

Prava na izumu koja mogu biti predmet ovrhe – hrvatska, europska i međunarodna perspektiva

Doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Doc. dr. sc. Hano Ernst*

UDK: 347.771:347.61

Kod ovrhe na patentu valja uzeti u obzir obilježja patenta kao prava intelektualnog vlasništva kojim se štite izumi. U tome smislu predmet ovrhe može biti nacionalni patent, kao i patent stečen na temelju međunarodne prijave, te europski patent. Nadalje, predmeti ovrhe mogu biti i pravo iz prijave za priznanje patenta, konsenzualni patent, te svjedodžba o dodatnoj zaštiti. Za patente stečene na temelju nacionalne, međunarodne i europske prijave relevantan je nacionalni registar patenata, a za nacionalne i međunarodne prijave nacionalni registar patentnih prijava. Jedino je za europske patentne prijave relevantan europski registar patenata. Nakon stupanja na snagu predmet ovrhe moći će biti i unitarni patent koji će u ovrsi biti podložan hrvatskom pravu s učinkom za sve države koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje u području patenata, u onim slučajevima kada podnositelj prijave za stjecanje takvog patenta ima prebivalište ili glavno sjedište, podredno sjedište u Hrvatskoj.

Načelo teritorijalnosti kod ovrhe na patentu djeluje u dva smjera. S jedne strane, patent je vezan uz područje države koja ga je u odnosu na svoj teritorij priznala. S druge strane, prema ovršnom pravu ovrhu stranih sudskih odluka na području neke države provode sudovi države na čijem se teritoriju ovrha provodi. Stoga ovrhu na patentu koji proizvodi učinke u Hrvatskoj mogu provoditi isključivo hrvatski sudovi prema hrvatskome pravu.

Ključne riječi: izum, prava na izumu, patent, ovrha, ovrha na patentu

1. Uvod

Sve se češće govori o intelektualnom vlasništvu kao vrijednom dijelu imovine, kako poslovnih subjekata tako i drugih osoba koji se bave znanstvenim, stručnim i kreativnim radom, bilo da je riječ o područjima tehničkih znanosti ili drugim kreativnim, znanstvenim i umjetničkim područjima. Među predmetima koji se štite raznim oblicima prava intelektualnog vlasništva svakako vrlo važno mjesto zauzima patent kao pravo koje se uobičajeno svrstava među prava industrijskog vlasništva. U Hrvatskoj su propisi u području patenata u cijelosti usuglašeni s najvišim europskim i svjetskim standardima.¹

Jednako tako, i upravna praksa priznavanja patenata koju u Hrvatskoj provode Državni zavod za intelektualno vlasništvo² kao prvostupanjsko tijelo i Žalbena vijeća u području industrijskog vlasništva³ kao drugostupanjsko tijelo odgovaraju spomenutim standardima. I trgovački sudovi koji su nadležni za postupke zaštite patenata (kao i drugih prava intelektualnog vlasništva) od povrede, sustavno rade na kontinuiranom obrazovanju i usavršavanju sudaca u području patenata (i drugih prava intelektualnog vlasništva). Međutim, usprkos tomu, sam broj patenata koji važe na području Hrvatske vrlo je malen i nedostatan da bi se moglo govoriti o bilo kakvoj sustavnoj politici primijenjenih znanstvenih i stručnih istraživanja i

(dalje u tekstu ZoP); Pravilnik o patentu Narodne novine 117/07, 03/11, 66/11, 145/12 i 85/13 (dalje u tekstu PoP); Ugovor o suradnji na području patenata [*Patent Cooperation Treaty*] Narodne novine Međunarodni ugovori 3/98, 10/98 (dalje u tekstu PCT) i Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata [Rules under the Patent Cooperation Treaty] Narodne novine Međunarodni ugovori 10/98, 3/01, 4/02, 15/02, 1/03, 18/03, 3/05, 3/06, 5/08, 12/08, 5/09, 4/10 i 9/11 (dalje u tekstu Pravilnik uz PCT); Europska patentna konvencija [*European Patent Convention*] Narodne novine Međunarodni ugovori 8/07 i 1/08 (dalje u tekstu EPC) i Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije [*Implementing Regulations to the European Patent Convention*] (dalje u tekstu Provedbeni pravilnik EPC); Uredba (EZ) br. 469/09 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjene ljudima ili životinjama, kako je dopunjavana SL L 152, 16. 6. 2009. [*Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (Codified version)*] (dalje u tekstu: Uredba (EZ) br. 469/2009) te Uredba (EZ) br. 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, SL L 198, 8. 8. 1996. sa svim izmjenama i dopunama [*Regulation (EC) No 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 concerning the creation of a supplementary protection certificate for plant protection products*] (dalje u tekstu: Uredba (EZ) br. 1610/1996).

² Državni zavod za intelektualno vlasništvo (dalje u tekstu Zavod) u Hrvatskoj ima status državne upravne organizacije koja je nadležna za postupke registracije i održavanja u vrijednosti prava industrijskog vlasništva među koje pripada i patent. Vidi čl. 4. i 30. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine 150/11, 22/12 i 39/13).

³ Žalbena vijeća u području prava industrijskog vlasništva odlučuju o žalbama koje se podnose protiv odluka Zavoda. Uređena su u čl. 91. do 94. ZoP. Više vidi R. Matanovac, "Žalba u postupcima za stjecanje prava industrijskog vlasništva i sudska nadležnost u odlučivanju o zakonitosti tih odluka – stanje nakon novela iz 2007. godine, dvojbe i perspektive", u: R. Matanovac (ur.), *Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu* (Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2007), str. 89, na str. 89. do 113.

* Katedra za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

¹ U Hrvatskoj su na snazi sljedeći propisi u području patenata relevantni za ovrhu na patentu: Zakon o patentu Narodne novine 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11 i 76/13

patentiranja,⁴ kako u javnom tako i u privatnom sektoru. U tome području Hrvatska treba još puno raditi, osobito ako se uzme u obzir da su jedan od temelja razvoja Europske unije prema Strategiji Europa 2020 upravo ulaganja u istraživanje i razvoj te inovacije.⁵ Napori pojedinih javnih institucija (kao što su hrvatska sveučilišta i pojedini fakulteti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Hrvatska poslovno-inovacijska agencija BICRO), pa i pojedinih privatnih gospodarskih subjekata koji mogu biti primjer dobrog ulaganja u istraživanje i razvoj, predstavljaju tek manje dijelove sustavnog pristupa koji bi se trebao izgraditi na državnoj razini, kako u području istraživanja i razvoja tako i u području komercijalizacije intelektualnih tvorevina koje nastaju kao njihov rezultat. To je, uostalom, i jedna od zadaća Hrvatske prema Strategiji Europa 2020. S druge strane, malen broj patenata upućuje i na zaključak da Hrvatska kao tržište nije zanimljiva za inozemne subjekte koji se bave proizvodnim i uslužnim djelatnostima u području novih tehnologija. Naime, netko tko na tržište plasira proizvode i usluge koji se temelje na novim tehnologijama, svakako će nastojati na takvom tržištu osigurati pravnu zaštitu kroz patentiranje, a podaci o malom broju patenata u važnju na području Hrvatske ukazuju na upravo suprotnu gospodarsku praksu.

Slijedom činjenice da je sam broj patenata u Hrvatskoj vrlo malen, ni ovrha na patentu uistinu nije nešto s čime se može redovito susresti u praksi.⁶ No, ipak, odlučili smo obraditi ovu temu i time dati mali doprinos nastojanjima da se pravni okvir u području patenata unaprijedi i u onim graničnim područjima koja predstavljaju građanskopravne

institute primijenjene na patente. Cilj je ovog rada upozoriti da patent i druga prava vezana uz izume⁷ mogu biti vrlo vrijedni dijelovi imovine, a time i objekti ovrhe, što do sada nije bilo prepoznato. Razlozi za to su različiti, no sasvim je sigurno jedan od najvažnijih razloga za izbjegavanje ovrhe na patentu taj što ona nije ni najmanje jednostavna, kako ne iz postupovnog tako posebice niti iz supstancijalnog kuta gledanja, što proizlazi iz naravi i gospodarske svrhe patenata.

Dakle, nedvojbeno jest da patent može biti predmet ovrhe. To izričito proizlazi iz čl. 62.a ZoP.⁸ Sud koji provodi ovrhu po službenoj dužnosti obavješćuje Zavod o pokrenutoj ovrhi na patentu radi upisa u registar. Od upisa u registar ovrha ima učinak prema trećima. Činjenica da se provodi ovrha na patentu objavljuje se u službenom glasniku Zavoda.⁹ Također, i u Ovršnom zakonu¹⁰ sadržana su pravila koja upućuju na to da patent može biti predmet ovrhe. Tako je u čl. 242. st. 1. tč. 5. OZ propisano da se ovrha protiv pravne osobe koja svoju djelatnost obavlja radi stjecanja dobiti može provesti na njenim patentima, tehničkim unaprjeđenjima i drugim pravima, bez ograničenja. Slijedom odredaba iz čl. 243. st. 2. te čl. 75. st. 3. OZ navedeno pravilo primjenjuje se i u odnosu na ovrhu protiv druge pravne osobe kao i protiv fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost. Konačno, i u dijelu OZ u kojem je uređena ovrha na drugim imovinskim odnosno

⁴ U Hrvatskoj je od 1. siječnja 1992. do 22. kolovoza 2013. godine podneseno ukupno 15.923 prijave za registraciju patenta, među kojima je 7.149 domaćih te 8.774 stranih podnositelja. U 2013. godini je do 22. kolovoza podneseno ukupno 187 prijava među kojima je 171 domaćih i 16 stranih podnositelja. Na dan 22. kolovoza u Hrvatskoj je na snazi 3.870 patenata i 398 konsenzualnih patenata, što ukupno čini 4.268 patenata. Izvor: Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 8/2013, dostupno na <<http://www.dziv.hr/hr/glasnik-hgiv/pregled-glasnika/>> (posljednji posjet 30. 8. 2013.)

⁵ Strategija je objavljena u dokumentu *COM(2010) 20202 final Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth*. Prvi među tri prioriteta te strategije koji se međusobno nadopunjuju jest pametan rast koji se temelji na razvijanju ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji. Nadalje, prva među četiri glavne prioritetne teme te strategije je "Unija inovacija" kojoj je cilj unaprjeđenje okvirnih uvjeta i dostupnosti financiranja za istraživanje i inovacije kako bi se osigurala mogućnost transformacije inovativnih ideja u proizvode i usluge koje stvaraju rast i radna mjesta. Shodno tome jedan od glavnih ciljeva te strategije jest investiranje 3% BDP-a u istraživanje i razvoj.

⁶ Prema podacima iz registra patenata kojima raspolaže Državni zavod za intelektualno vlasništvo u vrijeme pisanja ovoga rada registrirana je tek jedna ovrha i to na konsenzualnom patentu koji je prestao važiti. (Izvor: e-mail od 22. 8. 2013. upućen autorima ovog rada iz info centra Zavoda INCENTIV).

⁷ Definiciju i obilježja izuma vidjeti npr. kod S. Marković, *Patentno pravo*, 1. izdanje (Beograd, Nomos, 1997), str. 63. do 68.

⁸ Pravila o ovrhi na patentu su u ZoP uvrštena tek novelom iz 2007. godine (vidi čl. 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu Narodne novine 76/07). Do tada propisi o patentima u Hrvatskoj nisu sadržavali odredbe kojima bi se uredilo pitanje ovrhe na patentu, kako ne Zakon o patentima iz 1999. godine tako ni Zakon o industrijskom vlasništvu koji je bio preuzet iz bivše države. Međutim, već je Ovršni zakon iz 1996. godine jasno u čl. 199. st. 1. upućivao da je ovrha na patentu moguća i dopuštena. Prema tome, nema mjesta tvrdnjama da bi do 2007. godine ovrha na patentu u Hrvatskoj bila nemoguća ili nedopuštena. Za razliku od patenata, već je Zakon o žigu iz 1999. godine sadržavao odredbe o ovrhi na žigu (čl. 32.). Vidi više J. Čizmić, D. Zlatović, *Komentar Zakona o žigu*, (Zagreb, Faber i Zgombić, 2002), str. 254. Također, i Zakon o žigu iz 2003. godine koji je s izmjenama i dopunama na snazi do danas, sadrži odredbe o ovrhi na žigu (čl. 40). O ovrhi na žigu prema važećem Zakonu o žigu (Narodne novine 173/03, 54/05, 76/07, 30/09 i 49/11) i drugim relevantnim propisima vidi više R. Matanovac Vučković, H. Ernst, "Ovrha na žigu – kako premostiti podnormiranost?", u: *Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci*, (Rijeka, Pravni fakultet, 2013, v. 34, br. 1), str. 173., na str. 173. do 208.

⁹ Vidi čl. 61.a st. 2. ZoP.

¹⁰ Ovršni zakon Narodne novine 112/12 i 25/13 (dalje u tekstu OZ). Riječ je o zakonu koji je stupio na snagu 15. listopada 2012. godine, osim odredaba iz čl. 356. do 364. kojima se uređuje europski ovršni nalog i koje su stupile na snagu na dan kada je Republika Hrvatska pristupila u Europsku uniju. Njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti Ovršni zakon Narodne novine 139/10, 150/11, 154/11, 12/12, 70/12 i 80/12.

materijalnim pravima, u čl. 239. u kojem se uređuje mjesna nadležnost također se izrijekom navode patenti i tehnička unaprjeđenja kao i slična ovršenikova prava (st. 1.).

Upravo u situacijama u kojima neki poslovni subjekt ima patent, može biti riječ o vrijednom dijelu imovine koji može dopuniti ili čak predstavljati u cijelosti vrijednost koju je potrebno namaknuti da bi se namirila vjerovnikova tražbina. U ovome radu bavimo se obilježjima patenta i drugih prava na izumu koji su relevantni za ovršno pravo. Naime, u odluci koja pravila i na koji način se primjenjuju kod ovrhe na patentu valja uzeti u obzir i sva obilježja patenta kao subjektivnog prava intelektualnog vlasništva kojim se štite izumi i načine njegova stjecanja, ali i specifična druga subjektivna prava vezana uz izume kao što su pravo na patent (izumiteljsko pravo), pravo iz prijave patenta, te pravo iz svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, budući da i ona mogu biti predmeti ovrhe. Treba uzeti također u obzir i različite registre patenata i patentnih prijava koji postoje vezano uz postupak priznanja patenta na temelju nacionalne, međunarodne i europske prijave patenta.

Ovdje će se obraditi i unitarni patent koji će na području Europske unije tek stupiti na snagu a koji također može biti predmet ovrhe.

2. Patent kao registarsko pravo

Postoji niz subjektivnih prava vezanih uz izume: pravo na stjecanje patenta, kraće pravo na patent (izumiteljsko pravo), pravo iz prijave patenta, pravo iz patenta, pravo iz konsenzualnog patenta, te pravo iz svjedodžbe o dodatnoj zaštiti. Istodobno, izum se može štititi i tajnošću. Dok su izumiteljsko pravo i zaštita izuma (poslovnom) tajnom neregistarska prava, sva ostala navedena subjektivna prava se registriraju.

Ovdje će se obraditi i svi načini stjecanja patenta: na temelju nacionalne prijave, na temelju međunarodne prijave patenta ili PCT prijave kao i na temelju europske prijave patenta. Obradit će se i unitarni patent koji će kao novo unitarno pravo intelektualnog vlasništva tek stupiti na snagu u Europskoj uniji.

Ovo se obrađuje stoga što pravila o ovrsi mogu biti različita, s obzirom na sva navedena različita prava na izumima kao i na sve navedene načine stjecanja patenta.

2.1. Subjektivna prava na izumu

Patent se u Hrvatskoj kao i u svim ostalim državama članicama Europske unije te diljem svijeta stječe u posebnom upravnom postupku za priznanje patenta u kojem nadležno tijelo donosi odluku o priznanju koja se objavljuje, te se patent upisuje u poseban registar patenata koji je javan i koji se u pravilu vodi u elektroničkom obliku. Patent je isključivo subjektivno pravo koje štiti svog nositelja u pogledu gospodarskog iskorištavanja njegovog izuma.¹¹

¹¹ Definiciju patenta vidi npr. A. Verona, *Pravo industrijskog vlasništva*, 1. izdanje (Zagreb, Informator, 1978), str. 70, Marković,

Patentom se može štititi svaki izum iz bilo kojeg područja tehnike,¹² koji je nov,¹³ koji ima inventivnu razinu¹⁴ i koji je industrijski primjenjiv.¹⁵ Patentna zaštita izuma je ograničena na područje države u kojoj je patent priznat. Upravni postupak za priznanje patenta za područje jedne države provodi ovlašteno tijelo u kojem država kao suveren na svom području dopušta privatnoj osobi uživanje monopola u pogledu gospodarskog iskorištavanja njenog izuma.¹⁶ Različite su teorije koje opravdavaju postojanje patenta kao isključivog prava,¹⁷ no u svakom slučaju razlog nastanka i opstanka patenta izrazito odražava gospodarske interese, kako privatne tako i javne. Sažeto rečeno, države na svojim područjima dodjeljuju monopol u pogledu gospodarskog iskorištavanja izuma zaštićenog patentom čime štite privatnu investiciju, ali istodobno štite i svoj interes usmjeren na poticanje i omogućivanje ukupnog tehnološkog razvoja. U preispitivanju potrebe

op. cit. u bilj. 7, str. 2, V. Besarović, *Pravo industrijske svojine i autorsko pravo*, 1. izdanje (Beograd, NIO Poslovna politika, 1984), str. 44, W. Cornish, D. Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 5. izdanje (London, Sweet & Maxwell, 2003), str. 7.

¹² Ipak, budući da izum zaštićen patentom daje svojem nositelju isključivo pravo iskorištavanja izuma, propisima su određene kategorije izuma u javnom interesu izuzete od patentne zaštite. Nositelj patenta može tijekom trajanja patenta na području za koje je patent priznat svakome zabraniti korištenje svog izuma. Drugim riječima, nositelj patenta ima monopol u određenom vremenskom razdoblju u pogledu iskorištavanja svoga izuma. Stoga su u interesu zaštite npr. javnog zdravlja po ZoP, iz patentne zaštite izuzeti 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 (čl. 6. tč. 3. ZoP).

¹³ Izum je nov ako nije sadržan u stanju tehnike. Novost izuma procjenjuje se po objektivnom kriteriju: pod stanjem tehnike podrazumijeva se sve što je poznato javnosti bilo gdje u svijetu, na bilo koji način (pisano, usmeno, uporabom), prije datuma podnošenja prijave patenta. (Vidi detaljno čl. 8. ZoP) Za razliku od patenata, npr. novost kod autorskog prava procjenjuje se po subjektivnom kriteriju: novim se smatra autorsko djelo ako je ono novo za svoga tvorca, autora, bez obzira na to postoji li takav isti izrazaj negdje dalje u svijetu.

¹⁴ Izum ima inventivnu razinu ako za stručnu osobu iz odgovarajućeg područja ne proizlazi na očigledan način iz postojećeg stanja tehnike. Za takav izum se još kaže i da je neočigledan. (Vidi čl. 10. ZoP).

¹⁵ Izum je industrijski primjenjiv (praktično primjenjiv u industrijskom opsegu) ako se njegov predmet može proizvesti ili upotrijebiti u bilo kojoj grani industrije, uključujući poljoprivredu. (Vidi čl. 11. ZoP).

¹⁶ Patentom se može štititi kako proizvod tako i postupak, te određena primjena nekog proizvoda ili postupka.

¹⁷ U stručnoj literaturi su se vremenom razvile četiri teorije o patentnom pravu, koje nužno ne isključuju jedna drugu i koje imaju dalje izdiferencirane podoblike. To su teorija ugovora, prirodopravna teorija, teorija nagrade i teorija podsticaja/stimulacije. Više vidi npr. Verona, *op.cit.* u bilj. 11, str. 67. i 68, Marković, *op.cit.* u bilj. 7, str. 24. do 38.

za opstojnošću patenta kao isključivog i vremenski ograničenog prava monopolnog karaktera, zaključilo se da je primarna funkcija patentnog sustava unaprjeđenje inovacija i poticanje razvoja novih tehnologija. Tehnološki razvoj počiva na inovacijskoj aktivnosti pojedinaca – izumitelja i onih koji ulažu u istraživanje i razvoj te im je zato potrebno osigurati pravnu zaštitu. Ona se na najracionalniji način postiže kroz sustav zaštite izuma patentom koji djeluje erga omnes na području države za koju je priznat.

2.1.1. Izum zaštićen tajnom

Moguće je izum štititi i tajnošću, u kojem se slučaju neće provoditi postupak ispitivanja patenta. Osoba koja ima izum jednostavno ga drži u tajnosti i nikome ga ne razotkriva. U slučaju da ga drugome razotkrije mora tu osobu istodobno obvezati na čuvanje tajnosti podataka o izumu. Ovakav oblik pravne zaštite izuma nema veze s patentiranjem. Međutim, taj izum koji čini dio poduzeća, poslovne cjeline,¹⁸ mogao bi biti obuhvaćen ovrhom u okviru ovrhe poduzeća ili dijela poduzeća koji čini samostalan pogon i u kojemu se taj izum rabi.¹⁹ Dakle, vezano uz pitanje ovrhe na tajnom izumu valja uočiti da se na takvu ovrhu ne primjenjuju pravila o ovrsci na patentu već o ovrsci na poduzeću.

2.1.2. Izumiteljsko pravo

U kontekstu izuma zaštićenog tajnom valja spomenuti i pravo na patent ili izumiteljsko pravo.²⁰ Tu je riječ o subjektivnom pravu koje se ne registrira, koje nastaje u trenutku stvaranja izuma, tj. pronalaska novog rješenja nekom tehničkom problemu koje je novo, ima inventivnu razinu i industrijski je primjenjivo. Dakle, izumitelj kao fizička osoba koja je stvorila izum stječe činom stvaranja izuma izumiteljsko pravo. Sadržaj tog subjektivnog prava vrlo je uzak i sastoji se u pravu podnijeti prijavu za

registraciju patenta. Dakle, podnošenjem prijave za registraciju patenta izumiteljsko pravo se konzumira i ono prestaje. Nadalje, budući da je pretpostavka za stjecanje patenta novost izuma, izumitelj ne smije prije podnošenja prijave za registraciju svoj izum otkriti javnosti jer će time uništiti novost patenta i svoju mogućnost priznanja patenta za taj izum. Time će ujedno izgubiti i izumiteljsko pravo budući da ono prestaje u trenutku kada izum prestane biti nov. I naposljetku, ovdje valja upozoriti da se u hrvatskom patentnom pravu, kao i drugdje u Europskoj uniji, primjenjuje načelo *prior tempore potior iure* kojim se rješava situacija konkurencije dva izumiteljska prava u odnosu na isti izum. Drugim riječima, ako su dva izumitelja djelovala neovisno jedan o drugome i stvorila isto rješenje za isti tehnički problem, tj. isti izum, obojica će steći izumiteljsko pravo, tj. pravo na svoje ime registrirati patent. U konkurenciji ta dva prava prednost će imati onaj tko prvi podnese patentnu prijavu – on će time isključiti drugoga od mogućnosti stjecanja patenta za isti izum. Često se to načelo označuje engleskim izrazom *first-to-file*.²¹

Postavlja se pitanje bi li izumiteljsko pravo, s obzirom na njegovu pravnu narav kakva je prethodno opisana, moglo biti predmetom ovrhe. U čl. 62.a st. 4. ZoP, u kojem se uređuje primjena pravila o ovrsci *mutatis mutandis* i na konsenzualni patent, pravo iz prijave i pravo iz svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, izumiteljsko pravo se ne spominje. No, to je i logično, budući da je nemoguće primijeniti pravila iz čl. 62.a ZoP o ovrsci na patentu na odgovarajući način na izumiteljsko pravo jer je ono neregistrirano pravo. Stoga bi trebalo zastupati stajalište o izumiteljskom pravu kao “drugom imovinskom pravu” odnosno “sličnom ovršenikovu pravu” na kojemu se može provesti ovrha, sukladno čl. 240. OZ. Ipak, valja imati na umu da je vjerojatnost da ovrhovoditelj znade za postojanje izumiteljskog prava malena, budući da će u pravilu izumitelj koji želi konzumirati svoje izumiteljsko pravo u fazi prije podnošenja prijave za priznanje patenta izum držati tajnim. Ipak, ponekad je moguće da ovrhovoditelj sazna za postojanje izumiteljskog prava na nekoj međunarodnoj izložbi, zbog zlouporabe treće osobe²² ili slijedom podnošenja prijave za priznanje patenta za isti izum u nekoj drugoj državi (pod uvjetom da prijava bude na zahtjev podnositelja objavljena prije isteka od 18 mjeseci od podnošenja).²³ Pravila o ovrsci na takvom pravu, budući da je riječ o neregistriranom pravu, razlikuju se od pravila o ovrsci na registriranim pravima kakvo je patent. Također, treba napomenuti da izumiteljsko pravo ima i

¹⁸ U ovome kontekstu poduzeće je zajednica imovine i osoba, odnosno spoj kapitala i rada pod jedinstvenim vodstvom, usmjerena na ostvarivanje gospodarskih ciljeva i jedinstveno istupanje na tržištu. Ta gospodarska cjelina nema pravnu osobnost, već na tržištu istupa, te u pravne odnose ulazi nositelj poduzeća ili poduzetnik, bez obzira na njegov organizacijski oblik, način financiranja te namjeravano ili stvarno ostvarivanje dobiti. Tako J. Barbić, *Pravo društava, knjiga prva*, 1. izdanje (Zagreb, Organizator, 1999), str. 196. Više vidi i J. Barbić, “Poduzeće – pojam i značenje”, 11 *Računovodstvo, revizija i financije* (2001), str. 114, na str. 114 do 121.

¹⁹ Ne bi trebalo biti spora oko toga da poduzeće u opisanom smislu, kao i proizvodni pogon ili obrt (uz određena ograničenja) mogu biti predmeti ovrhe. Vidi više M. Dika, *Građansko ovršno pravo (I. knjiga – Opće građansko ovršno pravo)*, 1. izdanje (Zagreb, Narodne novine, 2007), str. 615., koji poduzeće svrstava “pod druga imovinska prava” na kojima je sukladno čl. 239. OZ moguće provesti ovrhu.

²⁰ Više o izumiteljskom pravu vidi R. Matanovac Vučković, “Hrvatska i Makedonija u europskom patentnom sustavu”, u: *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, (Zagreb, Pravni fakultet, vol. 61, br. 2., 2011), str. 675., na str. 682. do 684.

²¹ Vidi čl. 22. ZoP.

²² U ova dva slučaja riječ je o razotkrivanju izuma bez štetnih posljedica iz čl. 9. ZoP.

²³ To proizlazi iz mogućnosti podnositelja prijave za registraciju patenta da se pozove na pravo prvenstva ranije prijave za isti izum podnesene u državi članici Pariške unije ili Svjetske trgovinske organizacije. Vidi čl. 23. do 28. ZoP.

svoju moralnu, osobnu komponentu²⁴ koja je neotuđiva i neprenosiva i na kojoj se ne može provesti ovrha.

Vežano uz izum koji se štiti tajnom i izumiteljsko pravo, naposljetku valja uočiti da bi izumiteljsko pravo na izumu koji se rabi u nekom poduzeću moglo bi biti i predmetom ovrhe u okviru ovrhe na tome poduzeću, kao što je prethodno napomenuto uz izume koji se štite tajnom. No, istodobno valja uočiti da izumiteljsko pravo postoji bez obzira na to rabi li se izum u nekom poduzeću ili ne. Time ono predstavlja samostalno subjektivno pravo ograničenog sadržaja i kao takvo može biti samostalan predmet ovrhe.

2.1.3. Pravo iz patenta

Kad je riječ o ovrsci na patentu, misli se u prvome redu na registrirani patent koji za svojeg nositelja stvara isključiva prava opisana u čl. 58. ZoP (te u čl. 59. ako je riječ o patentu iz područja biotehnologije). Ukratko rečeno, nositelj patenta ima isključivo pravo gospodarski iskorištavati predmet svojeg patenta kroz razdoblje od 20 godina, računajući od datuma podnošenja prijave za registraciju patenta, te može svakome drugome zabraniti takvo iskorištavanje. Takvo subjektivno pravo naziva se pravom iz patenta ili pravom iz registracije patenta.²⁵ Pravo iz patenta nastaje u trenutku objave podatka o priznanju patenata na temelju odluke nadležnog tijela da se priznaje patent jer je izum koji je njegov predmet nov, industrijski primjenjiv i ima inventivnu razinu, te budući da ne postoje razlozi za isključenje patentibilnosti.²⁶ Učinci tog subjektivnog prava djeluju retroaktivno, od trenutka podnošenja prijave za registraciju.²⁷ Pravo iz patenta je sadržajem puno, cjelovito pravo i na njemu se redovito može provesti ovrha. Kao što je rečeno, patent traje 20 godina.

2.1.4. Pravo iz svjedodžbe o dodatnoj zaštiti

U odnosu na neke vrste izuma moguće je produžiti trajanje isključivih prava do maksimalno pet godina putem

instituta koji se naziva svjedodžba o dodatnoj zaštiti. On je uređen u čl. 87.a do 87.l ZoP, no riječ je tek o odredbama kojima je svrha omogućiti neposrednu primjenu Uredbe (EZ) 469/2009 koja se odnosi na medicinske proizvode i Uredbe (EZ) 1610 koja se odnosi na herbicide i pesticide.²⁸ Na temelju tih uredaba nadležna tijela država članica Europske unije na isti način i pod istim pretpostavkama dodjeljuju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti s važenjem za njihovo područje. Svjedodžba o dodatnoj zaštiti daje sadržajem ista isključiva prava kao i patent,²⁹ ali je predmet zaštite drukčiji, tj. uži. Naime, njome se štiti samo aktivna supstanca medicinskog proizvoda³⁰ odnosno proizvoda za zaštitu bilja. Zato i nije riječ o produženju zaštite patentom već ovaj oblik zaštite nosi drugo ime – svjedodžba o dodatnoj zaštiti.

Budući da pravo iz svjedodžbe o dodatnoj zaštiti daje sadržajno ista subjektivna isključiva prava iz čl. 58. ZoP koja daje patent, ali u odnosu na suženi dio prvobitnog izuma (aktivnu supstancu), i pravila o ovrsci na svjedodžbi su ista pravila koja se primjenjuju na patent. U čl. 62.a st. 4. ZoP izričito je uređeno da se pravila o ovrsci na patentu iz toga članka na odgovarajući način primjenjuju i na ovrhu na pravu iz svjedodžbe o dodatnoj zaštiti.

Budući da prema čl. 87.b st. 1. ZoP Zavod vodi registar svjedodžbi o dodatnoj zaštiti, ovrha na svjedodžbi upisuje se u taj registar na isti način i primjenom istih pravila koja se primjenjuju na registraciju ovrhe na patentu.

2.1.5. Konsenzualni patent

Pored patenta koji traje 20 godina i u odnosu na kojeg su u postupku potpunog ispitivanja patentni ispitivači – stručnjaci u području kojem pripada izum posebno educirani za provedbu postupka potpunog ispitivanja (engl. *person skilled in the art*) – provjerili je li izum nov, ima li inventivnu razinu i je li industrijski primjenjiv, postoji u hrvatskome pravu i konsenzualni patent.³¹ Takav se patent u drugim državama često naziva i malim patentom (engl. *small patent*) ili neispitanim patentom. Riječ je o vrsti registracije koja nositelju konsenzualnog patenta na vrijeme od 10 godina³² daje sadržajno jednaka isključiva prava³³ kao i nositelju patenta za kojeg je proveden postupak potpunog ispitivanja, no ta su prava uvjetna. Naime, u postupku registracije patenta podnositelj prijave u roku od šest mjeseci od objave prijave patenta mora

²⁴ Vidi čl. ZoP.

²⁵ Više o pravu iz patenta vidi Matanovac Vučković, *loc. cit.* u bilj. 20, str. 688. do 692. Nešto drukčije shvaćanje sadržaja prava vidi Z. Parać, "Patentirani izum i know-how kao predmeti ugovora o licenci", u: *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, (Zagreb, Pravni fakultet, vol. 36, br. 3–4, 1986), str. 469, na str. 477. do 479.

²⁶ Vidi čl. 51. st. 1. ZoP. Podatak o priznanju patenta objavljuje se u prvom idućem broju službenog glasila Zavoda, računajući od datuma donošenja rješenja o priznanju. Rješenje o priznanju patenta ima učinak od datuma objave podatka o priznanju. Vidi i čl. 49. st. 1. ZoP. Podaci iz rješenja o priznanju patenta, s datumom donošenja rješenja, upisuju se u Registar patenata koji vodi Zavod. Ove odredbe upućuju na zaključak da se prava iz patenta stječu objavom podataka o priznanju s učinkom *ex tunc*, od datuma podnošenja prijave patenta. Objava ima, dakle, konstitutivno značenje za stjecanje prava. Slijedom toga, registracija patenta je tek deklaratoran akt o činjenici da je patent priznat.

²⁷ Vidi čl. 70. st. 1. ZoP.

²⁸ Više o tome institutu vidi R. Matanovac Vučković, *Zbirka propisa u području prava intelektualnog vlasništva, uvodna studija: Intelektualno vlasništvo i pristupanje Europskoj uniji – novele zakona iz 2007. godine*, (Zagreb, Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2008), str. 30. i 31. te 41. i 42.

²⁹ Vidi čl. 5. Uredbe (EZ) 469/2009 i čl. 5. Uredbe (EZ) 1610/96.

³⁰ Vidi čl. 4. Uredbe (EZ) 469/2009 i čl. 4. Uredbe (EZ) 1610/96.

³¹ Vidi čl. 41. ZoP.

³² Vidi čl. 70. st. 2. ZoP.

³³ I za konsenzualni patent sadržaj prava treba potražiti u čl. 58. ZoP.

podnijeti zahtjev za priznanje patenta. On u tome zahtjevu može odabrati želi li da se provede postupak potpunog ispitivanja ili da mu se prizna patent bez postupka potpunog ispitivanja.³⁴ Ako odabere potonje, riječ je o konsenzualnom patentu. Dakle, u odnosu na takav izum neće se ispitivati novost, inventivna razina i industrijska primjenjivost, već će se presumirati da su te pretpostavke za registraciju ispunjene. Ako nitko u ostavljenom roku ne prigovori registraciji toga patenta ili ako nitko ne podnese zahtjev za provođenje postupka potpunog ispitivanja,³⁵ taj će patent vrijediti kao konsenzualni patent. Povodom prigovora ili zahtjeva za provođenje postupka potpunog ispitivanja Zavod može donijeti rješenje o odbijanju patenta ili o priznanju patenta. U prvome slučaju nositelj konsenzualnog patenta gubi sva prava *ex tunc*. Dakle, rješenje o odbijanju patenta djeluje retroaktivno i briše sve učinke konsenzualnog patenta od trenutka podnošenja prijave za registraciju, kao da konsenzualnog patenta nikada nije ni bilo. U drugome slučaju nositelju konsenzualnog patenta se *ex tunc* priznaju sva prava iz patenta za kojeg je naknadno proveden postupak potpunog ispitivanja. Dakle, i ovo rješenje djeluje retroaktivno, s time da, suprotno prethodnom slučaju, daje sve učinke potpunog patenta od trenutka podnošenja prijave za registraciju, kao da je od toga datuma nositelj patenta imao bezuvjetna isključiva prava iz čl. 58. (i čl. 59.) ZoP a ne tek konsenzualni patent.³⁶

Jasno je uređeno u čl. 62.a st. 4. ZoP da i konsenzualni patent može biti predmet ovrhe. No, valja prigodom ovrhe imati na umu da je riječ o neispitanom patentu tj. da se presumira da je izum koji se njime štiti nov, da ima inventivnu razinu i da je industrijski primjenjiv.³⁷ Svjedodžbom o dodatnoj zaštiti ne može se produžiti trajanje isključivih prava u odnosu na odgovarajući dio izuma zaštićenog konsenzualnim patentom.³⁸

2.1.6. Pravo iz prijave

Prema čl. 62.a st. 4. ZoP pravila o ovrsi na patentu primjenjuju se i na pravo iz prijave patenta. Riječ je o pravu koje traje od datuma podnošenja ili objave prijave do datuma stjecanja patenta i u nekim je državama sadržajno jednako isključivim pravima iz patenta uz ograničenje da djeluju uvjetno, pod uvjetom da patent uistinu i bude priznat.³⁹ No, mnoge države, među kojima se nalazi i Hrvatska,⁴⁰ ograničile su sadržaj subjektivnog prava koje proizlazi iz prijave samo na pravo na naknadu štete od osobe koja u vremenu od datuma objave prijave do datuma objave

podatka o priznanju patenta iskoristava izum na način koji bi nakon priznanja patenta predstavljao povredu patenta.⁴¹ Riječ je o privremenom pravu. Objavom podatka o priznanju patenta nastaje pravo iz patenta koje djeluje *ex tunc*, od dana podnošenja prijave. U tome trenutku pravo iz prijave transformira se u pravo iz patenta.

Sukladno čl. 62.a st. 4. ZoP i pravo iz prijave može biti predmet ovrhe te se prema toj odredbi pravila o ovrsi na patentu na odgovarajući način primjenjuju i na ovrhu na prijavi patenta. No, ovdje treba postupati s posebnom pažnjom kad je riječ o ovrsi na pravu iz prijave koja je međunarodna prijava ili europska prijava ili europska prijava za stjecanje unitarnog patenta, budući da tu ima nekih značajnih posebnosti u odnosu na nacionalnu prijavu koje će se u nastavku razraditi. Također, kod ovrhe na pravu iz prijave valja imati na umu da prijava patenta ne mora rezultirati priznanjem patenta tj. da patentna zaštita može biti odbijena. U tom će se slučaju prava iz prijave poništiti *ex tunc*, kao da nikada i nisu postojala. U tome slučaju stjecatelj prava iz prijave koji je ta prava stekao u postupku ovrhe također gubi sva prava *ex tunc*, kao da ih nije ni bilo.

2.2. Načini registracije

Patent se u Hrvatskoj, kao i u svim državama članicama Europske unije, može registrirati primjenjujući tzv. nacionalnu, tzv. međunarodnu ili PCT rutu i tzv. europsku ili EPC rutu. U nastavku će se obraditi posebnosti svakog od ovih načina registracije patenta. No, svaki od njih rezultira nacionalnim patentom. Također, obradit će se i novi regionalni sustav patentne zaštite u Europskoj uniji – patent pojačane suradnje koji se naziva i unitarnim patentom i koji bi uskoro trebao stupiti na snagu u Europskoj uniji. On bi trebao imati jedinstveni učinak u svim zemljama Europske unije s izuzetkom Italije i Španjolske. Izgledno je da će mu pristupiti i Hrvatska.

Također valja upozoriti da ZoP propisuje četiri vrste registara koji se odnose na izume: registar prijava patenata,⁴² registar patenata⁴³ te registar zahtjeva za izdavanje svjedodžbi o dodatnoj zaštiti (koji uključuje i zahtjeve za produljenje trajanja svjedodžbi) i registar svjedodžbi o dodatnoj zaštiti.⁴⁴ Na registar zahtjeva za izdavanje svjedodžbi o dodatnoj zaštiti se na odgovarajući način primjenjuju pravila o registru prijava dok se na registar svjedodžbi na odgovarajući način primjenjuju pravila o registru patenata. Pored ovih postoji i registar europskih patenata koji vodi Europski patentni ured i u koji se upisuju europske prijave patenata i europski patenti. Taj registar također proizvodi učinak na području Hrvatske.

³⁴ Vidi čl. 36. st. 1. ZoP.

³⁵ Vidi čl. 43. ZoP.

³⁶ Vidi čl. 44. do 48. ZoP.

³⁷ Kao što je navedeno u bilj. 7, jedina ovrha koja je registrirana u Hrvatskoj bila je na konsenzualnom patentu.

³⁸ Vidi čl. 87.l ZoP.

³⁹ Tu su primjer Francuska i Italija.

⁴⁰ Slično Hrvatskoj prava iz prijave uredile su npr. Njemačka i Austrija.

⁴¹ Vidi čl. 60. ZoP. Detaljno o pravu iz prijave vidi Matanovac Vučković, *loc. cit.* u bilj. 20, str. 685. do 688.

⁴² Vidi čl. 30. ZoP.

⁴³ Vidi čl. 49. ZoP.

⁴⁴ Vidi čl. 87.b ZoP.

I, naposljetku, Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo vodi javno dostupnu *on-line* bazu podataka u kojoj su sadržani svi podaci o međunarodnim prijavama patenata, no ta baza nije registar. Prema PCT ne postoji registar međunarodnih prijava. Stupanjem na snagu sustava unitarnog patenta na području Hrvatske učinke će proizvoditi i registar unitarnih patenata koji će biti sastavni dio registra europskih patenata koji vodi Europski patentni ured.

2.2.1. Nacionalna prijava

Nacionalna prijava za priznanje patenta podnosi se Zavodu, primjenom pravila ZoP i pripadajućeg PoP. Takvu prijavu Zavod ispituje u odnosu na formalnu urednost te joj dodjeljuje datum podnošenja. Prijava kojoj je utvrđen taj datum upisuje se u registar prijava patenata koji vodi Zavod⁴⁵ i nakon toga više se ne može izmijeniti proširenjem predmeta za koji se zahtijeva zaštita patentom.⁴⁶ Potom Zavod ispituje pretpostavke za objavu prijave i, ako su one ispunjene, objavljuje prijavu u svojem službenom glasilu. Međutim, objava slijedi tek po isteku 18 mjeseci od datuma podnošenja⁴⁷ a ranije samo ako to podnositelj zahtijeva.⁴⁸ Objavom prijave podnositelj stječe privremeno pravo iz prijave opisano u čl. 60. ZoP. Dakle, upis u registar prijava patenata nije relevantan za stjecanje prava iz prijave kao što upisom u registar prijava patenata njen sadržaj ne postaje dostupan javnosti.⁴⁹ Objava je relevantan datum. Prijava postaje dostupna javnosti i ulazi u stanje tehnike tek objavom, u kojem trenutku podnositelj stječe pravo iz prijave s učinkom *ex tunc*, od datuma njena podnošenja Zavodu. Slijedom toga, registar prijava je javan samo za prijave patenata koje su objavljene.⁵⁰

Tek šest mjeseci nakon objave prijave podnositelj mora Zavodu podnijeti zahtjev za priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja ili zahtjev za priznanje konsenzualnog patenta kod kojega se ne provodi postupak potpunog ispitivanja. Ako je podnositelj zahtijevao prvo, Zavod ispituje sve pretpostavke za priznanje patenta:

novost, inventivnu razinu (inventivni iskorak) i industrijsku primjenjivost te, ako su one ispunjene, priznaje patent i upisuje ga u registar patenata. Podaci o priznanju patenta objavljuju se u prvom idućem broju službenog glasila Zavoda od kojeg trenutka podnositelj prijave za priznanje patenta stječe isključiva prava iz patenta s djelovanjem *ex tunc*, od trenutka podnošenja prijave.⁵¹ Dakle, ni ovdje donošenje rješenja i upis u registar nemaju konstitutivno značenje za stjecanje prava iz patenta. Objava je relevantna kao konstitutivan akt za stjecanje prava iz patenta. S druge strane, ako rezultati potpunog ispitivanja pokazuju da prijavu treba odbiti, Zavod će o tome obavijestiti podnositelja i dati mu prije donošenja rješenja o odbijanju priliku da se o tome izjasni.⁵² U slučaju odbijanja zahtjeva za priznanje patenta, podatak o tome upisat će se u registar prijava patenata.⁵³

Ako se ne provodi postupak potpunog ispitivanja⁵⁴ te ako u roku od šest mjeseci od objave zahtjeva za priznanje patenta bez postupka potpunog ispitivanja nitko ne podnese prigovor protiv takvog zahtjeva, Zavod donosi rješenje o priznanju konsenzualnog patenta i upisuje ga u registar te objavljuje. Sve što je prethodno opisano primjenjuje se na odgovarajući način i na konsenzualni patent. Tek objavom podataka o priznanju konsenzualnog patenta nositelj stječe isključivo uvjetno pravo iz konsenzualnog patenta koje je prethodno u radu opisano.

Rezultat opisanog postupka jest registrirani nacionalni patent koji proizvodi učinke na području Hrvatske. Objava je konstitutivan akt za nastanak subjektivnih prava koja proizlaze iz patenta i konsenzualnog patenta. Međutim, sama činjenica priznanja i registracije patenta tek je *prima facie* dokaz o njegovoj valjanosti. Naime, bez obzira na to što je proveden postupak potpunog ispitivanja, moguće je da je Zavod u tome postupku učinio pogrešku i priznao patent za izum koji nije patentibilan ili koji nije nov, nema inventivnu razinu, nije industrijski primjenjiv ili koji nije otkriven na dovoljno jasan i detaljan način ili patent nije valjan iz nekih drugih razloga propisanih u čl. 79. ZoP. Stoga svatko može u svako doba zahtijevati da se priznati patent poništi *ex tunc*. Postupak poništaja također provodi Zavod.⁵⁵ Stoga valja biti oprezan u svim onim situacijama u kojima je u odnosu na patent koji bi bio potencijalan predmet ovrhe u tijeku postupak poništaja jer postoji mogućnost da se brišu učinci toga prava *ex tunc*. Također,

⁴⁵ Vidi čl. 29. i 30. ZoP. Na zahtjev podnositelja prijave Zavod izdaje svjedodžbu o pravu prvenstva koje je stečeno utvrđenim datumom podnošenja prijave (čl. 31. ZoP).

⁴⁶ Vidi čl. 33. ZoP.

⁴⁷ Datum podnošenja može se zamijeniti s datumom prvenstva iz ranije prijave podnesene u nekoj državi članici Pariške unije ili Svjetske trgovinske organizacije za isti izum, ako je nacionalna prijava prema ZoP podnesena u roku od 12 mjeseci od takve ranije prijave a podnositelj nacionalne prijave se pozvao na prvenstvo ranije prijave. Riječ je o tzv. unijskom pravu prvenstva. Vidi čl. 23. do 28. ZoP.

⁴⁸ Vidi čl. 35. ZoP.

⁴⁹ Više o registru prijava patenata vidi R. Matanovac, A. Rački Marinković, "Registri prava intelektualnog vlasništva", u: T. Josipović, *Hrvatsko registarsko pravo*, (Zagreb, Narodne novine, 2006), str. 153., na str. 157. i 158.

⁵⁰ Vidi čl. 17. st. 1. PoP. U tome smislu moguće je i izdavanje izvotka iz registra prijava.

⁵¹ Vidi čl. 51. st. 1. ZoP.

⁵² Pravila o potpunom ispitivanju prijave patenta vidi čl. 36., 37., 47. i 48. ZoP.

⁵³ Vidi čl. 16. tč. 17. PoP.

⁵⁴ U ovom slučaju Zavod provodi ispitivanje tek nekih pretpostavki za priznanje patenta (da je izum patentibilan u smislu čl. 5. st. 6. ZoP tj. da se smatra izumom, da nije izuzet od patentibilnosti prema čl. 6. i 7. ZoP te da je industrijski primjenjiv) dok sve ostale pretpostavke (novost, inventivni iskorak) oborivo presumira. Vidi čl. 41. ZoP.

⁵⁵ Vidi čl. 79. do 83. ZoP.

općenito, u slučaju ovrhe na patentu valja imati na umu činjenicu da registracija nije neprikosnoveni činjenica koja svjedoči o postojanju patenta. Ona je *prima facie* dokaz, oboriva predmnijeva o postojanju patenta i moguće je da takav patent ima pravni nedostatak u smislu da je prikladan za poništaj.

S druge strane, konsenzualan patent je u cijelosti uvjetno isključivo pravo i svatko može zahtijevati, za cijelo vrijeme trajanja konsenzualnog patenta, provođenje postupka potpunog ispitivanja, u kojem slučaju i opstojnost toga patenta dovodi u pitanje.⁵⁶ To također valja imati na umu u slučaju ovrhe.

Valja još napomenuti da su sve odluke Zavoda podložne žalbi o kojoj odlučuju Žalbena vijeća kao drugostupanjsko tijelo.

2.2.2. Međunarodna prijava

Nacionalnu prijavu za registraciju patenta može podnijeti svatko, pa i stranac. No, često stranim osobama to neće biti praktično, kako iz tehničkih tako i iz financijskih razloga, pa će posegnuti za drugim putem registracije, tzv. međunarodnom rutom za registraciju ili PCT rutom. Takve će osobe u Hrvatskoj steći nacionalni patent na temelju međunarodne prijave. Prema PCT, podnošenje jedne jedinstvene međunarodne prijave patenta zamjenjuje više nacionalnih prijava za isti izum u više država, čime se pojednostavljuje postupak priznanja patenta u različitim državama u kojima se traži zaštita. Istodobno, podnositelju međunarodne prijave daje se više vremena do nastupanja tzv. nacionalne faze u kojoj troškovi za priznanje patenta značajno rastu. Na taj način podnositelj prijave u razdoblju tzv. međunarodne faze, koja u pravilu traje 30 mjeseci i u kojoj su troškovi postupka niži, može provjeriti ima li smisla registrirati patent u svim ili samo nekim naznačenim državama ili odustati od prijave.⁵⁷

Međunarodna prijava može se podnijeti bilo kojem uredu države potpisnice PCT kao prijamnom uredu.⁵⁸ U prijavi se, uza sve ostale elemente navedene u čl. 4. PCT,

moraju navesti i države u kojima se traži zaštita patentom (naznačene ili designirane države).⁵⁹ Prijamni ured ispituje formalne pretpostavke za priznanje datuma podnošenja te dodjeljuje taj datum međunarodnoj prijavi, koji ima učinak kao datum podnošenja u svim naznačenim državama. U tome smislu međunarodna prijava ima iste učinke kao i nacionalna prijava u naznačenim državama.⁶⁰ Nakon toga prijamni ured po jednu kopiju međunarodne prijave dostavlja Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo i Ovlaštenom tijelu za međunarodno pretraživanje,⁶¹ budući da je svaka prijava podložna međunarodnom pretraživanju u odnosu na relevantno stanje tehnike.⁶² Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo objavljuje prijavu u službenom PCT glasilu⁶³ te u posebnoj bazi podataka koju vodi,⁶⁴ po isteku 18 mjeseci nakon datuma prvenstva prijave.⁶⁵ Nakon objave prijava ulazi u stanje tehnike. Prema PCT ne postoji registar međunarodnih prijava.

Podnositelj prijave dužan je najkasnije po isteku 30 mjeseci od datuma prvenstva prosljediti naznačenom uredu kopiju međunarodne prijave i njen prijevod uz plaćanje pristojbe propisane u toj državi, čime međunarodna prijava ulazi u nacionalnu fazu.⁶⁶ Države potpisnice PCT mogu odrediti i kasniji datum kao krajnji datum za ulazak u nacionalnu fazu.⁶⁷ Hrvatska je u skladu s tim u čl. 111. st. 1. ZoP odredila da je krajnji rok za ulazak u nacionalnu fazu u slučaju kada je Hrvatska naznačena država istek 31 mjeseca računajući od datuma podnošenja međunarodne prijave odnosno datuma prvenstva ako je zahtijevano. Nakon ulaska u nacionalnu fazu u pojedinim naznačenim državama se s međunarodnom prijavom

⁵⁶ Ali, suprotno tomu, može mu dati i značenje potpunog patenta.

⁵⁷ Međunarodna prijava ima i niz drugih prednosti među kojima je i mogućnost prethodnog međunarodnog ispitivanja koje je opcionalan instrument, no podnositelj prijave može odlučiti koristiti rezultate ispitivanja u državama koje izabere (tzv. izabrane države) među državama koje je naznačio u međunarodnoj prijavi (tzv. naznačene države). Dakle, on na temelju tog jednog ispitivanja koje se obavlja prije ulaska u nacionalnu fazu već ima vjerodostojan dokument o pretpostavkama za priznanje svojeg patenta. Vidi poglavlje II PCT, posebice čl. 31.

⁵⁸ Vidi čl. 10. PCT. Prema čl. 110. st. 1. ZoP međunarodna prijava može se podnijeti Zavodu kao prijamnom uredu ako je podnositelj hrvatski državljanin ili u Hrvatskoj ima prebivalište ili sjedište, s ciljem stjecanja patenta u jednoj ili više država potpisnica PCT koje je naznačio u prijavi. Inače, prijamni ured može biti bilo koji ured države potpisnice PCT, kao i Europski patentni ured te Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo.

⁵⁹ Vidi čl. 43. PCT. Nije nužno da se na temelju međunarodne prijave u svakoj naznačenoj državi zahtijeva priznanje patenta na temelju postupka potpunog ispitivanja. Može se zahtijevati bilo koji oblik zaštite izuma koji se prema propisima naznačene države u toj državi može dobiti. Tako se npr. za Hrvatsku može zahtijevati stjecanje konsenzualnog patenta. Takav se zahtjev i onako, po redovitom tijeku stvari prema PCT, podnosi tek u nacionalnoj fazi međunarodne prijave.

⁶⁰ Vidi čl. 11., posebice st. 3. PCT.

⁶¹ Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje (engl. *International Search Authority*) je ured za patente neke države potpisnice PCT ili regionalni ured ili slično tijelo koje u pogledu administrativnih kapaciteta i stručnosti ispunjava visoko postavljene standarde patentnog ispitivanja i koje je kao takvo imenovala Skupština Unije za međunarodnu suradnju u području patenata ustanovljene u čl. 1. PCT.

⁶² Vidi čl. 15. PCT. Postupak pred Ovlaštenim tijelom za međunarodno pretraživanje vidi čl. 17. do 20. PCT.

⁶³ Vidi čl. 55. st. 4. PCT i pravilo 86 Pravilnika uz PCT.

⁶⁴ Vidjeti bazu PATENTSCOPE, dostupno na <<http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf>> (posljednji posjet 26. 8. 2013.)

⁶⁵ Vidi čl. 21. PCT. Podnositelj prijave može zahtijevati da se prijava objavi ranije.

⁶⁶ Vidi čl. 20. PCT.

⁶⁷ Vidi čl. 22. st. 3. PCT.

dalje postupa u skladu s nacionalnim propisima o patentu. Dakle, ako je Hrvatska naznačena država, nakon ulaska u nacionalnu fazu međunarodna prijava objavljuje se u službenom glasilu Zavoda i s njome se postupa jednako kao i s nacionalnom prijavom, sukladno ZoP i PoP. Takva prijava rezultira nacionalnim patentom koji ima učinke u Hrvatskoj u skladu s čl. 58. (i čl. 59.) ZoP.

Tu, međutim, valja uočiti jednu posebnost vezano uz učinke objavljenih međunarodnih prijava u Hrvatskoj. Kao što je prethodno rečeno, pravo iz hrvatske nacionalne prijave se prema čl. 60. ZoP stječe činom objave prijave i traje od datuma objave prijave do datuma objave podatka o priznanju patenta, kada se transformira u pravo iz patenta. No, kao što vidimo, međunarodnu prijavu Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo objavljuje u svojem službenom glasilu prije no što je ona ušla u nacionalnu fazu. Tada ona još nije objavljena u naznačenim državama na jeziku naznačenih država pa tako ni na hrvatskom jeziku. Istodobno, sukladno čl. 11. st. 3. te čl. 29. st. 1. PCT, međunarodna prijava ima jednake učinke kao i nacionalna prijava, u svim naznačenim državama. No, tu postoji rezerva propisana u PCT koju je Hrvatska iskoristila u pogledu učinaka međunarodne prijave na području Hrvatske.⁶⁸ Prema PCT, ako je međunarodna prijava podnesena na jeziku koji se razlikuje od jezika naznačene države, tada nacionalni propis te naznačene države može odgoditi učinke međunarodne prijave. To se upravo dogodilo u Hrvatskoj. Objava međunarodne prijave u službenom glasilu Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo nema učinak u Hrvatskoj. Takva prijava u Hrvatskoj ne ulazi ni u stanje tehnike.⁶⁹ Međunarodna prijava se u tome slučaju tek nakon ulaska u nacionalnu fazu objavljuje na hrvatskome jeziku u službenom glasilu Zavoda. Zavod je to dužan učiniti najkasnije šest mjeseci od datuma podnošenja kopije međunarodne prijave i njenog prijevoda Zavodu.⁷⁰ U čl. 111. st. 3. ZoP propisano je da međunarodna prijava u kojoj je Hrvatska naznačena država proizvodi pravo iz prijave propisano u čl. 60. ZoP tek po njoj objavi na hrvatskom jeziku. Od te objave teče i šestomjesečni rok za podnošenje zahtjeva za priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja ili konsenzualnog patenta.⁷¹ Dakle, pravo iz međunarodne prijave u slučaju kad je Hrvatska naznačena država, podnositelj neće steći međunarodnom objavom prijave prema PCT-u, već tek nacionalnom objavom prijave prema ZoP, što može biti najkasnije 37 mjeseci od datuma podnošenja međunarodne prijave odnosno od datuma prvenstva, ako je zahtijevano. U onom razdoblju od podnošenja međunarodne prijave i njene objave u službenom glasilu Međunarodnog ureda

Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo do objave te prijave u službenom glasilu Zavoda na hrvatskom jeziku podnositelj zapravo u Hrvatskoj nema prava iz prijave. Utoliko valja biti oprezan kod provedbe ovrhe na međunarodnoj prijavi patenta u kojoj je Hrvatska naznačena država. U vremenu dok nema prava iz prijave, pitanje je što zapravo može biti predmetom ovrhe. Sasvim sigurno nekakvo pravo u toj fazi postoji, kao što je sasvim sigurno da prijava ne mora ući u Hrvatskoj u nacionalnu fazu, tj. da prijavitelj može odustati od Hrvatske kao naznačene države. Imajući u vidu sve što je rečeno moglo bi se zaključiti da bi tu mogla biti riječ o izumu koji se štiti tajnom pa može biti predmetom ovrhe na način kako je u svezi s tim pravima prethodno opisano, u okviru ovrhe na poduzeću. Tek kad međunarodna prijava bude objavljena u službenom glasilu Zavoda moguće je provesti ovrhu na pravu iz prijave.

2.2.3. Europska prijava i europski patent

U Hrvatskoj se patent može steći i na temelju europske prijave patenta, sukladno EPC. Riječ je o regionalnom sustavu kojeg obilježuje viši stupanj integracije patentnog prava više država no što je to slučaj kod međunarodne prijave, iako i europska prijava rezultira nacionalnim patentima u naznačenim državama. Viši stupanj integracije odražava se u činjenici da se povodom jedne prijave pred Europskim patentnim uredom u skladu s EPC provodi jedan jedinstveni postupak ispitivanja nakon kojeg podnositelj europske prijave stječe patent u svim državama potpisnicama EPC koje je u prijavi naznačio.⁷²

Europska patentna prijava podnosi se neposredno Europskom patentnom uredi ili Zavodu kao prijammom uredi koji ga prosljeđuje u Europski patentni ured.⁷³ On ispituje pretpostavke za dodjeljivanje datuma podnošenja, a potom i formalno ispituje prijavu na sličan način kako to Zavod čini u postupku povodom nacionalne prijave.⁷⁴ Europska patentna prijava kojoj je utvrđen datum podnošenja i koja udovoljava pretpostavkama za objavu objavljuje se u službenom glasilu Europskog patentnog ureda najranije po isteku 18 mjeseci od datuma podnošenja odnosno datuma prvenstva ako je zatraženo, osim ako je sam podnositelj zahtijevao da se objavi ranije.⁷⁵ Tako objavljena europska prijava kojoj je dodijeljen datum podnošenja ekvivalentna je nacionalnoj prijavi u naznačenim državama.⁷⁶ Europska patentna prijava, prema čl. 67. st. 1. EPC daje u naznačenim državama ista prava kao i europski patent, ali su ta prava uvjetna, privremena. No, države potpisnice EPC mogu u svojim nacionalnim zakonodavstvima dati i manje prava iz europske prijave, ali

⁶⁸ Vidi čl. 29. st. 2. PCT.

⁶⁹ Vidi čl. 111. st. 5. ZoP.

⁷⁰ Vidi čl. 111. st. 2. ZoP i čl. 47. PoP.

⁷¹ Vidi čl. 111. st. 4. u svezi s čl. 36. ZoP.

⁷² Vidi čl. 2. st. 2. EPC.

⁷³ Vidi čl. 108.b ZoP i čl. 75. EPC.

⁷⁴ Vidi čl. 90. EPC.

⁷⁵ Vidi čl. 93. EPC.

⁷⁶ Vidi čl. 66. EPC.

svakako ne manje prava no što ih daje nacionalna prijava.⁷⁷ Također, države potpisnice EPC mogu propisati u svojim nacionalnim zakonodavstvima da će pravo iz europske prijave imati učinak kao i pravo nacionalne prijave tek uz dostavu prijevoda patentnih zahtjeva na službeni jezik te države.⁷⁸ Hrvatska se odlučila za taj pristup te je stoga u čl. 108.d st. 2. ZoP propisano da će objavljena europska patentna prijava imati iste učinke u Hrvatskoj kao i objavljena nacionalna prijava, ali od datuma na koji je podnositelj prijave dostavio prijevod patentnih zahtjeva na hrvatski jezik osobi koja se koristi tim izumom u Hrvatskoj. I u pogledu sadržaja prava iz prijave Hrvatska se odlučila za užu varijantu, kako u odnosu na nacionalne tako i u odnosu na europske prijave. Dakle, privremena prava iz prijave propisana u čl. 60. ZoP podnositelj europske prijave stječe u Hrvatskoj kao naznačenoj državi dostavom prijevoda te prijave koja je objavljena u službenom glasilu Europske patentne organizacije osobi koja se koristi predmetnim izumom u Hrvatskoj. Europska patentna prijava objavljuje se, kao što je rečeno, u službenom glasilu Europskog patentnog ureda i potom se upisuje u europski registar patenata kojeg vodi taj ured.⁷⁹ Bez obzira na to što proizvodi učinke u Hrvatskoj, europska prijava neće se objavljivati u službenom glasilu Zavoda niti će se upisivati u registar prijava iz ZoP. Cijeli posao u svezi s ispitivanjem prijave i priznanjem europskog patenta provodi Europski patentni ured. Hrvatska, kao i sve države potpisnice EPC, prihvaća rezultate takvog ispitivanja i odluku o priznanju kao svoje.

Što se ovrhe na europskoj patentnoj prijavi tiče, sukladno čl. 74. EPC, s njome se postupa kao s nacionalnom prijavom, primjenjujući pravo naznačene države s učinkom za tu državu.⁸⁰ Drugim riječima, iako je europska prijava jedna jedinstvena prijava u odnosu na koju se provodi jedan jedinstveni postupak potpunog ispitivanja pred Europskim patentnim uredom, ona se razdvaja u svojim učincima na onoliko nacionalnih prijava koliko je naznačenih država. U svakoj od tih država jedna te ista prijava imat će učinke koji su ekvivalentni nacionalnim prijavama, bez obzira na to što se ti učinci razlikuju. Npr. u nekim naznačenim državama europska prijava dat će ista prava kao i nacionalni patent, ali privremeno i uvjetno, dok će u drugima dati tek pravo na naknadu štete ili naknadu koju bi uobičajeno platio neovlašteni korisnik patenta jer ta država propisuje takav sadržaj prava iz prijave. Jednako tako, europska patentna prijava može biti predmet ovrhe u jednoj, a ne mora biti predmet ovrhe u drugoj naznačenoj državi, budući da su njihovi učinci u naznačenim državama razdvojeni. Slijedom

toga, ako je europska prijava u kojoj je Hrvatska naznačena država predmet ovrhe u Hrvatskoj, na nju će se u ovrši primjenjivati hrvatsko pravo, s učinkom za Hrvatsku.⁸¹ Posljedica toga bit će ta da je nositelj europske patentne prijave za Hrvatsku osoba koja je u ovrši stekla prava iz prijave dok će u drugim naznačenim državama nositelj prijave ostati bivši ovršenik.⁸² S druge strane, budući da se europska patentna prijava ne upisuje u nacionalni registar prijava patenata, postavlja se pitanje gdje će se ovrha registrirati i primjenjuje li se čl. 62.a st. 3. ZoP i na europsku prijavu patenata? Odgovor na to pitanje je negativan. Naime, sukladno pravilu 23. Provedbenog pravilnika EPC ovrha na europskoj patentnoj prijavi upisuje se u registar europskih patenata kojeg vodi Europska patentna organizacija, na temelju zahtjeva zainteresirane osobe te uz plaćanje odgovarajuće pristojbe.⁸³

Nakon provedbe postupka potpunog ispitivanja Europski patentni ured donosi odluku o priznanju europskog patenta u naznačenim državama ili o odbijanju patentne prijave ako utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za priznanje. Odluka o priznanju ima učinak u svim državama članicama od trenutka objave u službenom glasilu Europskog patentnog ureda,⁸⁴ pa tako i u Hrvatskoj.⁸⁵ Europski patent i svi podaci o njemu upisuju se u registar europskih patenata kojeg vodi Europski patentni ured.⁸⁶ Nositelj europskog patenta dužan je u roku od tri mjeseca od objave patenta u službenom glasilu Europskog patentnog ureda dostaviti Zavodu prijevod patentnog spisa na engleskom jeziku te prijevod patentnih zahtjeva na hrvatski jezik, što Zavod upisuje u svoj registar patenata, te podatak o prijevodu objavljuje u svom službenom glasilu.⁸⁷ Dakle, za stjecanje prava iz europskog patenta konstitutivna je objava u službenom glasilu Europskog patentnog ureda, a ne objava u službenom glasilu Zavoda koja ima tek deklaratoran karakter.

Europski patent kao objekt ovrhe u istom je položaju kao i nacionalni patent. Naime, nakon priznanja europski patent se razdvaja na onoliko nacionalnih prava koliko je bilo naznačenih država u europskoj patentnoj prijavi. Stoga

⁸¹ Vidi čl. 74. EPC u kojem se uređuje pravo mjerodavno za imovinskoppravna raspolaganja europskom patentnom prijavom.

⁸² U svezi s tim valja uočiti i čl. 71. EPC u kojem je propisano da europska prijava može biti prenesena na drugu osobu u odnosu na jednu ili više naznačenih država, što potvrđuje tezu o njenim razdvojenim učincima. Tu nije riječ o jedinstvenom pravu.

⁸³ Vidi također čl. 143. st. 1. tč. (w) Provedbenog pravilnika EPC koji uređuje sadržaj registra europskih patenata koji vodi Europski patentni ured. Ova pravila iz EPC derogiraju pravila ZoP, jer je EPC međunarodni ugovor s jačom pravnom snagom od zakona.

⁸⁴ Vidi čl. 97. EPC.

⁸⁵ Vidi čl. 108.e st. 1. ZoP.

⁸⁶ Vidi čl. 127 EPC i Pravilo 143. Provedbenog pravilnika EPC.

⁸⁷ Vidi čl. 108.e i 108.o ZoP. Tek u slučaju spora nositelj europskog patenta dužan je na zahtjev dostaviti cijeli patentni spis na hrvatskom jeziku.

⁷⁷ Vidi čl. 67. st. 2. EPC.

⁷⁸ Prijevod se može dostaviti ukupnoj javnosti objavom ili osobi koja se koristi predmetnim izumom u državi članici. Vidi čl. 67. st. 3. EPC.

⁷⁹ Vidi čl. 127. EPC i pravilo 143. Provedbenog pravilnika EPC.

⁸⁰ Isto propisuje i čl. 108.k ZoP.

se s njime i u ovrshi postupka kao s nacionalnim patentom te se na nj u cijelosti primjenjuje čl. 62.a ZoP. Ta se odredba primjenjuje na europski patent i u pogledu registracije ovrhe. No, u pravilu 85. Provedbenog pravilnika EPC stoji da se na svaki prijenos prava europskog patenta koji se dogodi za vrijeme roka za prigovor⁸⁸ ili za vrijeme postupka povodom prigovora protiv europskog patenta primjenjuje pravilo 22. Provedbenog pravilnika EPC, što znači da se prijenos prava na zahtjev zainteresirane osobe upisuje u registar europskih patenata kojeg vodi Europski patentni ured. Drugim riječima, ovrha na europskom patentu koji ima učinak u Hrvatskoj provodi se prema hrvatskim ovršnim pravilima i prema ZoP (uključujući posebice primjenu čl. 62.a) te se sukladno tim pravilima upisuje u nacionalni registar patenata koji vodi Zavod. No, po dovršetku ovrhe dolazi do promjene nositelja europskog patenta, koja promjena se na zahtjev zainteresirane osobe upisuje u registar europskih patenata kojeg vodi Europski patentni ured, ali samo ako je u tijeku devetomjesečni rok za podnošenje prigovora protiv priznanja europskog patenta ili je postupak povodom takvog prigovora u tijeku pred Europskim patentnim uredom.

Jednako kao što je to slučaj kod nacionalnog patenta, bilo da je stečen na temelju nacionalne ili međunarodne prijave, ni europski patent nije neprikosnovo pravo, budući da je podložan opozivu povodom prigovora koji se protiv odluke o priznanju može podnijeti pred Europskim patentnim uredom.⁸⁹ Ako u postupku pred Europskim patentnim uredom patent bude opozvan jer ne udovoljava pretpostavkama za priznanje, on će prestati vrijediti *ex tunc* u svim naznačenim državama. S druge strane, u svakoj od naznačenih država može biti pokrenut postupak poništaja europskog patenta pred nadležnim tijelom, s tim da odluka o poništaju ima učinak samo za tu naznačenu državu.⁹⁰ Dakle, Zavod može na zahtjev zainteresirane osobe poništiti europski patent s učinkom za Hrvatsku ako utvrdi da nisu bile ispunjene pretpostavke za njegovo priznanje. Ovo također valja imati na umu u postupku ovrhe te uzeti u obzir činjenicu da je eventualno podnesen prigovor odnosno pokrenut postupak poništaja protiv europskog patenta.

2.2.4. Unitarni patent i europska prijava za stjecanje unitarnog patenta

Stupanje na snagu unitarnog patenta kao novog unitarnog prava sličnog žigu Zajednice i industrijskom dizajnu Zajednice očekuje se 1. siječnja 2014. ili kasnije⁹¹. No, nije

riječ o pravu koje djeluje na području cijele Europske unije jer Španjolska i Italija nisu htjele pristupiti tome sustavu. Stoga je u njemu za sada 25 država članica. Pristupanje Hrvatske se očekuje. Riječ je o novom sofisticiranom sustavu za zaštitu patenata istodobno u više država koji se u velikoj mjeri oslanja na postojeći sustav europskog patenta i koji će biti u nadležnosti Europskog patentnog ureda. Ovdje nema dovoljno mjesta za njegovu cjelovitu obradu, pa ćemo samo naznačiti osnovne elemente toga sustava bitne za ovrhu.

Europski patent koji je priznat s istim patentnim zahtjevima za sve države članice koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje u području patenata imat će od objave u službenom glasilu Europskog patentnog ureda unitarni učinak u svim tim državama i dat će jednaku pravnu zaštitu u svim državama pojačane suradnje.⁹² Sadržaj toga prava određen je posebnom formulom propisanom u čl. 5. st. 3. u svezi s čl. 7. Uredbe br. 1257/2012 koja zapravo sadrži kolizijska pravila i upućuje na primjenu mjerodavnog prava one države u kojoj podnositelj prijave za priznanje europskog patenta ima prebivalište ili glavno sjedište, podredno sjedište te svemu podredno njemačko pravo.⁹³ Dakle, u pogledu sadržaja prava koje proizlazi iz unitarnog patenta primjenjuje se pravo države u kojoj podnositelj u vrijeme podnošenja prijave za priznanje patenta ima prebivalište, glavno sjedište, podredno sjedište, svemu podredno njemačko pravo, s jedinstvenim učinkom za sve države koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje. Na primjer, kad bi nositelj unitarnog patenta u vrijeme podnošenja europske prijave za stjecanje takvog patenta imao prebivalište ili glavno sjedište u Hrvatskoj, tada bi on u slučaju priznanja takvog patenta, od objave podatka o priznanju u službenom glasilu Europskog patentnog ureda imao sva prava iz tog patenta propisana u čl. 58. (i čl. 59.) ZoP, s učinkom za sve države koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje.

Unitarni patent kao dio imovine svojeg nositelja može biti prenesen na drugu osobu samo u odnosu na sve države koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje.⁹⁴ Iz tog pravila slijedi dalje da unitarni patent može biti predmet ovrhe samo u odnosu na sve države koje sudjeluju u sustavu

⁸⁸ Vidi bilj. 89.

⁸⁹ Prigovor protiv priznanja europskog patenta može u roku od 9 mjeseci nakon objave podnijeti bilo koja osoba. Vidi čl. 99. do 104. EPC. Također, protiv priznatog europskog patenta Europskoj patentnoj organizaciji sam nositelj prava može podnijeti zahtjev za ograničenjem patenta suženjem sadržaja patentnih zahtjeva. Vidi čl. 105.a do 105.c EPC.

⁹⁰ Vidi čl. 138. EPC i čl. 108.m ZoP.

⁹¹ Kao datum stupanja na snagu sustava pojačanje suradnje u

području patenata tj. unitarnog patenta, određen je 1. siječnja 2014. ili datum kada sve države koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje ratificiraju Ugovor o Jedinstvenom patentnom sudu, ovisno o tome koji od njih se kasnije dogodi. Unitarni patent uređen je, među ostalim Uredbom (EU) br. 1257/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. kojom se implementira pojačana suradnja u području stvaranja zaštite unitarnim patentom SL L 361, 31. 12. 2012, str. 1–8 [Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection] (dalje u tekstu Uredba br. 1257/2012).

⁹² Vidi čl. 4. st. 1. Uredbe br. 1257/2012.

⁹³ Vidi čl. 5. st. 3. i čl. 7. Uredbe br. 1257/2012.

⁹⁴ Vidi čl. 3. st. 2. Uredbe br. 1257/2012.

pojačane suradnje. S druge strane, kolizijsko pravilo iz čl. 7. Uredbe br. 1257/2012 upućuje na to da se s njime u pogledu imovinskopravnih raspolaganja postupa kao s nacionalnim patentnom one države u kojoj njegov nositelj u trenutku podnošenja prijave ima svoje prebivalište ili glavno sjedište, podredno sjedište te svemu podredno kao s njemačkim nacionalnim patentom. Učinci tih raspolaganja su jedinstveni u svim državama koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje. Iako to nije izričito uređeno u Uredbi br. 1257/2012, ista kolizijska formula bi se primjenjivala i u pogledu određenja mjerodavnog prava za određivanje nadležnosti suda u ovršnom postupku. Iz svega navedenog proizlazi sljedeće: ako je unitarni patent predmet ovrhe, a podnositelj prijave je u vrijeme njena podnošenja imao prebivalište ili glavno sjedište u Hrvatskoj, prema čl. 7. Uredbe br. 1257/2012 ovrha na takvom patentu provodila bi se uz primjenu hrvatskog ovršnog prava te pred hrvatskim nadležnim sudom. Učinak ovrhe odnosio bi se na cijeli unitarni patent, za sve države koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje. Unitarni patent nije moguće teritorijalno dijeliti kao što nije moguće teritorijalno dijeliti ni europsku prijavu za stjecanje unitarnog patenta. U čl. 1. tč. (e) Uredbe br. 1257/2012 propisano je da se u registar unitarnih patenata koji je sastavni dio registra europskih patenata koji vodi Europski patentni ured upisuju i licencije te prijenosi patenata. Mada se ovrha tu ne spominje, čini se razumnim tumačiti da se u isti registar upisuje i ovrha na tome patentu, kao i na prijavi za takav patent, budući da se ona nema gdje dalje upisati. Istodobno, u čl. 7. st. 4. Uredbe br. 1257/2012 stoji da stjecanje prava na unitarnom patentu ne smije biti ovisno o registraciji u nacionalnim patentnim registrima.⁹⁵ To bi valjalo primijeniti i na pitanje ovrhe budući da naslov iznad poglavlja III Uredbe br. 1257/2012 u kojem je sadržan i čl. 7 upućuje da se pravila iz toga poglavlja odnose na sva pitanja koja se tiču imovinskopravnih raspolaganja unitarnim patentom.⁹⁶ S obzirom na kolizijsko pravilo iz čl. 7. Uredbe 1257/2012 čini se logičnim rješenje da se na ovrhu kako na europskoj prijavi za stjecanje unitarnog patenta tako i na unitarnom patentu primijeni čl. 62.a ZoP, kao i sva ostala hrvatska ovršna pravila, u slučaju kad čl. 7. Uredbe 1257/2012 upućuje na primjenu hrvatskog prava. Istodobno, međutim, budući da spomenuti članak 62.a ZoP upućuje na potrebu registracije ovrhe, ta bi se registracija, kako u odnosu na europsku prijavu za stjecanje unitarnog patenta tako i na unitarni patent, trebala upisivati u europski registar patenata koji vodi Europski patentni ured i čiji je sastavni dio registar unitarnog patenta. Takva ovrha imala bi učinak u svim državama koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje.

⁹⁵ Tu nije samo pitanje ovrhe već svih ostalih imovinskopravnih raspolaganja na unitarnom patentu.

⁹⁶ Naslov na engleskom jeziku glasi: *A European patent with unitary effect as an object of property.*

3. Patent kao teritorijalno pravo

Kod ovrhe na patentu valja uzeti u obzir da je riječ o teritorijalnom pravu.⁹⁷ Patent, kao i ostala registarska prava industrijskog vlasništva, proizvodi učinke samo na onom području na kojem djeluje pojedina registracija. Vidjelo se iz prethodnog dijela rada da svi načini stjecanja patenta, kako povodom nacionalne tako i povodom međunarodne i europske prijave završavaju na kraju nacionalnim patentom. Tek će unitarni patent imati jedinstvene učinke u državama koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje, pa će to biti regionalno unitarno pravo.

S obzirom na svoju teritorijalnu narav, patent se ponaša poput stvari, točnije nekretnine.⁹⁸ On je vezan za teritorij za koji je priznat. Nije moguće u Hrvatskoj registrirati patent prema pravilima neke druge države, već isključivo prema pravilima hrvatskih patentnih propisa.⁹⁹ Dio nacionalnog patentnog korpusa čine i PCT i EPC, kao međunarodni ugovori koji se neposredno primjenjuju i čija je neposredna primjena omogućena u ZoP.¹⁰⁰ Također, za odlučivanje o priznanju patenta nadležna su isključivo hrvatska tijela, s izuzetkom europskog patenta o čijem priznanju odlučuje Europski patentni ured budući da je Hrvatska, kao i ostale države, pristupanjem EPC dio svojeg suvereniteta u svezi s postupkom priznanja europskih patenata prenijela na Europsku patentnu organizaciju. Isto pravilo primjenjuje se i u Europskoj uniji.¹⁰¹

⁹⁷ Bogat popis tekstova u kojima se obrađuje načelo teritorijalnosti prava intelektualnog vlasništva vidi kod I. Kunda, "Međunarodna nadležnost u postupcima povodom povrede prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji – priprema za izravnu primjenu *acquisa*", u: R. Matanovac (ur.), *Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu*, (Zagreb, Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2007), str. 271., na str. 273., bilj. 8.

⁹⁸ Osobito u njemačkoj pravnoj književnosti naći će se ovakve usporedbe. Vidi npr. u svezi sa žigovima G. Eisenfür, D. Schennen, *Gemeinschaftsmarkenverordnung Kommentar* (Köln u.a., Heymann, 2003), str. 268, 275.

⁹⁹ Uz ZoŽ i PoŽ u postupku registracije kao supsidijarni izvor postupovnog prava primjenjuju se Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine 47/09 i Zakon o upravnim sporovima Narodne novine 20/10 i 143/12.

¹⁰⁰ Vidi bilj. 1.

¹⁰¹ Povodom toga, u čl. 22. tč. 4. Uredbe Vijeća (EZ) 44/2001 od 22. 12. 2000. o nadležnosti te priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim stvarima SL L 12 od 16. 1. 2001 [Corrigendum to Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters] (dalje u tekstu Uredba Brisel I) određeno je da su u postupcima koji se odnose na registraciju ili valjanost patenta i drugih registarskih prava industrijskog vlasništva isključivo nadležni sudovi države članice u kojoj se podnosi prijava za priznanje odnosno registraciju. To je pravilo posebice važno kod problema kada povodom povrede prava intelektualnog vlasništva suprotna strana istakne protutužbu ili prigovor da predmetno pravo nije valjano, tzv. torpedo. Iako su sudovi pojedinih država članica Europske unije bili skloni drukčijem

Sve ovo još ne odgovara na pitanje koji sud je nadležan za provedbu ovrhe na patentu koji učinak proizvodi u Hrvatskoj kao ni na pitanje može li strani sud provesti ovrhu na patentu koji na temelju nacionalne ili međunarodne ili europske prijave ima učinke u Hrvatskoj? Kod rasprave o ovim pitanjima potpuno je nebitno iz kakvog odnosa proizlazi dug koji je utvrđen u ovršnoj ispravi i radi kojeg je potrebno provesti ovrhu. Pretpostavka je da postoji ovršna isprava i da se na temelju takve isprave može provesti ovrha na imovini ovršenika u koju pripada i patent koji na temelju nacionalne, međunarodne ili europske prijave proizvodi učinke u Hrvatskoj.

Prema prevladavajućem shvaćanju obavljanje ovrhe na području Hrvatske u isključivoj je međunarodnoj nadležnosti hrvatskih sudova. To pravilo proizlazi iz okolnosti da je isključivo obnašanje državne vlasti na vlastitom teritoriju bitan atribut suverenosti te vlasti, a s druge strane, to pravilo posredno proizlazi i iz pravila međunarodnog procesnog prava po kojima ovrhu na temelju stranih sudskih odluka mogu u Hrvatskoj provoditi samo hrvatski sudovi, i to nakon što te odluke i drugi akti budu priznati u Hrvatskoj.¹⁰² Dakle, ako bi se ovrha provodila protiv strane osobe koja ima patent u Hrvatskoj stečen na temelju nacionalne, međunarodne ili europske prijave, za ovrhu na takvom patentu bio bi nadležan hrvatski sud koji bi ovrhu provodio prema hrvatskom pravu koje se primjenjuje kao *lex fori*. To proizlazi iz općeg pravila prihvaćenog u hrvatskom OZ koje određuje da je sud nadležan za ovrhu onaj na čijem teritoriju se nalazi predmet ovrhe.¹⁰³ To bi bilo u suglasju i s odredbom iz čl. 22. st. 5. Uredbe Brisel I u kojoj je u odnosu na ovrhu propisana isključiva nadležnost suda u kojoj se ovrha provodi odnosno u kojoj se treba provesti.

tumačenju te iako je u pravnoj književnosti takvo stajalište kritizirano, Europski sud pravde je u odluci *GAT v. LuK*, broj C-4/03 restriktivno tumačio navedenu odredbu Uredbe Brisel I. Detaljno vidi Kunda, *loc. cit.* u bilj. 97., str. 271. do 329.

¹⁰² Dika, *op. cit.* u bilj. 19, str. 85. Ovdje Dika upućuje na odredbe iz čl. 86. do 96. Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Narodne novine 53/91 i 88/01 (dalje u tekstu ZRSZ) u kojima se uređuje priznanje stranih sudskih odluka te čl. 101. istoga Zakona kojim se uređuje da je za priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka i stranih arbitražnih odluka mjesno nadležan sud na čijem području treba provesti postupak priznanja odnosno izvršenja. Upućuje i na čl. 38. do 40. 43. i 47. do 49. Zakona o arbitraži Narodne novine 88/01 (dalje u tekstu ZA).

¹⁰³ Vidi i I. Kunda, "Croatia"; u: T. Kono, T. (ed.), *Intellectual Property and Private International Law – Comparative Perspective*, (Oregon, Oxford and Portland, 2012), str. 478, na str. 505. Kunda ukazuje da hrvatsko ovršno pravo općenito prihvaća načelo teritorijalnosti. I ona, kao i Dika (vidi bilj. 102), upućuje i na odredbu iz čl. 101. st. 1. ZRSZ kojom se uređuje da je za izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka mjesno nadležan sud na čijem području treba provesti ovrhu.

Što se interne mjesne nadležnosti¹⁰⁴ tiče, valja uočiti čl. 239. st. 1. i 2. OZ iz kojih proizlazi da je za ovrhu na patentu isključivo mjesno nadležan¹⁰⁵ sud na čijem se području nalazi prebivalište odnosno sjedište ovršenika. Ako ovršenik nema prebivalište u Hrvatskoj, mjesno je nadležan sud njegova boravišta.¹⁰⁶ Međutim, nema pravila o tome koji mjesni sud je nadležan ako ovršenik nema ni prebivalište, ni boravište, ni sjedište niti podružnicu u Hrvatskoj, što je u praksi svakako moguće. Tu bi prazninu *de lege ferenda* bilo korisno popuniti.¹⁰⁷

Što se stvarne nadležnosti tiče, u nedostatku posebnih pravila, primjenjuju se opća pravila o stvarnoj nadležnosti.¹⁰⁸

Patent može biti predmetom ovrhe i na temelju strane sudske odluke priznate u Hrvatskoj prema općim pravilima o priznanju stranih sudskih odluka, pri čemu valja voditi računa da se nakon pristupanja Hrvatske u Europsku uniju na ta pitanja u Hrvatskoj neposredno primjenjuju odgovarajuće europske uredbe. S druge strane, valja imati na umu da su danom pristupanja Hrvatske u Europsku uniju stupile na snagu odredbe iz čl. 356. do 364. OZ u kojima se uređuje europski ovršni nalog, točnije europski ovršni naslov.¹⁰⁹ To znači da se ovrha na patentu sada može provesti i neposredno na temelju strane sudske presude, strane sudske nagodbe ili druge strane ovršne javne isprave ako one predstavljaju europski ovršni naslov u smislu Uredbe (EZ) 805/2004 Europskog parlamenta i

¹⁰⁴ Vidi M. Dika, "Ovrha na pravima intelektualnog vlasništva radi naplate novčane tražbine", u: R. Matanovac, (ur.), *Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji*, (Zagreb, Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2006), str. 223., na str. 231. i 232.

¹⁰⁵ Da je riječ o isključivoj mjesnoj nadležnosti proizlazi iz čl. 38. OZ. Isto za ranije propise Dika, *loc. cit.* u bilj. 104., str. 232.

¹⁰⁶ Vidi i odluku Visokog trgovačkog suda Pž-3295/12-3 donesenu prema Ovršnom zakonu Narodne novine 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08: "Nadalje, stvarna nadležnost regulirana je odredbom čl. 33.a st. 2. t. 1. OZ-a (sud koji je donio ovršnu ispravu), dok se mjesna nadležnost određuje pozivom na odredbu čl. 200. OZ-a pa se supsidijarno primjenjuju odredbe Ovršnog zakona o mjesnoj nadležnosti suda u ovrši na pokretninama i to odredba čl. 126. st. 1. OZ-a prema kojoj je za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu na pokretninama i za provedbu te ovrhe mjesno nadležan sud na čijem se području, prema naznaci u prijedlogu za ovrhu, one nalaze."

¹⁰⁷ Na istu potrebu upućuje i Dika, *loc. cit.* u bilj. 104., str. 232. Moguće rješenje za ovakav slučaj moglo bi biti da se uredi da je u slučaju kada ovršenik nema ni prebivalište ni sjedište ni boravište nadležan sud u Zagrebu.

¹⁰⁸ Vidi Dika, *op. cit.* u bilj. 19., str. 86. do 94. te Dika, *loc. cit.* u bilj. 104., str. 227. do 231.

¹⁰⁹ Dika napominje da izraz *ovršni nalog* iz čl. 356. do 364. OZ treba shvatiti u smislu *ovršnog naslova* (*titulus executionis*), dakle, ovršne isprave, budući da je izraz ovršni nalog nekritički preuzet iz engleskog teksta Uredbe (EZ) 805/2004 gdje stoji *legal order*. M. Dika, *Ovršni zakon (tekst zakona s interpretativnim i komentarskim bilješkama te stvarnim kazalom)*, (Zagreb, Narodne novine, 2012), str. 380.

Vijeća od 21. travnja 2004. kojom se uvodi europski ovršni nalog (tj. naslov) za nesporne tražbine.¹¹⁰

Sve ovo se na odgovarajući način odnosi i na ovrhu na pravima iz prijave, na konsenzualnom patentu te na pravima iz svjedodžbe o dodatnoj zaštiti.

Kad je riječ o unitarnom patentu, i tu vrijedi načelo teritorijalnosti. Međutim, teritorij na kojem će unitarni patent (kad stupi na snagu) proizvoditi jedinstveni učinak su sve države koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje, bez iznimke. Unitarni patent ne može se teritorijalno dijeliti. Budući da je vezan uz nadnacionalno područje, nije moguće primijeniti odredbe o isključivoj mjesnoj nadležnosti hrvatskih sudova. Uostalom, svaka država članica Europske unije se ulaskom u tu zajednicu država odrekla dijela svojeg suvereniteta. Tako će i u području patentnoga prava svaka od država koja sudjeluje u sustavu pojačane suradnje na području patenata, kada taj sustav stupi na snagu, dopustiti da unitarni patent proizvodi neposredne učinke na njenom teritoriju, i to neposredno na temelju Uredbe br. 1257/2012. Međutim, Europski patentni ured koji je nadležan za postupak ispitivanja i priznanja unitarnih patenata, nema kompetencije u svim pitanjima koja se tiču pravnog života unitarnog patenta, kao što ni ta Uredba nema autonomna pravila kojima bi se riješila sva pitanja vezana uz pravni život unitarnog patenta. Stoga je u pitanju ovrhe na unitarnom patentu s učinkom za sve države koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje, kao što je u prethodnom poglavlju ovoga rada to prikazano, Uredba br. 1257/2012 uputila na pravo one države u kojoj nositelj unitarnog patenta u vrijeme podnošenja europske patentne prijave za stjecanje unitarnog patenta ima prebivalište ili glavno sjedište, podredno sjedište te svemu podredno njemačko pravo ako ništa od prijašnjeg nije u nekoj od država članica koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje.

4. Patent kao apsolutno i monopolno pravo

Svaki patent koji proizvodi učinke u Hrvatskoj, bez obzira na to je li stečen na temelju nacionalne, međunarodne ili europske prijave prema svojem sadržaju predstavlja apsolutno pravo, budući da djeluje prema svima, te monopolno pravo budući da svojem nositelju dodjeljuje isključiva prava u pogledu uporabe izuma koji je zaštićen patentom, sve dok traje registracija. To znači najviše 20 godina, uz mogućnost da se za neke izume dobije zaštita za dodatnih maksimalno 5 godina kroz prava iz svjedodžbe o dodatnoj zaštiti.

Iako Uredba br. 1257/2012 naizgled dosta komplicirano u pogledu sadržaja prava koja proizlaze iz unitarnog

patenta upućuje na pravo jedne države s učinkom za sve države koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje, riječ je o uglavnom istom sadržaju prava. Ako je podnositelj europske prijave za priznanje unitarnog patenta imao prebivalište ili glavno sjedište, podredno sjedište u Hrvatskoj, sadržaj prava s učinkom za sve države koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje određen je u čl. 58. ZoP, odnosno u čl. 59. ako je riječ o patentima u području biotehnologije. Za vrijeme dok ima patent u Hrvatskoj, njegov nositelj je ovlašten iskorištavati njime zaštićen izum te svakog drugog spriječiti u takvom iskorištavanju. Isto će na području svih država koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje moći činiti nositelj unitarnog patenta nakon što taj sustav stupi na snagu.

5. Povezanost izuma sa znanjem i iskustvom i povezanost više patenata

Vrlo često patentna dokumentacija ne daje dovoljno podataka za uspješno gospodarsko iskorištavanje izuma već je za to potrebno imati određeno znanje i iskustvo (engl. *know-how*) koje je u tome slučaju u pravilu tehničke naravi.¹¹¹ Također, često određena tehnologija podrazumijeva korištenje većeg broja patenata ili je izum zaštićen patentom tek jedan dio znanja koje se mora upotrijebiti da bi se s uspjehom koristilo određenom tehnologijom. Stoga osoba koja pribavlja izum zaštićen patentom vrlo često mora od njegova nositelja pribaviti i određeno znanje i iskustvo potrebno za uspješno iskorištavanje takvog izuma. Vrlo često je znanje i iskustvo tajno, no pojam tajnosti ovdje nije apsolutan kao kod patenata već je relativan. U pravilu znanje i iskustvo je tajno za onoga tko ga ne zna i spreman je na određeni način platiti da ga pribavi, iako ono nije apsolutno nepoznato. Znanje i iskustvo ne štiti se registracijom niti predstavlja apsolutno pravo već se, kao što je rečeno, najčešće štiti tajnom, što imatelja znanja i iskustva stavlja u faktično a ne pravno monopolni položaj na tržištu. To znači da svatko može neometano istraživati i koristiti se nekim znanjem i iskustvom ako ga je na legalan način stekao i ako time ne vrijeđa neku svoju ranije preuzetu obvezu prema ovlašteniku znanja i iskustva. Slijedom toga, netko može biti zainteresiran za pribavljanje znanja i iskustva uz naknadu samo ako ga ne može lakše i jeftinije pribaviti na drugi legalan način.

Kod ovrhe na patentu i drugim pravima na izumu valja voditi računa o tome treba li uz izum tj. pravima koja su predmet ovrhe pribaviti i neko znanje i iskustvo koje je potrebno za njegovo gospodarsko iskorištavanje. Stoga osoba koja u ovrsi "kupuje" patent ili drugo pravo na izumu treba biti zainteresirana da istodobno pribavi i

¹¹⁰ Corrigendum to Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims OJ L 143, 30. 4. 2004 (dalje u tekstu Uredba o europskom ovršnom nalogu).

¹¹¹ Znanje i iskustvo ne mora biti tehničke naravi niti je uvijek povezano s izumom. Ono može postojati i bez obzira na izum te može biti i u području npr. trgovine i pružanja raznih usluga, vođenja određenih poslova i sl.

relevantno znanje i iskustvo kojim se ovršenik koristi u svojem poduzeću za gospodarsko iskorištavanje odnosnog izuma. Ovrha na znanju i iskustvu ne bi se mogla provesti primjenom istih pravila kao i ovrha na patentu budući da znanje i iskustvo nije registrabilno, a nema ni propisa kojim se ono definira i na drugi način uređuje. S druge strane, budući da nema zakonom definirani sadržaj ni način zaštite, kao ni način ovrhe, zaključujemo da je jedini način provedbe ovrhe na znanju i iskustvu moguć u okviru ovrhe na poduzeću u kojem se njime koristi. Ovrha na znanju i iskustvu bi se, dakle, mogla provesti na isti način na koji se provodi ovrha na tajnom izumu, o čemu je prethodno bilo riječi.

U stvarnosti, iznimno rijetko netko ima interes pribaviti samo jedan patent, već će u pravilu biti zainteresiran za cijeli patentni portfolio nekog gospodarskog subjekta kao i za znanje i iskustvo koje se uz taj patentni portfolio koristi. Uz to će vrlo često ići i određena druga prava intelektualnog vlasništva. O tome valja razmišljati i prigodom ovrhe. Ovrhovoditelj će biti puno uspješniji u namirenju svoje tražbine ako ovrhom istodobno zahvati sva prava ovršenika koja su vezana uz određenu tehnologiju, uključujući patente i eventualno druga prava na izumima, žigove, dizajne i autorska i srodna prava te znanje i iskustvo koji su vezani uz određenu tehnologiju, jer će samo tako biti u položaju da ponudi u ovršnoj prodaji nešto što bi imalo kupca i postiglo relevantnu cijenu.

6. Vrijednost patenta

Predmet ovrhe, dakako, može biti samo ono pravo koje ima imovinsku vrijednost, koje se može unovčiti da bi se ovrhovoditelj namirio iz njegove vrijednosti. Tako i patent te ostala prava na izumu mogu biti predmetom ovrhe zato što imaju određenu imovinsku vrijednost. Poseban problem kod patenata, kao uostalom i kod svih prava intelektualnog vlasništva, leži upravo u utvrđivanju njihove vrijednosti na tržištu. Danas su u svijetu razvijene složene metode izračunavanja vrijednosti patenata. Takve metode moraju biti dostupne i sudskom procjenitelju prigodom ovrhe. Kod ovrhe na patentu ne može se koristiti uobičajenim metodama utvrđivanja tržišne vrijednosti predmeta ovrhe.¹¹²

¹¹² Vidi npr. H.H. et al., *The market value of patents and R&D: Evidence from European firms*, The National Bureau of Economic Research, dostupno na: <<http://www.nber.org/papers/w13426>> te J. G. Hadzima Jr., *How To Tell What Patents Are Worth*, Forbes, dostupno na <<http://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2013/06/25/how-to-tell-what-patents-are-worth/>>, posljednji posjet 27. 8. 2013. kao i Ž. Topić, "Primjena intelektualnog vlasništva kao razvojnog resursa – ekonomika i menadžment intelektualnog vlasništva", u: R. Matanovac (ur.) *Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji*, (Zagreb, Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2006), str. 249., na str. 249. do 288.

7. Zaključak

Iz svega prethodno obrađenog možemo zaključiti sljedeće:

1) Predmet ovrhe može biti nacionalni patent koji je stečen u postupku povodom nacionalne prijave patenta, međunarodne ili PCT prijave patenta te europske ili EPC prijave patenta. U svakom od ovih načina stjecanja patenta rezultat je nacionalni patent koji učinak proizvodi na području Hrvatske. Za sve je te patente nakon njihova priznanja relevantan nacionalni registar patenata koji vodi Zavod te se na njih primjenjuju odredbe iz čl. 62.a ZoP. Za europski patent, pored nacionalnog, relevantan je i europski registar patenata koji vodi Europski patentni ured. No, u taj se registar upisuje samo promjena nositelja patenta nakon ovrhe i to samo ako je do promjene došlo za vrijeme roka za prigovor ili za vrijeme trajanja postupka po prigovoru.

Predmet ovrhe može biti i konsenzualan patent koji se može steći na temelju nacionalne ili međunarodne prijave za priznanje patenta. U tome slučaju riječ je o uvjetnom pravu na koje se primjenjuju sva pravila o ovrsi kao i na nacionalni patent. Za konsenzualni patent relevantan je također nacionalni registar patenata.

Predmet ovrhe može biti i pravo iz svjedodžbe o dodatnoj zaštiti kojim se produžuju učinci isključivih prava jednakih pravima iz patenta ali samo u odnosu na aktivnu supstancu lijeka ili pesticida koji je činio sastavni dio izuma. I tu se primjenjuju jednaka pravila o ovrsi kao i na nacionalni patent s time da je za ta prava relevantan nacionalni registar svjedodžbi o dodatnoj zaštiti koji vodi Zavod, pa će se ovrha na svjedodžbi upisivati u taj registar.

Predmet ovrhe može biti i pravo iz prijave. Ako je riječ o nacionalnoj prijavi, pravo iz prijave nastaje njenom objavom u službenom glasilu Zavoda. Za takve je prijave relevantan nacionalni registar prijave patenata. Budući da se pravila o ovrsi na patentu na odgovarajući način primjenjuju i na pravo iz prijave, ovrha na pravu iz prijave provodit će se po istim pravilima i upisivati u registar prijave koji vodi Zavod. Ako je riječ o međunarodnoj ili PCT prijavi, pravo iz prijave ne nastaje objavom u službenom glasilu Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, već tek objavom prijave na hrvatskom jeziku u službenom glasilu Zavoda. Također, međunarodna prijava ne upisuje se ni u kakav međunarodni registar patentnih prijava jer takav registar ne postoji već se upisuje u nacionalni registar patentnih prijava koji vodi Zavod. To znači da u vremenu trajanja tzv. međunarodne faze povodom podnošenja međunarodne prijave za priznanje patenta u Hrvatskoj podnositelj te prijave nema pravo iz prijave. Pravo iz prijave nastaje tek kad prijava uđe u tzv. nacionalnu fazu. Tek tada moguće je provesti ovrhu na pravu iz prijave primjenjujući na odgovarajući način pravila o ovrsi na nacionalnom patentu odnosno na nacionalnoj prijavi i upisujući ovrhu

u nacionalni registar patentnih prijava koji vodi Zavod. Naposljetku, ako je riječ o europskoj prijavi patenta, pravo iz prijave se u Hrvatskoj stječe dostavom prijave patentnih zahtjeva osobi koja se u Hrvatskoj koristi izumom. Europska patentna prijava ne objavljuje se u Hrvatskoj niti se upisuje u nacionalni registar patentnih prijava koji vodi Zavod. Ona se objavljuje u službenom glasilu Europskog patentnog ureda i upisuje u registar europskih patenata koji vodi taj ured. Od trenutka kada proizvede učinak u Hrvatskoj europska patentna prijava, tj. pravo koje iz nje proizlazi, može biti predmet ovrhe i na tu ovrhu primjenjuju se na odgovarajući način pravila o ovrshi na nacionalnom patentu s time da se takva ovrha upisuje u registar europskih patenata s učinkom za Hrvatsku.

Ovrha je moguća i na izumiteljskom pravu te na izumu koji se štiti tajnom, no u tome se slučaju ne mogu na odgovarajući način primijeniti pravila o ovrshi na patentu, budući da je riječ o neregistriranim pravima. Ovrha na tim pravima moguća je u okviru ovrhe na poduzeću u kojem se rabe.

Kada stupi na snagu, predmet ovrhe moći će biti i unitarni patent kao i europska prijava za stjecanje toga patenta. Ako nositelj prava u vrijeme podnošenja prijave ima prebivalište ili glavno sjedište (podredno tome sjedište) u Hrvatskoj, za ovrhu na takvom pravu iz prijave odnosno na takvom patentu bit će nadležni hrvatski sudovi i primjenjivat će se hrvatsko pravo s jedinstvenim učinkom za sve države koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje.

2) Načelo teritorijalnosti kod ovrhe na patentu djeluje u dva smjera. Kao prvo, patent je, kao i druga apsolutna prava intelektualnog vlasništva, teritorijalno pravo, on je vezan uz područje države koja ga je u odnosu na svoj teritorij priznala. Kao drugo, u ovršnom pravu u kojem se prisilno, mimo volje ovršenika, provode sudske odluke i druge ovršne isprave smatra se da je isključivo vršenje državne vlasti na vlastitom teritoriju bitan atribut suverenosti te vlasti. Također, prema međunarodnom ovršnom pravu ovrhu stranih sudskih odluka na području neke države provode sudovi države na čijem se teritoriju ovrha provodi. U sinergiji smjerova djelovanja načela teritorijalnosti u patentnom pravu i međunarodnom ovršnom pravu može se jedino zaključiti da ovrhu na patentu koji proizvodi učinke u Hrvatskoj mogu provoditi isključivo hrvatski sudovi prema hrvatskome pravu, bez obzira na to provodi li se ovrha na temelju domaće ili strane sudske ili druge odluke ili druge ovršne isprave ili europskog ovršnog naloga (naslova).

U odnosu na unitarni patent, prema kolizijskim pravilima iz Uredbe br. 1257/2012 ovrhu, s učinkom za sve države koje sudjeluju u sustavu pojačane suradnje provode hrvatski sudovi primjenom hrvatskog prava u slučajevima kada nositelj unitarnog patenta ima prebivalište odnosno glavno sjedište, podredno sjedište u Hrvatskoj.

3) Provedbom ovrhe na patentu stjecatelj patenta stječe apsolutna i monopolna prava koja proizlaze iz toga patenta.

4) Patent predstavlja samostalan dio imovine i kao takav je prikladan za ovrhu. No, za gospodarsko iskorištavanje izuma koji se štiti patentom često je nužna primjena određenog znanja i iskustva. Također, često je za uspješno iskorištavanje određene tehnologije potrebno steći više povezanih patenata. Stoga ovrhovoditelj treba voditi računa da u ovrshi smisljeno obuhvati sve one predmete koji su potrebni za cjelovito i uspješno iskorištavanje određene tehnologije kako bi uspio zainteresirati potencijalne stjecatelje. Tu valja uzeti u obzir da se ovrha na znanju i iskustvu ne provodi prema pravilima o ovrshi na patentu već da je tu ovrhu, s obzirom na pravnu narav znanja i iskustva, moguće provesti u okviru ovrhe na poduzeću ili dijelu poduzeća u kojemu se znanjem i iskustvom koristi.

5) Postupak utvrđivanja vrijednosti patenta kao predmeta ovrhe vrlo je složen u smislu metoda koje se primjenjuju u svrhu utvrđivanja njegove tržišne vrijednosti. Stoga se ne preporučuje tome postupku pristupiti bez posebnih stručnih znanja.

Doc. Dr. sc. Romana Matanovac Vučković,
Doc. Dr. sc. Hano Ernst

Erfindung als Gegenstand der Zwangsvollstreckung: kroatische, europäische und internationale Perspektive

(Zusammenfassung)

Die Autoren behandeln Fragen der Zwangsvollstreckung in ein Patent nach kroatischem, europäischen und internationalen Recht. Sie heben hervor, dass hierbei die Merkmale eines Patents als geistiges Eigentum, durch das eine Erfindung geschützt wird, zu berücksichtigen sind. Gegenstand der Zwangsvollstreckung kann ein nationales Patent, ein Patent, das aufgrund einer internationalen Anmeldung erworben wurde, sowie ein europäisches Patent sein. Ausserdem können das Recht aus der Patentanmeldung sowie eine Urkunde über den erweiterten Schutz Gegenstand der Vollstreckung sein. Für Patente, die aufgrund einer nationalen, internationalen und europäischen Anmeldung erworben wurden, ist das jeweilige nationale Patentregister ausschlaggebend; für nationale und internationale Anmeldungen das nationale Register der Patentanmeldungen. Das europäische Patentregister hingegen ist nur für europäische Patentanmeldungen relevant. Nach Wirksamwerden kann in den Fällen, in denen der Anmelder seinen Wohnsitz, seine Hauptniederlassung oder Zweitniederlassung in Kroatien besitzt, auch ein Unionspatent Gegenstand einer Zwangsvollstreckung nach kroatischem Recht mit Wirkung für alle Staaten, die am System der Verstärkung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Patente zusammenarbeiten, sein.

Das Territorialitätsprinzip wirkt bei der Vollstreckung der Patente in zwei Richtungen: einerseits ist ein Patent an das Gebiet des Staates, der es bezüglich seines Territoriums

anerkannt hat, gebunden; andererseits vollstrecken die Gerichte von Staaten, auf deren Gebiet die Vollstreckung durchgeführt wird, ausländische Gerichtsentscheidungen. Deshalb können bei Anwendung des kroatischen Rechts ausschliesslich kroatische Gerichte die Vollstreckung in Patente, die in Kroatien gültig sind, durchführen.

Rights over invention which can be object of enforcement – Croatian, European and international perspective

(Summary)

Enforcement against a patent requires us to respect the patent's characteristics as an intellectual property right which protects inventions. In this respect, the object of enforcement can be a national patent, as well as a patent acquired on the basis of an international application, and a European patent. Furthermore, an object of enforcement can also be the right from the patent application, the consensual patent, and the Supplementary Protection Certificate. For patents acquired on the basis of a national, international, and European application, the relevant register is the national register of patents, whereas for national and international applications it is the national register of patent applications. Only for European patent applications it is the European Patent Register. After it comes into force, the unitary patent will also be subject to enforcement, where it will be subject to Croatian law with an effect for all countries which participate in the system of enhanced cooperation in the area of patents, in such cases where the patent applicant is a resident of or headquartered in Croatia.

The principle of territoriality in enforcement proceedings against a patent has a dual effect. On the one hand, the patent is tied to the territory of the country which has recognized for its territory. On the other hand, enforcement law delegates the enforcement of foreign judgments within the territory of a country to the courts of that country. Therefore, enforcement proceedings against a patent which has effects in Croatia can only be run by Croatian courts according to Croatian law.

Postoje li jedinstvena pravila o naknadi štete zbog neispunjenja ugovora u pravnom okviru ugovornog prava EU?

- Poredbenopravna analiza s posebnim osvrtom na hrvatsko i njemačko pravo

Dr. sc. Ana Keglević, LL.M. (London)*

UDK: 347.4:347.426.6]:061.1EU

Sažetak: U radu se analizira institut naknade štete zbog neispunjenja ugovora u različitim pravnim izvorima pravnog okvira ugovornog prava Europske unije na nacionalnoj i supranacionalnoj razini. Cilj je utvrditi postoje li jedinstvena pravila koja uređuju ovaj institut, te možemo li dati afirmativnu izjavu o tipizaciji ili unifikaciji pravnih pravila u užem smislu riječi. Analiza se odvija na dvije razine. Na nižoj razini rad nastoji odgovoriti na pitanje može li se iz različitosti pravnog poimanja pojma štete i multipliciteta pravnih pravila izvesti neki općenit, logičan i održiv koncept pravnih pravila o naknadi štete u europskom privatnom (ugovornom) pravu i ako može, s kolikom razinom teškoće. Na višoj razini rad nastoji odgovoriti na pitanje mogu li takva jedinstvena pravila, ukoliko postoje, biti element harmonizacije europskog privatnog (ugovornog) prava. Formulacija takvih pravila čini se razumnom i korisnom za stvaranje cjelovitog sustava pravnih pravila o naknadi štete zbog neispunjenja ugovora unutar pravnog okvira ugovornog prava EU.

Ključne riječi: naknada štete, neispunjenje ugovora, europsko privatno pravo, ugovorno pravo, PECL, DCFR, CESL, CISG, UNIDROIT PICC

1. Uvod

U pravnom okviru ugovornog prava Europske unije, odnosno u europskom privatnom pravu u užem smislu,¹ postoji čitav niz pravnih pravila o ugovornoj, pa čak i predugovornoj odgovornosti za štetu, koja su rasprostranjena u čitavom nizu pravnih instrumenata. Osim u pravima država članica, nalazimo ih s različitim stupnjem regulacije u pravnoj stečevini EU (*acquis communautaire*), zatim u različitim zajedničkim načelima usmjerenim na harmonizaciju europskog ugovornog prava, posebice europskog ugovornog prava kupoprodaje, ali i u mnogim drugim instrumentima unifikacije međunarodnog prava kupoprodaje. Njihova mnogobrojna pravila koincidiraju i nerazdvojno su povezana s izvanugovornom odgovornošću za štetu i zapravo se ne smiju promatrati odvojeno jedno

* Dr. sc. Ana Keglević, LL.M. (London), viša asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za građansko pravo, Trg M. Tita 14, HR-10000 Zagreb, akeglevic@pravo.hr.

¹ A. von Vogel, *Verbrauchervertragsrecht und allgemeines Vertragsrecht*, De Gruyter, Berlin, 2006., str. 4–6.