

Nacrt

**PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU
S TEKSTOM KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA**

Zagreb, 29.svibnja 2007.

**PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PATENTU S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA**

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske.

**II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE
POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI**

1. Ocjena stanja

Područje патената u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o patentu («Narodne novine», broj 173/03. i 87/05.), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2004. godine, Pravilnikom o patentu («Narodne novine», broj 72/04) kao i relevantnim međunarodnim ugovorima kojima je Republika Hrvatska pristupila.

U okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji, kako je propisano odredbom članka 71. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Republika Hrvatska obvezna je zajamčiti razinu zaštite intelektualnog vlasništva sličnu razini koja postoji u Europskoj uniji, a koja je u području патената regulirana sljedećim pravnim instrumentima:

- Uredba (EZ) 1768/92 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 1992. koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjene ljudima ili životinjama, kako je dopunjavana
- Uredba (EZ) 1610/96 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 1996. koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za proizvode za zaštitu bilja, kako je dopunjavana
- Direktiva 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 1998. o zakonskoj zaštiti izuma s područja biotehnologije
- Uredba (EZ) 816/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o prisilnom licenciranju патената koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s problemima javnog zdravlja
- Europska patentna konvencija od 1973. godine, kako je mijenjana i dopunjavana, uz provedbene propise
- Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi prava intelektualnog vlasništva

Stupanjem na snagu Zakona o patentu iz 2003. godine u vrlo su visokoj mjeri ispunjene obveze usklađivanja hrvatskog zakonodavstva na području патената s *acquis communautaire*- om (pravnom stečevinom Zajednice). Sukladno članku 71. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica («Narodne novine - Međunarodni ugovori», broj 14/01.) Republika Hrvatska je u obvezi uskladiti nacionalni zakonodavni okvir na području intelektualnog vlasništva s pravnom stečevinom zajednice. U predpristupnim pregovorima utvrđeni su dijelovi Zakona o patentu koji trebaju biti izmijenjeni kako bi Republika Hrvatska u trenutku pristupanja Europskoj uniji pružala isti stupanj pravne zaštite na području патената kakav je uspostavljen u državama članicama Europske unije. Slijedom navedenog izmjene i dopune Zakona o patentu koje se predlažu u skladu su s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva od 18. listopada 2006. godine i sa Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju, u Briselu, 14. veljače 2007. godine.

Nadalje, u upravnim postupcima koje provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo u području prava industrijskog vlasništva u sadašnjem trenutku ne postoji mogućnost podnošenja žalbe na odluke Zavoda, već nezadovoljnim strankama stoji na raspolaganju jedino mogućnost podnošenja tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske protiv akata Zavoda.

Jednako tako, u sadašnjem trenutku u Zakonu o patentu ne postoje odredbe koje reguliraju pravna pitanja koja proizlaze iz izmjena i dopuna Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području na području patenata (Patent Cooperation Treaty – PCT), kao i pravna pitanja koja proizlaze iz pristupanja Republike Hrvatske Europskoj patentnoj konvenciji.

Postojećim Zakonom o patentu, uz definiranje osnovnih pojmova, uređena su slijedeća pitanja: predmet zaštite patentom, pravo na stjecanje patenta, postupak za priznanje patenta, učinci patenta, ograničenje učinaka patenta, prisilne licencije, trajanje, održavanje i prestanak patenta, proglašavanje ništavim patenta, ukidanje rješenja o priznanju patenta, ostvarivanje prava, europska prijava patenta i europski patent, međunarodna prijava patenta prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT), te prijelazne i završne odredbe.

2. Osnovna pitanja koja se predlažu urediti Zakonom

- Uređenje instituta svjedodžbe o dodatnoj zaštiti

U skladu s Uredbom (EZ) 1768/ 92 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 1992. koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjene ljudima ili životinjama, kako je dopunjavana te Uredbom (EZ) 1610/96 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 1996. koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za proizvode za zaštitu bilja, kako je dopunjavana potrebno je doraditi postojeće uređenje Zakona o patentu u pitanjima izdavanja i učinaka svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, na način kako je to učinjeno u državama članicama Europske unije. Također, potrebno je urediti stupanje na snagu i prijelazni režim ovog instituta u skladu s ranije navedenim pregovaračkim stajalištima Republike Hrvatske i Europske unije. Predloženim izmjenama Zakona o patentu se ovo područje u potpunosti usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije. Donošenje ovih odredaba je predviđeno u skladu su s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva od 18. listopada 2006. godine i sa Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju, u Briselu, 14. veljače 2007. godine.

- Uređenje prisilnih licencija

Institut prisilnih licencija je potrebno urediti u skladu s Uredbom (EZ) 816/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o prisilnom licenciranju patenata koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s problemima javnog zdravlja. Predloženim izmjenama Zakona o patentu se ovo područje u potpunosti usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije. Donošenje ovih odredaba je predviđeno u skladu su s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva od 18. listopada 2006. godine i sa Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju, u Briselu, 14. veljače 2007. godine.

- Uvođenje prava na žalbu protiv odluka Zavoda

U skladu s ekspertizom relevantnih europskih stručnjaka u području prava industrijskog vlasništva provedenom u okviru Programa pomoći Europske unije CARDS 2001 i iznesenih u dokumentu, ovim Zakonom kao i drugim zakonima o izmjenama i dopunama u području prava industrijskog vlasništva, uvodi se pravo na žalbu protiv odluka Zavoda donesenih u prvom stupnju. Uvođenje žalbenog postupka je i Nacionalnom strategijom razvoja sustava intelektualnog vlasništva 2005-2010 predviđeno kao mjera kojom se unaprjeđuje sustav intelektualnog vlasništva. Ovim Zakonom ustrojavaju se i Žalbena vijeća koja odlučuju povodom žalbi i koja djeluju pri Zavodu kao neovisna tijela. Naime, opće mišljenje eksperata je da bi na odluke Zavoda, trebalo uvesti mogućnost podnošenja žalbi na odluke Zavoda kako bi se postigla usklađenost s europskim modelom i na ovom području. Posljedica uvođenja prava na žalbu je veća transparentnost i pravna sigurnost u donošenju odluka u upravnom postupku za priznanje prava industrijskog vlasništva koje provodi Zavod kao i kontrola odluka donesenih u prvom stupnju. Donošenje ovih odredaba je predviđeno u skladu su s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva od 18. listopada 2006. godine i sa Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju, u Briselu, 14. veljače 2007. godine.

- Odredbe o građanskopravnoj zaštiti patenta

Predloženim izmjenama i dopunama dodaju se članci koji sadrže odredbe o građanskopravnoj zaštiti koje su usklađene s Direktivom 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004., o provedbi prava intelektualnog vlasništva, čime se ovo područje u potpunosti usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije. Donošenje ovih odredaba je predviđeno u skladu su s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva od 18. listopada 2006. godine i sa Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju, u Briselu, 14. veljače 2007. godine.

- Odredbe koje reguliraju pitanje iscrpljenja prava

Odredbe koje su već sadržane u postojećem Zakonu dopunjene su u skladu s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva i sa Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju, u Briselu, 14. veljače 2007. godine.

- Odredbe o učincima europskog patenta

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o patentu bi se na osnovu jedne prijave i u jedinstvenom postupku pred Europskim patentnim uredom, izumitelju, odnosno njegovom pravnom sljedniku priznao i hrvatski nacionalni patent, ako je prijavitelj u europskoj prijavi patenta naznačio i Hrvatsku. Nakon priznanja europskog patenta takav bi patent imao pravne učinke sukladno hrvatskom zakonodavnom okviru. Danas je u Republici Hrvatskoj na snazi pravni režim prema kojem se europski patenti „šire“ na područje Republike Hrvatske, sukladno Sporazumu o suradnji i proširenju kojeg je Republika Hrvatska sklopila s Europskom patentnom organizacijom. Potvrđivanjem Europske patentne konvencije koje je u tijeku, Republika Hrvatska će postati punopravna članica Europske patentne organizacije te je potrebno u Zakonu o patentu predvidjeti odgovarajuće odredbe.

- Odredbe o odgodi stupanja na snagu pojedinih odredbi ovoga Zakona

Predloženim dopunama u postojećem Zakonu o patentu uvode se članci koji sadrže odredbe koje se odnose na nužnu odgodu stupanja na snagu pojedinih odredbi ovoga Zakona do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, odgoda stupanja na snagu odredaba o žalbi do 1. lipnja 2008. godine, do kad bi trebale biti završene zakonodavne i operativne pripreme za uvođenje Žalbenih vijeća.

3. Posljedice koje će proisteći donošenjem Zakona

Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o patentu postiže se potpuna usklađenost s europskom pravnom stečevinom u području prava patenata i ostvaruju preduvjeti za primjenu, transparentnijeg, pouzdanijeg i efikasnijeg sustava provedbe zaštite izuma patentom.

Uvođenjem prava na žalbu na odluke Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i ustrojavanjem Žalbenih vijeća kao neovisnih tijela koja će odlučivati po žalbama postići će se veća transparentnost i pravna sigurnost u donošenju odluka koje provodi Zavod u upravnom postupku za priznanje i proglašavanje ništavim patenata kao i kontrola odluka donesenih u prvom stupnju te usklađivanje s europskom praksom u ovom području.

Isto tako, predloženim se izmjenama u još većoj mjeri osigurava poduzetnička i tržišna sloboda kao temelj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, potiče se stvaralaštvo u sektoru industrije i obrta, uz istovremeno stvaranje zakonskih preduvjeta za jačanje sustava ostvarivanja i zaštite patenata od povrede, te razvoja sustava intelektualnog vlasništva u cjelini.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Odredbama članka 159. Poslovnika Hrvatskog Sabora (»Narodne novine«, broj 71/01., 129/00., 117/01., 6/02. – pročišćeni tekst: 41/02., 93/03. i 58/04.) predviđena je mogućnost da zakon bude donesen i po hitnom postupku ako to zahtijevaju osobito važni državni razlozi.

Budući da je sukladno članku 71. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Republika Hrvatska u obvezi uskladiti nacionalni zakonodavni okvir na području intelektualnog vlasništva s pravnom stečevinom zajednice, nužno je što prije uskladiti Zakon o patentu, kao jedan od cijele grupe Zakona kojima se regulira područje intelektualnog vlasništva. U skladu s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva od 18. listopada 2006. godine i sa Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju, u Briselu, 14. veljače 2007. godine, odredbe o žalbi, kao i druge odredbe vezane uz usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije je Republika Hrvatska dužna implementirati u svoje zakonodavstvo u 3. kvartalu 2007. godine.

V. TEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst konačnog prijedloga zakona dan je u obliku Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu.

Nacrt

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU

Članak 1.

U Zakonu o patentu («Narodne novine», broj 173/03 i 87/05) u članku 5. dodaje se stavak 7. koji glasi:

«(7) Odredbom iz stavka 6. ovoga članka se od patentibilnosti isključuju navedeni predmeti ili aktivnosti samo u onoj mjeri u kojoj se prijava patenta ili patent odnose na te predmete ili aktivnosti kao takve.»

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točki 1. riječi: „Zakona. Pri“ zamjenjuju se riječima: „Zakona, pri“

Članak 3.

U članku 7. stavku 1., iza riječi «moralu» dodaju se zarez i riječi: «ali ne samo zbog toga što je takvo iskorištavanje zabranjeno zakonom ili drugim propisom.»

Članak 4.

Članak 15. mijenja se i glasi:

«Članak 15.

(1) Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) provodi upravni postupak za priznanje patenta i konsenzualnog patenta te za izdavanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i obavlja druge upravne i stručne poslove u pogledu zaštite izuma.

(2) Protiv upravnih akata koje je u prvom stupnju donio Zavod dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Žalbeno vijeće u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Za pojedina pitanja iz postupka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(4) Protiv upravnih akata koje je u drugom stupnju donijelo Žalbeno vijeće može se voditi upravni spor u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima.

Članak 5.

U članku 16. stavku 1., iza riječi: «u vrijednosti patenta» dodaju se zarez i tekst: «konsenzualnog patenta i svjedodžbe o dodatnoj zaštiti».

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

«(3) Za podnošenje žalbe plaća se upravna pristojba i naknada troškova u skladu s posebnim propisima. Ako pristojba i naknada troškova ne budu plaćene prije isteka roka za žalbu, smatra se da žalba nije podnesena.»

Članak 6.

U članku 23. stavku 1. riječi: «svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi» zamjenjuju se riječima: «svaka fizička ili pravna osoba», a riječi «njezinu pravnom sljedniku» zamjenjuju se riječima: «njezin pravni sljednik». Iza riječi «prve prijave» dodaje se riječ «u».

Članak 7.

U članku 24., stavak 5. mijenja se i glasi:

«(5) Zavod prethodno obavještava podnositelja o razlozima zbog kojih zahtjev za obnovu prava prvenstva namjerava odbiti u cijelosti ili djelomično, te ga poziva da se u roku od dva mjeseca od dana primitka poziva izjasni o tim razlozima.»

Članak 8.

Iza članka 24.a, dodaje se članak 24.b, koji glasi:

«Članak 24.b

Zahtjevi iz članka 24. stavka 2. i članka 24.a stavka 1. ovoga Zakona ne mogu se podnijeti nakon što je podnositelj prijave patenta podnio zahtjev za objavu prijave u skladu sa člankom 35. stavkom 2. ovoga Zakona, osim ako je takav zahtjev za objavu povučen prije završetka tehničkih priprema za objavu prijave.»

Članak 9.

U članku 29. stavku 1. točki 3. riječi: „na stranom jeziku“ zamjenjuju se riječima: „na stranom jeziku“.

U točki 5. riječi: „fizička ili pravna osoba koja nema prebivalište, odnosno sjedište“ zamjenjuju se riječima: „pravna ili fizička osoba koja nema sjedište odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište“.

Članak 10.

U članku 34. stavku 1., točke 4. i 5., te stavak 5. brišu se. Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 11.

U članku 36. stavku 1. točka 2. briše se. Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

Članak 12.

Naslov iznad članka 38. i članci 38., 39. i 40. brišu se.

Članak 13.

U članku 47. stavku 1., točka 2. briše se. Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

Članak 14.

U članku 48. stavku 1., točka 2. briše se. Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

Članak 15.

Naslov iznad članka 54. i članak 54. brišu se.

Članak 16.

Iza članka 56. naslov «8. Ponovna uspostava prava» mijenja se i glasi: «8. Povrat u prijašnje stanje».

U članku 57. riječi: „ponovna uspostava prava“ u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: „povrat u prijašnje stanje“ u odgovarajućem padežu.

U stavku 3. dodaje se tekst, koji glasi:

«U slučaju propuštanja roka za plaćanje godišnje pristojbe za održavanje patenta u vrijednosti, rok propisan u članku 74. stavku 3. ovoga Zakona se uračunava u rok od godine dana.»

U stavku 5. točka 7. broj «104» zamjenjuju se brojem «103».

Članak 17.

U članku 58. stavak 5. mijenja se i glasi:

«(5) U nedostatku dokaza o suprotnom, smatrat će se da je proizvod dobiven zaštićenim postupkom ako je proizvod nov ili ako je vjerojatno da je proizvod dobiven zaštićenim postupkom i da nositelj patenta nije mogao, unatoč razumnom trudu, utvrditi postupak koji je stvarno korišten. Vjerojatnost da je proizvod dobiven zaštićenim postupkom postoji osobito kad je zaštićeni postupak jedini poznati postupak.»

Članak 18.

Iza članka 61. dodaje se Glava: «V.a PROMJENE NA PATENTU» i članak 61.a, koji glasi:

«UPIS PROMJENA U REGISTRE

Članak 61.a

(1) Na zahtjev stranke za upis promjena u registru, Zavod donosi rješenje o upisu u Registar prijava patenata ili Registar patenata promjena koje nastupe nakon podnošenja prijave ili nakon upisa rješenja o priznanju patenta.

(2) Upisane promjene iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u službenom glasilu Zavoda.

(3) Postupak upisa promjena u Registre Zavoda i njihovo objavljivanje u službenom glasilu te plaćanje upravnih pristojbi i naknada troškova upravnog postupka utvrđuju se Pravilnikom i posebnim propisima donesenim na temelju ovog Zakona.»

Članak 19.

U članku 62., stavak 5. mijenja se i glasi:

«(5) Licencija i prijenos prava imaju učinak prema trećima od datuma upisa u registar.»

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

«(6) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na zaključivanje ugovora o licenci i ugovora o prijenosu prava iz prijave patenta, konsenzualnog patenta i svjedodžbe o dodatnoj zaštiti.»

Članak 20.

Iza članka 62. dodaju se naslovi i članci 62.a i 62.b, koji glase:

«ZALOG I OVRHA

Članak 62.a

(1) Patent može biti predmetom založnog prava i predmetom ovrhe.

(2) Na zahtjev založnog vjerovnika ili založnog dužnika založno pravo upisuje se u registar. Osnivanje založnog prava ima učinak prema trećima od datuma upisa u registar.

(3) Sud koji provodi ovrhu po službenoj dužnosti bez odgode obavješćuje Zavod o pokrenutoj ovrhi na patentu radi upisa ovrhe u registar. Upis ovrhe u registar provodi se na teret ovrhovoditelja.

(4) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na osnivanje založnog prava i ovrhu na pravu iz prijave patenta, konsenzualnog patenta i svjedodžbe o dodatnoj zaštiti.

STEČAJ

Članak 62.b

Kada je patent, pravo iz prijave patenta, konsenzualni patent ili svjedodžba o dodatnoj zaštiti dio stečajne mase, stečajni upravitelj po službenoj dužnosti obavješćuje Zavod o pokrenutom stečajnom postupku radi upisa stečaja u registar.»

Članak 21.

Članak 66. mijenja se i glasi:

«ISCRPLJENJE ISKLJUČIVIH PRAVA NOSITELJA PATENTA

Članak 66.

- (1) Stavljanjem u promet od strane nositelja patenta ili uz njegovu izričitu suglasnost, na području Republike Hrvatske, odnosno nakon stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije na području neke od država Europske unije, proizvoda koji je izrađen prema izumu ili proizvoda koji je direktno dobiven postupkom koji je predmet izuma, iscrpljuju se za područje Republike Hrvatske isključiva prava stečena patentom u odnosu na taj proizvod, osim ako postoje opravdani razlozi na temelju kojih nositelj patenta pridržava isključiva prava stečena patentom.
- (2) Odredbe iz stavka 1. ovoga članka se na odgovarajući način primjenjuju i na isključiva prava stečena svjedodžbom o dodatnoj zaštiti.»

Članak 22.

Iza Glave «VII.PRISILNE LICENCIJE» dodaje se podnaslov 1., članak 67.a, i podnaslov 2. koji glase:

«1. Zajedničke odredbe

NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA IZDAVANJE PRISILNE LICENCIJE

Članak 67.a

- (1) Sud nadležan za izdavanje prisilne licencije je Trgovački sud u Zagrebu.
- (2) Postupak za izdavanje prisilne licencije pokreće se tužbom protiv nositelja patenta ili nositelja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, koja sadrži zahtjev za izdavanjem prisilne licencije. Tužitelj je dužan u tužbi iznijeti sve činjenice i predložiti sve dokaze na kojima temelji svoj zahtjev. O izdavanju prisilne licencije sud odlučuje presudom.
- (3) Protiv odluka suda u postupcima o izdavanju prisilne licencije dopuštena je žalba u skladu s odredbama iz Zakona o parničnom postupku.
- (4) U nedostatku dokaza o suprotnom, u postupku za izdavanje prisilne licencije smatra se da je nositelj patenta odnosno nositelj svjedodžbe o dodatnoj zaštiti osoba koja je kao takva upisana u Registar patenata.
- (5) Za pojedina pitanja iz postupka o izdavanju prisilne licencije koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuje se Zakon o parničnom postupku.

2. Prisilne licencije u slučajevima nedovoljnog iskorištavanja patenta, izvanrednih stanja na nacionalnoj razini, potrebe za zaštitom od nepoštenog tržišnog natjecanja, za iskorištavanjem drugog patenta ili zaštićene biljne vrste te za uzajamnim licenciranjem.»

Članak 23.

U članku 68. stavku 4. riječi na kraju prve rečenice: «ili zaštićenu biljnu vrstu», brišu se.

Članak 24.

Iza članka 69. dodaje se podnaslov: «3. *Prisilne licencije za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s problemima javnog zdravlja*», naslovi te članci 69.a do 69.h, koji glase:

«IZDAVANJE PRISILNE LICENCIJE

Članak 69.a

(1) Sud može bilo kojoj osobi koja podnese zahtjev u skladu s odredbama ovoga Zakona izdati prisilnu licenciju za patent i/ili svjedodžbu o dodatnoj zaštiti, potrebnu za proizvodnju i prodaju farmaceutskog proizvoda, kada je takav proizvod namijenjen izvozu u zemlje uvoznice s problemima javnog zdravlja. Pri odlučivanju o izdavanju prisilne licencije sud će osobito uzeti u obzir potrebu provedbe Odluke glavnog vijeća WTO od 30.kolovoza 2003. godine o provedbi točke 6. Deklaracije iz Dohe o Sporazumu TRIPS i javnom zdravlju od 14.studenoga 2001.godine (u daljnjem tekstu Odluka).

(2) Farmaceutski proizvod iz stavka 1. ovoga članka je svaki proizvod farmaceutske industrije, uključujući lijekove za ljudsku uporabu, pod kojim se podrazumijeva svaka tvar ili mješavina tvari koja je namijenjena liječenju ili sprječavanju bolesti kod ljudi te svaka tvar ili mješavina tvari koja se može primijeniti na ljudima u svrhu obnavljanja, ispravljanja ili prilagodbe fizioloških funkcija izazivanjem farmakoloških, imunoloških ili metaboličkih djelovanja ili postavljanja medicinske dijagnoze, uključujući aktivne sastojke i pribor za dijagnosticiranje *ex vivo*.

(3) Zemlja uvoznica iz stavka 1. ovoga članka je svaka zemlja u koju se izvozi farmaceutski proizvod. Zemlja uvoznica može biti:

- (a) bilo koja najmanje razvijena zemlja navedena kao takva na popisu Ujedinjenih naroda;
- (b) bilo koja članica WTO, izuzev najmanje razvijene zemlje članice iz točke (a) ovoga stavka, koja je uputila obavijest Vijeću za TRIPS o svojoj namjeri da se koristi sustavom kao uvoznica, bilo da ga koristi u cijelosti ili na ograničeni način;
- (c) bilo koja zemlja koja nije članica WTO, ali je od strane Vijeća za pomoć u razvoju OECD navedena na popisu zemalja niskog dohotka s bruto nacionalnim proizvodom po glavi stanovnika manjim od 745\$, i koja je uputila obavijest Zavodu o svojoj namjeri da se koristi sustavom kao uvoznica, bilo da ga koristi u cijelosti ili na ograničeni način.

(4) Zemlja članica WTO koja je dala izjavu da neće koristiti sustav za uvoz kao članica WTO, nije zemlja uvoznica koja udovoljava uvjetima.

(5) Zemlje uvoznice koje nisu članice WTO, a koje su najmanje razvijene zemlje i zemlje u razvoju i udovoljavaju pretpostavkama iz stavka 3. ovoga članka, moraju ispuniti dodatne pretpostavke:

- (a) zemlja uvoznica dužna je uputiti obavijest sukladno Odluci izravno Zavodu;
- (b) zemlja uvoznica dužna je u obavijesti navesti da će sustav koristiti za rješavanje problema javnog zdravlja a ne kao sredstvo za postizanje ciljeva industrijske ili trgovačke politike te da će usvojiti mjere iz točke 4. Odluke;
- (c) sud može, povodom tužbe nositelja prava ili Zavoda, povući prisilnu licenciju ako zemlja uvoznica ne poštuje svoje obveze iz točke (b).

(6) Tužba koja sadrži zahtjev za izdavanjem prisilne licencije podnosi se sudu u skladu s odredbama iz članka 67.a ovoga Zakona ako na području Republike Hrvatske postoji patent ili svjedodžba o dodatnoj zaštiti čiji učinci pokrivaju namjeravanu djelatnost proizvodnje i prodaje radi izvoza.

(7) U tužbi se navodi:

- a) podatak o zahtjevima za izdavanjem prisilnih licencija u drugim državama za isti proizvod s podacima o količinama i odnosnim zemljama uvoznicama;
- b) podatak o podnositelju zahtjeva za izdavanjem prisilne licencije i njegovom zastupniku, ako ga ima;
- c) nezaštićeno ime farmaceutskog proizvoda koje podnositelj zahtjeva namjerava proizvoditi temeljem prisilne licencije;
- d) količina farmaceutskog proizvoda koju podnositelj zahtjeva namjerava proizvoditi temeljem prisilne licencije;
- e) zemlja uvoznica;
- f) dokaz o prethodnim pregovorima s nositeljem prava, u skladu s odredbama iz stavka 10. ovoga članka;
- g) dokaz o posebnom zahtjevu u kojem je navedena količina potrebnog proizvoda, upućenom od ovlaštenog predstavnika zemlje uvoznice ili nevladine organizacije koja djeluje s formalnim ovlaštenjem jedne ili više zemalja uvoznica ili tijela UN ili druge međunarodne zdravstvene organizacije koja djeluje s formalnim ovlaštenjem jedne ili više zemalja uvoznica.

(8) Prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanjem prisilne licencije sud je dužan provjeriti osobito sljedeće:

- a) je li svaka od zemalja uvoznica navedena u zahtjevu, koja je članica WTO, uputila obavijest WTO sukladno Odluci, odnosno je li svaka zemlja uvoznica navedena u zahtjevu, koja nije članica WTO, uputila obavijest Zavodu sukladno odredbama iz ovoga članka u odnosu na svaki od proizvoda iz zahtjeva. Ovo ne utječe na mogućnost koju najmanje razvijene zemlje imaju prema Odluci Vijeća za TRIPS od 27. srpnja 2002.godine;

- b) da količina proizvoda navedena u zahtjevu ne prelazi onu o kojoj je zemlja uvoznica koja je članica WTO obavijestila WTO odnosno Zavod;
- c) da, uzimajući u obzir druge prisilne licencije izdane drugdje, ukupna količina proizvoda za koju je dozvoljena proizvodnja u odnosu na bilo koju zemlju uvoznicu ne prelazi značajno količinu o kojoj je ta zemlja obavijestila WTO odnosno Zavod.

(9) Podatke iz stavka 8. ovoga članka dužan je u tužbi navesti i priložiti podnositelj zahtjeva za izdavanjem prisilne licencije.

(10) Prisilna licencija može se izdati samo ako je podnositelj zahtjeva bezuspješno, u razdoblju od trideset dana prije podnošenja tužbe, pokušao od nositelja prava dobiti odobrenje za iskorištavanje zaštićenog izuma pod razumnim tržišnim uvjetima i rokovima. Ova se odredba neće primjenjivati u slučajevima nacionalnog stanja nužde ili drugim okolnostima krajnje žurnosti ili u slučajevima javne nekomercijalne uporabe prema članku 31. točki (b) Sporazuma TRIPS.

UVJETI POD KOJIMA SE IZDAJE PRISILNA LICENCIJA

Članak 69.b

- (1) Prisilna licencija se izdaje kao neisključiva, a njezin opseg i trajanje, koji se obavezno navode u presudi kojom se odlučuje o izdavanju prisilne licencije, vezani su isključivo uz razloge zbog kojih je izdana. Količina proizvoda koji se na temelju takve licencije može proizvesti ne smije prelaziti onu koja je nužna za zadovoljenje potreba zemlje uvoznice, odnosno zemalja uvoznica navedenih u tužbi, uzimajući u obzir količinu proizvoda proizvedenih temeljem prisilnih licencija izdanih drugdje.
- (2) Prisilna licencija se može prenositi samo zajedno s proizvodnim pogonom u kojem se iskorištava izum za koji je izdana.
- (3) Sud u presudi navodi radnje na koje je podnositelj zahtjeva ovlašten i koje su potrebne u svrhu proizvodnje radi izvoza i distribucije u zemlji odnosno zemljama navedenima u zahtjevu. Nijedan proizvod proizveden ili uvezen temeljem licencije ne smije biti ponuđen na prodaju ili stavljen na tržište bilo koje druge zemlje osim one navedene u zahtjevu, izuzev kada zemlja uvoznica iskoristi mogućnost iz točke 6. podtočke (i) Odluke da izvozi u suugovornicu regionalnog trgovinskog sporazuma s kojom dijeli odnosni zdravstveni problem.
- (4) Sud u presudi nalaže da proizvodi proizvedeni temeljem takve licencije moraju biti jasno identificirani posebnim etiketama ili oznakama kao proizvodi proizvedeni na temelju prisilne licencije. Proizvodi se moraju razlikovati od onih koje proizvodi nositelj prava i to posebnim pakiranjem i/ili posebnim bojama ili oblicima, pod uvjetom da je takvo razlikovanje moguće te da nema značajan utjecaj na cijenu. Pakiranje ili bilo koji pripadajući tekst moraju sadržavati napomenu da je proizvod predmet prisilne licencije, ime suda koji ju je izdao i broj spisa predmeta, te jasan napis da je proizvod namijenjen isključivo za izvoz i distribuciju u odnosnu zemlju uvoznicu odnosno zemlje uvoznice. Podrobni podaci o značajkama proizvoda moraju biti stavljeni na raspolaganje carinskim tijelima u Republici Hrvatskoj i u državama članicama Europske unije.
- (5) Sud u presudi nalaže da primatelj licencije prije isporuke u zemlju uvoznicu, mora na web stranicu, čiju će adresu priopćiti Zavodu, staviti podatke:
 - a) o količini proizvoda kojima zemlje uvoznice opskrbljuje proizvodima temeljem prisilne licencije;
 - b) o razlikovnim obilježjima odnosnog proizvoda.
- (6) Ako je proizvod, u odnosu na kojeg je u Republici Hrvatskoj izdana prisilna licencija, zaštićen patentom u zemlji uvoznici navedenoj u zahtjevu on može biti izvezen samo ako su te zemlje izdale prisilnu licenciju za uvoz, prodaju i/ili distribuciju odnosnog proizvoda.
- (7) U presudi sud nalaže podnositelju zahtjeva plaćanje naknade nositelju prava koju utvrđuje na sljedeći način:
 - a) u slučajevima nacionalnog stanja nužde ili drugim okolnostima krajnje žurnosti ili u slučajevima javne nekomercijalne uporabe prema članku 31. točki (b) Sporazuma TRIPS, naknada iznosi najviše 4% od ukupne cijene koju plaća zemlja uvoznica ili koja se plaća u njezinu korist;
 - b) u svim drugim slučajevima, naknada se utvrđuje uzimajući u obzir ekonomsku vrijednost uporabe na koju je ovlaštena odnosna zemlja uvoznica ili zemlje uvoznice temeljem licencije, kao i humanitarne i nekomercijalne okolnosti u vezi s izdavanjem licencije.

(8) Nakon što presuda kojom se odlučuje o izdavanju prisilne licencije postane pravomoćna, sud može povodom prijedloga za osiguranje dokaza, kojeg sudu podnese nositelj prava, izvršiti uvid u poslovne knjige i druge dokumente primatelja licencije, isključivo u svrhu provjere ispunjava li on sve obveze iz presude kojom se odlučuje o izdavanju prisilne licencije, a posebice u svrhu provjere podataka o konačnom odredištu proizvoda. Poslovne knjige i dokumenti moraju sadržavati dokaz o izvozu proizvoda u obliku izvozne deklaracije koju je ovjerila carina, te dokaz o uvozu.

(9) Uvjeti licencije ne utječu na način distribucije u zemlji uvoznici.

ODBIJANJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJEM PRISILNE LICENCIJE

Članak 69.c

Sud će presudom odbiti zahtjev za izdavanjem prisilne licencije ako on ne sadrži elemente potrebne za odlučivanje ili ako nisu ispunjene pretpostavke za izdavanje prisilne licencije propisane u ovom Zakonu.

PRESTANAK ILI IZMJENA PRISILNE LICENCIJE

Članak 69.d

(1) Nositelj prava ili primatelj licencije može tužbom zahtijevati da sud ukine prisilnu licenciju ako utvrdi da suprotna strana ne poštuje odluku o izdavanju prisilne licencije. U presudi kojom odlučuje o prestanku prisilne licencije, sud će odrediti rok u kojem je primatelj licencije dužan o svom trošku preusmjeriti sve proizvode koji se nalaze u njegovom posjedu, skrbi ili ovlasti u zemlje s potrebama iz članka 69.a ovoga Zakona ili ih na drugi način ukloniti uz savjetovanje s nositeljem prava.

(2) Nakon što je zemlja uvoznica obavijestila da je količina farmaceutskih proizvoda postala nedostatna za zadovoljenje njezinih potreba, primatelj licencije može tužbom zahtijevati izmjenu uvjeta licencije radi proizvodnje i izvoza dodatnih količina proizvoda do razine potrebne za zadovoljenje potreba odnosne zemlje uvoznice. U takvim slučajevima sud postupa žurno. Ako zatražena dodatna količina proizvoda ne prelazi 25%, ne primjenjuju se odredbe iz članka 69.a stavka 8. ovoga Zakona.

OBAVIJESTI

Članak 69.e

(1) Sud će putem Zavoda obavijestiti Vijeće za TRIPS o svojim pravomoćnim presudama o izdavanju prisilne licencije, uvjetima pod kojima je izdana, kao i o njenom prestanku i izmjeni.

(2) Dostavljeni podaci uključuju osobito sljedeće:

- a) ime i adresu primatelja licencije;
- b) odnosni proizvod;
- c) količinu kojom se opskrbljuje;
- d) zemlju uvoznicu;
- e) trajanje licencije;
- f) adresu web stranice iz članka 69.b stavka 5. ovoga Zakona.

ZABRANA UVOZA

Članak 69.f

(1) Zabranjen je uvoz u Republiku Hrvatsku i zemlje članice Europske unije proizvoda proizvedenih temeljem prisilne licencije izdane sukladno odredbama ovoga Zakona radi slobodnog puštanja u promet, ponovnog uvoza, stavljanja pod suspenzivne postupke ili stavljanja u slobodne zone ili slobodna skladišta.

(2) Stavak 1. ovoga članka se ne primjenjuje u slučaju ponovnog izvoza u zemlju uvoznicu navedenu u prijavi i identificiranu na pakiranju i dokumentaciji koja prati proizvod, ili stavljanje u postupak

tranzitnog ili carinskog skladištenja ili u slobodne zone ili slobodna skladišta u svrhu ponovnog izvoza u tu zemlju uvoznicu.

RADNJE CARINE

Članak 69.g

(1) Ako postoji osnova za sumnju da su proizvodi proizvedeni na temelju prisilne licencije izdane u skladu s odredbama ovoga Zakona uvezeni na područje Republike Hrvatske suprotno odredbama iz članka 69.f stavka 1. ovoga Zakona, nadležna tijela carine će radi provjere zadržati odnosne proizvode toliko dugo koliko je potrebno, a najdulje 10 radnih dana. Ako postoje posebne okolnosti, nadležna tijela carine mogu odlučiti o produljenju razdoblja zadržavanja za najdulje dodatnih 10 radnih dana.

(2) O zadržavanju iz stavka 1. ovoga članka nadležna tijela carine će bez odgode obavijestiti nositelja prava i proizvođača ili izvoznika odnosnih proizvoda, te ga pozvati na dostavu podataka i dokaza o odnosnim proizvodima.

(3) Ako nadležna tijela carine u razdoblju zadržavanja utvrde povredu prisilne licencije suprotno zabrani iz članka 69.f stavka 1. ovoga Zakona, zaplijenit će proizvode i ukloniti ih iz prometa u skladu s carinskim propisima.

(4) Postupak zadržavanja i pljenidbe robe provodi se na trošak uvoznika, u skladu s carinskim propisima. Solidarno s uvoznikom za odnosne troškove odgovara i svaka druga osoba koja je pokušala nezakonit uvoz.

(5) Ako se utvrdi da se uvozom proizvoda koji su zadržani u skladu s odredbama iz ovoga članka ne bi prekršila zabrana iz članka 69.f stavka 1. ovoga Zakona i ako su poštovani carinski propisi, nadležna tijela carine pustit će proizvode u promet na području Republike Hrvatske.

(6) O zapljenama i uništenju proizvoda prema odredbama ovoga članka nadležna tijela carine obavijestit će Zavod.

Članak 69.h

Odredbe članaka 69.f i 69.g ovoga Zakona ne primjenjuju se na uvoz male količine proizvoda, unutar granica propisanih u pogledu oslobođenja od plaćanja carine, koji su sadržani u osobnoj prtljazi putnika i namijenjeni za privatno i nekomercijalno korištenje.“

Članak 25.

Naslovi iznad članaka 71., 72. i 73. te članci 71., 72. i 73. brišu se.

Članak 26.

U članku 76. stavak 1. mijenja se i glasi:

«(1) Nositelj patenta se može odreći patenta u cijelosti ili djelomično pisanom izjavom o odricanju, ovjerenom kod javnog bilježnika. Učinci izjave o odricanju nastupaju sljedećega dana od dana dostave Zavodu.»

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3., koji glasi:

«(3) Odricanje od patenta upisuje se u registar i objavljuje u službenom glasilu Zavoda.»

Članak 27.

Naslov iznad članka 77. i članak 77. brišu se.

Članak 28.

U članku 81., u stavku 4. dodaje se tekst koji glasi:

«Kada je potrebno, Zavod ujedno poziva nositelja patenta da podnese opis, patentne zahtjeve i crteže u izmijenjenom obliku, pod uvjetom da predmet zaštite ne izlazi izvan sadržaja patenta kakav je priznat.»

Stavci 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

«(5) Prije donošenja odluke o održavanju u vrijednosti patenta u izmijenjenom obliku, Zavod obavještava stranke da namjerava održati u vrijednosti patent kako je izmijenjen u postupku proglašenja ništavim i poziva ih da u roku iz stavka 3. ovoga članka podnesu obrazložene primjedbe ako nisu suglasne s tekstom na temelju kojeg namjerava održati patent u vrijednosti. Ako se stranke ne suglase s tim tekstom, postupak za proglašenje patenta ništavim može se nastaviti.

(6) Ako su stranke suglasne s tekstom na temelju kojeg Zavod namjerava održati patent u vrijednosti ili se nisu očitovale po pozivu iz stavka 5. ovoga članka, Zavod poziva nositelja patenta da u roku od 60 dana od primitka poziva plati upravnu pristojbu i naknadu troškova za tiskanje novog patentnog spisa. Ako pristojba i naknada troškova ne budu plaćene, patent se proglašava ništavim u granicama prijedloga.

(7) Zavod može, na obrazloženi zahtjev, produljiti rokove iz ovoga članka za vrijeme koje smatra opravdanim, ali najviše za 60 dana.»

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

«(8) Ako ocijeni da je to nužno zbog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje odluke, Zavod može održati usmenu raspravu.

(9) Ako je podnesen prijedlog za proglašenje ništavim konsenzualnog patenta i kada su priloženi dokazi iz članka 80. stavka 2. ovoga Zakona dostatni za vjerojatnost da konsenzualni patent ne zadovoljava uvjete iz članka 41. ovoga Zakona, odgovor na poziv iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati i zahtjev za provedbu postupka potpunog ispitivanja.»

Članak 29.

U članku 83., u stavku 1. iza riječi «djelomično,» dodaje se tekst: «uzimajući u obzir izmjene patenta koje je nositelj izvršio u postupku povodom prijedloga za proglašenje patenta ništavim,».

Članak 30.

Naslov iznad članka 84. i članak 84. brišu se.

Članak 31.

Iza članka 87. dodaje se Glava «X.a SVJEDODŽBA O DODATNOJ ZAŠTITI» te naslovi i članci 87.a do 87.n koji glase:

«ZNAČENJE POJMOVA

Članak 87.a

(1) U odnosu na Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti priznate za lijekove namijenjene ljudima ili životinjama (u daljnjem tekstu Svjedodžba) sljedeći pojmovi imaju značenje:

a) „liječak“ 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 prilagodbe fizioloških funkcija ili postavljanja medicinske dijagnoze;

b) „proizvod“ je aktivni sastojak ili mješavina aktivnih sastojaka lijeka;

c) „temeljni patent“ je patent kojeg je nositelj odredio u postupku za dobivanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i kojime se štiti proizvod kao takav, kao što je definiran u točki b) ovoga stavka ovoga članka, ili postupak za dobivanje proizvoda ili primjena proizvoda;

d) „prvo odobrenje za stavljanje u promet“ je prvo odobrenje za stavljanje u promet lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji.

(2) U odnosu na Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti priznate za sredstva za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu Svjedodžba) sljedeći pojmovi imaju značenje:

a) „sredstvo za zaštitu bilja“ je aktivna tvar ili pripravak koji sadrži jednu ili više aktivnih tvari, u obliku u kojem dolaze do korisnika, sa svrhom da:

- štiti biljke ili biljne proizvode od štetnih organizama ili sprječava aktivnost štetnih organizama, ako te tvari ili pripravci nisu drukčije definirani;

- utječe na životne procese biljke, ne kao hranjiva tvar, već na drugi način (npr. biljni regulator rasta);

- štiti (konzervira) biljne proizvode, ako ta tvar ili pripravak nisu predmet posebnih odredaba o konzervansima;

- uništava nepoželjne biljke; ili

- uništava dijelove biljaka ili kontrolira ili sprječava nepoželjni rast biljaka;

b) „tvar“ je kemijski element ili njegovi sastojci, prirodni ili proizvedeni, uključujući i onečišćenosti koje se neizbježno javljaju kao rezultat proizvodnog postupka;

c) „aktivna tvar“ je tvar ili mikroorganizam, uključujući viruse, koja ima opću ili specifičnu aktivnost:

- protiv štetnih organizama; ili

- na biljke, dijelove biljaka ili biljne proizvode;

d) „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;

e) „biljka“ je živa biljka kao i živi dijelovi biljaka, uključujući svježe voće i sjemenke;

f) „biljni proizvod“ je proizvod u neprerađenom obliku ili rezultat neke jednostavne obrade biljke, kao što su mljevenje, sušenje ili prešanje, ali koji isključuje samu biljku kako je definirana u točki e) ovoga stavka ovoga članka;

g) „štetni organizmi“ su biljne štetočine ili štetočine proizvoda dobivenog od biljke, biljne ili životinjske naravi, kao što su virusi, bakterije i mikoplazme, te ostali patogeni;

h) „proizvod“ je aktivna tvar kao što je definirana u točki c) ovoga stavka ovoga članka ili kombinacija aktivnih tvari sredstva za zaštitu bilja;

i) „temeljni patent“ je patent kojeg je nositelj odredio u postupku za dobivanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i kojim se štiti proizvod kao takav, kao što je definiran u točki h) ovoga stavka ovoga članka, pripravak kao što je definiran u točki d) ovoga stavka ovoga članka ili postupak za dobivanje proizvoda ili primjena proizvoda;

j) „prvo odobrenje za stavljanje u promet“ je prvo odobrenje za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji.

TRAJANJE SVJEDODŽBE

Članak 87.b

- (1) Svjedodžba se u skladu s odredbama ovoga Zakona može izdati u slučaju kada je temeljni patent priznat za lijek namijenjen ljudima ili životinjama ili za sredstvo za zaštitu bilja, za čije stavljanje u promet je potrebno prethodno odobrenje nadležnoga državnog tijela.
- (2) Učinci Svjedodžbe nastupaju odmah nakon zakonskog isteka roka trajanja temeljnog patenta.
- (3) Prava stečena Svjedodžbom mogu trajati onoliko vremenski period koliki je protekao 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, umanjeno za pet godina.
- (4) Svjedodžba ne može trajati dulje od pet godina od njezina stupanja na snagu.
- (5) Trajanje Svjedodžbe određeno je rješenjem Zavoda

PRETPOSTAVKE ZA DOBIVANJE SVJEDODŽBE

Članak 87.c

Svjedodžba se izdaje na zahtjev nositelja temeljnog patenta ako su na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe ispunjene sljedeće pretpostavke:

1. da je lijek namijenjen ljudima ili životinjama odnosno sredstvo za zaštitu bilja zaštićeno temeljnim patentom koji je na snazi;

2. da je u Republici Hrvatskoj izdano odobrenje za stavljanje u promet lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama odnosno sredstva za zaštitu bilja, i da je isto na snazi;

3. da temeljni patent za lijek namijenjen ljudima ili životinjama odnosno sredstvo za zaštitu bilja nije već bio predmet Svjedodžbe;

4. da je prijava za temeljni patent podnesena u Republici Hrvatskoj nakon 1.siječnja 1993.godine; i

5. da je prvo odobrenje za stavljanje u promet lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama odnosno sredstva za zaštitu bilja izdano nakon 1.siječnja 2005.godine.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SVJEDODŽBE

Članak 87.d

Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe se podnosi Zavodu u roku od 6 mjeseci od datuma izdavanja odobrenja iz članka 87.c točke 2. ovoga Zakona, za stavljanje u promet lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama odnosno sredstva za zaštitu bilja, a ako je odobrenje izdano prije priznanja temeljnog patenta, u roku od šest mjeseci od datuma objave podatka o priznanju patenta iz članka 51. ovoga Zakona.

SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SVJEDODŽBE

Članak 87.e

(1) Postupak za izdavanje Svjedodžbe pokreće se podneskom koji sadržava:

1. zahtjev za izdavanje Svjedodžbe u kojem moraju biti navedeni sljedeći podaci:

a) izričita naznaka da se zahtijeva izdavanje Svjedodžbe;

b) naziv i adresa podnositelja;

c) naziv i adresa zastupnika, ako ga podnositelj ima;

d) broj temeljnog patenta i naziv izuma;

2. broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet ili naznaka broja i datuma prvog odobrenja, ako podneseno odobrenje nije i prvo odobrenje za stavljanje proizvoda u promet;

3. odobrenje za stavljanje proizvoda u promet, izdano od nadležnog tijela, u postupku propisanom posebnim propisom;

4. dokaz iz kojeg je vidljiv identitet proizvoda, sadržaj provedenog postupka i glasilo u kojem je objavljen podatak o odobrenju, ako odobrenje navedeno u točki 2. nije prvo odobrenje za stavljanje proizvoda u promet;

5. dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe i naknade troškova upravnog postupka za izdavanje Svjedodžbe.

(2) Ako je podnositelj zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe nositelj više od jednog patenta za isti proizvod, može mu se izdati samo jedna Svjedodžba za taj proizvod.

(3) Ako se dva ili više zahtjeva odnose na isti proizvod i potječu od dva ili više nositelja različitih patenata, svakom od njih može biti izdana po jedna Svjedodžba za taj proizvod.

(4) Zahtjev iz stavka 1. točke 1. ovoga članka se podnosi na obrascu čiji je sadržaj propisan Pravilnikom.

POSTUPAK FORMALNOG ISPITIVANJA

Članak 87.f

(1) Zavod provodi postupak formalnog ispitivanja po podnesenom zahtjevu za izdavanje Svjedodžbe.

(2) U postupku formalnog ispitivanja utvrđuje se sljedeće:

1. je li zahtjev podnesen u propisanoj formi i sadrži li sve podatke propisane člankom 87.e stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona;

2. je li plaćena upravna pristojba i naknada troškova upravnog postupka;

3. je li zahtjev podnesen u roku propisanom člankom 87.d ovoga Zakona;

4. jesu li uz zahtjev priloženi dokazi propisani člankom 87.e stavkom 1. točkama točke 3. i 4. ovoga Zakona; i

5. je li temeljni patent bio u važenju u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe.

(3) Ako zahtjev za izdavanje Svjedodžbe ne sadrži dijelove propisane stavkom 2. ovoga članka,

Zavod će pozvati podnositelja da u roku 30 dana od primitka poziva ukloni nedostatke navedene u pozivu.

(4) Ako podnositelj u propisanom roku ne ukloni utvrđene nedostatke, Zavod će donijeti rješenje o odbacivanju zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe.

(5) Ako podnositelj ukloni nedostatke u roku iz stavka 2. ovoga članka, Zavod će provesti postupak supstancijalnog ispitivanja.

POSTUPAK SUPSTANCIJALNOG ISPITIVANJA

Članak 87.g

(1) U postupku supstancijalnog ispitivanja Zavod ispituje sljedeće:

1. jesu li na datum podnošenja zahtjeva bile ispunjene pretpostavke za izdavanje Svjedodžbe propisane člankom 87.c ovoga Zakona;

2. je li proizvod za koji se traži Svjedodžba zaštićen temeljnim patentom;

3. je li odobrenje za stavljanje proizvoda u promet izdano na način koji je propisan posebnim propisom;

4. je li taj proizvod već bio predmet Svjedodžbe.

(2) Ako Zavod u postupku ispitivanja utvrdi da su ispunjene sve propisane pretpostavke, donijet će rješenje o izdavanju Svjedodžbe. U rješenju je određeno i trajanje Svjedodžbe.

(3) Ako Zavod u postupku ispitivanja utvrdi da nisu ispunjene sve propisane pretpostavke, rješenjem će odbiti zahtjev za izdavanje Svjedodžbe.

SADRŽAJ SVJEDODŽBE

Članak 87.h

Svjedodžba sadrži sljedeće podatke:

a) naziv i adresu nositelja svjedodžbe;

b) broj temeljnog patenta;

c) naziv izuma;

d) broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda navedenog u odobrenju;

e) broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, kada je to prema odredbama iz članka 87.e stavka 1. točke 2. ovoga Zakona potrebno;

f) vrijeme trajanja Svjedodžbe.

UPIS U REGISTAR

Članak 87.i

Podaci vezani uz postupak po zahtjevu za izdavanje Svjedodžbe, te o njenom trajanju upisat će se u registar Zavoda u skladu s odredbama Pravilnika.

PREDMET I UČINCI ZAŠTITE

Članak 87.j

(1) Unutar zaštite priznate temeljnim patentom, zaštita dobivena Svjedodžbom odnosit će se samo na lijek namijenjen ljudima ili životinjama odnosno na sredstvo za zaštitu bilja za koje je odobreno stavljanje u promet, kao i za bilo koju primjenu proizvoda kao lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama odnosno kao sredstva za zaštitu bilja, koja je bila odobrena prije prestanka važenja Svjedodžbe.

(2) Svjedodžbom se nositelju temeljnog patenta ili njegovom pravnom sljedniku daju ista prava kao i temeljnim patentom i podložno istim ograničenjima i istim obvezama.

OBJAVA

Članak 87.k

(1) Zavod u službenom glasilu objavljuje podatke o podnesenom zahtjevu za izdavanje

Svjedodžbe, donošenju rješenja o izdavanju Svjedodžbe odnosno odbijanju zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe i o prestanku važenja Svjedodžbe.

(2) Podaci koji se objavljuju utvrđuju se Pravilnikom.

PRESTANAK SVJEDODŽBE

Članak 87.l

(1) Svjedodžba prestaje istekom vremena za koje je izdana.

(2) Svjedodžba prestaje prije vremena za koje je izdana:

1. ako se nositelj odrekne svjedodžbe, svjedodžba prestaje sljedećega dana od dana dostave Zavodu ovjerene pisane izjave o odricanju;

2. ako godišnja naknada troškova za njeno održavanje nije plaćena u propisanom roku;

3. ako proizvod za koji je svjedodžba odobrena više ne može biti u prometu što je posljedica opoziva odobrenja za njegovo stavljanje u promet u skladu s nacionalnim propisom.

(3) Zavod donosi odluku o prestanku svjedodžbe po službenoj dužnosti, ili na zahtjev zainteresirane osobe.

PROGLAŠENJE NIŠTAVOM SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI

Članak 87.m

(1) U postupku pred Zavodom Svjedodžba će biti proglašena ništavom:

1. ako je izdana protivno odredbama ovoga Zakona;

2. ako je temeljni patent prestao prema odredbama iz članka 75., 76. i 85. ovoga Zakona;

3. ako je temeljni patent u potpunosti ili djelomično proglašen ništavim, čime proizvod za koji je Svjedodžba izdana više nije obuhvaćen patentnim zahtjevima temeljnog patenta ili ako nakon prestanka temeljnog patenta postoje razlozi koji bi opravdali takvo proglašenje ništavim.

(2) Na postupak za proglašenje Svjedodžbe ništavom primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ovoga Zakona koje se odnose na postupak povodom prijedloga za proglašenje ništavim patenta.

ODNOS PREMA KONSENZUALNOM PATENTU

Članak 87.n

Odredbe o Svjedodžbi ne primjenjuju se na konsenzualni patent.»

Članak 32.

Glava «XI. OSTVARIVANJE PRAVA» mijenja se i glasi: «XI. ŽALBA», a, podnaslov «1. *Građanskopravna zaštita*» mijenja se i glasi: «1. *Postupak povodom žalbe*».

Naslov iznad članka 88. i članak 88. mijenjaju se i glase:

«PRAVO ŽALBE

Članak 88.

(1) Protiv odluka Zavoda donesenih u prvom stupnju, stranka čijem zahtjevu u cijelosti ili u dijelu nije udovoljeno ima pravo žalbe u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

(2) Druge stranke u postupku koji je okončan odlukom protiv koje se podnosi žalba imaju pravo biti stranke u žalbenom postupku.»

Članak 33.

Naslov iznad članka 89. i članak 89. mijenjaju se i glase:

«SADRŽAJ ŽALBE

Članak 89.

Pored podataka koje mora imati svaki podnesak, žalba treba sadržavati:

1. naznaku rješenja protiv kojeg se podnosi,
2. određenu izjavu o tome da se rješenje pobija u cijelosti ili u nekom dijelu,
3. razloge zbog kojih se žalba podnosi,
4. obrazloženje žalbe, te sve dokaze kojima podnositelj žalbe potvrđuje svoje navode iz žalbe,
5. potpis podnositelja žalbe,
6. punomoć ako se žalba podnosi putem zastupnika.»

Članak 34.

Naslov iznad članka 90. i članak 90. mijenjaju se i glase:

«ODLUČIVANJE O ŽALBI

Članak 90.

- (1) Žalbeno vijeće odlučuje na sjednicama, većinom glasova.
- (2) Žalbeno vijeće odlučuje na temelju podnesaka stranaka, a kada smatra da je to potrebno ili kada stranka u postupku to zahtijeva, može odrediti održavanje usmene rasprave. Stranke se na usmenu raspravu pozivaju najmanje 45 dana prije održavanja.
- (3) Odredbe iz članka 47. i 48. odnosno 81. i 83. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način u rješavanju Žalbenog vijeća o žalbi.»

Članak 35.

Iza članka 90. dodaje se podnaslov koji glasi: «2. *Sastav i ustrojstvo žalbenih vijeća*»

Članak 36.

Naslov iznad članka 91. i članak 91. mijenjaju se i glase:

«ŽALBENA VIJEĆA

Članak 91.

- (1) Žalbena vijeća u području prava industrijskog vlasništva za odlučivanje o žalbama protiv odluka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu Žalbena vijeća) osnivaju se kao neovisno tijelo za odlučivanje o žalbi sukladno odredbama ovoga Zakona.
- (2) U obavljanju svojih poslova Žalbena vijeća koriste pečat s grbom Republike Hrvatske.
- (3) Na sadržaj zaglavlja akata Žalbenih vijeća primjenjuju se propisi kojima se uređuje sadržaj zaglavlja akata tijela državne uprave.
- (4) Sjedište Žalbenih vijeća je pri Zavodu. Zavod daje Žalbenim vijećima na raspolaganje radni prostor i opremu što su potrebni za obavljanje njihovih zadaća.
- (5) Uredske i druge administrativne poslove za Žalbena vijeća obavlja Tajništvo Žalbenih vijeća organizirano kao ustrojvena jedinica u Zavodu.
- (6) Predsjednik Žalbenih vijeća (u daljnjem tekstu predsjednik) upravlja radom Žalbenih vijeća.
- (7) Predsjednik i članovi Žalbenih vijeća neovisni su, nisu obvezani nikakvim uputama ravnatelja Zavoda i svoje zadaće obavljaju nepristrano i u skladu sa zakonom.
- (8) Predsjednik i članovi Žalbenih vijeća imaju položaj neovisnih stručnjaka a naknadu za svoj rad primaju u skladu s Pravilnikom o naknadama za rad Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva. Oni za vrijeme svog mandata u Žalbenim vijećima mogu obavljati i druge poslove i dužnosti, te mogu istodobno biti službenici i dužnosnici Zavoda.
- (9) Predsjednik, uz suglasnost ravnatelja Zavoda donosi Poslovnik o radu Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva.»

Članak 37.

Naslov iznad članka 92. i članak 92. mijenjaju se i glase:

«IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE PREDsjedNIKA I ČLANOVA ŽALBENIH VIJEĆA

Članak 92.

- (1) Predsjednika, dva zamjenika predsjednika i 14 članova Žalbenih vijeća po javnom pozivu imenuje Vlada na prijedlog ravnatelja Zavoda, na vrijeme od 5 godina, uz mogućnost ponovnog izbora.
- (2) Za predsjednika može biti imenovan diplomirani pravnik koji je nakon položenog pravosudnog ispita 4 godine radio na pravnim poslovima vezanim uz intelektualno vlasništvo te koji je stručnjak u području prava industrijskog vlasništva.
- (3) Za zamjenike predsjednika mogu biti imenovani:
 - diplomirani inženjer koji je nakon položenog državnog stručnog ispita 4 godine radio na poslovima vezanim uz intelektualno vlasništvo te koji je stručnjak u području patentnog prava; i
 - diplomirani pravnik, diplomirani ekonomist ili profesor francuskog, engleskog ili hrvatskog jezika koji je nakon položenog državnog stručnog ispita 4 godine radio na poslovima vezanim uz intelektualno vlasništvo te koji je stručnjak u području prava žiga i industrijskog dizajna.
- (4) Za članove Žalbenih vijeća imenuju se:
 - dva diplomirana pravnika s položenim državnim stručnim ispitom koji su stručnjaci u području patentnog prava i prava topografija poluvodičkih proizvoda s 4 godine radnog iskustva na poslovima vezanim uz intelektualno vlasništvo;
 - pet diplomiranih inženjera s položenim državnim stručnim ispitom koji su stručnjaci u području patentnog prava s 4 godine radnog iskustva na poslovima vezanim uz intelektualno vlasništvo; i
 - sedam osoba koje su ili diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist ili profesor francuskog, engleskog ili hrvatskog jezika i koje su stručnjaci u području prava žiga, industrijskog dizajna i oznaka zemljopisnog podrijetla s 4 godine radnog iskustva na poslovima vezanim uz intelektualno vlasništvo.
- (5) Predsjednika, njegove zamjenike i članove Žalbenih vijeća, prije isteka vremena na koje su imenovani, može razriješiti Vlada na obrazloženi prijedlog ravnatelja Zavoda:
 - ako to sam zatraži;
 - ako trajno izgubi sposobnost obavljanja dužnosti zbog bolesti i sl. razloga;
 - ako je osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obnašanja te dužnosti;
 - ako se utvrdi da je zloupotrijebio svoj položaj;
 - ako se utvrdi da je teško povrijedio zakon, ili pravila struke ili teško zanemario svoje dužnosti zbog čega je izazvao poremećaj u radu Žalbenih vijeća koji utječe na zakonito i pravodobno izvršavanje njegovih zadaća; ili
 - kada navršši 70 godina života.»

Članak 38.

Naslov iznad članka 93. i članak 93. mijenjaju se i glase:

«ŽALBENO VIJEĆE U SVAKOM POJEDINOM SLUČAJU

Članak 93.

- (1) Imajući u vidu okolnosti i narav svakog pojedinog slučaja, predsjednik od osoba imenovanih u skladu s odredbama članka 92. ovoga Zakona, određuje Žalbena vijeće od tri osobe koje odlučuje o žalbi (u daljnjem tekstu Žalbena vijeće) i među njima određuje predsjedatelja.
- (2) Za člana Žalbenog vijeća iz stavka 1. ovoga članka ne može biti određena osoba koja je sudjelovala u donošenju odluke protiv koje se žalba podnosi.»

Članak 39.

Naslov iznad članka 94. i članak 94. mijenjaju se i glase:

«IZUZEĆE ČLANA ŽALBENOG VIJEĆA

Članak 94.

- (1) Član Žalbenog vijeća iz članka 93. ovoga Zakona izuzet će se od odlučivanja o žalbi u predmetu u kojem ima osobni interes, u kojem je prethodno sudjelovao kao zastupnik ili punomoćnik jedne od stranaka, u kojem je sudjelovao u donošenju odluke povodom koje se žalba podnosi, ili ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristranost.
- (2) Izuzeće može zahtijevati stranka u postupku i imenovani član. O izuzeću odlučuje ravnatelj Zavoda. Ravnatelj Zavoda je dužan donijeti odluku u roku od 15 dana od dostave zahtjeva za izuzeće. Do odluke ravnatelja Zavoda, član o čijem se izuzeću odlučuje dužan je prekinuti svaki dalji rad na predmetu. Protiv odluke ravnatelja Zavoda nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
- (3) O podnesenom zahtjevu za izuzeće ravnatelj Zavoda bez odgode obavješćuje predsjednika i člana Žalbenog vijeća na kojeg se zahtjev za izuzeće odnosi. Ako ravnatelj Zavoda odluči da je imenovani član izuzet, predsjednik mora bez odgode na njegovo mjesto imenovati drugog člana.»

Članak 40.

Iza članka 94. dodaje se Glava: «XI.a ZAŠTITA PRAVA U SLUČAJU POVREDE»

Članak 41.

Naslov iznad članka 95. i članak 95. mijenjaju se i glase:

«OSOBE OVLAŠTENE ZAHTIJEVATI ZAŠTITU PRAVA

Članak 95.

Osim nositelja prava, odnosno osobe koju on ovlasti u skladu s općim propisima o zastupanju, zaštitu prava iz ovoga Zakona može zahtijevati i nositelj isključive licencije u onoj mjeri u kojoj je stekao pravo na iskorištavanje izuma na temelju pravnog posla ili zakona.»

Članak 42.

Iza članka 95. dodaju se naslovi i članci od 95.a do 95.m koji glase:

«ZAHTJEV ZA UTVRĐENJEM PRAVA NA PATENT

Članak 95.a

- (1) Ako je prijavu patenta neovlašteno podnijela osoba kojoj ne pripada pravo na zaštitu izuma patentom, izumitelj odnosno njegov pravni sljednik može tužbom zahtijevati utvrđenje svog prava na zaštitu izuma patentom.
- (2) Ako je prijavu patenta neovlašteno podnijela osoba koja je jedna od više osoba koje su zajedničkim radom stvorile izum, ostali izumitelji odnosno njihovi pravni sljednici mogu zahtijevati utvrđenje svog prava na zajednički patent.
- (3) Tužbe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka se mogu podnijeti do donošenja rješenja o priznanju patenta.
- (4) Izumitelj odnosno njegov pravni sljednik čije je pravo na zaštitu izuma patentom utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom može:
 - nastaviti pokrenuti postupak za priznanje patenta u roku od tri mjeseca od dana pravomoćnosti sudske presude; ili
 - podnijeti novu prijavu patenta za isti izum, zahtijevajući priznavanje datuma podnošenja i prava prvenstva, ako ga ima, od prijave koju je neovlašteno podnijela osoba kojoj to pravo

ne pripada.

- (5) Izumitelj čije je pravo na zaštitu izuma patentnom utvrđeno pravomoćnom presudom može u svako doba od Zavoda zahtijevati upis svog imena u prijavu patenta i sve isprave koje se izdaju za patent te u odgovarajuće registre Zavoda. Upis izumiteljevog imena može zahtijevati i njegov pravni sljednik.

ZAHTJEV ZBOG POVREDE PRAVA NAVOĐENJA IZUMITELJA

Članak 95.b

(1) Ako je u prijavi patenta i/ili u ispravama koje se izdaju za patent i/ili u registrima Zavoda, u svojstvu izumitelja upisana osoba koja nije izumitelj ili ako izumitelj nije upisan, izumitelj može tužbom zahtijevati upis svog imena.

(2) Kada je u prijavi patenta i/ili u ispravama koje se izdaju za patent i/ili u registrima Zavoda u svojstvu izumitelja upisana osoba koja nije izumitelj, zahtjev se postavlja protiv te osobe, a ako izumitelj nije upisan, zahtjev se postavlja protiv Zavoda.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pripada i izumitelju zajedničkog izuma.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ne zastarijeva i nasljeđuje se.

ZAHTJEV ZA UTVRĐENJEM I ZAHTJEV ZA PRESTANKOM POVREDE

Članak 95.c

(1) Protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 58. stavaka 2. i 3. i članka 59. ovoga Zakona povrijedila patent, nositelj patenta može tužbom zahtijevati utvrđenje povrede.

(2) Protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 58. stavaka 2. i 3. i članka 59. ovoga Zakona povrijedila patent, nositelj patenta može tužbom zahtijevati prestanak povrede i zabranu takve i slične povrede ubuduće.

(3) Protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke radnje prouzročila ozbiljnu prijetnju da će patent biti povrijeđen, nositelj patenta može tužbom zahtijevati prestanak poduzimanja te radnje i zabranu povrede patenta.

(4) Zahtjevi iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka mogu se postaviti i protiv osobe koja u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti pruža usluge koje se koriste u radnjama kojima se povrjeđuje patent odnosno od kojih prijeti povreda patenta.

ZAHTJEV ZA ODUZIMANJEM I UNIŠTENJEM PREDMETA

Članak 95.d

(1) Protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 58. stavaka 2. i 3. i članka 59. ovoga Zakona povrijedila patent, nositelj patenta može tužbom zahtijevati da se na njen teret, proizvodi koji su nastali ili su pribavljeni povredom patenta i predmeti (pribori i alati) pretežito upotrijebljeni za proizvodnju proizvoda kojima se povrjeđuje patent povuku iz prometa, oduzmu ili unište.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka sud će odrediti na teret tuženika, osim ako postoje osobiti razlozi da tako ne odluči.

(3) Prilikom određivanja mjere iz stavka 1. ovoga članka sud će paziti da one budu razmjerne naravi i intenzitetu povrede.

ZAHTJEV ZA NAKNADOM ŠTETE, ZA UOBIČAJENOM NAKNADOM I ZA KORISTIMA STEČENIM BEZ OSNOVE

Članak 95.e

(1) Protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 58. stavaka 2. i 3. i članka 59. ovoga Zakona nositelju patenta prouzročila štetu, on može tužbom zahtijevati popravljivanje štete prema općim pravilima o popravljivanju štete iz Zakona o obveznim odnosima.

- (2) Protiv osobe koja je neovlašteno poduzela neku od radnji iz članka 58. stavaka 2. i 3. i članka 59. ovoga Zakona, nositelj patenta može tužbom zahtijevati plaćanje naknade u iznosu kojeg je obzirom na okolnosti mogao zahtijevati u ugovoru o licenci, da je sklopljen.
- (3) Protiv osobe koja je bez osnove u pravnom poslu, odluci suda ili zakonu, neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 58. stavaka 2. i 3. i članka 59. ovoga Zakona povrijedila patent te time stekla neku korist, nositelj patenta može tužbom zahtijevati vraćanje ili naknađivanje tih koristi prema općim pravilima o stjecanju bez osnove iz Zakona o obveznim odnosima.
- (4) Zahtjevi iz stavaka 1., 2. i 3. se međusobno ne isključuju. Prilikom odlučivanja o kumulativno postavljenim zahtjevima iz stavaka 1., 2. ili 3. sud će paziti na opća načela iz Zakona o obveznim odnosima.

ZAHTJEV ZA NAKNADOM ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA IZ PRIJAVE PATENTA I KONSENZUALNOG PATENTA

Članak 95.f

- (1) Protiv osobe koja je u vremenskom razdoblju između datuma objave prijave patenta i datuma objave podatka o priznanju patenta neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 58. stavaka 2. i 3. i članka 59. ovoga Zakona povrijedila privremena prava iz prijave patenta iz članka 60. ovoga Zakona, podnositelj prijave patenta može tužbom zahtijevati popravljanje štete prema općim pravilima o popravljaju štete iz Zakona o obveznim odnosima.
- (2) Zahtjev iz stavka 1. pripada i nositelju konsenzualnog patenta ako uz tužbu podnese i dokaz da je Zavodu podnio zahtjev za priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja prijave patenta.
- (3) Na zahtjev suda ili neke od stranaka u postupku iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Zavod će odmah uzeti u rad odnosnu prijavu i žurno po njoj postupati.

ZAHTJEV ZA OBJAVOM PRESUDE

Članak 95.g

Nositelj patenta može zahtijevati da pravomoćna presuda kojom se makar i djelomično udovoljilo zahtjevu usmjerenom na zaštitu patenta u slučaju povrede, bude objavljena u sredstvima javnog priopćavanja na trošak tuženika. Sud će, u granicama tužbenog zahtjeva, odlučiti u kojem će sredstvu javnog priopćavanja presuda biti objavljena te hoće li se objaviti cijela presuda ili njezin dio. Ako sud odluči da se objavi samo dio presude, odredit će, u granicama tužbenog zahtjeva, da se objavi barem izreka i prema potrebi onaj dio presude iz kojeg je vidljivo o kakvoj se povredi radi i tko je povrijedio patent.

TERET DOKAZA

Članak 95.h

U parničnom postupku koji se vodi zbog povrede patentom zaštićenog postupka za proizvodnju nove tvari, smatra se da je svaka jednaka tvar ili tvar jednakog sastava proizvedena zaštićenim postupkom, dok suprotno ne dokaže osoba koja takvu supstanciju ili kompoziciju proizvodi.

ZAHTJEV ZA DOSTAVOM PODATAKA

Članak 95.i

- (1) Nositelj patenta koji je pokrenuo parnični postupak za zaštitu patenta u slučaju povrede može zahtijevati dostavu podataka o porijeklu i distribucijskim kanalima robe ili usluga kojima se povrjeđuje njegov patent.
- (2) Zahtjev iz članka 1. se može postaviti u obliku tužbe ili privremene mjere protiv:
 - osobe koja je tužena u parničnom postupku iz stavka 1. ovoga članka;
 - osobe koja u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti posjeduje robu za koju se sumnja da se njome povrjeđuje patent;
 - osobe koja u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti daje usluge za koje se sumnja da se njima povrjeđuje patent;
 - osobe koje u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti daju usluge koje se koriste u radnjama za koje se sumnja da se njima povrjeđuje patent;

- osobe koja je od jedne od navedenih osoba označena kao osoba koja sudjeluje u proizvodnji ili distribuciji roba ili davanju usluga za koje se sumnja da se njima povrjeđuje patent.

(3) Zahtjev iz članka 1. se može postaviti i kao prvi zahtjev u stupnjevitij tužbi, ako je osoba protiv koje se postavlja tuženik i u glavnom zahtjevu.

(4) Zahtjev za dostavom podataka o porijeklu roba i distribucijskim kanalima roba ili usluga iz stavka 1. ovoga članka može obuhvaćati osobito:

- podatke o imenima i adresama proizvođača i distributera, dobavljača i drugih prijašnjih posjednika robe odnosno davatelja usluga, kao i prodavača na veliko i prodavača na malo kojima je ta roba namijenjena;
- podatke o količinama proizvedene, izrađene, isporučene, primljene ili naručene robe ili usluga, kao i cijenama ostvarenim za odnosnu robu i usluge.

(5) Osoba prema kojoj je postavljen zahtjev na dostavu podataka iz ovoga članka može odbiti dostavu tih podataka iz istih razloga iz kojih se prema pravilima Zakona o parničnom postupku može uskratiti svjedočenje. Ako odbije dostavu podataka bez opravdanog razloga, odgovara za štetu u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.

(6) Odredbe ovoga članka su bez utjecaja na propise o načinu korištenja povjerljivih podataka u građanskim i kaznenim postupcima, na propise kojima se uređuje odgovornost za zlouporabu prava na dobivanje podataka, te na propise kojima se uređuje obrada i zaštita osobnih podataka.

(7) Odredbe ovoga članka su bez utjecaja na odredbe iz članka 95.l ovoga Zakona kojima se uređuje pribavljanje dokaza. Podaci iz stavaka 1. i 4. ovoga članka mogu se zahtijevati i na način kako je u tim odredbama propisano.

PRIVREMENE MJERE ZBOG POVREDE PATENTA

Članak 95.j

(1) Na zahtjev nositelja patenta koji učini vjerojatnim da mu je patent povrijeđen ili da prijete opasnost od povrede patenta, sud može odrediti bilo koju privremenu mjeru koja je usmjerena na prestanak ili sprječavanje povrede, a osobito:

- naložiti protivniku osiguranja da prestane odnosno odustane od radnji kojima se povrjeđuje patent; ovaj nalog sud može izreći i protiv posrednika čije usluge koriste treće osobe da bi povrijedile patent;
- odrediti oduzimanje ili isključenje iz prometa proizvoda koji su nastali ili pribavljeni povredom patenta i predmeta (pribora i alata) pretežito upotrijebljenih u stvaranju proizvoda kojima se povrjeđuje patent.

(2) Na zahtjev nositelja patenta koji učini vjerojatnim da mu je patent povrijeđen u obavljanju gospodarske djelatnosti s ciljem pribavljanja gospodarske ili ekonomske koristi, te da mu zbog takve povrede prijete nenadoknadiva šteta, pored privremenih mjera iz stavka 1. ovoga članka, sud može odrediti i oduzimanje pokretnina ili nekretnina u vlasništvu protivnika osiguranja koje nisu u neposrednoj vezi s povredom, kao i zabranu raspolaganja sredstvima na računu kod financijskih institucija i raspolaganja drugom imovinom.

(3) Radi određivanja i provedbe privremene mjere iz stavka 2. ovoga članka sud može zahtijevati od protivnika osiguranja ili drugih osoba koje time raspolažu, dostavu bankovnih, financijskih i drugih ekonomskih podataka, ili pristup drugim potrebnim podacima i dokumentima. Sud je dužan osigurati čuvanje tajnosti te zabraniti svaku zlouporabu ovih podataka.

(4) Privremena mjera iz stavka 1. ovoga članka se može izreći i bez obavješćivanja protivnika osiguranja ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim da u protivnom privremena mjera neće biti učinkovita, ili da prijete opasnost od nastanka nenadoknadive štete. Privremena mjera iz stavka 2. ovoga članka se može izreći i bez obavješćivanja protivnika osiguranja ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim da u protivnom privremena mjera neće biti učinkovita ili da je obzirom na osobito teške okolnosti povrede to potrebno.

(5) U rješenju kojim se određuje privremena mjera sud će odrediti i trajanje te mjere, a ako je mjera određena prije podnošenja tužbe, i rok u kojemu predlagatelj osiguranja mora podnijeti

tužbu radi opravdanja mjere, koji ne može biti kraći od 20 radnih odnosno 31 kalendarski dan od dana dostave rješenja predlagatelju osiguranja, ovisno o tome koji kasnije istječe.

(6) Na pitanja koja nisu uređena u ovom članku primjenjuju se odredbe Ovršnog zakona.

(7) Odredbe ovoga članka su bez utjecaja na mogućnost određivanja privremenih mjera prema drugim odredbama ovoga Zakona i odredbama Ovršnog zakona.

PRIVREMENE MJERE ZA OSIGURANJE DOKAZA

Članak 95.k

- (1) Na zahtjev nositelja patenta koji učini vjerojatnim da mu je patent povrijeđen ili da prijeti opasnost od povrede patenta te da prijeti opasnost da se neki dokaz o odnosnoj povredi ili prijetnji povredom neće moći izvesti ili da će njegovo kasnije izvođenje biti otežano, sud može odrediti privremenu mjeru radi osiguranja dokaza.
- (2) Privremenom mjerom iz stavka 1. ovoga članka sud može osobito odrediti:
 - izradu detaljnog opisa robe za koju se učini vjerojatnim da se njome povrjeđuje patent, uz ili bez uzimanja primjeraka;
 - oduzimanje robe za koju se učini vjerojatnim da se njome povrjeđuje patent;
 - oduzimanje materijala i sredstava što su upotrijebljeni za izradu i distribuciju robe za koju se učini vjerojatnim da se njome povrjeđuje patent, te dokumentacije koja se na to odnosi.
- (3) Privremena mjera iz ovoga članka se može izreći i bez obavješćivanja protivnika osiguranja ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim da prijeti opasnost od uništenja dokaza ili od nastanka nenadoknadive štete ili da u protivnom privremena mjera neće biti učinkovita.
- (4) U rješenju kojim se određuje privremena mjera sud će odrediti i trajanje te mjere, a ako je mjera određena prije podnošenja tužbe, i rok u kojemu predlagatelj osiguranja mora podnijeti tužbu radi opravdanja mjere, koji ne može biti kraći od 20 radnih odnosno 31 kalendarski dan od dana dostave rješenja predlagatelju osiguranja, ovisno o tome koji kasnije istječe.
- (5) Na pitanja koja nisu uređena u ovom članku primjenjuju se odredbe Ovršnog zakona.
- (6) Odredbe ovoga članka ne utječu na mogućnost suda da naloži mjere za osiguranje dokaza u skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku.

PRIBAVLJANJE DOKAZA TIJEKOM PARNIČNOG POSTUPKA

Članak 95.l

- (1) Kada se stranka u parničnom postupku poziva na dokaz i tvrdi da se on nalazi kod druge stranke ili pod njenom kontrolom, sud će tu stranku pozvati da podnese taj dokaz, ostavljajući joj za to određeni rok.
- (2) Kada nositelj patenta kao tužitelj u tužbi tvrdi da se dogodila povreda patenta u obavljanju gospodarske djelatnosti radi stjecanja gospodarske ili ekonomske koristi i tijekom postupka učini to vjerojatnim, te kada se u postupku poziva na bankovne, financijske ili slične ekonomske dokumente, isprave i slične dokaze i tvrdi da se oni nalaze kod druge stranke ili pod njenom kontrolom, sud će tu stranku pozvati da podnese te dokaze, ostavljajući joj za to određeni rok.
- (3) Kada stranka koja je pozvana na podnošenje dokaza poriče da se dokaz nalazi kod nje ili pod njenom kontrolom, sud može radi utvrđivanja te činjenice izvoditi dokaze.
- (4) U pogledu prava stranke da uskrati podnošenje dokaza na odgovarajući se način primjenjuju odredbe iz Zakona o parničnom postupku o pravu na uskratu svjedočenja.
- (5) Sud će, s obzirom na sve okolnosti, po svom vlastitom uvjerenju cijiniti od kakva je značenja to što stranka kod koje se dokaz nalazi neće postupiti po rješenju suda kojim joj se nalaže da podnese dokaz ili protivno uvjerenju suda poriče da se dokaz nalazi kod nje.
- (6) Protiv odluke suda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije dopuštena posebna žalba.
- (7) Odredbe iz ovoga članka ne utječu na primjenu propisa o pribavljanju dokaza iz Zakona o parničnom postupku.

HITNOST I PRIMJENA ODREDBA DRUGIH ZAKONA

Članak 95.m

- (1) Postupak zbog povrede prava iz ovoga Zakona je hitan.

- (2) Na postupke zbog povrede patenta se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku odnosno Ovršnog zakona.
- (3) Na zahtjev suda ili neke od stranaka u postupku zbog povrede patenta Zavod odnosno Žalbeno vijeće će odmah uzeti u rad zahtjev za proglašenjem ništavim rješenja o priznanju patenta koji je podnesen prije ili u tijeku parnice i žurno po njemu postupati. Sud će obzirom na okolnosti slučaja odlučiti hoće li odrediti prekid postupka do konačne odluke o zahtjevu za proglašenje ništavim rješenja o priznanju patenta.»

Članak 43.

Naslov iznad članka 96. i članak 96. brišu se.

Članak 44.

U članku 97. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

«4. nudi ili isporučuje proizvod koji čini bitan element zaštićenog izuma osobama koje nisu ovlaštene za korištenje tog izuma (članak 58. stavak 3. i članak 59.)»

U stavku 2., broj «8.000,00» zamjenjuje se brojem «10.000,00».

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

«(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 kuna fizička osoba obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kada su prekršaj počinile u vezi s obavljanjem svog obrta odnosno samostalne djelatnosti.»

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. brojevi «1., 2. i 3.» zamjenjuju se brojevima «1., 2., 3. i 4.».

Članak 45.

Glava «XII.EUROPSKA PRIJAVA PATENTA I EUROPSKI PATENT» mijenja se i glasi: «XII.PROŠIRENI EUROPSKI PATENT».

Članak 46.

Naslov iznad članka 103. «UČINCI EUROPSKIH PATENATA» mijenja se i glasi: «UČINCI PROŠIRENIH EUROPSKIH PATENATA».

Stavak 2. mijenja se i glasi:

«(2) U roku od tri mjeseca od datuma objave podatka o priznavanju europskog patenta, nositelj patenta mora dostaviti Zavodu zahtjev za upis proširenog europskog patenta u Registar patenata, patentni spis europskog patenta kako je objavljen u službenom glasilu EPO-a, prijevod tog patentnog spisa na hrvatski jezik i platiti upravnu pristojbu i naknadu troškova za objavu i tiskanje prijevoda spisa europskog patenta na hrvatski jezik, u skladu s posebnim propisom.»

Članak 47.

Iza članka 108. dodaje se Glava: «XII.a EUROPSKI PATENT», te naslovi i članci 108.a do 108.o, koji glase:

«UČINAK EUROPSKIH PATENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 108.a

- (1) Europska prijava patenta i europski patent, u skladu s odredbama ovoga Poglavlja, imaju isti

učinak i podložni su istim uvjetima kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent prema ovom Zakonu.

(2) Prema ovom Zakonu:

1. *europska prijava patenta* znači prijavu europskog patenta podnesenu prema Europskoj patentnoj konvenciji (u daljnjem tekstu: EPC), kao i međunarodnu prijavu patenta podnesenu prema Ugovoru o suradnji na području patenata (u daljnjem tekstu: PCT) za koju Europski patentni ured (u daljnjem tekstu: EPO) obavlja poslove kao naznačeni ili izabrani ured i u kojoj je Republika Hrvatska naznačena,

2. *europski patent* znači europski patent priznat od EPO-a na temelju europske prijave patenta i u skladu s EPC-om, u kojem je naznačena Republika Hrvatska.

3. *nacionalna prijava patenta* znači prijavu patenta podnesenu Zavodu prema ovom Zakonu,

4. *nacionalni patent* znači patent priznat na temelju nacionalne prijave patenta.

PODNOŠENJE EUROPSKE PRIJAVE PATENTA

Članak 108.b

(1) Europska prijava patenta može se podnijeti:

(a) Europskom patentnom uredu; ili

(b) Zavodu.

(2) Europska prijava patenta podnesena Zavodu ima isti učinak kao da je istog datuma podnesena EPO-u, pod uvjetom da ju Zavod u skladu s odredbama EPC-a, pravodobno proslijedi EPO-u.

(3) Europska izdvojena prijava patenta podnosi se neposredno EPO-u.

(4) Ako Zavod na prvi pogled utvrdi da se radi o mogućem povjerljivom izumu od interesa za Republiku Hrvatsku, europsku prijavu patenta neće proslijediti EPO-u u skladu s odredbama iz stavka 2. ovoga članka, već će postupiti u skladu s posebnim propisima o povjerljivim izumima.

(5) Europska prijava patenta koja se podnese Zavodu u skladu s odredbama iz ovoga članka može se podnijeti na bilo kojem od jezika iz članka 14. stavaka 1. i 2. EPC-a.

PRISTOJBE I NAKNADE TROŠKOVA ZA EUROPSKE PRIJAVE PATENTA

Članak 108.c

Pristojbe i troškovi u vezi s europskim prijavama patenta plaćaju se u skladu s odredbama EPC-a i propisa uz EPC.

UČINCI EUROPSKIH PRIJAVA PATENATA

Članak 108.d

(1) Europska prijava patenta kojoj je utvrđen datum podnošenja i u kojoj je naznačena Republika Hrvatska, ekvivalentna je urednoj nacionalnoj prijavi patenta s pravom prvenstva zahtijevanim za europsku prijavu patenta, kad je priznato, bez obzira na njezin ishod.

(2) Objavljena europska prijava patenta privremeno daje istu zaštitu kakvu daje i objavljena nacionalna prijava patenta prema članku 60. ovoga Zakona, od datuma na koji je podnositelj prijave dostavio prijevod patentnih zahtjeva objavljene europske prijave patenta na hrvatski jezik osobi koja se koristi tim izumom u Republici Hrvatskoj.

(3) Smatra se da europska prijava patenta od početka nije imala učinke navedene u stavku 2. ovoga članka ako je povučena, ako se smatra povučenom, ako je konačno odbijena ili ako je naznaka Republike Hrvatske povučena ili se smatra povučenom.

UČINCI EUROPSKIH PATENATA

Članak 108.e

(1) Europski patent u kojem je naznačena Republika Hrvatska, uz ispunjenje pretpostavki iz ovoga članka, daje od datuma objave podatka o njegovu priznavanju od strane EPO-a, ista prava koja bi bila dana i nacionalnim patentom priznatim prema ovom Zakonu.

(2) U roku od 3 mjeseca od datuma objave podatka o priznavanju europskog patenta, nositelj patenta mora dostaviti Zavodu zahtjev za upis europskog patenta u Registar patenata, patentni spis europskog patenta kako je objavljen u službenom glasilu EPO-a, prijevod tog patentnog spisa na hrvatski jezik i platiti upravnu pristojbu i naknadu troškova za objavu i tiskanje prijevoda spisa europskog patenta na hrvatski jezik, u skladu s posebnim propisom.

(3) Zavod donosi rješenje o upisu europskog patenta u Registar patenata iz članka 49. ovoga Zakona.

(4) Ako kao rezultat prigovora podnesenog EPO-u europski patent ostane na snazi s izmijenjenim patentnim zahtjevima, ili kao rezultat zahtjeva za ograničenje iz članka 105.a EPC-a europski patent bude ograničen izmjenom patentnih zahtjeva, nositelj patenta mora Zavodu dostaviti prijevod izmijenjenih patentnih zahtjeva na hrvatski jezik i platiti propisanu upravnu pristojbu i naknadu troškova za objavu u službenom glasilu Zavoda, u roku od 3 mjeseca od datuma na koji je objavljen podatak o odnosnoj odluci EPO-a.

(5) Ako tekst patentnih zahtjeva sadržava pozivne oznake upotrijebljene u crtežima, ti se crteži moraju priložiti uz prijevod naveden u stavku 2. i 4. ovoga članka.

(6) Zavod u službenom glasilu objavljuje, što je prije moguće, podatak o svakom prijevodu koji je uredno podnesen prema stavku 2. ili 4. ovoga članka. Sadržaj objave propisat će se Pravilnikom.

(7) Ako prijevod iz stavaka 2. ili 4. ovoga članka nije podnesen u propisanom roku ili ako propisana upravna pristojba i naknada troškova za objavu nisu plaćeni u roku iz stavaka 2. ili 4. ovoga članka, smatra se da europski patent za Republiku Hrvatsku otpočetak ne vrijedi. Članak 122. EPC-a o povratu u prijašnje stanje primjenjuje se na odgovarajući način.

(8) Smatra se da europski patent i prijava na kojoj se temelji otpočetak nisu imali učinke navedene u stavku 1. ovoga članka i članku 108.d stavku 2. ovoga Zakona, u opsegu u kojem je taj patent pred EPO-m ukinut u postupku po prigovoru ili proglašen nevažećim ili ograničen u postupku po zahtjevu iz članka 105.a EPC-a.

VJERODOSTOJAN TEKST EUROPSKIH PRIJAVA PATENATA I EUROPSKIH PATENATA

Članak 108.f

(1) Tekst europske prijave patenta ili europskog patenta koji je sastavljen na jeziku postupka koji se vodi pred EPO-om vjerodostojan je tekst u bilo kojem postupku u Republici Hrvatskoj.

(2) Ako prijevod na hrvatski jezik daje zaštitu užu od zaštite koju daje europska prijava patenta ili europski patent, taj će se prijevod smatrati vjerodostojnim, osim u postupcima za proglašenje patenta ništavim.

(3) Podnositelj prijave ili nositelj europskog patenta može u svako doba podnijeti ispravljeni prijevod. Ispravljeni prijevod patentnih zahtjeva objavljene europske prijave patenta nema pravne učinke u Republici Hrvatskoj sve dok nije dostavljen osobi koja se u Republici Hrvatskoj koristi izumom. Ispravljeni prijevod patentnog spisa europskog patenta u kojemu je naznačena Republika Hrvatska nema pravne učinke sve dok Zavod ne objavi podatak da je prijevod ispravljen, što je prije moguće, nakon uplate upravne pristojbe i naknade troškova propisanih za objavu.

(4) Svaka osoba koja se u dobroj vjeri koristi izumom ili koja je obavila učinkovite i ozbiljne pripreme za korištenje izumom, a čije korištenje ne bi činilo povredu europske prijave patenta ili europskog patenta u izvornom prijevodu može, nakon što ispravljeni prijevod počne proizvoditi učinak, nastaviti takvo korištenje u okviru svojeg poslovanja ili za potrebe svojeg poslovanja, bez plaćanja naknade.

PRAVA RANIJEG DATUMA

Članak 108.g

(1) U Republici Hrvatskoj europska prijava patenta i europski patent u kojem je naznačena Republika Hrvatska imaju u odnosu prema nacionalnoj prijavi patenta i nacionalnom patentu isti učinak na stanje tehnike kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent.

(2) Nacionalna prijava patenta i nacionalni patent u Republici Hrvatskoj imaju u odnosu prema europskom patentu u kojem je naznačena Republika Hrvatska, isti učinak na stanje tehnike koji imaju i s obzirom na nacionalni patent.

ISTODOBNA ZAŠTITA

Članak 108.h

Ako su europski patent u kojem je naznačena Republika Hrvatska i nacionalni patent, koji imaju isti datum podnošenja, ili ako je zatraženo pravo prvenstva, isti datum prvenstva, priznati istoj osobi ili njezinu pravnom sljedniku, nacionalni patent nema učinak u opsegu u kojem pokriva isti izum kao i europski patent u kojem je naznačena Republika Hrvatska, od datuma na koji je rok za podnošenje prigovora protiv europskog patenta istekao a da prigovor nije podnesen, ili od datuma na koji je u postupku po prigovoru protiv europskog patenta donesena konačna odluka da europski patent ostaje na snazi.

PRETVORBA U NACIONALNU PRIJAVU PATENTA

Članak 108.i

(1) Zavod provodi postupak za priznavanje nacionalnog patenta na zahtjev podnositelja europske prijave patenta ili na zahtjev nositelja europskog patenta, u sljedećim slučajevima:

(a) kada se europska prijava patenta smatra povučenom prema članku 77. stavku 3. EPC-a, ili
(b) kada prijevod europske prijave patenta nije pravodobno podnesen u skladu s odredbom iz članka 14. stavka 2. i članka 90. stavka 3. EPC-a.

(2) U slučaju iz stavka 1. točke (a) ovoga članka, zahtjev za pretvorbu podnosi se Zavodu. Zavod, pridržavajući se propisa o nacionalnoj sigurnosti, zahtjev proslijeđuje neposredno središnjim uredima za industrijsko vlasništvo država ugovornica koje su u njemu navedene.

(3) U slučajevima iz stavka 1. točke (b) ovoga članka, zahtjev za pretvorbu podnosi se EPO-u koji ga proslijeđuje Zavodu ako je u njemu navedena Republika Hrvatska.

(4) Zahtjev se smatra podnesenim nakon uplate pristojbe i naknade troškova za pretvorbu. Učinci europske prijave patenta iz članka 66. EPC-a prestaju ako zahtjev za pretvorbu nije pravodobno podnesen.

(5) U roku od dva mjeseca od podnošenja zahtjeva za pretvorbu europske prijave patenta u nacionalnu prijavu patenta, podnositelj prijave je dužan platiti propisanu upravnu pristojbu i naknadu troškova za pretvorbu i objavu, u skladu s posebnim propisima, te podnijeti Zavodu prijevod izvornog teksta europske prijave patenta na hrvatski jezik. Podatak o pretvorbi se objavljuje u službenom glasilu Zavoda. Ako upravna pristojba i naknada troškova nisu pravodobno plaćene, odnosno ako prijevod izvornog teksta europske prijave patenta na hrvatski jezik nije pravodobno podnesen, smatra se da zahtjev za pretvorbu nije podnesen, o čemu Zavod donosi odgovarajući akt.

PRISTOJBE ZA ODRŽAVANJE EUROPSKIH PATENATA

Članak 108.j

(1) Pristojbe za održavanje europskih patenata plaćaju se Zavodu za godine koje slijede nakon godine u kojoj je objavljen podatak o priznavanju europskog patenta, u skladu s posebnim propisima.

(2) Članak 141. stavak 2. EPC-a primjenjuje se na odgovarajući način.

RASPOLAGANJA EUROPSKOM PRIJAVOM PATENTA I EUROPSKIM PATENTOM

Članak 108.k

Odredbe ovoga Zakona o prijenosu, licenciji, založnom pravu, ovrsi, stečaju i prisilnim licencijama se primjenjuju na europske prijave patenata i europske patente s učinkom na području Republike Hrvatske.

ZAŠTITA OD POVREDE

Članak 108.l

Odredbe ovoga Zakona o zaštiti patenata u slučaju povrede se primjenjuju na europske prijave patenata i europske patente u kojima je naznačena Republika Hrvatska.

PROGLAŠENJE NIŠTAVIM EUROPSKOG PATENTA

Članak 108.m

(1) Pridržavajući se odredaba iz članka 139. EPC-a, odnosno odredaba iz članaka 78. i 79. ovoga Zakona, europski patent može biti proglašen ništavim u postupku pred Zavodom u skladu s odredbama ovoga Zakona, s učinkom za Republiku Hrvatsku.

(2) Ako je Zavodu podnesen zahtjev za proglašenje ništavim europskog patenta nakon što je pred EPO-m pokrenut postupak povodom prigovora iz članka 99. EPC-a ili zahtjeva za ograničenje

ili proglašenje nevažećim iz članka 105.a EPC-a, Zavod će prekinuti postupak povodom zahtjeva za proglašenje ništavim do okončanja navedenih postupaka pred EPO-m.

PRIMJENA EPC-A

Članak 108.n

Na europske prijave patenta i europske patente koji u skladu s odredbama EPC-a i ovoga Zakona imaju učinak u Republici Hrvatskoj, primjenjuje se EPC.

PRIJEVODI U SKLADU SA SPORAZUMOM O PRIMJENI ČLANKA 65. EPCa

Članak 108.o

(1) Odredbe članka 108.e stavaka 2. i 4. ovoga Zakona, koje propisuju obvezu nositelja europskog patenta da dostavi prijevod patentnog spisa i izmijenjenih patentnih zahtjeva na hrvatski jezik, primjenjuju se do stupanja na snagu Sporazuma o primjeni članka 65. EPC-a od 17. listopada 2000. godine.

(2) Nakon stupanja na snagu Sporazuma iz stavka 1. ovoga članka nositelj patenta mora dostaviti Zavodu:

1. patentni spis na engleskom jeziku, ili prijevod tog spisa na engleski jezik ako je patent priznat na jeziku postupka koji nije engleski jezik, te prijevod patentnih zahtjeva na hrvatski jezik, u roku i uz obvezu plaćanja propisane upravne pristojbe i troškova za objavu propisanih člankom 108.e stavkom 2. ovoga Zakona,
2. prijevod izmijenjenih patentnih zahtjeva na engleski i hrvatski jezik, ako je europski patent ostao na snazi s izmijenjenim patentnim zahtjevima, u roku i uz obvezu plaćanja propisanih upravnih pristojbi i troškova za objavu propisanih člankom 108.e stavkom 3. ovoga Zakona.

(3) U slučaju spora zbog europskog patenta nositelj patenta mora, o vlastitom trošku, dostaviti kompletan prijevod patentnog spisa na hrvatski jezik na zahtjev osobe koja navodno povređuje patent, ili na zahtjev nadležnog suda ili drugoga sudskog tijela koje vodi pravni postupak.

(4) Prijevod naveden u stavku 3. ovoga Zakona smatra se vjerodostojnim tekstom u bilo kojem postupku u Republici Hrvatskoj, osim u postupku poništaja, ako prijevod na hrvatski jezik daje zaštitu koja je uža od zaštite koju daje europski patent na jeziku postupka.»

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

- (1) Odredbe iz članka 4., te članka 32. do 39. ovoga Zakona stupaju na snagu 1. lipnja 2008.godine.
- (2) Upravni sporovi koji su prije 1. lipnja 2008. godine već pokrenuti pred Upravnim sudom dovršit će se pred Upravnim sudom u skladu s odredbama koje su bile na snazi do tog datuma.
- (3) Stranka koja je do 1. lipnja 2008. godine podnijela tužbu Upravnom sudu u skladu s odredbama koje su bile na snazi do tog datuma, može zahtijevati od Upravnog suda da prekine postupak ako je u roku od 30 dana od tog datuma podnijela žalbu zbog istih razloga i s istim obrazloženjem kao u tužbi, kada je žalba protiv takvog upravnog akta prema odredbama ovoga Zakona dopuštena. Protiv upravnog akta kojeg se na temelju te žalbe donese u drugom stupnju, može se pokrenuti upravni spor, u skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima.»

Članak 49.

POSEBNA ZAŠTITA NA TEMELJU PATENTA ILI SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI U

DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE

- (1) Ako je prije dana stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije u nekoj od država članica Europske unije stečen patent ili svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijek namijenjen ljudima ili životinjama, u vrijeme kada za takav lijek u Republici Hrvatskoj nije mogao biti stečen patent ili svjedodžba o dodatnoj zaštiti, nositelj takvog patenta ili svjedodžbe o dodatnoj zaštiti može zabraniti izvoz iz Republike Hrvatske radi nuđenja na prodaju, prodaju, upotrebu ili skladištenje u te svrhe proizvoda izrađenog prema takvom patentu, u države članice Europske unije u kojima je na snazi odnosan patent ili svjedodžba o dodatnoj zaštiti, čak i ako je takav proizvod izrađen ili po prvi puta stavljen u promet na području Republike Hrvatske od strane nositelja patenta ili nositelja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti stečenih prije pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju u odnosnoj državi članici Europske unije, ili uz njegovu izričitu suglasnost.
- (2) Posebnim propisom će se urediti način obavješćivanja nadležnih carinskih vlasti o namjeravanom izvozu iz stavka 1. ovoga članka.
- (3) Odredbe ovoga članka stupaju na snagu danom stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Članak 50.

ODGODA STUPANJA NA SNAGU ODREDABA O SVJEDODŽBI O DODATNOJ ZAŠTITI I POSEBNA PRAVA U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU

- (1) Odredbe iz članka 31. ovoga Zakona stupaju na snagu danom stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.
- (2) U roku od 6 mjeseci od dana stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije nositelj temeljnog patenta u Republici Hrvatskoj priznatog za lijek namijenjen ljudima ili životinjama odnosno za sredstvo za zaštitu bilja, za koje je na dan stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije u nekoj od država članica Europske unije ili u Republici Hrvatskoj nakon 1.siječnja 2008.godine stečeno odobrenje nadležnog tijela za stavljanje u promet, može zahtijevati izdavanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti u Republici Hrvatskoj.

Članak 51.

- (1) Odredbe iz članka 46.ovoga Zakona stupaju na snagu danom stupanja na snagu EPC-a.
- (2) Danom stupanja na snagu članka 46. ovoga Zakona prestaju važiti odredbe iz članaka 99. do 108. Zakona o patentu («Narodne novine». broj 173/03 i 87/05).

Članak 52.

Postupci koji se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona vode zbog zaštite patenta od povrede, dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 53.

(1) Pravilnik iz članka 115. Zakona o patentu («Narodne novine». broj 173/03 i 87/05) uskladit će s odredbama ovoga Zakona ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, najkasnije do stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik iz članka 36. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, najkasnije do 1. lipnja 2008.godine.

(3) Poslovnik iz članka 36. ovoga Zakona donijet će se najkasnije do 1. lipnja 2008.godine.

Članak 54.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Zakona o patentu.

Članak 55.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Obrazloženja

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU

Članak 1.

Uz članak 1.

Ova izmjena se uvodi radi postizanja usuglašenosti s člankom 52. stavkom 3. Konvencije o priznavanju europskih patenata.

Uz članak 2.

Odredba članka 6. stavka 1. točke 1. mijenja se iz gramatičkih razloga radi jasnoće izričaja.

Uz članak 3.

Ova izmjena se uvodi radi postizanja usuglašenosti s člankom 53. točkom a) Konvencije o priznavanju europskih patenata.

Uz članak 4.

Ovim člankom uvodi se žalba protiv upravnih akata koje Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) donosi u prvom stupnju u postupcima propisanim Zakonom o patentu. Nezadovoljna strana može uložiti žalbu, o kojoj će odlučivati Žalbeno vijeće koje se u Zavodu također ustrojava ovim Zakonom. Ovaj se drugostupanjski postupak uvodi jer se potreba za tim ukazala u dugogodišnjem iskustvu Zavoda u postupcima priznanja patenata, prvenstveno zbog pravne sigurnosti stranaka, ali i kao preporuka mjerodavnih europskih stručnjaka u području prava industrijskog vlasništva provedenom u Zavodu u okviru Programa pomoći Europske unije CARDS 2001. Uvođenje žalbenog postupka predviđeno je i Nacionalnom strategijom razvoja sustava intelektualnog vlasništva 2005 – 2010.

Također, žalba je obavezna u postupcima povodom zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti te uvođenje žalbenog postupka u ovom dijelu predstavlja usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, konkretno s člankom 17. Uredbe (EZ) 1768/ 92 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 1992. koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjene ljudima ili životinjama, kako je dopunjavana i Uredbe (EZ) 1610/96 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 1996. koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za proizvode za zaštitu bilja, kako je dopunjavana

Naime, opće mišljenje eksperata je da bi odluke ovlaštenog tijela, trebale biti podložne žalbi o svim bitnim stvarima vezanim uz predmet, pa su preporučili da se uvede pravo žalbe na odluke Zavoda kako bi se ovo pitanje uskladilo s europskim modelom u ovom području.

Uz članak 5.

Precizira se da se plaćanje upravnih pristojbi i naknada troškova postupka odnosi i na konsenzualne patente kao i na svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, dok se novim stavkom regulira obaveza plaćanja upravnih pristojbi i naknada troškova za novouvedene žalbe protiv upravnih akata Zavoda.

Uz članak 6.

Ovom se izmjenom uklanja gramatička pogreška u padežu.

Uz članak 7.

Prema izmijenjenoj odredbi iz članka 24. stavka 5. se, kao i u svakom drugom slučaju kada Zavod odluči odbiti podnositelja zahtjeva, prije odluke o odbijanju, podnositelj zahtjeva poziva na izjašnjenje

o razlozima odbijanja, a što predstavlja reguliranje instituta prema zahtjevima Ugovora o suradnji na području patenata (PCT Ugovor).

Uz članak 8.

Ovom izmjenom predviđa se nemogućnost podnošenja zahtjeva za priznanje prvenstva iz prijave patenta podnesene u državi članici Pariške konvencije za zaštitu prava industrijskog vlasništva ili u državi članici Svjetske trgovinske organizacije nakon što je podnositelj takve prijave podnio zahtjev za objavu prijave patenta u skladu sa člankom 35. stavkom 2. Zakona o patentu, osim u slučaju povlačenja takvog zahtjeva prije završetka tehničkih priprema za objavu prijave patenta. Ovime se postiže reguliranje instituta prema zahtjevima Ugovora o suradnji na području patenata (PCT Ugovor).

Uz članak 9.

Ovom se izmjenom u članku 29. stavku 1. točki 3. uklanja gramatička pogreška u padežu. U stavku 5. istog članka predlaže se izmjena prema kojoj se uz pojam prebivališta fizičke osobe uvodi i pojam uobičajeno boravište, u skladu s člankom 1. stavkom 1. Zakona o patentu.

Uz članak 10.

Ovim se izmjenama odredbe Zakona o patentu, odnosno postupak priznanja patenta u dovodi u sklad s međunarodno prihvaćenim standardima u ovom području, prvenstveno sa Konvencijom o priznavanju Europskih patenata. Naime, prilikom utvrđivanja pretpostavki za objavu prijave patenta neće se više vršiti tzv. na prvi pogled ispitivanje jedinstva izuma iz članka 18. Zakona, niti njegove patentibilnost u smislu članka 5. stavak 6, te članka 6. i 7., što je u potpunosti u skladu s međunarodno prihvaćenom praksom nacionalnih i regionalnih patentnih ureda, jer su to kriteriji koji su obuhvaćeni potpunim ispitivanjem prijave nakon njene objave.

Uz članke 11. do 14.

Analizirajući predstojeće očekivano stanje na području prijave za zaštitu izuma patentom, Zavod je došao do zaključka da će se struktura prijave, odnosno zahtjeva za priznanje patenta koji se mogu postaviti nakon objave prijave patenta u službenom glasilu Zavoda drastično izmijeniti u sljedećem smislu. Republika Hrvatska potpisala je Sporazum sa Europskom patentnom organizacijom o suradnji na području patenata (Sporazum o suradnji i proširenju) koji se primjenjuje u RH od 01.04.2004. godine. Od toga dana moguće je učinke europskih prijave odnosno patenata proširiti na područje Hrvatske i to na način da nositelji europskih patenata, nakon što je centralno regionalno tijelo za priznanje patenta (a to je Europski patentni ured) donio odluku o priznavanju patenta i objavio taj podatak u svom službenom glasilu, dostave Zavodu prijevod patentnog spisa preveden na hrvatski jezik. Jednake učinke će proizvesti i pristupanje Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske patentne organizacije potvrđivanjem Konvencije o priznavanju europskih patenata, koje je uz ovaj Zakon u postupku pred Saborom i planira se tijekom 2007. godine. Velika većina stranih podnositelja prijave koristi i koristit će tu pogodnost da postupak vodi na jednom mjestu, dok će Zavodu dostavljati već priznate patente, za koje je za cijelo vrijeme njihova trajanja dalje on i nadležan. To znači da za zahtjevom za priznanje patenta na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta više neće biti potrebe, što potvrđuje i aktualna situacija. Zavod će u budućnosti inicijalno zaprimati prijave uglavnom domaćih podnositelja, kojima tada ostaje mogućnost zatražiti bilo priznanje putem provedbe postupka potpunog ispitivanja, bilo bez njega (konsenzualni patent.) Iz tog se razloga predlaže izostavljanje tog zahtjeva iz Zakona, te svih ostalih radnji i postupaka vezanih uz taj zahtjev.

Člankom 11. predlaže se izmjena članka 36. stavka 1. Zakona o patentu. Podnositelj prijave za priznanje patenta može, u roku od 6 mjeseci nakon objave prijave u službenom glasilu Zavoda, podnijeti dva zahtjeva: zahtjev za priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja prijave patenta ili zahtjev za priznanje patenta bez potpunog ispitivanja prijave patenta (tzv. konsenzualni patent).

Člankom 12. predlaže se brisanje članaka 38., 39. i 40. Zakona o patentu koji reguliraju podnošenje zahtjeva za priznanje patenta na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja, budući da mogućnost podnošenja ovakvog zahtjeva prema predloženim izmjenama i dopunama Zakona o patentu više ne postoji.

Člankom 13. predlaže se brisanje točke 2. stavka 1. članka 47. Zakona o patentu koji se odnosi na ispitivanje prijave patenta na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja, budući da ovakva mogućnost prema predloženim izmjenama i dopunama Zakona o patentu više ne postoji.

Člankom 14. predlaže se brisanje točke 2. stavka 1. članka 48. Zakona o patentu koji se odnosi na ispitivanje prijave patenta na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja, budući da ovakva mogućnost prema predloženim izmjenama i dopunama Zakona o patentu više ne postoji.

Uz članak 15.

Predloženim izmjenama briše se članak 54. Zakona o patentu koji se odnosi na upis promjena u registre, iz razloga što su ista pitanja riješena novim člankom 61.a koji se predlaže u ovim izmjenama i dopunama.

Uz članak 16.

Ovaj se članak mijenja odnosno dopunjuje iz više razloga.

Prva se promjena odnosi na naziv instituta koji je dosad glasio «Ponovna uspostava prava». Kako je riječ o modificiranom institutu povrata u prijašnje stanje reguliranog Zakonom o općem upravnom postupku, ili «*restitutio in integrum*», predlaže se usvajanje upravo tog termina, čija se onda promjena odražava i na čitav tekst odredbe članka 57.

Sljedeća se dopuna odnosi na slučaj propuštanja roka za plaćanje godišnje pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka za održavanje patenta u vrijednosti, budući je ostalo nedoumica u kakvom su odnosu rok od godine dana za podnošenje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje i 6 mjesecnog roka iz članka 74. stavak 3. u kojem se plaća dodatna pristojba i naknada troškova za održavanje patenta u vrijednosti. S toga se predlaže da se rok propisan u članku 74. stavku 3. ovoga Zakona se uračunava u rok od godine dana, a što je u suglasju s Konvencijom o priznavanju europskih patenata.

Uz članak 17.

Predloženom izmjenom stavka 5. članka 58. umjesto izričaja «ako postoji osnovana sumnja» treba koristiti izričaj «ako je vjerojatno», iz razloga što se osnovana sumnja veže uz kazneno pravo dok je pojam vjerojatnosti blizak građanskom pravu. Vjerojatnost je uvjerenje da ima više argumenata koji govore u prilog postojanja odnosno nepostojanja neke činjenice nego onih koji govore protiv njezina postojanja odnosno nepostojanja.

Uz članak 18.

Predloženom izmjenom uvodi se novi naslov «Promjene na patentu» i novi članak 61.a koji regulira upis promjena u registre, na taj način zamjenjujući postojeći članak 54. koji regulira istu materiju, koji se briše. Ovom se izmjenom Zakon o patentu usklađuje s istovrsnim odredbama Zakona o žigu i Zakona o industrijskom dizajnu te na taj način stvara jedinstveni sustav industrijskog vlasništva po pitanju upisa promjena u registrima koje vodi Zavod.

Uz članak 19.

Predloženom izmjenom mijenja se stavak 5. članka 62. koji sada propisuje da licencija i prijenos prava imaju učinak prema trećima od datuma upisa u registar Zavoda. Ovim se putem usklađuju odredbe Zakona o patentu s istovrsnim odredbama Zakona o žigu i Zakona o industrijskom dizajnu te na taj način stvara jedinstveni sustav industrijskog vlasništva po pitanju učinaka licencija i prijenosa prava. Na taj se način izbjegava dvojba koja je nastala stuanjem na snagu Zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina na pokretnim stvarima i pravima („Narodne novine“ broj 121/05).

Novim stavkom 6., članak 62. se dopunjuje odredbom kojom se propisuje odgovarajuća primjena odredbi članka 62. i na zaključivanje ugovora o licenci i ugovora o prijenosu prava iz prijave patenta, konsenzualnog patenta i svjedodžbe od dodatnoj zaštiti iz razloga što se licencije i prijenosi odnose i na ove vrste subjektivnih prava koja proizlaze iz pravne zaštite izuma.

Uz članak 20.

Predloženom izmjenom iza članka 62. dodaju se novi članak 62.a koji sadrži odredbe o zalogu i ovrsi nad patentom i novi članak 62.b, koji sadrži odredbe za slučaj kada je patent, pravo iz prijave patenta,

konsenzualni patent ili svjedodžba o dodatnoj zaštiti dio stečajne mase. Također istim se člankom određuju uvjeti i način upisa založnog prava i ovrhe u registar te učinci prema trećima.

Ovim se putem usklađuju odredbe Zakona o patentu s istovrsnim odredbama Zakona o žigu i Zakona o industrijskom dizajnu te se na taj način stvara jedinstveni sustav industrijskog vlasništva po pitanju učinaka osnivanja založnog prava i provedbe ovrhe. Na taj se način izbjegava dvojba koja je u praksi nastala stupanjem na snagu Zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina na pokretnim stvarima i pravima („Narodne novine“ broj 121/05). Založno pravo na patentu se upisuje u registar kojeg vodi Zavod, sukladno odredbama Zakona o patentu te ovih izmjena i dopuna, a ne u upisnik kojeg vodi FINA sukladno Zakonu o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina na pokretnim stvarima i pravima.

Novim člankom 62.b Zakona uređuju se slučajevi kad su patent, pravo iz prijave patenta, konsenzualni patent i svjedodžba o dodatnoj zaštiti dio stečajne mase, te obaveza stečajnog upravitelja da po službenoj dužnosti obavijesti Zavod zbog upisa stečaja u registar.

Uz članak 21.

Predlaže se izmjena članka 66. Zakona o patentu koji se odnosi na iscrpljenje isključivih prava nositelja patenta i isključivih prava stečenih svjedodžbom o dodatnoj zaštiti iz razloga što se pitanje iscrpljenja prava uređuje na način kako je uređeno u usporednim zakonodavstvima država članica Europske unije. Do stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju iscrpljenje prava se odnosi na područje Republike Hrvatske, a u trenutku stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, iscrpljenje prava se odnosi na područje Europske unije.

Uz članak 22.

Predloženom dopunom iza naslova "VII Prisilne licencije" dodaje se novi podnaslov "1. Zajedničke odredbe", kao i novi članak 67.a kojim se uređuju zajedničke odredbe o nadležnosti i postupku za izdavanje prisilne licencije prema kojima je Trgovački sud u Zagrebu nadležan za izdavanje prisilne licencije povodom tužbe koja sadrži zahtjev za izdavanje prisilne licencije usmjeren protiv osobe koja je kao nositelj patenta odnosno svjedodžbe o dodatnoj zaštiti upisana u registar Zavoda. Uređuje se postupak i mogućnost žalbe protiv odluka suda u skladu s općim pravilima iz Zakona o parničnom postupku.

Predloženom dopunom iza članka 67.a uvodi se novi podnaslov «2. Prisilne licencije u slučajevima nedovoljnog iskorištavanja patenta, izvanrednih stanja na nacionalnoj razini te potrebe za zaštitom od nepoštenog tržišnog natjecanja, za iskorištavanjem drugog patenta ili zaštićene biljne vrste i za uzajamnim licenciranjem», s namjerom da se odredbe o prisilnim licencijama koje se izdaju u ovim slučajevima razdvoje od odredaba o prisilnim licencijama za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s problemima javnog zdravlja koje su uređene u članku 25. ovih izmjena i dopuna, odnosno u novim člancima 69.a d 69.g Zakona o patentu.

Uz članak 23.

Predloženom izmjenom u stavku 4. članku 68. brišu se riječi «ili zaštićenu biljnu vrstu», čime se ispravlja greška.

Uz članak 24.

Iza članka 69. Zakona o patentu predlaže se uvođenje novog podnaslova «Prisilne licencije za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s problemima javnog zdravlja», i novih članaka 69.a do 69.h kojima se uvodi postupak izdavanja prisilne licencije za patente i svjedodžbe o dodatnoj zaštiti koje se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s problemima javnog zdravlja. Dana 30. kolovoza 2003. Glavno vijeće WTO-a, usvojilo je Odluku o provedbi točke 6. Deklaracije iz Dohe o Sporazumu TRIPS i javnom zdravlju (Odluka). Pod određenim uvjetima, Odluka oslobađa od određenih obveza glede izdavanja prisilnih licencija navedenih u Sporazumu TRIPS s ciljem da se udovolji potrebama članica WTO-a s nedostatnim proizvodnim kapacitetom. Ujednačena provedba Odluke na razini cijele Europske unije potrebna je da bi se osigurala istovjetnost uvjeta za izdavanje prisilnih licencija za proizvodnju i prodaju farmaceutskih proizvoda, kada su takvi proizvodi namijenjeni izvozu, u svim državama članicama te da bi se izbjeglo

narušavanje tržišnog natjecanja subjekata na jedinstvenom tržištu. Ujednačena pravila također se primjenjuju kako bi se spriječio ponovni uvoz na teritorij Zajednice farmaceutskih proizvoda proizvedenih sukladno Odluci. Stoga su Europski parlament i Vijeće Europske unije dana 17. svibnja 2006. godine usvojili Uredbu br. 816/2006 o prisilnom licenciranju patenata koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s problemima javnog zdravlja, kako bi ustanovili ujednačene postupke za izdavanje prisilnih licencija glede patenata i svjedodžbi o dodatnoj zaštiti koji doprinose učinkovitoj provedbi sustava stvorenog Odlukom. Uvođenjem odredbi o izdavanju prisilnih licencija za patente i svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i zabrani ponovnog uvoza proizvoda proizvedenih na osnovi prisilnih licencija u Zakon o patentu ovo se područje u potpunosti usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije.

Uz članak 25

Odredbe članaka 71., 72. i 73. koje se odnose na Svjedodžbu o dodatnoj zaštiti, kao i njihovi naslovi brišu se, budući da se taj institut, usklađen sa Uredbama Vijeća Europske unije, regulira novom «Glavom X a» Zakona o patentu.

Uz članak 26.

Predloženim izmjenama članka 76. stavaka 1. i 3. predviđa se mogućnost odricanja nositelja patenta od patenta u cijelosti ili djelomično na propisani način, učinci takvog odricanja, kao i upis takvog odricanja od patenta u registar te njegovo objavljivanje u službenom glasilu Zavoda.

Uz članak 27.

Odredba članka 77., koja se odnosi na prijevremeni prestanak svjedodžbe o dodatnoj zaštiti briše se, budući da se odredbe o prijevremenom prestanku svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, usklađene sa Uredbama Vijeća Europske unije, nalaze u novoj «Glavi Xa» Zakona o patentu.

Uz članak 28.

Predloženim izmjenama mijenja se dosadašnji članak 81. Zakona o patentu koji sadrži odredbe o postupku za proglašavanje ništavim patenta; predloženim izmjenama postupak povodom proglašavanja ništavim patenta u potpunosti se usklađuje s europskim modelom u ovom području, poglavito s odredbama Konvencije o priznavanju europskih patenata kao i praksom Europskog patentnog ureda.

Uz članak 29.

Predloženim izmjenama stavak 1. članka 83. mijenja se u skladu s izmjenama u postupku za proglašavanje ništavim patenta predloženim izmijenjenim člankom 81. Zakona o patentu.

Uz članak 30.

Odredba članaka 84. koja se odnosi na proglašenje ništavom svjedodžbe o dodatnoj zaštiti briše se, budući da se odredbe o proglašenju ništavom svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, usklađene sa Uredbama Vijeća Europske unije, reguliraju novom «Glava Xa» zakona.

Uz članak 31.

Predloženim izmjenama u postojeći Zakon o patentu dodaje se nova glava Xa, pod naslovom «Svjedodžba o dodatnoj zaštiti», čijim se člancima 87.a do 87.n regulira institut Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, u skladu s Uredbom (EZ) 1768/ 92 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 1992. koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjene ljudima ili životinjama, kako je dopunjavana te Uredbom (EZ) 1610/96 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 1996. koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za proizvode za zaštitu bilja, kako je dopunjavana. Člancima 87a do 87n određeni su osnovni pojmovi za potrebe tumačenja značenja u smislu Zakona, propisuje se način stupanja na snagu i trajanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, pretpostavke za dobivanje svjedodžbe, rok za podnošenje i sadržaj zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, postupak formalnog i supstancijalnog ispitivanja, sadržaj Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, upis u Registar Zavoda, način objave Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, predmet i učinak zaštite Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, načine prijevremenog prestanka važenja Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti te pretpostavke za proglašenje ništavom Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti.

Uz članak 32

Predloženim izmjenama članka 88. u postojećem Zakonu o patentu glava XI pod nazivom "Ostvarivanje prava" mijenja se i glasi: «XI. Žalba», dok se podnaslov 1. "Građanskopravna zaštita" mijenja i glasi "1. Postupak povodom žalbe.

Ovaj dio Zakona posebno određuje sljedeća pitanja: pravo žalbe, njezin sadržaj, odlučivanje o žalbi, Žalbena vijeća u području prava industrijskog vlasništva, imenovanje i razrješenje predsjednika i članova žalbenih vijeća, te žalbeno vijeće u svakom pojedinom slučaju.

Navedeno je u skladu s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. «Pravo intelektualnog vlasništva» i na temelju Zajedničkog stajališta Europske unije iznesenom na Konferenciji o pristupanju u Briselu, 14. veljače 2007. godine, pa se predloženim izmjenama postojećeg Zakona o patentu u uvodi pravo žalbe i žalbena vijeća, čime se postiže veća transparentnost u odlučivanju Zavoda kao i kontrola odluka donesenih u prvom stupnju kao što je obrazloženo u Ocjeni stanja i osnovnim pitanjima koja se trebaju urediti ovim Zakonom te posljedicama koje će donošenjem Zakona proisteći.

Nadalje, predloženom izmjenom članka 88. Zakona o patentu uređeno je pravo na žalbu protiv odluka Zavoda donesenih u prvom stupnju.

Uz članak 33.

Predloženom izmjenom članka 89. uređuje se sadržaj žalbe. Žalba treba sadržavati: naznaku rješenja protiv kojeg se podnosi, izjavu o tome da se rješenje pobija u cijelosti ili u nekom dijelu, razloge zbog kojih se žalba podnosi, obrazloženje žalbe, te sve dokaze kojima podnositelj žalbe potvrđuje svoje navode iz žalbe, potpis podnositelja žalbe, punomoć ako se žalba podnosi putem zastupnika.

Uz članak 34.

Predloženom izmjenom članka 90. detaljno se uređuje odlučivanje žalbenog vijeća po žalbi, na sjednicama, većinom glasova, na temelju podnesaka stranaka, a kada smatra da je to potrebno ili kada stranka u postupku to zahtijeva, i na temelju usmene rasprave. Također se poziva na primjenu odredaba postupka koje se tiču priznavanja patenata i postupka povodom prijedloga za poništaj patenata.

Uz članak 35.

Predloženom dopunom uvodi se novi podnaslov koji glasi "2. Sastav i ustrojstvo žalbenih vijeća"

Uz članak 36.

Predloženom izmjenom članka 91. uređuje se neovisnost članova žalbenih vijeća, poslovi koje obavlja Tajništvo Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva (administrativno – tehnički poslovi). Predsjednik i članovi Žalbenih vijeća neovisni su, nisu obvezani nikakvim uputama ravnatelja Zavoda i svoje zadaće obavljaju nepristrano i u skladu sa zakonom.

Predsjednik i članovi Žalbenih vijeća imaju položaj neovisnih stručnjaka a naknadu za svoj rad primaju u skladu s Pravilnikom o naknadama za rad Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva. Oni za vrijeme svog mandata u Žalbenim vijećima mogu obavljati i druge poslove i dužnosti, te mogu istodobno biti službenici i dužnosnici Zavoda

Obzirom da danas u Republici Hrvatskoj nema dovoljan broj stručnjaka izvan Zavoda koji imaju znanje i iskustvo potrebno za rad u vijećima, za očekivati je da će veći broj članova vijeća biti imenovan iz redova djelatnika i dužnosnika Zavoda, što samo po sebi ne bi smjelo utjecati na neovisnost članova vijeća u radu vijeća. Ovakva ocjena se podudara s ocjenom domaćih i stranih stručnjaka iz programa CARDS 2001, a ovakvo uređenje je karakteristično i za manje urede kao što je Zavod. Predsjednik žalbenog vijeća će donijeti, uz suglasnost ravnatelja Zavoda, Poslovnik o radu Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva

Uz članak 37.

Predloženom izmjenom članka 92. uređuje se imenovanje i razrješenje predsjednika i članova

žalbenog vijeća. Uređuju se pretpostavke za imenovanje, vrijeme trajanja dužnosti, kao i razlozi za njihovo razrješenje.

Uz članak 38.

Predloženom izmjenom članka 93. uređuje se Žalbeno vijeće imenovano za svaki pojedini slučaj imajući u vidu okolnosti i narav svakog pojedinog slučaja.

Uz članak 39.

Predloženom izmjenom članka 94. je uređeno izuzeće člana žalbenog vijeća, po uzoru na izuzeće sudaca, a u skladu s preporukama domaćih i stranih stručnjaka iz programa CARDS 2001.

Uz članak 40.

Predloženim izmjenama u postojećem Zakonu o patentu iza članka 94. dodaje se nova glava Zakona pod naslovom "XI.a Zaštita prava u slučaju povrede"

Uz članke od 41 i 42.

Predložene izmjene i dopune članaka od 95. do 95.m odnose se na građanskopravnu zaštitu koji sadrže odredbe koje su usklađene sa Direktivom 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004 o provedbi prava intelektualnog vlasništva, čime se ovo područje u potpunosti usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije budući da nositelji patenata odnosno svjedodžbi o dodatnoj zaštiti u Republici Hrvatskoj ovim izmjenama uživaju istu građanskopravnu zaštitu kao što je imaju nositelji tih prava u državama članicama Europske unije.

Članak 95. propisuje ovlaštenje nositelja patenta i nositelja isključive licencije za zahtijevanje zaštite prava koja proizlaze iz Zakona o patentu i odgovara članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004 o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Članak 95.a odnosi se na zahtjev za utvrđenjem prava na patent – izumiteljskog prava.

Članak 95.b odnosi se na zahtjev zbog povrede prava navođenja izumitelja, što predstavlja zaštitu izumiteljevih tzv. moralnih prava.

Članak 95.c odnosi se na pravo nositelja prava da zahtijeva utvrđenje povrede kao i prestanak povrede i odgovara članku 3. stavku 2. Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva

Članak 95.d odnosi se na pravo nositelja prava da zahtijeva povlačenje iz prometa, oduzimanje i uništenje predmeta kojima se povrjeđuje patent i odgovara članku 9. stavku 1. točki (b) Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Članak 95.e odnosi se na pravo nositelja patenta da zahtijeva naknadu štete, uobičajenu naknadu i koristi stečene bez osnove i odgovara članku 13. Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Članak 95.f odnosi se na zahtjev za naknadom štete zbog povrede prava iz prijave patenta i konsenzualnog patenta.

Članak 95.g odnosi se na pravo nositelja patenta da zahtijeva objavljivanje presude u sredstvima javnog priopćavanja ako je njome makar i djelomično udovoljeno zahtjevu usmjerenom na zaštitu patenta i odgovara članku 15. Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Članak 95.i odnosi se na pravo nositelja patenta da zahtijeva dostavu podataka o porijeklu i distribucijskim kanalima proizvoda ili usluga kojima se povrjeđuje njegov patent i odgovara točki 21.

Preambule i članku 8. Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Članak 95.j odnosi se na privremene mjere koje se mogu odrediti zbog povrede patenta i odgovara točki 22. Preambule i članku 9. Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Članak 95.k odnosi se na privremene mjere za osiguranje dokaza o povredi ili prijetnji povredom patenta na zahtjev nositelja koji učini vjerojatnim da mu je patent povrijeđen ili da prijeti opasnost da se neki dokaz o predmetnoj povredi ili prijetnji povredom neće moći izvesti ili da će njegovo kasnije izvođenje biti otežano i odgovara člancima 6. i 7. Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Članak 95.l odnosi se na pribavljanje dokaza tijekom parničnog postupka zbog povrede patenta i odgovara člancima 6. i 7. Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Članak 91.m uređuje hitnost postupaka zbog povrede patenta. U postupcima zbog povrede patenta primjenjuju se odredbe Zakona o parničnom postupku odnosno Ovršnog zakona, ovisno o tome o kojoj vrsti sudske zaštite se u konkretnom slučaju radi. Nakon razmatranja mjere iz Nacionalne strategije razvoja sustava intelektualnog vlasništva 2005-2010 o potrebi da trgovački sudovi mogu kao o prethodnom pitanju u parnici zbog povrede prava industrijskog vlasništva odlučiti o valjanosti samog prava odlučilo se da se takva mogućnost ipak ne daje trgovačkim sudovima. To bi dovelo do pravne nesigurnosti obzirom da je pred Zavodom moguće provesti postupak za proglašenje ništavim prava industrijskog vlasništva u kojem se donosi upravni akt koji djeluje *erga omnes*. Kada bi trgovački sudovi o tome odlučivali bilo bi potrebno dodatno propisati odredbe o takvom postupku a učinci sudske odluke bi djelovali samo *inter partes*. Stoga bi se otvorila mogućnost da se o istom pitanju vode paralelno dva postupka – jedan pred Zavodom a drugi pred sudom – koji bi mogli rezultirati s dvije različite odluke čiji su učinci također različiti. Zato se ostavila samo mogućnost da se proglašenje ništavim priznatog prava može tražiti samo pred Zavodom, ali se u stavku 3. ovog predloženog članka nalaže Zavodu žurnost u postupanju ako se u parnici zbog povrede postavi pitanje valjanosti samog prava. Jedini je izuzetak od ovog pravila industrijski dizajn. Naime, za razliku od postupka za stjecanje patenta, žiga, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga te topografija poluvodičkih proizvoda, u kojemu Zavod detaljno u skladu s odredbama odgovarajućih Zakona ispituje pretpostavke za stjecanje ovih prava, u postupku za registraciju industrijskog dizajna te se pretpostavke ne ispituju te je stoga oportuno da ih ispita sud u postupku povodom zahtjeva za zaštitu od povrede.

Uz članak 43

Predloženom izmjenom članak 96. Zakona o patentu briše se odredba o hitnosti postupka povodom tužbe zbog povrede patenta.

Uz članak 44.

Stavkom 2. članka 97. Zakona o patentu mijenja se visina iznosa novčane kazne za prekršaje zbog povrede prava iz patenta, čime se usklađuje s visinom iznosa novčanih kazni za prekršaje koji su propisani ostalim zakonima u području prava industrijskog vlasništva.

Novi stavak 4. članka 97. Zakona o patentu predviđa kažnjavanje novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 kuna fizičke osobe obrtnika, odnosno osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kada su prekršaj počinile u vezi s obavljanjem svog obrta odnosno samostalne djelatnosti

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Uz članke 45. i 46.

Iza članka 98. Zakona o patentu predlaže se naslov Glave XII. koji je glasio «Europska prijava patenta» radi preciznog izričaja promijeniti u «Prošireni europski patent», kako bi se naglasila razlika između odredbi Zakona koje se odnose na prošireni europski patent sadržanim u postojećem Zakonu i odredbi koje se odnose na europski patent, a koje će stupiti na snagu tek kad Republika Hrvatska pristupi Europskoj patentnoj konvenciji.

Iz naprijed navedenih razloga člankom 45. promijenjen je i naslov iznad članka 103. koji je glasio: «Učinci europskih patenata» u «Učinci proširenih europskih patenata». U članku 103. promijenjen je stavak 2. u kojem je postojećoj odredbi dodano da nositelj patenta Zavodu mora dostaviti i zahtjev za upis proširenog europskog patenta u Registar patenata koji se vodi pri Zavodu, i da mora dostaviti patentni spis europskog patenta kako je objavljen u službenom glasilu EPO-a. Odredba je modificirana kako bi dobila na preciznosti i olakšala postupak u Zavodu i uklonila svaku nedoumicu glede zahtjeva koji se postavljaju pred nositelja europskog patenta a koji podliježe hrvatskom nacionalnom zakonodavstvu.

Uz članak 47.

Propisuje se da se iza članka 108. dodaje Glava XII.a, s naslovom EUROPSKI PATENT, i dodaju se novi članci 108.a do 108.m kojima su propisane odredbe u odnosu na europsku prijavu patenta i europski patent.

U člancima 108.a do 108.n propisano je da Europska prijava patenta i europski patent, imaju isti učinak i podložni su istim uvjetima kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent prema odredbama postojećeg Zakona o patentu.

Pojašnjavaju se i određeni i pojmovi pa europska prijava patenta znači prijavu europskog patenta podnesenu prema Europskoj patentnoj konvenciji (u daljnjem tekstu: EPC), kao i međunarodnu prijavu patenta podnesenu prema Ugovoru o suradnji na području patenata (u daljnjem tekstu: PCT) za koju Europski patentni ured (u daljnjem tekstu: EPO) obavlja poslove kao naznačeni ili izabrani ured i u kojoj je Republika Hrvatska naznačena. Europski patent znači europski patent priznat od EPO-a na temelju europske prijave patenta i u skladu s EPC-om. Nacionalna prijava patenta znači prijavu patenta podnesenu Zavodu prema Zakonu o patentu. Nacionalni patent znači patent priznat na temelju nacionalne prijave patenta.

U novom članku 108.b predviđeno je da se europska prijava patenta može podnijeti: Europskom patentnom uredu ili Zavodu. Nadalje, europska prijava patenta podnesena Zavodu ima isti učinak kao da je istog datuma podnesena EPO-u, pod uvjetom da ju Zavod u skladu s odredbama EPC-a, provedbenim aktima uz EPC, te odredbama Pravilnika, pravodobno prosljedi EPO-u. Europska izdvojena prijava patenta podnosi se neposredno EPO-u. Ako Zavod na prvi pogled utvrdi da se radi o mogućem povjerljivom izumu od interesa za Republiku Hrvatsku, europsku prijavu patenta neće prosljediti EPO-u, već će postupiti u skladu s posebnim propisima o povjerljivim izumima.

Također, propisuje se da europska prijava patenta koja se podnosi Zavodu u skladu s relevantnim odredbama poglavlja koje se obrazlaže može biti podnesena na bilo kojem od jezika iz članka 14. stavaka 1. i 2. EPC-a.

U članku 108.c propisano je da se pristojbe i troškovi u vezi s europskim prijavama patenta plaćaju u skladu s odredbama EPC-a i provedbenih propisa uz EPC.

U članku 108.d propisuje se da je europska prijava patenta, kojoj je utvrđen datum podnošenja i u kojoj je naznačena Republika Hrvatska ekvivalentna urednoj nacionalnoj prijavi patenta s pravom prvenstva zahtijevanim za europsku prijavu patenta, kad je priznato, bez obzira na njezin ishod. Objavljena europska prijava patenta privremeno daje istu zaštitu kakvu daje i objavljena nacionalna prijava patenta i to od datuma na koji je podnositelj prijave dostavio prijevod patentnih zahtjeva objavljene europske prijave patenta na hrvatski jezik osobi koja se koristi tim izumom u Republici Hrvatskoj. Predviđaju se i situacije koji dovode do posljedica koje rezultiraju time da od samog početka izostaju učinci europske prijave patenta i to ako je prijava povučena, ako se smatra povučenom, ako je konačno odbijena ili ako je naznaka Republike Hrvatske povučena ili se smatra povučenom.

U članku 108.e propisano je da europski patent u kojem je naznačena Republika Hrvatska, daje od datuma objave podatka o njegovu priznavanju od strane EPO-a, ista prava koja bi bila dana i nacionalnim patentom priznatim prema Zakonu o patentu. Propisuju se i rokovi u kojima nositelj patenta mora dostaviti Zavodu zahtjev za upis europskog patenta u Registar patenata, patentni spis europskog patenta kako je objavljen u službenom glasilu EPO-a, prijevod tog patentnog spisa na hrvatski jezik i platiti upravnu pristojbu i naknadu troškova za objavu i tiskanje prijave spisa europskog patenta na hrvatski jezik. U slučaju da je rezultat prigovora podnesenog EPO-u europski patent ostao na snazi s izmijenjenim patentnim zahtjevima, ili kao rezultat zahtjeva za ograničenje iz

članka 105.a EPC-a europski patent bude ograničen izmjenom patentnih zahtjeva, propisuje se da nositelj patenta mora Zavodu dostaviti prijevod izmijenjenih patentnih zahtjeva na hrvatski jezik i platiti propisanu upravnu pristojbu i naknadu troškova za objavu u službenom glasilu Zavoda. Propisani su i uvjeti podnošenja pojedinih sastavnih dijelova prijave na hrvatskom jeziku te prilaganje crteža ako je to potrebno. Nadalje, u stavku 7) predviđa se situacija u kojoj se smatra da europski patent i prijava na kojoj se temelji, otpočetak nemaju učinke navedene u članku 108.d stavku 2. i članku 108.e stavku 1. Zakona koji se predlaže, u opsegu u kojem je taj patent pred EPO-m ukinut u postupku po prigovoru ili proglašen nevažećim ili ograničen u postupku po zahtjevu iz članka 105.a EPC-a. Propisano je da Zavod donosi rješenje o upisu europskog patenta u Registar patenata koji se vodi pred Zavodom.

U člancima 108.f, 108.g i 108.h sadržane su odredbe koje se odnose na vjerodostojnost teksta europskih prijave patenta ili europskog patenta, prava ranijeg datuma i istodobna zaštita koje su jednake odredbama sadržanim u postojećem Zakonu o patentu a predviđaju iste institute vezane uz proširenu europsku prijavi i prošireni europski patent.

Prava ranijeg datuma

U članku 108.i propisane su situacije u kojima se može obaviti pretvorba europske prijave patenta u nacionalnu prijavu patenta.

U članku 108.j propisano je da se pristojbe za održavanje europskih patenata plaćaju se Zavodu za godine koje slijede nakon godine u kojoj je objavljen podatak o priznavanju europskog patenta, u skladu s posebnim propisima.

U članku 108.k propisano je da se odredbe Zakona o patentu koje se odnose na prijenos prava, licenciju, založno pravo, ovrhu, stečaj i prisilne licencije, primjenjuju i na europske prijave patenata i europske patente s učinkom na području Republike Hrvatske.

U članku 108.l propisano je da se odredbe Zakona o patentu o zaštiti patenata u slučaju povrede, primjenjuju i na europske prijave patenata i europske patente u kojima je naznačena Republika Hrvatska.

U članku 108.m predviđene su odredbe za proglašenje europskog patenta ništavim.

U članku 108.n propisano je da se na europske prijave patenta i europske patente koji imaju učinak u Republici Hrvatskoj primjenjuje EPC.

U članku 108.o propisan je sadržaj prijevoda Europskih patenata u skladu sa Sporazumom o primjeni članka 65. Konvencije o priznavanju europskih patenata. Budući da prema propisima na snazi nositelji europskih patenata moraju dostaviti prijevod kompletnog patentnog spisa na hrvatski jezik, najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o patentu propisane su odredbe koje detaljno reguliraju to pitanje.

Uz članak 48.

Predloženim prijelaznim i završnim odredbama uređuje se odgoda primjene odredaba o žalbi protiv upravnih akata Zavoda do 1. lipnja 2008. radi potrebe ustroja i organizacije rada Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva.

Nadalje se u stavku 2 članka 48. uređuje da će se Upravni sporovi koji su pokrenuti prije 1. lipnja 2008. godine pred Upravnim sudom dovršiti u skladu s odredbama koje su bile na snazi do tog datuma pred Upravnim sudom.

Također je uređeno da stranka koja je do 1. lipnja 2008. godine podnijela tužbu Upravnom sudu u skladu s odredbama koje su bile na snazi do tog datuma, može zahtijevati od Upravnog suda da prekine postupak ako je u roku od 30 dana od tog datuma podnijela žalbu zbog istih razloga i s istim obrazloženjem kao u tužbi, kada je žalba protiv takvog upravnog akta prema odredbama Zakona o patentu dopuštena. Protiv upravnog akta kojeg se na temelju te žalbe donese u drugom stupnju, može se pokrenuti upravni spor, u skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Uz članak 49.

U ovom članku pod naslovom Posebna zaštita na temelju patenta ili svjedodžbe o dodatnoj zaštiti u državi članici Europske unije uređuje se tzv. *special mechanism* ili posebna zaštita na temelju patenta ili svjedodžbe o dodatnoj zaštiti u državi članici Europske unije koji se primjenjuje od trenutka pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Taj je mehanizam u skladu s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva od 18. listopada 2006. godine i sa Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju, u Briselu, 14. veljače 2007. godine. Takva je posebna zaštita primijenjena na ovakav ili sličan način i u državama koje su u valu proširenja 2004. godine pristupile Europskoj uniji.

Uz članak 50.

Uređuje se odgoda primjene odredaba o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti i posebna prava u prijelaznom razdoblju. Predloženo je u skladu s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva od 18. listopada 2006. godine i sa Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju, u Briselu, 14. veljače 2007. godine. Predloženo je na ovakav ili sličan način primijenjeno i u državama koje su u valu proširenja 2004. godine pristupile Europskoj uniji.

Uz članak 51.

U članku 51. uređuje se primjena odredaba iz članka 99. do 108. Zakona o patentu do dana stupanja na snagu EPC-a, te primjena odredaba iz članka 108.a do 108.n od dana stupanja na snagu EPC-a.

Uz članak 52

Uređuje se da će se postupci koji se na dan stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Zakona o patentu vode zbog zaštite patenta od povrede, dovršiti prema propisima koji su bili na snazi do dana početka primjene ovih izmjena i dopuna Zakona o patentu

Uz članak 53.

Stavkom 1. ovoga članka predviđa se donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o patentu s obzirom na izmjene i dopune Zakona o patentu najkasnije do stupanja na snagu Zakona .

Stavkom 2. predviđa se donošenje Pravilnika o naknadama za rad Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva najkasnije do 1. lipnja 2008. godine.

Stavkom 3. predviđa se rok za donošenje Poslovnika o radu Žalbenih vijeća s obzirom na izmjene i dopune Zakona o patentu najkasnije do 1. lipnja 2008. godine.

Uz članak 54.

Ovim člankom se ovlašćuje Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora da utvrdi i izradi pročišćeni tekst zakona o patentu.

Uz članak 55.

Ovim člankom propisuje se vrijeme stupanja na snagu ovog Zakona.

TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, BRIŠU ODNOSNO DOPUNJUJU

Tekst odredbi Zakona o patentu («Narodne novine», broj 173/03) koje se mijenjaju i dopunjuju dostavlja se u prilogu ovoga Prijedloga zakona.

II. PREDMET ZAŠTITE PATENTOM

PATENTIBILNI IZUM

Članak 5.

(1) Patent se priznaje za svaki izum iz bilo kojeg područja tehnike koji je nov, ima inventivnu razinu i koji se može industrijski primijeniti.

(2) Prema uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, patent se priznaje i za izum koji se odnosi na:

1. proizvod koji se sastoji od biološkog materijala ili koji sadržava biološki materijal,
2. postupak kojim je taj biološki materijal proizveden, prerađen ili upotrijebljen,
3. biološki materijal izoliran iz prirodnog okruženja ili proizveden tehničkim postupkom, čak i ako se ranije nalazio u prirodi.

(3) Biološki materijal iz stavka 2. ovoga članka je bilo koji materijal koji sadrži genetičku informaciju i koji se može razmnožavati sam ili se može razmnožavati u biološkom sustavu.

(4) Prema uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, izum koji se odnosi na biljke ili životinje smatrat će se patentibilnim ako njegova tehnička izvedivost nije ograničena na određenu biljnu ili životinjsku vrstu i ako postupak ostvarivanja izuma nije bitno biološki.

(5) Postupak za dobivanje biljaka ili životinja iz stavka 4. ovoga članka bitno je biološki ako se u cijelosti sastoji od prirodnih postupaka kao što su križanje ili selekcija.

(6) Ne smatraju se izumima u smislu stavka 1. ovoga članka, osobito:

1. otkrića, znanstvene teorije i matematičke metode,
2. estetske tvorevine,
3. pravila, upute i metode za izvođenje umnih aktivnosti, igara ili za obavljanje poslova,
4. prikazivanje informacija i
5. računalni programi.

IZUZECI OD PATENTIBILNOSTI

Članak 6.

Iz zaštite patentom izuzeti su:

1. izumi životinjskih i biljnih vrsta i bitno bioloških postupaka za dobivanje biljaka ili životinja, osim izuma nebioloških i mikrobioloških postupaka i proizvoda dobivenih tim postupcima kako je propisano člankom 5. stavkom 4. ovoga Zakona. Pri čemu se, u smislu ovoga Zakona, pod mikrobiološkim postupkom podrazumijeva bilo koji postupak koji uključuje ili koji se provodi na mikrobiološkom materijalu ili čiji je proizvod mikrobiološki materijal,

2. ljudsko tijelo, razni stupnjevi njegovog oblikovanja i razvoja ili jednostavno otkriće jednog od njegovih elemenata, uključujući odsječak ili djelomični odsječak gena. Izum koji se odnosi na element izoliran iz ljudskog tijela ili proizveden tehničkim postupkom, uključujući odsječak ili djelomični odsječak gena može biti patentibilan, iako je strukturom jednak strukturi prirodnog elementa. Industrijska primjenljivost odsječka ili djelomičnog odsječka gena mora biti razotkrivena u prijavi patenta, kako je izvorno podnesena,

3. izumi koji se odnose na dijagnostičke ili kirurške postupke ili postupke liječenja koji se primjenjuju neposredno na ljudskom ili životinjskom tijelu, osim proizvoda, posebno tvari i smjesa koje se primjenjuju u navedenim postupcima.

Članak 7.

(1) Neće se smatrati patentibilnima izumi čije bi komercijalno iskorištavanje bilo protivno javnom poretku ili moralu.

(2) Izumima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito:

1. postupci kloniranja ljudskih bića,

2. postupci za modificiranje genetičkog identiteta zametne loze ljudskih bića,
3. uporaba ljudskih embrija u industrijske ili komercijalne svrhe i
4. postupci 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.

IV. POSTUPAK ZA PRIZNANJE PATENTA

1. Zajedničke odredbe o postupku

Članak 15.

(1) Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) provodi upravni postupak za priznanje patenta i konsenzualnog patenta i obavlja druge upravne i stručne poslove u pogledu zaštite izuma.

(2) Protiv upravnih akata koje donosi Zavod nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor protiv tih akata u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima

(3) Za pojedina pitanja iz postupka koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjivat će se Zakon o općem upravnom postupku.

PRISTOJBE I NAKNADE TROŠKOVA POSTUPKA

Članak 16.

(1) Za stjecanje patenta i održavanje u vrijednosti patenta plaćaju se upravne pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka u skladu s posebnim propisima.

(2) Ako u postupku priznanja patenta, upravne pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka ne budu plaćene, prijava patenta smatrat će se povučenom, a u slučaju neplaćanja upravnih pristojbi i naknada troškova upravnoga postupka održavanja patenta to pravo prestaje vrijediti.

UVJETI ZA PRIZNANJE PRAVA PRVENSTVA

Članak 23.

(1) U skladu s odredbama članka 4. Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva (u daljnjem tekstu: Pariška konvencija), svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je u nekoj državi članici Pariške unije za zaštitu industrijskoga vlasništva (u daljnjem tekstu: Pariška unija) ili državi članici Svjetske trgovinske organizacije (u daljnjem tekstu: WTO) podnijela urednu prijavu za bilo koji oblik zaštite izuma, ili njezinu pravnom sljedniku, uživat će u Republici Hrvatskoj prvenstvo od datuma podnošenja prve prijave državi članici Pariške unije ili članici WTO-a, pod uvjetom da je u roku od dvanaest mjeseci Zavodu podnesena prijava za isti izum i da je zahtijevano priznanje prava prvenstva.

(2) Urednom prijavom iz stavka 1. ovoga članka smatra se prijava čiji je datum podnošenja utvrđen u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice Pariške unije ili članice WTO-a u kojoj je podnesena ili u skladu s međunarodnim ugovorom zaključenim između država članica, bez obzira na njezinu kasniju pravnu sudbinu.

(3) Kasnija prijava patenta koja je podnesena u istoj ili za istu državu smatrat će se prvom prijavom za potrebe utvrđivanja prava prvenstva u onom dijelu koji se odnosi na predmet izuma prve prijave, ako je na datum podnošenja kasnije prijave prva prijava, koja je služila za utvrđivanje prava prvenstva povučena, odbijena ili odbačena prije nego što je postala dostupna javnosti i nije proizvela nikakve pravne učinke. Prva prijava patenta ne može više služiti kao osnova za zahtijevanje prava prvenstva.

ZAHTJEV ZA PRIZNANJE PRAVA PRVENSTVA

Članak 24.

Podnositelj prijave patenta koji se u Republici Hrvatskoj namjerava koristiti pravom prvenstva iz članka 23. ovoga Zakona dužan je Zavodu podnijeti:

1. zahtjev za priznanje prava prvenstva koji sadržava bitne podatke o prvoj prijavi čije se prvenstvo zahtijeva (broj i datum podnošenja prijave, državu članicu Pariške unije ili članicu WTO-a u kojoj je ili za koju je prijava podnesena), najkasnije do isteka roka od dva mjeseca od datuma podnošenja prijave u Republici Hrvatskoj i

2. prijepis prve prijave ovjeren od nadležnoga tijela države članice Pariške unije ili članice WTO-a u kojoj je ili za koju je prijava podnesena, najkasnije do isteka roka od tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za priznanje prava prvenstva, ili četiri mjeseca od datuma podnošenja prijave patenta u Republici Hrvatskoj, ili šesnaest mjeseci od najranijeg datuma zahtijevanih prvenstva, ovisno o tome koji od navedenih rokova ranije istječe.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu ("Narodne novine", broj 87/2005)

Članak 3.

U članku 24. dodaju se stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»(2) Ako je prijava patenta za koju se zahtijeva pravo prvenstva iz prve prijave podnesena na datum koji je kasniji od datuma na koji istječe razdoblje prvenstva iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona, podnositelj prijave patenta može podnijeti zahtjev za obnovu prava prvenstva.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka može se podnijeti u roku od dva mjeseca od datuma istjecanja razdoblja prvenstva.

(4) Zavod će usvojiti zahtjev za obnovu prava prvenstva, pod uvjetom da podnositelj:

1. navede razloge koji potvrđuju da je do propuštanja roka u kojem se priznaje razdoblje prvenstva došlo unatoč dužnoj pažnji koju su zahtijevale okolnosti i

2. plati upravne pristojbe i naknade troškova upravnog postupka iz članka 16. ovoga Zakona.

(5) Ako podnositelj ne udovolji uvjetima iz stavka 4. ovoga članka, zahtjev iz stavka 2. ovoga članka odbacuje se zaključkom.«

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu ("Narodne novine", broj 87/2005)

Članak 4.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a

(1) Podnositelj prijave patenta može podnijeti zahtjev za ispravak ili dopunu zahtjeva za priznanje prava prvenstva u roku od šesnaest mjeseci od datuma prava prvenstva ili, ako bi ispravak ili dopuna uzrokovala promjenu datuma prava prvenstva, u roku od šesnaest mjeseci od tako promijenjenog datuma prvenstva, koje god od šesnaestomjesečnog razdoblja istječe prije, pod uvjetom da je takav zahtjev podnesen u roku od četiri mjeseca od datuma podnošenja prijave patenta.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj je dužan platiti upravne pristojbe i naknade troškova upravnog postupka iz članka 16. ovoga Zakona. Ako u propisanom roku podnositelj ne plati pristojbe i naknade troškova upravnog postupka, zahtjev se odbacuje zaključkom.

(3) Ako je radi ispravka ili dopune zahtjeva za priznanje prava prvenstva promijenjen datum prava prvenstva koje se zahtijeva, rokovi se računaju od promijenjenog datuma prvenstva.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ne može se podnijeti nakon što je podnositelj prijave patenta podnio zahtjev za objavu prijave u skladu sa člankom 35. stavkom 2. ovoga Zakona, osim ako je takav zahtjev za objavu povučen prije završetka tehničkih priprema za objavu prijave.«

4. Tijek postupka od primitka do objave prijave patenta

ISPITIVANJE PRIJAVE PATENTA NAKON PRIMITKA

Članak 29.

(1) Nakon primitka prijave patenta Zavod ispituje:

1. udovoljava li prijava uvjetima za priznanje datuma podnošenja iz članka 21. ovoga Zakona,

2. je li plaćena upravna pristojba i naknada troškova upravnoga postupka za podnošenje prijave, u skladu sa člankom 16. ovoga Zakona za podnošenje prijave,

3. je li podnesen prijevod prijave na hrvatski jezik, ako je prijava sastavljena na stranom jeziku

4. jesu li podneseni crteži iz članka 20. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona,

5. zastupa li podnositelja prijave iz članka 4. ovoga Zakona, koji je fizička ili pravna osoba koja nema prebivalište, odnosno sjedište na području Republike Hrvatske, patentni zastupnik upisan u Registar zastupnika pri Zavodu.

(2) Ako prijava ne udovoljava uvjetima za priznanje datuma podnošenja iz članka 21. ovoga Zakona, Zavod poziva podnositelja da u roku od dva mjeseca od dana primitka poziva ukloni nedostatke izričito navedene u pozivu.

(3) Ako podnositelj ne postupi u skladu s pozivom Zavoda u roku iz stavka 2. ovoga članka, prijava patenta se zaključkom odbacuje.

(4) Ako podnositelj ukloni nedostatke u roku iz stavka 2. ovoga članka, Zavod donosi zaključak kojim se datum primitka zahtijevanih ispravaka utvrđuje kao datum podnošenja prijave patenta.

(5) Kad se u prijavi patenta poziva na crteže koji nisu sadržani u prijavi, Zavod poziva podnositelja prijave da dostavi crteže u roku od dva mjeseca od dana primitka poziva, a ako podnositelj postupi po

pozivu Zavoda, datumom podnošenja prijave smatrat će se datum na koji Zavod zaprimi crteže. Ukoliko crteži ne budu dostavljeni, smatrat će se da se prijavitelj na njih nije ni pozvao.

(6) Zavod poziva podnositelja prijave koji nije platio upravnu pristojbu i naknadu troška upravnoga postupka ili dostavio prijevod prijave patenta na hrvatski jezik da te nedostatke ukloni u roku od dva mjeseca od dana primitka poziva.

(7) Na obrazloženi zahtjev podnositelja prijave Zavod može produljiti rokove propisane ovim člankom za razdoblje koje smatra opravdanim, ali ne više od tri mjeseca.

(8) Ako podnositelj ne postupi po pozivu Zavoda iz stavka 6. ovoga članka, prijava patenta kojoj je utvrđen datum podnošenja smatra se povučenom i Zavod donosi zaključak o obustavi postupka za priznanje patenta.

PRETPOSTAVKE ZA OBJAVU PRIJAVE PATENTA

Članak 34.

(1) Ispitivanjem pretpostavki za objavu prijave patenta utvrđuje se udovoljava li prijava sljedećim uvjetima:

1. sadržava li sve dijelove iz članka 20. ovoga Zakona sastavljene na propisani način i potrebne priloge propisane ovim Zakonom,

2. je li naznačen izumitelj,

3. je li podnesen uredan zahtjev za priznanje prava prvenstva u smislu članka 24. ovoga Zakona, ako je priznanje prava prvenstva zahtijevano,

4. je li prijava, na prvi pogled, u skladu s pravilom o jedinstvu izuma iz članka 18. ovoga Zakona,

5. je li predmet prijave izum koji se, na prvi pogled, može zaštititi patentom u smislu članka 5. stavka 6., te članka 6. i 7. ovoga Zakona,

(2) Ako se provedenim ispitivanjem utvrdi da nije udovoljeno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, Zavod poziva podnositelja da u primjerenom roku ukloni nedostatke izričito navedene u pozivu. Taj rok ne može biti kraći od dva mjeseca niti dulji od tri mjeseca od dana primitka poziva.

(3) Na obrazloženi zahtjev podnositelja prijave Zavod može produljiti rok iz stavka 2. ovoga članka za vrijeme koje smatra opravdanim.

(4) Ako podnositelj u određenom roku ne ukloni nedostatke iz stavka 1. ovoga članka, Zavod donosi zaključak o odbacivanju prijave patenta.

(5) Zavod donosi rješenje o odbijanju prijave patenta ako je prijava podnesena za izum za koji je, na prvi pogled, utvrđeno da se ne može zaštititi patentom u smislu članka 5. stavak 6., te članka 6. i 7. ovoga Zakona.

(6) Zavod neće priznati pravo prvenstva, ako podnositelj ne postupi u skladu s pozivom iz stavka 2. ovoga članka u pogledu uređivanja zahtjeva za pravo prvenstva.

6. Tijek postupka od objave prijave patenta do priznanja patenta

ZAHTJEV ZA PRIZNANJE PATENTA

Članak 36.

(1) Podnositelj može, u roku od šest mjeseci od datuma objave prijave patenta u službenom glasilu Zavoda podnijeti:

1. zahtjev za priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja prijave patenta, ili

2. zahtjev za priznanje patenta na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta, ili

3. zahtjev za priznanje patenta bez potpunog ispitivanja prijave patenta (konsenzualni patent).

(2) Ako u propisanom roku nije podnesen jedan od zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ili plaćena upravna pristojba i naknada troška upravnoga postupka u skladu sa člankom 16. ovoga Zakona, prijava patenta smatra se povučenom i Zavod donosi zaključak o obustavi postupka za priznanje patenta.

(3) Sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka pobliže se utvrđuje Pravilnikom.

PRIZNANJE PATENTA NA TEMELJU PROVEDBE POSTUPKA POTPUNOGA ISPITIVANJA PRIJAVE PATENTA

Članak 37.

(1) 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 u skladu sa člankom 5. stavkom 6., te člankom 6. i 7. ovoga Zakona,

2. izum koji je u prijavi otkriven u skladu sa člankom 20. stavkom 4. ovoga Zakona,

3. izum koji je u skladu s pravilom o jedinstvu izuma iz članka 18. ovoga Zakona,

4. izum koji je nov u skladu sa člankom 8. i 9. ovoga Zakona, koji ima inventivnu razinu u skladu sa člankom 10. ovoga Zakona i koji je industrijski primjenljiv u skladu sa člankom 11. ovoga Zakona.

(2) Potpuno ispitivanje prijave patenta iz stavka 1. ovoga članka Zavod može provesti, u potpunosti ili djelomično, putem jednoga od državnih patentnih ureda drugih zemalja s kojima ima sklopljen ugovor o suradnji.

(1) Podnositelj koji je prijavu patenta za zaštitu istog izuma podnio i jednom od patentnih ureda drugih zemalja, može Zavodu dostaviti rezultate postupka potpunog ispitivanja provedenog od strane tog ureda, prevedene na hrvatski jezik.

PRIZNANJE PATENTA NA TEMELJU PODNESENIH REZULTATA POSTUPKA POTPUNOG ISPITIVANJA

Članak 38.

(1) Zahtjev za priznanje patenta prihvaćanjem rezultata potpunog ispitivanja u skladu sa člankom 36. stavkom 1. točkom 2. ovoga Zakona može se podnijeti samo ako je prijava patenta za isti izum prethodno podnesena jednom ili većem broju patentnih ureda.

(2) Uredi iz stavka 1. ovoga članka su državni i međudržavni uredi koji na temelju članka 32. Ugovora o suradnji na području patenata imaju status ovlaštenoga tijela za međunarodno prethodno ispitivanje međunarodnih prijava patenata i drugi uredi, s kojima u trenutku podnošenja zahtjeva iz članka 36. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona Zavod ima potpisan ugovor o suradnji.

Članak 39.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 36. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona obvezan je uz zahtjev priložiti potpisanu izjavu da će dokaze o rezultatu postupka potpunoga ispitivanja provedenoga u jednom od ureda iz članka 38. ovoga Zakona dostaviti u roku od šest mjeseci od dana raspolaganja istim, a najkasnije pet godina od datuma podnošenja prijave izabranom uredu.

(2) Na temelju obrazloženog zahtjeva podnositelja prijave i priloženih dokaza, Zavod može rok iz stavka 1. ovoga članka produljiti najviše do tri mjeseca nakon okončanja postupka potpunoga ispitivanja.

(3) Ako podnositelj prijave u propisanom roku ne dostavi prijevod rezultata provedenoga postupka potpunog ispitivanja koji su Zavodu dostatni za donošenje rješenja povodom zahtjeva za priznanje patenta, prijava se smatra povučenom i Zavod donosi zaključak o obustavi postupka.

(4) Dokazi koji se prilažu zahtjevima iz ovoga članka pobliže se utvrđuju Pravilnikom.

Članak 40.

(1) Zavod donosi rješenje o zahtjevu za priznanje patenta na temelju uzimanja u obzir rezultata postupka potpunog ispitivanja uvjeta iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona i na temelju dodatnih ispitivanja.

(2) Dodatnim ispitivanjem prijave patenta utvrđuje se udovoljava li izum uvjetima za priznanje patenta, tj. je li predmet prijave:

1. izum za koji su dostavljeni dostatni dokazi za procjenu udovoljavanja svim uvjetima iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona,

2. izum koji je nov u odnosu na sve prijave patenta ranije podnesene Zavodu u skladu sa člankom 8. stavkom 3. ovoga Zakona.

RJEŠENJE O ODBIJANJU PATENTA

Članak 47.

(1) Ako je utvrđeno da prijava patenta:

1. ne udovoljava svim uvjetima za priznanje patenta iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona, ili

2. ne udovoljava uvjetima za priznanje patenta iz članka 40. ovoga Zakona, ili

3. ne udovoljava uvjetima za priznanje konsenzualnog patenta iz članka 41. ovoga Zakona,

Zavod u pisanom obliku izvješćuje podnositelja prijave o razlozima zbog kojih se patent ne može priznati i poziva ga da se u pisanom obliku izjasni o navedenim razlozima u roku koji ne može biti kraći

od dva mjeseca niti dulji od četiri mjeseca od dana primitka poziva.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka Zavod može produljiti na obrazloženi zahtjev podnositelja prijave.

(3) Ako podnositelj prijave ne postupi u skladu s pozivom iz stavka 1. ovoga članka, Zavod donosi rješenje o odbijanju patenta.

RJEŠENJE O PRIZNANJU PATENTA

Članak 48.

(1) Ako je utvrđeno da prijava patenta:

1. udovoljava svim uvjetima za priznanje patenta iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona ili,

2. udovoljava uvjetima za priznanje patenta iz članka 40. ovoga Zakona ili

3. udovoljava uvjetima iz članka 41. za priznanje konsenzualnog patenta, i ako nije podnesen prigovor u skladu sa člankom 43. ovoga Zakona,

ispunjeni su uvjeti za priznanje patenta, o čemu Zavod donosi rješenje.

(2) Zavod dostavlja podnositelju tekst prijave patenta za koju namjerava priznati patent i poziva ga da u roku od 30 dana od dana primitka poziva podnese pisanu suglasnost na dostavljeni tekst.

(3) Ako podnositelj u roku iz stavka 2. ovoga članka ne postupi u skladu s pozivom, Zavod donosi rješenje o priznanju patenta kao da je suglasnost podnesena.

(4) Ako podnositelj prijave patenta pravodobno dostavi Zavodu pisanu izjavu da nije suglasan s prijedlogom iz stavka 2. ovoga članka, obavezan je navesti razloge i Zavodu dostaviti izmijenjeni tekst patentnih zahtjeva.

(5) Ako Zavod prihvati podnositeljeve razloge i izmijenjeni tekst patentnih zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, donosi rješenje o priznanju patenta prema tekstu patentnih zahtjeva koje je predložio podnositelj prijave patenta.

(6) Ako se razlozi koje podnositelj navodi ne mogu prihvatiti, Zavod će u pisanom obliku o tome detaljno izvjestiti podnositelja i donijeti rješenje o priznanju patenta prema konačnom tekstu patentnih zahtjeva kakav je dostavljen na suglasnost.

(7) Zavod donosi rješenje iz stavka 3. i 5. ovoga članka pod uvjetom da su plaćene upravne pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka u skladu sa člankom 16. ovoga Zakona za: održavanje patenta, tiskanje objave patenta, izdavanje isprave o patentu i patentnoga spisa.

UPIS PROMJENA U REGISTRE

Članak 54.

(1) Na zahtjev stranke za upis promjena u registru, Zavod donosi rješenje o upisu u Registar patentnih prijava ili Registar patenata promjena koje nastupe nakon podnošenja prijave ili nakon upisa rješenja o priznanju patenta, kao što su: licencija, prijenos prava, promjena naziva i/ili sjedišta podnositelja prijave ili nositelja patenta i drugo.

(2) Upisane promjene iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u službenom glasilu Zavoda.

(3) Postupak upisa promjena u Registre Zavoda i njihovo objavljivanje u službenom glasilu utvrđuje se Pravilnikom.

8. Ponovna uspostava prava

Članak 57.

(1) Ako je podnositelj prijave ili nositelj patenta, unatoč dužnoj pažnji koju su zahtijevale okolnosti propustio u roku propisanom ovim Zakonom ili propisom donesenim na temelju ovoga Zakona izvršiti neku radnju u postupku pred Zavodom čega je neposredna posljedica gubitak prava iz prijave patenta ili patenta, Zavod će dopustiti ponovnu uspostavu prava, pod uvjetom da podnositelj:

1. podnese prijedlog za ponovnu uspostavu prava i izvrši sve propuštene radnje u propisanom roku,

2. iznese okolnosti zbog kojih je bio spriječen u roku izvršiti propuštenu radnju,

3. uplati upravnu pristojbu i naknadu troškova u skladu sa člankom 16. ovoga Zakona.

(2) Prijedlog za ponovnu uspostavu prava podnosi se u roku od tri mjeseca računajući od dana kad je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje, a ako je podnositelj kasnije saznao za propuštanje, onda od dana kad je to saznao.

(3) Nakon isteka godine dana od datuma propuštanja roka prijedlog iz stavka 1. ovoga članka ne može se podnijeti.

(4) Zavod prethodno obavještava podnositelja prijedloga za ponovnu uspostavu prava o razlozima zbog kojih prijedlog namjerava odbiti, u cijelosti ili djelomično, te ga poziva da se u roku od dva mjeseca od dana primitka poziva izjasni o tim razlozima.

(5) Prijedlog za ponovnu uspostavu prava ne može se podnijeti zbog propuštanja roka za sljedeće radnje:

1. podnošenje prijedloga iz stavka 1. ovoga članka,
2. podnošenje zahtjeva za produljenje roka,
3. podnošenje zahtjeva iz članka 23. ovoga Zakona,
4. podnošenje jednog od zahtjeva iz članka 36. ovoga Zakona,
5. podnošenje prigovora iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona,
6. plaćanje upravne pristojbe i naknade troškova za održavanje patenta,
7. dostavu prijevoda iz članka 29. stavka 1. točka 3. i članka 104. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,
8. za sve radnje u postupcima pred Zavodom u kojima sudjeluje više stranaka.

(6) Svaka osoba koja je u dobroj vjeri iskoristavala ili obavila stvarne i ozbiljne pripreme za iskorištavanje izuma koji je predmet objavljene prijave, u razdoblju između gubitka prava iz stavka 1. ovoga članka i objave podatka o prihvatanju prijedloga za ponovnu uspostavu prava, može bez naknade štete nastaviti s takvim iskorištavanjem, u svrhu vlastitog poslovanja i potreba vezanih uz takvo poslovanje.

(7) Sadržaj prijedloga, uvjeti i postupak po prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, kao i objava podatka o ponovnoj uspostavi prava utvrđuju se Pravilnikom.

V. UČINCI PATENTA ISKLUČIVA PRAVA STEČENA PATENTOM

Članak 58.

(1) Nositelj patenta ovlašten je za iskorištavanje zaštićenog izuma.

(2) Bez odobrenja nositelja patenta svakoj drugoj osobi zabranjeno je:

1. izrađivati, nuditi na prodaju, prodavati, upotrebljavati, izvoziti ili uvoziti i skladištiti u te svrhe proizvod koji je izrađen prema izumu,
2. primjenjivati postupak koji je predmet izuma ili nuditi njegovu primjenu,
3. nuditi na prodaju, prodavati, upotrebljavati, izvoziti ili uvoziti i skladištiti u te svrhe proizvod koji je direktno dobiven postupkom koji je predmet izuma.

(3) Bez odobrenja nositelja patenta svakoj drugoj osobi zabranjeno je i nuđenje i isporučivanje proizvoda (tvari, smjese, dijela uređaja) koji čini bitni element izuma osobama koje nisu ovlaštene za iskorištavanje toga izuma, ako je ponuđaču ili isporučitelju poznato ili mu je iz okolnosti slučaja moralo biti poznato da je taj proizvod namijenjen za stavljanje u funkciju tuđega izuma.

(4) Odredbe stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se ako je proizvod koji se nudi ili isporučuje uobičajen na tržištu, osim kad ponuđač ili isporučitelj potiče druge osobe na poduzimanje radnji iz stavka 2. ovoga članka.

(5) U nedostatku suprotnih dokaza, smatrat će se da je proizvod dobiven zaštićenim postupkom ako je proizvod nov ili ako postoji osnovana sumnja da je proizvod dobiven zaštićenim postupkom i da nositelj patenta nije bio u stanju, unatoč razumnom trudu, utvrditi postupak koji je stvarno korišten. Osnovana sumnja da je proizvod dobiven zaštićenim postupkom postoji osobito kad je zaštićeni postupak jedini poznati postupak.

UGOVOR O LICENCIJI I PRIJENOS PRAVA

Članak 62.

(1) Ugovorom o licenci ustupa se pravo na iskorištavanje zaštićenoga izuma.

(2) Patent može biti predmet prijenosa, potpunoga i djelomičnoga.

(3) Ugovor o licenci te ugovor o prijenosu patenta zaključuju se uz uvjete i na način koji su propisani Zakonom o obveznim odnosima.

(4) Za zaključivanje ugovora o licenci ili ugovora o prijenosu zajedničkog patenta potreban je pristanak svih nositelja prava.

(5) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na zaključivanje ugovora o licenci i ugovora o prijenosu prava iz prijave patenta.

ISCRPLJENJE ISKLJUČIVIH PRAVA NOSITELJA PATENTA

Članak 66.

Isključiva prava stečena patentom koja se odnose na radnje izvršene na području Republike Hrvatske u pogledu proizvoda zaštićenog patentom, smatrat će se iscrpljenima nakon što je proizvod stavljen na domaće tržište od strane nositelja patenta ili uz njegovu izričitu suglasnost, osim ako postoje zakonski razlozi na temelju kojih nositelj patenta može zabraniti daljnju komercijalizaciju proizvoda.

VII. PRISILNE LICENCIJE IZDAVANJE PRISILNE LICENCIJE

Članak 68.

(1) Nadležni sud u Republici Hrvatskoj može izdati prisilnu licenciju u slučaju nedovoljnog iskorištavanja patenta bilo kojoj osobi koja podnese zahtjev za prisilnu licenciju ili Vladi Republike Hrvatske, ako nositelj patenta nije iskorištavao izum zaštićen patentom na području Republike Hrvatske pod razumnim uvjetima ili nije poduzeo učinkovite i ozbiljne pripreme za njegovo iskorištavanje.

(2) Zahtjev za izdavanje prisilne licencije iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti nakon isteka roka od četiri godine od datuma podnošenja prijave patenta ili nakon isteka roka od tri godine od datuma priznanja patenta.

(3) Prisilna licencija ne može se izdati ako nositelj patenta dokaže postojanje zakonskih razloga koji opravdavaju neiskorištavanje ili nedovoljno iskorištavanje zaštićenoga izuma.

(4) Na obrazloženi zahtjev, sud može izdati prisilnu licenciju u odnosu na prvi patent nositelju patenta ili nositelju prava na zaštićenu biljnu vrstu, koji ne može iskorištavati svoj patent (drugi patent), odnosno pravo na zaštićenu biljnu vrstu bez povrede prvog patenta, pod uvjetom da izum zaštićen drugim patentom, odnosno, zaštićena biljna vrsta predstavlja značajan tehnološki napredak, koji je od posebnoga gospodarskog značaja u odnosu na izum zaštićen prvim patentom ili zaštićenu biljnu vrstu. Nadležni sud može poduzeti bilo koju mjeru koju smatra korisnim za utvrđivanje takvog stanja.

(5) U slučaju izdavanja prisilne licencije iz stavka 4. ovoga članka nositelju prvog patenta omogućit će se, pod razumnim uvjetima, pravo na uzajamnu prisilnu licenciju za iskorištavanje izuma zaštićenog drugim patentom ili zaštićene biljne vrste.

(6) Sud može izdati prisilnu licenciju ako je iskorištavanje patentom zaštićenoga izuma nužno zbog izvanrednih stanja na nacionalnoj razini (nacionalna sigurnost zemlje, zaštita javnoga interesa u području zdravstva, prehrane, zaštita i unaprjeđivanje čovjekova okoliša, poseban interes za pojedinu granu gospodarstva), ili kada je nužno ispravljanje postupaka za koje je sudskim ili administrativnim postupkom utvrđeno da su protivni tržišnom natjecanju.

(7) U slučaju poluvodičke tehnologije, prisilna se licencija može izdati samo u slučajevima iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Prisilna licencija može se izdati samo ako je podnositelj zahtjeva bezuspješno, u razumnom vremenskom razdoblju, pokušao dobiti odobrenje od nositelja patenta za iskorištavanje zaštićenog izuma pod razumnim tržišnim uvjetima i rokovima. Sud može odstupiti od navedenih uvjeta u slučajevima iz stavka 6. ovoga članka. Nositelj prava mora u najkraćem mogućem roku biti obaviješten o izdavanju prisilne licencije.

SVJEDODŽBA O DODATNOJ ZAŠTITI

Članak 71.

(1) Rok trajanja patenta može se produljiti Svjedodžbom o dodatnoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Svjedodžba) u slučaju da je temeljni patent priznat za lijek namijenjen ljudima ili životinjama ili sredstvo za zaštitu bilja, za čije stavljanje u promet je potrebno prethodno odobrenje nadležnoga državnog tijela, za vremenski period koji je protekao od datuma podnošenja prijave patenta do dana izdavanja prvog odobrenja za stavljanje u promet lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama, odnosno sredstva za zaštitu bilja, umanjen za pet godina, ali ne dulje od pet godina od datuma stupanja Svjedodžbe na snagu, o čemu Zavod donosi rješenje.

(2) Svjedodžba će biti izdana na zahtjev nositelja temeljnog patenta ako su na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da je lijek namijenjen ljudima ili životinjama ili sredstvo za zaštitu bilja zaštićeno temeljnim patentom koji je na snazi,

2. da je u Republici Hrvatskoj izdano odobrenje za stavljanje u promet lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama ili sredstva za zaštitu bilja, i da je isto na snazi,

3. da temeljni patent za lijek namijenjen ljudima ili životinjama ili sredstvo za zaštitu bilja nije već bio predmet Svjedodžbe,

4. da je prijava za temeljni patent podnesena u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 1993. i

5. da je prvo odobrenje za stavljanje u promet lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama ili sredstva za zaštitu bilja izdano nakon 1. siječnja 2005.

(3) Svjedodžba stupa na snagu odmah nakon zakonskog isteka roka trajanja temeljnog patenta.

(4) Prema ovom Zakonu temeljni patent znači patent koji štiti aktivni sastojak ili kombinaciju aktivnih sastojaka lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama ili sredstva za zaštitu bilja te postupak za njihovo dobivanje ili primjenu.

(5) Pojam prvo odobrenje za stavljanje u promet korišten u ovom članku znači prvo odobrenje za stavljanje u promet lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama ili sredstva za zaštitu bilja dobivenog u Republici Hrvatskoj ili EU.

(6) Za izdavanje Svjedodžbe, kao i za godišnje održavanje njenog trajanja plaća se propisana upravna pristojba i naknada troškova.

(7) Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe treba se podnijeti Zavodu u roku od 6 mjeseci od datuma izdavanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama ili sredstva za zaštitu bilja, a ako je odobrenje izdano prije priznanja temeljnog patenta, u roku od šest mjeseci od datuma objave podatka o priznanju patenta iz članka 51. ovoga Zakona.

(8) Podaci vezani uz postupak po zahtjevu za izdavanje Svjedodžbe, te o njenom trajanju upisat će se u odgovarajući Registar Zavoda.

(9) Uvjeti i postupak izdavanja kao i sadržaj Svjedodžbe iz stavka 1. ovoga članka detaljnije se utvrđuju Pravilnikom.

(10) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na konsenzualni patent.

PREDMET I UČINCI ZAŠTITE

Članak 72.

(1) Unutar zaštite priznate temeljnim patentom, zaštita dobivena Svjedodžbom odnosit će se samo na lijek i medicinski proizvod namijenjen ljudima ili životinjama, odnosno sredstvo za zaštitu bilja za koje je odobreno stavljanje u promet, kao i za bilo koju primjenu proizvoda kao lijeka i medicinskog proizvoda namijenjenog ljudima ili životinjama, odnosno sredstva za zaštitu bilja koja je bila odobrena prije prestanka važenja Svjedodžbe.

(2) Svjedodžbom se nositelju temeljnog patenta ili njegovom pravnom sljedniku daju ista prava kao i temeljnim patentom i podložna je istim ograničenjima i istim obvezama.

OBJAVA

Članak 73.

(1) Zavod u službenom glasilu objavljuje podatke o podnesenom zahtjevu za izdavanje svjedodžbe, donošenju rješenja o izdavanju svjedodžbe, odnosno, odbijanju zahtjeva za izdavanje svjedodžbe i prestanku važenja svjedodžbe.

(2) Podaci koji se objavljuju pobliže će se utvrditi Pravilnikom.

PRIJEVREMENI PRESTANAK PATENTA ODRICANJEM OD PATENTA

Članak 76.

(1) Ako se nositelj odrekne patenta, patent prestaje sljedećega dana od dana dostave Zavodu ovjerene pisane izjave o odricanju.

(2) Ako je u registru patenata upisano određeno pravo u korist trećih osoba, nositelj patenta ne može se odreći patenta bez prethodne ovjerene pisane suglasnosti tih osoba.

PRIJEVREMENI PRESTANAK SVJEDODŽBE

Članak 77.

(1) Svjedodžba iz članka 71. ovoga Zakona prestaje:

1. ako se nositelj odrekne svjedodžbe, svjedodžba prestaje sljedećega dana od dana dostave Zavodu ovjerene pisane izjave o odricanju,

2. ako godišnja naknada troškova za njeno održavanje nije plaćena u roku propisanom ovim Zakonom,

3. ako proizvod za koji je svjedodžba odobrena više ne može biti u prometu na području Republike Hrvatske, što je posljedica opoziva odobrenja za njegovo stavljanje u promet u skladu s nacionalnim

propisom.

(2) Zavod donosi odluku o prestanku svjedodžbe po službenoj dužnosti, ili na zahtjev zainteresirane osobe.

POSTUPAK POVODOM PRIJEDLOGA ZA PROGLAŠAVANJE PATENTA NIŠTAVIM

Članak 81.

(1) Ako prijedlog za proglašavanje patenta ništavim nije sastavljen u skladu s odredbom članka 80. stavka 2. ovoga Zakona ili ako nije plaćena upravna pristojba i naknada troška upravnoga postupka u skladu sa člankom 16. ovoga Zakona, Zavod poziva podnositelja da u roku od 30 dana od dana primitka poziva otkloni nedostatke.

(2) Ako podnositelj ne uredi prijedlog u roku koji je određen u stavku 1. ovoga članka, Zavod zaključkom odbacuje prijedlog.

(3) Uredan prijedlog Zavod dostavlja nositelju patenta i poziva ga da u roku koji ne može biti kraći od 30 niti dulji od 60 dana od dana njegova primitka dostavi svoj odgovor.

(4) U postupku za proglašavanje patenta ništavim Zavod poziva stranke onoliko puta koliko je potrebno da u roku iz stavka 3. ovoga članka dostave svoje primjedbe na podneske druge stranke.

(5) Zavod održava usmenu raspravu ako ocijeni da je održavanje usmene rasprave nužno za utvrđivanje činjenica bitnih za donošenje odluke.

(6) Zavod može, na obrazloženi zahtjev, produljiti rokove iz stavka 1. i 3. ovoga članka za vrijeme koje smatra opravdanim.

(7) U slučajevima kada je riječ o nositelju konsenzualnoga patenta i kad su dokazi iz članka 80. stavka 2. ovoga Zakona dovoljni za opravdanu sumnju da konsenzualni patent ne zadovoljava uvjete iz članka 41. ovoga Zakona, odgovor prema stavku 3. ovoga članka mora sadržavati i postavljen zahtjev za provedbu postupka potpunoga ispitivanja.

RJEŠENJE O PRIJEDLOGU ZA PROGLAŠAVANJE PATENTA NIŠTAVIM

Članak 83.

(1) Na temelju rezultata provedenoga postupka Zavod donosi rješenje o proglašavanju patenta ništavim, u potpunosti ili djelomično, ili rješenje kojim se prijedlog odbija.

(2) Prijava patenta i patent priznat na temelju te prijave od početka neće imati učinke navedene u člankom 58. do 60. ovoga Zakona u mjeri u kojoj je patent proglašen ništavim ili nevažećim.

PROGLAŠAVANJE NIŠTAVOM SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI

Članak 84.

(1) Svjedodžba će biti ništava:

1. ako je izdana protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom,

2. ako je temeljni patent prestao prema članku 76. i 77. ovoga Zakona,

3. ako je temeljni patent poništen u potpunosti ili djelomično, čime proizvod za koji je Svjedodžba izdana više nije obuhvaćen patentnim zahtjevima temeljnog patenta ili ako nakon prestanka temeljnog patenta postoje razlozi koji bi takav poništaj opravdali.

(2) Na postupak za proglašavanje Svjedodžbe ništavom primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ovoga Zakona koje se odnose na postupak povodom prijedloga za proglašavanje patenta ništavim.

XI. OSTVARIVANJE PRAVA

1. Građanskopravna zaštita

TUŽBA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ZAŠTITU PATENTOM

Članak 88.

(1) Izumitelj odnosno njegov pravni sljednik ima pravo tužbom kod nadležnoga suda zahtijevati utvrđivanje prava na zaštitu izuma patentom ako je prijavu patenta podnijela osoba kojoj ne pripada to pravo ili, u slučaju zajednički stvorenoga izuma, osoba koja nije jedini ovlaštenik toga prava.

(2) Tužba iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti do donošenja rješenja o priznanju patenta.

(3) Tužba se mora hitno uzeti u postupak.

PRAVO NA NASTAVAK POSTUPKA ZA PRIZNANJE PATENTA NA TEMELJU PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Članak 89.

Izumitelj odnosno njegov pravni sljednik čije je pravo na zaštitu izuma patentom utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom ima pravo nastaviti pokrenuti postupak za priznanje patenta u roku od tri mjeseca od dana pravomoćnosti sudske presude ili podnijeti novu prijavu patenta za isti izum, zahtijevajući priznavanje datuma podnošenja i prava prvenstva, ako ga ima, od prijave podnesene od strane podnositelja prijave kojem to pravo ne pripada.

TUŽBA ZBOG POVREDE MORALNOGA PRAVA IZUMITELJA

Članak 90.

(1) Izumitelj ima pravo tužbom od nadležnog suda zahtijevati da naloži upis njegova imena u prijavu patenta i u sve isprave koje se izdaju za patent te u odgovarajuće registre Zavoda, ako je u prijavi u svojstvu izumitelja navedena osoba koja nije izumitelj.

(2) Pravo na tužbu iz stavka 1. ovoga članka pripada i onom izumitelju zajedničkoga izuma koji nije naveden u prijavi patenta.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se istaknuti i zahtjev da se pravomoćna presuda javno objavi na trošak tuženika.

(4) Rok za podnošenje tužbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka nije ograničen. Smrću izumitelja pravo na podnošenje tužbe stječu njegovi nasljednici.

TUŽBA ZBOG POVREDE PATENTA

Članak 91.

(1) Nositelj patenta ili stjecatelj isključive licencije ima pravo podnijeti tužbu kod nadležnoga suda protiv osobe koja neovlaštenim poduzimanjem bilo koje radnje iz članka 58. stavka 2. i 3. i članka 59. ovoga Zakona povrijedi patent.

(2) Pravo na tužbu iz stavka 1. ovoga članka, nakon objave prijave patenta, pripada podnositelju objavljene prijave ili stjecatelju isključive licencije.

(3) Nositelj konsenzualnoga patenta mora prije podnošenja tužbe iz stavka 1. ovoga članka raspolagati dokazom da je podnio zahtjev za priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja prijave patenta.

TUŽBENI ZAHITJEVI

Članak 92.

(1) Tužbom zbog povrede patenta može se zahtijevati:

1. proglašavanje postojanja povrede,
2. zabrana u tužbi navedenih radnji kojima se povređuje patent,
3. naknada štete nastale zbog povrede počinjene namjerno ili nepažnjom,
4. oduzimanje i uništenje proizvoda koji su nastali ili pribavljeni povredom patenta i predmeta (pribora i alata) pretežno upotrijebljenih za proizvodnju proizvoda kojima se povređuje patent,
5. nalaganje povreditelju prava da obavijesti tužitelja o identitetu trećih osoba uključenih u proizvodnju i distribuciju robe ili usluga kojima se vrši povreda prava, te o njihovim distribucijskim kanalima, ako to nije u neskladu s težinom povrede,
6. polaganje poslovnih knjiga na uvid,
7. objavljivanje presude o trošku tuženika.

(2) Podnositelj prijave patenta ima pravo na naknadu štete koja mu je počinjena od datuma objave prijave patenta na način predviđen u članku 35. ovoga Zakona.

(3) Na pitanja u svezi s naknadom štete počinjene povredom patenta koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

TERET DOKAZA

Članak 93.

(1) Ako je predmet povrede patentom zaštićeni postupak za proizvodnju nove tvari, smatrat će se, dok se protivno ne dokaže, da je svaka jednaka tvar ili tvar jednakog sastava proizvedena zaštićenim postupkom.

(2) Teret dokazivanja pada na tuženog koji takvu supstanciju ili kompoziciju proizvodi.

ODREĐIVANJE PRIVREMENE MJERE

Članak 94.

(1) Tužbom iz članka 92. ovoga Zakona može se zahtijevati da sud do pravomoćnosti presude odredi privremenu mjeru:

1. nalaganja povreditelju prava da prestane odnosno odustane od izvršenja radnji kojima se povređuje patent,

2. oduzimanja odnosno isključivanja iz prometa proizvoda koji su nastali ili pribavljeni povredom patenta i predmeta (pribora i alata) pretežno upotrijebljenih u stvaranju proizvoda kojima se povređuje patent,

3. nalaganja povreditelju prava da tužitelja obavijesti o identitetu trećih osoba uključenih u proizvodnju i distribuciju robe ili usluga kojima se vrši povreda prava, te o njihovim distribucijskim kanalima, ako to nije u neskladu s težinom povrede.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prijedlog za određivanje privremene mjere može se podnijeti i prije podnošenja tužbe, pod uvjetom da se tužba podnese u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga.

(3) Ako postoji opasnost od nastanka nenadoknadive štete ili ako je očigledno da postoji opasnost od uništenja dokaza, sud može odrediti privremenu mjeru bez prethodnog saslušanja druge strane.

(4) Ako su privremene mjere donesene bez saslušanja druge strane, stranka na koju se mjere odnose o tome mora biti obaviještena bez odlaganja, a najkasnije u roku od 7 dana nakon provedbe mjera.

(5) Sud može zatražiti od podnositelja prijedloga da podnese raspoložive dokaze kako bi se u dostatnoj mjeri uvjerio da je podnositelj prijedloga nositelj prava i da se njegovo pravo povređuje ili da postoji neposredna opasnost od povrede njegovih prava, te mu naložiti da položi jamčevinu ili odgovarajuće jamstvo dostatno za zaštitu tuženika i sprječavanje zloporabe.

(6) Na pitanja u svezi s određivanjem privremenih mjera koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Ovršnoga zakona.

ZASTARA ROKA ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZBOG POVREDE PATENTA

Članak 95.

Tužba zbog povrede patenta može se podnijeti u roku od tri godine od dana saznanja za povredu i učinitelja, ali ne poslije isteka roka od pet godina od dana učinjene povrede.

HITNOST POSTUPKA POVODOM TUŽBE ZBOG POVREDE PATENTA

Članak 96.

Tužba zbog povrede patenta se mora hitno uzeti u postupak.

2. Prekršajne odredbe

Članak 97.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako protivno odredbama ovoga Zakona:

1. izrađuje, nudi na prodaju, prodaje, izvozi ili uvozi i skladišti u te svrhe proizvod koji je izrađen prema zaštićenom izumu (članak 58. stavak 2. točka 1. i članak 59.),

2. primjenjuje ili nudi na primjenu postupak koji je predmet zaštićenoga izuma (članak 58. stavak 2. točka 2. i članak 59.),

3. nudi na prodaju, prodaje, upotrebljava, izvozi ili uvozi i skladišti u te svrhe proizvod koji je izravno dobiven postupkom koji je predmet zaštićenoga izuma (članak 58. stavak 2. točka 3. i članak 59.),

4. nudi ili isporučuje proizvod koji čini bitan element zaštićenoga izuma (članak 52. stavak 3. i članak 59.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 2.000,00 do 8.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna

(4) Proizvodi koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za počinjenje prekršaja iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka oduzet će se i uništiti, o čemu konačnu odluku donosi sudbeno tijelo.

UČINCI EUROPSKIH PATENATA

Članak 103.

(1) Prošireni europski patent, u skladu s odredbama stavka od 2. do 6. ovoga članka, daje od datuma objave podatka o njegovu priznavanju od strane EPO-a, ista prava koja bi bila dana i nacionalnim patentom priznatim prema ovom Zakonu.

(2) U roku od tri mjeseca od datuma objave podatka o priznavanju europskog patenta, nositelj

patenta mora dostaviti Zavodu prijevod patentnog spisa na hrvatski jezik i platiti propisanu upravnu pristojbu i naknadu troškova za objavu u službenom glasilu Zavoda, u skladu sa člankom 16. ovoga Zakona.

(3) Ako kao rezultat prigovora podnesenog EPO-u europski patent ostane na snazi s izmijenjenim patentnim zahtjevima, nositelj patenta mora Zavodu dostaviti prijevod izmijenjenih patentnih zahtjeva na hrvatski jezik i platiti propisanu upravnu pristojbu i naknadu troškova za objavu u službenom glasilu Zavoda, u roku od 3 mjeseca od datuma na koji je objavljen podatak o odluci da europski patent ostane na snazi s izmijenjenim patentnim zahtjevima.

(4) Ako tekst patentnih zahtjeva sadržava pozivne oznake upotrijebljene u crtežima, ti se crteži moraju priložiti uz prijevod naveden u stavku 2. i 3. ovoga članka.

(5) Zavod u službenom glasilu objavljuje, što je prije moguće, podatak o svakom prijevodu koji je uredno podnesen prema stavku 2. ili 3. ovoga članka. Sadržaj objave propisat će se Pravilnikom.

(6) Ako prijevod naveden u stavku 2. ili 3. ovoga članka nije podnesen u propisanom roku ili ako propisana upravna pristojba i naknada troškova nije plaćena u određenom roku, smatra se da prošireni europski patent otpočetak ne vrijedi. Članak 122. EPC-a primjenjuje se na odgovarajući način.

(7) Smatra se da prošireni europski patent i prijava na kojoj se temelji otpočetak nisu imali učinke navedene u stavku 1. ovoga članka i članku 102. stavku 2. ovoga Zakona, u opsegu u kojem je taj patent ukinut u postupku po prigovoru pred EPO-om.

(8) Zavod donosi rješenje o upisu proširenog europskog patenta u Registar patenata iz članka 49. ovoga Zakona.

PRIJEVODI U SKLADU SA SPORAZUMOM O PRIMJENI ČLANKA 65. EPC-A

Članak 114.

(1) Odredbe članka 103. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, koje propisuju obvezu nositelja proširenoga europskog patenta da dostavi prijevod patentnog spisa i izmijenjenih patentnih zahtjeva na hrvatski jezik, primjenjuju se do stupanja na snagu Sporazuma o primjeni članka 65. EPC-a od 17. listopada 2000.

(2) Nakon stupanja na snagu Sporazuma iz stavka 1. ovoga članka nositelj patenta mora dostaviti Zavodu:

1. patentni spis na engleskom jeziku, ili prijevod tog spisa na engleski jezik ako je patent priznat na jeziku postupka koji nije engleski jezik, te prijevod patentnih zahtjeva na hrvatski jezik, u roku i uz obvezu plaćanja propisane upravne pristojbe i troškova za objavu propisanih člankom 103. stavkom 2. ovoga Zakona,

2. prijevod izmijenjenih patentnih zahtjeva na engleski i hrvatski jezik, ako je prošireni europski patent ostao na snazi s izmijenjenim patentnim zahtjevima, u roku i uz obvezu plaćanja propisanih upravnih pristojbi i troškova za objavu propisanih člankom 103. stavkom 3. ovoga Zakona.

(3) U slučaju spora zbog proširenog europskog patenta nositelj patenta mora, o vlastitom trošku, dostaviti kompletan prijevod patentnog spisa na hrvatski jezik na zahtjev osobe koja navodno povređuje patent, ili na zahtjev nadležnog suda ili drugoga sudskog tijela koje vodi pravni postupak.

(4) Prijevod naveden u stavku 3. ovoga Zakona smatra se vjerodostojnim tekstom u bilo kojem postupku u Republici Hrvatskoj, osim u postupku poništaja, ako prijevod na hrvatski jezik daje zaštitu koja je uža od zaštite koju daje prošireni europski patent na jeziku postupka.

ODGODA PRIMJENE POJEDINIH ODREDBA ZAKONA

Članak 117.

(1) Odredbe članka 71.-73. i članka 84. ovoga Zakona počet će se primjenjivati 1. ožujka 2010.

(2) Odredbe članka 99. do 108. i članka 114. ovoga Zakona primjenjivat će se od stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske Patentne Organizacije o suradnji na području patenata, sukladno odredbama Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske Patentne Organizacije o suradnji na području patenata (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, br. 14/03).