

# DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Certified Copy

## AMENDMENTS TO THE REGULATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

Adopted on November 12, 2007, by the Assembly of the International Patent Cooperation Union (PCT Union) following its thirty-sixth (16th ordinary) session held from September 24 to October 3, 2007, with effect from January 1, 2009, and including subsequent amendments adopted on May 15, 2008, by the Assembly of the International Patent Cooperation Union (PCT Union) following its thirty-seventh (21st extraordinary) session held on March 31, 2008, with effect from July 1, 2008

### TABLE OF AMENDMENTS<sup>[1]</sup>

Rule 45*bis*

Rule 45*bis*.1

Rule 45*bis*.2

Rule 45*bis*.3

Rule 45*bis*.4

Rule 45*bis*.5

Rule 45*bis*.6

Rule 45*bis*.7

Rule 45*bis*.8

Rule 45*bis*.9

Rule 48.3

Schedule of Fees

### AMENDMENTS<sup>[2]</sup>

**Rule**  
**Supplementary International Searches**

**45bis**

*45bis.1 Supplementary Search Request*

(a) The applicant may, at any time prior to the expiration of 19 months from the priority date, request that a supplementary international search be carried out in respect of the international application by an International Searching Authority that is competent to do so under Rule 45bis.9. Such requests may be made in respect of more than one such Authority.

(b) A request under paragraph (a) («supplementary search request») shall be submitted to the International Bureau and shall indicate:

(i) the name and address of the applicant and of the agent (if any), the title of the invention, the international filing date and the international application number;

(ii) the International Searching Authority that is requested to carry out the supplementary international search («Authority specified for supplementary search»); and

(iii) where the international application was filed in a language which is not accepted by that Authority, whether any translation furnished to the receiving Office under Rule 12.3 or 12.4 is to form the basis of the supplementary international search.

(c) The supplementary search request shall, where applicable, be accompanied by:

(i) where neither the language in which the international application was filed nor that in which a translation (if any) has been furnished under Rule 12.3 or 12.4 is accepted by the Authority specified for supplementary search, a translation of the international application into a language which is accepted by that Authority;

(ii) preferably, a copy of a sequence listing in electronic form complying with the standard provided for in the Administrative Instructions, if required by the Authority specified for supplementary search.

(d) Where the International Searching Authority has found that the international application does not comply with the requirement of unity of invention, the supplementary search request may contain an indication of the wish of the applicant to limit the supplementary international search to one of the inventions as identified by the International Searching Authority other than the main invention referred to in Article 17(3)(a).

(e) The supplementary search request shall be considered not to have been submitted, and the International Bureau shall so declare:

(i) if it is received after the expiration of the time limit referred to in paragraph (a); or

(ii) if the Authority specified for supplementary search has not stated, in the applicable agreement under Article 16(3)(b), its preparedness to carry out such searches or is not competent to do so under Rule 45bis.9(b).

#### *45bis.2 Supplementary Search Handling Fee*

(a) The supplementary search request shall be subject to the payment of a fee for the benefit of the International Bureau («supplementary search handling fee») as set out in the Schedule of Fees.

(b) The supplementary search handling fee shall be paid in the currency in which the fee is set out in the Schedule of Fees or in any other currency prescribed by the International Bureau. The amount in such other currency shall be the equivalent, in round figures, as established by the International Bureau, of the amount as set out in the Schedule of Fees, and shall be published in the Gazette.

(c) The supplementary search handling fee shall be paid to the International Bureau within one month from the date of receipt of the supplementary search request. The amount payable shall be the amount applicable on the date of payment.

(d) The International Bureau shall refund the supplementary search handling fee to the applicant if, before the documents referred to in Rule 45bis.4(e)(i) to (iv) are transmitted to the Authority specified for supplementary search, the supplementary search request is withdrawn or considered not to have been submitted.

### *45bis.3 Supplementary Search Fee*

(a) Each International Searching Authority carrying out supplementary international searches may require that the applicant pay a fee («supplementary search fee») for its own benefit for carrying out such a search.

(b) The supplementary search fee shall be collected by the International Bureau. Rules 16.1(b) to (e) shall apply *mutatis mutandis*.

(c) As to the time limit for payment of the supplementary search fee and the amount payable, the provisions of Rule 45bis.2(c) shall apply *mutatis mutandis*.

(d) The International Bureau shall refund the supplementary search fee to the applicant if, before the documents referred to in Rule 45bis.4(e)(i) to (iv) are transmitted to the Authority specified for supplementary search, the supplementary search request is withdrawn or considered not to have been submitted.

(e) The Authority specified for supplementary search shall, to the extent and under the conditions provided for in the applicable agreement under Article 16(3)(b), refund the supplementary search fee if, before it has started the supplementary international search in accordance with Rule 45bis.5(a), the supplementary search request is considered not to have been submitted.

### *45bis.4 Checking of Supplementary Search Request; Correction of Defects; Late Payment of Fees; Transmittal to International Searching Authority*

(a) Promptly after receipt of a supplementary search request, the International Bureau shall check whether it complies with the requirements of Rule 45bis.1(b) and (c)(i) and shall invite the applicant to correct any defects within a time limit of one month from the date of the invitation.

(b) Where, by the time they are due under Rules 45bis.2(c) and 45bis.3(c), the International Bureau finds that the supplementary search handling fee and the supplementary search fee have not been paid in full, it shall invite the applicant to pay to it the amount required to cover

those fees, together with the late payment fee under paragraph (c), within a time limit of one month from the date of the invitation.

(c) The payment of fees in response to an invitation under paragraph (b) shall be subject to the payment to the International Bureau, for its own benefit, of a late payment fee whose amount shall be 50% of the supplementary search handling fee.

(d) If the applicant does not furnish the required correction or does not pay the amount in full of the fees due, including the late payment fee, before the expiration of the time limit applicable under paragraph (a) or (b), respectively, the supplementary search request shall be considered not to have been submitted and the International Bureau shall so declare and shall inform the applicant accordingly.

(e) On finding that the requirements of Rule 45*bis*.1(b) and (c)(i), 45*bis*.2(c) and 45*bis*.3(c) have been complied with, the International Bureau shall promptly, but not before the date of receipt by it of the international search report or the expiration of 17 months from the priority date, whichever occurs first, transmit to the Authority specified for supplementary search a copy of each of the following:

(i) the supplementary search request;

(ii) the international application;

(iii) any sequence listing furnished under Rule 45*bis*.1(c)(ii); and

(iv) any translation furnished under Rule 12.3, 12.4 or 45*bis*.1(c)(i) which is to be used as the basis of the supplementary international search;

and, at the same time, or promptly after their later receipt by the International Bureau:

(v) the international search report and the written opinion established under Rule 43*bis*.1;

(vi) any invitation by the International Searching Authority to pay additional fees referred to in Article 17(3)(a); and

(vii) any protest by the applicant under Rule 40.2(c) and the decision thereon by the review body constituted in the framework of the International Searching Authority.

(f) Upon request of the Authority specified for supplementary search, the written opinion referred to in paragraph (e)(v) shall, when not in English or in a language accepted by that Authority, be translated into English by or under the responsibility of the International Bureau. The International Bureau shall transmit a copy of the translation to that Authority within two months from the date of receipt of the request for translation, and shall at the same time transmit a copy to the applicant.

#### *45bis.5 Start, Basis and Scope of Supplementary International Search*

(a) The Authority specified for supplementary search shall start the supplementary international search promptly after receipt of the documents specified in Rule 45*bis*.4(e)(i) to (iv), provided that the Authority may, at its option, delay the start of the search until it has

also received the documents specified in Rule 45bis.4(e)(v) or until the expiration of 22 months from the priority date, whichever occurs first.

(b) The supplementary international search shall be carried out on the basis of the international application as filed or of a translation referred to in Rule 45bis.1(b)(iii) or 45bis.1(c)(i), taking due account of the international search report and the written opinion established under Rule 43bis.1 where they are available to the Authority specified for supplementary search before it starts the search. Where the supplementary search request contains an indication under Rule 45bis.1(d), the supplementary international search may be limited to the invention specified by the applicant under Rule 45bis.1(d) and those parts of the international application which relate to that invention.

(c) For the purposes of the supplementary international search, Article 17(2) and Rules 13ter.1, 33 and 39 shall apply *mutatis mutandis*.

(d) Where the international search report is available to the Authority specified for supplementary search before it starts the search under paragraph (a), that Authority may exclude from the supplementary search any claims which were not the subject of the international search.

(e) Where the International Searching Authority has made the declaration referred to in Article 17(2)(a) and that declaration is available to the Authority specified for supplementary search before it starts the search under paragraph (a), that Authority may decide not to establish a supplementary international search report, in which case it shall so declare and promptly notify the applicant and the International Bureau accordingly.

(f) The supplementary international search shall cover at least the documentation indicated for that purpose in the applicable agreement under Article 16(3)(b).

(g) If the Authority specified for supplementary search finds that carrying out the search is excluded by a limitation or condition referred to in Rule 45bis.9(a), the supplementary search request shall be considered not to have been submitted, and the Authority shall so declare and shall promptly notify the applicant and the International Bureau accordingly.

#### *45bis.6 Unity of Invention*

(a) If the Authority specified for supplementary search finds that the international application does not comply with the requirement of unity of invention, it shall:

(i) establish the supplementary international search report on those parts of the international application which relate to the invention first mentioned in the claims («main invention»);

(ii) notify the applicant of its opinion that the international application does not comply with the requirement of unity of invention and specify the reasons for that opinion; and

(iii) inform the applicant of the possibility of requesting, within the time limit referred to in paragraph (c), a review of the opinion.

(b) In considering whether the international application complies with the requirement of unity of invention, the Authority shall take due account of any documents received by it under Rule 45bis.4(e)(vi) and (vii) before it starts the supplementary international search.

(c) The applicant may, within one month from the date of the notification under paragraph (a)(ii), request the Authority to review the opinion referred to in paragraph (a). The request for review may be subjected by the Authority to the payment to it, for its own benefit, of a review fee whose amount shall be fixed by it.

(d) If the applicant, within the time limit under paragraph (c), requests a review of the opinion by the Authority and pays any required review fee, the opinion shall be reviewed by the Authority. The review shall not be carried out only by the person who made the decision which is the subject of the review. Where the Authority:

(i) finds that the opinion was entirely justified, it shall notify the applicant accordingly;

(ii) finds that the opinion was partially unjustified but still considers that the international application does not comply with the requirement of unity of invention, it shall notify the applicant accordingly and, where necessary, proceed as provided for in paragraph (a)(i);

(iii) finds that the opinion was entirely unjustified, it shall notify the applicant accordingly, establish the supplementary international search report on all parts of the international application and refund the review fee to the applicant.

(e) On the request of the applicant, the text of both the request for review and the decision thereon shall be communicated to the designated Offices together with the supplementary international search report. The applicant shall submit any translation thereof with the furnishing of the translation of the international application required under Article 22.

(f) Paragraphs (a) to (e) shall apply *mutatis mutandis* where the Authority specified for supplementary search decides to limit the supplementary international search in accordance with the second sentence of Rule 45bis.5(b), provided that any reference in the said paragraphs to the »international application« shall be construed as a reference to those parts of the international application which relate to the invention specified by the applicant under Rule 45bis.1(d).

#### *45bis.7 Supplementary International Search Report*

(a) The Authority specified for supplementary search shall, within 28 months from the priority date, establish the supplementary international search report, or make the declaration referred to in Article 17(2)(a) as applicable by virtue of Rule 45bis.5(c) that no supplementary international search report will be established.

(b) Every supplementary international search report, any declaration referred to in Article 17(2)(a) as applicable by virtue of Rule 45bis.5(c) and any declaration under Rule 45bis.5(e) shall be in a language of publication.

(c) For the purposes of establishing the supplementary international search report, Rules 43.1, 43.2, 43.5, 43.6, 43.6bis, 43.8 and 43.10 shall, subject to paragraphs (d) and (e), apply *mutatis mutandis*. Rule 43.9 shall apply *mutatis mutandis*, except that the references therein to Rules

43.3, 43.7 and 44.2 shall be considered non-existent. Article 20(3) and Rule 44.3 shall apply *mutatis mutandis*.

(d) The supplementary international search report need not contain the citation of any document cited in the international search report, except where the document needs to be cited in conjunction with other documents that were not cited in the international search report.

(e) The supplementary international search report may contain explanations:

(i) with regard to the citations of the documents considered to be relevant;

(ii) with regard to the scope of the supplementary international search.

#### *45bis.8 Transmittal and Effect of the Supplementary International Search Report*

(a) The Authority specified for supplementary search shall, on the same day, transmit one copy of the supplementary international search report or the declaration that no supplementary international search report shall be established, as applicable, to the International Bureau and one copy to the applicant.

(b) Subject to paragraph (c), Article 20(1) and Rules 45.1, 47.1(d) and 70.7(a) shall apply as if the supplementary international search report were part of the international search report.

(c) A supplementary international search report need not be taken into account by the International Preliminary Examining Authority for the purposes of a written opinion or the international preliminary examination report if it is received by that Authority after it has begun to draw up that opinion or report.

#### *45bis.9 International Searching Authorities Competent to Carry Out Supplementary International Search*

(a) An International Searching Authority shall be competent to carry out supplementary international searches if its preparedness to do so is stated in the applicable agreement under Article 16(3)(b), subject to any limitations and conditions set out in that agreement.

(b) The International Searching Authority carrying out the international search under Article 16(1) in respect of an international application shall not be competent to carry out a supplementary international search in respect of that application.

(c) The limitations referred to in paragraph (a) may, for example, include limitations as to the subject matter for which supplementary international searches will be carried out, beyond those which would apply under Article 17(2) to the international search, and limitations as to the total number of supplementary international searches which will be carried out in a given period.

### **Rule International Publication**

**48**

48.1 and 48.2 [No change]

### 48.3 Languages of Publication

(a) If the international application is filed in Arabic, Chinese, English, French, German, Japanese, Korean, Portuguese, Russian or Spanish («languages of publication»), that application shall be published in the language in which it was filed.

(b) and (c) [No change]

48.4 to 48.6 [No change]

### SCHEDULE OF FEES

| Fees              |                                                                                                                                                                                                                                              | Amounts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                | International filing fee: (Rule 15.2)                                                                                                                                                                                                        | 1,330 Swiss francs plus 15 Swiss francs for each sheet of the international application in excess of 30 sheets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.                | Supplementary search handling fee: (Rule 45bis.2)                                                                                                                                                                                            | 200 Swiss francs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.                | Handling fee: (Rule 57.2)                                                                                                                                                                                                                    | 200 Swiss francs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Reductions</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.                | The international filing fee is reduced by the following amount if the international application is, as provided for in the Administrative Instructions, filed:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | (a) on paper together with a copy in electronic form, in character coded format, of the request and the abstract:                                                                                                                            | 100 Swiss francs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | (b) in electronic form, the request not being in character coded format:                                                                                                                                                                     | 100 Swiss francs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | (c) in electronic form, the request being in character coded format:                                                                                                                                                                         | 200 Swiss francs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | (d) in electronic form, the request, description, claims and abstract being in character coded format:                                                                                                                                       | 300 Swiss francs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.                | The international filing fee under item 1 (where applicable, as reduced under item 4), the supplementary search handling fee under item 2 and the handling fee under item 3 are reduced by 90% if the international application is filed by: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | (a)                                                                                                                                                                                                                                          | an applicant who is a natural person and who is a national of and resides in a State whose per capita national income is below US\$3,000 (according to the average per capita national income figures used by the United Nations for determining its scale of assessments for the contributions payable for the years 1995, 1996 and 1997) or, pending a decision by the PCT Assembly on the eligibility criteria specified in this sub-paragraph, one of the following States: Antigua and Barbuda, Bahrain, Barbados, the Libyan Arab Jamahiriya, Oman, the Seychelles, Singapore, Trinidad and Tobago and the United Arab Emirates; or |

|  |     |                                                                                                                                                                |
|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (b) | an applicant, whether a natural person or not, who is a national of and resides in a State that is classed as a least developed country by the United Nations; |
|  |     | provided that, if there are several applicants, each must satisfy the criteria set out in either sub-item (a) or (b).                                          |

I hereby certify that the foregoing is a true copy of the original text in English of the amendments to the Regulations under the Patent Cooperation Treaty (PCT) adopted on November 12, 2007, by the Assembly of the International Patent Cooperation Union (PCT Union) following its thirty-sixth (16th ordinary) session held from September 24 to October 3, 2007, with effect from January 1, 2009, and including subsequent amendments adopted on May 15, 2008, by the Assembly of the International Patent Cooperation Union (PCT Union) following its thirty-seventh (21st extraordinary) session held on March 31, 2008, with effect from July 1, 2008.

(signed)

Kamil Idris

Director General

World Intellectual Property Organization

July 29, 2008

[1] These amendments shall apply to international applications whose international filing date is on or after January 1, 2009. Rule 45*bis* shall further apply to any international application whose international filing date is before January 1, 2009, and in respect of which the time limit for making a supplementary search request under Rule 45*bis*.1(a) expires on or after January 1, 2009.

Further proposed amendments to Rule 45*bis* and to the Schedule of Fees will be submitted to the Assembly of the International Patent Cooperation Union (PCT Union) for adoption at its thirty-eighth (22nd extraordinary) session from September 22 to 30, 2008, which would, if adopted, also enter into force on January 1, 2009, and thus further amend that Rule and the Schedule of Fees.

[2] The following reproduces the text, as amended, of each Rule that was amended. Where a paragraph or item of any such Rule has not been amended, the indication »[No change]« appears.

## DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

157

Na temelju članka 3. Zakona o potvrđivanju Ugovora o suradnji na području patenata (PCT)(»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 3/98.) Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

Potvrđeni primjerak  
IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA PREMA UGOVORU O SURADNJI NA  
PODRUČJU PATENATA (PCT)

usvojenih 12. studenoga 2007. godine od strane Skupštine Međunarodne unije za suradnju na području патената (PCT unije), nakon njezine trideset i šeste (16. redovite) sjednice održane od 24. rujna do 3. listopada 2007. godine, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2009. godine i koje uključuju naknadno obavljene izmjene i dopune, usvojene 15. svibnja 2008. godine od strane Skupštine Međunarodne unije za suradnju na području патената (PCT unije), nakon njezine trideset i sedme (21. izvanredne) sjednice održane 31. ožujka 2008. godine, koje su na snazi od 1. srpnja 2008. godine

POPIS IZMJENA I DOPUNA [\[1\]](#)

Pravilo 45.bis.

Pravilo 45.bis.1.

Pravilo 45.bis.2.

Pravilo 45.bis.3.

Pravilo 45.bis.4.

Pravilo 45.bis.5.

Pravilo 45.bis.6.

Pravilo 45.bis.7.

Pravilo 45.bis.8.

Pravilo 45.bis.9.

Pravilo 48.3.

Popis pristojbi

IZMJENE I DOPUNE [\[2\]](#)

**Pravilo**  
**Dopunska međunarodna pretraživanja**

**45.bis.**

*45.bis.1. Zahtjev za dopunsko pretraživanje*

a) Podnositelj prijave može u svakom trenutku prije isteka 19 mjeseci od datuma prvenstva zahtijevati da se u pogledu međunarodne prijave provede dopunsko međunarodno pretraživanje od strane Ovlaštenog tijela za međunarodno pretraživanje, koje je za to nadležno prema pravilu 45.bis.9. Takvi zahtjevi mogu se podnijeti jednom takvu tijelu ili više njih.

b) Zahtjev iz stavka a) (»zahtjev za dopunsko pretraživanje«) podnosi se Međunarodnom uredu i mora sadržavati:

i) ime i adresu podnositelja prijave i zastupnika (ako postoji), naziv izuma, datum međunarodnog podnošenja i broj međunarodne prijave;

ii) podatak o Ovlaštenom tijelu za međunarodno pretraživanje od kojega se zahtijeva da provede dopunsko međunarodno pretraživanje (»Ovlašteno tijelo od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje«) i

iii) ako je međunarodna prijava podnesena na jeziku koji nije prihvaćen od strane tog Tijela, podatak o tome mora li svaki prijevod dostavljen prijamnom uredu prema pravilu 12.3. ili pravilu 12.4. služiti kao temelj za dopunsko međunarodno pretraživanje.

c) Zahtjev za dopunsko pretraživanje mora, ako je moguće, biti popraćen:

i) ako ni jezik na kojem je međunarodna prijava podnesena ni jezik na kojem je dostavljen prijevod prema pravilu 12.3. ili pravilu 12.4. (ako je dostavljen) nije prihvaćen od strane Ovlaštenog tijela od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje, prijevodom međunarodne prijave na jezik koji je prihvaćen od strane tog Ovlaštenog tijela;

ii) po mogućnosti, popisom odsječaka u elektroničkom obliku koji je u skladu sa standardom predviđenim u Administrativnim uputama ako to zahtijeva Ovlašteno tijelo od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje.

d) Ako Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje utvrdi da međunarodna prijava ne udovoljava uvjetu jedinstva izuma, zahtjev za dopunsko pretraživanje može sadržavati podatak o želji podnositelja prijave da se dopunsko međunarodno pretraživanje ograniči na jedan od izuma koji je navelo to Ovlašteno tijelo, a koji nije glavni izum iz članka 17. stavka 3. točke a).

e) Smatra se da zahtjev za dopunsko pretraživanje nije podnesen, o čemu Međunarodni ured daje izjavu:

i) ako je primljen nakon isteka roka iz stavka a) ili

ii) ako Ovlašteno tijelo od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje nije izrazilo svoju pripravnost za provedbu takvih pretraživanja u mjerodavnom sporazumu iz članka 16. stavka 3. točke b) ili nije za to nadležno prema pravilu 45.bis.9. stavku b).

#### *45.bis.2. Manipulativna pristojba za dopunsko pretraživanje*

a) Zahtjev za dopunsko pretraživanje podložan je plaćanju pristojbe u korist Međunarodnog ureda (»manipulativna pristojba za dopunsko pretraživanje«) kako je navedena u Popisu pristojbi.

b) Manipulativna pristojba za dopunsko pretraživanje plaća se u valuti u kojoj je navedena u Popisu pristojbi ili u bilo kojoj drugoj valuti propisanoj od strane Međunarodnog ureda. Iznos u takvoj drugoj valuti, koji utvrđuje Međunarodni ured, protuvrijednost je, izražena u cijelim brojevima, iznosa koji se navodi u Popisu pristojbi i objavljuje u Glasniku.

c) Manipulativna pristojba za dopunsko pretraživanje plaća se Međunarodnom uredu u roku od mjesec dana od datuma primitka zahtjeva za dopunsko pretraživanje. Iznos koji se plaća iznos je koji se primjenjuje na datum plaćanja.

d) Međunarodni ured vraća podnositelju prijave manipulativnu pristojbu za dopunsko pretraživanje ako se, prije prosljeđivanja dokumenata iz pravila 45.bis.4. stavka e) točke i) Ovlaštenom tijelu od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje, zahtjev za dopunsko pretraživanje povuče ili se smatra nepodnesenim.

#### *45.bis.3. Pristojba za dopunsko pretraživanje*

a) Svako Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje koje provodi dopunska međunarodna pretraživanja može zahtijevati da podnositelj prijave plati, u njegovu korist, pristojbu (»pristojba za dopunsko pretraživanje«) za provođenje takva pretraživanja.

b) Pristojbu za dopunsko pretraživanje ubire Međunarodni ured. Pravilo 16.1. stavci od b) do e) primjenjuju se *mutatis mutandis*.

c) Odredbe iz pravila 45.bis.2. stavka c) primjenjuju se *mutatis mutandis* na rok za plaćanje pristojbe za dopunsko pretraživanje i iznos koji se plaća.

d) Međunarodni ured vraća podnositelju prijave pristojbu za dopunsko pretraživanje ako se, prije prosljeđivanja dokumenata iz pravila 45.bis.4. stavka e) točke i) Ovlaštenom tijelu od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje, zahtjev za dopunsko pretraživanje povuče ili se smatra nepodnesenim.

e) Ovlašteno tijelo od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje vraća pristojbu za dopunsko pretraživanje, u opsegu i pod uvjetima predviđenim u mjerodavnom sporazumu iz članka 16. stavka 3. točke b), ako se prije početka dopuskog međunarodnog pretraživanja u skladu s pravilom 45.bis.5. stavkom a), zahtjev za dopunsko pretraživanje smatra nepodnesenim.

#### *45.bis.4. Provjera zahtjeva za dopunsko pretraživanje; Ispravak nedostataka; Kasnije plaćanje pristojbi; Prosljeđivanje Ovlaštenom tijelu za međunarodno pretraživanje*

a) Odmah nakon primitka zahtjeva za dopunsko pretraživanje, Međunarodni ured provjerava udovoljava li zahtjev uvjetima iz pravila 45.bis.1. stavka b) i stavka c) točke i) i poziva podnositelja prijave da ispravi sve nedostatke u roku od mjesec dana od datuma poziva.

b) Ako, u vrijeme njihova dospjeća za naplatu prema pravilu 45.bis.2. stavku c) i pravilu 45.bis.3. stavku c), Međunarodni ured utvrdi da mu manipulativna pristojba za dopunsko pretraživanje i pristojba za dopunsko pretraživanje nisu plaćene u cijelosti, poziva podnositelja prijave da mu plati iznos koji je potreban za pokriće tih pristojbi, kao i pristojbu za kasnije plaćanje prema stavku c), u roku od mjesec dana od datuma poziva.

c) Plaćanje pristojbi kao odgovor na poziv prema stavku b) podložno je plaćanju Međunarodnom uredu, u njegovu korist, pristojbe za kasnije plaćanje, koja iznosi 50% od manipulativne pristojbe za dopunsko pretraživanje.

d) Ako podnositelj prijave ne dostavi zahtijevani ispravak ili ne plati dužni iznos pristojbi u cijelosti, uključujući pristojbu za kasnije plaćanje, prije istaka roka koji se primjenjuje prema

stavku a) odnosno stavku b), zahtjev za dopunsko pretraživanje smatra se nepodnesenim, a Međunarodni ured o tome daje izjavu i o tome obavješćuje podnositelja prijave.

e) Nakon što utvrdi da je nije udovoljeno uvjetima iz pravila 45.bis.1. stavka b) i stavka c) točke i), pravila 45.bis.2. stavka c) i pravila 45.bis.3. stavka c), Međunarodni ured odmah, ali ne prije datuma primitka izvješća o međunarodnom pretraživanju ili isteka 17 mjeseci od datuma prvenstva, ovisno o tome koji je datum prvi, prosljeđuje Ovlaštenom tijelu od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje jedan primjerak:

i) zahtjeva za dopunsko pretraživanje;

ii) međunarodne prijave;

iii) svakog popisa odsječaka dostavljenog prema pravilu 45.bis.1. stavku c) točki ii) i

iv) svakog prijevoda dostavljenog prema pravilu 12.3., pravilu 12.4. ili pravilu 45.bis.1. stavku c) točki i) na temelju kojega će se provoditi dopunsko međunarodno pretraživanje

i, istodobno ili odmah nakon njihova kasnijeg primitka od strane Međunarodnog ureda, jedan primjerak:

v) izvješća o međunarodnom pretraživanju i pisanog mišljenja sastavljenog prema pravilu 43.bis.1.;

vi) svakog poziva Ovlaštenog tijela za međunarodno pretraživanje na plaćanje dodatnih pristojbi iz članka 17. stavka 3. točke a) i

vii) svakog prigovora podnesenog od strane podnositelja prijave prema pravilu 40.2. stavku c) te svake odluke na prigovor donesene od strane tijela za preispitivanje u okviru Ovlaštenog tijela za međunarodno pretraživanje.

f) Na zahtjev Ovlaštenoga tijela od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje pisano mišljenje iz stavka e) točke v), ako nije na engleskom ili na jeziku koji prihvaća to Tijelo, Međunarodni ured prevodi na engleski jezik ili se taj prijevod obavlja pod njegovim nadzorom. U roku od dva mjeseca od datuma primitka zahtjeva za prijevod, Međunarodni ured dostavlja istodobno jedan primjerak prijevoda tom Ovlaštenom tijelu i jedan primjerak podnositelju prijave.

#### *45.bis.5. Početak, temelj i obuhvat dopanskog međunarodnog pretraživanja*

a) Ovlašteno tijelo od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje počinje dopunsko međunarodno pretraživanje odmah nakon primitka dokumenata navedenih u pravilu 45.bis.4. stavku e) točkama od i) do iv), pri čemu to Tijelo može po izboru odgoditi početak pretraživanja i do primitka dokumenata navedenih u pravilu 45.bis.4. stavku e) točki v) ili do isteka 22 mjeseca od datuma prvenstva, ovisno o tome koji je datum prvi.

b) Dopunsko međunarodno pretraživanje provodi se na temelju međunarodne prijave kako je podnesena ili na temelju prijevoda iz pravila 45.bis.1. stavka b) točke iii) ili iz pravila 45.bis.1. stavka c) točke i), uzimajući u obzir izvješće o međunarodnom pretraživanju i pisano mišljenje koji su sastavljeni prema pravilu 43.bis.1., kad su Ovlaštenom tijelu od kojega se

zahtijeva dopunsko pretraživanje dostupni prije početka pretraživanja. Ako zahtjev za dopunsko pretraživanje sadržava podatak iz pravila 45.bis.1. stavka d), dopunsko međunarodno pretraživanje može se ograničiti na izum što ga je podnositelj prijave naveo prema pravilu 45.bis.1. točki d) i one dijelove međunarodne prijave koji se na njega odnose.

c) Za potrebe dopunskog međunarodnog pretraživanja, članak 17. stavak 2., pravilo 13.ter.1., pravilo 33. i pravilo 39. primjenjuju se *mutatis mutandis*.

d) Ako je izvješće o međunarodnom pretraživanju dostupno Ovlaštenom tijelu od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje prije početka pretraživanja prema stavku a), ono može isključiti iz dopunskog pretraživanja sve zahtjeve koji nisu bili predmetom međunarodnog pretraživanja.

e) Ako je Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje dalo izjavu iz članka 17. stavka 2. točke a) i ta je izjava dostupna Ovlaštenom tijelu od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje prije početka pretraživanja prema stavku a), to Tijelo može odlučiti da neće sastaviti izvješće o dopunskom međunarodnom pretraživanju, u kojem slučaju o tomu daje izjavu te odmah o tomu obavješćuje podnositelja prijave i Međunarodni ured.

f) Dopunsko međunarodno pretraživanje mora obuhvaćati barem dokumentaciju koja je u tu svrhu navedena u mjerodavnom sporazumu iz članka 16. stavka 3. točke b).

g) Ako Ovlašteno tijelo od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje utvrdi da je provođenje pretraživanja isključeno ograničenjem ili uvjetom iz pravila 45. bis.9. stavka a), zahtjev za dopunsko pretraživanje smatra se nepodnesenim, a Ovlašteno tijelo o tome daje izjavu i odmah o tome obavješćuje podnositelja prijave i Međunarodni ured.

#### *45.bis.6. Jedinstvo izuma*

a) Ako Ovlašteno tijelo od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje utvrdi da međunarodna prijava ne udovoljava uvjetu jedinstva izuma, ono:

i) sastavlja izvješće o dopunskom međunarodnom pretraživanju u pogledu onih dijelova međunarodne prijave koji se odnose na izum koji je prvi spomenut u patentnim zahtjevima (»glavni izum«);

ii) obavješćuje podnositelja prijave o svojem mišljenju da međunarodna prijava ne udovoljava uvjetu jedinstva izuma i navodi razloge takva mišljenja i

iii) obavješćuje podnositelja prijave o mogućnosti zahtijevanja preispitivanja takva mišljenja u roku iz stavka b).

b) Razmatrajući udovoljava li međunarodna prijava uvjetu jedinstva izuma, Ovlašteno tijelo uzima u obzir sve dokumente koje je primilo prema stavku 45.bis.4. stavku e) točkama vi) i vii) prije početka dopunskog međunarodnog pretraživanja.

c) Podnositelj prijave može, u roku od mjesec dana od datuma obavijesti iz stavka a) točke ii), zahtijevati od Ovlaštenog tijela da preispita mišljenje iz stavka a). Zahtjev za preispitivanje može biti podložen plaćanju Ovlaštenom tijelu, u njegovu korist, pristojbe za preispitivanje u iznosu koji odredi to Tijelo.

d) Ako, u roku iz stavka c), podnositelj prijave zahtijeva preispitivanje mišljenja što ga je dalo Ovlašteno tijelo i plati zahtijevanu pristojbu za preispitivanje, Ovlašteno tijelo preispituje to mišljenje. Preispitivanje ne smije provoditi samo osoba koja je donijela odluku koja je predmet preispitivanja. Ako Ovlašteno tijelo:

i) utvrdi da je mišljenje u potpunosti opravdano, o tome obavješćuje podnositelja prijave;

ii) utvrdi da je mišljenje djelomice opravdano, ali još uvijek smatra da međunarodna prijava ne udovoljava jedinstvu izuma, o tome obavješćuje podnositelja prijave i, ako je potrebno, postupi kako je predviđeno u stavku a) točki i);

iii) utvrdi da je mišljenje u potpunosti neopravdano, o tome obavješćuje podnositelja prijave, sastavlja izvješće o dopunskom međunarodnom pretraživanju u pogledu svih dijelova međunarodne prijave i vraća podnositelju prijave pristojbu za preispitivanje.

e) Na zahtjev podnositelja prijave, i tekst zahtjeva za preispitivanje i tekst odluke povodom takva zahtjeva dostavljaju se naznačenim uredima zajedno s izvješćem o dopunskom međunarodnom pretraživanju. Podnositelj prijave mora dostaviti svaki njegov prijevod prilikom dostave prijevoda međunarodne prijave koji se zahtijeva prema članku 22.

f) Stavci od a) do e) primjenjuju se *mutatis mutandis* ako Ovlašteno tijelo od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje odluči ograničiti dopunsko međunarodno pretraživanje u skladu s drugom rečenicom pravila 45.bis.5. stavkom b), pod uvjetom da se svako upućivanje u tim stavcima na »međunarodnu prijavu« tumači kao upućivanje na one dijelove međunarodne prijave koji se odnose na izum naveden od strane podnositelja prijave prema pravilu 45.bis.1. stavku d).

#### *45.bis.7. Izvješće o dopunskom međunarodnom pretraživanju*

a) Ovlašteno tijelo od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje mora, u roku od 28 mjeseci od datuma prvenstva, sastaviti izvješće o dopunskom međunarodnom pretraživanju ili dati izjavu iz članka 17. stavka 2. točke a), koji se primjenjuje u skladu s pravilom 45.bis.5. stavkom c), da neće sastaviti izvješće o dopunskom međunarodnom pretraživanju.

b) Svako izvješće o dopunskom međunarodnom pretraživanju, svaka izjava iz članka 17. stavka 2. točke a), koji se primjenjuje u skladu s pravilom 45.bis.5. stavku c), i svaka izjava prema pravilu 45.bis.5. točki e) moraju biti na jeziku objave.

c) Za potrebe sastavljanja izvješća o dopunskom međunarodnom pretraživanju, pravila 43.1., 43.2., 43.5., 43.6., 43.6.bis., 43.8. i 43.10. primjenjuju se, podložno stavcima d) i e), *mutatis mutandis*. Pravilo 43.9. primjenjuje se *mutatis mutandis*, osim što se upućivanja na pravila 43.3., 43.7. i 44.2., koja se u njemu navode, smatraju nepostojećima. Članak 20. stavak 3. i pravilo 44.3. primjenjuju se *mutatis mutandis*.

d) Izvješće o dopunskom međunarodnom pretraživanju ne mora sadržavati citat bilo kojeg dokumenta citiranog u izvješću o međunarodnom pretraživanju, osim ako takav dokument mora biti citiran u vezi s drugim dokumentima koji nisu bili citirani u izvješću o međunarodnom pretraživanju.

e) Izvješće o dopunskom pretraživanju može sadržavati objašnjenja:

- i) koja se odnose na citate dokumenata koji se smatraju relevantnima;
- ii) koja se odnose na obuhvat dopunskog međunarodnog pretraživanja.

#### *45.bis.8. Prosljeđivanje i učinak izvješća o dopunskom međunarodnom pretraživanju*

- a) Ovlašteno tijelo od kojega se zahtijeva dopunsko pretraživanje dostavlja istoga dana jedan primjerak izvješća o dopunskom međunarodnom pretraživanju ili izjave da neće sastaviti izvješće o dopunskom međunarodnom pretraživanju, ovisno o slučaju, Međunarodnom uredu i jedan primjerak podnositelju prijave.
- b) Podložno stavku c), članak 20. stavak 1. i pravila 45.1., 47.1. stavak d) i 70.7. stavak a) primjenjuju se tako kao da je izvješće o dopunskom međunarodnom pretraživanju sastavni dio izvješća o međunarodnom pretraživanju.
- c) Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje ne mora uzeti u obzir izvješće o dopunskom međunarodnom pretraživanju za potrebe pisanog mišljenja ili izvješća o međunarodnom prethodnom ispitivanju ako je izvješće primilo nakon što je počelo pisati to mišljenje ili sastavljati to izvješće.

#### *45.bis.9. Ovlaštena tijela za međunarodno pretraživanje od kojih se zahtijeva provođenje dopunskog međunarodnog pretraživanja*

- a) Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje nadležno je provoditi međunarodna pretraživanja ako je njegova pripravnost za provođenje takva pretraživanja navedena u mjerodavnom sporazumu iz članka 16. stavka 3. točke b), podložno svim ograničenjima i uvjetima navedenim u tom sporazumu.
- b) Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje, koje provodi međunarodno pretraživanje prema članku 16. stavku 1. u pogledu neke međunarodne prijave, nije nadležno provoditi dopunsko međunarodno pretraživanje u pogledu te prijave.
- c) Ograničenja iz stavka a) mogu, na primjer, uključivati ograničenja koja se odnose na predmet u pogledu kojega će se provoditi dopunska međunarodna pretraživanja, uz ograničenja koja bi se prema članku 17. stavku 2. primjenjivala na međunarodno pretraživanje te ograničenja koja se odnose na ukupan broj dopunskih međunarodnih pretraživanja koja će se provoditi u danom razdoblju.

## **Pravilo**

**48.**

### **Međunarodna objava**

48.1. i 48.2. /Ne mijenjaju se/

#### *48.3. Jezici objave*

- a) Ako je međunarodna prijava podnesena na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, njemačkom, japanskom, korejskom, portugalskom, ruskom ili španjolskom (»jezici objave«), ta se prijava objavljuje na jeziku na kojem je podnesena.

b) i c) /Ne mijenjaju se/

Od 48.4. do 48.6. /Ne mijenjaju se/

### POPIS PRISTOJBI

| Pristojbe                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Iznosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                    | Pristojba za međunarodno podnošenje (pravilo 15.2.)                                                                                                                                                                                                              | 1.300 švicarskih franaka, plus 15 švicarskih franaka za svaki list međunarodne prijave iznad 30 listova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.                                                                                    | Manipulativna pristojba za dopunsko pretraživanje (pravilo 45.bis.2.)                                                                                                                                                                                            | 200 švicarskih franaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.                                                                                    | Manipulativna pristojba                                                                                                                                                                                                                                          | 200 švicarskih franaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Umanjene pristojbe</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.                                                                                    | Pristojba za međunarodno podnošenje umanjuje se za navedene iznose ako se međunarodna prijava, u skladu s Administrativnim uputama, podnosi:                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                       | a) na papiru s jednim primjerkom zahtjeva i sažetka u elektroničkom obliku, u formatu znakovnog koda                                                                                                                                                             | 100 švicarskih franaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       | b) u elektroničkom obliku, kad zahtjev nije u formatu znakovnog koda                                                                                                                                                                                             | 100 švicarskih franaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       | c) u elektroničkom obliku, kad je zahtjev u formatu znakovnog koda                                                                                                                                                                                               | 200 švicarskih franaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       | d) u elektroničkom obliku, kad su zahtjev, opis, patentni zahtjevi i sažetak u formatu znakovnog koda                                                                                                                                                            | 300 švicarskih franaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.                                                                                    | Pristojba za međunarodno podnošenje iz točke 1. (koja je, kad je primjenljivo, umanjena prema točki 4.), manipulativna pristojba za dopunsko pretraživanje iz točke 2. i manipulativna pristojba iz točke 3. umanjuju se za 90% ako međunarodnu prijavu podnosi: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                       | a)                                                                                                                                                                                                                                                               | podnositelj prijave koji je fizička osoba i koji je državljanin države čiji je nacionalni dohodak po glavi stanovnika manji od 3.000 američkih dolara (prema pokazateljima prosječnog nacionalnog dohotka po glavi stanovnika što su ih Ujedinjeni narodi upotrebljavali za utvrđivanje skale za procjenu doprinosa koji su plaćani za 1995., 1996 i 1997. godinu) i ima prebivalište u toj državi ili, do donošenja odluke od strane Skupštine PCT-a o izbornim kriterijima navedenim u ovom podstavku, državljanin jedne od sljedećih država: Antigva i Barbuda, Bahrein, Barbados, Libijska Arapska Džamahirija, Oman, Sejšeli, Singapur, Trinidad i Tobago i Ujedinjeni Arapski Emirati koji ima prebivalište u toj državi ili |
|                                                                                       | b)                                                                                                                                                                                                                                                               | podnositelj prijave, bez obzira na to je li fizička osoba ili nije, koji je državljanin države koju su Ujedinjeni narodi svrstali u najnerazvijenije zemlje i ima prebivalište u toj državi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pod uvjetom da ako postoji više podnositelja prijave, svaki od njih mora udovoljavati |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| kriterijima navedenima ili u a) ili u b). |
|-------------------------------------------|

[1]Ove izmjene i dopune primjenjuju se na međunarodne prijave čiji je datum međunarodnog podnošenja 1. siječnja 2009. godine ili kasniji datum. Pravilo 45.*bis.* primjenjuje se i na sve međunarodne prijave čiji je datum međunarodnog podnošenja raniji od 1. siječnja 2009. godine i u pogledu kojih rok za podnošenje zahtjeva za dopunsko pretraživanje prema pravilu 45.*bis.*1. stavku a) istječe 1. siječnja 2009. godine ili kasnijeg datuma.

Naknadno predložene izmjene i dopune pravila 45.*bis.* i Popisa pristojbi bit će podnesene na usvajanje Skupštini Međunarodne unije za suradnju na području патената (PCT uniji) na njezinoj trideset i osmoj (22. izvanrednoj) sjednici koja će se održati od 22. do 30. rujna 2008. godine i, ako budu usvojene, i one će stupiti na snagu 1. siječnja 2009. godine pa će se tako to pravilo i Popis pristojbi ponovno mijenjati.

[2]Navodi se izmijenjeni tekst svakog pravila koje je izmijenjeno i dopunjeno. Kada stavak ili točka bilo kojeg takva pravila nisu izmijenjeni i dopunjeni navodi se »/Ne mijenja(ju) se/«.