Europske unije donio je 6. listopada 2015. godine presudu C-471/14 u slučaju Seattle Genetics Inc. kojom je odlučeno da se datumom prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet unutar Europske Unije smatra **datum priopćenja** odluke o odobrenju za stavljanje u promet njezinu adresatu.

Svjedodžba može trajati najdulje 5 godina od datuma njezina stupanja na snagu.

Člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 469/2009 predviđena je iznimka od pravila u slučaju lijekova testiranih za pedijatrijsku upotrebu, na način da se trajanje svjedodžbe može produljiti samo jedanput za šest mjeseci u slučaju kad se primjenjuje članak 36. Uredbe (EZ-a) broj 1901/2006. Produljenje svjedodžbe odobrit će se u slučaju kada su za lijek koji je zaštićen svjedodžbom ili patentom koji ispunjava uvjete za izdavanje svjedodžbe dovršena sva potrebna ispitivanja u skladu s usuglašenim planom pedijatrijskog ispitivanja i pod uvjetom da nije bila moguća druga alternativna nagrada ili poticaj.

6. Nadležnost i odluke Zavoda u pitanjima koja se odnose na svjedodžbu

Članak 18. stavak 1. ZOP-a propisuje: „Zavod provodi upravni postupak za priznanje patenta, svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, registracije uporabnog modela i postupak njihova proglašavanja ništavim te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na zaštitu izuma.“

Iz te odredbe proizlazi da je Zavod nadležan:

- izdavati svjedodžbe i donositi odluke o produljenju njihova trajanja,
- donositi odluke o prestanku trajanja svjedodžbi,
- donositi odluke o proglašenju svjedodžbi ništavim,

- donositi odluke o ponovnoj uspostavi prava ili nastavku postupka,
- voditi registar svjedodžbi te obavljati poslove vezane uz njihovo održavanje u vrijednosti,
- davati informacije o zahtjevima za izdavanje i produljenje trajanja svjedodžbi i izdanim svjedodžbama.

Protiv odluka Zavoda žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu.

7. Pitanja koja se odnose na postupak

Budući su uredbe EU obvezujući zakonodavni akti koji se neposredno primjenjuju u svim državama članicama samim stupanjem na snagu, ZOP i POP svojim odredbama osiguravaju njihovu provedbu te definiraju određena pitanja koja se odnose na postupak koji se vodi pred Zavodom povodom svjedodžbi.

Tako je člankom 79. stavkom (4) ZOP-a propisano da se na pojedina pitanja iz postupaka koji se odnose na svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, a koja nisu uređena uredbama (EZ) br. 469/2009 i 1610/1996, na odgovarajući način primjenjuju odredbe ZOP-a.

Postupak koji se vodi povodom podnesenih zahtjeva za izdavanje svjedodžbe i njeno produljenje, upisa dokumenata, otvaranja spisa predmeta vodi se na isti način kao i postupak povodom prijave patenata.

Odredbe ZOP-a koje se odnose na ponovnu uspostavu prava, zastupanje, upis promjena u registre, upotrebu jezika itd. primjenjuju se *mutatis mutandis*.

Međutim, sukladno odredbama članaka 28. i 29. ZOP-a, zahtjev za ponovnu uspostavu prava i zahtjev za nastavak postupka ne mogu se podnijeti u slučaju propuštanja rokova za podnošenje zahtjeva za izdavanje svjedodžbe odnosno za produljenje njezinog trajanja, predviđenih člankom 7. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1610/1996.

Nadalje, spis predmeta koji se odnosi na svjedodžbu daje se na uvid javnosti od datuma podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje svjedodžbe (članak 81. stavak 2.

ZOP-a), budući da u slučaju svjedodžbi spis predmeta nije izuzet od davanja na uvid javnosti prije objave, kao što je to u slučaju prijave патената.

Pogreške u pisanju i slični nedostaci u zahtjevu za izdavanje svjedodžbe ili u svjedodžbi ispravit će se na pisani zahtjev podnositelja zahtjeva odnosno nositelja svjedodžbe ili po službenoj dužnosti - članak 27. ZOP-a. Ako Zavod smatra da je zahtjev dopušten, podaci se ispravljaju rješenjem. Ako se predloženi ispravak odnosi na podatke iz već objavljenog zahtjeva za izdavanje svjedodžbe ili na podatke iz već izdane svjedodžbe, potrebno je i objaviti ispravke.

8. Registar svjedodžbi o dodatnoj zaštiti

Prema članku 23. ZOP-a, Zavod vodi registar svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove i za sredstva za zaštitu bilja, koji sadrži i zahtjeve za izdavanje, kao i za produljenje trajanja svjedodžbi, te ostale relevantne podatke.

U registar će se upisati i podaci o promjenama koje se mogu odnositi na podnositelja zahtjeva ili nositelja svjedodžbe, opunomoćenika ili nešto drugo, kao i na prijenos prava, davanje licencije, zalog, ovrhu, stečaj i drugo.

Poglavlje H-II Postupak za izdavanje svjedodžbe i produljenja trajanja svjedodžbe

1. Zahtjev za izdavanje svjedodžbe

Postupak za izdavanje odnosno produljenje trajanja svjedodžbe pokreće se zahtjevom u rokovima iz članka 7. stavaka 1. do 3. Uredbe (EZ) br. 469/2009, odnosno članka 7. Uredbe (EZ) br. 1610/96.

Člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 469/2009, odnosno člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1610/96 propisano je da zahtjev za izdavanje svjedodžbe sadržava sljedeće:

- (1.) zahtjev za izdavanje svjedodžbe (koji se podnosi putem obrasca S-1 - članak 80. stavak 4. ZOP-a), a u kojemu se moraju posebno navesti:
 - (a) ime i adresa podnositelja zahtjeva,
 - (b) ime i adresa opunomoćenika, ako ga je podnositelj imenovao,
 - (c) broj temeljnog patenta i naziv izuma,
 - (d) broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet na području Republike Hrvatske ili
 - (e) broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet unutar EEZ, ako podneseno (hrvatsko) odobrenje nije ujedno i prvo odobrenje,
 - (f) naziv proizvoda za koji se zahtijeva izdavanje svjedodžbe (članak 80. stavak 2. ZOP-a).

Kada je istoga dana za isti proizvod izdano više odobrenja zahtjev bi trebao sadržavati podatke o svim relevantnim odobrenjima.

Obrazac S-1 sastavni je dio POP-a - članak 28. POP-a - vidi dodatak I.

- (2.) primjerak odobrenja za stavljanje proizvoda u promet (u Republici Hrvatskoj) iz:
 - (i) članka 3. točke b) Uredbe (EZ) br. 469/2009, izdanog od nadležnog tijela, u postupku propisanom posebnim propisom, u kojem je proizvod identificiran i koji posebno sadržava broj i datum odobrenja te kratki prikaz karakteristika (svojstava)

proizvoda, navedenih u članku 11. Direktive 2001/83/EZ ili u članku 14. Direktive 2001/82/EZ-a, u slučaju lijeka za zaštitu ljudi i životinja, odnosno,

(ii) članka 3. stavka 1. točke b) Uredbe (EZ) br. 1610/96, izdanog od nadležnog tijela, u postupku propisanom posebnim propisom, u kojem je proizvod identificiran, i koji sadrži osobito broj i datum odobrenja te kratki prikaz karakteristika (svojstava) proizvoda navedenih u dijelu A.I (točke 1-7) ili B.I (točke 1-7) Dodatka II Smjernice 91/414/EEZ, a sukladno članku 80. i članku 8. stavak 4. Uredbe 1107/2009; ili u skladu s odgovarajućim nacionalnim zakonima države članice u kojoj je zahtjev podnesen, u slučaju da je riječ o sredstvu za zaštitu bilja.

(3.) dokaz iz kojeg je vidljiv identitet odobrenog proizvoda, pravnu odredbu prema kojoj je proveden postupak izdavanja odobrenja zajedno s primjerkom obavijesti kojom se odobrenje objavljuje u odgovarajućem glasilu, ako podneseno (hrvatsko) odobrenje nije prvo odobrenje za stavljanje proizvoda u promet u Zajednici.

(4.) kada zahtjev za izdavanje svjedodžbe sadržava i zahtjev za produljenje njena trajanja:

a) primjerak izjave u kojoj se navodi da je to u skladu sa završenim usuglašenim planom pedijatrijskog ispitivanja iz članka 36. stavka 1. Uredbe (EZ-a) broj 1901/2006;

b) kad je potrebno, uz primjerak odobrenja za stavljanje proizvoda u promet iz točke 2), prilaže se dokaz o posjedovanju odobrenja za stavljanje proizvoda u promet svih drugih država članica, iz članka 36. stavka 3. Uredbe (EZ-a) broj 1901/2006.

(5.) Dokaz o izvršenoj uplati naknade troškova upravnog postupka za izdavanje te produljenje svjedodžbe (članak 80. stavak 3. ZOP-a).

Ako je zahtjev za produljenje svjedodžbe podnesen nakon što je već pokrenut postupak za izdavanje svjedodžbe, taj zahtjev mora, pored pojedinosti iz gornje točke 4. (članak 8. stavak 1. točka d) Uredbe (EZ) br. 469/2009) sadržavati i upućivanje na broj podnesenog zahtjeva za izdavanje svjedodžbe.

Također, kada je svjedodžba o dodatnoj zaštiti već izdana, zahtjev za njeno produljenje mora sadržavati, pored pojedinosti iz točke 4. (članak 8. stavak 1. točka d)) i primjerak već izdane svjedodžbe.

2. Sadržaj potreban za utvrđivanje dana podnošenja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe, upis u registar

Prema članku 81. ZOP-a, za priznanje dana podnošenja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti potrebno je da on na taj datum sadržava barem:

- naznaku da se zahtijeva izdavanje svjedodžbe,
- podatke koji omogućuju utvrđivanje identiteta podnositelja zahtjeva,
- broj temeljnog patenta i naziv izuma,
- broj i dan prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet u skladu s člankom 3. točkom b) Uredbe (EZ) br. 469/2009, odnosno člankom 3. točkom 1(b) Uredbe (EZ) br.1610/96, i naznaku broja i dana prvog odobrenja, ako podneseno odobrenje nije i prvo odobrenje za stavljanje proizvoda u promet u Europskoj zajednici.

Zahtjev kojem je utvrđen dan podnošenja upisuje se u registar svjedodžbi o dodatnoj zaštiti i odmah potom objavljuje u službenom glasilu Zavoda.

3. Objava zahtjeva za izdavanje svjedodžbe odnosno za produljenje trajanja svjedodžbe

U članku 81. stavku 2. ZOP-a propisano je da Zavod u svojem službenom glasilu objavljuje podatke o zahtjevu za izdavanje odnosno produljenje trajanja svjedodžbe koji ispunjava uvjete za priznanje dana podnošenja iz članka 81. stavak 1. ZOP-a, a sukladno odredbama članka 9. stavka 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i članka 9. stavka 2. Uredbe (EZ) br.1610/96, te člankom 29. stavak 2. POP-a.

4. Postupak ispitivanja zahtjeva za izdavanje odnosno produljenje trajanja svjedodžbe

Nakon što je objavljen zahtjev za izdavanje odnosno produljenje trajanja svjedodžbe, pristupa se postupku ispitivanja koji će rezultirati bilo izdavanjem svjedodžbe odnosno produljenjem njenog trajanja, bilo odbijanjem ili odbacivanjem zahtjeva.

Ispitivanjem se utvrđuje ispunjava li zahtjev (na utvrđeni dan podnošenja) sve uvjete propisane prvenstveno uredbama (EZ) br. 469/2009 i 1610/96, te ZOP-om odnosno Zakonom o općem upravnom postupku, a zahtjev se ispituje u odnosu na formalno-pravne uvjete te supstancijalne uvjete nužne za njegovo usvajanje.

4.1. Postupak ispitivanja formalno-pravne urednosti zahtjeva

Sukladno članku 82. stavku 1. ZOP-a organizacijska jedinica Sektora za patente nadležna za pravne i administrativne poslove u postupku ispitivanja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe utvrđuje:

- ispunjava li on uvjete za priznanje dana podnošenja iz članka 81. ovoga Zakona, odnosno, je li zahtjev podnesen u propisanoj formi (obrazac S-1 ili obrazac koji sadržajem i izgledom u cijelosti odgovara tom obrascu) i sadrži li sve podatke propisane člankom 8. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 469/2009 i člankom 8. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1610/96, uključujući naziv proizvoda za koji se svjedodžba traži,
- je li plaćena naknada troškova upravnog postupka za podnošenje zahtjeva,
- je li podnesen prijevod dokazne dokumentacije na hrvatski jezik,
- zastupa li podnositelja zahtjeva iz članka 17. stavka 1. ZOP-a ovlašteni opunomoćenik i
- je li dostavljena uredna punomoć za zastupanje ako se prijava podnosi putem opunomoćenika.

Ako zahtjev ne udovoljava uvjetima iz članka 82. stavka 1., točke 1. ZOP-a, Zavod će zaključkom naložiti podnositelju da u roku od dva mjeseca od dana njegova primitka ukloni navedene nedostatke. Postupi li podnositelj u skladu sa zaključkom i ukloni nedostatke u postavljenom mu roku, Zavod će ga obavijestiti da se datum

primitka zahtijevanih ispravaka utvrđuje kao dan podnošenja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe. U suprotnom, Zavod odbacuje zahtjev rješenjem.

Na obrazloženi zahtjev podnositelja Zavod može produljiti ove rokove za razdoblje koje smatra opravdanim, ali ne više od dva mjeseca (članak 82. stavak 5 ZOP-a).

Nadalje, Zavod utvrđuje:

(a) je li zahtjev podnijela ovlaštena osoba;

Iako Uredbama (EZ) nije propisano tko može podnijeti zahtjev za izdavanje svjedodžbe, članak 6. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i članak 6. Uredbe (EZ) br. 1610/96 nedvosmisleno propisuju da pravo na svjedodžbu pripada nositelju temeljnog patenta ili njegovu pravnom sljedniku. Ako se podnositelj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe i nositelj temeljnog patenta odnosno njegov pravni sljednik razlikuju, Zavod će o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva i zatražiti da dokaže svoj pravni legitimitet.

Europski sud pravde, tumačeći Uredbu (EZ) br. 1768/92 od 18. lipnja 1992 godine (OJ 1992 L 182, p.1), kasnije izmijenjene Uredbom (EZ) br. 469/2009, u svojoj presudi navodi da se zahtjev ne može odbiti samo zbog toga što nositelj patenta nije u mogućnosti dostaviti primjerak odobrenja za stavljanje proizvoda u promet kada su nositelj temeljnog patenta i nositelj odobrenja za stavljanje proizvoda u promet različite osobe. Zavod bi jednostavnom suradnjom s državnim tijelom nadležnim za izdavanje odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, mogao zatražiti i dobiti primjerak takvog odobrenja. (Vidi predmet Europskog suda pravde C-181/95 Biogen vs. SmithKline Beecham Biologicals SA).

b) je li zahtjev podnesen u roku propisanom člankom 7. stavcima 1. do 4. Uredbe (EZ) br. 469/2009, odnosno člankom 7. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1610/96.

Zahtjev za izdavanje svjedodžbe je uredan ako je podnesen u roku od šest mjeseci od datuma odobrenja za stavljanje proizvoda u promet na području Republike Hrvatske. Međutim, ako je to odobrenje izdano prije priznavanja temeljnog patenta u RH, vremenski period od šest mjeseci počinje teći od datuma priznavanja patenta.

Zahtjev za produljenje trajanja već izdane svjedodžbe uredan je ako je podnesen najkasnije dvije godine prije isteka svjedodžbe.

Datum odobrenja za stavljanje proizvoda u promet na području Republike Hrvatske jest datum priopćenja odluke o odobrenju njezinu adresatu. U slučaju da podnositelj nije dostavio datum priopćenja odluke o odobrenju, kao relevantan datum uzima se datum izdavanja odobrenja, odnosno datum koji je tiskan na samom odobrenju.

Datum priznavanja europskog patenta jest datum na koji su u Europskom patentnom glasniku objavljeni podatci o priznanju.

- Posebna prava u prijelaznom razdoblju koja se primjenjuju na rokove

Člancima 19. i 20. Uredbe (EZ) br. 1610/96 i člankom 20. Uredbe (EZ) br. 469/2009 kojima su predviđene dodatne odredbe koje se odnose na proširenje Zajednice, uređena su posebna prava u prijelaznom razdoblju koja se odnose na svjedodžbe. Ti članci nude posebnu mogućnost odstupanja od općih pravila u pogledu roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje svjedodžbe kojom se omogućava „retrospektivno“ podnošenje zahtjeva za one proizvode zaštićene patentom koji su u trenutku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji već biti na tržištu (stavljani u promet). U roku od 6 mjeseci od dana stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije nositelj temeljnog patenta u Republici Hrvatskoj priznatog za lijek namijenjen ljudima ili životinjama odnosno za sredstvo za zaštitu bilja, za koje je na dan stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije u nekoj od država članica Europske unije ili u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 2003. godine stečeno odobrenje nadležnog tijela za stavljanje u promet, mogao je zahtijevati izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti u Republici Hrvatskoj.

Na takve se zahtjeve ne primjenjuju odredbe o rokovima predviđenim člankom 7. stavcima 1. do 3. Uredbe (EZ) br. 469/2009, odnosno člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1610/96.

(c) jesu li uz zahtjev priloženi dokazi propisani člankom 8. stavcima od 1.b do 1.d Uredbe (EZ) br. 469/2009, odnosno člankom 8. stavkom 1.b i 1.c Uredbe (EZ) br. 1610/96.

(d) je li temeljni patent na snazi

Pored navedenoga, ispitivanjem podataka upisanih u Registar патената, trebalo bi se provjeriti je li temeljni patent bio u važenju u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe.

(ii) Uklanjanje nedostataka

Ako zahtjev za izdavanje svjedodžbe ne udovoljava navedenim uvjetima, Zavod će zaključkom upozoriti na to stranku te mu odrediti rok od 60 dana od njegova primitka da nedostatke ukloni - članak 73. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku.

(iii) Odbacivanje zbog formalnih razloga

Ako podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne ukloni utvrđene nedostatke, Zavod će donijeti rješenje o odbacivanju zahtjeva za izdavanje svjedodžbe - članak 73. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku.

4.2. Postupak supstancijalnog ispitivanja zahtjeva

(i) Jedinica Sektora za patente nadležna za pravne i administrativne poslove, nakon ovog dijela postupka predmet upućuje na supstancijalno ispitivanje zahtjeva specijalistima za područja tehnike odgovarajuće struke koji tada utvrđuju sljedeće:

a. jesu li priloženi svi potrebni dokazi

Prema članku 8. stavku 1.b Uredbe (EZ) br. 469/2009 odnosno članku 8. stavku 1.b Uredbe (EZ) br. 1610/96 zahtjev mora sadržavati i primjerak odobrenja za stavljanje proizvoda u promet u kojem je vidljiv identitet proizvoda - Vidi Dio H, Poglavlje I., točku 2.4.

Odobrenje za stavljanje proizvoda u promet, koje je na snazi u Republici Hrvatskoj, bitan je preduvjet za izdavanje svjedodžbe. To odobrenje mora sadržavati osobito broj i datum odobrenja i kratak pregled karakteristika proizvoda.

Pitanje obveze podnositelja zahtjeva da dostavi primjerak odobrenja rješavao je Europski sud pravde u presudi spomenutoj pod dio H, Poglavlje II, točka 4.1. i naveo

da se zahtjev ne može odbiti samo zbog toga što nositelj patenta nije u mogućnosti dostaviti primjerak takva odobrenja, kada su nositelj temeljnog patenta i nositelj odobrenja za stavljanje proizvoda u promet različite osobe. Zavod bi u suradnji s državnim tijelom nadležnim za izdavanje odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, mogao dobiti primjerak takvog odobrenja.

Ako se odobrenje za stavljanje proizvoda u promet ne izdaje nositelju temeljnog patenta zbog navodne povjerljivosti, postoje drugi mogući načini čuvanja povjerljivosti takvog odobrenja. (Vidi predmet Europskog suda pravde C-181/95 Biogen vs. SmithKline Beecham Biologicals SA).

Primjerci povjerljivih odobrenja dobiveni od tijela koja su ih izdala podnose se u posebnim omotnicama s naznakom „Ne smije se dati na uvid podnositelju zahtjeva ili javnosti“

Osim toga, kada odobrenje na području Republike Hrvatske nije prvo odobrenje u Europskoj zajednici, trebali bi se dostaviti sljedeći dokazi o prvom odobrenju u Europskoj zajednici - članak 8. stavak 1.c Uredbe (EZ) br. 469/2009, odnosno članak 8. stavak 1.c Uredbe (EZ) br. 1610/96:

- dokaz iz kojeg je vidljiv identitet proizvoda,
- sadržaj provedenog postupka (što znači pravna odredba prema kojoj je vođen postupak izdavanja odobrenja),
- glasilo u kojem je objavljen podatak o odobrenju (primjerak objave u odgovarajućoj službenoj publikaciji).

U praksi se prihvaća svaki drugi dokument koji dokazuje da je prvo odobrenje izdano u Europskoj zajednici, koji sadržava datum izdavanja odobrenja i podatke o identitetu proizvoda.

Kod produljenja trajanja svjedodžbe, prema članku 8. stavku 1.d Uredbe (EZ) br. 469/2009, zahtjev mora sadržavati primjerak izjave u kojoj se navodi da je u skladu sa završenim usuglašenim planom pedijatrijskog ispitivanja iz članka 36. stavka 1. Uredbe (EZ-a) broj 1901/2006. Uz izjavu, prilaže se i primjerak izmijenjenog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet zajedno s kratkim pregledom karakteristika proizvoda koji sadrži rezultate ispitivanja provedenih sukladno

prihvaćenom planu pedijatrijskog ispitivanja, makar bili oni i negativni i nisu doveli do odobravanja pedijatrijske indikacije.

U slučaju decentraliziranog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, podnositelj treba priložiti dokaz o posjedovanju odobrenja za stavljanje proizvoda u promet svih drugih država članica, kako je navedeno u članku 36. stavku 3. Uredbe (EZ-a) broj 1901/2006.

Ako je svjedodžba već izdana, zahtjev mora sadržavati i primjerak te izdane svjedodžbe (članak 8. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 469/2009).

Ako svjedodžba još nije priznata nego je u postupku ispitivanja, tada zahtjev mora sadržavati i upućivanje na broj podnesenog zahtjeva za izdavanje svjedodžbe (članak 8. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 469/2009).

b. je li proizvod za koji se traži svjedodžba zaštićen temeljnim patentom (članak 3. točka a) Uredbe (EZ) br. 469/2009 i članak 3. stavak 1. točka a) Uredbe (EZ) br. 1610/1996.)

Odgovor na pitanje je li proizvod zaštićen temeljnim patentom može se dobiti ako se spis temeljnog patenta usporedi s kratkim prikazom karakteristika proizvoda. Terminologija u odobrenju za stavljanje proizvoda u promet i terminologija u patentu nisu iste. U odobrenju se navodi međunarodni nezaštićeni naziv (generičko ime) proizvoda (INN), tj. službeni naziv farmaceutске tvari, koji joj je dala Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Primjer: INN : Paracetamol

IUPAC kemijski naziv : N- (4-hidroksifenil)-acetamid

Trgovački naziv odobrenog lijeka : Panadol®

S druge strane, patentni spis može razotkrivati isti spoj, općenito određen njegovom kemijskom strukturom, nazivom i nekim solima ili bazama tvari, premda se oni ne mogu naći u odobrenju za stavljanje u promet (ili obratno).

Opseg patenta određen je patentnim zahtjevima, a opis i crteži služe tumačenju patentnih zahtjeva - članak 96. ZOP-a.

Kada se temeljnim patentom štiti aktivna tvar i njezini različiti derivati kao što su to soli i esteri, to isto štiti se i svjedodžbom. I proizvod koji je u odobrenju za stavljanje u promet definiran kao farmakološki aktivna slobodna baza ili srodan spoj trebao bi se smatrati zaštićenim temeljnim patentom, kada je obuhvaćen patentnim zahtjevima toga patenta (predmet Europskog suda pravde C-392/97 *Farmitalia Carlo Erba Srl*). Zavod mora „proizvod identificiran u odobrenju za njegovo stavljanje u promet“ razmatrati u širem smislu kako bi ga mogao definirati izričito kao aktivnu tvar i njezine derivate (soli i estere).

Kada podnositelj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe dostavlja informaciju o mjestu navođenja proizvoda u opisu patenta, može naznačiti patentni zahtjev, primjer za pripremu toga proizvoda koji potkrepljuje patentne zahtjeve ili se može pozvati na općenitu formulu prema posebnom patentnom zahtjevu, navodeći značenje supstituenata.

Nadalje, postoje razne presude Europskog suda pravde u kojima se dodatno pojašnjava u kojim slučajevima je proizvod za koji se traži svjedodžba zaštićen temeljnim patentom:

Prema presudi C-493/12 *Eli Lilly*, članak 3(a) Uredbe (EZ) br. 469/2009 treba tumačiti u smislu da nije potrebno da aktivni sastojak bude naveden pomoću strukturne formule u patentnim zahtjevima kako bi bio zaštićen temeljnim patentom, nego može biti pokriven funkcionalnom formulom. U tom slučaju, članak 3(a) u načelu se ne protivi dodjeli svjedodžbe za taj aktivni sastojak, pod uvjetom da se ipak na temelju tih patentnih zahtjeva, protumačenih u svjetlu opisa izuma, može zaključiti da se ti patenti zahtjevi implicitno, ali nužno i specifično, odnose na aktivni sastojak u pitanju.

Prema presudi C-121/17 *Teva*, čl. 3(a) treba tumačiti na način da je proizvod koji se sastoji od kombinacije više aktivnih sastojaka zaštićen temeljnim patentom pod uvjetom da se patentni zahtjevi nužno i specifično odnose na kombinaciju aktivnih sastojaka, čak i ako u tim patentnim zahtjevima nije izričito navedena. U tu svrhu, sa stajališta stručnjaka i na temelju stanja tehnike na datum podnošenja ili datum prvenstva prijave temeljnog patenta:

- kombinacija tih aktivnih sastojaka nužno mora, s obzirom na opis i crteže tog patenta, biti obuhvaćena izumom koji je predmet tog patenta i
- svaki od navedenih aktivnih sastojaka mora se moći konkretno identificirati s obzirom na sve elemente koje navedeni patent otkriva.

Prema presudi C-650/17 *Royalty Pharma*:

1. Članak 3(a) Uredbe (EZ) br. 469/2009 treba tumačiti na način da je proizvod zaštićen temeljnim patentom koji je na snazi, kada odgovara općoj funkcionalnoj definiciji koju upotrebljava neki od zahtjeva temeljnog patenta i nužno potpada pod izum obuhvaćen tim patentom, a da nije individualiziran kao konkretan način ostvarenja navedenog patenta, pod uvjetom da ga stručnjak može, s obzirom na sve elemente koje otkriva taj patent, specifično identificirati, na temelju svojih općih znanja u dotičnom području na datum podnošenja prijave ili prava prvenstva i s obzirom na stanje tehnike u tom trenutku.

2. Članak 3(a) Uredbe (EZ) br. 469/2009 treba tumačiti na način da proizvod nije zaštićen temeljnim patentom koji je na snazi u smislu te odredbe ako je, iako je obuhvaćen funkcionalnom definicijom sadržanom u patentnim zahtjevima tog patenta, razvijen nakon datuma podnošenja prijave temeljnog patenta, u okviru samostalne inovativne aktivnosti.

c. je li izdano i na snazi odobrenje za stavljanje proizvoda u promet u skladu s Direktivom 2001/83/EZ ili Direktivom 2001/82/EZ, za lijek namijenjen ljudima ili životinjama; ili Člankom 4. Direktive 91/414/EZ, ili ekvivalentnom odredbom nacionalnog propisa, za sredstvo za zaštitu bilja; i da li je to odobrenje prvo odobrenje za stavljanje proizvoda u promet (članak 3. točke b) i d) Uredbe (EZ) br. 469/2009 i članak 3. stavak 1. točke b) i d) Uredbe (EZ) br. 1610/1996)

Proizvod bi trebao imati odobrenje za stavljanje u promet koje je na snazi u zemlji u kojoj se podnosi zahtjev za izdavanje svjedodžbe, konkretno u Republici Hrvatskoj. U skladu s tim, hrvatska svjedodžba može se izdati samo na temelju odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, koje je na snazi na teritoriju Republike Hrvatske.

Najvažniji dio odobrenja za stavljanje proizvoda u promet je takozvani „**kratak prikaz karakteristika proizvoda**“ u kojem je naveden naziv proizvoda. U tom je dijelu naveden kvalitativan i kvantitativan sastav lijeka te svi aktivni sastojci i farmakološki inertne tvari sadržane u tom sastavu.

Važenje odobrenja za stavljanje proizvoda u promet može se provjeriti i pretraživanjem baza podataka dostupnih na internetskim stranicama nadležnih tijela. U RH je za odobravanje lijekova za humanu upotrebu nadležna Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), a za veterinarsko-medicinske proizvode Ministarstvo poljoprivrede, dok je za oboje za odobravanje centraliziranim postupkom na nivou Europske zajednice nadležna Europska agencija za lijekove (EMA). Za odobravanje sredstva za zaštitu bilja u RH nadležno je Ministarstvo poljoprivrede.

Moguće je da odobrenje za stavljanje proizvoda u promet sadrži više aktivnih sastojaka od same svjedodžbe za koju se traži zaštita. Naime, prema presudi Europskog suda pravde C-322/10 *Medeva*, članak 3(b) Uredbe (EZ) br. 469/2009 tumači se na način da ne sprječava priznanje svjedodžbe za kombinaciju dva aktivna sastojka (A+B) na temelju odobrenja za stavljanje proizvoda u promet koje sadrži, osim ta dva aktivna sastojka, i druge aktivne sastojke (npr. A+B+C), pod pretpostavkom da su ostali uvjeti iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 469/2009 ispunjeni.

Nadalje, u slučaju kada se temeljni patent odnosi na drugu medicinsku upotrebu, postavlja se pitanje da li je prvo odobrenje ono u kojem je navedena ista upotreba aktivnog sastojka kao i u temeljnom patentu ili je to odobrenje koje se odnosi na taj aktivni sastojak bez obzira na upotrebu.

Prema presudi Europskog suda pravde C-673/18 *Santen*, članak 3(d) Uredbe (EZ) br. 469/2009 treba tumačiti na način da se odobrenje za stavljanje proizvoda u promet **ne može** smatrati prvim odobrenjem ako se ono odnosi na novu terapijsku primjenu aktivnog sastojka ili kombinacije aktivnih sastojaka, pri čemu je taj aktivni sastojak ili kombinacija već bio predmet odobrenja za drugačiju terapijsku primjenu.

Ova presuda u potpunosti je promijenila dosadašnje tumačenje prvog odobrenja prema presudi C-130/11 *Neurim*, prema kojoj samo postojanje ranijeg odobrenja koje se odnosi na veterinarski medicinski proizvod ne sprječava dodjelu svjedodžbe za

drugačiju primjenu za koju je izdano odobrenje, pod uvjetom da je primjena navedena u kasnijem odobrenju unutar opsega zaštite temeljnog patenta.

Presuda C-673/18 Santen ponovno je uspostavila izvorno značenje članka 3(d) Uredbe (EZ) br. 469/2009 i pojednostavila sustav u skladu s izvornom namjerom zakonodavaca.

(d) Je li proizvod već bio predmet svjedodžbe (jedan proizvod - jedna svjedodžba)

Prema odredbi članka 3. točke c) Uredbe (EZ) br. 469/2009 i članka 3. stavka 1. točke c) Uredbe (EZ) br. 1610/1996, Svjedodžba se može izdati samo onda ako odnosni proizvod prethodno nije bio predmet svjedodžbe.

Ako je prva svjedodžba za neki proizvod izdana prije datuma podnošenja zahtjeva za izdavanje druge svjedodžbe, druga se svjedodžba ne smije izdati.

Međutim, trebalo bi uzeti u obzir i odredbu članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1610/1996. Ona propisuje da se nositelju više od jednog patenta za isti proizvod može izdati samo jedna svjedodžba za taj proizvod.“

Međutim, ako se dva ili više zahtjeva za izdavanje svjedodžbe odnose na isti proizvod i potječu od dva ili više nositelja različitih патената, svakom od njih može biti izdana po jedna svjedodžba za taj proizvod.“

To znači da ako je podnositelj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe nositelj više od jednog patenta za isti proizvod, on mora odlučiti koji će patent naznačiti kao temeljni patent, budući da mu za taj proizvod može biti izdana samo jedna svjedodžba.

Međutim, kada je proizvod zaštićen s više temeljnih патената koji pripadaju različitim nositeljima patenta, svaki od tih патената može se naznačiti u svrhu izdavanja svjedodžbe.

Odgovor na pitanje postoji li ranija svjedodžba za određeni proizvod može se dobiti traženjem naziva proizvoda u budućoj bazi podataka Zavoda koja će sadržavati svjedodžbe ili pretraživanjem Registra.

Postoji nekoliko presuda Europskog suda pravde u kojima se tumači da li je moguće dobiti više svjedodžbi na temelju istog patenta:

Prema presudi C-484/12 *Georgetown*, u okolnostima u kojima je na osnovi temeljnog patenta i odobrenja za stavljanje u promet lijeka koji se sastoji od kombinacije više aktivnih sastojaka nositelj patenta već dobio svjedodžbu o dodatnoj zaštiti za tu kombinaciju, zaštićenu navedenim patentom u smislu članka 3(a) Uredbe (EZ) br. 469/2009, članak 3(c) te Uredbe treba tumačiti na način da se ne protivi tome da nositelj tog patenta dobije i svjedodžbu o dodatnoj zaštiti za jedan od tih aktivnih sastojaka koji je, uzet pojedinačno, također kao takav zaštićen navedenim patentom.

Suprotno tome, prema presudi C-443/12 *Actavis I*, u okolnostima gdje je na temelju patenta koji štiti inovativni aktivni sastojak i na temelju odobrenja za stavljanje proizvoda u promet koji ga sadrži kao jedini aktivni sastojak nositelj tog patenta već dobio svjedodžbu za taj aktivni sastojak, članak 3(c) Uredbe (EZ) 469/2009 treba tumačiti u smislu da se protivi tome da na temelju istog patenta, ali naknadnog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet koji sadrži navedeni aktivni sastojak u kombinaciji s drugim aktivnim sastojkom, koji kao takav nije zaštićen navedenim patentom, nositelj tog patenta dobije drugu svjedodžbu o dodatnoj zaštiti za tu kombinaciju aktivnih sastojaka.

Nadalje, u poglavlju 30 presude C-443/12 navedeno je da nositelj temeljnog patenta ne može dobiti novu svjedodžbu, potencijalno s duljim vremenom trajanja, svaki put kada na tržište neke države članice stavlja lijek koji sadržava, s jedne strane, aktivni sastojak zaštićen kao takav temeljnim patentom i koji predstavlja inventivnu prednost tog patenta i, s druge strane, drugi aktivni sastojak koji kao takav nije zaštićen navedenim patentom.

Isto je potvrđeno presudom C-577/13 *Actavis II* u kojoj je navedeno da članke 3(a) i (c) Uredbe (EZ) br. 469/2009 treba tumačiti na način da je, kada temeljni patent sadrži patentni zahtjev za proizvod koji sadrži aktivni sastojak koji predstavlja jedini predmet izuma, za koji je nositelj tog patenta već dobio svjedodžbu, kao i patentni zahtjev za proizvod koji sadrži kombinaciju tog aktivnog sastojka i jedne druge tvari, toj odredbi protivno da nositelj dobije drugu svjedodžbu za navedenu kombinaciju.

5. Izdavanje svjedodžbe

Ako se u postupku ispitivanja utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti propisani Uredbama (EZ) br. 469/2009, odnosno br. 1610/96, te uvjeti propisani ZOP-om Zavod će donijeti rješenje o usvajanju zahtjeva za izdavanje svjedodžbe. Rješenjem se određuje i trajanje svjedodžbe - članak 83. stavak 1. ZOP-a.

Ako se u postupku ispitivanja utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti propisani Uredbom (EZ) br. 469/2009 te uvjeti propisani ZOP-om, Zavod će donijeti rješenje o produljenju trajanja svjedodžbe, a kojim se određuje i njezino trajanje – članak 86. stavak 1. ZOP-a.

U slučaju da je zahtjev za produljenje trajanja svjedodžbe podnesen istovremeno ili tijekom postupka za izdavanje svjedodžbe, Zavod rješenjem o zahtjevu za izdavanje svjedodžbe odlučuje o oba zahtjeva.

5.1 Izračun trajanja svjedodžbe

Trajanje svjedodžbe određeno je člankom 13. Uredbe (EZ) br. 469/2009, odnosno člankom 13. Uredbe (EZ) br. 1610/96.

Odobrenja za stavljanje u promet izdana u Švicarskoj (koja su u okviru carinske unije s Lihtenštajnom automatski na snazi u Lihtenštajnu) smatraju se „prvim odobrenjima za stavljanje proizvoda u promet u Zajednici“.

(Vidi predmete Europskog suda pravde C-207/03 Novartis i C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

Privremeno odobrenje za stavljanje proizvoda u promet uzima se u obzir u svrhu izračuna trajanja svjedodžbe za proizvod za zaštitu bilja, samo onda, ako neposredno iza njega slijedi konačno odobrenje. U takvu slučaju trajanje svjedodžbe računa se od datuma privremenog odobrenja.

Izračunano trajanje u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i člankom 13. Uredbe (EZ) br. 1610/96. može se definirati i objaviti navođenjem datuma stupanja na snagu svjedodžbe i dana njezina isteka. Vidi Dodatak II.

6. Odbijanje zahtjeva za izdavanje svjedodžbe

Ako Zavod u postupku ispitivanja utvrdi da nisu ispunjene sve propisane pretpostavke, rješenjem će odbiti zahtjev za izdavanje svjedodžbe - članak 83. stavak 2. ZOP-a, odnosno zahtjev za produljenjem njenog trajanja – članak 85. stavak 4. ZOP-a.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe prethodno mora biti pozvan da ukloni nedostatke ili da tijekom ispitivanja dostavi svoje primjedbe. U protivnom, zahtjev ne može biti odbijen.

7. Objava izdanih svjedodžbi i odbijenih/odbačenih zahtjeva za izdavanje svjedodžbe

Zavod u službenom glasilu objavljuje podatke o izdavanju svjedodžbe i produljenju njezina trajanja, odnosno o odbijanju/odbacivanju zahtjeva, te o prestanku važenja svjedodžbe - članak 11. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i članak 11. Uredbe (EZ) br. 1610/96.

Podaci koji se objavljuju definirani su člankom 11. stavcima od 1. do 3. Uredbe (EZ) br. 469/2009, člankom 11. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1610/96. te Pravilnikom (članak 30. POP-a).

Podaci o svjedodžbi upisuju se u Registar svjedodžbi o dodatnoj zaštiti - članak 23. ZOP-a.

Podaci o svjedodžbi upisuju se i u Registar патената - članak 21. točka 28. ZOP-a.

8. Naknada troškova za održavanje

Prema članku 19. ZOP-a za postupke propisane ZOP-om, pa tako i za održavanje svjedodžbe plaćaju se naknade troškova u skladu s uredbom Vlade Republike Hrvatske o posebnim troškovima postupaka i informacijskih usluga iz nadležnosti Zavoda.

Troškovi održavanja plaćaju se nakon isteka 20 godišnjeg trajanja zaštite koja proizlazi iz temeljnog patenta, kada svjedodžba stupa na snagu. Nositelj svjedodžbe dužan je sam brinuti o dospijeću održavanja.

Prema članku 89. ZOP-a godišnja naknada troškova za održavanje u vrijednosti svjedodžbe plaća se Zavodu za svaku godinu njena trajanja; ona se odnosi na 12-mjesečno razdoblje koje počinje teći od datuma prestanka vrijednosti temeljnog patenta i naplaćuje se posebno za svaku godinu.

Ako je posljednje razdoblje trajanja svjedodžbe kraće od dvanaest mjeseci, godišnja naknada troškova plaća se u iznosu koji je razmjernan trajanju svjedodžbe. Takva se naknada mora platiti unaprijed, i to prilikom plaćanja ukupnog iznosa godišnje naknade troškova za prethodnu (posljednju) punu godinu dana.

Zavod razmjernost tumači na način da iznos dospjele nepune godine računa za svaki započeti kalendarski mjesec te nepune godine. Dakle, iznos naknade troškova za održavanje rezultat je umnoška broja svakog započetog kalendarskog mjeseca nepune godine s jednom dvanaestinom naknade troškova za održavanje za cijelu (nepunu) godinu čije plaćanje dospijeva.

Vrijeme za koje je produljeno trajanje svjedodžbe (lijekovi ispitivani za pedijatrijsku upotrebu) pribraja se (nadovezuje) vremenu trajanje svjedodžbe, te čini cjelinu koja se plaća sukladno gore navedenom.

Kao i kod održavanja patenta, ne budu li troškovi održavanja plaćeni sukladno navedenim rokovima, mogu se platiti i u dodatnom šestomjesečnom roku, u duplom iznosu. O tome Zavod obavještava nositelja – članak 89. stavak 6. ZOP-a.

DODATAK I.: OBRAZAC - Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO
VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Obrazac S-1, stranica 1

**ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SVJEDODŽBE O DODATNOJ
ZAŠTITI**

**ZAHTJEV ZA PRODULJENJE TRAJANJA SVJEDODŽBE
O DODATNOJ ZAŠTITI**

(Čitko popuniti)

Rubrike 1-3 popunjava Zavod

1	BROJ ZAHTJEVA	3	Datum primitka, klasifikacijska oznaka i ur. broj:
2	DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA		

OVIME SE ZAHTIJEVA:

4 IZDAVANJE SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI

- ZA PROIZVOD KOJI JE SASTAVNI DIO LIJEKA NAMIJENJENOGA LJUDIMA I ŽIVOTINJAMA
- ZA PROIZVOD KOJI JE SASTAVNI DIO SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

5 PRODULJENJE TRAJANJA SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI

Zahtjev se podnosi istovremeno sa zahtjevom za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti

Zahtjev se odnosi na ranije podnesen zahtjev za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti broj: _____

Zahtjev se odnosi na svjedodžbu o dodatnoj zaštiti izdanu pod brojem: _____

6 BROJ I NAZIV IZUMA TEMELJNOG PATENTA:

7 PODNOSITELJ ZAHTJEVA

Osobni identifikacijski broj (OIB) _____

Ime i prezime ili naziv pravne osobe _____

Ulica i broj _____

Poštanski broj i mjesto _____

Država prebivališta/sjedišta _____

Telefon _____

E-pošta _____

Podaci o ostalim podnositeljima na dodatnom listu u prilogu, ako postoje

Izjava o zajedničkom predstavniku u slučaju više podnositelja, ako postoji

Obrazac S-1, stranica 2

Niže navedena osoba odabrana je da djeluje u ime podnositelja kao:

8	OPUNOMOĆENIK	<input type="checkbox"/>	ADRESA ZA PRIMANJE PISMENA	<input type="checkbox"/>
Osobni identifikacijski broj (OIB)		<input type="text"/>		
Ime i prezime ili naziv pravne osobe		<input type="text"/>		
Ulica i broj		<input type="text"/>		
Poštanski broj i mjesto				
Država prebivališta/sjedišta				
Telefon		<input type="text"/>		
E-pošta		<input type="text"/>		

9	PRVO ODOBRENJE ZA STAVLJANJE PROIZVODA U PROMET NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE		
Broj odobrenja		Datum	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

Ovo odobrenje je prvo odobrenje za stavljanje proizvoda u promet unutar EEA (Zajednice)

DA NE

10	PRVO ODOBRENJE ZA STAVLJANJE PROIZVODA U PROMET NA PODRUČJU EEA (AKO ODOBRENJE POD 9 NIJE PRVO ODOBRENJE)		
Broj odobrenja		Datum	Država
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Podaci o identitetu proizvoda:

Pravna odredba prema kojoj je proveden postupak izdavanja:

Obrazac S-1, stranica 3

11	NAZIV PROIZVODA ZA KOJI SE ZAHTIJEVA IZDAVANJE ILI PRODULJENJE SVJEDODŽBE (kemijsko ili generičko ime):

12	BROJ I DATUM ODOBRENJA KOJE SADRŽI IZJAVU KOJA POTVRĐUJE USKLAĐENOST SA ZAVRŠENIM USUGLAŠENIM PLANOM PEDIJATRIJSKOG ISPITIVANJA PREMA ČLANKU 36. STAVKU I. UREDBE (EZ) broj 1901/2006.

13	Prilozi uz zahtjev:	Označiti
1.	<i>Kopija prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet na području Republike Hrvatske iz točke 9 (članak 8. stavak 1.(b) Uredbe (EZ) broj 469/2009 i Uredbe (EZ) broj 1610/96)</i>	<input type="checkbox"/>
2.	<i>Kopija obavijesti kojom se odobrenje iz točke 10. objavljuje u odgovarajućoj službenoj publikaciji (članak 8. stavak 1.(c) Uredbe (EZ) broj 469/2009 i Uredbe (EZ) broj 1610/96)</i>	<input type="checkbox"/>
3.	<i>Kopija službene publikacije EU s datumom priopćenja odluke o odobrenju, ako je odobrenje dobiveno u skladu s centraliziranim postupkom propisanim uredbom EZ br.726/2004</i>	<input type="checkbox"/>
4.	<i>Primjerak već izdane Svjedodžbe za koju se zahtjeva produljenje trajanja</i>	<input type="checkbox"/>
5.	<i>Primjerak izjave ili odobrenja koje sadrži izjavu koja potvrđuje usklađenost sa završenim usuglašenim planom pedijatrijskog ispitivanja, iz točke 12. (članak 8. stavak 1.(d) i. Uredbe (EZ) broj 469/2009), ako se zahtjeva produljenje trajanja Svjedodžbe</i>	<input type="checkbox"/>
6.	<i>Dokaz o posjedovanju odobrenja za stavljanje proizvoda u promet svih drugih članica EU (članak 8. stavak 1.(d) ii. Uredbe (EZ) broj 469/2009), ako se zahtjeva produljenje trajanja Svjedodžbe</i>	<input type="checkbox"/>
7.	<i>Punomoć:</i> - posebna - opća punomoć upisana u registar općih punomoći	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.	<i>Dokaz o uplaćenju:</i> - pristojbi - troškovima postupka	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.	<i>Ostalo (navesti):</i>	

Pristajem da mi se dostava pismena u postupku vrši elektroničkim putem

<i>Potpis podnosioca zahtjeva odnosno potpis opunomoćenika</i>	<i>Potpis i pečat Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo</i>

Obrazac S-1, Dodatni list 1

**ZAHTJEV ZA IZDAVANJE / PRODULJENJE
SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI****BROJ ZAHTJEVA****PODACI O OSTALIM PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA****PODNOŠITELJ ZAHTJEVA**

Osobni identifikacijski broj (OIB)

Ime i prezime ili naziv pravne osobe

Ulica i broj

Poštanski broj i mjesto

Država prebivališta/sjedišta

Telefon

E-pošta

PODNOŠITELJ ZAHTJEVA

Osobni identifikacijski broj (OIB)

Ime i prezime ili naziv pravne osobe

Ulica i broj

Poštanski broj i mjesto

Država prebivališta/sjedišta

Telefon

E-pošta

PODNOŠITELJ ZAHTJEVA

Osobni identifikacijski broj (OIB)

Ime i prezime ili naziv pravne osobe

Ulica i broj

Poštanski broj i mjesto

Država prebivališta/sjedišta

Telefon

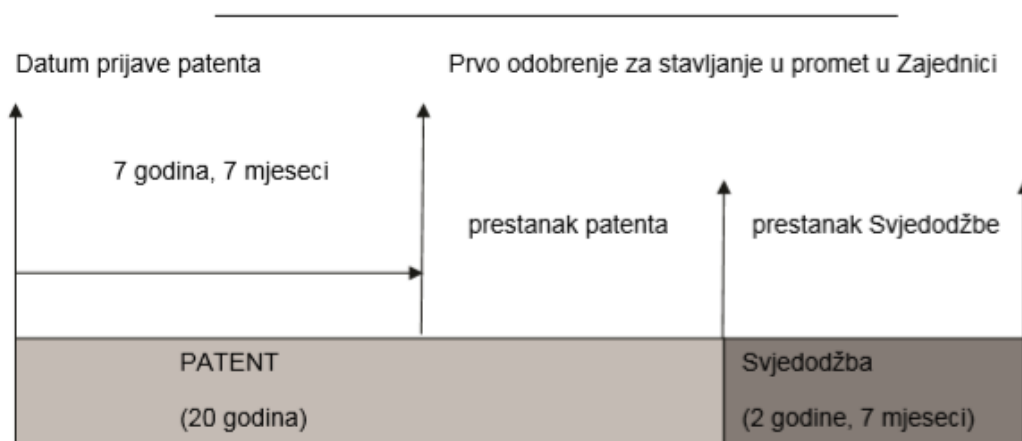
E-pošta

DODATAK II.: Primjer - Izračun trajanja Svjedodžbe

Datum podnošenja prijave temeljnog patenta:	5. listopada 1992. godine
Prvo odobrenje za stavljanje u promet u Zajednici:	5. svibnja 2000. godine
Prestanak važenja temeljnog patenta:	5. listopada 2012. godine

Vremensko razdoblje između 5. listopada 1992. godine i 5. svibnja 2000. godine = 7 godina i 7 mjeseci

Trajanje Svjedodžbe:	7 godina i 7 mjeseci – 5 godina = 2 godine 7 mjeseci 0 dana
Prestanak važenja Svjedodžbe:	5. svibnja 2015. godine



DIO I

—

UPORABNI MODEL

Poglavlje I-I Postupak ispitivanja prijava uporabnog modela

Uporabni model kao alternativni oblik zaštite izuma uveden je Zakonom o patentu (NN 16/2020).

Prema čl. 71. ZOP-a uporabni model registrira se za izum čiji je predmet zaštite patentibilan u skladu s člankom 6. ZOP-a.

Za razliku od konsenzualnog patenta, uporabni model neće se registrirati za:

1. izum iz područja biotehnologije
2. izum kemijske ili farmaceutske tvari
3. izum čije bi komercijalno iskorištavanje bilo protivno javnom poretku ili moralu, pri čemu se iskorištavanje ne smatra protivnim javnom poretku ili moralu samo zbog toga što je takvo iskorištavanje zabranjeno zakonom ili drugim propisom i
4. izum koji se odnosi na postupak.

Prijava uporabnog modela identičnog je sadržaja kao i prijava patenta (opis izuma, patentni zahtjevi i sažetak te crteži, ako su potrebni) i na nju se primjenjuju iste odredbe ZOP-a i POP-a: tekst prijave mora biti u skladu s člancima od 34. do 38. i 40. Zakona o patentu odnosno člancima od 12. do 16. Pravilnika o patentu. Razlika u odnosu na prijavu patenta je u dopuštenom broju patentnih zahtjeva koji je u prijavi uporabnog modela ograničen na 10. Novost, inventivna razina i industrijska primjenjivost ne ispituju se, a prijava uporabnog modela se ne objavljuje, već se objavljuje registrirano pravo.

Na zahtjev nositelja uporabnog modela Zavod će provesti postupak potpunog ispitivanja predmeta zaštite uporabnog modela, pod uvjetom plaćanja naknade troškova postupka izrade izvještaja o pretraživanju stanja tehnike i postupka potpunog ispitivanja. Ukoliko uporabni model zadovolji sve zakonske uvjete za priznanje patenta (članci 62. st 1. točke od 1. do 3. ZOP-a), Zavod donosi rješenje o

priznanju патента, а u suprotnom proglašava uporabni model ništavim po službenoj dužnosti.

Zahtjev za potpuno ispitivanje uporabnog modela može se podnijeti najkasnije do isteka sedme godine trajanja uporabnog modela i ne može se povući.

Također, podnositelj može podnijeti zahtjev za pretvorbu prijave uporabnog modela u prijavu патента i obratno, o čemu Zavod donosi odgovarajuće rješenje.

Zahtjev za pretvorbu prijave uporabnog modela u prijavu патента može se podnijeti do donošenja rješenja iz članka 75. ili članka 76. ZOP-a, uz uvjet plaćanja naknade troškova postupka, dok se zahtjev za pretvorbu prijave патента u prijavu uporabnog modela može podnijeti najkasnije do isteka šest mjeseci od дана objave izvještaja o pretraživanju stanja tehnike u službenom glasilu Zavoda.

Pretvorena prijava zadržava dan podnošenja prijave uporabnog modela odnosno prijave патента.