

EU IPR ENFORCEMENT

Support to the Institutions within the System of the Enforcement of Intellectual Property Rights - Bosnia and Herzegovina
Podrška institucijama u sistemu provođenja prava intelektualnog vlasništva - Bosna i Hercegovina



INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
BOSNE I HERCEGOVINE

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

METODOLOGIJA ZA PRETRAŽIVANJE I ISPITIVANJE U PODRUČJU PATENATA



Projekt financira
Evropska unija

Projekt izvršava
konzorcij koji
predvodi SOFRECO

 **SOFRECO**

 **DCS**

**Institut za intelektualno vlasništvo
Bosne i Hercegovine**

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

**Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost autora i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta
Evropske unije.**

Uvod.....	1
Razlozi i cilj metodologije za pretraživanje i ispitivanje u području патената.....	1
Podrška inovacijama.....	1
Sadržaj Metodologije.....	2
Legislativni okvir za područje патената.....	2
Popis kratica.....	3
TAČKA 1.....	4
PREDMET ZAŠTITE PATENTOM I ISKLJUČENJA OD ZAŠTITE.....	4
Isključenja od zaštite patentom.....	4
1. Izumi.....	4
1.1. Isključenja.....	4
1.2. Postupak ispitivanja.....	4
1.3. Otkrića.....	4
1.4. Naučne teorije.....	5
1.5. Matematičke metode.....	5
1.6. Estetske tvorevine.....	5
1.7. Pravila, upute ili metode za izvođenje umnih aktivnosti, igara ili za obavljanje poslova.....	6
1.8. Prikazivanje informacija.....	6
1.9. Izumi koji se izvode primjenom računara.....	6
2. Patentibilni biotehnološki izumi.....	7
2.1. Opće napomene i definicije.....	7
2.2. Patentibilni biotehnološki izumi.....	7
3. Izuzeci od patentibilnosti.....	8
3.1. Sadržaj koji je protivan javnom poretku ili moralu.....	8
3.2. Zabranjeni sadržaj.....	8
3.3. Biotehnološki izumi.....	8
3.4. Životinjske pasmine i biljne sorte.....	9
TAČKA 2.....	13
PRIJAVA PATENTA; PRVENSTVO.....	13
Sadržaj prijave patenta.....	13
1. Podnošenje prijave patenta.....	13
2. Dokumenti koji su potrebni za prijavu patenta.....	13
3. Formular zahtjeva za priznanje patenta (obrazac P-01).....	14
4. Opis.....	14
4.1. Područje tehnike.....	15
4.2. Stanje tehnike.....	15
4.3. Tehnički problem.....	15
4.4. Rješenje tehničkog problema.....	16
4.5. Kratak opis crteža.....	16
4.6. Detaljan opis izuma.....	16
4.7. Mjerne jedinice.....	18
4.8. Vlastita imena, žigovi, komercijalni nazivi.....	18
4.9. Dokumenti na koje se upućuje.....	19
4.10. Zabranjeni sadržaj.....	19
5. Izumi koji se odnose na biološki materijal; dostupnost javnosti.....	19
5.1. Biološki materijal.....	19
5.2. Dostupnost biološkog materijala javnosti.....	20
5.3. Pohrana biološkog materijala.....	20
6. Crteži.....	21
7. Sažetak.....	21
Prvenstvo.....	23
1. Pravo prvenstva.....	23
2. Utvrđivanje datuma prvenstva.....	23

3.	Zahtijevanje prvenstva	24
3.1.	Obnova prava prvenstva	24
3.2.	Ispravak i dopuna zahtjeva za priznanje prava prvenstva	25
Dodatak 1:	26
TAČKA 3	32
VRSTE I OBLIK PATENTNIH ZAHTJEVA, JASNOĆA I TUMAČENJE PATENTNIH ZAHTJEVA, PISANJE PATENTNIH ZAHTJEVA, JEDINSTVO IZUMA		32
Patentni zahtjevi		32
1.	Općenito	32
2.	Dvodijelni oblik i sadržaj patentnih zahtjeva	32
2.1.	Tehničke karakteristike izuma	32
2.2.	Dvodijelni oblik patentnih zahtjeva	33
2.3.	Neprikladan dvodijelni oblik	33
3.	Vrste patentnih zahtjeva	34
3.1.	Kategorije patentnih zahtjeva	34
3.2.	Broj patentnih zahtjeva	34
3.3.	Nezavisni i zavisni patentni zahtjevi	35
4.	Jasnoća i tumačenje patentnih zahtjeva	36
4.1.	Neusklađenost između patentnih zahtjeva i opisa	37
4.2.	Relativni izrazi; nejasni izrazi	37
4.3.	Parametri	38
4.4.	Pozivanje na opis/cртеže; pozivne oznake	38
4.5.	Bitne karakteristika izuma	38
4.6.	Patentni zahtjevi tipa «proizvod – pomoću – postupka»	39
4.7.	«Uređaj/ Metoda za ...»	39
4.8.	Upućivanje na upotrebu; patentni zahtjevi koji se odnose na upotrebu	40
5.	Sažetost, broj patentnih zahtjeva	40
6.	Potkrijepljenost patentnih zahtjeva opisom	41
7.	Jedinstvo izuma	42
7.1.	Opće napomene	42
7.2.	Posebne tehničke karakteristike	42
7.3.	Patentni zahtjevi različitih kategorija	42
7.4.	Zavisni patentni zahtjevi	44
TAČKA 4	45
ISPITIVANJE PATENTIBILNOSTI, KRITERIJI ZA PATENTIBILNOST, ISPITIVANJE NOVOSTI I INVENTIVNOG NIVOA		45
Kriteriji za patentibilnost		45
1.	Osnovni uvjeti za patentibilnost	45
2.	Industrijska primjenjivost	45
2.1.	Metode testiranja	46
2.2.	Sekvence i djelomične sekvence gena	46
2.3.	Stroj (mašina) tipa « <i>perpetuum mobile</i> »	46
2.4.	Izumi u područjima u kojima prirodni zakoni još nisu utvrđeni	47
3.	Tehničko stanje	47
4.	Sukob s drugim patentnim pravima ranijeg datuma	48
5.	Ispitivanje novosti	48
5.1.	Tehničko stanje	48
5.2.	Indirektne karakteristike ili dobro poznati ekvivalenti	49
5.3.	Relevantan datum dokumenta iz prethodnog tehničkog stanja	49
5.4.	Generička razotkrivanja i određeni primjeri	49
5.5.	Ispitivanje novosti	50
5.6.	Novost izuma odabirom	50
6.	Razotkrivanja izuma bez štetnih posljedica	50

7.	Inventivni nivo (inventivna razina)	51
7.1.	Definicija	51
7.2.	Tehničko stanje	52
7.3.	Stručnjak u određenom području	52
7.4.	Očiglednost.....	52
7.5.	Kombinacija naspram redanja jednog do drugog ili nagomilavanja	52
7.6.	«Pristup problem – i – rješenje».....	53
7.7.	Kombinovanje dokumenata iz tehničkog stanja	54
7.8.	Pokazatelji inventivnog nivoa.....	54
7.9.	Argumenti i dokazi koje je predočio podnositelj prijave	54
7.10.	Inventivni nivo izuma odabirom.....	55
7.11.	Zavisni patentni zahtjevi i patentni zahtjevi različitih kategorija	56
7.12.	Primjeri za procjenjivanje inventivnog nivoa.....	56
TAČKA 5	59
ISPITIVANJE PRIJAVE PATENTA	59
Postupak zaprimanja prijave	59
1. Zaprimanje prijave	59
1.1. Zaprimanje prijave na Protokolu	59
1.2. Zaprimanje prijave u Odsjeku za patente.....	59	
2. Priznanje datuma podnošenja; formalno ispitivanje	59
3. Ispitivanje pretpostavki za objavu prijave	60
4. Ispitivanje prijave za objavu	61
5. Klasificiranje prijave	61
5.1. Važnost ispravnog klasificiranja	61
5.2. Međunarodna klasifikacija patenata (MKP).....	62	
5.3. Konačna klasifikacija	62
5.4. Klasifikacija u slučaju tehničke nejasnoće.....	63	
5.5. Klasifikacija kada nedostaje jedinstvo izuma.....	63	
6. Objava prijave.....	63	
7. Izdvojene prijave.....	64	
TAČKA 6	66
PRETRAŽIVANJE I ISPITIVANJE NACIONALNIH PRIJAVA.....	66	
Karakteristike pretraživanja	66
1. Svrha pretraživanja.....	66	
2. Opseg pretraživanja.....	66	
3. Predmet pretraživanja.....	66	
3.1 Temelj pretraživanja: patentni zahtjevi	66
3.2 Opširni patentni zahtjevi.....	67	
3.3 Nezavisni i zavisni patentni zahtjevi.....	67	
3.4 Predmet zaštite izuzet od pretraživanja	68
3.5 Nedostatak jedinstva izuma	69
Alati za pretraživanje, postupak pretraživanja i strategija pretraživanja	69
1. Alati za pretraživanje i patentna dokumentacija	69
1.1. Pretraživanje patenata u bazama podataka Evropskog patentnog ureda (EPO)	69
1.2. Baza podataka Instituta koja sadržava patente	69
1.3. Drugi alati za pretraživanje patenata.....	69	
2. Postupak koji prethodi pretraživanju	69
3. Strategija pretraživanja	70
4. Upotreba rezultata pretraživanja provedenog u stranim patentnim uredima	71
5. Izveštaj o pretraživanju: Dio koji se odnosi na službenu obavijest ispitivača	71
Potpuno ispitivanje	72
1. Općenito o postupku ispitivanja	72

1.1.	Cilj potpunog ispitivanja	72
1.2.	Stav patentnog ispitivača	72
2.	Prva radnja u ispitivanju	73
2.1.	Neposredno (direktno) priznavanje	73
2.2.	Prvi Izvještaj o pretraživanju i rezultatu ispitivanja.....	73
2.3.	Oblik (forma) službene obavijesti ispitivača.....	75
3.	Sljedeće radnje ispitivača	75
4.	Namjera priznavanja patenta	75
5.	Izmjene	76
5.1.	Dopustivost izmjena.....	76
5.2.	Dodatan sadržaj	76
5.3.	Proširenje izvornog patentnog zahtjeva	78
5.4.	Ispravak pogrešaka	78
5.5.	Postupak izmjene dokumenata	79
6.	Telefonsko priopćenje; usmeno priopćenje (saopštenje).....	79
	Postupak ispitivanja prijave patenta.....	79
1.	Zahtjev za ispitivanje.....	79
1.1.	Postupak po zahtjevu za priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja prijave patenta	79
1.2.	Postupak po zahtjevu za priznanje patenta na temelju prihvaćenih podnesenih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta koje je provedeno u stranom patentnom uredu	81
1.3.	Postupak po zahtjevu za odgodu provedbe postupka potpunog ispitivanja prijave patenta i dodjelu konsenzualnog patenta.....	83
2.	Primjedbe trećih osoba	84
3.	Isprava o patentu, patentni spis, objava podataka o priznanju patenta	85
4.	Obustava postupka: odustanak (povlačenje prijave); smatranje prijave povučenom	85
5.	Rješenje o odbijanju	85
5.1	Temelj (osnov) rješenja o odbijanju	85
5.2	Pisani oblik rješenja o odbijanju	86
5.2.1.	Opće napomene.....	86
5.2.2.	Dijelovi rješenja o odbijanju	86
6.	Žalbeni postupak	86
TAČKA 7	87
	NACIONALNA FAZA MEĐUNARODNIH PRIJAVA PODNESENIH PREMA PCT-u.....	87
	Postupci koji se vode u vezi s međunarodnim prijavama prema PCT-u.....	87
1.	Uloga Instituta u međunarodnoj fazi prema PCT-u.....	87
2.	Neposredna (direktna) nacionalna faza ili putem Euro-PCT-a?.....	87
3.	Radnje u postupku u nacionalnoj fazi međunarodne prijave prema PCT-u.....	88
3.1.	Poslovi prije početka potpunog ispitivanja.....	88
3.2.	Ispitivanje	89
TAČKA 8	90
	EVROPSKI PATENTI KOJI VRIJEDE U BIH	90
	Tri različite rute do patenta u BiH	90
	Evropski patentni sistem i nacionalno pravo	90
1.	Sporazum o saradnji i proširenju i EPC.....	90
2.	Prošireni evropski patenti.....	91
2.1.	Pravni okvir za sistem proširenih evropskih patenata.....	91
2.2.	Formalno ispitivanje.....	91
TAČKA 9	93
	Postupci u toku po prijavama koje su podnesene do 31.12.2010. godine.....	93

TAČKA 10	95
SVJEDODŽBA (CERTIFIKAT) O DODATNOJ ZAŠTITI.....	95
Pravni okvir	95
1. Uvjeti za sticanje SPC.....	95
2. Značenje pojmova	96
2.1. «Lijek», «proizvod»	96
2.2. «Sredstvo za zaštitu bilja», «proizvod»	96
2.3. Osnovni patent	97
2.4. Odobrenja za stavljanje proizvoda u promet	97
3. Predmet zaštite.....	97
4. Učinci zaštite i pravo na dobijanje Svjedodžbe.....	97
5. Trajanje Svjedodžbe	97
6. Registar Svjedodžbi	98
Postupak za izdavanje Svjedodžbe	99
1. Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe.....	99
2. Objava zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe	99
3. Postupak ispitivanja	99
3.1. Ispitivanje formalnih uvjeta.....	99
3.2. Ispitivanje supstancijalnih razloga.....	101
4. Objava izdanih Svjedodžbi i odbijenih zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe	102
5. Troškovi održavanja Svjedodžbe	103
DODATAK II.: Primjer – Računanje trajanja Svjedodžbe	104
TAČKA 11	105
OPĆE ODREDBE POSTUPKA.....	105
1. Dostavljanje pismena.....	105
2. Rokovi	105
3. Ponovna uspostava prava prema Zakonu.....	106
4. Nastavak postupka	107
5. Razgledanje spisa i obavijesti o toku postupka	107

Uvod

Razlozi i cilj metodologije za pretraživanje i ispitivanje u području patenata

Strategija razvoja Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 2008-2015. temeljni je dokument u kojem se razrađuju okvir i pravci razvoja novoga sistema intelektualnoga vlasništva u BiH do 2015. godine slijedeći opredjeljenja zacrtana u Strategiji integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Jedan od strateških ciljeva postavljen Strategijom je:

Unapređenje institucionalnih kapaciteta Instituta shodno postojećoj mjerodavnosti za provedbu kvalitetnih, ažurnih, racionalnih i transparentnih postupaka dodjele prava industrijskoga vlasništva u BiH shodno kriterijima EU i praksi;

Iz tog razloga Institut želi maksimalno uskladiti rad patentnih ispitivača u području pretraživanja i potpunog ispitivanja s aktuelnom međunarodnom praksom, posebno s praksom prema Evropskoj patentnoj konvenciji (EPC) i Ugovoru o saradnji na području patenata (PCT), a Metodologija za pretraživanje i ispitivanje u području patenata (u daljnjem tekstu: Metodologija) jedno je od sredstava kojim se taj strateški cilj namjerava postići.

Metodologijom se želi pružiti stručna podrška u tumačenju Zakona o patentu i provedbenih propisa, a njome se namjerava znatno povećati nivo znanja svih korisnika patentnog sistema na području Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) o postupku pretraživanja i ispitivanja patentnih prijava, prvenstveno ispitivača Instituta, ali i patentnih zastupnika, izumitelja, istraživačkih instituta i ostalih subjekata.

BiH se kao potpisnica Sporazuma o proširenju evropskih patenata (Sporazum o proširenju) približava članstvu EPC, a priključivanjem regionalnom evropskom kontekstu Institut bi se trebao i strateški približiti, u mjeri u kojoj je to moguće, praksi Evropskog patentnog zavoda, pa je i ova Metodologija sastavljena po uzoru na „Metodologiju za ispitivanje koje se provodi u Evropskom patentnom zavodu - EPC 2000“.

Podrška inovacijama

Pretraživanje u području patenata, te ispitivanje nacionalnih prijava podnesenih u BiH predstavljat će podršku inovacijskoj zajednici BiH u njenom razvoju do dostizanja međunarodnih standarda.

Iz tog razloga patentni ispitivači Instituta trebali bi biti obučeni za pretraživanje u području patenata tako da mogu obavljati pretraživanje nacionalnih prijava, te pružati pomoć izumiteljima BiH u korištenju velikog broja besplatnih patentnih informacija na kvalitetan način. Tako korištene, one su neizostavan izvor poslovnih, tehničkih, naučnih i tržišnih informacija koje se još uvijek nedovoljno koriste u BiH, a upravo razvoj svijesti o važnosti tih informacija jedna je od glavnih uloga ispitivača Instituta.

Pored toga, patentni ispitivači trebali bi biti što bolje obučeni za potpuno ispitivanje nacionalnih prijava podnesenih u BiH, davati upute podnositeljima prijava ali i patentnim zastupnicima o načinu sastavljanja prijave, da bi se one kvalitetom približile evropskim standardima. Time bi se podnositeljima prijava iz BiH olakšalo podnošenje međunarodnih prijava prema EPC-u i PCT-u.

Sadržaj Metodologije

Metodologija je podijeljena na 11 dijelova, a svaki od njih na poglavlja koja upućuju na postupanje u svakom dijelu postupka uz navođenje primjera i definicija. Ispitivačima su date praktične, relevantne i detaljne upute.

Primjena Metodologije se, međutim, ne smije u svakom slučaju provoditi doslovno, već uzimajući u obzir zasebno svaku prijavu i okolnosti od važnosti za njenu obradu. Također, Metodologijom nisu obuhvaćene sve moguće situacije, a izostavljeni su opširni opisi koji bi se odnosili na pitanja od manje važnosti ili na pitanja koja se ne javljaju često. Izostavljeni su i opisi izvanrednih situacija, u kojima je potrebno posavjetovati se sa stručnjakom iz Instituta.

Legislativni okvir za područje patenata

Područje patenata u BiH uređeno je:

- 1) Zakonom o patentu koji se primjenjuje od 01. januara/siječnja 2011. godine (Službeni glasnik BiH br. 53/10)
- 2) Pravilnikom o postupku za priznanje patenta i konsenzualnog patenta (Službeni glasnik BiH br. 105/10).

Napomena: Zakon o industrijskome vlasništvu („Službeni glasnik BiH” br. 3/02 i 29/02) i dalje se primjenjuje na sve prijave podnesene zaključno s 31.12.2010. godine.

Postupak priznanja patenta je upravni postupak koji provodi Institut. Na sva proceduralna pitanja koja nisu uređena Zakonom primjenjivat će se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09).

Administrativne takse u postupku za priznanje patenta su propisane Tarifom administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH", br. 5/95, 43/04 i 15/14).

Troškovi postupka propisani su Odlukom o posebnim troškovima postupka za sticanje i održavanje prava industrijskoga vlasništva („Službeni glasnik BiH“, br. 109/2010 i 29/02).

Zakon o patentu sadrži i upućivanje na relevantne odredbe međunarodnih sporazuma kojih je BiH potpisnica:

- Ugovor o saradnji u oblasti patenata kojim administrira Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO),
- Ugovor o patentnom pravu kojim administrira WIPO;
- Sporazum između Vijeća ministara BiH i Evropske patentne organizacije o suradnji u oblasti patenata

Također, Zakon sadrži i upućivanje na odredbe relevantnih propisa koji sačinjavaju *acquis communautaire* Zajednice za pristup Evropskoj uniji.

BiH je članica osnovnog međunarodnog ugovora u oblasti intelektualnog vlasništva, Pariške konvencije o zaštiti industrijskog vlasništva, te u procesu pristupanja Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS).

Popis kratica

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	(Institut)
Zakon o patentu	(Zakon)
Pravilnik o postupku za priznanje patenta i konsenzualnog patenta	(Pravilnik)
Zakon o industrijskome vlasništvu	(ZIV)
Zakon o upravnom postupku	(ZUP)
Odluka o posebnim troškovima postupka za sticanje i održavanje prava industrijskoga vlasništva	(Odluka o troškovima)
Tarifa administrativnih taksi	(Tarifa o taksama)
Ugovor o patentnom pravu	(PLT)
Ugovor o saradnji u oblasti patenata	(PCT)
Sporazum između Vijeća ministara BiH i Evropske patentne organizacije o saradnji u oblasti patenata	(Sporazum o saradnji i proširenju)
Konvencija o Evropskom patentu	(EPC)
Svjetska trgovinska organizacija	(WTO)

TAČKA 1

PREDMET ZAŠTITE PATENTOM I ISKLJUČENJA OD ZAŠTITE

Isključenja od zaštite patentom

1. Izumi (pronalasci)

1.1. Isključenja

Zakon ne definiše izum, ali se u članu 6. stavu (6) Zakona navodi nepotpuna lista stvari koje se ne smatraju izumima. Ti se navodi odnose na apstraktne stvari (npr. otkrića, naučne teorije itd.) i/ili na ne tehničke stvari (npr. estetske tvorevine ili na prikazivanje informacija). Za razliku od toga izum mora biti nov, imati inventivni nivo i mora se moći industrijski primijeniti (član 6. stav (1) Zakona).

Prema članu 6. stavu (1) Zakona, izum mora biti definisan 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 člana 6. stava (1) Zakona, ispitivač mora imati na umu dvije glavne stvari. Prva, isključenja od patentibilnosti prema članu 6. stavu (6) Zakona primjenjuju se samo onda ako se prijava odnosi na isključeni predmet zaštite kao takav, član 6. stav (7) Zakona. 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 člana 6. stava (1) Zakona.

Navode se isključenja navedena u članu 6. stavu (6) Zakona i njičlanahovi 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 člana 6. stava (1) Zakona. 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. Naučne (znanstvene) teorije

Naučne teorije uopšteniji (općenitiji) su oblik otkrića i na njih se primjenjuju ista načela koja su navedena u gornjoj tački 1.3. Primjer: teorija u fizici koja se odnosi na poluprovodnike ne bi bila patentibilna. Međutim, novi poluprodnički uređaji i postupci za proizvodnju tih uređaja 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 mašina (stroj) za računanje koji je konstruisan za rad po takvoj metodi patentibilan je.

Primjer: matematička metoda za konstruisanje električnih filtera nije patentibilna; međutim filteri konstruisani prema toj metodi ne bi bili isključeni iz patentibilnosti prema članu 6. stavu (6) Zakona i članu 6 stavu (7) Zakona.

1.6. Estetske tvorevine

Estetska tvorevina po definiciji se odnosi na predmet (npr. Umjetničku sliku ili skulpturu) čiji aspekti nisu tehničke prirode, 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 zahtjeva samo i izričito estetskim ili umjetničkim učinkom njenog informacijskog sadržaja, njenog preloma ili oblika njenih slova ne bi bila patentibilna niti bi to bila umjetnička slika definisana estetskim učincima njenog sadržaja ili kombinacijom njenih boja ili njenim umjetničkim stilom (npr. impresionistički).

Međutim, ako je estetski učinak dobijen nekom tehničkom strukturom ili nekim drugim tehničkim sredstvom, iako sam estetski učinak nije patentibilan, sredstva kojima je dobijen 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 definisana tehničkom karakteristikom uveza ili lijepljenja korica može biti patentibilna, iako ima i estetski učinak, kao i umjetnička slika definisana 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 dobijen novim tehničkim postupkom. U tom slučaju, postupak može biti patentibilan.

Primjer: nova tehnika štampanja knjige kojom se postiže određena vrsta preloma knjige koji ima estetski učinak može biti patentibilna, kao i knjiga koja je proizvod tog postupka.

Tvar ili sastav, definisani tehničkim karakteristikama koje proizvode poseban učinak s obzirom na miris ili okus, npr. koje zadržavaju miris ili okus tokom dužeg 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 isključenja koji su apstraktne ili intelektualne naravi. Naročito, metoda za učenje jezika, metoda za rješavanje križaljki, igra (kao apstraktna cjelina definisana 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. Naročito, ako se u patentnom zahtjevu navode računari, računarske 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 računara».

1.8. Prikazivanje informacija

Prikaz informacije definisan 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 definisanim njihovim sadržajem, gramofonskim pločama definisanim snimljenim muzičkim djelom, saobraćajnim znakovima definisanim 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 definisane 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. Postavke ili način prikazivanja, za razliku od sadržaja informacije, može biti patentibilna tehnička karakteristika.

Primjeri u kojima može postojati takva tehnička karakteristika:

- uređaj za telegrafisanje ili komunikacijski sistem 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 računara

Računarski programi oblik su izuma koji se izvodi primjenom računara, što je izraz koji obuhvaća patentne zahtjeve koji se odnose na računare, na računarske 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 računarske programe u načelu je isti kao i pri razmatranju patentibilnosti drugih sadržaja. Bez obzira na to što su «računarski programi» u članu 6. stavu (6) Zakona navedeni kao isključenja od patentibilnosti, ako predmet za koji se zahtijeva zaštita ima tehnički karakter, on nije isključen od patentibilnosti prema odredbama člana 6. stava (1) Zakona. Računarski program nije isključen od patentibilnosti ako u toku svoga rada na računara 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 računarskom programu daje tehnički karakter može se ostvarivati, npr., u upravljanju industrijskim postupkom ili u obradi podataka koji predstavljaju fizičke cjeline ili u unutrašnjem radu samog računara ili u radu njegovih sučelja (interfejsa) koji

su pod uticajem tog programa što može, na primjer, uticati na učinkovitost ili na sigurnost postupka, na upravljanje potrebnim računarskim resursima ili na brzinu prenosa podataka u komunikacijskoj vezi.

Slijedom toga, računarski program može se smatrati izumom u smislu člana 6. stava (1) Zakona, ako takav program može u toku svoga rada na računaru izazvati veći tehnički učinak koji nadilazi uobičajene fizičke interakcije programa i računara. Na temelju takvog patentnog zahtjeva može se priznati patent, pod uvjetom da je udovoljeno svim drugim zahtjevima koji se navode u Zakonu, a naročito zahtjevima koji se odnose na novost i inventivni nivo. Takvi patentni zahtjevi ne bi trebali sadržavati popis programa, već bi trebali definisati sve karakteristike koje osiguravaju patentibilnost postupka koji se namjerava izvoditi računarskim programom u toku njegovog rada. Pri određivanju inventivnog nivoa, ispitivač mora utvrditi objektivni 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 člana 6. stava (1) Zakona. Ako takav objektivni tehnički problem nije nađen, predmet za koji se zahtijeva zaštita ne udovoljava zahtjevu koji se odnosi na inventivni nivo, jer nedostaje tehnički doprinos određenom području. Zbog toga se patentni zahtjev odbacuje.

2. Patentibilni biotehnološki izumi

2.1. Opće napomene i definicije

Biotehnološki izumi su oni 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, član 6. stav (2) tačka a) Zakona, i član 6. stav (2) tačka b) Zakona.

«Biološki materijal» znači svaki materijal koji sadržava genetičku informaciju i koji se može razmnožavati sam ili se može razmnožavati u biološkom sistemu, član 6. stav (3) Zakona.

2.2. Patentibilni biotehnološki izumi

Biotehnološki izumi u načelu su patentibilni prema članu 6. stavu (2) Zakona. Biotehnološki izumi patentibilni su i ako se odnose na:

(i) biološki materijal izoliran iz svog prirodnog okruženja ili proizveden tehničkim postupkom, čak i ako se ranije nalazio u prirodi, član 6. stav (2) tačka c) Zakona.

Prema tome, biološki materijal može se smatrati patentibilnim, čak i ako se već nalazi u prirodi.

Iako ljudsko tijelo u različitim stepenima njegovog oblikovanja i razvoja i jednostavno otkriće jednog od njegovih elemenata, uključujući sekvencu ili djelomičnu sekvencu gena ne mogu biti patentibilni izumi, član 7. tačka b) Zakona, jedan element izolovan iz ljudskog tijela ili proizveden tehničkim postupkom, uključujući sekvencu ili djelomičnu sekvencu gena može biti patentibilan, iako je struktura tog elementa istovjetna sa strukturom prirodnog elementa.

Razlog zbog kojeg takav element nije *a priori* izuzet od patentibilnosti jest taj što je on, na primjer, rezultat tehničkih postupaka 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.

Industrijska primjenjivost sekvence ili djelomične sekvence gena mora biti razotkrivena u prijavi patenta, kako je prvobitno (izvorno) podnesena, član 7. stav (2) Zakona.

(ii) biljke ili životinje, ako tehnička izvedivost izuma nije ograničena na određenu biljnu ili životinjsku vrstu.

Izumi koji se odnose na biljke ili na životinje patentibilni su, ako njihova tehnička izvedivost nije ograničena na određenu biljnu ili životinjsku vrstu i ako je postupak za izvođenje izuma nije bitno biološki, član 6. stav (4) Zakona.

Prema tome, patentni zahtjev u kojem nije izričito zahtijevana zaštita određenih biljnih vrsta nije izuzet iz patentibilnosti prema članu 7. stavu (1) tački a) Zakona, čak i onda kada bi mogao obuhvaćati biljne vrste. Patentni zahtjev koji obuhvaća biljne vrste, ali ih ne navodi nije patentni zahtjev koji se odnosi na vrstu ili na vrste. Ako u patentnom zahtjevu koji se odnosi na proizvod nema podataka o određenoj biljnoj vrsti, predmet izuma za koji se zahtijeva zaštita nije ni ograničen niti se odnosi na vrstu ili na vrste u smislu člana 7. stava 1. tačke a) Zakona, ili

(iii) mikrobiološki postupak ili drugi tehnički postupak ili proizvod dobijen takvim postupkom koji nije biljna ili životinjska vrsta

«Mikrobiološki postupak» znači bilo koji postupak koji uključuje ili koji se provodi na mikrobiološkom materijalu, član 7. stav (1) tačka a) Zakona.

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 (eksplicitno) je izuzet od patentibilnosti prema članu 7. stavu (3) Zakona. Svrha toga da se uskrati zaštita za izume koji bi vjerojatno mogli izazvati nered ili generalno (općenito) druga nasilna ponašanja. Trebalo bi razmotriti je li moguće da bi široka javnost takav izum smatrala tako nepristojnim da bi bilo nezamislivo zaštititi ga patentom. Ako je jasno da je u pitanju takav slučaj, treba postaviti primjedbu prema članu 7. stavu (3) Zakona.

3.2. Zabranjeni sadržaj

Iskorištavanje se ne bi trebalo smatrati protivnim javnom poretku ili moralu samo zbog toga što je takvo iskorištavanje zabranjeno zakonom u BiH ili drugim propisom, član 7. stav (3) Zakona. Jedan od razloga je taj što bi se proizvod ipak mogao proizvesti prema patentu priznatom u BiH i izvoziti u države u kojima njegova upotreba nije zabranjena.

3.3. Biotehnološki izumi

U području biotehnoloških izuma u članu 7. stavu (4) Zakona, navodi se popis izuzetaka od patentibilnosti. Popis je ogledan i nije potpun i treba ga gledati kao konkretan oblik pojma javnog poretka i morala u ovom tehničkom području. Prema članu 7. stavu (4) Zakona, patenti u BiH 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 definisati kao bilo koji postupak, uključujući postupke podjele zametka (embriona ili embrija), namijenjene stvaranju ljudskog bića koje ima istu genetičku informaciju kao i drugo živo ili preminulo ljudsko biće;

(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.

Osim toga, ljudsko tijelo u raznim stepenima njegovog oblikovanja i razvoja i jednostavno otkriće jednog od njegovih elemenata, uključujući sekvencu ili djelomičnu sekvencu gena ne mogu biti predmeti patentibilnih izuma. Takvi stepeni oblikovanja ili razvoja ljudskog tijela uključuju zametne stanice i totipotentne stanice.

3.4. Životinjske pasmine i biljne sorte

U popisu izuzetaka od patentibilnosti navedeni su i izumi životinjskih pasmina i biljnih sorti i bitno bioloških postupaka za dobijanje biljaka ili životinja, osim izuma nebioloških i mikrobioloških postupaka i proizvoda dobijenih tim postupcima, član 7. stav (1) tačka a) Zakona.

Izraz «sorta bilja» može se definisati kao skupina biljaka unutar najniže botaničke sistematske jedinice, koja se, bez obzira na to je li u potpunosti udovoljeno uvjetima za priznavanje prava na sortu bilja, može:

(a) definisati izražajnošću karakteristika određenog genotipa ili kombinacije genotipova,

(b) razlikovati od bilo koje druge skupine biljaka izražajnošću barem jedne od navedenih karakteristika

(c) smatrati cjelinom, s obzirom na to da ostaje promijenjena nakon umnažanja sukladno propisima koji reguliraju područje biljnih sorti.

Patent se ne priznaje, ako se predmet za koji se zahtijeva zaštita odnosi na određenu biljnu sortu ili određene biljne sorte, član 6. stav (4) i član 7. stav (1) tačka a) Zakona. Međutim, ako se izum odnosi na biljke ili životinje i ako tehnička izvodivost izuma nije ograničena na određenu biljnu sortu ili određenu životinjsku pasminu, izum je patentibilan, član 6. stav (4) Zakona.

Patentni zahtjev koji se odnosi na dobijanje sorte bilja (ili sorti bilja) nije *a priori* izuzet od patentibilnosti samo zbog toga što je dobijeni proizvod sorta bilja.

3.5. Postupci za dobijanje biljaka ili životinja

Postupak za dobijanje biljaka ili životinja bitno je biološki, ako se u cijelosti sastoji od prirodnih postupaka kao što su križanje ili selekcija, član 6. stav (5) Zakona.

Primjer: metoda križanja; križanje ili selektivni uzgoj (recimo, konji koji se selektiraju za uzgoj i sparivanje životinja koje imaju određene karakteristike) bio bi bitno biološki postupak i, prema tome, nepatentibilan prema članu 7. stav (1) tački a) Zakona.

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

Član 6. stav (4) tačka a) Zakona propisuje da se izuzeće od patentibilnosti «životinjskih pasmina, sorti bilja i bitno bioloških postupak za dobijanje biljaka ili životinja» ne odnosi na nebiološke postupke ili na mikrobiološke postupke ili na proizvode dobijene tim postupcima.

Mikrobiološki postupak znači bilo koji postupak koji uključuje ili koji se provodi na mikrobiološkom materijalu ili postupak čiji je proizvod mikrobiološki materijal, član 6.

stav (2) Zakona. 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. dobijen genetičkim inženjeringom, već i na postupke koji uključuju i mikrobiološke i nemikrobiološke korake. U članu 6. stav (2) Zakona navodi se i da proizvodi dobijeni mikrobiološkim postupkom nisu izuzeti od patentibilnosti (zahtijevanje zaštite proizvoda). Međutim, trebalo bi se napomenuti da se patentni zahtjevi koji se odnose na sorte bilja ili na životinjske pasmine ne mogu dopustiti, čak i ako je sorta dobijena mikrobiološkim postupkom, član 6. stav (4) Zakona. Izuzeće od patentibilnosti životinjskih pasmina i sorte bilja navedeno u članu 7. stav (1) Zakona, primjenjuje se bez obzira na način na koji su dobijene.

3.7. Hirurške metode, metode liječenja i dijagnostičke metode

U članu 7. stav (1) tački c) Zakona navodi se da su «dijagnostički ili hirurški postupci ili postupci liječenja koji se primjenjuju neposredno (direktno) 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 hirurškim 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 hirurške prirode (naravi).

Osim toga, ortopedski ulošci kao i umjetan ud izrađuju se izvan tijela.

Metoda koja uključuje hirurški 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 članu 7. stav (1) tačka c) Zakona, pa ih se, prema tome, ne bi trebalo prihvatiti.

3.8. Proizvodi za upotrebu u hirurškoj metodi, metodi liječenja ili dijagnostičkoj metodi

Prema članu 7. stav (1) tačka c) Zakona, proizvodi, osobito tvari ili smjese, koji se upotrebljavaju u hirurškim 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 članu 8. stavu (4) Zakona, 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 hirurškim metodama ili metodama liječenja koje se primjenjuju neposredno na ljudskom ili životinjskom tijelu («prva medicinska upotreba»).

Primjer: hemijski 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».

Član 8. stav (4) Zakona predviđa izuzetak (iznimku) od opšteg načela koje glasi da se patentom mogu štiti 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, naročito onom koji se odnosi na inventivni nivo.

3.9. Druga medicinska indikacija

Premda spoj ili farmaceutski sastav već imaju poznatu upotrebu „prva medicinska upotreba“, još uvijek mogu biti patentibilni prema članu 8. stavu (4) Zakona, za bilo koju sljedeću upotrebu u postupcima prema članu 7. stavu (3) Zakona, pod uvjetom da njihova primjena u navedenim postupcima nije sadržana u stanju tehnike.

Član 8. stav (4) Zakona omogućava izuzeće od općeg načela da “ patentni zahtjev za proizvod” može biti dopušten samo za novi proizvod. Međutim, to ne znači da “ patentni zahtjev za proizvod za prvu i svaku sljedeću upotrebu ne mora ispunjavati uvjete patentibilnosti, posebno uvjet za inventivni nivo.

Patentni zahtjev oblika „ **Upotreba spoja ili farmaceutskog sastava X za tretman** (liječenje) bolesti Y...“ smatrat će se **metodom liječenja** i bit će isključena iz patentibilnosti prema članu 7. stavu (1) Zakona. Patentni zahtjev oblika „**Spoj X za upotrebu kao lijek** „se prihvaća čak ako je **X poznati spoj**, ali njegova upotreba u medicini nije poznata. Štoviše, prihvatljiv patentni zahtjev je oblika „**Spoj X za upotrebu u liječenju bolesti Y**“ i uključuje inventivnost prema bilo kojem razotkrivanju upotrebe X iz stanja tehnike kao lijeka.

Liječenje bolesti sa spojem ili farmaceutskim pripravkom koje je već poznato, pri čemu je jedina razlika od poznatog liječenja u režimu doziranja, je **specifična daljnja upotreba** prema članu 8. stavu (4) Zakona.

Predmet zaštite je nov samo preko nove upotrebe lijeka i ne može se više štiti Švicarskom formom zahtjeva.

Švicarski tip zahtjeva je upotreba, a navedeni oblici patentnih zahtjev iznad, su patentni zahtjevi za proizvod i daju drukčiju zaštitu - predmet zaštite je različit.

3.10. Ograničenja izuzetaka prema članu 7. stavu (1) tačka c) Zakona

Izuzeci prema članu 7. stavu (1) tačka c) Zakona, ograničeni su na dijagnostičke ili hirurške 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 kvaliteta njenog mesa ili povećanja prinosa vune.

Primjer: prijava koja sadržava patentne zahtjeve koji se odnose samo na kozmetički tretman ljudskog bića primjenom hemijskog proizvoda smatra se patentibilnom. Međutim, kozmetički tretman koji uključuje hirurški zahvat ili liječenje ne bi bio patentibilan. 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 članu 7. stavu (1) tačka c) Zakona. Postupak obrade tkiva ili tekućina nakon što su ta tkiva ili te 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 njene 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 članu 7. stavu (1) tački c) Zakona nije dopušteno štititi metodu koja obuhvaća barem jednu fazu koja definiše obradu ljudskog ili životinjskog tijela hirurškim sredstvima ili postupkom liječenja ili dijagnostičkom metodom. Napominje se da «hirurški zahvat» ne mora biti obavljen u svrhu liječenja da bi bio izuzet od patentibilnosti; hirurški zahvat u kozmetičke svrhe također je izuzet od patentibilnosti. «Terapija», odnosno, postupak liječenja, znači liječenje bolesti ili disfunkcija tijela, a obuhvaća i profilaktičko liječenje, npr. cijepljenje protiv određene bolesti.

TAČKA 2

PRIJAVA PATENTA; PRVENSTVO

Sadržaj prijave patenta

1. Podnošenje prijave patenta

Postupak za priznanje patenta pokreće se podnošenjem Institutu prijave za priznanje patenta.

Prijava patenta mora biti sastavljena na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH, član 19. stav (1) Zakona.

Prijava patenta se Institutu podnosi u pisanom obliku direktno ili se može poslati poštom tako da se zahtjev za priznanje patenta podnosi u dva primjerka, dok se ostali sastojci prijave podnose u jednome primjerku, član 2. stav (1) Pravilnika.

Prijava se može podnijeti i telefaksom ili na službeni e-mail Instituta pod uvjetom da se u roku od petnaest dana od njenog prijema u Institut dostavi u propisanom obliku, član 2. stav (2) Pravilnika.

U slučaju podnošenja prijave direktno, datumom zaprimanja prijave smatrat će se datum na koji Institut zaprimi prijavu koja je lično (osobno) podnesena.

Datumom zaprimanja prijave koja je upućena telegrafski ili na službeni e-mail Instituta smatrat će se datum na koji je Institut takvu prijavu zaprimio, pod uvjetom da je u roku od 15 dana od zaprimanja dostavljena u obliku propisanom odredbom člana 9. Pravilnika.

2. Dokumenti koji su potrebni za prijavu patenta

Sadržaj prijave patenta definisan je u članu 20. Zakona. Dokumenti (u jednom primjerku) koji su potrebni za prijavu patenta, član 20. stav (1) Zakona, su:

- zahtjev za priznanje patenta (obrazac P-01),
- opis izuma,
- jedan ili više patentnih zahtjeva,
- crteže na koje se pozivaju opis izuma i patentni zahtjevi ako ih ima,
- sažetak.

Uz prijavu koja se podnosi mogu se priložiti sljedeći dokumenti:

- dokument(i) o prvenstvu,
- prijevod dokumenta (dokumenata) o prvenstvu,
- punomoć za zastupanje izdata patentnom zastupniku,
- rezultati ispitivanja provedenog u inostranstvu,
- izjava o zajedničkom zastupniku u slučaju više podnositelja,
- izjava izumitelja u slučaju kad ne želi biti naveden u prijavi,
- potvrda o izlaganju na međunarodnoj izložbi,
- dokaz ili podaci o uzorku živoga biološkoga materijala
- popis(i) nukleotidnih i/ili aminokiselinskih sekvenci.

Uvjeti kojima se mora udovoljiti prilikom podnošenja prijave patenta u BiH propisani su Pravilnikom 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:

- načinu podnošenja prijave patenta, član 2. Pravilnika,
- načinu popunjavanja formulara zahtjeva za priznanje patenta, član 3. i 4. Pravilnika
- opisu izuma, član 5. Pravilnika,
- patentnim zahtjevima, član 6. Pravilnika,
- crtežima, član 7. Pravilnika,
- sažetku, član 8. Pravilnika,
- sastavljanju pojedinih dijelova prijave patenta, npr. veličina listova, margine, formule, fizičke veličine, naziv, znakovi, simboli, član 9. Pravilnika,
- sadržajima koji se ne smiju navoditi u prijavi, član 10. Pravilnika,
- naknadnim podnescima, član 11. Pravilnika,
- pohrani živoga biološkog materijala, članovi od 12. do 14. Pravilnika,
- popisima nukleotidnih i/ili aminokiselinskih sekvenci, član 15. Pravilnika.

3. Formular zahtjeva za priznanje patenta (obrazac P-01)

Podnositelj prijave podnosi zahtjev za priznanje patenta na formularu P-01 koji je dostupan u prostorijama Instituta i na internetskim stranicama Instituta.

U formularu P-01 upisuju se:

- podaci o podnosiocu (podnosiocima) prijave, podaci o izumitelju i, kada je potrebno, podaci o zastupniku,
- naziv izuma,
- oznaku izuma prema međunarodnoj klasifikaciji patenata,
- naznaku za ulazak u nacionalnu fazu prijave PCT
- zahtjev sa podacima o pravu prvenstva,
- naznaku o izlaganju izuma na izložbi
- naznaku o zahtjevu za izdvajanje iz prijave
- adresu za korespondenciju na teritoriji BiH,
- kontrolni popis podnesenog sadržaja
- naznaku o plaćenim taksama i troškovima postupka,
- potpis ili pečat podnosioca prijave

Naziv izuma – Naziv izuma trebao bi jasno i sažeto izraziti tehničku bit izuma. U članu 3. stavu (1) tački b) Pravilnika navodi se da naziv „ne smije sadržavati komercijalne nazive, žigove, imena, šifre ili kratice uobičajene za pojedine proizvode i slično“.

U slučaju da ispitivač u formalnom ispitivanju utvrdi očigledno neudovoljavanje tim uvjetima, naziv izuma bi morao biti ponovo ispitan u postupku potpunog ispitivanja s obzirom na tumačenja opisa i patentnih zahtjeva te svih njihovih izmjena. Međutim, potreba izmjene naziva izuma tokom potpunog ispitivanja, tj. tokom pripreme teksta priznatog patenta prilično je rijetka.

4. Opis

U članu 20. stavu (3) Zakona traži se da u prijavi patenta izum bude razotkriven. U tom se članu navodi: „Izum se mora opisom (...) otkriti na dovoljno (dovoljno) jasan i detaljan način, tako da ga stručnjak iz odgovarajućeg područja može izvesti.“

Uvjetu razotkrivanja izuma mora udovoljiti opis izuma uz pomoć crteža, ako se na njih poziva.

Značenje izraza „stručnjak iz odgovarajućeg područja“ razložit će se u Tački 4 Metodologije, Inventivni nivo, dio 7.3.

U članu 5. stavu (2) tački f) Pravilnika navodi se „detaljan opis najmanje jednoga od načina ostvarivanja izuma uz navođenje primjera izvedbe (izrade) ...“

Smisao ovih odredaba o opisu jest:

- a) osigurati da prijava sadržava dovoljne tehničke podatke koji će omogućiti da stručnjak odgovarajućeg područja može izum izvesti, i
- b) omogućiti osobi koja čita prijavu da razumije koliki je doprinos izumitelja stanju tehnike, kako bi se izum mogao procijeniti.

Dijelovi opisa:

Naziv izuma – U opisu najprije treba biti naveden naziv izuma. Naziv izuma treba biti onaj koji je naveden na obrascu P-01.

U članu 5. stavu (2) Pravilnika navodi se da bi opis izuma trebao biti sastavljen prema sljedećim odgovarajućim naslovima i sljedećim redosljedom:

- 1) područje tehnike na koje se izum odnosi,
- 2) tehnički problem za čije se rješenje traži zaštita patentom,
- 3) stanje tehnike; citiranje patentnih dokumenata i drugih izvora,
- 4) bit izuma; novost,
- 5) kratak opis crteža, ako ih ima,
- 6) detaljan opis najmanje jednog od načina ostvarivanja izuma,
- 7) način industrijske ili druge primjene izuma ako nije očit iz prirode (naravi) izuma.

Poželjno bi bilo da način sastavljanja i redosljed različitih dijelova opisa izuma budu u skladu s gore navedenim. Posebno (iznimno) se može primijeniti drukčiji način ili drukčiji redosljed sastavljanja opisa ako bi zbog prirode izuma takav način ili takav redosljed rezultirao boljim razumijevanjem izuma i ekonomičnijim prikazom, član 5. stav (3) Pravilnika. Odstupanje od tih uvjeta moglo bi se 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.

4.1. Područje tehnike

U članu 5. stavu (2) tački a) Pravilnika propisano je: «U opisu se...navodi područje tehnike na koje se izum odnosi, uz naznaku MKP, ako je podnositelju prijave poznata.»

4.2. Stanje tehnike

U članu 5. stavu (2) tački c) Pravilnika navodi se da bi dio pod naslovom «Stanje tehnike» trebao sadržavati prikaz i analizu poznatih rješenja koja su upotrijebljena za rješavanje definisanog tehničkog problema u opsegu koji je poznat podnositelju prijave. Osim toga, kroz analizu uočenih nedostataka, mogu se navesti loše strane tih rješenja.

Ovdje bi trebalo citirati 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 patentnim dokumentima i drugim izvorima koji se odnose na opisano 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.

4.3. Tehnički problem

Ako je odlučeno da jedan nezavisan patentni zahtjev definiše patentibilan izum, mora biti moguće iz prijave izvesti neki tehnički problem. Procjena inventivnog nivoa obavlja se po «problem - i – rješenje» pristupu. Više o tome vidi u Tački 4. 7. 6. Inventivni nivo, Pristup „problem-i-rješenje“

U članu 5. stavu (2) tački d) Pravilnika zahtijeva se «izlaganje biti izuma tako da se tehnički problem i njegovo rješenje mogu razumjeti».

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

4.4. 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. Bit će dovoljno u opisu navesti da je određeno ostvarivanje izuma opisano u zavisnom patentnom zahtjevu. Međutim, kada postoji dvojba o tome jesu li određeni detalji potrebni ili nisu, ispitivač ne bi trebao insistirati na njihovom 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.

4.5. Kratak opis crteža

Ako su crteži uključeni, 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.»

4.6. Detaljan opis izuma

Mora se dati detaljan opis najmanje jednoga od načina ostvarivanja 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 smatra 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 ostvarivanja izuma bit će dovoljan. Ali kada patentni zahtjevi obuhvaćaju široko područje, smatra se da opis udovoljava uvjetima iz stava 20. stava (3) Zakona, samo onda ako sadržava velik broj primjera ili ako opisuje druge načine ostvarivanja izuma ili njegove varijante, koje pokrivaju područje koje se štiti patentnim zahtjevima. Usprkos tome, mogu se pojaviti 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, naročito 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 primjedbe 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 put 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 člana 20. stava (3) Zakona. 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 člana 36. Zakona, koje propisuju da se sadržaj predmeta prijave ne smije proširivati nakon utvrđenog datuma njenog podnošenja, takozvane «naknadne izmjene u prijavi» nisu dopuštene.

Zbog toga se u takvim okolnostima prijava mora ili 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 prvobitno (izvorno) podnesen dovoljan opis.

Nedovoljno 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 člana 20. stava (3) Zakona, što nije moguće popraviti. Dva takva slučaja se navode kao pojašnjenje:

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 dobijanju 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 posljednjem slučaju, ako je zadovoljavajuće dijelove odmah moguće odijeliti ne-razarajućim postupkom ispitivanja, primjedba koji bi proizlazila iz člana 20. stava (3) Zakona ne može se istaći.

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, član 5. stav (2) tačka g) Pravilnika. Valja očekivati da će u većini slučajeva način na koji se izum može iskoristiti u industriji biti sam po sebi vidljiv, tako da izričiti opis takva načina neće biti potreban.

Međutim, moglo bi biti slučajeva, koji se, npr., odnose na metode ispitivanja, u kojima način industrijske primjene nije očigledan i u kojima on morao biti načinjen takvim.

Nazivi – Iako bi opis trebao biti jasan i direktan bez nepotrebnog tehničkog žargona, prihvatljiva je, a često i poželjna upotreba priznatih tehničkih naziva. Upotreba manje poznatih ili posebno oblikovanih tehničkih naziva mogla bi se dopustiti, pod uvjetom da su ti nazivi definisani na odgovarajući način, te da ne postoji opšte priznati ekvivalent.

Takva sloboda odabira može se odnositi i na strane nazive kada odgovarajući naziv ne postoji na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH.

Nazivi koji imaju ustaljeno značenje ne bi se smjeli koristiti tako da znače nešto drugo, ako je vjerojatno da bi to moglo dovesti u zabludu. Postoje slučajevi u kojima se određeni naziv može opravdano posuditi iz analognog područja. Nazivi, znakovi i simboli moraju se dosljedno koristiti u cijelom tekstu prijave patenta, član 9. stav (12) Pravilnika.

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 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.

4.7. Mjerne jedinice

Fizičke veličine iskazuju se u jedinicama Međunarodnog sistema jedinica (SI), član 9. stav (11) Pravilnika. Ako je u prijavi upotrijebljen neki drugi sistem, jedinice moraju biti iskazane i u tom metričkom sistemu.

Vrijednosti fizičkih veličina obvezatno se iskazuju u jedinicama priznatim u međunarodnoj praksi, koje su općenito jedinice metričkog sistema 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 i Direktivom 1999/103/EZ od 24. 01. 2000. godine.

Relevantne odredbe tih Direktiva navedene su u Dodatku 1. ovog Poglavlja pod nazivom «Mjerne jedinice priznate u međunarodnoj praksi».

Prema tome, «jedinice metričkog sistema» 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 zgradama 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 hemijske i matematičke simbole, atomske težine i molekularne formule što su u općoj upotrebi te tehničke izraze, znakove i simbole koji su općenito prihvaćeni u odnosnom području tehnike, član 9. stav (11) Pravilnika, naročito ako u tom području postoje prihvaćeni međunarodni standardi. Potrebno je pridržavati se tih uputa kada god je to moguće.

4.8. 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 porijeklo ili kada se odnose na mnogo različitih proizvoda. Ako je takva riječ upotrijebljena i kada je to potrebno radi udovoljavanja uvjetima dovoljnog razotkrivanja izuma, član 20. stav (3) Zakona, o proizvodu se moraju navesti dovoljni (dostatni) podaci, koji ne uključuju odnosnu 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 tačno značenje.

Primjeri: «Bowden» kabel, brtveni prsten «Belleville», «Panhard» šipka, «Teflon» sloj, «caterpillar» remen.

Registrovani žigovi – Podnositelj prijave dužan je osigurati da su registrovani žigovi potvrđeni kao takvi u opisu.

4.9. Dokumenti na koje se upućuje

Upućivanje u prijavama patenata podnesenim u BiH 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 prvobitno 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 dovoljno razotkrivanje, član 20. stav (3) Zakona, on mora biti u prijavi kako je prvobitno 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 člana 20. stava (3) Zakona, 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 samodovoljna, tj. razumljiva čak i bez upućivanja na bilo koji drugi dokument.

4.10. Zabranjeni sadržaj

Postoje tri kategorije sadržaja koji je izričito zabranjen i koji je definisan u članu 10. stavu (1) Pravilnika.

(i) Moral, član 10. stav (1) tačka a) Pravilnika.

Valja napomenuti, da je Institut obavezan pri objavi prijave izostaviti samo dijelove teksta ili crteže koji su obuhvaćeni prvom kategorijom takva sadržaja, tj. navode ili drugi sadržaj 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 neprimjeren sadržaj.

(ii) Omalovažavajući navodi, član 10. stav (1) tačka b) Pravilnika. 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.

(iii) Nebitan sadržaj, član 10. stav (1) tačka c) Pravilnika. 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 odnosno stanje tehnike.

(iv) Izostavljanje sadržaja pri objavi – Ako Institut pri objavi prijave izostavlja zabranjeni sadržaj, podnositelju prijave mora se dostaviti podatak o mjestu i broju izostavljenih riječi ili izostavljenih crteža. Institut na zahtjev dostavlja kopiju izostavljenih dijelova teksta, član 10. stavovi (2) i (3) Pravilnika.

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

5.1. Biološki materijal

Prijave koje se odnose na biološki materijal podložne su posebnim odredbama iz člana 20. stava (3) Zakona i članova od 12. do 15. Pravilnika. U skladu s članom 6. stavom (3) Zakona, izraz «biološki materijal» znači svaki materijal koji sadržava genetičku informaciju i koji se može razmnožavati sam ili se može razmnožavati u biološkom sistemu. Ako izum uključuje upotrebu biološkog materijala ili se odnosi na biološki materijal koji nije dostupan javnosti i koji se u prijavi patenta podnesenoj u BiH ne može primijeniti na temelju opisa izuma na način koji bi stručnjaku iz odgovarajućeg

područja omogućio njegovo izvođenje, smatrat će se da opis izuma udovoljava uvjetima iz člana 20. stava (4) Zakona, samo onda ako je udovoljeno uvjetima iz člana 12. stava (1) Pravilnika, i člana 13. stava (1) Pravilnika, koji se odnose na pohranu živog biološkog materijala.

5.2. Dostupnost biološkog materijala javnosti

Prema tome, ispitivač mora utvrditi je li uzorak prirodno obnovljivog živog biološkog materijala 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 dovoljne podatke o karakteristikama biološkog materijala i njegovoj prethodnoj dostupnosti u ovlaštenoj ustanovi za pohranu u smislu člana 20. stava (3) Zakona. Ni u jednom od tih slučajeva nije potrebno bilo kakvo daljnje postupanje. Međutim, ako podnositelj prijave nije naveo ili je naveo nedovoljne 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 BiH tako da ga stručna osoba iz određenog područja može izvesti, tj. je li izum dovoljno razotkriven. Na primjer, u mikrobiološkom postupku koji uključuje mutacije, uspješno izvođenje izuma ovisi o slučajnosti; prema tome, postoji vjerovatnoća da su rezultati izuma neponovljivi i da prema tome nije udovoljeno uvjetima iz člana 20. stava (3) Zakona.

5.3. 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 članom 12. stavom (1) Pravilnika. 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 biohemijske karakteristike te predložiti taksonomijski opis. Opis karakteristika bakterija može se, na primjer, naći u djelu R. E. Buchanan, N. E. Gibbons: Priručnik o taksonomiji bakterija. 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), naročito kad su ovi kasniji izmijenjeni. Ako je pohranjen biološki materijal koji se ne može razmnožavati sam već se mora razmnožavati u biološkom sistemu (npr. virusi, bakteriofagi, plazmidi, vektori ili slobodna DNK ili RNK) gore navedeni podaci potrebni su i za takav biološki sistem. Ako je, na primjer, potreban drugi biološki materijal, kao što su stanice domaćina ili helper virusi, koji nije moguće opisati na dovoljan način ili nisu dostupni 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 sistemu. U mnogim će slučajevima gore navedeni podaci već biti dati ustanovi za pohranu i bit će ih potrebno samo uključiti u prijavu (vidi pravilo 6.1. stav (a) tačku (iii) i stav (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 členu 20. stavu (3) Zakona. Ako su naziv ustanove za pohranu i urudžbeni broj pohrane podneseni kasnije, neophodno je provjeriti jesu li podneseni u roku iz člana 12. stava (2) Pravilnika. U svrhu pribavljanja dokaza koji se odnose na podatke što ih je podnositelj prijave naveo prema členu 20. stavu (3) Zakona, ispitivač, uz provjere iz gore navedenih tačaka (i) i (ii) trebao bi zahtijevati potvrdu o prijemu (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 člana 12. stava (2) Pravilnika, taj dokument sam po sebi smatra se dostavom podataka prema členu 12. stavu (1) tački c. Pravilnika.

Osim toga, navedena ustanova za pohranu mora biti jedna od ovlaštenih ustanova prema členu 20. stavu (3) Zakona.

Ako nije udovoljeno bilo kojem od tih uvjeta, biološki materijal koji je u pitanju ne može se smatrati otkrivenim u skladu s članom 20. stavom (4) Zakona, pozivanjem na pohranu.

6. Crteži

Uvjeti koji se odnose na oblik i sadržaj crteža navedeni su u členu 7. stavovima od (1) do (3) Pravilnika. Većina tih uvjeta formalne je prirode (naravi), ali bi ispitivač ponekad mogao imati potrebu da razmotri uvjete iz toga člana.

Ovdje se postavlja pitanje je li tekstualni dio koji je uključen u crteže neophodan ili ne – član 7. stav (2) tačka k) Pravilnika. U slučaju, dijagramâ kruga, blok-dijagramâ i dijagramâ toka, odrednice (natuknice) koje označavaju funkcionalne cjeline složenih sistema (npr. «memorija s magnetskom jezgrom», «integrator brzine») mogle bi se iz praktičnih razloga smatrati neophodnima, ako omogućavaju brzo i jasno razumijevanje dijagrama.

7. Sažetak

Svrha sažetka – Prijava mora sadržavati sažetak, član 20. stav (1) tačka e) Zakona. 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 členu (8) Pravilnika navode se zahtjevi koji se odnose na sažetak.

Sažetak prvobitno podnosi podnositelj prijave. Posao ispitivača jest odrediti njegov konačan sadržaj, koji se objavljuje u službenom glasniku zajedno s bibliografskim podacima iz prijave. 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 informisanju. Sažetak se ne smije upotrebljavati u svrhu tumačenja opsega zahtijevane pravne zaštite. Sažetak bi trebao biti sastavljen tako da omogućí procjenu patentnog ispitivača ili drugog korisnika patentnih informacija ima li potrebe za uvidom u kompletnu prijavu patenta podnesenu u BiH.

Sadržaj sažetka – Sažetak:

(a) mora sadržavati naziv izuma,

(b) mora sadržavati naznaku o području tehnike na koje se izum odnosi,

(c) 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, suštine (biti) rješenja tog problema i osnovnog načina upotrebe ili upotreba tog izuma. Ako je potrebno, sažetak mora sadržavati hemijsku formulu koja od svih formula sadržanih u prijavi najbolje karakterizira izum,

(d) ne smije sadržavati izjave u svezi s proizvoljnim svojstvima i vrijednostima izuma, niti navode u svezi s teoretskim mogućnostima primjene,

(e) ne smije sadržavati više od 150 riječi,

(f) ako prijava sadržava crteže, podnositelj prijave mora naznačiti onu sliku crteža (ili izuzetno (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. Tekst mijenja u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se udovoljilo gore navedenim uvjetima, a ako smatra da crtež koji je odredio prijavitelj ne karakterizira izum dovoljno dobro, odabire drugu sliku (ili slike) crteža. Pri određivanju konačnog sadržaja sažetka, ispitivač se mora usredotočiti na konciznost i jasnoću te ne smije unositi izmjene samo zbog uljepšavanja jezičnog izražaja.

Prvenstvo

1. Pravo prvenstva

U članovima od 24. do 31. Zakona propisani su uvjeti za priznavanje prava prvenstva.

Uredno zahtijevanje prava prvenstva – Da bi zahtjev za priznavanje prava prvenstva bio uredan mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

- (a) ranija prijava mora biti podnesena u nekoj od država članica Pariške unije (ili za tu državu) odnosno u državi članici WTO (ili za tu članicu),
- (b) ranija prijava čije se prvenstvo zahtijeva mora biti podnesena od strane podnositelja prijave podnesene u BiH (ili njegovog pravnog prednika (prethodnika)),
- (c) ranija prijava mora biti podnesena najviše 12 mjeseci prije datuma podnošenja prijave u BiH, 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 BiH.

Prva prijava – Da bi se priznalo pravo prvenstva, mora se zahtijevati datum podnošenja «prve prijave», tj. prijave u kojoj se prvi puta razotkriva bilo koji od predmeta zaštite iz prijave podnesene u BiH ili svi predmeti zaštite iz te prijave. Ako se utvrdi da prijava na koju se odnosi zahtjev za priznavanje prava prvenstva u stvari 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 njegovog 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, član 29. Zakona, moguće je zahtijevati višestruka prava prvenstva - tj. u prijavi podnesenoj u BiH 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 najviše 12 mjeseci prije datuma podnošenja prijave u BiH. Predmetu zaštite prijave podnesene u BiH 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 BiH opisuju dva ostvarenja nekog izuma (A i B) i zahtijeva se njihova zaštita, pri čemu je A razotkriveno u mađarskoj prijavi, a B u danskoj prijavi i ako su obje prijave podnesene unutar prethodnih 12 mjeseci, i datum prvenstva mađarske prijave i datum prvenstva danske prijave mogu se zahtijevati za odgovarajuće dijelove prijave podnesene u BiH. Ostvarenje izuma A imat će mađarski datum prvenstva, a ostvarenje izuma B imat će danski 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. među-dokument dokument). 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 je li određeno prethodno stanje tehnike koje se razmatra, npr. među-dokument, 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 člana 36. Zakona. Drugim riječima, kako bi datum prvenstva bio uredan 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 pričvršćivač bio, recimo, vijak 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. Dovoljno 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 ne bi trebao uzeti u obzir.

3. Zahtijevanje prvenstva

U članu 26. Zakona propisuje se da je podnositelj prijave koji se u BiH namjerava koristiti pravom prvenstva dužan Institutu podnijeti:

(1) zahtjev za priznanje prava prvenstva koji sadrži bitne podatke o prvoj prijavi (broj prijave, datum podnošenja, država podnošenja), podnesen najkasnije do isteka roka od 2 mjeseca od datuma podnošenja prijave u BiH; i

(2) prijepis prve prijave ovjeren od strane nadležnoga tijela države članice Pariške unije ili članice WTO-a u kojoj je ili za koju je prijava podnesena (u pravilu, ured države nadležan za priznanje patenata) u kojoj je ta prijava podnesena. Taj prijepis trebao bi biti podnesen u rokovima navedenim u članu 26. stavu (1) tačka b) Zakona (najkasnije do isteka roka od tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za priznanje prava prvenstva, ili četiri mjeseca od datuma podnošenja prijave patenta u BiH, ili 16 mjeseci od najranijeg datuma zahtijevanih prvenstava, ovisno o tome koji od navedenih rokova ranije ističe).

3.1. Obnova prava prvenstva

Članom 26. stavovima (2) i (3) Zakona omogućuje se podnositelju prijave da zatraži obnovu prava prvenstva, kada je prijava patenta za koju se zahtijeva pravo prvenstva iz prve prijave podnesena na datum koji je kasniji od datuma na koji ističe razdoblje prvenstva iz člana 25. stava (1) Zakona, i to u roku od dva mjeseca nakon isteka razdoblja prvenstva.

Institut će ispitati i usvojiti zahtjev za obnovu prava prvenstva, pod uvjetom da podnositelj navede razloge koji potvrđuju da je do propuštanja roka u kojem se priznaje razdoblje prvenstva došlo uprkos dužnoj pažnji koju su zahtijevale okolnosti i plati propisane takse i troškove postupka, član 26. stav (4) Zakona.

Ukoliko podnositelj ne udovolji uvjetima za usvajanje zahtjeva Institut će prethodno obavijestiti podnositelja o razlozima zbog kojih zahtjev za obnovu prava prvenstva namjerava odbiti u cijelosti ili djelomično i pozvati ga da se u roku od mjesec dana od dana prijema poziva izjasni (očituje) o tim razlozima, član 26. stav (5) Zakona.

Zahtjev za obnovu prava prvenstva ne može biti podnesen ako je podnositelj zatražio prijepremenu objavu shodno članu 28. Zakona, osim ako je takav zahtjev za objavu povučen prije završetka tehničkih priprema za objavu prijave.

3.2. Ispravak i dopuna zahtjeva za priznanje prava prvenstva

Odredba člana 27. Zakona omogućuje podnositelju zahtjeva da ispravi ili dopuni zahtjev za priznanje prava prvenstva. To se primjenjuje i u slučajevima gdje podnesena prijava ne sadržava zahtjev za pravo prvenstva kao i tamo gdje se zahtjeva prvenstvo jedne ili više ranijih prijava.

Podnositelju prijave omogućuje se podnošenje zahtjeva za ispravak ili dopunu zahtjeva za priznanje prava prvenstva u roku od 16 mjeseci od datuma prava prvenstva ili, ako bi ispravak ili dopuna prouzrokovala promjenu datuma prava prvenstva, u roku od 16 mjeseci od tako promijenjenog datuma prvenstva, u ovisnosti o tome koji rok ističe prije.

Da bi zahtjev bio usvojen, podnositelj ga mora podnijeti u roku od četiri mjeseca od datuma podnošenja prijave patenta, a za njega moraju biti plaćene propisane takse i troškovi postupka.

Zahtjev za ispravak i dopunu zahtjeva za priznanje prava prvenstva ne može biti podnesen ako je podnositelj zatražio prijevremenu objavu shodno članu 37. stavu (2) Zakona, osim ako je takav zahtjev za objavu povučen prije završetka tehničkih priprema za objavu prijave.

Dodatak I

MJERNE JEDINICE PRIZNATE U MEĐUNARODNOJ PRAKSI SADRŽAJ

1. SI jedinice i njihovi decimalni višekratnici i nižekratnici
 - 1.1. Osnovne SI jedinice
 - 1.1.1. Posebni naziv i znak SI jedinice temperature za izražavanje Celzijeve temperature
 - 1.2. Druge SI jedinice
 - 1.2.1. Dopunske SI jedinice
 - 1.2.2. Izvedene SI jedinice
 - 1.2.3. Izvedene SI jedinice koje imaju posebne nazive i znakove
 - 1.3. Prefiksi i njihovi znakovi za označivanje određenih decimalnih višekratnika i nižekratnika
 - 1.4. Posebni dopušteni nazivi i znakovi decimalnih višekratnika i nižekratnika SI jedinica
 2. Jedinice koje se definišu na temelju SI jedinica, ali nisu njihovi decimalni višekratnici ili nižekratnici
 3. Jedinice koje se upotrebljavaju sa SI jedinicama, a kojih se vrijednosti dobijaju pokusom
 4. Jedinice i nazivi jedinica koje su dopuštene samo u posebnim područjima
 5. Složene jedinice

1. SI jedinice i njihovi decimalni višekratnici i nižekratnici 1.1. Osnovne SI jedinice

Veličina	Jedinica	
	Naziv	Znak
dužina	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 dužine

Metar je dužina 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 hiperfinih nivoa osnovnog stanja atoma cezija 133.

– Jedinica električne struje

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

– Jedinica termodinamičke temperature

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

– Jedinica količine tvari

Mol je količina tvari u sistemu 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 stepen	° C

Celzijeva temperatura t definiše 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 stepenima. Jedinica «Celzijev stepen» 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 uljined 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 izraz u obliku umnožaka potencija od osnovnih SI jedinica i/ili dopunskih SI jedinica s bročanim 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		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
pritisak, naprezanje	paskal	Pa	$N \cdot m^{-2}$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Energija, pritisak, 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	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$

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 $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-1}$ ili $N \cdot s \cdot m^{-2}$ ili Pa.s.

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.

1.3. Prefiksi i njihovi znakovi za označavanje određenih decimalnih višekratnika i nižekratnika

Faktor	Prefiks	Znak	Faktor	Prefiks	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

prefiksa riječi «gram» i njihovih znakova znaku «g».

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

Ne smiju se koristiti složeni prefiksi, tj. prefiksi dobijeni nizanjem njih nekoliko od gornjih prefiksa .

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
pritisak, naprezanje	bar	bar	1 bar = 10 ⁵ Pa

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

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

Veličina	Jedinica		
	Naziv	Znak	Vrijednost

² Za jedinicu litra mogu se upotrebljavati dva znaka: "l" i "L"

ravninski kut	okretaja		1 okretaj = 2π rad
	grad ili gon	gon	1 gon = $\pi / 200$ rad
	stepen	°	1° = $\pi / 180$ rad
	kutna minuta	'	1' = $\pi / 10\,800$ rad
	kutna sekunda	"	1" = $\pi / 648\,000$ rad
vrijeme	minuta	min	1 min = 60 s
	sat	h	1 h = 3 600 s
	dan	d	1 d = 86 400 s

Prefiksi navedeni u tablici u tački 1.3. smiju se upotrebljavati samo uz jedinicu «grad» ili «gon», a njihovi znakovi samo uz znak «gon».

3. Jedinice koje se upotrebljavaju uz SI jedinice, a kojih se vrijednosti dobijaju 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 u $\approx 1,6605655 \times 10^{-27}$ kg
energija	elektronvolt	eV	1eV $\approx 1,6021892 \times 10^{-19}$ J

Tačna vrijednost ovih jedinica, izražena u SI jedinicama, nije poznata. Prefiksi i njihovi znakovi navedeni u tablici u tački 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 sistema	Dioptriya		1 dioptriya = 1 m^{-1}
masa dragoga kamenja	metrički karat		1 metrički karat = 2×10^{-4} kg
ploština poljoprivrednoga ili građevnoga zemljišta	ar	a	1 a = 10^2 m^2
dužinska masa	teks	tex	1 tex = $10^{-6} \text{ kg}\cdot\text{m}^{-1}$

tekstilnoga vlakna i pređe			
krvni pritisak i pritisak drugih tjelesnih tekućina	milimetar žive	mm Hg	1 mm Hg = 133,322 Pa
efektivna ploština udarnog presjeka	barn	b	1b = 10 ⁻²⁸ m ²

Prefiksi i njihovi znakovi navedeni u tablici u tački 1.3. smiju se upotrebljavati zajedno s gore navedenim jedinicama i njihovim znakovima, s izuzetkom milimetra žive i njenim znakom. Međutim, decimalni višekratnik 10² a naziva se «hektar».

5. Složene jedinice

Kombinacije jedinica navedenih u ovom Dodatku čine složene jedinice.

TAČKA 3

VRSTE I OBLIK PATENTNIH ZAHTJEVA, JASNOĆA I TUMAČENJE PATENTNIH ZAHTJEVA, PISANJE PATENTNIH ZAHTJEVA, JEDINSTVO IZUMA

Patentni zahtjevi

1. Općenito

U članu 20. stavu (1) tački c) Zakona navodi se: «Prijava patenta mora sadržavati: jedan ili više patentnih zahtjeva ».

U članu 68. stavu (1) Zakona 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 tokom cijelog trajanja patenta, budući da određuju opseg zaštite. S druge strane, kada patent služi kao izvor tehničkih informacija, uglavnom su dovoljni opis i sažetak.

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

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

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 članu 20. stav (4) Zakona, moraju:

- (a) definisati predmet za koji se zahtijeva zaštita,
- (b) biti jasni i sažeti,
- (c) biti potkrijepljeni opisom i crtežom, ako postoje.

Budući da patentni zahtjevi određuju opseg zaštite koja proizlazi iz patenta priznatog u BiH ili prijave patenta podnesene u BiH, 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.

2. Dvodijelni oblik i sadržaj patentnih zahtjeva

2.1. Tehničke karakteristike izuma

U članu 6. stavu (1) Pravilnika navodi se: «Patentni zahtjevi moraju biti sastavljeni tako da definišu izum (pronalazak) isključivo tehničkim karakteristikama izuma». To znači da patentni zahtjevi ne bi trebali sadržavati navode koji se, na primjer, odnose na komercijalne prednosti ili na druge ne-tehničke karakteristike. Navodi o namjeni trebali bi se dopustiti, ako pridonose definisanju izuma.

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 članu 6. stav (3) Pravilnika definiše 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 navodi naziv izuma kako je naveden u formularu P-01. Zatim se u dijelu koji se odnosi na prethodno stanje tehnike navodi određenje predmeta 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 neophodne su za definisanje 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 člana 6. stava (3) Pravilnika 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 inventivni nivo 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) Karakterizirajući dio – U drugom, karakterizirajućem 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, ispred razdjelnice „naznačen time“. 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 karakterizirajućem 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 svojim 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 inventivni nivo leži samo u takvoj kombinaciji,

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

(c) kompleksan sistem funkcionalno međusobno povezanih dijelova, pri čemu se inventivni nivo 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 komplikovan.

Primjer u kojem je izum nov hemijski spoj ili grupa novih hemijskih spojeva, još je jedan primjer u kojem dvodijelni oblik patentnog zahtjeva može biti neprikladan. Patentni zahtjevi, kao i opis, mogu sadržavati hemijske 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 upotreba»). 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, upotrebu).

Prva osnovna vrsta patentnog zahtjeva («patentni zahtjev za proizvod») odnosi se na tvar ili na smjese (npr. hemijski spoj ili smjesu spojeva) kao i na ma kakvu fizičku cjelinu (npr. predmet, proizvod, uređaj, mašina, sistem uređaja) što ih 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 sistem koji obuhvaća veći broj odašiljačkih i prijemnih 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 sekvence DNK koji sadržava nukleotidnu sekvencu koja ...
- b) ugrađivanje navedene sekvence DNK u ekspresijski vektor ...
- c) transformiranje stanice domaćina ...
- d) uzgoj navedenog transformanta da bi se omogućilo...»

Prijavu se može odbiti zbog nedostatka jasnoće, ako kategorija patentnog zahtjeva nije jasna, član 20. stav (4) Zakona.

3.2. Broj patentnih zahtjeva

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

Nadalje, u članu 6. stavu 2. Pravilnika navodi se da «Broj patentnih zahtjeva mora biti razuman s obzirom na prirodu izuma za koji se zahtjeva zaštita. Ako postoji više patentnih zahtjeva, njihov se redoslijed označava arapskim brojevima.»

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, član 6. stav (4) Pravilnika.

To znači, da u odgovarajućim slučajevima 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 nezavisni patentni zahtjev po jednoj kategoriji:

a) Primjeri više međusobno povezanih proizvoda:

- električni utikač i električna utičnica,
- odašiljač i prijemnik,
- hemijski 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 hemijskih 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 zavisni patentni zahtjev ili više njih u kojima se navode specifične karakteristike tog izuma. Vidi član 6. stav (5) Pravilnika. 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 «karakterizirajućem dijelu» naziva se «zavisnim patentnim zahtjevom».

Prema članu 6. stavu (6) Pravilnika, takav patentni zahtjev mora sadržavati, na početku, upućivanje na onaj drugi patentni zahtjev, čije sve karakteristike uključuje.

Budući da zavisni patentni zahtjev sam po sebi ne definiše sve karakteristike predmeta izuma za koji se zahtijeva zaštita, u takvu zahtjevu izrazi kao što su «karakterističan po tome» ili «karakteriziran (naznačen) time» nisu potrebni, ali su bez obzira na to dopušteni.

Patentni zahtjev koji definiše 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 zavisni 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: zavisni 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 zavisni patentni zahtjev poziva na patentne zahtjeve iste kategorije.

Primjer:

1. Skretnički uređaj koji obuhvaća porivnu šipkui 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 izražaja nedvojbeno na koje se kombinacije misli.

Redovno **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 definisanju predmeta za koji se zahtjeva zaštita, ispitivač bi trebao dati primjedbu. Vidi član 6. stav (6) Pravilnika.

Prvi patentni zahtjev trebao bi biti najopširniji.

Međutim, kada je odgovarajući nezavisni 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 definisanog 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 karakterizirajućeg dijela, već i dijela koji se odnosi na prethodno stanje tehnike.

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 definisanju 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 dato 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.

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, pak, na temelju općeg tehničkog znanja iz opisa može zaključiti, da je određena tehnička karakteristika, a koja nije navedena u nezavisnom patentnom zahtjevu, bitna za izvođenje izuma. Drugim riječima, ta je karakteristika neophodna 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 tačke gledanja, nego i mora jasno definisati 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 tu primjedbu, 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 poluprovodnici, ali u jednom od načina ostvarivanja izuma navedenom u opisu i crtežima umjesto poluprovodnika 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.

Primjedbu bi trebalo staviti i u slučaju kada u opisu postoje općeniti navodi, koji na nejasan i neprecizno definisan 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 definisati ili izostaviti. Međutim, primjedba nije potrebna ako relativan izraz ima precizno i dobro poznato značenje u odnosnom 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 izvornom razotkrivanju izuma. 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. 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 pažnju.

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 njena prisutnost ne sprječava da se izum, s obzirom na novost i inventivni nivo, jasno razlikuje od prethodnog stanja tehnike.

(ii) Žigovi – upotreba žigova i sličnih izraza u patentnim zahtjevima nije dopuštena, budući da se ne može garantovati da se proizvod ili karakteristika koja se navodi pod tim nazivom neće izmijeniti tokom trajanja patenta. U izuzetnim slučajevima takvi se izrazi mogu dopustiti, ako njihovu upotrebu nije moguće izbjeći i ako su generalno (općenito) poznati po svom preciznom značenju.

(iii) Neobavezne 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 efekat (učinak) na opseg patentnih zahtjeva. Drugim riječima, karakteristika koja slijedi iza takvog izraza smatra se potpuno neobaveznom.

4.3. Parametri

Kada se izum odnosi na hemijski spoj, taj spoj u patentnom zahtjevu može biti karakteriziran na razne načine, naime njegovom hemijskom formulom, kao proizvod nekog postupka ili, u izuzetnim slučajevima, njegovim parametrima. Karakteriziranje hemijskog 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 definisati 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 prijave pokušavaju upotrijebiti neuobičajene parametre kako bi prikrili nedostatak novosti.

4.4. Pozivanje na opis/cртеže; pozivne oznake

Vidi član 6. stav (7) Pravilnika. Patentni zahtjevi ne smiju se u pogledu tehničkih karakteristika izuma pozivati na opis i crteže. Naročito se ne smiju pozivati navodom «kao što je to opisano u dijelu ... opisa» ili «kao što je prikazano na slici 2 crteža».

Primjer dopuštenog izuzetka bio bi primjer u kojem izum uključuje neki poseban oblik, prikazan crtežima, koji nije moguće lako definisati bilo riječima bilo jednostavnom matematičkom formulom. Drugi poseban slučaj jest slučaj u kojem se izum odnosi na hemijske proizvode čije je neke od karakteristika moguće definisati samo grafovima ili dijagramima. Pozivne oznake – Vidi član 6. stav (8) Pravilnika. 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 prikazana cijela mašina), tada bi se takvo povezivanje trebalo obaviti stavljanjem odgovarajućih pozivnih oznaka u zagradama iza karakteristika navedenih u patentnim zahtjevima. 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. Bitne karakteristika izuma

U nezavisnom patentnom zahtjevu trebale bi biti izričito navedene sve bitne karakteristike koje su potrebne za definisanje izuma, član 6. stav (1) Pravilnika. Izuzetak je, kada se takve karakteristike razumijevaju upotrijebljenim generičkim nazivima, npr. «bicikl», u patentnom zahtjevu koji se odnosi na bicikl nije potrebno navoditi prisutnost točkova.

Rezultat koji se želi postići «željeni patentni zahtjevi» - Opseg zaštite definisan patentnim zahtjevima mora biti onoliko precizan koliko to izum dopušta.

Opće je pravilo, da ne bi trebali biti dopušteni patentni zahtjevi kojima se pokušava definisati izum ili neka njegova karakteristika pomoću rezultata koji se želi postići.

4.6. Patentni zahtjevi tipa «proizvod – pomoću – postupka»

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

Patentni zahtjevi koji se odnose na proizvode definisane 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 definiše pomoću postupka mora se tumačiti kao patentni zahtjev koji se odnosi na sam proizvod.

Primjer:

Patentni zahtjev koji se odnosi na sirćetnu kiselinu definisan izričito novim i inventivnim postupkom njene proizvodnje ne može se smatrati novim, budući da je proizvod, sirćetna 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», «dobijen», «neposredno dobijen» ili neka druga ekvivalentna riječ, takav patentni zahtjev ipak se odnosi na sam proizvod i iz njega proizlazi potpuna zaštita tog proizvoda.

4.7. «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 takvog 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 «kuka 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 tome, 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 poznat proizvod koji je sam po sebi isti kao i tvar definisana u patentnom zahtjevu ili kao i sastav definisan 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 hirurškoj metodi, metodi liječenja ili u dijagnostičkoj metodi.

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

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

Primjer:

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

Primjer:

«Kutija za odlaganje koja sadržava magnetne trake u okomitom položaju ...».

Patentni zahtjevi koji se odnose na upotrebu – Za potrebe ispitivanja, patentni zahtjev koji se odnosi na «upotrebu» 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 tome, 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 izražaja u patentnim zahtjevima trebalo bi se izbjeći upotrebom zavisnog oblika patentnih zahtjeva.

Ispitivač ne bi trebao dati primjedbu razumnom broju zavisnih patentnih zahtjeva koji upućuju na određene poželjne karakteristike izuma, ali bi trebao dati primjedbu velikom broju beznačajnih patentnih zahtjeva.

Upotreba velikog broja nezavisnih patentnih zahtjeva i neopravdano ponavljanje izražaja morali bi se izbjegavati. Iako ispitivač ne treba 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 slučajevima ispitivač treba zahtijevati da se patentni zahtjevi napišu ispočetka, tako da u svakoj kategoriji bude najmanji mogući broj potrebnih nezavisnih patentnih zahtjeva. U slučajevima u kojima upotreba mnogo nezavisnih patentnih zahtjeva onemogućava dovoljno ispitivanje, npr., kada različiti prikazi izuma u

patentnim zahtjevima otežavaju određivanje predmeta za koji se zahtijeva zaštita, prvo saopštenje ispitivača treba se ograničiti na primjedbu kojim on traži da se prije daljnjeg ispitivanja, patentni zahtjevi napišu ispočetka. Također bi bilo prikladno obaviti ispitivanje samo prvog nezavisnog patentnog zahtjeva i njegovih zavisnih patentnih zahtjeva.

6. Potkrijepljenost patentnih zahtjeva opisom

Patentni zahtjevi moraju biti potkrijepljeni opisom. To znači da sadržaj svakog patentnog zahtjeva mora imati svoj temelj u opisu. Opseg patentnih zahtjeva ne smije biti širi nego što je to opravdano opsegom opisa i crteža te doprinosom određenom području tehnike.

Većina patentnih zahtjeva jesu uopštavanja (poopćenja) iz jednog ili više pojedinačnih primjera. U svakom pojedinom slučaju, ispitivač mora donijeti odluku o dopuštenom opsegu uopštavanja u svijetlu najbližeg prethodnog stanja tehnike. Stoga, izum koji otvara potpuno novo područje ima pravo na više uopštenosti (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. Naročito, 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.

Primjedba zbog nedostatka potkrijepljenosti - U pravilu bi se patentni zahtjev trebao smatrati potkrijepljenim 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 zahtijeva zaštita. Međutim, potkrijepljenost mora biti tehničkog karaktera. Nejasni navodi ili tvrdnje koji nemaju tehnički sadržaj nisu nikakav temelj.

Pitanje potkrijepljenosti 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 uveliko 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 njenih 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. Primjedba zbog nedostatka potkrijepljenosti može se često, kao u gornjim primjerima, smatrati primjedbom zbog nedovoljnog razotkrivanja izuma, pri čemu se primjedba sastoji u tome da razotkrivanje nije dovoljno da bi stručnjak u određenom području mogao izvesti «izum» u cijelom širokom polju u kojem je zatražena patentna zaštita.

Potkrijepljivanje zavisnih patentnih zahtjeva – Kada je određeni sadržaj za koji se zahtijeva 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 članu 18. stavu (1) Zakona i glasi «Za svaki izum podnosi se posebna prijava patenta.» Osim toga, u članu 18. stavu (2) Zakona 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.»

Ova druga alternativa, tj. skupina povezana jedinstvenom zamisli, može dovesti do velikog broja nezavisnih patentnih zahtjeva iste kategorije, ali još češće, do velikog broja nezavisnih patentnih zahtjeva različitih kategorija.

Može se vidjeti da primjena člana 18. stava (2) Zakona zahtijeva ispitivanje koje uključuje pretraživanje dokumenata i procjenu novosti i inventivnog nivoa.

7.2. Posebne tehničke karakteristike

U sljedećem objašnjenju navodi se kako se utvrđuje je li udovoljeno uvjetu iz člana 18. stava (2) Zakona ili nije, kada se čini da je u pitanju više izuma. Veza između izuma koja se zahtijeva u članu 18. stavu 2. Zakona mora biti tehnička veza koja je izražena u patentnim zahtjevima izričito istim ili odgovarajućim posebnim tehničkim karakteristikama.

Izraz «posebne tehničke karakteristike» znači, u bilo kojem patentnom zahtjevu, određenu tehničku karakteristiku ili određene tehničke karakteristike koje definišu doprinos kojim izum za koji se zahtijeva zaštita, gledan kao cjelina, mijenja prethodno stanje tehnike. 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 neophodno 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.

7.3. Patentni zahtjevi različitih kategorija

(i) Više nezavisnih patentnih zahtjeva različitih kategorija može tvoriti skupinu izuma koji su međusobno povezani tako da se njima ostvaruje jedinstvena izumiteljska zamisao. A naročito, član 18. stav (2) Zakona trebao bi se tumačiti tako kao da dopušta da jedna prijava sadržava bilo koju od sljedećih kombinacija patentnih zahtjeva različitih kategorija:

(a) nezavisan patentni zahtjev za određeni proizvod, nezavisan patentni zahtjev za postupak posebno prilagođen za proizvodnju tog proizvoda i nezavisan patentni zahtjev za upotrebu tog proizvoda, ili

(b) nezavisan patentni zahtjev za određeni postupak, nezavisan patentni zahtjev za uređaj posebno konstruisan ili za sredstvo posebno konstruisano za izvođenje tog postupka, ili

(c) nezavisan patentni zahtjev za određeni proizvod, nezavisan patentni zahtjev za postupak posebno prilagođen za proizvodnju tog proizvoda i nezavisan patentni

zahtjev za uređaj posebno konstruisan ili za sredstvo *posebno* konstruisano za izvođenje tog postupka.

Izraz «posebno konstruisan za» ne znači «isključivo konstruisan za».

Moguće su i druge kombinacije nezavisnih patentnih zahtjeva koje ne povređuju uvjet jedinstva izuma.

Više nezavisnih patentnih zahtjeva različitih kategorija može se odnositi na skupinu izuma koji su međusobno povezani tako da se njima ostvaruje jedinstvena izumiteljska zamisao, pri čemu postoji veza npr. između proizvoda i postupka njegove proizvodnje ili veza između postupka i uređaja za izvođenje tog postupka.

Na primjer, kada su za dva međusobno povezana predmeta, kao što su to odašiljač i prijemnik, dopušteni nezavisni patentni zahtjevi, to ne znači da je podnositelju prijave dopušteno da u jednu prijavu uključi četiri dodatna nezavisna patentna zahtjeva: dva patentna zahtjeva za postupak za proizvodnju odašiljača odnosno prijemnika i dva patentna zahtjeva za upotrebu odašiljača odnosno prijemnika.

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 konstruisan za» nužno ne znači postojanje jedinstvene izumiteljske zamisli.

(ii) Poluproizvodi i konačni proizvodi – Trebalo bi se smatrati da u kontekstu poluproizvoda i konačnih proizvoda jedinstvo izuma postoji kada:

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

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

(iii) Alternative – Zaštita alternativnih oblika izuma može se zahtijevati ili u više patentnih zahtjeva ili u jednom patentnom zahtjevu. U drugom 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.

(iv) Markush-ovo grupiranje – Kada se u jednom patentnom zahtjevu definišu (hemijske ili nehemijske) alternative, tj. Takozvano «Markush-ovo grupiranje», smatra se da jedinstvo izuma postoji, ako su alternative slične prirode. Kada se Markush-ovo grupiranje odnosi na alternative hemijskih 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 važan strukturni element, ili sve alternative pripadaju poznatoj vrsti hemijskih spojeva u području kojem izum pripada.

Sve alternative imaju isti važan strukturni element» kada spojevi imaju neku zajedničku hemijsku 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 postojeće prethodno stanje tehnike. Strukturni element može biti jedna komponenta ili kombinacija međusobno povezanih pojedinačnih komponenti. Alternative pripadaju «poznatoj vrsti hemijskih 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.

7.4. Zavisni patentni zahtjevi

Nije opravdano postaviti primjedbu zbog nedostatka jedinstva izuma u odnosu na zavisan patentni zahtjev i zahtjev o kojem on ovisi, na temelju toga što je opšta zamisao koja im je zajednička sadržana u nezavisnom patentnom zahtjevu, a koja je sadržana i u zavisnom patentnom zahtjevu.

Ako se utvrdi da nedostaje jedinstvo izuma, od podnositelja prijave trebalo bi se zahtijevati da ograniči svoje patentne zahtjeve kako bi izbjegao primjedbu na prijavu koju se ispituje. Možda će također biti potrebno ispustiti ili izmijeniti dijelove opisa. Tokom daljnjeg postupka ispitivanja postoji mogućnost podnošenja jedne ili više izdvojenih prijava patenta sa sadržajem koji je zbog takve primjedbe uklonjen iz prvobitne prijave.

TAČKA 4

ISPITIVANJE PATENTIBILNOSTI, KRITERIJI ZA PATENTIBILNOST, ISPITIVANJE NOVOSTI I INVENTIVNOG NIVOVA

Kriteriji za patentibilnost

1. Osnovni uvjeti za patentibilnost

U članu 6. stavu (1) Zakona propisano je:

«Patent se priznaje za svaki izum (pronalazak) iz bilo kojeg područja tehnike koji je nov, ima inventivni nivo 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 «inventivni nivo».
- (d) Izum se mora moći «industrijski primijeniti».

Prethodno poglavlje odnosi se na uvjet iz tačke (a). Ovo poglavlje odnosi se na uvjete iz točaka b), (c) i (d).

Osim ova četiri uvjeta, ispitivač bi trebao voditi računa o sljedeća dva uvjeta koja nisu izričito navedena u Zakonu i Pravilniku.

(e) Izum mora biti takav da ga stručna osoba u određenom području može izvesti (prema odgovarajućim uputama iz prijave). To slijedi iz člana 20. stav (3) Zakona: dovoljno razotkrivanje izuma.

(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 definisan u patentnim zahtjevima izričito tim tehničkim karakteristikama.

U opisu izuma trebali bi se navesti korisni učinci izuma u odnosu na tehničko stanje, ako ih ima. Bilo kakvi takvi učinci često su važni pri utvrđivanju postojanja «inventivnog nivoa».

2. Industrijska primjenjivost

U članu 11. Zakona propisano je:

«Izum je industrijski primjenjiv ako je predmet izuma tehnički izvodljiv i ako se može proizvesti ili upotrijebiti u bilo kojem industrijskom području, 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 mašine (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, član 11. Zakona izuzima od patentibilnosti vrlo mali broj «izuma» koji već nisu izuzeti popisom «izuzetaka» - član 6. stav (6) Zakona i član 7. Zakona.

2.1. Metode testiranja

Metode testiranja generalno (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. Naročito 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 primjenjivost» nije uvjet koji ima prednost pred ograničenjima iz člana 6. stava (6) Zakona.

Primjer:

Administrativna metoda kontrole skladišta nije patentibilna s obzirom na član 6. stav (6) Zakona – metode za obavljanje poslova – iako bi se mogla primijeniti na skladište rezervnih dijelova tvornice.

2.2. Sekvence i djelomične sekvence gena

Općenito se zahtijeva da se u opisu prijave patenta koja se podnosi u BiH navede, kada to nije samo po sebi vidljivo, način na koji se izum može iskorištavati u industriji. Takav opći zahtjev u odnosu na sekvencu ili djelomičnu sekvencu gena ima poseban oblik, budući da industrijska primjena sekvence ili primjena djelomične sekvence gena mora biti razotkrivena u prijavi patenta.

Sama sekvencu nukleinske kiseline bez podataka o njenoj funkciji nije patentibilan izum (Direktiva 98/44/EZ, uvodne odredbe 23.) U slučajevima u kojima je sekvencu ili djelomična sekvencu gena upotrijebljena 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 nukleotidna sekvencu nije upotrijebljena za proizvodnju proteina ili dijela proteina, funkcija koja se navodi mogla bi biti, npr. da ta sekvencu pokazuje određenu transkripcijsko-promotorsku aktivnost.

2.3. Mašina (stroj) tipa «*perpetuum mobile*»

Nedostatak industrijske primjenjivosti – Jedna vrsta «izuma» koja bi bila isključena od patentibilnosti zbog nedostatka industrijske primjenjivosti bili bi proizvodi ili postupci koji navodno rade na način koji je očigledno u suprotnosti s utvrđenim zakonima fizike, npr. stroj tipa «*perpetuum mobile*». Primjedba prema članu 11. Zakona (nedostatak industrijske primjenjivosti) 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 primjedba trebala postaviti prema članu 20. stav (3) Zakona (dovoljno razotkrivanje).

Nedostatak dovoljnog razotkrivanja – Od vremena do vremena podnesu se prijave kod kojih postoji temeljna nedovoljnost (nedostatnost) u izumu, u smislu da ga stručna osoba u određenom području ne može izvesti. U takvom slučaju nije udovoljeno uvjetima iz člana 20. stav (3) Zakona, što se ne može 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 primjedbi 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, primjedba se postavlja ne samo prema članu 20. stav (4) Zakona, već i prema članu 11. Zakona, 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 izum ne može izvesti. U tom slučaju, izum se smatra nedovoljno razotkrivenim i trebala bi se postaviti primjedba prema članu 20. stav (3) Zakona. To neudovoljavanje uvjetima iz člana 20. stav (3) Zakona ne može nikako biti ispravljeno.

To se odnosi, npr., na vilinske rašlje, štit protiv geopatogenog zračenja, piramidno energetska postrojenja, itd.

3. Tehničko stanje

U članu 8. stav (1) Zakona propisano je: «Izum je nov ako nije obuhvaćen tehničkim stanjem.»

Definicija «tehničkog stanja» navedena je u članu 8. stavu (2) Zakona: «Pod tehničkim stanjem podrazumijeva se sve što je učinjeno dostupnim javnosti u svijetu, pisanim ili usmenim putem, upotrebom 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. «Tehničko stanje» dostupno ispitivaču općenito će se sastojati od dokumenata navedenih u izvještaju o pretraživanju u dijelu koji se odnosi na službeno saopštenje 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 podnesen u BiH 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.

4. Sukob s drugim patentnim pravima ranijeg datuma

Prema članu 8. stavu (3) Zakona definicija «tehničkog stanja» proširuje se:

«U tehničko stanje uključen je i sadržaj svih prijava patenata koje imaju učinak u BiH, onakvih kako su podnesene, koje imaju raniji datum podnošenja od datuma prijave iz stava (2) ovoga člana, i javnosti su učinjene pristupačnim tek na datum podnošenja prijave patenta ili nakon toga, objavom na način predviđen ovim Zakonom.

(i) Sukob s nacionalnim prijavama podnesenim u BiH.

Prema tome, tehničkim stanjem obuhvaćen je i sadržaj drugih prijava podnesenih u BiH, 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 BiH dio su tehničkog stanja samo pri ispitivanju novosti. Takva ranija prijava podnesena u BiH ne upotrebljava se pri utvrđivanju inventivnog nivoa. «Datum podnošenja» mora se u odgovarajućim slučajevima ponovno tumačiti tako kao da znači datum prvenstva.

(ii) Sukob s evropskom prijavom ili s međunarodnom prijavom

Druga ranija prava na teritoriju BiH mogu se odnositi na evropske ili na PCT prijave patenta u kojima je BiH naznačena ili izabrana država.

U članu 84. stavu (1) Zakona propisano je da evropska prijava patenta i evropski patent imaju, s obzirom na nacionalnu prijavu patenta i nacionalni patent, isti učinak na tehničko stanje kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent. Prema tome, takve evropske prijave patenta mogu biti konfliktne prijave pri utvrđivanju novosti prijave podnesenih u BiH.

U članu 83. stavu (5) Zakona propisano je: «Međunarodna prijava objavljena prema članu 21 PCT-a neće se smatrati stanjem tehnike u skladu s odredbom člana 8. stava (3) Zakona sve dok PCT prijava ne uđe u nacionalnu fazu u BiH kako se zahtijeva u članu 83. stavu (1) Zakona.

To znači da i te PCT prijave, nakon ulaska u nacionalnu fazu u BiH, mogu biti konfliktne prijave pri utvrđivanju novosti prijave podnesenih u BiH.

(iii) Presudan trenutak za određivanje je li i u kojoj je mjeri objavljena nacionalna, evropska ili međunarodna prijava konfliktna prijava jest datum njene objave.

5. Ispitivanje novosti

5.1. Tehničko stanje

U članu 8. stavu (1) Zakona propisano je: «Izum je nov ako nije sadržan u tehničkom stanju.»

Trebalo bi se naglasiti da pri razmatranju novosti (za razliku od inventivnog nivoa) nije dopušteno kombinovati odvojene elemente prethodnog tehničkog stanja. To znači da je uobičajeno da se za sastavljanje primjedbe na novost može upotrijebiti način ostvarivanja izuma iz samo jednog dokumenta.

5.2. Indirektne 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 indirektne karakteristike koje su stručnjaku u određenom području vidljive iz onoga što je direktno navedeno u dokumentu.

Primjer: Razotkrivanje upotrebe gume u slučaju u kojem su jasno upotrijebljena njena 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 inventivnog nivoa.

5.3. Relevantan datum dokumenta iz prethodnog tehničkog stanja

Pri utvrđivanju novosti, relevantan dokument iz prethodnog tehničkog stanja 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 bosanskohercegovačkog dokumenta prema članu 8. stavu (3) Zakona.

Međutim, treba napomenuti da se hemijski 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 izdvoji 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 direktno navedeno u samom dokumentu. U obrnutom slučaju takav nedostatak može biti indirektno 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 primjedbu 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 date u Tački 3 Metodologije, Patentni zahtjevi – **Jasnoća i tumačenje patentnih zahtjeva**. Naročito bi trebao imati na umu da se neistaknute (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 tehničkom stanju u njihovu stvarnom obliku.

Primjer takvih odabira je:

(a) odabir pojedinih hemijskih spojeva iz poznate opšte (Markush) formule, pri čemu je odabrani spoj rezultat odabira određenih supstituenata s dvije ili više «lista» supstituenata danih u opštoj formuli poznatoj iz prethodnog tehničkog stanja. Isto se odnosi na određene smjese koje su rezultat odabira pojedinih komponenata s lista komponenata koje čine smjesu iz prethodnog tehničkog stanja,

(b) odabir početnog materijala za proizvodnju konačnog proizvoda,

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 tehničkog stanja i to kada je takvo razotkrivanje posljedica:

- očigledne zloupotrebe 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 član 9. Zakona.

(I) Očigledna zloupotreba – Što se tiče očigledne zloupotrebe, 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 BiH 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 dovoditi 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 član 9. tačka a) Zakona, osoba B neće imati pravo nastaviti postupak povodom svoje prijave.

(ii) Međunarodna izložba – Prema članu 9. tačka b) Zakona «Novim se smatra i izum koji je najviše šest mjeseci prije datuma podnošenja prijave patenta bio sadržan u tehničkom stanju zbog: izlaganja na službenoj ili službeno priznatoj izložbi u skladu s Konvencijom o međunarodnim izložbama potpisanoj u Parizu 22. novembra/studenog 1928. i revidiranoj posljednji put 30. novembra/studenog 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 uticaja na prijavu. Osim toga, podnositelj prijave mora navesti u prijavi patenta prilikom njenog 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 <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/04/2014-04.pdf>.

7. Inventivni nivo (inventivna razina)

7.1. Definicija

U članu 10. stavu (1) Zakona definiše se kriterij patentibilnosti inventivnog nivoa: «Izum ima inventivni nivo ako rješenje određenog problema za stručnu osobu iz odgovarajućeg područja ne proizlazi, na očigledan način, iz tehničkog stanja.»

Procjenjivanje inventivnog nivoa sastoji se u provjeravanju da li, s obzirom na «najbliže prethodno tehničko stanje», izum «ne bi bio očigledan» stručnjaku u određenom području. To je jedan od temelja svakog sistema zaštite izuma. Ne bi se trebalo štiti ono što je već poznato i što je sadržano u tehničkom stanju. Ne bi se trebalo štiti ni ono što bi osoba s uobičajenom znanjem o određenom području tehnike mogla izvesti kao njegovu očiglednu posljedicu.

Zanemarivanje 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 uobičajenim znanjem o određenom području tehnike kao i na dohvat konkurencije. Takva politika ne bi poticala razvoj tehnologije već bi usporila njen razvoj.

Novost i inventivni nivo različiti su kriteriji. Novost postoji ako postoji bilo kakva razlika između izuma i poznatog tehničkog stanja. Postoji li inventivni nivo ispituje se samo onda kada već postoji novost.

7.2. Tehničko stanje

«Tehničko stanje» je definisano u članu 8. stavu (2) Zakona

«Pod tehničkim stanjem razumijeva se sve što je učinjeno pristupačnim javnosti u svijetu, pisanim ili usmenim putem, upotrebom ili na bilo koji drugi način prije datuma podnošenja prijave patenta.»

Međutim, u članu 10. stavu (2) Zakona propisano je: «Pri ispitivanju ima li izum inventivni nivo, ne uzima se u obzir sadržaj prijave iz člana 8. stav (3) Zakona.»

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 opšte znanje o određenom području tehnike. Također bi se trebalo pretpostavljati da ta stručna osoba ima pristup svemu što je obuhvaćeno «tehničkim stanjem», kao što su dokumenti koji su navedeni u izvještaju o pretraživanju kao dijelu ispitivačke komunikacije.

7.4. Očiglednost

Pitanje koje se razmatra u odnosu na svaki patentni zahtjev koji definiše izum jest pitanje bi li na datum prvenstva tog patentnog zahtjeva, s obzirom na najbliže tada poznato prethodno tehničko stanje 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 inventivnog nivoa.

Izraz «očigledan» znači nešto što nije više od uobičajenog napretka tehnologije, već jednostavno i logično proizlazi iz tehničkog stanja. «Očigledno» je nešto što ne uključuje upotrebu bilo kakve vještine ili sposobnosti koja bi bila veća od one koja se očekuje od stručne osobe u određenom području. Pri razmatranju inventivnog nivoa, za razliku od novosti, poželjno je analizirati sve objavljene dokumente u svjetlu 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, dovoljno je pokazati da su pojedinačne karakteristike očigledne kako bi se dokazalo da sastavljanje karakteristika u cjelinu nema inventivni nivo. Skupina tehničkih karakteristika smatra se **kombinacijom karakteristika** ako se funkcionalnim međusobnim djelovanjem karakteristika postiže kombinovani tehnički učinak, koji je različit od, npr. veći od, zbroya 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. «Pristup problem – i – rješenje»

Ispitivač bi u praksi trebao primijeniti **«pristup problem - i - rješenje»** kako bi procijenio inventivni nivo na objektivni i očekivani način.

U «pristupu problem - i - rješenje» postoje **tri glavne faze**:

- određivanje «najbližeg prethodnog tehničkog stanja»,
- utvrđivanje «objektivnog tehničkog problema» koji se rješava, i
- razmatranje bi li izum za koji se zahtijeva zaštita, polazeći od najbližeg prethodnog tehničkog stanja i objektivnog tehničkog problema bio očigledan stručnoj osobi u određenom području.

(i) Određivanje najbližeg prethodnog tehničkog stanja

Najbliže prethodno tehničko stanje jest kombinacija karakteristika koja je razotkrivena u jednom dokumentu i koja, kao polazna tačka, najviše obećava u nastojanju da se na očigledan način dođe do izuma. Prvo što bi se trebalo uzeti u obzir pri odabiru najbližeg prethodnog tehničkog stanja jest to da bi se ono trebalo odnositi na namjenu i djelovanje koji su slični namjeni i djelovanju izuma ili bi to tehničko stanje trebalo pripadati barem istom ili najbližem tehničkom području kao i izum za koji se zahtijeva zaštita.

U praksi, najbliže prethodno tehničko stanje 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 tehničko stanje 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 tehničkog stanja 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 tehničkog stanja.

(ii) Utvrđivanje objektivnog tehničkog problema

U drugoj fazi, na objektivni se način utvrđuje **tehnički problem** koji se rješava. Kako bi se to učinilo, moraju se proučiti prijava, najbliže prethodno tehničko stanje i razlika (takozvane **«razlikovne karakteristike»** izuma) između izuma i najbližeg prethodnog tehničkog stanja u odnosu na karakteristike (bilo strukturne bilo funkcionalne) i tada izložiti tehnički problem.

U kontekstu «pristupa problem - i - rješenje» tehnički problem znači cilj i zadaću da se najbliže prethodno tehničko stanje modificira ili prilagodi tako da se osiguraju tehnički učinci koje proizvodi izum u odnosu na najbliže prethodno tehničko stanje. Tako definisan tehnički problem često se naziva **«objektivan tehnički problem»**.

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 tehničko stanje. Prema tome, problem bi jednostavno mogao biti traženje alternative poznatom uređaju ili poznatom postupku koji proizvode iste ili slične učinke ili koji su isplativiji.

7.7. Kombiniranje dokumenata iz tehničkog stanja

Dopušteno je kombinovati razotkrivenost izuma iz jednog ili iz više dokumenata, iz dijelova dokumenata ili iz drugih dijelova tehničkog stanja (npr. prethodna javna upotreba) s najbližim stanjem tehnike. Međutim, činjenica da se više od jednog dokumenta mora kombinovati s najbližim stanjem tehnike kako bi se došlo do kombinacije karakteristika, može biti znak postojanja inventivnog nivoa.

Pri razmatranju inventivnog nivoa (za razliku od novosti) dopušteno je kombinirati razotkrivanja iz dva ili više dokumenata ili dijelova dokumenata, različite dijelove istog dokumenta ili druge dijelove tehničkog stanja. 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 kombinovati dva ili više različitih dokumenata, ispitivač bi trebao obratiti pažnju na sljedeće:

- (a) je li sadržaj dokumenata takav da je vjerojatno da bi stručnjak u određenom području, razmatrajući problem riješen izumom, kombinovao takav sadržaj,
- (b) jesu li dokumenti iz sličnih, susjednih ili udaljenih tehničkih područja,
- (c) broj dokumenata koje je potrebno kombinovati.

Uobičajeno je kombinovati samo dva dokumenta.

7.8. Pokazatelji inventivnog nivoa

Iznenadujućí tehnički napredak – Ako se, na primjer, pokaže da izum ima znatnu tehničku vrijednost, a osobito ako osigurava tehnički napredak koji je nov i iznenadujućí, što bi se moglo uvjerljivo povezati s jednom ili više karakteristika navedenih u patentnom zahtjevu koji definiše izum, ispitivač bi morao biti oprezan pri odlučivanju o postavljanju primjedbi zbog nedostatka inventivnog nivoa 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 inventivnog nivoa.

Komercijalan uspjeh – Komercijalan uspjeh sam se po sebi ne bi trebao smatrati pokazateljem inventivnog nivoa, 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).

7.9. Argumenti i dokazi koje je predočio podnositelj prijave

Relevantni argumenti i dokazi, koje ispitivač mora razmotriti pri utvrđivanju inventivnog nivoa, mogu biti uzeti iz prvobitno podnesene prijave patenta ili ih podnositelj prijave može podnijeti tokom dodatnog ispitivanja, npr. u odgovoru na poziv.

Međutim, mora se obratiti pažnja kadgod se upućuje na nove učinke koji idu u prilog inventivnom nivou. Takvi novi učinci mogu se uzeti u obzir samo onda ako su obuhvaćeni tehničkim problemom ili su barem vezani uz tehnički problem kako je prvobitno naveden u prvobitno 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 tehničko stanje, činilo bi se da izumu nedostaje inventivni nivo. 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.

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 člana 36. stava (1) Zakona - nedopušteno proširenje.

7.10. Inventivni nivo izuma odabirom

Predmet izuma koji se odnose na odabir pojedinih elemenata razlikuje se od najbližeg prethodnog tehničkog stanja 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 inventivni nivo priznaje.

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 dovodenja 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 tehničkog stanja.

Primjer: Izum je karakteriziran upotrebom određenog minimalnog sadržaja tvari X u pripremi Y kako bi se poboljšala njena termička stabilnost, a do te se karakteristike može doći jednostavnom interpolacijom linearnog grafa iz poznatog tehničkog stanja, koji stavlja u međusoban odnos termičku stabilnost i sadržaj tvari X.

- (iv) Izum se odnosi samo na odabir određenih hemijskih spojeva ili sastava (uključujući legure) iz nekog širokog područja.

Primjer: Tehničko stanje uključuje razotkrivanje nekog hemijskog spoja karakteriziranog određenom strukturom koja uključuje supstitucijsku skupinu označenu s «R». Ta supstitucijska skupina «R» definisana je tako kao da obuhvaća cijeli niz široko definisanih 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 tehničkom stanju, budući da bi onda u pitanju bio nedostatak novosti, a ne očiglednost). Dobijeni spojevi nisu opisani tako kao da imaju ili da se pokazalo da posjeduju bilo kakva korisna svojstva koja ne posjeduju primjeri iz tehničkog stanja.

Primjeri inventivnih odabira:

- (i) Izum se odnosi na poseban odabir određenih radnih uvjeta iz poznatog djelokruga takvih uvjeta (npr. temperature i pritiska) u nekom postupku, pri čemu takav odabir proizvodi neočekivane učinke na provedbu postupka ili na svojstva dobijenih 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 hemijskih 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 tačke (iv), izum se ponovno odnosi na odabir supstitucijskog radikala «R» između velikog broja mogućnosti definisanih 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.

7.11. Zavisni patentni zahtjevi i 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.

7.12. Primjeri za procjenjivanje inventivnog nivoa

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 inventivni nivo. 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 inventivni nivo 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 hemijskih).

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 inventivni nivo:

- (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 postojao inventivni nivo, 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 inventivni nivo bi postojao.

- (ii) Nekom novom upotrebom poznate naprave ili poznatog materijala **rješavaju se tehničke poteškoće** koje nije moguće riješiti rutinskim postupcima (metodama).

Primjer: 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 uređaja (naprava) ili poznatih postupaka koji funkcionišu na uobičajeni način i ne uzrokuju bilo koji neočigledan radni međusoban odnos.

Primjer: Stroj (mašina) 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 analgetski učinak, uzrokovalo povećanje analgetskog učinka lijeka protiv bolova na način koji se nije mogao predvidjeti iz poznatih svojstava tih aktivnih tvari.

TAČKA 5

ISPITIVANJE PRIJAVE PATENTA

Postupak zaprimanja prijave

1. Zaprimanje prijave

1.1. Zaprimanje prijave na Protokolu

Prijava patenta zaprima se na Protokolu.

Administrativno osoblje na dokumente upisuje datum, sat i klasifikacijski broj upravnog predmeta (ne MKP). U bazu podataka unose se podaci o podnositelju prijave i vrsti predmeta (prijava patenta, zahtjev za proširenje evropskog patenta, svjedodžba o dodatnoj zaštiti i dr.).

Nakon podnošenja prijave, podnositelj odmah dobija potvrdu o podnošenju dokumenata koji su navodno patentna prijava.

1.2. Zaprimanje prijave na Odsjeku za patente

Svi dokumenti koji čine prijavu patenta skeniraju se i pohranjuju u PDF formatu u baze podataka Instituta.

2. Priznanje datuma podnošenja; formalno ispitivanje

Formalno ispitivanje prijave patenta nakon njenog prijema provodi se prema članu 32. Zakona. Nakon prijema prijave referent za formalno ispitivanje ispituje ispunjava li prijava uvjete za priznanje datuma podnošenja. Taj se posao mora obaviti što je prije moguće i u što kraćem roku.

Minimalni uvjeti kojima se mora udovoljiti kako bi se priznao datum podnošenja i kako bi se dokumenti koji su podneseni smatrali prijavom patenta, navedeni su u članu 22. tačkama od a) do c) Zakona.

Datum podnošenja priznaje se ako prijava podnesena Institutu na taj datum sadrži:

1) Izričitu naznaku da se zahtijeva priznanje patenta

Ovom uvjetu najsigurnije je udovoljiti podnošenjem prijave putem P-01 formulara;

2) podatke o podnositelju prijave

Podaci o podnositelju prijave također se podnose putem formulara P-01, međutim PLT-em je uvedeno pravilo da je za potrebe priznavanja datuma podnošenja dovoljno da dostavljeni podaci omogućuju bilo identifikaciju podnositelja, bilo stupanje u kontakt s podnositeljem (na primjer ime i adresa zastupnika podnositelja ili broj telefaksa ili npr. broj poštanskog pretinca).

Ako prijavu podnosi više podnositelja, tada je za priznavanje datuma podnošenja dovoljno da ti podaci budu poznati odnosno dostupni za barem jednog podnositelja.

3) dio prijave patenta koji na prvi pogled izgleda kao opis izuma iako taj opis ne ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom.

Za priznavanje datuma podnošenja nije neophodno da podnositelj podnese patentni(e) zahtjev(e); dovoljno je da prijava sadržava barem opis izuma, koji, što se tiče načina izlaganja i forme opisa ne mora biti sastavljen kako to propisuju Zakon u članu 20. stavu (3), odnosno Pravilnik u članu 5. Međutim, važno je da su podneseni dokumenti razumljivi i omogućavaju procjenu/sagledavanje dostavljenog sadržaja, pri čemu se posebno mora imati na umu odredba člana 36. stav (1) Zakona, koja ne dopušta bilo

kakvu izmjenu sadržaja temeljem kojeg je prijavi utvrđen datum podnošenja, a koja bi predstavljala proširenje opsega zaštite predmetne prijave.

Nakon što utvrdi da prijava ispunjava uvjete za utvrđivanje datuma podnošenja, referent će joj dodijeliti broj npr., BAP142050A, gdje je: **BA** - međunarodna oznaka države, **P** - oznaka za vrstu prava-patent, **14** - oznaka godine podnošenja prijave, 3050 - redni broj, **A** - oznaka za prijavu patenta, o čemu se izdaje zaključak a istovremeno i potvrđeni zahtjev za priznanje na obrascu, član 3. stav (5) Pravilnika.

Prijava patenta kojoj je zaključkom utvrđen datum podnošenja upisuje se u Registar prijava patenata, član 33. stav (1) Zakona.

Ako referent formalnog ispitivanja utvrdi da prijava ne ispunjava uvjete za priznanje datuma podnošenja, poziva podnositelja da ukloni uočene nedostatke (na koje će mu izričito ukazati) u roku od mjesec dana od datuma prijema poziva, član 32. stav (2) Zakona.

Ako podnositelj ukloni nedostatke u roku, Institut donosi zaključak kojim se datum prijema zahtijevanih ispravaka utvrđuje za datum podnošenja prijave patenta, član 32. stav (4) Zakona.

Ukoliko podnositelj ne otkloni u roku nedostatke zbog kojih se ne može priznati datum podnošenja prijave, Institut će prijavu zaključkom odbaciti, član 32. stav (3) Zakona.

3. Ispitivanje pretpostavki za objavu prijave

Nakon upisa prijave u Registar prijava se prosljeđuje patentnom ispitivaču koji ispituje:

- jesu li plaćene takse i troškovi postupka za podnošenje prijave, član 32. stav (1) tačka b) Zakona,
- je li podnesen prevod prijave na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH, ako je prijava sastavljena na stranom jeziku, član 32. stav (1) tačka c) Zakona,
- jesu li podneseni crteži na koje se poziva opis, iz člana 32. stav (1) tačka d) Zakona,
- zastupa li podnositelja prijave koji je strana fizička ili pravna osoba zastupnik ovlašten za zastupanje, član 32. stav (1) tačka e) Zakona, prema Odluci o uvjetima za upisivanje u registre zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva koji vodi Institut.

Kada podnositelj prijave nije dostavio crteže na koje se poziva u prijavi patenta, član 32. stav (5) Zakona, odnosno ako nije platio taksu i troškove postupka, odnosno, nije dostavio prijevod prijave patenta na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH, član 32. stav (6) Zakona, patentni ispitivač šalje službeni dopis u kojem podnositelja prijave poziva da ispravi nedostatke u prijavi u roku od mjesec dana od dana prijema poziva, pri čemu se taj rok može produžiti za najviše još 3 mjeseca.

Ako podnositelj postupi po pozivu i dostavi crteže koji nisu sadržani u prijavi, to utiče na već utvrđeni datum podnošenja, koji se mijenja u datum kojim je Institut zaprimio crteže, o čemu se podnositelju izdaje novi zaključak o utvrđivanju datuma podnošenja. Ukoliko crteži ne budu dostavljeni, smatrat će se da se podnositelj prijave na njih nije ni pozvao, član 32. stav (5) Zakona.

Ovdje se posebno skreće pažnja na odredbu člana 16. stava (2) Zakona, koja upućuje na primjenu ZUP-a za sva pojedina pitanja koja se u toku postupka pojave, a nisu uređena Zakonom.

Ovo je vrlo korisna odredba koja omogućuje ispitivačima Instituta da podnositelja prijave upozore i pozovu na ispravak i drugih nepravilnosti koje se tokom cijelog upravnog postupka za priznanje patenta mogu pojaviti a nisu izričito regulisane Zakonom.

4. Ispitivanje prijave za objavu

Ispitivanjem pretpostavki za objavu prijave patenta patentni ispitivač nadalje utvrđuje udovoljava li prijava sljedećim uvjetima, član 35. Zakona:

(1) sadržava li sve dijelove iz člana 20. Zakona i potrebne dodatke (Sadržaj prijave patenta) i jesu li ti dijelovi sastavljeni na propisan način. To uključuje i:

– ispitivanje jesu li navedeni svi podaci u obrascu P-01 «Zahtjev za priznanje» (ime podnositelja prijave/izumitelja, adresa, potpis, podaci o prvenstvu itd.)

– ispitivanje kontrolnog popisa,

– ispitivanje izgleda dokumenata (pismo, format, margine, podnaslovi u opisu)

– ispitivanje je li naveden podatak o međunarodnoj klasifikaciji patenta (MKP) i njegova provjera. Ako je naveden pogrešan MKP, ispitivač će ga ispraviti po službenoj dužnosti. Međutim, ako podnositelj prijave nije dostavio podatak o MKP, ispitivač će ga pisanim putem upozoriti da prijava ne sadrži MKP i pozvati ga da MKP odredi sam ili ga obavijestiti da će, ukoliko mu taj podatak nije poznat, Institut odrediti uz naplatu administrativne takse i posebnih troškova postupka.

– ispitivanje sažetka, vidi: Tačka 2 Metodologije, Prijava patenta, Sadržaj prijave patenta, 7. Sažetak

(2) Ispituje je li naznačen izumitelj,

(3) Ispituje je li podnesen uredan zahtjev za priznanje prava prvenstva u smislu člana 24. Zakona, ako je zahtijevano priznanje prava prvenstva.

(4) Provjera je li podnositelj dostavio izjavu na kojem jeziku želi da se objavi prijava; ukoliko nije dostavio izjavu, ispitivač će ga pozvati da je dostavi u zadatom roku; ukoliko se u ostavljenom roku ne izjasni, smatrat će se da je saglasan da se prijava patenta objavi na jeziku obrasca P-01 koji je koristio prilikom podnošenja prijave.

Ako se takvim ispitivanjem utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti, Institut poziva podnositelja prijave da ukloni nedostatke izričito navedene u pozivu u roku koji ne može biti kraći od jednog niti duži od tri mjeseca od dana prijema poziva, a koji se može produžiti za opravdano vrijeme, član 35. stav (2) Zakona.

Ako podnositelj prijave pravodobno ne ispravi nedostatke iz točaka 1. i 2. navedene u pozivu, Institut donosi zaključak o odbacivanju prijave.

Ako podnositelj ne uredi zahtjev za priznavanjem prava prvenstva, Institut ga neće priznati.

5. Klasificiranje prijave

5.1. Važnost ispravnog klasificiranja

Jako je važno da su objavljene prijave patenta podnesene u BiH ispravno klasificirane. Ako to nisu, nije moguće provoditi pretraživanja dokumenata objavljenih dokumenata odnosnom području tehnike ili se barem osloniti na rezultate takvih pretraživanja. Takva su pretraživanja bitna za opseg zaštite, koji se priznaje novim patentima na području BiH, i kao izvor tehničkih informacija. Ispravna klasifikacija trebala bi omogućiti pouzdano pretraživanje prijave podnesenih u BiH, klasificiranih prema «Međunarodnoj klasifikaciji patenata».

Osim toga, potrebno je zagarantovati međunarodnu dosljednost u klasificiranju.

Isppravna i potpuna klasifikacija od strane ispitivača u velikoj će im mjeri pomoći tokom pretraživanja tih prijava kada, nakon podnošenja zahtjeva za ispitivanje, treba početi postupak pretraživanja i potpunog ispitivanja.

5.2. Međunarodna klasifikacija patenata (MKP)

«Klasificiranje» znači dodjeljivanje jedne ili više oznaka Međunarodne klasifikacije patenata (MKP) određenoj prijavi, pri čemu se identificira tehnički sadržaj izuma iz te prijave.

Prevod kompletnog teksta MKP-a 7 (7. izdanje) na hrvatskom jeziku dostupan je putem internetskih stranica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (DZIV). Vidi www.dziv.hr/mkp7/indeks.htm.

Verzija MKP-a na srpskom jeziku dostupna je putem internetskih stranica Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

(<http://89.216.38.50/ipcpub/#refresh=page&menulang=SR&lang=sr¬ion=scheme>).

Za ispravno klasificiranje izuma potrebno je uvijek koristiti zadnju verziju MKP-a. Ažurirana verzija MKP-a na engleskom jeziku može se naći na www.wipo.int/ipcpub.

«Plitka klasifikacija» znači klasificiranje u prvoj fazi, npr., do nivoa podrazreda MKP-a. Ona služi internom usmjeravanju unutar Instituta, 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 klasifikacija.

MKP, verzija 2014.01., koja je na snazi od 01. januara/siječnja 2014. godine sadrži oko 70 000 skupina. Revizija MKP-a provodi se jednom godišnje kako bi se pratilo razvoj tehnologije i svaka nova verzija stupa na snagu 01. januara/siječnja tekuće godine.

Vodič kroz Međunarodnu klasifikaciju patenata, verzija 2013, 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 i koji bi se trebao identificirati prema Vodiču kroz Međunarodnu klasifikaciju patenata, verzija 2013., 48 stranica.

Ti su postupci detaljnije objašnjeni u Vodiču kroz MPK.

Vidi www.wipo.int/export/sites/www/classifications/ipc/en/guide/guide_ipc.pdf

5.3. Konačna klasifikacija

Ispitivač provjerava je li MKP koji je naveo prijavitelj uredna, a ako nije, ispitivač će po službenoj dužnosti dodijeliti tačnu oznaku MKP-a i unijeti MKP u registar.

Pri određivanju konačne potpune klasifikacije prijave ispitivač bi trebao upotrijebiti sve klasifikacijske oznake što ih zahtijevaju pravila Međunarodne klasifikacije patenata, napr. pravilo posljednjeg mjesta.

Izrazi „obavezna klasifikacija“ i „neobavezna klasifikacija“ definisani su u Vodiču kroz MKP; vidi tačke od 115-119. Najprije treba identificirati i klasificirati tehnički/e predmet/e izuma prema uputama datim pod naslovom „Obavezno klasificiranje“.

Ako iz toga proizlazi klasificiranje u više od jednog razreda ili u više od jedne glavne („/00“) skupine unutar nekog podrazreda, tada bi se trebale dodijeliti sve klase.

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 u okrugloj zagradi.

Primjer:

B28B 5/00 (2006.01)
H04H20/12 (2008.01)
H01H 33/65 (2009.01)

Kada je za izum potrebno dodijeliti više od jedne oznake, oznaka koja prema sudu ispitivača najadekvatnije predstavlja izum, navodi se na prvom mjestu.

Klasifikacija bi se trebala određivati bez uzimanja u obzir mogućeg sadržaja prijave nakon njene izmjene, budući da bi se ta klasifikacija trebala odnositi na razotkrivanje u objavljenoj prijavi. To znači da se uzima u obzir samo prijava kako je podnesena.

5.4. 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.

Činjenica da predmet izuma nije moguće identificirati znači da je opis izuma nejasan u tehničkom smislu.

5.5. Klasifikacija kada nedostaje jedinstvo izuma

Kada postoji mogućnost da bude postavljena primjedba 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.

6. Objava prijave

Prijava patenta, za koju se ispitivanjem utvrdilo da ispunjava sve uvjete priprema se za objavu u „Službenom glasniku Instituta“

To uključuje:

- obavijest o izmjeni naziva ili sažetka, koje je ispitivač doveo u stanje urednosti za objavu,
- dostavu službenog dopisa u kojem se podnositelja prijave obavještava o objavi,
- praćenje roka od 18 mjeseci od datuma prvenstva (ili tri mjeseca od datuma podnošenja u slučaju zatražene prijevremene objave), član 37. stav (2) Zakona,
- pripremu elektronski digitaliziranog formata (dokumenta u WORDU) prijave patenta.

Objava se obavlja u skladu sa članom 37. stavom (1) Zakona u Službenom glasniku Instituta koji se objavljuje u papirnoj formi i na internetskim stranicama Instituta (www.ipr.gov.ba), u kojem se objavljuju bibliografski podaci, uključujući sažetak i crtež.

7. Izdvojene prijave

Nakon podnošenja prijave, predmet njene zaštite može se podijeliti na dvije ili više prijave, bilo na zahtjev Instituta, bilo samoinicijativno od strane podnositelja, podnošenjem izdvojene prijave, o čemu Institut donosi zaključak, član 23. stav (1) Zakona.

Takva se prijava može podnijeti samo onda ako predmet zaštite te prijave ne izlazi izvan opsega prvobitno podnesene prijave, član 23. stav (2) Zakona.

Izdvojena prijava zadržava datum podnošenja prvobitne prijave i uživa pravo prvenstva prvobitne prijave, član 23. stav (4) Zakona.

Prema članu 23. stavu (3) Zakona, podjela prvobitne prijave dopuštena je do rješenja o zahtjevu za priznanje patenta. Najčešći razlog za podnošenje izdvojene prijave jest postupanje u skladu s primjedbom prema članu 18. Zakona, zbog nedostatka jedinstva izuma.

Ako ispitivač u toku postupka ispitivanja nakon objave utvrdi da prijava ne udovoljava uvjetima koji se odnose na jedinstvo izuma, podnositelju prijave upućuje poziv da u roku, koji ne može biti kraći od mjesec dana niti dulji od dva mjeseca od dana prijema, ograniči svoju prijavu i podnese izdvojenu prijavu ili izdvojene prijave za predmet zaštite izdvojen iz prvobitne prijave. Taj se rok može na obrazloženi zahtjev podnositelja prijave produljiti za najviše 90 dana. Ispitivač donosi zaključak o izdvajanju iz prvobitne prijave predmeta zaštite koji ne ispunjava uvjete jedinstva izuma. Prilikom eventualnog podnošenja prijave koje se izdvajaju iz prvobitne prijave, prijavitelj mora dostaviti i primjerak tog zaključka.

Podnositelj jednu ili više izdvojenih prijava podnosi putem obrasca/obrazaca P-01 (pri čemu obavezno treba popuniti rubriku *ZAHTJEV ZA IZDVAJANJE*), na isti način kao i prvobitnu prijavu, te za nju/njih plaća administrativnu taksu u skladu s Tarifnim brojem 40. Tarife o taksama, te posebne troškove postupka u skladu sa Tarifnim brojem 1. Odluke o troškovima.

Takse i troškovi postupka za održavanje prava koji su dospjeli na plaćanje za prvobitnu prijavu patenta u trenutku podnošenja izdvojene prijave, moraju biti plaćeni i za tu izdvojenu prijavu na datum njenog podnošenja, u skladu s Tarifnim brojem 43. Tarife o taksama, te Tarifnim brojem 4. Odluke o troškovima.

Izdvojena prijava koja je zaprimljena u Institutu prosljeđuje se ispitivaču koji utvrđuje udovoljava li ona uvjetima koji se odnose na suštinu (bit) izuma:

- (a) je li ograničena na predmet zaštite sadržan u prvobitnoj prijavi,
- (b) zahtijeva li se zaštita različitog izuma.
- (c) ne sadržava nikakav dodatan predmet zaštite,
- (d) svaka pojedina prijava opisuje samo predmet zaštite koji je obuhvaćen njenim patentnim zahtjevima.

Ukoliko su svi navedeni uvjeti ispunjeni, Ispitivač će to naznačiti i proslijedit će prijavu na upis u Registar prijava patenata. Nakon toga s prijavom se postupa kao i sa svakom novom prijavom.

Ako ispitivač utvrdi da ne postoje uvjeti za izdvajanje iz prvobitne prijave u cijelosti ili djelomično, pismenim putem će obavijestiti podnositelja prijave o tome i pozvati ga da odluči želi li :

- urediti prijavu, ukoliko je moguće, na način da smanji njen obim u skladu s prvobitno podnesenom prijavom, ili
- nastaviti postupak po prijavi u proširenom obimu, s novim datumom podnošenja.

Ukoliko se podnositelj izjasni za nastavak postupka po prijavi s novim datumom podnošenja, Ispitivač će to naznačiti i prijavu proslijediti na upis u Registar prijava patenata. Nakon toga s prijavom se postupa kao i sa svakom novom prijavom.

Po prijemu uređene prijave, ispitivač će je ponovo pregledati i ako ovaj put zadovoljava uvjete, Ispitivač će to naznačiti i proslijediti je na upis u Registar prijava patenata. Nakon toga s prijavom se postupa kao i sa svakom novom prijavom.

Ukoliko se podnositelj nije uopšte izjasnio, Ispitivač prosljeđuje prijavu na upis u Registar prijava patenata. Nakon toga s prijavom se postupa kao i sa svakom novom prijavom.

Ako podnositelj prijave odluči podnijeti izdvojenu prijavu za određeni predmet zaštite iz prvobitne prijave može to učiniti tokom cijelog postupka nakon podnošenja prijave, do datuma donošenja rješenja o priznanju patenta, na način kako je opisano u gornjem odlomku.

Ukoliko su svi navedeni uvjeti ispunjeni, Ispitivač donosi zaključak o podjeli prvobitne prijave na jednu ili više izdvojenih.

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.

TAČKA 6

PRETRAŽIVANJE I ISPITIVANJE NACIONALNIH PRIJAVA

Karakteristike pretraživanja

1. Svrha pretraživanja

Postupak kroz koji prolazi prijava patenta od podnošenja prijave do priznanja patenta (ili njegova odbijanja) obuhvaća dvije osnovne faze, tj. pretraživanje i potpuno ispitivanje. Pretraživanje je prva faza neophodna u postupku potpunog ispitivanja.

Cilj pretraživanja je razotkrivanje stanja tehnike (koje se naziva i «prethodno stanje tehnike») koje je relevantno za utvrđivanje novosti i inventivnog nivoa. Svrha pretraživanja je utvrđivanje je li izum na koji se odnosi prijava nov i ima li inventivni nivo.

Takvo pretraživanje u biti je pretraživanje dokumenata sadržanih u zbirkama patentnih dokumenata koje su sistemski dostupne prema sadržaju predmeta zaštite dokumenata. To su patentni dokumenti različitih zemalja. Također je potrebno, prilikom pretraživanja stanja tehnike, pretražiti i nepatentnu literaturu sadržanu u komercijalnim i nekomercijalnim bazama dokumenata. Pretraživanje mora biti što temeljitije.

U službenom priopćenju ispitivača koje se odnosi na pretraživanje navode se rezultati pretraživanja koji između ostalog sadrže identifikaciju dokumenata koji čine relevantno stanje tehnike.

2. Opseg pretraživanja

(i) Potpunost pretraživanja – Pretraživanje bi trebalo biti kvalitetno i trebalo bi biti provedeno prema europskim i međunarodnim standardima.

Ispitivač bi trebao organizirati svoj rad u postupku pretraživanja tako da mogućnost nepronalaženja najrelevantnijeg postojećeg stanja tehnike, tj. svega što je vezano uz svaki patentni zahtjev, svede na najmanju moguću mjeru.

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

Osnovne komponente reda odnosno kriteriji za pretraživanje u zbirci dokumenata jesu ključne riječi, klasifikacijske oznake, indeksni kodovi ili bibliografsko povezivanje dokumenata zajednički citiranim dokumentima. Red se može postaviti strategijom pretraživanja kojom se promišljenom upotrebom gore navedenih osnovnih komponenata, dolazi do dijelova dokumentacije koja bi mogla sadržavati materijal koji je bitan za izum. Ispitivač bi na temelju svoga znanja o području tehnike i dostupnim sistemima za pretraživanje informacija, trebao donijeti odluku o zanemarivanju onih dokumenata koji nisu relevantni za izum i izabrati samo relevantne dokumente iz stanja tehnike koje je dobio pretraživanjem.

3. Predmet pretraživanja

3.1 Temelj pretraživanja: patentni zahtjevi

Pretraživanje bi trebalo biti usmjereno na izum kako je definisan patentnim zahtjevima i njihovo tumačenje pomoću opisa i crteža (ako ih ima), budući da se time određuje opseg zaštite koji će proizlaziti iz patenta, ako bude priznat.

Cilj pretraživanja jest otkriti prethodno stanje tehnike koje je relevantno za utvrđivanje novosti i/ili inventivnog nivoa. Pretraživanje bi trebalo biti usmjereno na ono što se čini da su bitne karakteristike izuma.

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 inventivni nivo.

Primjer: Ako je u patentnom zahtjevu navedena kablovksa 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 definisani 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.

(i) 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 netrivialni tranzistorski krug, pretraživanjem se mora obuhvatiti taj krug.

3.2 Opširni patentni zahtjevi

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

Primjer: Ako su u nekoj prijavi koja se odnosi na automatsku telefonsku centralu i koja ju detaljno opisuje, patentni zahtjevi usmjereni na automatski komunikacijski komutacijski centar, pretraživanje se ne bi trebalo 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 razumnu primjedbu zbog nedostatka novosti ili inventivnog nivoa.

U slučajevima, kada izum nije dovoljno razotkriven ili patentni zahtjev nije potkrijepljen opisom izuma nemoguće je obaviti smisleno pretraživanje po **cijelom** opsegu patentnog zahtjeva ili patentnih zahtjeva. U takvim slučajevima može se obaviti nepotpuno pretraživanje ili se može umjesto izvještaja o pretraživanju samo napisati izjašnjenje ispitivača. (obrazac „**Izveštaj o pretraživanju stanja tehnike i rezultatu ispitivanja**“).

3.3 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. Zavisni patentni zahtjevi trebali bi se tumačiti tako kao da su ograničeni svim karakteristikama patentnog zahtjeva o kojem zavise ili patentnih 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 kao takav.

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 zavisna je patentni zahtjev usmjeren na određeni spoj između prednje strane i glavnog dijela cijevi, ispitivač bi trebao 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 bi trebao 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 glede prijave koja se odnosi na farmaceutski sastav za liječenje infekcija nokta, pokaže da patentibilnost predmeta zaštite iz 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, kako bi se utvrdilo je li predmet zaštite zavisnog patentnog zahtjeva kao takav nov i ima li inventivni nivo. Kada se u zavisnom patentnom zahtjevu navodi dodatna karakteristika (a ne dodatne pojedinosti o nekom elementu koji je već naveden u nezavisnom patentnom zahtjevu), zavisna 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 bi se trebalo usmjeriti na takvu kombinaciju. Međutim, pri pretraživanju klasifikacijskih jedinica u tu svrhu, podkombinacije, uključujući pojedine elemente (npr. AB, AC, BC i zasebno A, B i C), trebale bi se u tim jedinicama pretraživati istodobno. Pretraživanje tih dodatnih klasifikacijskih jedinica u svrhu pronalaženja bilo podkombinacije bilo pojedinih elemenata kombinacije trebalo bi se provesti samo onda ako je to potrebno radi utvrđivanja novosti elementa a u svrhu utvrđivanja inventivnog nivoa 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, ispitivač ne bi trebao ulagati poseban napor u pronalaženje patentnih zahtjeva koji se odnose na postupak čija je neizbježna posljedica proizvodnja tog proizvoda ili upotreba tog proizvoda.

3.4 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 ili na mogućnost industrijske primjene. Izuzeta od pretraživanja može biti i prijava koja u tolikoj mjeri nije u skladu s odredbama Zakona da je nemoguće obaviti smisleno pretraživanje u odnosu na neke ili na sve patentne zahtjeve, ili u odnosu na neki dio patentnog zahtjeva, iz drugih razloga.

3.5 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, pretraživanje se u pravilu ograničava na izum ili na povezanu skupinu izuma koja je navedena na prvome mjestu u patentnim zahtjevima. Podnositelj prijave bit će obaviješten o ograničenju pretraživanja zbog gore navedenih razloga.

Alati za pretraživanje, postupak pretraživanja i strategija pretraživanja

1. Alati za pretraživanje i patentna dokumentacija

1.1. Pretraživanje patenata u bazama podataka Evropskog patentnog ureda (EPO)

Kooperativna klasifikacija patenata (CPC) – EPO i USPTO uredi razvili su zajednički klasifikacijski sistem koji je proširena verzija Međunarodne klasifikacije patenata (MKP). Sistem CPC obuhvaća oko 250.000 klasifikacijskih skupina i omogućava brz i sistematičan pristup pretraživanju patentne dokumentacije iz svih područja tehnike.

Vidi <http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en>

1.2. Baza podataka Instituta koja sadržava patente

Institut održava patentnu bazu podataka. Ona sadržava bibliografske podatke svih objavljenih prijava patenata i priznatih patenata, te svih proširenih evropskih patenata u BiH.

U Institutu se mogu pretraživati sažeci svih objavljenih prijava prema različitim kriterijima pretraživanja (npr. prema MKP-u, imenu izumitelja, datumu objave, broju registracije, riječima iz naziva izuma).

Fotokopije svih dokumenata mogu se dobiti na zahtjev.

Podaci iz Registra patenata dostupni su on-line samo patentnim ispitivačima.

1.3. Drugi alati za pretraživanje patenata

(i) Pristup putem interneta

«Google Patents», razni rječnici i «Wikipedia», mogli bi biti korisni alati dostupni putem interneta.

(ii) Klasifikacijski sistemi

– MKP: «Međunarodna klasifikacija patenata» Upotreba tog sistema obavezna je u svrhu objave.

– CPC: Sistemom kooperativne klasifikacije patenata ispitivači Instituta će se služiti pri pretraživanju baza podataka EPOQUE

(iii) Napatentna literatura

– Tehnički časopisi, Tehničke knjige, Merck indeks, rječnici i sl.

2. Postupak koji prethodi pretraživanju

(i) Rezultati stranog pretraživanja – Preporučuje se da ispitivač, nakon prijema nove prijave koju će pretraživati i ispitivati, pretraživanje i ispitivanje pripremi sljedećim redoslijedom:

– identifikacija članova patentne familije,

- ispis primjeraka odgovarajućih stranih patentnih dokumenata koji sadržavaju rezultate stranog pretraživanja i/ili primjeraka patentnih zahtjeva koji su priznati nakon potpunog ispitivanja,
 - dobijanje primjeraka dokumenata citiranih u takvim rezultatima stranog pretraživanja.
- (ii) Analiza prijave – Nakon preuzimanja nove prijave koju će pretraživati, ispitivač bi najprije trebao razmotriti prijavu kako bi utvrdio predmet izuma za koji se zahtijeva zaštita. U tu bi svrhu trebao napraviti kritičku analizu patentnih zahtjeva u svjetlu opisa i crteža. Iako ne mora proučiti sve pojedinosti opisa i crteža, mora ih dovoljno razmotriti kako bi mogao prepoznati problem na kojem se temelji izum, pri čemu uvid u problem vodi njegovu rješenju

3. Strategija pretraživanja

(i) Predmet pretraživanja – Bilo bi poželjno da patentni ispitivač, nakon utvrđivanja predmeta izuma, u prvom redu sastavi sažetu zabilješku o pretraživanju i u njoj definiše predmet svoga pretraživanja na najprecizniji mogući način. Takva zabilješka o pretraživanju (npr. nekoliko ključnih riječi, dijagram, skica) po mogućnosti se piše u internom izvještaju o pretraživanju. Sada bi se trebala imati na umu pitanja koja se odnose na predmete isključene od patentibilnosti i na nedostatak jedinstva izuma. Ispitivač će možda morati i ograničiti predmet pretraživanja zbog nejasnoća. Ali to ne bi trebao učiniti ako je to moguće izbjeći, i trebao bi naknadno promijeniti svoje pretraživanje ako se te nejasnoće razjasne tokom pretraživanja.

Sva ograničenja pretraživanja zbog nejasnoća ili predmeta izuzetih od patentibilnosti moraju se navesti u internom izvještaju o pretraživanju.

(ii) Formuliranje strategije pretraživanja – Nadalje, ispitivač bi trebao postupak pretraživanja početi **formuliranjem strategije pretraživanja**, tj. planom koji se sastoji od niza navoda za pretraživanje kojim se određuje predmet pretraživanja i dijelovi dokumentacije koja se mora pregledati tokom pretraživanja. U svojoj početnoj fazi, strategija pretraživanja sadržavat će jednu ili više kombinacija osnovnih komponenata. Pri upotrebi klasifikacijskih jedinica, ispitivač bi trebao izabrati klasifikacijske jedinice koje će pregledati u pretraživanju, kako u svim neposredno relevantnim, tako i analognim područjima.

Često su moguće različite strategije pretraživanja i ispitivač bi trebao na temelju svoga iskustva i znanja o dostupnim alatima za pretraživanje izabrati strategiju pretraživanja koja je najprikladnija za određeni slučaj.

Trebao bi dati prednost strategijama pretraživanja koje omogućavaju pristup dijelovima dokumentacije u kojima je mogućnost pronalazjenja relevantnih dokumenata najveća. U pravilu, prednost se daje glavnom tehničkom području prijave, počevši od osnovnih komponenata koje su najrelevantnije za određeni primjer i najboljih načina ostvarivanja izuma za koji se zahtijeva zaštita.

(iii) Provođenje pretraživanja – Ispitivač bi tada trebao provesti pretraživanje i usmjeriti pažnju u prvom redu na dokumente koji su relevantni za novost i inventivni nivo.

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

(a) konfliktni dokumenti, kao:

- objavljene prijave podnesene u BiH iz člana 8. stava (3) Zakona,
- objavljene međunarodne prijave prema PCT-u iz člana 83. stava (5) Zakona,
- objavljene prijave proširenog evropskog patenta,
- svi dokumenti objavljeni tokom razdoblja prvenstva prijave koji bi mogli biti relevantni prema članu 8. stavu (3) Zakona u slučaju nevažećeg datuma prvenstva.

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

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

(d) dokumenti koji opisuju tehničko porijeklo izuma.

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

Ispitivač bi trebao svoje napore usmjeriti na upotrebu strategija za pretraživanje koje omogućavaju pristup dijelovima dokumentacije u kojima je mogućnost pronalaznja najrelevantnijih dokumenata najveća, a pri odlučivanju o tome bi li pretraživanje trebao proširiti na manje relevantne dijelove dokumentacije, uvijek bi trebao uzeti u obzir rezultate pretraživanja koje je već dobio. Ispitivač bi neprestano trebao procjenjivati rezultate svoga pretraživanja i, ako je potrebno, prema njima preformulirati predmet pretraživanja.

Primjer: Moglo bi se dogoditi da će se izbor klasifikacijskih jedinica za pretraživanje ili redoslijed njihovog pretraživanja morati promijeniti ovisno o, u međuvremenu dobijenim rezultatima pretraživanja. Bilo kada, tokom ili nakon sistematskog pretraživanja, ispitivač bi trebao prema svom sudu, a uzimajući u obzir dobijene rezultate, donijeti odluku o tome bi li dokumentaciji koju pretražuje trebao pristupiti na neki drugi način, npr. pregledom:

(a) dokumenata citiranih u relevantnim dokumentima pronađenim tokom pretraživanja, tj. citiranih, npr. u opisu ili u izvještaju o pretraživanju nekog patentnog dokumenta,

(b) dokumenata koji citiraju relevantan dokument pronađen pretraživanjem.

Ako nema dokumenata koji su relevantniji za procjenu novosti i inventivnog nivoa, ispitivač bi trebao razmotriti citiranje svih dokumenata koji su relevantni za «tehničku pozadinu» izuma, a koje je uočio tokom 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.

(iv) Završetak pretraživanja – Razlozi ekonomičnosti nalažu da ispitivač donese odluku o završetku pretraživanja kada vjerovatnoća pronalaznja 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 inventivni nivo. Pretraživanje u svrhu pronalaznja konfliktnih prijava trebalo bi se uvijek provesti do kraja.

4. Upotreba rezultata pretraživanja provedenog u stranim patentnim uredima

U slučajevima u kojima je u Institutu teško pronaći relevantno prethodno stanje tehnike prikladno je potražiti rezultate pretraživanja i ispitivanja provedenih u stranim uredima.

Rezultati pretraživanja stranih patentnih ureda mogu se pronaći:

(a) odgovarajući dokumenti, npr. EP-A1- (ili EP-A3-), WO-A- ili DE-C, mogu se pronaći tokom pregleda alata za pretraživanje,

(b) odgovarajući dokumenti, npr. US-A-, EP-A-, WO-A, DE-C- ili GB-A. mogu se pronaći pregledom «espacenet-a».

Ako ispitivač pronađe rezultate pretraživanja stranih patentnih ureda, najprije bi ih trebao analizirati i tada odlučiti hoće li pretraživanje prekinuti ili obaviti daljnje dopunsko pretraživanje. Čini se da bi se u mnogim slučajevima daljnje pretraživanje moglo preskočiti zbog ekonomičnosti.

5. Izvještaj o pretraživanju: Dio koji se odnosi na službenu obavijest ispitivača

Nakon provedenog pretraživanja, ispitivač bi trebao između dokumenata koje je pronašao izabrati one dokumente koje će citirati u dijelu izvještaja o pretraživanju koji se odnosi na službenu obavijest ispitivača.

Ovi bi dokumenti trebali uvijek uključivati najrelevantnije dokumente. Manje relevantni dokumenti trebali bi se citirati samo onda kada se odnose na aspekte ili na pojedinosti izuma za koji se zahtijeva zaštita, a koji nisu nađeni u dokumentima koji su već odabrani za citiranje.

Ispitivač ne bi trebao citirati više dokumenata no što je to potrebno i prema tome, kada postoji više dokumenata iste relevantnosti, u izvještaju o pretraživanju ne bi se trebalo citirati više od jednog dokumenta.

Ispitivač bi na kraju trebao pripremiti dio izvještaja o pretraživanju koji se odnosi na njegovu službenu obavijest. Identifikacija dokumenta citiranog u tom dijelu izvještaja o pretraživanju trebala bi sadržavati tri elementa:

(a) kôd države

(b) kôd vrste dokumenta

(c) broj objave

Primjeri: DE 3225515 C, WO 04/100340 A1, US3901665A

Brojevi patentnih zahtjeva za koje je dokument relevantan trebali bi biti (po mogućnosti) navedeni u rubrici na desnoj strani. Dio izvještaja o pretraživanju koji je namijenjen službenom saopštenju ispitivača trebao bi sadržavati i pretražena područja te pregledane baze podataka. Trebalo bi navesti i moguće ograničenje predmeta pretraživanja, npr. u slučaju nedostatka jedinstva izuma ili u slučaju tehničke nejasnoće.

Potpuno ispitivanje

1. Općenito o postupku ispitivanja

Postupak potpunog ispitivanja kombinira se s postupkom pretraživanja.

1.1. Cilj potpunog ispitivanja

Cilj potpunog ispitivanja jest provjeriti udovoljavaju li prijava i izum na koji se ona odnosi uvjetima koji se odnose na bit izuma, a koji su propisani relevantnim članovima BiH Zakona i Pravilnika. Ispitivač razmatra uvjete koji se odnose na bit izuma.

U členu 39. stavu (1) Zakona 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, član 6. stav (6) i član 7. Zakona,

2. izum koji je dovoljno razotkriven, član 20. stav (3) Zakona,

3. izum koji je u skladu s pravilom o jedinstvu izuma, član 18. Zakona,

4. izum koji je nov, članovi 8. i 9. Zakona, koji ima inventivni nivo, član 10. Zakona i koji je industrijski primjenljiv, član 11. Zakona.

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

(a) kada je očito da podneseni dokumenti prijave ne sadržavaju podatke koji su potrebni za jasno i potpuno razotkrivanje izuma,

(b) kada je očito da prijava u odnosu na prethodno stanje ne sadržava ništa što je patentibilno, i

(c) kada nije udovoljeno drugim važnim temeljnim uvjetima.

1.2. Stav patentnog ispitivača

Stav patentnog ispitivača vrlo je važan. Ispitivač bi trebao biti konstruktivan i spreman pomoći. Ispitivač ne bi smio previdjeti bilo koji nedostatak u prijavi, ali bi ipak, trebao imati osjećaj za mjeru i ne postavljati primjedbe na nevažne stvari. Trebao bi imati na umu da je prema uvjetima iz Zakona, sastavljanje opisa i patentnih zahtjeva prijave koja se podnosi u BiH dužnost podnositelja prijave ili njegovog zastupnika.

Ispitivač odlučuje o tome kako će voditi postupak, a naročito 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 utiču na validnost patenta (novost, inventivni nivo, 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 pisanom «dijalogu» između ispitivača i podnositelja prijave. U tom dijalogu važne su tri činjenice:

(a) U većini slučajeva – u fazi potpunog ispitivanja – druga strana nije sam podnositelj prijave, a još manje izumitelj. Ispitivač je u kontaktu s posrednikom, koji je bilo zastupnik bilo stručnjak za industrijsko vlasništvo nekog trgovačkog društva.

(b) Nerijetko se podnositelj prijave mora obratiti prevoditelju i čak zatražiti ponovni prevod.

(c) Veći dio postupka, ako ne i cijeli postupak, vodi se u pisanom obliku što objema stranama daje vremena potrebnog za razmišljanje, ali i mogućnost da dođe do nesporazuma.

Zlatno pravilo koje ispitivač mora primijeniti na taj dio dijaloga jest **objektivnost**, što znači da mora:

(a) dati razloge za svoje primjedbe i prijedloge i jasno ih izraziti,

(b) slušati drugu stranu, biti otvoren prema njenom stajalištu i biti pripravan, kada je prikladno, promijeniti prvobitno zauzeti stav,

(c) ipak čvrsto braniti temeljna načela Zakona i Pravilnika,

(d) izbjegavati sve rasprave čak i onda kada druga strana povisi ton,

(e) postupati prema svim podnositeljima prijave na isti način, tj. izbjegavati svaku diskriminaciju,

(f) ne dovoditi u pitanje opseg patenta čije se priznanje zahtijeva, osim ako za to postoje dovoljni razlozi, tj. pitanja koja se odnose na patentibilnost.

U svakom priopćenju (dopisu), ispitivač navodi rok u kojem podnositelj prijave mora odgovoriti na njegove primjedbe i/ili na potreban način izmijeniti prijavu.

Produženje toga roka do nekoliko mjeseci odobrava se po prijemu zahtjeva za produženje roka u kojem su navedeni opravdani razlozi.

2. Prva radnja u ispitivanju

2.1. Neposredno priznavanje

Ako ispitivač može u prijavi identificirati patentibilan predmet zaštite i ako su nezavisni patentni zahtjevi jasni, te ako se odnose na taj predmet zaštite, trebalo bi se pokušati obaviti neposredno priznavanje, npr., predlaganjem svih potrebnih manjih izmjena uz obavijest o namjeri priznavanja patenta.

2.2. Prvi Izvještaj o pretraživanju i rezultatu ispitivanja

Uzimajući u obzir dokumente koji su citirani u dijelu izvještaja o pretraživanju koji se odnosi na službenu obavijest ispitivača, ispitivač bi trebao navesti sve uvjete iz Zakona i Pravilnika kojima, po njegovu mišljenju, prijava ne udovoljava. Ako se čini da je nemoguće obaviti «neposredno priznavanje», ispitivač dostavlja podnositelju prijave prvi izvještaj o pretraživanju i rezultatu ispitivanja u kojem obrazlaže sve primjedbe koje postavlja i poziva podnositelja prijave da u navedenom roku podnese primjedbe ili izmjene prijave.

Prva službena obavijest ispitivača u pravilu bi trebala biti temeljita. To znači da bi trebala obuhvaćati sve primjedbe u odnosu na prijavu.

Te se primjedbe mogu odnositi na formalna pitanja, na supstancijalna pitanja ili na oboje (npr., neudovoljavanje uvjetu ili uvjetima iz članova od 6. do 8. Zakona).

U odnosu na svaku primjedbu navedenu u obavijesti trebao bi se navesti patentni zahtjev ili dio prijave koji sadržava nedostatke te uvjet iz Zakona kojem nije udovoljeno, bilo pozivanjem na određene članove Zakona bilo drugim jasnim navodom. Trebao bi se navesti i razlog za svaku primjedbu, kada razlog nije odmah vidljiv.

Obavijest bi trebala sadržavati poziv podnositelju prijave da ispravi sve navedene nedostatke, te rok u kojem podnositelj prijave mora dostaviti svoj odgovor.

U slučaju izostanka pravodobnog odgovora, Institut će odbiti prijavu. Tada se donosi odluka o odbijanju.

U slučajevima u kojima je prijava općenito manjkava ispitivač ne bi trebao provoditi detaljno ispitivanje, već bi trebao podnositelju prijave poslati službeni Izvještaj u kojem ga obavještava o toj činjenici, navodeći veće nedostatke i činjenicu da se daljnje ispitivanje odgađa sve dok se promjenom ne isprave nedostaci.

Prilikom provođenja potpunog ispitivanja ispitivač bi trebao nastojati razumjeti u kojoj mjeri izum, kako je definisan 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 trebalo bi se zahtijevati pojašnjenje.

Iako podnositelj prijave mora imati na umu sve uvjete iz Zakona i Pravilnika, uvjeti koji će najčešće zahtijevati pažnju jesu oni koji se odnose na dovoljno razotkrivanje, jasnoću (naročito nezavisnih patentnih zahtjeva), novost i inventivni nivo.

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

Primjer:

«Ova prijava ne udovoljava uvjetima iz članova 8. i 9. Zakona 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 okomitom položaju, pokretnu elektrodu (12), ...»

Primjedba na inventivni nivo – Kada se primjedba odnosi na inventivni nivo, ispitivač mora navesti dokument koji određuje najbliže stanje tehnike, patentni zahtjev na koji se primjedba 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 člana 10. Zakona, jer je predmet zaštite iz 1. patentnog zahtjeva nema inventivni nivo. Evropski 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 okomitom 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.»

2.3. Oblik službene obavijesti ispitivača

Oblik službene obavijesti ispitivača standardiziran je u skladu s međunarodnom praksom u području pretraživanja i ispitivanja prema PCT-u (obrazac „Izveštaj o pretraživanju stanja tehnike i rezultatu ispitivanja“ kreiran u Institutu)

Obavijest se sastoji od sljedećih dijelova:

- «Poziv» s adresom i bibliografskim podacima,
- Dio I.: Izveštaj o pretraživanju u odnosu na stanje tehnike,
- Dio II.: Rezultati ispitivanja.

3. Sljedeće radnje ispitivača

- Namjera priznavanja: ili sljedeća obavijest ispitivača

Nakon prijema odgovora podnositelja prijave na prvu službenu obavijest ispitivača, ispitivač mora ponovo 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 svoju prvu službenu obavijest sastavio na temeljit način.

Trebao bi se usmjeriti na same promjene i sve s njima povezane odlomke te na nedostatke navedene u svojoj prvoj službenoj obavijesti. Ako ponovno ispitivanje pokaže da podnositelj prijave nije riješio primjedbe, ispitivač bi trebao razmotriti mogućnost odbijanja prijave. Međutim, u većini će slučajeva ponovno ispitivanje pokazati ozbiljne pokušaje da se postupi u skladu s primjedbom 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 i tekst prijave patenta;
- (b) Postoje dobri izgledi za priznavanje, ali još uvijek postoje manje primjedbe u skladu s kojima je potrebno postupiti.

Ispitivač mora razmotriti bi li se te primjedbe mogle bolje riješiti sljedećom službenom obavijesti, telefonskim razgovorom ili ličnim kontaktom;

- (c) Ako ne postoje gore navedene mogućnosti, prijava se odbija.

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 primjedbi, 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.

4. Namjera priznavanja patenta

Ako ispitivač smatra da prijava patenta podnesena u BiH udovoljava svim uvjetima za priznanje patenta, šalje se tekst prijave patenta za koju se namjerava priznati patent u skladu s članom 44. stavom (2) Zakona.

Ako podnositelj prijave pravodobno ne postupi u skladu s pozivom, Institut postupa po službenoj dužnosti kao da je saglasnost podnesena, član 44. stav (3) Zakona.

Ako podnositelj prijave pravodobno dostavi Institutu pisano očitovanje da nije saglasan s tekstem prijave iz člana 44. stava (2) Zakona, obavezan je navesti razloge i Institutu dostaviti svoj prijedlog izmijenjenog teksta patentnih zahtjeva.

Ako Institut prihvati te razloge i izmijenjeni tekst patentnih zahtjeva, član 44. stav (4) Zakona, donosi rješenje o priznanju patenta prema tekstu patentnih zahtjeva koje je prihvatio.

Ako se razlozi ne mogu prihvatiti, Institut će o tome obavijestiti podnositelja prijave. Donosi rješenje o priznanju patenta prema konačnom tekstu patentnih zahtjeva kakav je dostavljen na saglasnost, član 44. stav 3. Zakona.

5. Izmjene

Ispitivač bi trebao dopustiti sve izmjene potrebne za ispravljanje nedostataka koje je naznačio u službenom saopštenju 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 izmjenу. Izmjene se mogu obavljati na sljedeći način:

- a. brisanjima
- b. dodavanjima
- c. izmjenama
- d. ispravicima 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, naročito uvjetima koji se odnose na novost, inventivni nivo i jasnoću.

(i) Jedinstvo izuma:

Udovoljavaju li promijenjeni patentni zahtjevi još uvijek uvjetima iz člana 18. Zakona – (Jedinstvo izuma)? Promijenjeni patentni zahtjevi ne smiju uzrokovati nedostatak jedinstva izuma za koji je prvobitno zahtijevana zaštita. Ako je u prvom službenom saopštenju ispitivača utvrđen nedostatak novosti ili inventivnog nivoa 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 primjedbe zbog nedostatka jedinstva izuma.

Međutim, primjedba bi se trebala 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 člana 36. Zakona, kako je to objašnjeno u sljedećim odlomcima teksta.

5.2. Dodatan sadržaj

U članu 36. Zakona navodi se: «Prijava patenta ... ne može se naknadno izmijeniti proširenjem opsega zaštite predmeta prijave.»

U pravilu se primjedba ne postavlja na izmjenу kojom podnositelj prijave uvodi u prijavu dodatnu informaciju o relevantnom stanju tehnike.

Takvu je izmjenu u stvari mogao zahtijevati ispitivač. Primjedba 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 opseg zaštite predmeta prijave kako je podnesena, tako izmijenjena prijava ne može biti dopuštena.

Osnovno načelo – Osnovna ideja člana 36. Zakona, 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 prvobitne prijave.

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, trebala postaviti primjedba, jer promjena nije u skladu s članom 36. Zakona. Slično, primjedba bi se trebala postaviti i kada prijava opisuje uređaj «pričvršćen na elastične potpornje», a ne razotkriva neku određenu vrstu elastičnog potpornja (oslonca), 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 svijetlu općih razmatranja opisanih u gornjem tekstu. Isto se odnosi na uvođenje u prijavu navoda o prednosti izuma.

Primjer:

Ako se izum kako je prvobitno 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 datim u prvobitno podnesenoj prijavi moguće odmah primijeniti u cijelom zahtijevanom području. Ili dodatan navod o prednosti izuma može se prihvatiti kao dokaz o inventivnom nivou.

Dodatne tehničke informacije – Takve informacije podnesene nakon podnošenja prijave bit će dodate dijelu spisa koji je dat na uvid javnosti.

Ta informacija čini dio stanja tehnike od datuma na koji je dodana za javnost otvorenom dijelu datoteke.

Preinakom (izmjenom) 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 prvobitnog (izvornog) patentnog zahtjeva

U članu 36. Zakona navodi se da se prijava patenta ne može naknadno izmijeniti proširenjem opsega zaštite predmeta prijave.

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 neočigledan 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 BiH ili patent priznat u BiH ne može se izmijeniti tako da sadržava predmet zaštite koji nije bio uključen u sadržaj prijave kako je prvobitno podnesena.

Općenito govoreći, proširenje patentnog zahtjeva nije dopušteno, osim ako je u prvobitnoj prijavi postojao neki temelj za naknadno proširenje patentnog zahtjeva. Temelj mora biti dovoljno 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 prvobitno 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 njenih elastičnih svojstava. Takvo posredno razotkrivanje dovoljan je temelj za uopćavanje (generalizaciju) patentnog zahtjeva tj. određena karakteristika («guma») pretvorena je u općenitu karakteristiku («elastičan materijal»).

Primjer 2.:

U prvobitnom patentnom zahtjevu nabraja se više raznih pričvrsnica, kao npr., matica i vijak s navojem, opružni zapinjač i ručkom pokretani zasun, za određeni uređaj. Time je posredno (direktno) razotkrivena mogućnost rastavljanja takvih pričvrsnica. Zbog toga je opravdano odgovarajuće proširenje patentnog zahtjeva na općenito «rastavljive pričvrsnice».

5.4. Ispravak pogrešaka

Jezičke pogreške, pogreške u pisanju kao i druge slične neispravnosti u dokumentima podnesenim Institutu ispraviti će se zaključkom na osnovu pisanog zahtjeva podnositelja prijave, odnosno nositelja patenta, ili po službenoj dužnosti, član 54. Zakona.

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 tačke (a) postojanje pogreške mora biti vidljivo iz svakog pojedinog izvorno podnesenog dokumenta sadržanog u prijavi.

Što se tiče tačke (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 prvobitne prijave izmjene odnose.

Primjer: Prvobitna 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 utiču na čitljivost primjeraka, moraju se podnijeti zamjenske stranice.

6. Telefonsko saopštenje; usmeno saopštenje

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

Postupak ispitivanja prijave patenta

1. Zahtjev za ispitivanje

U članu 38. stavu (1) Zakona propisana su 3 različita nacionalna patentna postupka. Podnositelj prijave može izabrati jedan od tih postupaka:

- 1) postupak po zahtjevu za priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja prijave patenta, ili
- 2) postupak po zahtjevu za priznanje patenta na temelju prihvaćenih podnesenih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta koje je provedeno u stranom patentnom uredu, ili
- 3) postupak po zahtjevu za odgodu provedbe postupka potpunog ispitivanja prijave patenta i dodjelu konsenzualnog patenta.

Zahtjev za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta podnosi se putem formulara P-02, član 22. stav (1) Pravilnika.

Patentni ispitivač provjerava je li podneseni zahtjev uredan i jesu li plaćene takse i troškovi postupka u propisanom iznosu i roku.

Ispitivač će upozoriti podnositelja prijave o približavanju datuma isteka roka za podnošenje jednog od zahtjeva za ispitivanje kao i posljedicama isteka roka nakon objave prijave, a najkasnije mjesec dana prije isteka šestomjesečnog roka.

Ako u roku od 6 mjeseci nije podnesen jedan od tih zahtjeva i nije plaćena taksa i troškovi postupka, prijava patenta smatra se povučenom, a Institut donosi zaključak o obustavi postupka za priznanje patenta, član 38. stav (2) Zakona.

1.1. Postupak po zahtjevu za priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja prijave patenta

Tu mogu postojati dvije rute:

- potpuno ispitivanje koje provodi Institut samostalno, ili
- potpuno ispitivanje koje Institut u potpunosti ili djelomično provodi u pravilu u suradnji s patentnim uredima iz člana 32. Ugovora o suradnji na području patenata

(PCT), kao i patentnim uredima drugih zemalja koji provode postupak potpunog ispitivanja i s kojima Institut o tome ima sklopljen ugovor o saradnji - član 39. stav (2) Zakona.

Odluku o izabranoj ruti donosi Institut.

(i) Prijave inozemnih podnositelja

Prijave inozemnih podnositelja koje imaju pripadnicu patentne familije u jednom od ureda čiji su kriteriji patentibilnosti isti kao oni propisani nacionalnim zakonodavstvom (npr. EPO, DE, AT, HU...) može patentni ispitivač u pravilu ispitati samostalno.

U tu svrhu ispitivač pretražuje patentne baze podataka kao što su «epoline», EPO-Register, INPADOC, itd., i provjerava status odgovarajuće strane prijave. Na temelju pronađenih rezultata pretraživanja (search report) iz nekog od navedenih inozemnih ureda, patentni ispitivač izrađuje vlastiti rezultat potpunog ispitivanja što obavezno **uključuje i search report odnosno pisani izvještaj o rezultatu pretraživanja stanja tehnike**, te dio u kojem obrazlaže rezultat postupka.

Izvještaj o pretraživanju stanja tehnike trebalo bi sadržavati barem sljedeće: utvrđenu MKP, pretražena područja MKP, korištene baze podataka prilikom pretraživanja, dokumenti koji se smatraju relevantnima, uz navođenje dijelova koji se odnose na predmetnu prijavu koja se ispituje.

Rezultat ispitivanja trebao bi sadržati navode o udovoljavanju patentnih zahtjeva svakom od kriterija koji se u postupku ispitivao: novost, inventivnost, industrijska primjenjivost, te navode i objašnjenja bitna za tok ispitivanja.

Ako ispitivač donese odluku o priznanju patenta, podnositelju će dostaviti poziv da u roku od mjesec dana dostavi pisano očitovanje o dostavljenom tekstu patentnih zahtjeva za koje se namjerava priznati patent, uz koji su priloženi Izvještaj o pretraživanju stanja tehnike i rezultat ispitivanja kao i tekst patentnih zahtjeva koji se namjeravaju priznati, član 44. stav (2) Zakona, a koji će ujedno poslužiti za izdavanje patentnog spisa.

Institut donosi rješenje o priznanju nakon što su plaćene administrativne takse i troškovi postupka za izdavanje rješenja, održavanje patenta i objavu patenta. Patentni spis izdaje se isključivo na zahtjev, uz plaćanje posebnih troškova i administrativnih taksa.

Ako je ispitivač mišljenja da prijava ne ispunjava uvjete za priznanje patenta, o tome sastavlja izvještaj o pretraživanju stanja tehnike i rezultat ispitivanja gdje su detaljno navedeni razlozi zbog kojih se ne može priznati patent, koji se šalje podnositelju prijave na očitovanje onoliko puta koliko je potrebno da se prijava eventualno uredi za potrebe priznanja. Rok za očitovanje ne može biti kraći od mjesec dana niti duži od dva mjeseca od dana prijema poziva.

Sadržaj rezultata potpunog ispitivanja u slučaju odbijanja prijave patenta identičan je sadržaju rezultata kada je riječ o namjeri priznanja patenta.

Ako ne postoji odgovarajuća pripadnica patentne familije ili ako je prijava iz područja tehnike za koje u Institutu ne postoji usko specijalizirani specijalist područja, pretraživanje i ispitivanje obavit će ured s kojim Institut ima sklopljen ugovor (npr. Austrijski patentni ured ili neki drugi).

Negativni izvještaj o patentibilnosti u konačnici može prerasti u priznanje patenta, ako podnositelj prijave obavi odgovarajuće izmjene, a u protivnom će slijediti odbijanje.

(ii) Prijave domaćeg porijekla

Posao pretraživanja i ispitivanja prijave podnesenih od strane državljanina BiH može se obaviti izvan Instituta, ali i samostalno unutar Instituta. To je moguće dostupnošću alata za pretraživanje ispitivačima Instituta dobijanjem mogućnosti online pristupa bazama podataka Evropskog patentnog ureda.

Većina prijava domaćeg porijekla jesu prijave koje se podnose po prvi put i rijetko imaju traga u patentnim bazama podataka. Budući da se tu radi većinom o prijavama koje se podnose prvi put od strane pravnih ili fizičkih lica iz BiH, one u pravilu nemaju pripadnicu strane patentne familije, pa Institut može temeljem člana 39. stav (2) Zakona odlučiti da provede postupak potpunog ispitivanja u potpunosti ili djelomično u saradnji s relevantnim inozemnim patentnim uredima.

Nakon podnošenja zahtjeva za potpuno ispitivanje, komplet prijave čiji je prevod na engleski jezik, na zahtjev Instituta, dostavio sâm prijavitelj, član 22. stav (4) Pravilnika, zajedno s bibliografskim podacima, Institut šalje uredu s kojim ima sklopljen ugovor. Prije slanja prijave na ispitivanje u strani ured ispitivač će utvrditi da li je to posljednji tekst prijave kako je objavljena u službenom glasniku.

Strani ured obavlja posao pretraživanja i potpunog ispitivanja prema postupku iz Poglavlja I. PCT-a. Institut od navedenog ureda prima izvještaj o pretraživanju i pisano mišljenje. Institut prevodi pisano mišljenje i proučava ga u odnosu na citirane dokumente. Dodatno, ispitivači Instituta trebali bi pretražiti nacionalne prijave podnesene u BiH.

Ako je pisano mišljenje pozitivno u odnosu na patentibilnost, ispitivač donosi odluku o priznanju i izrađuje rezultat potpunog ispitivanja. Sadržaj tog rezultata već je opisan u prethodnoj tački pod (i) Prijave inozemnih podnositelja.

Ispitivač podnositelja poziva da u roku od mjesec dana od dostave poziva podnese pisano očitovanje o dostavljenom tekstu patentnih zahtjeva za koje se namjerava priznati, a pozivu su priloženi Izvještaj o pretraživanju stanja tehnike i rezultat ispitivanja, kao i tekst patentnih zahtjeva kakvi se namjeravaju priznati.

Ako je pisano mišljenje negativno, ispitivač na temelju njega izrađuje rezultat ispitivanja i podnositelja prijave poziva se da se o njemu očituje i podnese izmjene i/ili primjedbe u roku koji ne može biti kraći od mjesec dana niti duži od dva mjeseca od dana prijema poziva.

Sadržaj rezultata potpunog ispitivanja u slučaju odbijanja prijave patenta identičan je sadržaju rezultata kada je riječ o namjeri priznanja patenta.

Ako se podnositelj prijave ne odazove pozivu, prijava se odbija. Ako se podnositelj prijave odazove pozivu, ispitivač provodi ponovno ispitivanje i donosi odluku bilo o priznavanju bilo o daljnjoj komunikaciji s podnositeljem prijave. U nekim slučajevima, ispitivač šalje odgovor podnositelja prijave stranom uredu na **ponovno** ispitivanje. Nakon drugog pisanog mišljenja stranog ureda u pravilu se donosi konačna odluka.

1.2. Postupak po zahtjevu za priznanje patenta na temelju prihvaćenih podnesenih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta koje je provedeno u stranom patentnom uredu

Podnositelj prijave može zahtijevati provedbu takvog postupka prema članu 38. stavu (1) tački b) Zakona i članu 40. Zakona.

Prema članu 40. Zakona podnositelj prijave takav zahtjev može podnijeti samo ako je prijava patenta za isti izum podnesena jednom ili većem broju patentnih ureda, a uz zahtjev za ispitivanje je obavezan priložiti potpisanu izjavu da će dokaz o rezultatu postupka potpunog ispitivanja dostaviti u roku od šest mjeseci od dana priznanja patenta od strane odabranog ureda, a najkasnije pet godina od datuma podnošenja zahtjeva za priznanje patenta na temelju prihvaćenih podnesenih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta koje ju proveo odabrani strani patentni ured.

To su patentni uredi koji provode postupak potpunog ispitivanja, s kojima u trenutku podnošenja zahtjeva Institut o tome ima potpisan ugovor o saradnji, te državni i međudržavni uredi koji na temelju člana 32. PCT Ugovora imaju status ovlaštenoga tijela za međunarodno prethodno ispitivanje međunarodnih prijava:

1. AT Austrijski patentni ured
2. AU Australski patentni ured
3. CA Kanadski ured za intelektualno vlasništvo
4. BR Brazilski nacionalni institut za industrijsko vlasništvo
5. CN Državni ured za intelektualno vlasništvo Narodne Republike Kine
6. EG Egipatski patentni ured
7. EP Europski patentni ured(EPO)
8. ES Španjolski ured za patente i žigove
9. FI Nacionalno vijeće Finske za patente i registraciju
10. IL Izraelski patentni ured
11. IN Indijski patentni ured
12. JP Japanski patentni ured
13. KR Korejski ured za intelektualno vlasništvo
14. RU Služba za Intelektualno vlasništvo, Patente i žigove (Ruska Federacija)
15. SE Švedski patentni i registracijski ured
16. US Ured Sjedinjenih Američkih Država za patente i žigove
17. XN Nordijski patentni institut

Većina prijava za koje se zahtijeva ova vrsta postupka ispitivanja, prijave su stranog porijekla koje su ušle u nacionalnu fazu postupka prema PCT-u.

Prema članu 22. stavu (3) Pravilnika podnositelj zahtjeva dužan je Institutu dostaviti sljedeće dokaze:

- 1) izvještaj o pretraživanju stanja tehnike i prevod tog izvještaja na jedan od službenih jezika BiH,
- 2) izvještaj o potpunom ispitivanju s patentnim zahtjevima na temelju kojih je urađen, i njihov prevod na jedan od službenih jezika BiH,
- 3) patentni spis (dokument B) s prevedenim patentnim zahtjevima i prevedenim zamjenskim listovima opisa ukoliko je opis izmijenjen u odnosu na podnesenu prijavu.

Nakon prijema gore navedenih dokumenata, ispitivač nastavlja s postupkom dodatnog ispitivanja prijave patenta: utvrđuje udovoljava li izum uvjetima za priznanje navedenim u članu 39. stav (1) Zakona. Izum za koji se zahtijeva zaštita trebao bi biti nov i u odnosu na sve moguće konfliktne prijave, član 8. stav (3) Zakona.

Ako ispitivač donese odluku o priznanju patenta, podnositelju će dostaviti poziv da u roku od mjesec dana dostavi saglasnost na tekst patentnih zahtjeva za koji se namjerava priznati patent, uz koji su priloženi Izvještaj o pretraživanju stanja tehnike i rezultat ispitivanja kao i tekst patentnih zahtjeva kakvi se namjeravaju priznati, član 44. stav (2) Zakona, a koji će ujedno poslužiti kao temelj za izdavanje patentnog spisa.

Institut donosi rješenje o priznanju nakon što su plaćene administrativne takse i troškovi postupka za izdavanje rješenja, održavanje patenta i objavu patenta.

Patentni spis se izdaje isključivo na zahtjev, uz plaćanje posebnih troškova i administrativnih taksa .

Ako ispitivač smatra da prijava ne ispunjava uvjete za priznanje, izrađuje rezultat ispitivanja u kojem detaljno izvještava podnosioca o razlozima zbog kojih se patent ne može priznati i poziva ga da se o njemu očituje i podnese izmjene i/ili primjedbe u roku koji ne može biti kraći od mjesec dana niti duži od dva mjeseca od dana prijema poziva.

Sadržaj rezultata potpunog ispitivanja u slučaju odbijanja prijave patenta identičan je sadržaju rezultata kada je riječ o namjeri priznanja patenta.

Ako se podnositelj prijave ne odazove pozivu, prijava se odbija.

Postoji mogućnost da podnositelj prijave nije u mogućnosti dostaviti rezultate potpunog ispitivanja u roku iz člana 40. stava (3) Zakona, iz razloga što odabrani ured nije dovršio postupak potpunog ispitivanja. Tada Institut, na obrazloženi zahtjev podnosioca prijave i na temelju dostavljenih dokaza, može taj rok produžiti.

Ako podnositelj prijave ne dostavi prevod rezultata ispitivanja u propisanom roku, prijava se smatra povučenom, a Institut donosi zaključak o obustavi postupka, član 40. stav (5) Zakona.

1.3. Postupak po zahtjevu za odgodu provedbe postupka potpunog ispitivanja prijave patenta i dodjelu konsenzualnog patenta

Prema članu 44. Zakona konsenzualni patent priznaje se za izum čiji je predmet zaštite patentibilan i čiji predmet zaštite nije izuzet od patentibilnosti, član 39. stav (1) tačka a) Zakona koji je u skladu sa pravilom o jedinstvu izuma, član 39. stav (1) tačka b) Zakona, i koji je u prijavi dovoljno otkriven, član 39. stav (1) tačka c) Zakona.

Zahtjev za dodjelu konsenzualnog patenta objavljuje se u službenom glasniku Instituta što je prije moguće, prema članu 41. Zakona. Nakon objave zahtjeva, svaka fizička ili pravna osoba može u roku od šest mjeseci podnijeti prigovor Institutu protiv dodjele konsenzualnog patenta ili zahtjev za provedbu postupka potpunog ispitivanja.

Prigovoru ili zahtjevu za ispitivanje prilaže se dokaz o plaćenim troškovima postupka i administrativnim taksama za prigovor, koji iznosi jednu trećinu troškova postupka potpunog ispitivanja, član 42. stava od (1) do (4) Zakona.

Ako je podnesen prigovor protiv dodjele konsenzualnog patenta ili zahtjev za ispitivanje i ako su za njih plaćene administrativne takse i troškovi postupka, Institut o tome bez odgode obavještava podnosioca zahtjeva za dodjelu konsenzualnog patenta. Ako nisu plaćene takse i/ili troškovi postupka, prigovor se odbacuje.

Podnositelj zahtjeva može u roku od šest mjeseci od prijema obavijesti o prigovoru podnijeti zahtjev za priznanje patenta provedbom postupka potpunoga ispitivanja, pri čemu je dužan platiti razliku između uplaćene takse za podnošenje prigovora i takse propisane za provedbu postupka potpunog ispitivanja. Ako podnositelj zahtjeva plati propisanu taksu, prijava se ili upućuje na ispitivanje u jedan od ureda s kojima BiH ima potpisan ugovor o saradnji ili se ispituje u Institutu, a ako ne podnese zahtjev i/ili ne plati taksu, prijava se odbacuje).

Ako prigovor nije podnesen, ispitivač pristupa ispitivanju uvjeta potrebnih za dodjelu konsenzualnog patenta, te provjerava:

- je li predmet prijave izum koji se, na prvi pogled, može zaštititi patentom, član 6. stav (6) Zakona, odnosno, je li izum izuzet od patentne zaštite, i je li, u suprotnosti s javnim poretkom ili moralom, član 7. Zakona,
- je li predmet prijave na prvi pogled, u skladu s pravilom o jedinstvu izuma, član 18. Zakona,
- je li predmet prijave otkriven na dovoljno jasan i detaljan način da ga stručnjak iz odgovarajućeg područja može izvesti, član 20. stav (3) Zakona.

Ako ispitivač utvrdi da je na prvi pogled udovoljeno svim uvjetima, podnositelju će dostaviti poziv da u roku od mjesec dana dostavi saglasnost o tekstu patentnih zahtjeva za koje se namjerava priznati patent, uz koji su priloženi rezultat ispitivanja kao i tekst patentnih zahtjeva kakvi se namjeravaju priznati, član 44. stav (2) Zakona, a koji će ujedno poslužiti kao temelj za izdavanje patentnog spisa konsenzualnog patenta.

Institut donosi rješenje o priznanju nakon što su plaćene administrativne takse i troškovi postupka za izdavanje rješenja, održavanje i objavu patenta. Patentni spis se izdaje, isključivo, na zahtjev, uz plaćanje posebnih troškova i administrativnih taksa.

Ako takvim ispitivanjem utvrdi da nije udovoljeno propisanim uvjetima, Ispitivač izrađuje rezultat ispitivanja u kojem detaljno izvještava podnositelja o razlozima zbog kojih se patent ne može priznati i poziva ga da se o njemu očituje i podnese izmjene i/ili primjedbe u roku koji ne može biti kraći od mjesec dana niti duži od dva mjeseca od dana prijema poziva. Taj rok može biti produžen najviše do 90 dana.

Ako podnositelj prijave pravodobno ne postupi po pozivu, Institut donosi rješenje o odbijanju prijave patenta.

U članu 42. stavu (7) Zakona propisano je da tokom 10 godina trajanja patenta, nositelj konsenzualnog patenta kao i svaka fizička ili pravna osoba može podnijeti zahtjev za provedbu postupka potpunog ispitivanja. Nakon potpunog ispitivanja konsenzualni patent može se pretvoriti u uobičajeni patent koji traje 20 godina.

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

2. 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 ispitivanja te prijave pred Institutom.

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 tokom pretraživanja, tada bi se taj novi dokument trebao upotrijebiti kao polazni dokument za ocjenu inventivnog nivoa i novosti. Takav dokument mora biti uveden u postupak pretraživanja i ispitivanja. Ako su primjedbe podnesene nakon završetka tih postupaka, 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, ranijom upotrebom. To bi se trebalo uzeti u obzir samo onda ako navodne činjenice podnositelj prijave nije osporio ili ako su nepobitno utvrđene.

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

Nakon prijema saglasnosti podnositelja prijave na tekst predložen u obavijesti o namjeri priznavanja patenta ili nakon što podnositelj prijave ne postupi u skladu s pozivom iz člana 44. stava (2) Zakona u određenom roku, ispitivač priprema rješenje o priznanju patenta, nakon čega se vrši:

(i) Upis patenta u Registar patenata, član 45. Zakona, član 26. Pravilnika
Podaci navedeni u rješenju o priznanju patenta upisuju se u Registar patenata na datum donošenja rješenja o priznanju.

(ii) Izdavanje isprave o patentu, član 46. Zakona, član 29. Pravilnika
Nositelju patenta izdaje se isprava o patentu na vlastiti zahtjev.
Nositelju konsenzualnog patenta izdaje se isprava o konsenzualnom patentu na vlastiti zahtjev.

(iii) Izdavanje patentnog spisa, član 47. Zakona, član 32. Pravilnika.
Nositelju patenta izdaje se spis o patentu ili konsenzualnom patentu na vlastiti zahtjev.

(iv) Rješenje o priznanju patenta odnosno dodijeljenom konsenzualnom patentu objavljuje se u službenom glasniku Instituta, koje se izdaje kvartalno.
Rješenje o priznanju patenta ima učinak od datuma objave podataka o priznanju u službenom glasniku, član 48. stav (1) Zakona.

4. Obustava postupka: odustanak (povlačenje prijave); smatranje prijave povučenom

Podnositelj prijave može odustati od svog zahtjeva, tj. pisanom izjavom povući svoju prijavu, tokom cijelog postupka uz plaćanje odgovarajuće takse i troškova postupka. U tom slučaju, Institut će prekinuti sve daljnje postupke i donijeti zaključak kojim se postupak obustavlja.

Pojedina radnja i/ili propuštanje podnositelja prijave može se smatrati njegovim odustankom od zahtjeva (prijava se smatra povučenom) samo kad je to zakonom određeno.

Tako će se prijava smatrati povučenom ako u postupku priznanja patenta takse i troškovi postupka ne budu plaćeni i/ili ako niti jedan od zahtjeva za priznanje patenta nije podnesen u roku od 6 mjeseci od objave prijave, a Institut donosi zaključak o obustavljanju postupka za priznanje patenta, član 38. stav (2) Zakona.

Okončanje postupka – Prema ZUP-u o svim pokrenutim postupcima mora se donijeti pisana odluka, koju u svim slučajevima donosi Institut.

5. Rješenje o odbijanju

5.1 Temelj rješenja o odbijanju

Ako utvrdi da prijava patenta ne udovoljava svim uvjetima za priznanje patenta (prema jednom od mogućih zahtjeva za ispitivanje), ispitivač u pisanom obliku izvještava podnositelja prijave o razlozima zbog kojih se patent ne može priznati i poziva ga da se u roku koji ne može biti kraći od mjesec dana niti duži od 2 mjeseca, član 43. stav (1) Zakona, očituje u pisanom obliku i izjasni o navedenim razlozima.

To znači da se odluka o odbijanju mora temeljiti na razlozima ili na dokazima o kojima je podnositelj prijave imao mogućnost da se očituje.

Tom se odredbom osigurava ostvarivanje načela saslušanja stranke predviđeno ZUP-om, 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.

Ako podnositelj prijave ne postupi u skladu sa pozivom na izjašnjenje, ispitivač donosi rješenje o odbijanju, član 43. stav (3) Zakona.

Prema tome, Institut ne može izdati rješenje o odbijanju prijave patenta:

(a) ako Institut 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 članu 43. stavu (2) Zakona propisano je da se taj rok može produžiti na obrazloženi zahtjev podnositelja prijave ali ne duže od 90 dana.

5.2 Pisani oblik rješenja o odbijanju

5.2.1. Opće napomene

Rješenje o odbijanju sastavlja ispitivač na temelju spisa prijave koju je ispitao. Rješenja moraju biti sastavljena u pisanom obliku. Pravila koja se odnose na oblik i sadržaj rješenja postavljena su ZUP-om.

5.2.2. Dijelovi rješenja o odbijanju

(i) Uvodni dio

Naziv organa, pozivanje na relevantne članove Zakona, npr. na član 14. Zakona – Ovlasti Instituta; član 44. stav (1) Zakona – Priznanje, kratka naznaka predmeta postupka.

(ii) Dispozitiv (izreka):

Dispozitivom (izrekom) se rješava o predmetu postupka.

(iii) Obrazloženje rješenja

Uz uvjete propisane ZUP-om, 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 podnesci moraju jasno upućivati na predmet prijave i dokumente (naročito patentne zahtjeve) na kojima se temelji rješenje. Obrazloženje mora sadržavati argumente koji opravdavaju takvo rješenje. Zaključci koji proizlaze iz činjenica i dokaza 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 dovoljno utvrditi da citirane publikacije dokazuju da je predmet patentnog zahtjeva poznat ili očigledan, već se trebaju navesti upućivanja na svaki pojedini dio u publikacijama koji dokazuje da je to tako. Naročito je važno posvetiti se onim argumentima koji ne idu u prilog rješenju. Nepotrebni detalji ili dodatni razlozi koji dokazuju ono što je već dokazano ne treba navoditi.

(iv) Uputstvo o pravnom lijeku

Rješenja Instituta o odbijanju koja su podložna pravnom lijeku ili žalbi moraju biti popraćena pisanom uputom o mogućnosti pravnog lijeka ili žalbe.

6. Žalbeni postupak

U članu 97. stavu (1) Zakona propisano je: «Protiv odluka Instituta donesenih u prvom sepenju, stranka čijem zahtjevu nije udovoljeno u cijelosti ili u dijelu ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema odluke».

TAČKA 7

NACIONALNA FAZA MEĐUNARODNIH PRIJAVA PODNESENIH PREMA PCT-u

Postupci koji se vode u vezi s međunarodnim prijavama prema PCT-u

1. Uloga Instituta u međunarodnoj fazi prema PCT-u

BiH je članica Ugovora o saradnji na području патената (PCT) od 7. decembra/prosinca 1996. godine. Znatno broj stranih prijava патената kojima se zahtijeva патентна zaštita u BiH, podneseno je putem PCT sistema. Institut može u sistemu PCT-a imati sljedeće uloge:

(i) Prijemni ured (PCT/RO)

Ako je podnositelj prijave državljanin BiH ili fizička osoba koja u BiH ima prebivalište ili pravna osoba koja ima svoje sjedište u BiH, podnio prijavu putem prijemnog ureda Instituta. Za podnošenje međunarodne prijave plaća se propisana taksa i troškovi postupka za prosljeđivanje međunarodnom uredu, u roku utvrđenom odredbama PCT-a (Pravilo 14. PCT Pravilnika).

Međunarodna prijava патента se podnosi Institutu kao prijemnome uredu na engleskome jeziku, u jednomu primjerku s popunjenim formularom PCT/RO/101. Kopiju međunarodne prijave патента sa svim potrebnim dokumentima priprema Institut na trošak podnositelja.

Evropski патентni ured je:

Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje (PCT/ISA) i

Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje (PCT/IPEA).

(ii) Naznačena država 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:

- međunarodna objava prijave (dokument WO-A),
- izvještaj o međunarodnom pretraživanju (PCT/ISR)
- pisani izvještaj o patentibilnosti (PCT/WOISA).

(iii) Izabrana država u postupku iz Poglavlja II. PCT-a

Postupak iz Poglavlja II. PCT-a provodi se po slobodnom izboru podnositelja prijave. Rezultat je izvještaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju (PCT/IPER).

2. Neposredna nacionalna faza ili putem Euro-PCT-a?

Međunarodne prijave podnesene putem PCT-a između 7. decembra/prosinca 1996. godine (datum stupanja na snagu PCT-a u BiH) i 1. decembra/prosinca 2004. godine (datum stupanja na snagu Sporazuma o saradnji i proširenju s EPO-om) mogu ući u nacionalnu fazu u BiH samo direktno. Ulazak u nacionalnu fazu mora se obaviti u roku od 34 mjeseca od datuma međunarodnog podnošenja odnosno datuma prvenstva.

Zahvaljujući «Sporazumu o saradnji i proširenju», podnositelji međunarodnih prijava putem PCT-a mogu nakon međunarodne faze prema PCT-u izabrati i regionalnu rutu Euro-PCT za prijave podnesene nakon 1. decembra/prosinca 2004. godine. Prijava podnesena putem PCT-a bit će tada predmetom postupka za priznavanje evropskog патента pred EPO-om. Evropski se патент tada može na zahtjev nositelja proširiti u BiH, samo nakon njegovog priznavanja u EPO-u.

Međutim, podnositelj prijave prema PCT-u može i neposredno ući u nacionalnu fazu u BiH, ne služeći se rutom Euro-PCT. U BiH je ostala otvorena mogućnost neposrednog ulaska u nacionalnu fazu prema PCT-u. Međutim, ne očekuje se veći broj prijava prema PCT-u koji će koristiti neposredni ulazak u nacionalnu fazu postupka.

3. Radnje u postupku u nacionalnoj fazi međunarodne prijave prema PCT-u

3.1. Poslovi prije početka potpunog ispitivanja

(i) Formalno ispitivanje sastoji se od ispitivanja sljedećih uvjeta, članovi 45. i 46. Pravilnika:

- jesu li plaćene takse i troškovi postupka,
- je li podnesena najkasnije u roku od 34 mjeseci računajući od međunarodnog datuma podnošenja odnosno datuma prvenstva;
- je li prijava podnesena putem formulara P-01 s dodatnim listom DL-4,
- je li prijava podnesena na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH
- je li dostavljen primjerak međunarodne prijave na engleskome jeziku
- je li dostavljen izvještaj o međunarodnom pretraživanju na engleskome jeziku, te njegov prevod na jedan od službenih jezika u BiH, kao i objava međunarodne prijave,
- ako se prijava podnosi Institutu kao izabranome uredu, je li dostavljen izvještaj o međunarodnom pretraživanju i međunarodnom preliminarnom ispitivanju, te njihove dodatke na engleskome jeziku i prevode oba izvještaja i njihovih dodataka na jedan od službenih jezika u BiH,
- je li prijava podnesena putem ovlaštenog patentnog zastupnika u BiH,
- Ako je međunarodna prijava patenta izmijenjena, je li dostavljena u skladu sa dodacima izvještaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju, kao i njihovim prevodima na jedan od službenih jezika u BiH.

(ii) Objava prevedene međunarodne prijave

Prijava se objavljuje na isti način kao i svaka druga nacionalna prijava

(iii) Jedan od zahtjeva za ispitivanje

Podnositelj međunarodne prijave koja je objavljena u službenom glasniku Instituta može podnijeti bilo koji od zahtjeva za ispitivanje prijave patenta predviđen članom 38. Zakona.

Rok za podnošenja tog zahtjeva počinje teći od datuma objave u službenom glasniku Instituta.

Postupak potpunog ispitivanja analogan je mogućim postupcima koji se provode kao i kod nacionalnih prijava. Međutim, kada međunarodna prijava ulazi u nacionalnu fazu u BiH, spis predmeta u pravilu već sadržava:

- objavljenu međunarodnu prijavu (dokument WO-A),
- izvještaj o međunarodnom pretraživanju (PCT/ISR),
- pisano mišljenje o patentibilnosti (PCT/WOISA),
- izvještaj 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 patenata. Ispitivači bi se maksimalno trebali koristiti takvim rezultatima.

3.2. Ispitivanje

Daljnji postupak ispitivanja provodi se u skladu s ispitivanjem nacionalnih prijava patenata.

Kada je prijava podnesena Institutu kao prijemnom uredu, a postoji prioritet u BiH, prijava će biti prosljeđena ispitivaču *ex officio* da je odmah ispita za objavu prema članu 35. Zakona, kako bi je podnositelj mogao prevesti za potrebe prosljeđivanja međunarodnom uredu (IB).

TAČKA 8

EVROPSKI PATENTI KOJI VRIJEDE U BIH

Tri različite rute do patenta u BiH

Strani ili domaći podnositelj prijave ima na raspolaganju 3 različite rute putem kojih može dobiti patentna prava na teritoriji BiH.

To su:

(i) Nacionalna ruta
podnošenjem Institutu nacionalne prijave patenta.

(ii) Evropska ruta
podnošenjem evropske prijave patenta EPO-u ili nacionalnom patentnom uredu države ugovornice EPC-a kao prijemnom uredu.

Međutim, kada podnositelj prijave podnosi evropsku prijavu, koju želi proširiti na teritoriju BiH, mora naznačiti BiH kao državu proširenja i platiti tasku za proširenje.

(iii) Međunarodna ruta
podnošenjem međunarodne prijave jednom od prijemnih ureda prema PCT-u, npr. državljani BiH mogu međunarodnu prijavu podnijeti Institutu kao prijemnom uredu.

Prilikom podnošenja međunarodne prijave BiH je automatski naznačena država (sistem automatske naznake svih zemalja članica PCT-a).

Nakon završetka međunarodne faze prema PCT-u (34 mjeseca 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 BiH .

Evropski patentni sistem i nacionalno pravo

Centraliziran, nezavisan i jedinstven postupak za priznavanje evropskih patenata, uveden Evropskom patentnom konvencijom (EPC) na poseban je način povezan s nacionalnim pravom patenta država članica Evropske patentne Organizacije. Evropski patent ima učinak i podložan je istim uvjetima kao i nacionalni patent države ugovornice.

Bitna karakteristika međusobne povezanosti jest ta da na početku ili tokom postupka priznavanja evropskog patenta ili nakon njegova okončanja, podnositelj prijave ili nositelj patenta treba poduzeti određene radnje pred patentnim uredima država ugovornica kako bi u tim državama, stekao odnosno zadržao određena prava.

Iz tog je razloga važno da svi podnositelji evropskih prijava patenata i nositelji evropskih patenata budu upoznati s radnjama u postupku koje su propisane nacionalnim pravom u BiH i pridržavaju se rokova za njihovo obavljanje, ako se žele koristiti prednostima evropskog patentnog sistema i izbjeći gubitak prava.

1. Sporazum o suradnji i proširenju i EPC

«Sporazum o saradnji i proširenju» stupio je na snagu 1. decembra/prosinca 2004. godine. Taj Sporazum omogućava proširenje zaštite koja proizlazi iz evropskih prijava i evropskih patenata na države koje još nisu potpisnice Evropske patentne konvencije (EPC).

Taj Sporazum temelj je sistema proširenja koji podnositeljima prijava omogućava dobijanje patentne zaštite u državama proširenja, na jednostavan i isplativ način.

(i) Zahtjev za proširenje – Na zahtjev podnosioca prijave i nakon plaćanja takse za proširenje, evropske prijave patenata i evropski patenti mogu se proširiti na BiH gdje će imati iste učinke kao i nacionalne prijave i nacionalni patenti, članovi od 84. do 92. Zakona. Oni će imati potpuno isti opseg zaštite kao i patenti što ih je priznao EPO za države ugovornice EPO-a.

Evropske prijave mogu biti prijave evropskog patenta podnesene neposredno ili prijave evropskog patenta podnesene prema PCT-u.

Sistem proširenja u velikoj se mjeri podudara sa sistemom koji se prema EPC-u primjenjuje u državama ugovornicama EPC-a. Međutim, on se ne temelji na neposrednoj primjeni EPC-a, već samo na nacionalnom pravu uređenom prema EPC-u. Prema tome, u BiH se sistem proširenja primjenjuje u skladu s nacionalnim pravilima o proširenju.

(ii) Taksa za proširenje – Taksa za proširenje (tokom 2014. godine iznosila je 102 eura) neposredno se plaća EPO-u, član 86. Zakona.

Rok za plaćanje takse za proširenje:

– za evropske prijave podnesene neposredno: 6 mjeseci od datuma na koji je podatak o izvještaju o evropskom pretraživanju objavljen u «Evropskom patentnom glasniku»; u dodatnom roku od 2 mjeseca, pod uvjetom da se plati u iznosu uvećanom za 50%.

– za evropske prijave podnesene prema PCT-u: unutar vremenskog perioda za izvršenje svih radnji potrebnih za ulaz međunarodne prijave u evropsku fazu postupka, ili unutar 6 mjeseci od datuma objave međunarodnog izvještaja o pretraživanju, u ovisnosti koji od tih datuma dospijeva kasnije.

(iii) Povlačenje zahtjeva za proširenje – Zahtjev za proširenje smatra se povučenim ako nije plaćena taksa za proširenje ili ako je prijava povučena, odbijena ili ako se smatra povučenom, član 85. stav (3) Zakona.

2. Prošireni evropski patenti

2.1. Pravni okvir za sistem proširenih evropskih patenata

Pravni okvir za sistem proširenih evropskih patenata u BiH je propisan članovima od 84. do 92. Zakona, sa sljedećim naslovima:

Član 84. - Proširenje učinaka evropskoga patenata,

Član 85. - Zahtjev za proširenje,

Član 86. - Taksa za proširenje,

Član 87. - Učinci evropskih prijava patenata,

Član 88. - Učinci proširenih evropskih patenata,

Član 89. - Vjerodostojan tekst evropske prijave patenta ili evropskih patenata,

Član 90. - Prava ranijeg datuma,

Član 91. – Istodobna (istovremena) zaštita,

Član 92. - Takse za održavanje proširenih evropskih patenata.

2.2. Formalno ispitivanje

Članom 88. stavom (2) Zakona propisano je da nositelj patenta mora Institutu u roku od tri mjeseca od datuma objave podatka o priznavanju evropskog patenta dostaviti:

- zahtjev za upis proširenog evropskog patenta u Registar patenata (Obrazac P-03),
- patentni spis evropskog patenta kako je objavljen u službenom glasniku EPO-a,
- prevod patentnih zahtjeva na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH,
- dokaz o uplati taksa i troškova postupka za objavu i štampanje prevoda spisa evropskog patenta na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH.

Član 25. Pravilnika propisuje da zahtjev za upis u registar патената podnesen na obrascu P-03 sadrži:

- podatke o podnositelju,
- podatke o zastupniku,
- broj objavljenog evropskoga патента,
- datum objave,
- naziv izuma na jednom od službenih jezika u BiH,
- punomoć,
- dokaz o uplati takse i troškova postupka.

Ukoliko nije udovoljeno svim uvjetima, Institut šalje podnositelju zahtjeva poziv na uređenje u roku koji ne može biti kraći od mjesec dana niti duži od 2 mjeseca, a ako podnositelj ne postupi po pozivu, Institut donosi zaključak o odbacivanju zahtjeva.

Ukoliko je udovoljeno svim uvjetima, Institut izdaje rješenje o upisu proširenog evropskog патента u Registar патената BiH.

Podaci iz rješenja upisuju se u Registar патената i objavljuju se u službenom glasniku Instituta.

TAČKA 9

Postupci u toku po prijavama koje su podnesene do 31.12.2010. godine

Članom 121. stavom (2) Zakona propisano je da će se na postupke za priznanje patenta koji su započeli prije stupanja na snagu Zakona i dalje primjenjivati Zakon o industrijskome vlasništvu (ZIV), ("Službeni glasnik BiH", br. 3/02 i 29/02).

Sve prijave patenta objavljene za vrijeme važenja ZIV-a, a po kojima Institut nije izdao rješenje o dodjeli patenta iz člana 41. ZIV-a, ispitivač će ispitati u smislu zadovoljavanja uvjeta patentibilnosti, te ako utvrdi da prijava ne udovoljava uvjetima iz člana 19. stav (2) ZIV-a i člana 20. ZIV-a, pozvati podnositelja prijave da uredi patentne zahtjeve u roku koji nije duži od 90 dana od dana prijema poziva.

Ako objavljena prijava ispunjava sve propisane uvjete patentibilnosti, Institut izdaje rješenje o dodjeli patenta iz člana 41. ZIV-a, pod uvjetom da podnositelj prijave u određenom roku plati za to propisane administrativne takse i troškove postupka. Datum objave patenta u Službenom glasniku Instituta smatra se datumom dodjele patenta.

Najkasnije do isteka devete godine trajanja patenta nositelj dodijeljenog patenta dužan je Institutu dostaviti pisane dokaze o tome da izum ispunjava sve ZIV-om propisane uvjete, član 42. stav (1) ZIV-a, patentibilnost izuma, član 19. ZIV-a, izuzeće izuma od patentibilnosti, član 20. ZIV-a, novost izuma, član 21. ZIV-a, inventivni nivo, član 23. ZIV-a, i industrijska primjenjivost, član 24. ZIV-a.

Ako dokazi nisu dostavljeni, ili nisu dostavljeni u roku, dodijeljeni patent prestaje važiti danom isteka 10. godine njegove važnosti, član 42. stav (2) ZIV-a.

Ispitivač mora tu činjenicu naznačiti u registru kako bi se prestanak prava mogao objaviti u Službenom glasniku Instituta.

Ako su dokazi dostavljeni u roku, Institut pristupa njihovom ispitivanju.

Kao odgovarajući dokaz, Institut će prihvatiti i priznati evropski patent za isti izum, preveden na jedan od službenih jezika u BiH, član 43. stav (1) ZIV-a.

Ako Institutu kao odgovarajući dokaz nije dostavljen priznati evropski patent, ispitivač će prihvatiti prevod patenta za isti izum na jednom od službenih jezika u BiH, kojeg je u postupku potpunog ispitivanja priznala neka ustanova, koja je u smislu člana 32. Ugovora o saradnji u oblasti patenata (PCT) imala status međunarodne ustanove za prethodno ispitivanje ili drugi patentni Institut s kojim je Institut sklopio odgovarajući sporazum. U tom slučaju nositelj patenta mora Institutu obavezno priložiti spisak i kopije svih ostalih dokumenata, koji bi mogli poslužiti kao dokaz, uključujući i podatke o patentima koji su bili odbačeni, član 43. stavovi (2) i (3) ZIV-a.

U slučaju da nositelj patenta ne raspolaže odgovarajućim pisanim dokazima može zahtijevati od Instituta da u njegovo ime zatraži potrebne podatke, odnosno mišljenje nadležne ustanove. U tom slučaju nosilac patenta ili imalac isključivog prava iz patenta plaća sve takse i ostale stvarne troškove za dobijanje mišljenja, odnosno podataka, član 43. stav (4) ZIV-a.

Ako nositelj dodijeljenog patenta prilikom podnošenja odgovarajućih pisanih dokaza ne plati takse i troškove postupka, ili ako ne predloži prevod dokaza na jednom od službenih jezika u BiH, smatrat će se da dokazi nisu ni podneseni, član 43. stav (5) ZIV-a.

Ako prilikom postupka ispitivanja dostavljenih dokaza ispitivač utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni članovima 19., 20., 21., 23. i 24. ZIV-a, donosi konačno rješenje, član 44. stav (1) tačka a) ZIV-a, odnosno, rješenje kojim utvrđuje da izum djelomično ispunjava te uvjete, a kojim će rješenjem suziti daljnje važenje patentnog zahtjeva, odnosno patentnih zahtjeva, član 44. stav (1) tačka b) ZIV-a.

Ako izum danom podnošenja patentne prijave nije ispunjavao uvjete za patentnu zaštitu po ZIV-u, Institut će donijeti rješenje o oglašavanju dodijeljenog patenta ništavim, član 44. stav (1) tačka c) ZIV-a.

Prije izdavanja konačnog rješenja o djelomičnom ispunjavanju uvjeta za priznanje patenta, član 44. stav (1) tačka b) ZIV-a, odnosno rješenja o oglašavanju dodijeljenog patenta ništavim, član 44. stav (1) tačka c) ZIV-a, Institut će prethodno pismeno obavijestiti nositelja dodijeljenog patenta o razlozima zbog kojih ne može priznati pravo ili ga ne može priznati u traženom obimu i pozvati ga da se u roku od 90 dana izjasni o tim razlozima i eventualno otkloni nedostatke, član 44. stav (2) ZIV-a.

Ispitivač će pozvati nositelja na uređivanje dodijeljenog patenta onoliko puta koliko je potrebno da ga se eventualno uredi za potrebe priznanja.

Ako nositelj patenta u tom roku ne postupi po zahtjevu Instituta, odnosno ne saglasi se sa promjenom zahtjeva koje predloži Institut, patent će se u cjelini ili djelomično oglasiti ništavim s učinkom od dana dodjele patenta (ex tunc), član 44. stav (3) ZIV-a.

Svaki patent za kojeg je izdato konačno rješenje objavit će se u Službenom glasniku Instituta

Prijave patenata koje su podnesene Institutu prije 27. februara/veljače 2002. godine, a po kojima postupak nije okončan, bit će odbijene odnosno odbačene u dijelu u kojem se zahtijeva zaštita tvari ili smjesa u liječenju ljudi ili životinja, član 118. stav (2) Zakona.

Upotreba tvari ili smjesa za proizvodnju lijeka za ljude ili životinje ne predstavlja povredu patenta za izum te tvari ili smjese ako je prijava za priznanje patenta za taj izum podnesena do 27. februara/veljače 2002. godine.

TAČKA 10

SVJEDODŽBA (CERTIFIKAT) O DODATNOJ ZAŠTITI

Pravni okvir

Svjedodžbom o dodatnoj zaštiti za proizvod koji je sastavni dio lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama i za proizvod za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: SPC) proizvoda se zaštita proizašla iz patenta, ali isključivo za aktivnu tvar lijeka ili proizvoda, ne i čitav patent.

Dok u ostalim tehničkim područjima, podnositelj prijave patenta može odmah po podnošenju prijave staviti proizvod koji je predmet njegova izuma u promet, u slučaju lijekova i proizvoda za zaštitu bilja, iskorištavanje novog proizvoda odgađa se do dobijanja odobrenja za stavljanje tog proizvoda u promet od nadležnih institucija.

To «izgubljeno» razdoblje znatno skraćuje zaštitu patenta od 20 godina, a razdobljem trajanja stvarne zaštite ne bi bilo moguće pokriti uloženo u istraživanje i razvoj lijekova odnosno sredstava za zaštitu bilja.

Svjedodžba stupa na snagu odmah nakon zakonskog isteka roka trajanja temeljnog (osnovnog) patenta i traje onoliki vremenski period koliki je protekao od datuma podnošenja prijave temeljnog patenta do dana izdavanja prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet u BiH, umanjen za pet godina. Međutim, Svjedodžba ne može trajati duže od pet godina od njenog stupanja na snagu.

Područje SPC-a u BiH uređeno je Zakonom i Pravilnikom.

Na nivou Evropske Unije ova je materija regulisana Uredbom Vijeća (EEZ-a) br. 469/09 od 6. maja/svibnja 2009. godine o uvođenju Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjene ljudima i životinjama (Uredba EEZ 469/09) i Uredbom (EZ-a) br. 1610/96 Evropskog Parlamenta i Vijeća od 23. jula/srpnja 1996. godine o uvođenju Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja (Uredba EZ 1610/96). Te će se odredbe Uredbe neposredno primjenjivati u BiH od dana njenog pristupanja Evropskoj uniji.

1. Uvjeti za sticanje SPC-a

Uvjeti za sticanje SPC-a za proizvod za lijek ili za proizvod za zaštitu bilja propisani su članom 60. Zakona.

Svjedodžba se izdaje na zahtjev nositelja temeljnog patenta ako su na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe ispunjeni slijedeći uvjeti:

1. da je lijek namijenjen ljudima ili životinjama, odnosno sredstvo za zaštitu bilja zaštićeno temeljnim patentom koji je na snazi,
2. da je izdato odobrenje za stavljanje u promet lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama, odnosno sredstva za zaštitu bilja, i da je ono na snazi,
3. da temeljni patent za lijek namijenjen ljudima ili životinjama, odnosno sredstvo za zaštitu bilja, nije već bio predmetom svjedodžbe,
4. da je prijava za temeljni patent podnesena u BiH nakon 27. avgusta/kolovoza 2002. godine, i

5. da je prvo odobrenje za stavljanje u promet lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama, odnosno sredstva za zaštitu bilja izdato nakon 1. januara/siječnja 2011. godine.

2. Značenje pojmova

Svjedodžbom se štiti aktivna tvar lijeka ili proizvoda za zaštitu bilja unutar zaštite priznate temeljnim patentom.

Zakon ne sadrži definicije pojmova koji se odnose na predmetnu materiju, pa se ovdje preporučuje da se u tu svrhu članovi koji se odnose na svjedodžbu tumače u smislu Uredbe EEZ 469/09 i Uredba EZ 1610/96 koji sadržava važne definicije.

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 obnavljanja, ispravljanja ili prilagođavanja fizioloških funkcija ili postavljanja medicinske dijagnoze.

«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 (preparat) 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 definisani,
- utiče 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 onečišćenosti koje 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 dobijene od biljke, biljne ili životinjske naravi (vrste), kao što su virusi, bakterije i mikoplazme, te ostali patogeni.

»Proizvod« je aktivna tvar ili kombinacija aktivnih tvari sredstava za zaštitu bilja.

2.3. Temeljni (osnovni) patent

Prema članu 58. stavu (2) Zakona temeljni patent je patent kojeg je nositelj odredio u postupku za dobijanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i kojim se štiti proizvod kao takav ili postupak za dobijanje proizvoda ili primjena proizvoda.

Temeljni patent može biti bilo nacionalni patent bilo evropski patent koji vrijedi u BiH, ali to ne može biti konsenzualni patent, član 64. Zakona.

2.4. Odobrenje za stavljanje proizvoda u promet

Jedan od uvjeta za dobijanje Svjedodžbe jest taj, da je na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe u BiH izdato odobrenje za stavljanje proizvoda u promet kao lijeka odnosno sredstva za zaštitu bilja, i da je isto na snazi, član 60. tačka b) Zakona.

3. Predmet zaštite

Predmet zaštite Svjedodžbom je samo proizvod obuhvaćen odobrenjem za stavljanje u promet lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama, odnosno sredstva za zaštitu bilja i to za svaku primjenu toga proizvoda kao lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama, odnosno, sredstva za zaštitu bilja, koja je bila odobrena prije prestanka važenja svjedodžbe, član 59. stav (1) Zakona.

Proizvod za koji je izdata 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 dobijanje određenog farmaceutskog oblika lijeka nije obuhvaćena pojmom «aktivni sastojak» koji je upotrijebljen za definisanje pojma «proizvod». Kombinacije s neaktivnim sastojcima, u svijetlu odluke donesene u slučaju Evropskog suda pravde C-431/04, Massachusetts Institute of Technology, ne mogu se smatrati «proizvodom».

4. Učinci zaštite i pravo na dobijanje Svjedodžbe

Svjedodžba osigurava nositelju temeljnog patenta ista prava koja proizlaze iz patenta i analogno podložna su istim ograničenjima, član 59. stav (3) Zakona. Odredbe Zakona odnose se i na prava i obaveze što proizlaze iz Svjedodžbe, na licence za iskorištavanje predmeta zaštićenog Svjedodžbom, na prisilne licence i na povredu prava koja proizlaze iz Svjedodžbe.

5. Trajanje Svjedodžbe

Prava stečena Svjedodžbom mogu trajati onoliko vremena koliko je proteklo od datuma podnošenja prijave temeljnog patenta do dana 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. Međutim, Svjedodžba može trajati najduže 5 godina od njenog stupanja na snagu.

Takav način računanja osigurava nadoknadu vremena koje je «izgubljeno» u dvadesetogodišnjem razdoblju trajanja patenta zbog dužine trajanja postupka dobijanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, a u kojem se periodu podnosi prijava patenta i lijek postaje dostupan pacijentima.

6. Registar Svjedodžbi

Prema članu 63. Zakona podaci vezani uz postupak po zahtjevu za izdavanje Svjedodžbe, te o njenom trajanju upisat će se u registar Instituta u skladu s odredbama Pravilnika, član 41. Pravilnika.

Institut bi trebao voditi registar zahtjeva za izdavanje Svjedodžbi i registar Svjedodžbi koji sadržava sve činjenice i sve okolnosti vezane uz Svjedodžbe. U Registar Svjedodžbi unosi se:

- broj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe,
- datum podnošenja zahtjeva,
- naziv proizvoda, odnosno sredstva, za koji se zahtijeva izdavanje svjedodžbe (hemijsko ili generičko ime),
- broj svjedodžbe,
- datum donošenja rješenja o izdavanju svjedodžbe,
- podaci o podnosiocu zahtjeva: prezime, ime i prebivalište ako je riječ o fizičkoj osobi, ili firma i sjedište ako je riječ o pravnoj osobi,
- podaci o nositelju svjedodžbe: prezime, ime i prebivalište ako je riječ o fizičkoj osobi, ili firma i sjedište ako je riječ o pravnoj osobi,
- podaci o zastupniku, prezime, ime i prebivalište ako je riječ o fizičkoj osobi, ili firma i sjedište ako je riječ o pravnoj osobi,
- broj i datum podnošenja prijave temeljnoga patenta, te naziv izuma,
- broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda, odnosno sredstva navedenog u odobrenju,
- vrijeme trajanja svjedodžbe,
- podaci o uplaćenim godišnjim troškovima postupka za održavanje svjedodžbe,
- podaci o načinu okončanja upravnoga postupka odlukom Instituta,
- podaci o prestanku prava zbog neplaćanja godišnje takse i troškova postupka za održavanje prava,
- podaci o promjenama koje se odnose na: podnosioca zahtjeva ili nositelja svjedodžbe (naziv, sjedište, prebivalište, zastupnik i dr.), licencu, prenos prava, zalog, ovrhu, stečaj i dr.,
- podaci o postupku povodom proglašenja svjedodžbe ništavom (datum podnošenja, podnositelj, vrsta i datum odluke),
- podaci o postupku povodom žalbe (datum podnošenja, podnositelj, vrsta i datum odluke),
- podaci o prestanku važenja svjedodžbe; pravni temelj i datum prestanka, te opseg prestanka u slučaju djelomičnog prestanka zbog odricanja, postupka poništenja ili žalbenog postupka, te,
- ostalo po potrebi.

Postupak za izdavanje Svjedodžbe

1. Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe

Postupak za izdavanje Svjedodžbe pokreće se podnošenjem Institutu podneska koji sadržava:

1.1. Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe

Sadržaj zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe određen je članom 40. stav (1) tačka a) Pravilnika, a podnosi se na formularu P-07 čiji je sadržaj propisan Pravilnikom, član 40. stav (4) Pravilnika.

U zahtjevu za izdavanje Svjedodžbe moraju biti navedeni sljedeći podaci:

- izričita naznaka da se zahtijeva izdavanje Svjedodžbe,
- naziv i adresa podnosioca,
- naziv i adresa zastupnika, ako ga podnositelj ima,
- broj temeljnog patenta i naziv izuma.

1.2. broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet ili naznaka broja i datuma prvog odobrenja,

1.3. odobrenje za stavljanje proizvoda u promet izdato od nadležnog tijela u postupku propisanom posebnim propisom, u originalu ili ovjerenoj kopiji,

1.4. dokaz iz kojeg je vidljiv identitet proizvoda, sadržaj provedenog postupka,

1.5. dokaz o izvršenoj uplati takse i troškova postupka za izdavanje Svjedodžbe.

2. Objava zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe

U členu 63. Zakona propisano je da Institut u svom Službenom glasniku objavljuje podatke o podnesenom zahtjevu za izdavanje Svjedodžbe. Podaci koji se objavljuju utvrđeni su članom 42. stavom (1) Pravilnika:

- broj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe,
- datum podnošenja zahtjeva,
- broj temeljnoga patenta,
- naziv izuma,
- naziv proizvoda, odnosno sredstva za koje se zahtijeva izdavanje svjedodžbe,
- podaci o podnosiocu zahtjeva: prezime, ime i prebivalište ako je riječ o fizičkoj osobi, ili firma i sjedište ako je riječ o pravnoj osobi,
- podaci o zastupniku,
- broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda, odnosno sredstva navedenoga u odobrenju,
- broj i datum, te država prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet.

3. Postupak ispitivanja

3.1. Ispitivanje formalnih uvjeta

Institut bi trebao utvrditi sljedeće:

1. je li zahtjev podnesen u propisanoj formi i sadrži li sve propisane podatke,
2. je li plaćena administrativna taksa i posebni troškovi postupka,

3. je li zahtjev podnesen u propisanom roku iz člana 61. Zakona,
4. jesu li uz zahtjev priloženi dokazi propisani članom 40. stavom (1) tačkama c) i d) Pravilnika,
5. je li temeljni patent bio u važenju u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe.

(i) Ispitivanje sadržaja zahtjeva

(a) Sadržaj zahtjeva

Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe mora biti sastavljen u skladu s članom 40. stav (1) tačka a) Pravilnika.

Izričita naznaka da se zahtijeva izdavanje Svjedodžbe trebala bi sadržavati naziv proizvoda za koji se Svjedodžba zahtijeva.

Kada je istog dana za isti proizvod izdato više odobrenja zahtjev bi trebao sadržavati podatke o svim relevantnim odobrenjima.

(b) Dokazi koji se moraju priložiti

Prema članu 40. stavu (1) tački c) Pravilnika, zahtjev mora sadržavati i primjerak odobrenja za stavljanje proizvoda u promet u kojem je vidljiv identitet proizvoda.

Odobrenje za stavljanje proizvoda u promet u BiH mora sadržavati naročito broj i datum odobrenja i kratak pregled karakteristika proizvoda.

(ii) Troškovi postupka

Za izdavanje Svjedodžbe plaća se administrativna taksa i troškovi postupka u skladu s posebnim propisima, Tarifni broj 43. i Tarifni broj 48. tačka 3. Odluke o taksama, i, Tarifni broj 4. i Tarifni broj 15. Odluke o troškovima.

Podnositelj zahtjeva trebao bi podnijeti dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse i posebnih troškova postupka za izdavanje Svjedodžbe, član 40. stav (1) tačka e) Pravilnika. Kada troškovi za podnošenje zahtjeva nisu plaćeni, Institut će pozvati podnositelja da u roku od 30 dana ispravi nedostatak.

(iii) Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe

Prema članu 61. Zakona, zahtjev za izdavanje Svjedodžbe podnosi se Institutu u roku od 6 mjeseci od datuma izdavanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama odnosno sredstva za zaštitu bilja, a ako je odobrenje izdato prije priznanja temeljnog patenta, u roku od šest mjeseci od datuma objave podatka o priznanju patenta iz člana 48. Zakona.

(v) Temeljni patent koji je na snazi

Ispitivanjem podataka upisanih u Registar patenata, trebalo bi se provjeriti je li temeljni patent bio u važenju u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe, član 60. tačka a) Zakona, te je li prijava za temeljni patent podnesena u BiH nakon 27. avgusta/kolovoza 2002. Godine, član 60. tačka d) Zakona.

(vi) Uklanjanje nedostataka

Ako zahtjev za izdavanje Svjedodžbe ne sadržava propisane dijelove, Institut će pozvati podnositelja zahtjeva da u primjerenom roku ukloni nedostatke navedene u pozivu.

(vii) Odbacivanje zbog formalnih razloga

Ako podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne ukloni utvrđene nedostatke, Institut će donijeti zaključak o odbacivanju zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe.

3.2. Ispitivanje supstancijalnih razloga

Ako zahtjev udovoljava svim uvjetima koji su ispitani tokom postupka formalnog ispitivanja ili ako podnositelj zahtjeva u primjerenom roku ukloni nedostatke, Institut provodi ispitivanje supstancijalnih razloga.

(i) Proizvod je zaštićen temeljnim patentom

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 u promet i terminologija u patentu nisu iste. U odobrenju se navodi međunarodni nezaštićeni naziv (generičko ime) proizvoda (INN), tj. službeni naziv farmaceutske 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 hemijskom 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.

Kada se temeljnim patentom štiti aktivna tvar i njeni 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 definisan 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, Zahtjev Srl.-a).

Institut mora «proizvod identificiran u odobrenju za njegovo stavljanje u promet» razmatrati u širem smislu kako bi ga mogao definisati izričito kao aktivnu tvar i njene 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.

(ii) Nositelj Svjedodžbe

Svjedodžba se izdaje na zahtjev nositelja temeljnog patenta u skladu s prvom rečenicom člana 60 Zakona.

Kada podnositelj zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe i registrirani nositelj temeljnog patenta nisu iste osobe, Institut bi trebao pozvati podnositelja zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe da podnese dokaz o pravnom sljedništvu.

Ako Institut u postupku ispitivanja utvrdi da su ispunjene sve propisane pretpostavke donijet će rješenje o izdavanju Svjedodžbe. U rješenju je određeno i trajanje Svjedodžbe, član 62. stav (3) Zakona.

Trajanje Svjedodžbe određeno je članom 62. Zakona.

Ako Institut u postupku ispitivanja utvrdi da nisu ispunjene sve propisane pretpostavke, rješenjem će odbiti zahtjev za izdavanje Svjedodžbe. Zahtjev ne može biti odbijen ako podnositelj zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe prethodno nije bio pozvan da ukloni nedostatke ili da dostavi svoje primjedbe.

4. Objava izdatih Svjedodžbi i odbijenih zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe

U skladu sa članom 42. stavovima (3) i (1) Pravilnika, u Službenom glasniku Instituta objavljuju se sljedeći podaci:

- broj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe,
- datum podnošenja zahtjeva,
- broj temeljnoga patenta,
- naziv izuma,
- naziv proizvoda, odnosno sredstva za koje se zahtijeva izdavanje svjedodžbe,
- podaci o podnositelju zahtjeva: prezime, ime i prebivalište ako je riječ o fizičkoj osobi, ili firma i sjedište ako je riječ o pravnoj osobi,
- podaci o zastupniku,
- broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda, odnosno sredstva navedenoga u odobrenju,
- broj i datum, te država prvoga odobrenja za stavljanje proizvoda u promet,
- datum donošenja rješenja,
- broj svjedodžbe,
- trajanje svjedodžbe
- nositelj svjedodžbe.

U slučaju objave rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje svjedodžbe, član 42. stav (2) Pravilnika objavljuje se:

- broj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe,
- datum podnošenja zahtjeva,
- broj temeljnoga patenta,
- naziv izuma,
- naziv proizvoda, odnosno sredstva za koje se zahtijeva izdavanje svjedodžbe,
- podaci o podnositelju zahtjeva: prezime, ime i prebivalište ako je riječ o fizičkoj osobi, ili firma i sjedište ako je riječ o pravnoj osobi,
- podaci o zastupniku,

- broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda, odnosno sredstva navedenoga u odobrenju,
- broj i datum, te država prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, i
- datum donošenja rješenja.

U slučaju objave prestanka važenja svjedodžbe, član 42. stav (4) Pravilnika, objavljuje se:

- datum donošenja rješenja,
- broj svjedodžbe,
- trajanje svjedodžbe,
- nositelj svjedodžbe,
- pravni temelj, i
- datum prestanka svjedodžbe.

5. Troškovi održavanja Svjedodžbe

Detaljna pravila u pogledu plaćanja propisana su članom 43. Pravilnika. Troškovi održavanja plaćaju se nakon isteka dvadestogodišnjeg trajanja zaštite koja proizlazi iz temeljnog patenta, kada Svjedodžba stupa na snagu sa svojim izračunatim trajanjem. Godišnja naknada troškova postupka za održavanje vrijednosti svjedodžbe plaća se Institutu za svaku godinu njenog efektivnoga trajanja, a odnosi se na dvanaestomjesečno razdoblje koje počinje teći na dan i mjesec podnošenja prijave temeljnoga patenta, počevši od datuma prestanka važenja temeljnoga patenta. Naplaćuje se posebno za svaku godinu, a ako je završno razdoblje kraće od dvanaest mjeseci, godišnja naknada plaća se za cijelu godinu.

U slučaju da nositelj svjedodžbe ne plati godišnju naknadu na vrijeme, može je platiti u dodatnom roku od šest mjeseci pod uvjetom da plati i dodatne takse i dodatne troškove postupka.

Institut će obavijestiti nositelja o propuštanju da plati godišnju naknadu za održavanje svjedodžbe i na posljedice njihovog neplaćanja, te na mogućnost dodatnog uvećanog plaćanja.

Nositelj je dužan platiti godišnju naknadu održavanja svjedodžbe prvi put u roku od dva mjeseca od dana poziva Instituta.

Dodatak II

Primjer – Izračunavanje trajanja Svjedodžbe

Datum podnošenja prijave temeljnog patenta: 05.10.2002. godine

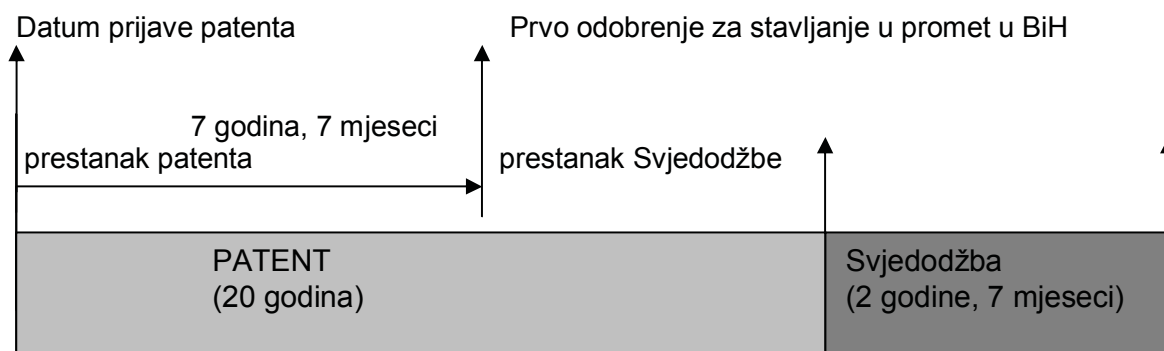
Prvo odobrenje za stavljanje u promet u BiH: 05.05.2010. godine

Prestanak važenja temeljnog patenta: 05.10.2022. godine

Vremensko razdoblje između 05.10.2002. godine i 05.05.2010. godine = 7 godina i 7 mjeseci

Trajanje Svjedodžbe: 7 godina i 7 mjeseci – 5 godina = 2 godine 7 mjeseci 0 dana

Prestanak važenja Svjedodžbe: 05.05.2025. godine



Najduže moguće trajanje: 5 godina

TAČKA 11

OPĆE ODREDBE POSTUPKA

1. Dostavljanje pismena

Dostavljanje pismena nije propisano Zakonom, te se na to pitanje primjenjuju odredbe **članova od 73. do 89. ZUP-a.**

Dostava pismena vrši se po pravilu tako što se pismeno predaje osobi kojoj je namijenjeno. Institut dostavu obavlja u pravilu preko pošte. Izuzetno, fizičkim osobama i pravnim osobama u inozemstvu, kao i stranim državama, međunarodnim organizacijama i osobama u BiH koje uživaju diplomatski imunitet, dostavljanje pismena obavlja se preko organa uprave nadležnog za vanjske poslove BiH, ako međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno. Strankama koje imaju imenovane zastupnike, dostavljanje će se izvršiti putem zastupnika.

Dostava će se smatrati urednom kada postoji potvrda o dostavljanju, dostavnica potpisana od primatelja i dostavljača. Primatelj će na dostavnici sam slovima naznačiti datum prijema. Ako primatelj odbije potpisati dostavnicu, dostavljač će to zabilježiti na dostavnici i ispisati slovima dan predaje. Time se smatra da je dostavljanje izvršeno. Ako u spisu predmeta nema dostavnice dostavljanje se može dokazivati i drugim sredstvima u skladu sa ZUP-om.

Kada stranka ili njen zastupnik u toku postupka pred Institutom promijene svoje prebivalište ili boravište, dužni su o tome odmah obavijestiti Institut. Ako to ne učine, a dostavljač ne može saznati kuda su se odselili, Institut će odrediti da se sva naredna dostavljanja pismena u postupku za tu stranku vrše stavljanjem pismena na oglasnu ploču Instituta. U tom slučaju, dostavljanje se smatra izvršenim po isteku 15 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču Instituta.

Kada zastupnik u toku postupka promijeni svoje prebivalište, odnosno boravište, a ne obavijesti o tome Institut, dostavljanje će se izvršiti kao da zastupnik nije ni postavljen. Ako pri dostavljanju bude napravljena greška, smatrat će se da je dostavljanje izvršeno onog dana za koji se utvrdi da je osoba kojoj je pismeno namijenjeno stvarno dobila to pismo.

2. Rokovi

Rokovi za poduzimanje pojedinih radnji u postupku propisani su Zakonom i Pravilnikom. Na sve slučajeve za koje Zakonom i Pravilnikom nisu propisani rokovi, primjenjivat će se rokovi propisani ZUP-om. Odredbe o rokovima sadržane su u članovima od 90 do 93. ZUP-a.

Rokovi se određuju na dane, mjesece i godine. Kod rokova koji su određeni po danima, dan u koji je dostavljanje ili obavještenje izvršeno, odnosno u koji pada događaj od koga treba računati trajanje roka ne uračunava se u rok, već se za početak roka uzima prvi naredni dan. Rok koji je određen po mjesecima ili godinama završava istekom onog dana, mjeseca odnosno godine koji po svom broju odgovara danu kada je dostavljanje ili obavještenje izvršeno, odnosno danu u koji pada događaj od koga se računa trajanje roka. Ako nema tog dana u mjesecu, rok se završava posljednjeg dana tog mjeseca (npr. ako je početak roka bio 31. marta/ožujka, a rok je tri mjeseca, rok će isteći 30. juna/lipnja).

Početak i tok rokova ne sprečavaju nedjeljni, odnosno dani državnih praznika ili dani kada se ne radi.

No, ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan nekog državnog praznika, ili u neki drugi dan kad Institut ne radi, rok ističe istekom prvoga narednog radnog dana.

Podnesak je podnesen u roku ako je prije nego što istekne rok stigao u Institut. Ako je podnesak upućen poštom preporučeno, dan predaje pošti smatra se danom predaje Institutu.

3. Ponovna uspostava prava prema Zakonu

Podnositelj prijave ili nositelj patenta odnosno konsenzualnog patenta koji je pored dužne pažnje koju su zahtijevale okolnosti iz opravdanih razloga propustio u roku provesti neku radnju u postupku pred Institutom, čija je direktna posljedica gubitka prava, može zahtijevati ponovnu uspostavu prava, član 50. Zakona.

Prijedlog za ponovnu uspostavu prava može se podnijeti u roku od tri mjeseca, računajući od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je podnositelj kasnije saznao za propuštanje, onda od dana kada je to saznao, ali ne nakon proteka godine dana od datuma propuštanja roka.

Institut će donijeti zaključak o ponovnoj uspostavi prava pod uvjetom da podnositelj:

- podnese prijedlog za ponovnu uspostavu prava na formularu P-06 na način propisan članom 39. Pravilnika,
- iznese okolnosti uslijed kojih je bio spriječen provesti propuštenu radnju u roku, i
- uplati taksu i troškove postupka.

Ako prijedlog za ponovnu uspostavu prava ne sadrži sve dijelove, član 39. stavovi (1) i (2) Pravilnika, Institut će pozvati podnositelja da u roku od petnaest dana od prijema poziva formalno uredi prijedlog. Ako podnositelj ne postupi po pozivu u propisanom roku, Institut će donijeti zaključak o odbacivanju prijedloga za ponovnu uspostavu prava.

U prijedlogu moraju biti iznijete okolnosti zbog kojih je podnositelj prijave bio spriječen u roku izvršiti propuštene radnje, a koje mora učiniti dovoljno vjerovatnim dostavljanjem dokaza o opravdanosti propuštanja radnje. Kao opravdane okolnosti za propuštanje radnje, Institut će smatrati razloge kao što su duža bolest ili službeno odsustvo kod fizičkih osoba.

Ako Institut utvrdi da je prijedlog neopravdan te ga namjerava odbiti u cijelosti ili djelomično, podnositelja prijedloga prethodno obavještava o razlozima odbijanja, te ga poziva da se u roku od mjesec dana od dana prijema poziva očituje o tim razlozima. Institut donosi zaključak o odbijanju prijedloga za ponovnu uspostavu prava.

Prijedlog za ponovnu uspostavu prava ne može se podnijeti uslijed propuštanja roka za sljedeće radnje:

- podnošenje prijedloga za ponovnu uspostavu prava,
- podnošenje zahtjeva za produženje roka,
- podnošenje zahtjeva za priznavanje, za obnovu, ispravak ili dopunu prava prvenstva,
- podnošenje zahtjeva za priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja prijave patenta ili zahtjeva za priznanje patenta na temelju prihvaćenih podnesenih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta koje je provedeno u stranom patentnom uredu ili zahtjeva za odgodu provedbe postupka potpunog ispitivanja prijave patenta i dodjelu konsenzualnog patenta,
- podnošenje prigovora na priznanje konsenzualnog patenta,
- podnošenje zahtjeva za nastavak postupka,
- podnošenje prevoda prijave patenta,

- sve radnje u žalbenom postupku,
- sve radnje u postupcima pred Institutom u kojima sudjeluje više stranaka.

U Službenom glasniku Instituta objavljuju se slijedeći podaci o ponovnoj uspostavi prava, ukoliko je prethodno objavljen gubitak prava iz prijave patenta ili patenta, odnosno konsenzualnog patenta, član 39. stav (8) Pravilnika:

- broj prijave patenta ili broj patenta,
- podaci o podnositelju prijedloga, i
- podaci o zastupniku ako ga podnositelj ima.

4. Nastavak postupka

Podnositelj prijave, nositelj patenta ili konsenzualnog patenta koji je propustio provesti neku radnju u postupku pred Institutom, a čija direktna posljedica je gubitak prava iz prijave patenta ili patenta, odnosno konsenzualnog patenta, može zahtijevati nastavak postupka, član 49. Zakona, u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca od dana isteka roka propisanog Zakonom.

Uz zahtjev, podnositelj mora uplatiti odgovarajuću tasku i troškove postupka, te provesti sve propuštene radnje.

Ako propuštene radnje nisu provedene u propisanom roku ili ako nisu plaćene takse i troškovi postupka, smatrat će se da zahtjev za nastavak postupka nije ni podnesen, o čemu će Institut donijeti zaključak.

Nastavak postupka ne može se tražiti zbog propuštanja roka za:

- podnošenje zahtjeva za nastavak postupka,
- podnošenje prijedloga za ponovnu uspostavu prava,
- podnošenje zahtjeva za priznavanje, za obnovu, ispravak ili dopunu prava prvenstva
- sve radnje u žalbenom postupku, i
- sve radnje u postupcima pred Institutom u kojima sudjeluje više stranaka.

Osim navedenih formalnih uvjeta, Institut ne ispituje razloge zbog kojih je došlo do propuštanja roka.

5. Razgledanje spisa i obavijesti o toku postupka

Stranke imaju pravo razgledati spise predmeta i o svom trošku prepisati odnosno fotokopirati potrebne spise, pod nadzorom određene službene osobe, član 72. ZUP-a. Pravo razgledati spise i o svom trošku prepisati odnosno fotokopirati pojedine spise ima i svaka druga osoba koja učini vjerovatnim svoj pravni interes za to. Institut može tražiti od osobe koja je postavila zahtjev da pisano ili usmeno na zapisnik obrazloži postojanje svog pravnog interesa.

Ne mogu se razgledati ni prepisivati odnosno fotokopirati službeni referati i nacrti rješenja, kao ni spisi koji se vode kao povjerljivi ako bi se time mogla osujetiti svrha postupka, ili ako se to protivi javnom interesu ili opravdanom interesu jedne od stranaka ili trećih osoba.

Stranka i svaka druga koja učini vjerojatnim svoj pravni interes u predmetu, kao i zainteresirani organi, imaju pravo obavještavati se o toku postupka.

Institut održava dostupnu patentnu bazu podataka. Ona sadržava bibliografske podatke svih objavljenih prijave patenata i priznatih patenata.

U Institutu se mogu pretraživati sažeci svih objavljenih prijava prema različitim kriterijima pretraživanja (npr. prema MKP-u, imenu izumitelja, datumu objave, broju registracije, riječima iz naslova).

Kopije svih objavljenih prijava mogu se dobiti na zahtjev.

Dokumenti priznatih patenata dostupni su za sve BiH patente, osim djelomično za re-registracije (tj. patenti upisani u registar Instituta, a priznati u jugoslavenskom SZP-u do 01. marta/ožujka 1992. godine). Kopije tih dokumenata mogu se dobiti na zahtjev.

Objavljene prijave patenta sastoje se od prve stranice koja sadržava bibliografske podatke, sažetak i jedan crtež. Osim toga, javnosti su dostupni i kompletan opis, svi patentni zahtjevi i svi crteži.

Podaci iz Registra patenata dostupni su on-line samo patentnim ispitivačima.

