

Sudska zaštita patenta u pravnom poretku Republike Hrvatske

Poljak, Josip

Master's thesis / Diplomski rad

2024

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Law / Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:199:036859>

Rights / Prava: [In copyright / Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-07-14**



Repository / Repozitorij:

[Repository Faculty of Law University of Zagreb](#)



Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

Josip Poljak

SUDSKA ZAŠTITA PATENTA U PRAVNOM PORETKU REPUBLIKE HRVATSKE

Diplomski rad

Mentor: prof. dr. sc. Siniša Petrović

Zagreb, lipanj 2024.

Izjava o izvornosti

Ja, Josip Poljak pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da sam isključivi autor diplomskog rada te da u radu nisu na nedozvoljeni način korišteni dijelovi tuđih radova te da se prilikom izrade rada nisam koristio drugim izvorima do onih navedenih u radu.

Josip Poljak v. r.

SAŽETAK:

Patent je pravo koje svom nositelju omogućuje isključivo gospodarsko iskorištavanje izuma na koji se veže. S obzirom na brzi razvoj tehnologije, sve veća znanja i sve lakši pristup informacijama, zakonodavstvo se moralo prilagoditi modernom vremenu i zaštititi izumitelje kako bi ih poticalo na daljnje stvaranje. Patent priznaje i utvrđuje ništetnim Državni zavod za intelektualno vlasništvo u upravnom postupku. Rad se fokusira na slučajeve u kojima su druge osobe neovlaštenim radnjama u pogledu izuma zaštićenim patentom povrijedile patent i koja pravna sredstva stoje na raspolaganju njegovom nositelju. Na raspolaganju su mu građanskopravni zahtjevi, koji se ostvaruju u parničnom postupku, kao što su zahtjev za utvrđenje i prestanak povrede ili zahtjev za naknadu štete. Postoji i mogućnost pokretanja kaznenog postupka gdje počinitelju prijete i zatvorska kazna, ali i prekršajnog postupka gdje su sankcije u obliku novčanih kazni. U radu su obrađena osnovna pravila postupka kao što su načela, pravila o dokazivanju i sudskoj nadležnosti. Moguće je da dođe do povrede patenta kada je prisutan međunarodni element, kao što je prebivalište tuženika koje je izvan Republike Hrvatske ili da se povreda dogodi na teritoriju druge države. U tom slučaju, relevantna su pravila međunarodnog privatnog prava. Od iznimne su važnosti i međunarodni ugovori koji uređuju patentno pravo, ali i zakonodavstvo Europske Unije što govori o važnosti uređenja intelektualnog vlasništva na međunarodnoj razini.

ABSTRACT:

A patent is a right that enables its holder to exclusively exploit the invention to which it relates. Given the rapid development of technology, increasing knowledge and easier access to information, legislation had to adapt to modern times and protect inventors in order to encourage them to continue creating. Patent is recognized and declared invalid by the State intellectual property office conducting administrative procedure. The thesis focuses on cases in

which other persons have violated the patent by unauthorized actions regarding the invention protected by the patent and what legal remedies are available to its holder. At his disposal are civil law claims, which are realised in civil proceedings, such as claim for declaration and cease of violation or claim for compensation for damages. There is the possibility of initiating criminal procedure where the offender is threatened with a prison sentence, as well as misdemeanor proceeding in which sanctions are determined in form of fine. The thesis deals with the basic rules of the procedure, such as principles, rules on evidence and jurisdiction. It is possible for patent infringement to occur when there is an international element present, such as the residence of the defendant outside the Republic of Croatia, or when the infringement occurs on the territory of another country. In that case, the relevant rules are the rules of private international law. International treaties that regulate the patent law are of exceptional importance, as well as legislation of European Union, which speaks of the importance of regulating intellectual property at the international level.

Ključne riječi:

Intelektualno vlasništvo

Patent

Sudska zaštita

Parnični postupak

Kazneni postupak

Međunarodno privatno pravo

Key words:

Intellectual property

Patent

Judicial protection

Civil procedure

Criminal procedure

Private international law

Sadržaj

1. Uvod.....	1
2. Patent.....	2
2. 1. Definicija i gospodarski značaj.....	2
2. 2. Pravni okvir.....	2
3. Sudska zaštita patenta u slučaju povrede	4
3. 1. Građanskopravni sustav zaštite	5
3. 1. 1. Osnovna pravila sudskog postupka.....	5
3. 1. 2. Aktivna i pasivna legitimacija.....	7
3. 1. 3. Tužbe za zaštitu patenta u slučaju povrede	8
3. 1. 4. Pravila o dokazivanju.....	14
3. 1. 5. Privremene mjere	18
3. 1. 6. Zastara	20
3. 2. Kaznenopravni sustav zaštite	21
3. 2. 1. Povreda prava na izum.....	21
3. 2. 2. Pokretanje postupka, zastara, dokazivanje.....	23
3. 3. Prekršajno pravna zaštita	25
3. 3. 1. Razlika prekršajnog i kaznenog sustava sudske zaštite	25
3. 3. 2. Prekršaji počinjeni povredom patenta	26
3. 3. 3. Osnovne odredbe o prekršajnom postupku	27
4. Zaštita u okviru međunarodnog privatnog prava.....	28
4. 1. Mjerodavno pravo u slučaju povrede s međunarodnim elementom	29
4. 2. Nadležnost sudova u slučaju povrede s međunarodnim elementom.....	30
5. Upravno sudska zaštita patenta	32
6. Zaključak	35
7. Literatura:.....	36

1. Uvod

Patent je kao pravo zapravo dio šire grane prava koja se naziva pravom industrijskog vlasništva. Pravo industrijskog vlasništva je pojam koji obuhvaća sustave zaštite izuma, zaštitnih znakova, uzoraka i modela, oznaka zemljopisnoga podrijetla, tajnih informacija, *know-how* (znanje i umijeće) i topografije integriranih krugova. Ono je uži pojam od prava intelektualnog vlasništva. To je tako jer pravo intelektualnog vlasništva obuhvaća i autorsko i srodna prava uz pravo industrijskog vlasništva. Iako se u načelu sudska zaštita patenta u slučaju povrede ne ostvaruje pokretanjem upravnog spora ili podnošenjem žalbe nekom upravnom tijelu u upravnom postupku, obradit će se i odredbe koje se odnose na zaštitu u vrijeme postupka registracije patenta. Te se odredbe odnose prvenstveno na zaštitu protiv odluke nadležnog tijela koje provodi registraciju patenta u slučaju ako odluka u upravnom postupku nije povoljna za podnositelja prijave patenta. Fokus će biti i na zaštiti patenta kada je prisutan međunarodni element tj. bit će obrađeno kako je patent uređen u međunarodnom privatnom pravu Republike Hrvatske. Kada se detaljno obrade načini sudske zaštite patenta, to stvara podlogu za proučavanje sudske prakse sudova u Republici Hrvatskoj. Ovo je vrlo osjetljiva tema čemu ide u prilog činjenica da sudska zaštita obuhvaća popriličan broj odredbi koje su specifične za postupke zaštite patenta što proizlazi iz same prirode patenta i posljedica koje se događaju u slučaju povrede i to treba imati na umu kada se bavi patentom i intelektualnim vlasništvom općenito.

2. Patent

2. 1. Definicija i gospodarski značaj

Ono što ljude čini različitim od drugih živih bića je visoka razina inteligencije i samim time sposobnost razmišljanja i stvaranja novih i inovativnih predmeta ili postupaka koji nam pomažu u svakodnevnom životu. Činjenica da je kreativnost glavni pokretač ljudskog razvoja i više je nego dovoljan razlog da se osobama koje su tvorci raznih intelektualnih tvorevina pridaju posebna moralna, ali i gospodarska prava koja se tiču njihovih kreacija. Kada se uzme u obzir brzi razvoj tehnologije, to još više govori da je potrebno uspostaviti pravni sustav koji štiti izumitelje i potiče na daljnje stvaranje i kreativnost. Kao što je navedeno, pod pojmom zaštite smatra se prava koja izumitelju daju određena isključiva moralna i gospodarska prava kojima može raspolagati, a koja se tiču njegovog izuma. Takav sustav je neizmjerljivo važan jer će se, ako ga nema, zaustaviti razvoj tehnologije, a samim time i cijelog društva. Isti se problem može sagledavati i u kontekstu konkurentnosti na tržištu koja ovisi upravo o mogućnosti stvaranja nečega novoga što još nije na tržištu, čime se potiče kvaliteta i konkurentnost, a to se očituje onda i gospodarskim razvojem, ali i zadovoljstvu potrošača. Tu se javlja patent kao isključivo subjektivno pravo koje nudi novo rješenje nekog tehničkog problema, a koje štiti nositelja patenta u pogledu gospodarskog iskorištavanja izuma.¹

2. 2. Pravni okvir

Kada se govori o pravnom okviru kojim je uređen patent, treba imati na umu da postoji više izvora. Prvenstveno se mora spomenuti nacionalni Zakonu o patentu² i Pravilnik o patentu.³

¹ Zlatović, D., *Zaštita izuma patentom (I. dio)*, PRAVO I POREZI, vol. 26, br. 12, 2017., str. 100.

² Narodne novine, br. 16/20, dalje u tekstu: ZOP.

³ Narodne novine, br. 55/20.

Najvažniji međunarodni izvori patentnog prava su:⁴ Konvencija o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo⁵ (WIPO konvencija iz 1967. g. dopunjena 1979. g.), Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva iz 1883. g.⁶, Ugovor o suradnji na području patenta⁷ (PCT – Washington iz 1970.), Strazburški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenta iz 1971. g.⁸, Sporazum o trgovinskim aspektima intelektualnog vlasništva⁹ (WTO TRIPS Sporazum), Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka iz 1977.g.¹⁰, Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Europske patentne organizacije o suradnji na području patenata sastavljen u Münchenu 16. lipnja 2003. godine¹¹ (EPC – *European patent convention* kojom je osnovana Europska patentna organizacija – EPO)¹² i Ugovor o patentnom pravu (PLT).¹³ Najvažniji ugovori kojih je Republika Hrvatska član su zapravo PCT i EPC. Naime, na temelju tih ugovora podnose se međunarodne¹⁴ i europske prijave patenta¹⁵ što omogućuje proširivanje zaštite na područje više država koje su potpisnice tih ugovora. Međunarodna prijava podrazumijeva angažiranje WIPO-a, dok se kod europske prijave patenta prijavu podnosi Europskom patentnom uredu ili nacionalnoj patentnoj upravi države članice EPO-a.¹⁶ S obzirom na to da je Republika Hrvatska članica Europske Unije, potrebno je spomenuti i sekundarne izvore europskog zakonodavstva kojima se uređuju pojedina pitanja patenta. Naime, uređenje

⁴ Za pregled svih međunarodnih ugovora iz područja prava industrijskog vlasništva kojih je Republika Hrvatska član pogledaj: <https://www.dziv.hr/hr/zakonodavstvo/medjunarodni-ugovori/> (4. 6. 2024. g.).

⁵ <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283833> (14. 6. 2024.).

⁶ <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/287556> (14. 6. 2024.).

⁷ Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 3/98. i 10/98.

⁸ Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 11/99 i 4/00.

⁹ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm (14. 6. 2024.).

¹⁰ Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 11/99 i 4/00.

¹¹ Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 14/03 i 2/04.

¹² Ne radi se o Europskoj Uniji, ali sve države članice EU ujedno su članice EPC. Razne države koje nisu članice EU su potpisnice EPC.

¹³ Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 10/04.

¹⁴ Čl. 134. ZOP-a.

¹⁵ Čl. 121. ZOP-a.

¹⁶ Zlatović, D., *Zaštita izuma patentom (II. dio)*, PRAVO I POREZI, vol. 28, br. 1, 2018., str. 114.

intelektualnog vlasništva na unutarnjem tržištu Europske Unije pitanje je kod kojeg Unija ima podijeljenu nadležnost. To znači da u nekim područjima zakonodavstvo može donositi Europska Unija ili države članice. No, države članice to mogu činiti samo ako Europska Unija nije već predložila zakonodavstvo ili ako je odlučila da to neće učiniti. Priroda je prava intelektualnog vlasništva teritorijalnost i apsolutnost. Stoga, potrebno je pomiriti ta dva načela sa načelom slobodne trgovine unutar Unije i to Europska Unija može postići jedino u suradnji s državama članicama, a ne države članice samostalno.¹⁷ Tu su najvažnije za spomenuti direktive i uredbe koje je bilo potrebno prenijeti u nacionalno zakonodavstvo, a koje su navedene u ZOP-u.¹⁸ Iako na razini Europske Unije postoji zajednički žig ili jedinstveni dizajn zajednice, kod patenta ne postoji zajednički patent koji bi bio priznat u svakoj državi članici. Postoji tzv. unitarni patent koji se temelji na sporazumu o pojačanoj suradnji na području patenta, ali takvi sporazumi nisu obvezni za države članice Europske unije i Republika Hrvatska nije još ušla u takav sustav pojačane suradnje.

3. Sudska zaštita patenta u slučaju povrede

Sudska zaštita u slučaju povrede podrazumijeva zaštitu iz područja građanskog prava, ali može se ostvarivati i u drugim postupcima. Tu se konkretno misli na sustav kaznenopravne i prekršajno pravne zaštite. Dokaz o tome koliko je pravo intelektualnog vlasništva, a samim time i patent, važno područje u pravnom sustavu Republike Hrvatske, ali i u međunarodnom pravu je činjenica da je zakonodavac propisao i nekoliko kaznenih dijela i prekršaja kojima se vrijeda pravo intelektualnog vlasništva. Time je zaštitu patenta i drugih prava iz područja intelektualnog vlasništva proširio s klasičnog privatnopravnog i na javnopravni sustav zaštite.

¹⁷ Čl. 118. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije, SL C 202, 7.6.2016.

¹⁸ Čl. 2. ZOP-a.

3. 1. Građanskopravni sustav zaštite

3. 1. 1. Osnovna pravila sudskog postupka

Sustav sudske zaštite u sklopu građanskog prava najčešći je način otklanjanja povrede patenta i on se ostvaruje u parničnom postupku. S obzirom na to da se zaštita sudski ostvaruje u parničnom postupku, vrijede i opća pravila i načela tog postupka prema Zakonu o parničnom postupku¹⁹ s time da ZOP ima nekoliko posebnih postupovnih odredaba i da se ZPP primjenjuje samo podredno.²⁰ Osnovna pravila parničnog postupka su načelo dispozicije koje kaže da sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku i da stranke mogu slobodno raspolagati zahtjevima koje su stavili tijekom postupka²¹, načelo usmenosti, neposrednosti i javnosti glavne rasprave²², načelo slobodne ocjene dokaza²³ koje kaže da je sud ovlašten odlučivati koje će činjenice uzeti kao dokazane na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno i na temelju cjelokupnog postupka i načelo kontradiktornosti²⁴ koje govori o tome da sud mora omogućiti svakoj stranci da se izjasni o navodima i zahtjevima protivne stranke. Kao što je navedeno, ZOP sadrži posebna pravila parničnog postupka koja su usmjerena prvenstveno na brzinu i efikasnost sudske zaštite s obzirom na prirodu patenta i posljedica koje nastaju ako se zaštita ne ostvari brzo. Prvo što govori u prilog tome je da su postupci zbog povrede prava iz ZOP-a hitni. Ostale odredbe su o tome da je u parnicama zbog povrede patenta rok za odgovor na tužbu osam dana od dana dostave tužbe tuženiku, da se ročište za glavnu raspravu mora održati u roku od 30 dana od primitka odgovora na tužbu, da se prvostupanjski postupak mora okončati u roku od godine

¹⁹ Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, br. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, i Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22, 114/22, 155/23, dalje u tekstu: ZPP.

²⁰ Čl. 3. ZOP-a.

²¹ Čl. 2. i 3. ZPP-a.

²² Čl. 4. ZPP-a.

²³ Čl. 8. ZPP-a.

²⁴ Čl. 5. ZPP-a.

dana od pokretanja postupka i da drugostupanjski sud mora donijeti odluku o žalbi u roku od šest mjeseci od dana primitka žalbe.²⁵ Prije podnošenja tužbe potrebno je vidjeti pred kojim se sudom može ostvarivati zaštitu patenta. Tu pomažu opća pravila parničnog postupka o nadležnosti sudova koja kažu da je u sporovima koji se odnose na zaštitu i uporabu industrijskog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, na zaštitu i uporabu izuma i tehničkih unaprjeđenja te tvrtke, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, nadležan trgovački sud.²⁶ Budući da ZOP nema posebne odredbe o nadležnosti u sporovima koji se odnose na povredu patenta, primjenjuju se ZPP. Što se tiče mjesne nadležnosti, za suđenje je opće mjesno nadležan sud na čijem području tuženik ima prebivalište²⁷, odnosno, ako se radi o pravnoj osobi, gdje ono ima registrirano sjedište.²⁸ Postoje naravno i pravila o posebnoj mjesnoj nadležnosti, ali za potrebe ovog rada nije od velike važnosti da ih se pojedinačno navodi i pojašnjava.²⁹ Posebnost zaštite prava intelektualnog vlasništva je u tome što nisu svi trgovački sudovi u Republici Hrvatskoj nadležni za rješavanja sporova iz područja prava intelektualnog vlasništva. Zakonom o područjima i sjedištima sudova³⁰ propisano je da su za te sporove nadležni trgovački sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Dubrovniku.³¹ Novost je da rješavanje sporova iz područja intelektualnog vlasništva nije oduvijek bilo u nadležnosti Trgovačkog suda u Dubrovniku, nego tek izmjenama iz 2022. godine.³² S obzirom na to da je sada iznesen pregled općih pravila postupka, može se fokusirati na konkretne zahtjeve koje je moguće postavljati u parnicama zbog povrede patenta i naravno potrebno je proučiti tko i kada može postavljati određene zahtjeve.

²⁵ Čl. 152. ZOP-a.

²⁶ Čl. 34. b. t. 8. ZPP-a.

²⁷ Čl. 47. st. 1. ZPP-a.

²⁸ Čl. 48. st. 1. ZPP-a.

²⁹ V. čl. 50. – 70. ZPP-a.

³⁰ Narodne novine, br. 67/18, 21/22, dalje u tekstu: ZPSS.

³¹ Čl. 7. ZPSS-a.

³² Zlatović, D., *op. cit.* u bilj. 1, str. 106.

3. 1. 2. Aktivna i pasivna legitimacija

Jedna od najvažnijih činjenica o kojima ovisi hoće li tužbeni zahtjev biti prihvaćen ili odbijen je postojanje aktivne legitimacije na strani tužitelja i pasivne legitimacije na strani tuženika. Očito je da izumitelj koji je upisan u registar kao nositelj patenta ima pravo zahtijevati prestanak povrede, ali nije on jedini koji ima aktivnu legitimaciju. Aktivnu legitimaciju ima i nositelj licencije u onoj mjeri u kojoj je na to ovlašten na temelju zakona ili pravnog posla.³³ Kada ZOP kaže „u mjeri u kojoj je na to ovlašten zakonom ili pravnim poslom“ misli se na odredbu koja kaže da licencija ima učinak prema trećima od dana upisa u registar.³⁴ Nositelj licencije nigdje nema obvezu upisa svoje licencije u registar kako bi je stekao, ali ako želi da ona ima učinak prema trećima, što konkretno znači da može postavljati tužbene zahtjeve protiv trećih u slučaju povrede, mora je upisati. Isto tako se postavlja pitanje ima li aktivnu legitimaciju i nositelj patenta koji ga nije stekao upisom u registar, već pravnim poslom kojim se prenosi patent. Takva je situacija u prijašnjem uređenju bila dvojbeni.³⁵ Danas nema dvojbe jer je to pitanje uređeno na identičan način kao s nositeljem licencije. To znači da ugovor o prijenosu prava (patenta) proizvodi učinak prema trećim osobama od dana upisa u registar.³⁶ Pitanje aktivne legitimacije nije uvijek bilo uređeno tako da su aktivno legitimirane i osobe koje nisu nositelj patenta. Do Novela zakona s područja industrijskog vlasništva iz 2007. bilo je određeno da se aktivna legitimacija za poduzimanje mjera, postupaka, pravnih sredstava priznavala samo nositeljima, a osobe koje su pravnim poslom stekle pravo iskorištavanja nisu bile ovlaštene za zaštitu svojih prava.³⁷ Pasivnu legitimaciju imaju osobe koje su učinile

³³ Čl. 138. st. 1. ZOP-a.

³⁴ Čl. 108. st. 6. ZOP-a.

³⁵ Matanovac, R., *Gradanskopravna zaštita patenta prema Zakonu o patentu*, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, vol. 13, 2006., str. 499.

³⁶ Čl. 107. st. 5. ZOP-a.

³⁷ Parać, K., *Gradanskopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva prema novelama zakona s područja prava intelektualnog vlasništva iz 2007. : (I dio)*, Odvjetnik, vol. 81, br. 5–6, 2008., str. 50.

povredu patenta. To može biti nekoliko različitih osoba ovisno o kakvoj se povredi, odnosno o kakvom tužbenom zahtjevu se radi, a to će biti obrađeno u sljedećoj cjelini.

3. 1. 3. Tužbe za zaštitu patenta u slučaju povrede

Postoji nekoliko različitih tužbi, odnosno tužbenih zahtjeva koji se mogu postavljati protiv određenih osoba je koje su učinile određenu povredu. Te se tužbe razlikuju i s obzirom na to je li povreda počinjena tijekom ili nakon postupka za priznanje patenta. Tako izumitelj odnosno njegov pravni sljednik može protiv osobe koja je neovlašteno podnijela prijavu patenta ili, u slučaju zajednički stvorenoga izuma, protiv osobe koja nije jedini ovlaštenik toga prava tužbom zahtijevati utvrđenje svog prava na zaštitu izuma patentom.³⁸ Ovaj zahtjev, koji se zove zahtjev za utvrđenje prava na zaštitu, koristi se kada je sporno pitanje koja osoba ima pravo podnositi prijavu Državnom Zavodu za intelektualno vlasništvo (Zavodu) za zaštitu izuma patentom. Naime, treba imati na umu, a što se odnosi na sve zahtjeve koji će biti obrađeni u ovom radu, da sud ne može odlučivati o postojanju patenta kao o zasebnom zahtjevu u deklaratornoj tužbi jer to ne spada u njihovu nadležnost. Ono bi se moglo pojaviti kao prethodno pitanje u parničnom postupku i sud može odlučivati o njemu, ali tada će ta odluka imati učinak samo u toj parnici.³⁹ Rješenje Zavoda o priznanju patenta stvara presumpciju da patent postoji i ona se može oboriti tek povodom odluke Zavoda o proglašenju rješenja o priznavanju patenta ništavim.⁴⁰ Moguće je i da izumitelj odnosno njegov pravni sljednik postavi zahtjev za utvrđenje svog prava na zaštitu izuma umjesto ili uz osobu koja je upisana kao nositelj prava protiv osobe koja je već upisana u registar kao nositelj prava.⁴¹ Ako uspije sa svojim zahtjevom, izumitelj odnosno njegov pravni sljednik moći će na temelju pravomoćne sudske presude nastaviti već pokrenuti postupak za prijavu patenta pred Zavodom u roku od tri mjeseca od

³⁸ Čl. 139. st. 1. ZOP-a.

³⁹ Čl. 12. st. 2. ZPP-a.

⁴⁰ Matanovac, R., *op. cit.* u bilj. 35, str. 498-499.

⁴¹ Čl. 139. st. 2. ZOP-a.

njene pravomoćnosti (ako je tužbom ustao protiv neovlaštenog podnositelja prijave) i moći će od Zavoda zahtijevati upis svog imena u prijavi i u svim ispravama koje se izdaju za patent te u odgovarajuće registre Zavoda (ako je ustao s tužbom protiv osobe već upisane u registar). To je jako česta tužba jer se u praksi događa da osobe koje sudjeluju u stvaranju izuma ne znaju pravila o tome tko može biti nositelj patenta i onda nastaju sporovi oko toga kome pripada to pravo. Tako ima i odluka Visokog trgovačkog suda o tužbi radi utvrđenja prava na zaštitu zajedničkog izuma patentom gdje je bilo sporno stječe li poslodavac kao pravni sljednik izumitelja pravo na zaštitu izuma patentom ako njegov radnik stvori izum zajedno s trećom osobom. Tu se pojavljuje pitanje može li se radnik smatrati zajedničkim izumiteljem i onda posljedično tome, može li poslodavac steći patent na temelju toga što je pravni sljednik izumitelja. Sud je tu naveo da osobe koje su osigurale novac i druge materijalne uvjete za izumiteljski rad (kao npr. alate, instrumente, prostor i sl.), kao i osobe koje su slijedeći tuđa uputstva vršila mjerenja, eksperimentiranja i sl., odnosno osobe koje su sudjelovale u materijalizaciji izuma te osobe od kojih je izumitelj pribavljao određena stručna znanja, ali koja znanja nemaju svojstvo samostalnog stvaralačkog doprinosa nalaženju danog tehničkog problema, nisu suizumitelji iako je njihov doprinos možda i bio značajan za nastanak izuma. S tim da se ne smatra izumom, ali niti stvaralačkim samostalnim doprinosom nalaženju izuma, sama ideja o potrebi pronalaska izuma.⁴² Isto tako je na temelju dokaznog postupka zaključio da poslodavac (tužitelj) nema pravo na zaštitu izuma patentom jer izum, iako ga je stvarao njegov radnik, nije bio stvoren u vezi s radnim odnosom i stoga se on ne može smatrati pravnim sljednikom ukoliko bi se njegov radnik stvarno smatrao suizumiteljem.

Izumitelj može tužbom zahtijevati upis svog imena u prijavu patenta, u sve isprave koje se izdaju za patent i u odgovarajuće registre Zavoda ako je u prijavi u svojstvu izumitelja navedena

⁴² Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž 3922/2017-2 od 18. siječnja 2018. godine.

osoba koja nije izumitelj ili ako izumitelj nije naveden.⁴³ Ovaj zahtjev ZOP naziva zahtjev zbog povrede prava navođenja izumitelja. Tu postoji zanimljiva situacija oko pasivne legitimacije jer kada je u prijavi patenta i/ili u ispravama koje se izdaju za patent i/ili u registrima Zavoda u svojstvu izumitelja upisana osoba koja nije izumitelj, zahtjev se postavlja protiv te osobe, a ako izumitelj nije upisan, zahtjev se mora postaviti protiv Zavoda. Kao i u prethodnom zahtjevu, istu mogućnost ima i izumitelj zajedničkog izuma. Potrebno je navesti da pravo na podnošenje ovakvog zahtjeva ne zastarijeva, a u slučaju smrti izumitelja prelazi na nasljednike.

Iduće tužbe su vjerojatno najčešće kod povrede prava intelektualnog vlasništva pa tako i patenta. Naime, protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 93. stavaka 2. i 3. i članka 94. ZOP-a povrijedila patent, nositelj patenta može tužbom zahtijevati utvrđenje povrede, prestanak povrede, odnosno zabranu takve i slične povrede ubuduće.⁴⁴ Te radnje, koje osoba mora poduzeti da bi se protiv nje mogao usvojiti tužbeni zahtjev, zapravo su one radnje koje može poduzimati isključivo nositelj patenta. To su zapravo imovinska (gospodarska) prava koja pripadaju nositelju patenta i nitko ih ne može poduzimati bez njegova odobrenja, a navedena su u člancima 93. i 94. ZOP-a. Patent je zapravo monopol priznat njegovom nositelju od strane države ili međunarodne organizacije na određeno vrijeme trajanja zaštite, u zamjenu za razotkrivanje izuma i time on izričito ex lege ima isključivo pravo na izrađivanje, nuđenje, stavljanje u promet ili upotrebljavanje proizvoda koji je predmet patenta te uvoženje i skladištenje proizvoda u te svrhe, primjenjivanje postupka koji je predmet patenta ili, ako je drugoj osobi bilo poznato ili joj je moralo biti poznato da je primjena postupka zabranjena bez pristanka nositelja patenta, nuđenje njegove primjene ili/i nuđenje, stavljanje u promet, upotrebljavanje te uvoženje ili skladištenje u te svrhe proizvoda koji je direktno

⁴³ Čl. 140. st. 1. ZOP-a.

⁴⁴ Čl. 141. st. 1. ZOP-a.

dobiven postupkom koji je predmet patenta.⁴⁵ Vidljivo je da su zahtjevi koji se postavljaju u slučaju povrede tih imovinskih prava utvrđenje i prestanak povrede te zabrana takve i slične povrede ubuduće. Moguće je tužiti određene osobe i ako patent još nije povrijeđen ako je osoba koja je neovlaštenim poduzimanjem neke radnje prouzročila ozbiljnu prijetnju da će patent biti povrijeđen. Tužitelj tada može zahtijevati prestanak poduzimanja te radnje i zabranu povrede patenta. I ovdje je zanimljiva situacija što se tiče pasivne legitimacije jer je zahtjeve moguće postaviti i protiv osobe koja kao posrednik pruža usluge koje treća osoba koristi u radnjama kojima se povređuje patent odnosno od kojih prijeti povreda patenta.⁴⁶ S obzirom na spomenutu gospodarsku važnost patenta i s obzirom na prirodu povrede, nositelj patenta može protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 93. stavaka 2. i 3. i članka 94. ZOP-a povrijedila patent tužbom zahtijevati da sud na trošak tuženika odredi povlačenje s tržišta, potpuno uklanjanje s tržišta ili uništenje proizvoda koji su nastali ili su pribavljeni povredom patenta i sredstava korištenih za izradu i proizvodnju tih proizvoda.⁴⁷

Kao posebni zahtjevi navode se zahtjev za naknadom štete i zahtjev za povrat stečenog bez osnove.⁴⁸ Oni se mogu postaviti protiv osobe koja je znala ili je morala znati da sudjeluje u nezakonitom poduzimanju neke od radnji iz članka 93. stavaka 2. i 3. i članka 94., odnosno kod povrata stečenog bez osnove ako je uz to stekla neku korist. Te je zahtjeve moguće postaviti u posebnoj tužbi, a moguće je i kumulirati ih zajedno s ostalim tužbenim zahtjevima obrađenim u ovom radu. Tu će se primjenjivati pravila ZOP-a, dok će se podredno primjenjivati odredbe o kumuliranju tužbenih zahtjeva iz ZPP-a. Na te se zahtjeve primjenjuju opća pravila o naknadi štete i povratu stečenog bez osnove jer ZOP nema posebnih odredbi o tome. Jedino gdje bi se

⁴⁵ Zlatović, D., *Novi Zakon o patentu u sklopu hrvatskog prava intelektualnog vlasništva*, PRAVO I POREZI, vol. 29, br. 6, 2020., str. 97.

⁴⁶ Čl. 141. st. 3. ZOP-a.

⁴⁷ Čl. 142. st. 1. ZOP-a.

⁴⁸ Čl. 143. ZOP-a.

moglo govoriti o posebnoj odredbi je činjenica da sud može umjesto određivanja visine naknade štete, kada to smatra primjerenim, odrediti visinu naknade štete protiv počinitelja povrede koji je znao ili je morao znati da sudjeluje u nezakonitom poduzimanju neke od radnji iz članka 93. stavaka 2. i 3. i članka 94. u visini iznosa naknade koja bi se u tim okolnostima mogla zahtijevati da je počinitelj povrede zatražio odobrenje za korištenje patenta. To znači da ako bi sud odredio tuženiku da nadoknadi tužitelju iznos koji odgovara visini naknade za korištenje, a taj iznos bude manji od stvarno nastale štete, tužitelj može zahtijevati iznos do visine stvarno nastale štete. Navedenu je situaciju teško zamisliti da se dogodi u stvarnosti, ali je teoretski moguća. Slično kako su navedeni zahtjevi za utvrđenjem prava na zaštitu izuma tako ima još jedan zahtjev koji se odnosi na vrijeme prije samog upisa u registar i prije objave podataka o priznavanju patenta. Naime, protiv osobe koja je u razdoblju između dana objave prijave patenta i dana objave podatka o priznanju patenta neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 93. stavaka 2. i 3. i članka 94. povrijedila privremena prava iz prijave patenta iz članka 95. (pravo na naknadu štete u slučaju iskorištavanja izuma suprotno pravilima iz čl. 93. i 94.), podnositelj prijave patenta može tužbom zahtijevati naknadu štete prema općim pravilima o naknadi štete.⁴⁹ Tu se vidi da zakonodavac štiti nositelja patenta i prije nego što mu je to pravo formalno priznato. Iako ta zaštita nije potpuna u smislu da može postavljati sve zahtjeve koje može postavljati jednom kad je upisan u registar, on i dalje ima barem nekakvu mogućnost zaštite. On može, kao što je vidljivo, zahtijevati samo naknadu štete i to može samo ako mu je na temelju prijave patenta priznat patent. To proizlazi iz odredbe koja kaže da prijava patenta po kojoj je postupak obustavljen, koja je odbačena ili je odbijena ne proizvodi maloprije navedene učinke (naknada štete u slučaju povrede).⁵⁰ Što se tiče mjesne nadležnosti sudova za zahtjeve za naknadom štete, primjenjuju se i posebna pravila o mjesnoj nadležnosti iz ZPP-a

⁴⁹ Čl. 144. ZOP-a.

⁵⁰ Čl. 95. st. 2. ZOP-a.

koja su tužitelju na raspolaganju. U svim ovim parnicama gdje se radi o povredi članka 93. ili 94. ZOP-a, tuženik može uspjeti ako može dokazati da nije učinio radnju kojom vrijeđa prava, ako uspije dokazati činjenice na kojima se temelje odredbe o ograničenju učinaka patenta⁵¹ ili može dokazivati da je u vrijeme činjenja radnje patent prestao i samim time nije učinjena povreda. Tako ima presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske u kojoj odbija reviziju tužiteljice koja je tužbom zahtijevala da se utvrdi da je tuženik proizvodio i distribuirao predmet zaštićen patentom i da se zabrani činjenje tih radnji ubuduće. Sud je tu zauzeo stajalište koje je bilo u skladu s prvostupanjskom i drugostupanjskom odlukom da je prvotužiteljica dokazala prijavu patenta, koju je izvršila 1998., ali ista nije dokazala njegovu registraciju. Kako tužiteljici nije priznat patent, a i sami tužitelji tvrde da nemaju patent, to je zahtjev vezan za povredu patentnog prava tužiteljice odbijen.⁵² Tužitelj ima mogućnost postaviti i zahtjev za objavom presude kojom je u cijelosti ili djelomično udovoljeno njegovom zahtjevu usmjerenom na zaštitu patenta.⁵³ Ta se presuda objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja po izboru tužitelja i na trošak tuženika i sud odlučuje hoće li se objaviti cijela ili samo dio presude.

Potrebno je istaknuti još jedan zahtjev koji tužitelj ima na raspolaganju, a može biti od iznimne važnosti za uspjeh u parnici, ali i za zaštitu njegovih gospodarskih interesa koji se tiču iskorištavanja izuma zaštićenog patentom. To je zahtjev za dostavom podataka, a odnosi se na dostavu podataka o podrijetlu i distribucijskim kanalima robe ili usluga kojima se povređuje njegov patent. Taj se zahtjev može postaviti protiv osobe koja je tužena u parničnom postupku kao poseban tužbeni zahtjev ili kao manifestacijski zahtjev istaknut u stupnjevitom tužbi.⁵⁴ Kao što je iz ove odredbe vidljivo, takav zahtjev služi ili tome da tužitelj ubuduće spriječi povredu patenta tako što ima potrebne informacije o robi ili uslugama kojima se povređuje ili da tužitelj

⁵¹ V. čl. 98. – 102. ZOP-a.

⁵² VSRH, Rev 398/2017-6 od 12. svibnja 2020. godine.

⁵³ Čl. 145. st. 1. ZOP-a.

⁵⁴ Čl. 147. st. 2. ZOP-a.

koji još ne zna konkretne pojedinosti o robi ili uslugama koje su mu potrebne da uspije u parnici dobije te podatke i na temelju toga u stupnjevitoj tužbi konkretizira tužbeni zahtjev na temelju kojeg će tražiti zaštitu patenta.⁵⁵ Podaci koje tužitelj može zahtijevati obuhvaća i podatke o imenima i adresama proizvođača i distributera, dobavljača i drugih prijašnjih posjednika robe, kao i prodavača na veliko i prodavača na malo kojima je ta roba namijenjena ili/i podatke o količinama proizvedene, izrađene, isporučene, primljene ili naručene robe, kao i cijenama ostvarenima za odnosnu robu.

3. 1. 4. Pravila o dokazivanju

Poznato je da je dokazivanje činjenica najvažniji segment parničnog postupka jer ako se ne mogu dokazati svoje tvrdnje ne može se ni uspjeti u sporu. Pravila o teretu dokazivanja i općenito pravila dokaznog postupka uređuje ZPP, ali postoje i posebna pravila koja propisuje ZOP. Već je navedeno da je jedno od osnovnih pravila parničnog postupka načelo slobodne ocjene dokaza i to treba imati na umu cijelo vrijeme dok se obrađuju posebna pravila koja se odnose na obveze stranaka pri dokazivanju svojih tvrdnji. Tako je kao osnovno pravilo određeno da su stranke dužne iznijeti činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve i predložiti dokaze kojima se utvrđuju te činjenice.⁵⁶ Isto je važna odredba koja kaže da je svaka stranka dužna iznijeti činjenice i predložiti dokaze na kojima temelji svoj zahtjev ili kojim pobija navode i dokaze protivnika.⁵⁷ To u praksi zapravo znači da svaka stranka mora dokazati činjenice koje joj idu u korist. Navedeno je da se hrvatski zakonodavac, a što je u skladu i s dispozitivnim načelom, nije odlučio za istražno (inkvizitorno) načelo parničnog postupka gdje sud ima ovlasti sam utvrđivati relevantne činjenice bez da ih stranke iznose, nego je odlučio da parnični postupak bude utemeljen na načelu da su stranke dužne iznositi činjenice i dokaze što

⁵⁵ Triva, S.; Dika, M., *Građansko parnično procesno pravo*, 7. izdanje, Narodne novine d. d., Zagreb, 2004., str. 406.

⁵⁶ Čl. 7. st. 1. ZPP-a.

⁵⁷ Čl. 219. st. 1. ZPP-a.

se naziva raspravno načelo. Jedna od iznimaka od tog načela je odredba koja kaže da je sud ovlašten utvrditi činjenice koje stranke nisu iznijele i izvesti dokaze koje stranke nisu predložile samo ako posumnja da stranke idu za tim da raspolažu zahtjevima kojima ne mogu raspolagati (članak 3. stavak 3. ZPP-a), ako zakonom nije drugačije određeno.⁵⁸ Neki od važnih pojmova koje treba znati razlikovati su neposredna i posredna dokazna sredstva i neposredno i posredno relevantne činjenice. Neposredno relevantne činjenice su činjenice od kojih zavisi zasnivanje, postanak, promjena ili prestanak nekog pravnog odnosa.⁵⁹ S obzirom na njihovu prirodu, logično je da ih se pronalazi u normama materijalnog prava. Posredno relevantne činjenice ili indicije su činjenice koje nisu neposredno važne, ali u sklopu s nizom činjenica iste kvalitete pružaju osnovu za utvrđenje da postoji i neposredno relevantna činjenica.⁶⁰ U slučaju povrede patenta neposredno relevantna činjenica je postojanje patenta i naravno povreda. Ovisno o tome o kakvom se zahtjevu radi i kakvoj konkretno povredi, neke će činjenice biti neposredno, a neke posredno relevantne. U slučaju da se radi, na primjer, o zahtjevu za utvrđenje, prestankom i zabranom povrede ubuduće jer se radi o povredi isključivih prava nositelja patenta, neposredno relevantna činjenica je povreda nuđenjem, izrađivanjem, stavljanjem u promet proizvoda koji je predmet patenta itd. U svakom slučaju, neposredno relevantna činjenica će uvijek biti je li tužitelj nositelj patenta (ili licencije ako se radi o tužbi nositelja licencije). Logično je da je registracija patenta *prima facie* dokaz o nositelju prava patenta.⁶¹ Postoje dva kriterija po kojima se može definirati neposredna i posredna dokazna sredstva. Po prvom kriteriju neposredna dokazna sredstva su ona koja pružaju obavijest o činjenici koja je neposredno relevantna, a posredno je ako se odnosi na činjenicu koja je posredno relevantna (indicije). Po drugom kriteriju neposredno dokazno sredstvo mora samo po sebi biti neposredno relevantna činjenica,

⁵⁸ Čl. 7. st. 2. ZPP-a.

⁵⁹ Triva, S.; Dika, M., *op. cit.* u bilj. 55, str. 485.

⁶⁰ *Ibid.*, str. 497.

⁶¹ Matanovac, R., *loc. cit.* u bilj. 35.

a ostala dokazna sredstva su posredna jer svojim sadržajem pružaju sudu obavještenja za zaključivanje o postojanju odlučnih činjenica.⁶² Po prvom kriteriju svako dokazno sredstvo može biti neposredno dokazno sredstvo, a po drugom ne mogu svi. Najbolji primjer za to je svjedok koji po drugom kriteriju ne bi mogao biti neposredno dokazno sredstvo jer on sam po sebi nije neposredno relevantna činjenica, ali može svjedočiti o nekoj neposredno relevantnoj činjenici (ako je recimo svjedok sklapanja ugovora). Još je jedan važan pojam koji je bitan u postupcima za zaštitu patenta, a to je dokaz o protivnom i zakonske presumpcije. Naime, opće je pravilo da činjenice čije postojanje zakon pretpostavlja ne treba dokazivati, ali se može dokazivati da te činjenice ne postoje, ako zakonom nije što drugo određeno.⁶³ Dokaz o protivnom je dokaz kojim se dokazuje da nema osnove da se o postojanju važne činjenice zaključuje po pravilima o relativnim zakonskim presumpcijama iako je utvrđeno postojanje presumptivne baze.⁶⁴ Kada je iznesen pregled općih pravila o dokazivanju, može se prijeći na posebne odredbe o dokazivanju sadržane u ZOP-u. Glavna odredba o teretu dokazivanja odnosi se upravo na pitanje zakonskih presumpcija. Određeno je da se u parničnom postupku koji se vodi zbog povrede patentom zaštićenog postupka za dobivanje novog proizvoda smatra da je svaki identičan proizvod koji je proizveden bez suglasnosti nositelja patenta dobiven postupkom zaštićenim patentom.⁶⁵ Ova presumpcija ide u korist nositelju patenta i poprilično mu olakšava uspjeh u parnici jer prebacuje teret dokaza na tuženika da dokazuje da proizvod nije proizveden zaštićenim postupkom. U nedostatku dokaza o suprotnom smatrat će se da je proizvod dobiven zaštićenim postupkom ako je proizvod nov ili ako je vjerojatno da je proizvod dobiven zaštićenim postupkom i da nositelj patenta nije mogao, unatoč razumnom trudu,

⁶² *Ibid.*, str. 496.

⁶³ Čl. 221. st. 3. ZPP-a.

⁶⁴ Triva, S.; Dika, M., *loc. cit.* u bilj. 59.

⁶⁵ Čl. 146. st. 1. ZOP-a.

utvrditi postupak koji je stvarno korišten.⁶⁶ ZOP čak i definira kada se može smatrati da vjerojatnost postoji jer kaže da vjerojatnost da je proizvod dobiven zaštićenim postupkom postoji osobito kad je zaštićeni postupak jedini poznati postupak. Teret dokazivanja leži na osobi koja takav proizvod proizvodi, pri čemu se uzimaju u obzir njezini legitimni interesi da zaštiti svoje proizvodne i poslovne tajne. Postoji i nekoliko odredbi koje se odnose na situaciju kada stranka tvrdi da se neka isprava ili neki drugi dokaz nalazi kod suprotne strane ili treće osobe ili su im dostupni. Sud će u tom slučaju te osobe pozvati da u određenom roku podnesu isprave odnosno predoče dokaze. Gotovo identična mogućnost postoji i u ZPP-u, ali ima jedno ograničenje. ZOP kaže da u prijedlogu za podnošenje dokaza stranka mora učiniti vjerojatnim da se ti dokazi nalaze kod druge stranke ili treće osobe odnosno da su im dostupni, a ako je predlagatelj tužitelj, on mora učiniti vjerojatnim i postojanje svoje tražbine.⁶⁷ Tuženika ili treću osobu od koje se traži da podnesu isprave ili predoče druge dokaze štiti se odredbom kojom se određuje da prilikom odlučivanja o prijedlogu za otkrivanje dokaza sud uzima u obzir i ocjenjuje interese stranke koja traži podnošenje dokaza u odnosu na interese druge stranke i trećih osoba od kojih se podnošenje dokaza traži, uzevši u obzir, među ostalim, interes tih osoba da se ne otkrivaju dokazi ako se predmetne činjenice mogu utvrditi i na temelju drugih dostupnih dokaza, da dokazi budu određeni koliko je to moguće s obzirom na okolnosti pojedinog slučaja te da budu značajni za postupak, da opseg i trošak podnošenja ne budu toliki da su u očitom nerazmjeru sa značenjem činjenica koje se žele utvrditi ili da se zaštite vlastite ili tuđe poslovne tajne.⁶⁸

⁶⁶ Čl. 146. st. 2. ZOP-a.

⁶⁷ Čl. 148. st. 2. ZOP-a.

⁶⁸ Čl. 148. st. 6. ZOP-a.

3. 1. 5. Privremene mjere

Privremene mjere iznimno su važno pravno sredstvo u postupcima zbog povrede prava intelektualnog vlasništva, pa tako i patenta. U slučajevima kada je pravo povrijeđeno ili kad prijete opasnost od povrede, one bi trebale žurno osigurati prestanak povrede ili spriječiti njezin nastanak.⁶⁹ Pretpostavka da bi nositelj patenta mogao zatražiti izricanje privremene mjere je ta da ako učini vjerojatnim da mu je patent povrijeđen ili da prijete opasnost od povrede patenta, sud može odrediti bilo koju privremenu mjeru koja je usmjerena na prestanak ili sprečavanje povrede. Zakonom nije propisana taksativna lista privremenih mjera koje je moguće izreći, ali postoji primjerna lista. Tako se navodi da sud može, između ostalog, izreći mjere kojom će naložiti protivniku osiguranja da prestane, odnosno odustane od radnji kojima se povređuje patent, koji nalog sud može izreći i protiv posrednika čije usluge koriste treće osobe da bi povrijedile patent ili odrediti oduzimanje ili isključenje iz prometa proizvoda koji su nastali ili su pribavljeni povredom patenta i predmeta (pribora i alata) pretežito upotrijebljenih u stvaranju proizvoda kojima se povređuje patent.⁷⁰ Te se mjere mogu izreći i bez obavješćivanja protivnika osiguranja ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim da u protivnom privremena mjera neće biti učinkovita ili da prijete opasnost od nastanka nenadoknadive štete.⁷¹ Postoji još jedna situacija gdje je propisana konkretna mjera koju sud može izreći protivniku osiguranja. To se odnosi na situaciju kada nositelj patenta koji učini vjerojatnim da mu je patent povrijeđen u obavljanju djelatnosti radi pribavljanja gospodarske ili ekonomske koristi, te da mu zbog takve povrede prijete nenadoknadiva šteta, sud može odrediti i zapljenu pokretnina ili nekretnina u vlasništvu protivnika osiguranja koje nisu u neposrednoj vezi s povredom, kao i zabranu raspolaganja sredstvima na računu kod financijskih institucija i zabranu raspolaganja drugom

⁶⁹ Matanovac, R., *op. cit.* u bilj. 35, str. 501.

⁷⁰ Čl. 149. st. 1. ZOP-a.

⁷¹ Čl. 149. st. 4. ZOP-a.

imovinom.⁷² Kao i prethodno navedenim privremenim mjerama i ovdje je moguće izreći ovu mjeru bez da se obavijesti protivnika osiguranja. Da bi se to moglo potrebno je da predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim da ako se pošalje obavijest mjera neće biti učinkovita ili da je s obzirom na osobito teške okolnosti povrede to potrebno.⁷³ Treba napomenuti da odredbe ZOP-a ne utječu na primjenu drugih odredba o osiguranju iz tog zakona, ali i primjenu odredaba o osiguranju iz Ovršnog zakona⁷⁴ kao općeg propisa kojim je uređen postupak osiguranja.⁷⁵ Privremene mjere moguće je izreći i prije samog podnošenja tužbe, odnosno pokretanja parničnog postupka. Na temelju toga, važno je poštivati načelo proporcionalnosti i umjerenosti kada se određuje koliko će te privremene mjere trajati. S obzirom na to da je mjere moguće izreći i prije pokretanja parničnog postupka, u skladu s umjerenosti i proporcionalnosti privremenih mjera, ne smije se dozvoliti predlagatelju osiguranja da zatraži izricanje mjera i da onda, ako one budu izrečene, on ne podnese tužbu ili je podnese nakon dugo vremena kad je možda već nastala šteta protivniku osiguranja. Zato će u rješenju kojim se određuje privremena mjera sud odrediti trajanje te mjere, a ako je mjera određena prije podnošenja tužbe, rok u kojemu predlagatelj osiguranja mora podnijeti tužbu radi opravdanja mjere, koji ne može biti kraći od 20 radnih dana odnosno 31 kalendarskog dana od dana dostave rješenja predlagatelju osiguranja, ovisno o tome koji kasnije istječe.⁷⁶ Potrebno je još navesti privremene mjere usmjerene na osiguranje dokaza. Naime, predlagatelj osiguranja mora ispuniti istu pretpostavku kao i kod svih ostalih privremenih mjera, a to je da učini vjerojatnim da je došlo do povrede patenta ili da prijete opasnost od povrede. Privremenom mjerom onda sud, među ostalim, može odrediti izradu detaljnog opisa robe kojom se povređuje patent, uz uzimanje ili bez uzimanja

⁷² Čl. 149. st. 2. ZOP-a.

⁷³ Čl. 149. st. 5. ZOP-a.

⁷⁴ Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22, 06/24, dalje u tekstu: OZ.

⁷⁵ Čl. 149. st. 8. ZOP-a.

⁷⁶ Čl. 149. st. 7. ZOP-a.

primjeraka, oduzimanje robe za koju se učini vjerojatnim da se njome povređuje patent, oduzimanje materijala i sredstava koji su upotrijebljeni za izradu i distribuciju robe za koju se učini vjerojatnim da se njome povređuje patent te oduzimanje dokumentacije koja se na to odnosi.⁷⁷ Napominjem da je vidljivo iz teksta same odredbe da se opet radi o primjernoj listi i da sud može izreći bilo koji mjeru koja je prihvatljiva s obzirom na situaciju. Isto kao i kod prethodnih mjera i ovdje je moguće da se privremena mjera izreče i bez obavješćivanja protivnika osiguranja ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim da prijeti opasnost od uništenja dokaza ili od nastanka nenadoknadive štete.⁷⁸ Privremene mjere od iznimne su važnosti ne samo u građanskom, već i u svim drugim granama prava i svim sudskim postupcima jer su na neki način pokazatelj učinkovitosti pravnog sustava jer osiguravaju brzinu i efikasnost pravne zaštite što je često gotovo nemoguće postići vođenjem klasičnog sudskog postupka.

3. 1. 6. Zastara

Sadašnje uređenje ovog instituta, kada je u pitanju zaštita patenta, puno je povoljnije za nositelje patenta. Rok zastare spominje se samo jednom u cijelom ZOP-u i to kod povrede prava navođenja izumitelja gdje kaže da izumiteljevo pravo na podnošenje tog zahtjeva ne zastarijeva. Relevantna pitanja o zastarnom roku za podnošenje konkretnih zahtjeva moraju se tražiti u posebnim propisima. Tako se na zastarni rok za zahtjev za naknadu štete primjenjuje opće pravilo Zakona o obveznim odnosima.⁷⁹ To je tako jer i sam ZOP kaže da se na taj zahtjev primjenjuju opća pravila o naknadi štete. Ista je situacija i u slučaju zahtjeva za povratom stečenog bez osnove. U tim slučajevima zahtjev za naknadom štete zastarijeva u roku od tri godine od kad je oštećenik saznao za štetu i štetnika, a u svakom slučaju za pet godina od nastanka štete.⁸⁰ Što se tiče ostalih zahtjeva, valja zaključiti da oni ne zastarijevaju jer nema

⁷⁷ Čl. 150. st. 2. ZOP-a.

⁷⁸ Čl. 150. st. 3. ZOP-a.

⁷⁹ Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23, dalje u tekstu: ZOO

⁸⁰ Čl. 230. st. 2. ZOO-a.

nikakvih odredbi o zastari, a ne mogu se podredno primjenjivati opća pravila obveznog prava jer to nisu klasični obvezno pravni zahtjevi.

3. 2. Kaznenopravni sustav zaštite

3. 2. 1. Povreda prava na izum

Sustav zaštite prava intelektualnog vlasništva, a time i patenta, uređena je općim propisom kaznenog prava, a to je Kazneni zakon.⁸¹ Tamo se navode sva kaznena djela kojim se vrijeđa pravo intelektualnog vlasništva, a jedno od njih je i povreda prava na izum. To je jedino kazneno djelo koje se odnosi na povredu patenta. Ono kaže da će se tko neovlašteno podnese prijavu za registraciju patenta ili u njoj protivno propisima o zaštiti patenta ne navede ili lažno navede izumitelja ili neovlašteno učini dostupnim javnosti izum prije nego što je on zakonito objavljen javnosti, kazniti kaznom zatvora do jedne godine.⁸² Vidljivo je da se ovakva formulacija prvenstveno odnosi na moralna prava izumitelja da zaštiti svoj izum patentom i da bude naveden kao izumitelj. Ova povreda predstavlja veliki problem u slučaju činjenja dostupnim javnosti izuma prije nego što je on zakonito objavljen javnosti. To je problem jer ako se neki dijelovi izuma ili čak cijeli izum učini dostupnim javnosti prije nego što je zaštićen patentom gubi se smisao zaštite i izumitelj je onda u jako lošem položaju. Spominje se još jedan način povrede, a to je da činjenica da netko protivno propisima o zaštiti patenta izrađuje, nudi na prodaju, prodaje, rabi, izvozi, uvozi, ili skladišti u te svrhe proizvod izrađen prema izumu koji je zaštićen patentom ili svjedodžbom o dodatnoj zaštiti ili primjenjuje ili nudi primjenu postupka koji je predmet zaštićenog izuma ili nudi na prodaju, prodaje, rabi, izvozi, uvozi ili skladišti u te svrhe proizvod koji je izravno dobiven postupkom koji je predmet izuma i na taj

⁸¹ Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22, 114/23, 36/24, dalje u tekstu: KZ.

⁸² Čl. 287. st. 1. KZ-a.

način pribavi znatnu imovinsku korist ili prouzroči znatnu štetu.⁸³ Takvi će se počinitelji kazniti kaznom zatvora do tri godine. Ovo je klasična povreda patenta, odnosno povreda imovinskih prava zajamčenih patentom. Vidljivo je da su ove dvije povrede zapravo identične povredama koje opisuje i ZOP i koji daje posebne tužbe za svaku od tih povreda. Postavlja se pitanje hoće li oštećenik, ovdje izumitelj odnosno nositelj patenta, pokrenuti kazneni postupak ili će ići u parnicu. Odgovor na to pitanje je da nositelj patenta ili izumitelj može birati u kakvom će postupku ostvarivati svoja prava. Budući da sankcije nisu jednake i da tužitelj ne vodi dva postupka odvojeno, postoji mogućnost ostvarivanja zahtjeva koji bi se inače rješavali u parničnom postupku u sklopu kaznenog postupka. To se ostvaruje institutom imovinskopravnog zahtjeva koji se podnosi u kaznenom postupku, a odnosi se na zahtjev koji se može podnijeti u parnici.⁸⁴ To olakšava oštećeniku jer će u istom postupku moći ostvariti punu zaštitu u smislu zaštite na koju ga ovlašćuje ZOP, a i u smislu da će počinitelj biti kažnjen u skladu sa KZ-om. Važno je za napomenuti da će sud, kada donese presudu kojom se okrivljenik oslobađa optužbe ili kojom se optužba odbija ili kad rješenjem obustavi kazneni postupak, uputiti oštećenika da imovinskopravni zahtjev može ostvarivati u parnici. Isto tako kada se sud proglasi nenadležnim, uputit će oštećenika da imovinskopravni zahtjev može podnijeti u kaznenom postupku koji će početi ili nastaviti nadležni sud.⁸⁵ Također sud će u presudi kojom okrivljenika proglašava krivim oštećeniku dosuditi imovinskopravni zahtjev u cijelosti ili mu ga može dosuditi djelomično, a za ostatak ga uputiti u parnicu. Ako podaci kaznenog postupka ne daju pouzdanu osnovu ni za potpuno niti za djelomično presuđenje, sud će oštećenika s imovinskopravnim zahtjevom uputiti u parnicu.⁸⁶

⁸³ Čl. 287. st. 2. KZ-a.

⁸⁴ Čl. 153. st. 2. Zakona o kaznenom postupku, Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20, 80/22, 36/24, dalje u tekstu: ZKP.

⁸⁵ Čl. 158. st. 3. ZKP-a.

⁸⁶ Čl. 158. st. 2. ZKP-a.

3. 2. 2. Pokretanje postupka, zastara, dokazivanje

Kazneni se postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti, privatnom tužbom ili po prijedlogu. Načini pokretanja postupka za pojedino kazneno djelo propisani su materijalno pravnim propisom kaznenog prava. Tako je određeno da se postupak zbog povrede prava na izum pokreće po prijedlogu oštećenika ili druge zainteresirane osobe.⁸⁷ Prijedlog za progon mora se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana kad je ovlaštena fizička ili pravna osoba saznala za kazneno djelo i počinitelja i podnosi se državnom odvjetništvu.⁸⁸ Nakon podnošenja prijedloga državno odvjetništvo pokreće postupak kao da je podnesena kaznena prijava tj. kao kad se kazneni progon pokreće po službenoj dužnosti. Nadležnost sudova u kaznenom postupku lako je odrediti. U slučaju kaznenog djela povrede prava na izum nadležan će biti općinski sud koji je mjesno nadležan s obzirom na to gdje je kazneno djelo počinjeno.⁸⁹ Pitanje zastare također je uređeno materijalno pravnim propisima kaznenog prava. Važno je odrediti od kad se počinje računati rok zastare jer to ponekad može biti problematično ovisno o okolnostima slučaja i o kojem se kaznenom djelu radi. Određeno je da zastara kaznenog progona počinje teći danom kad je kazneno djelo počinjeno. Ako posljedica koja je obilježje kaznenog djela nastupi kasnije, zastara počinje teći od tog trenutka.⁹⁰ Što se tiče duljine samog roka, ona ovisi o težini kaznenog djela, tj. o kazni koja je predviđena za to djelo. S obzirom na to da je kazna za djelo iz st. 1. čl. 287. KZ-a propisana u duljini do jedne godine, rok zastare za to djelo je 6 godina, a za djelo iz st. 2. rok zastare je deset godina jer je najveća kazna za to tri godine.⁹¹ S obzirom na to da ne postoje neke posebne odredbe o zastari kaznenog progona u drugim

⁸⁷ Čl. 287. st. 5. KZ-a.

⁸⁸ Čl. 47. ZKP-a.

⁸⁹ Čl. 19. a. i čl. 20. ZKP-a.

⁹⁰ Čl. 82. st. 1. KZ-a.

⁹¹ Čl. 81. st. 1. KZ-a.

zakonima kojima se uređuje patent, na sva pitanja zastare primjenjuju se opća pravila o zastari kaznenog progona.

Pravila o dokazivanju također su uređena općim propisom kojim se uređuje dokazni postupak, a to je ZKP. Situacija je skoro identična kao i u parničnom postupku za zaštitu zbog povrede patenta jer i tamo je način uređenja takav da je većina pravila o dokazivanju propisana u općem propisu, a tek je nekoliko odredbi i posebnom propisu tj. ZOP-u. Ovdje čak nema ni taj mali dio gdje je nešto uređeno posebnim propisom, ali moglo bi se reći da zapravo ima. To se odnosi na situacija u kojoj oštećenik podnosi imovinskopravni zahtjev koji je obrađen i u kojem zapravo zahtjeva ono što bi mogao u parnici. Tu situaciju valja protumačiti na način da će se na te zahtjeve primjenjivati pravila ZOP-a što znači da će se primjenjivati i pravila o teretu dokazivanja koja se tamo spominju. Kao i u parničnom postupku, uspješnost kaznenog postupka ovisi o sposobnosti dokazivanja činjenica koje su važne za osuđivanje počinitelja. Tu i dalje vrijede definicije neposredno i posredno relevantnih činjenica koje će se utvrđivati u postupku, a o kojima je već bilo govora (vidi *supra* pod 3. 1. 4.). Neposredno relevantne činjenice navedene su u KZ-u kao materijalno pravnom propisu kaznenog prava, a koje su posredno relevantne činjenice će po svojoj prirodi ovisiti o okolnostima slučaja kao i u svim drugim postupcima. ZKP ima odredbe o posebnim dokaznim radnjama koje se mogu provoditi u kaznenim postupcima koji se provode radi povrede prava intelektualnog vlasništva. Naime, ako se izvidi kaznenih djela ne bi mogli provesti na drugi način ili bi to bilo moguće samo uz nerazmjerne teškoće, na pisani obrazloženi zahtjev državnog odvjetnika, sudac istrage može protiv osobe za koju postoje osnove sumnje da je sama počinila ili zajedno s drugim osobama sudjelovala u kaznenom djelu iz članka 334. ZKP-a (uključuje i kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva), pisanim, obrazloženim nalogom odrediti posebne dokazne radnje kojima se privremeno ograničavaju određena ustavna prava građana. Neke od tih radnji su nadzor i tehničko snimanje telefonskih razgovora i drugih komunikacija na daljinu, presretanje,

prikupljanje i snimanje računalnih podataka, ulazak u prostorije radi provođenja nadzora i tehničko snimanje prostorija, tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta...⁹²

3. 3. Prekršajno pravna zaštita

3. 3. 1. Razlika prekršajnog i kaznenog sustava sudske zaštite

Već je obrađena sudska zaštita u području građanskog i kaznenog prava i vidi se da oštećeniku, odnosno nositelju patenta, stoje na raspolaganju oba sustava zaštite jer su povrede koje čine osnovu za pokretanje parničnog postupka jednake kao i kod kaznenopravne zaštite. Međutim, postoji i još jedan oblik sudske zaštite patenta, a to je zaštita u sferi prekršajnog prava. Prekršajno pravo je po svojoj prirodi i svojoj svrsi slično kaznenom pravu jer je bit da se sankcionira počinitelja izricanjem neke kazne. Isto tako treba imati na umu da je prekršajno pravo, iako po svojoj naravi slično kaznenom pravu, ipak malo blaži sustav sankcioniranja počinitelja. To znači da su za prekršaje određene blaže kazne nego za kaznena djela i da su kao prekršaji propisane radnje koje nemaju toliko ugrožavajući učinak na pravni poredak i nisu toliko društveno neprihvatljive kao što su kaznena djela. Iako je sad navedena temeljna razlika između prekršaja i kaznenog djela, nerijetko se događa da je ista radnja koja je neprihvatljiva propisana i kao kazneno djelo i kao prekršaj. U takvim slučajevima obično se u zakonskom opisu kaznenog djela dodaje i posljedica koja mora nastupiti počinjenjem kaznenog djela. Ta posljedica je konstitutivni i objektivni element kaznenog djela i po tome se razlikuje od prekršaja. Međutim, događa se da zakonodavac ne propiše posljedicu za počinjenje kaznenog djela i onda se dogodi da postoje identične formulacije kažnjivih radnji, pa se na kraju istu povredu može kvalificirati i kao prekršaj i kao kazneno djelo. Ta se pitanja otvaraju i u slučaju povrede patenta.

⁹² Čl. 332. st. 1. ZKP-a.

3. 3. 2. Prekršaji počinjeni povredom patenta

Rečeno je da su iste radnje kojima se čini povreda patenta određene i kao kaznena djela i kao prekršaji. To je vidljivo iz odredbi ZOP-a koje određuju prekršaje iz područja povrede patenta. Navedeno je da će se novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba ako bez odobrenja nositelja patenta izrađuje, nudi, stavlja u promet, upotrebljava, uvozi ili skladišti u te svrhe proizvod koji je izrađen prema zaštićenom izumu (članak 93. stavak 2. točka 1.), primjenjuje ili nudi na primjenu postupak koji je predmet zaštićenog izuma (članak 93. stavak 2. točka 2.), nudi, stavlja u promet, upotrebljava, uvozi ili skladišti u te svrhe proizvod koji je izravno dobiven postupkom koji je predmet zaštićenog izuma (članak 93. stavak 2. točka 3.) ili ako nudi ili isporučuje proizvod koji čini bitan element zaštićenog izuma osobama koje nisu ovlaštene za korištenje tog izuma (članak 93. stavak 3.).⁹³ Vidljivo je iz ovakve formulacije da je prekršaj iz ovog članka gotovo identična formulacija iz KZ-a što konstituira kazneno djelo. Međutim, ima nekih razlika. Razlika je u tome što više povreda čini prekršaj nego kazneno djelo. To slijedi iz svijesti da bi kaznenopravna sankcija trebala biti *ultima ratio* zaštite patenta. Jedna od radnji predviđena ZOP-om kao prekršaj, a nije navedeno u KZ-u kao kazneno djelo, je nuđenje ili isporučivanje proizvoda koji čini bitan element zaštićenog izuma osobama koje nisu ovlaštene na korištenje tog izuma. Isto tako razlika je u činjenici da kod kaznenog djela onaj tko nudi na prodaju, prodaje, rabi, izvozi, uvozi ili skladišti u te svrhe proizvod koji je izravno dobiven postupkom koji je predmet izuma (isto i za prekršaj) mora na taj način pribaviti znatnu imovinsku korist ili prouzročiti znatnu štetu, a kod prekršaja to nije uvjet. Kod prekršaja je razlika u sankcijama ovisno o tome tko je počinitelj, a i različite su sankcije u odnosu na kaznena djela jer za kazneno djelo je sankcija zatvorska kazna, a za prekršaj je određena novčana kazna. S obzirom na to tko je počinitelj prekršaja,

⁹³ Čl. 155. st. 1. ZOP-a.

navedeno je da je u slučaju gore navedenog prekršaja kazna od 20000 do 100000 kn ako je počinitelj pravna osoba. Navedeno je uz to da se može kazniti i odgovornu osobu u pravnoj osobi kaznom od 5000 do 10000 kn. Određeno je i da ako je počinitelj fizička osoba kazna iznosi 2000 do 10000 kn.⁹⁴ Za navedeni prekršaj kaznit će se novčanom kaznom od 5000,00 do 50.000,00 kuna fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kada je prekršaj počinila u vezi s obavljanjem svog obrta odnosno samostalne djelatnosti.⁹⁵ Postoji još i poseban prekršaj koji se odnosi na patent kojim se štiti biološki materijal. Sankcije su jednake i radnje koje čine prekršaj su isto tako gotovo identične, jedino je posebnost u tome što se radi o biološkom materijalu.⁹⁶

3. 3. 3. Osnovne odredbe o prekršajnom postupku

Kao i kod svakog oblika zaštite potrebno je u kratkim crtama objasniti tko je ovlašten pokrenuti prekršajni postupak, koja državna tijela su nadležna za izricanje kazne, kada nastupa zastara prekršajnog progona itd. Treba imati na umu da su sve te odredbe propisane u Prekršajnom zakonu⁹⁷ kao općem propisu kojim se uređuje prekršajno pravo Republike Hrvatske. Važno je spomenuti da su ovlašteni tužitelji državni odvjetnik, tijelo državne uprave, pravna osoba s javnim ovlastima i oštećenik.⁹⁸ Što se tiče stvarne nadležnosti, određeno je da u prekršajnim predmetima sude općinski sudovi i Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske. Posebnim se zakonom može propisati stvarna nadležnost tijela državne uprave za vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju, osim u postupku po prigovoru protiv obaveznog prekršajnog naloga.⁹⁹ Pitanje zastare prekršajnog progona uređeno je PZ-om u materijalno pravnim odredbama tog zakona. Ono je uređeno vrlo jednostavno na način da prekršajni

⁹⁴ Čl. 155. st. 2. i 3. ZOP-a.

⁹⁵ Čl. 155. st. 4. ZOP-a.

⁹⁶ Čl. 156. ZOP-a.

⁹⁷ Narodne novine, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22, dalje u tekstu: PZ.

⁹⁸ Čl. 109. st. 1. PZ-a.

⁹⁹ Čl. 93. st. 1. PZ-a.

progon zastarijeva nakon četiri godine, a prekršajni progon za prekršaje za koje je ovlašteni tužitelj obvezan izdati prekršajni nalog zastarijeva nakon tri godine.¹⁰⁰ Kao i kod kaznenih djela, rok počinje teći od trenutka kada je prekršaj počinjen.

4. Zaštita u okviru međunarodnog privatnog prava

Međunarodno privatno pravo je, kao što mu i ime kaže, skup pravnih normi kojima se uređuje mjerodavno pravo i nadležnost sudova ili drugih tijela u privatnopravnim odnosima (građanski, trgovački, obiteljski, radni...) u kojima je prisutan međunarodni element. To znači da ono ne uređuje sadržaj tih privatnopravnih odnosa, već samo govori pravo koje će države biti mjerodavno za njihovo uređenje. U kontekstu ovoga rada bit će obrađene relevantne odredbe propisa kojima se uređuje međunarodno privatno pravo iz područja zaštite od povrede prava intelektualnog vlasništva. Obradit će se koje je pravo mjerodavno za uređenje pravnih odnosa iz područja prava intelektualnog vlasništva i koji sudovi su nadležni za rješavanje sporova u slučaju povrede. Opći propis kojim se uređuje međunarodno privatno pravo u Republici Hrvatskoj je Zakon o međunarodnom privatnom pravu.¹⁰¹ Bit će i od iznimne važnosti zakonodavstvo Europske Unije koje je često nadređeno hrvatskim zakonima, a čak će i ZMPP na puno mjesta upućivati na primjenu europskih akata koji su na snazi za određeno pravno pitanje. Načelo prvenstva ili nadređenosti prava Europske unije zasniva se na ideji da će to pravo imati primat tamo gdje nastane nesklad između aspekta prava EU-a i aspekta prava neke države članice EU-a (nacionalnog prava). Pravo Europske Unije nadređeno je hrvatskim zakonima u slučaju kada se donose uredbe kojima Europska Unija želi potpuno ujednačiti neko pitanje u svim državama članicama. U slučaju donošenja direktiva države članice, što uključuje

¹⁰⁰ Čl. 13. st. 1. i 2. PZ-a.

¹⁰¹ Narodne novine, br. 101/17, 67/23, dalje u tekstu: ZMPP.

i Republiku Hrvatsku, provode izmjene svog zakonodavstva kako bi ga uskladili s ciljevima direktive. To znači da se uredbe primjenjuju izravno, a direktive se samo implementiraju u zakone i načelno nemaju izravan učinak. Međutim, i direktive bi mogle imati izravan učinak ako se ne bi uopće implementirale u nacionalno zakonodavstvo ili ako se ne bi implementirale u potpunosti.

4. 1. Mjerodavno pravo u slučaju povrede s međunarodnim elementom

Da bi znali koje je pravo mjerodavno u slučaju povrede prava intelektualnog vlasništva, a samim time i patenta, treba imati na umu da je to područje, kao što je već spomenuto u 2. poglavlju ovoga rada, u nadležnosti Europske Unije. Samim time može se zaključiti da postoji i neki akt europskog zakonodavstva kojim se uređuje pitanje povrede tih prava. Taj akt je Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze (“Rim II”)¹⁰² na koju upućuje i ZMPP.¹⁰³ Odgovor na pitanje o pravu mjerodavnom za povredu prava intelektualnog vlasništva nalazi se u članku 8. Uredbe. Primarno kolizijsko pravilo glasi da je za izvanugovornu štetu proizašlu iz povrede prava intelektualnog vlasništva mjerodavno pravo države za koju se traži zaštita.¹⁰⁴ To ima smisla jer je jedna od karakteristika tih prava teritorijalnost, a sama Uredba govori o tome da treba očuvati *lex loci protectionis* kao opće pravilo za određivanje mjerodavnog prava.¹⁰⁵ Pravila u članku 8. izrazito su stroge naravi jer se želi zajamčiti pravna sigurnost, a radi ostvarivanja što učinkovitije zaštite i poticanja prekograničnog iskorištavanja prava i zbog toga primjena prava mjerodavnog prema tom članku ne može biti otklonjena sporazumom sukladno članku 14. Uredbe niti je moguće koristiti se odredbom koja uređuje mjerodavnost *lex firmæ*

¹⁰² SL L 199, 31.7.2007.

¹⁰³ Čl. 26. st. 1. ZMPP-a.

¹⁰⁴ Čl. 8. st. 1. Uredbe RIM II.

¹⁰⁵ Recital 26. Uredbe RIM II.

habitationis communis ili pak izbjegavajućom klauzulom.¹⁰⁶ Uredba je isto tako jako dobro uredila samu kvalifikaciju prava intelektualnog vlasništva na način da za svrhe te Uredbe pojam “prava intelektualnog vlasništva” treba biti tumačen da znači, primjerice, autorsko pravo, srodna prava, *sui generis* pravo za zaštitu baza podataka i prava industrijskog vlasništva.¹⁰⁷ To znači da sudska zaštita patenta u slučaju povrede zasigurno spada pod primjenu te Uredbe.

4. 2. Nadležnost sudova u slučaju povrede s međunarodnim elementom

Drugo pitanje koje spada pod međunarodno privatno pravo, a tiče se povrede patenta odnosi se na pitanje sudske nadležnosti u parničnom postupku. Za uređivanje tog pitanja također je nadležna Europska Unija i postoji Uredba koja uređuje općenito pitanje nadležnosti sudova u svim građanskim i trgovačkim stvarima. To je Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena).¹⁰⁸ Ona određuje kao opće pravilo o nadležnosti u sporovima na koje se primjenjuje ta Uredba sud mjesta prebivališta tuženika bez obzira na njegovo državljanstvo.¹⁰⁹ Vidljivo je da je to uređenje jednako kao i u hrvatskom nacionalnom zakonodavstvu o čemu je već pisano. Postoje naravno, kao i u nacionalnom zakonodavstvu, pravila i o posebnoj mjesnoj nadležnosti s obzirom na prirodu spora ili stranaka u postupku itd. U slučaju povrede patenta potrebna su i ta posebna pravila koja se odnose, između ostalog, na nadležnost u sporovima o izvanugovornoj odgovornosti za štetu ili odgovornosti koja je izjednačena s tom odgovornosti jer, kao što je navedeno u poglavlju o građanskopravnoj zaštiti, zahtjevi koji se mogu postaviti zbog povrede patenta stvarno proizlaze iz izvanugovornih, a ne

¹⁰⁶ Kunda, I., *Uredba Rim II: ujednačena pravila o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze...*, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991.), vol. 28, br. 2, 2007., str. 1297.

¹⁰⁷ Recital 26. Uredbe RIM II.

¹⁰⁸ SL L 351, 20.12.2012, dalje u tekstu: Brisel 1 BIS.

¹⁰⁹ Čl. 4.st. 1. Brisel 1 Bis.

ugovornih obveza. Jedino gdje bi mogli govoriti o ugovornoj odgovornosti je u slučaju da nositelj licencije ne koristi predmet licencije u skladu s ugovorom. Imajući to na umu, Uredba kaže da će u maloprije navedenim sporovima biti nadležan i sud mjesta gdje se štetni događaj dogodio ili gdje bi se mogao dogoditi.¹¹⁰ Postoji još jedna odredba koja spominje nadležnost sudova u postupcima koji se tiču prava intelektualnog vlasništva. Ona kaže da su u postupcima čiji je predmet registracija ili valjanost patenta, žigova, oblička ili uzorka te sličnih prava koja se moraju registrirati ili položiti, isključivo nadležni sudovi države članice na čijem je području polaganje odnosno registriranje prijavljeno ili učinjeno ili se, prema odredbama nekog akta Zajednice ili međunarodnog ugovora, smatra prijavljenim ili učinjenim. Zatim navodi da su, ne dovodeći u pitanje nadležnost Europskog ureda za patente prema EPC-u, sudovi svake države članice isključivo nadležni, bez obzira na prebivalište, u postupcima koji se odnose na registraciju ili valjanost europskog patenta izdanog za tu državu članicu.¹¹¹ Iz te formulacije vidljivo je da se ovdje ne radi o klasičnim povredama patenta koje su obrađivane u prošlim poglavljima, već se ovdje radi o postupcima registracije i valjanosti patenta. Ta odredba govori sud koje će države biti nadležan u takvim postupcima, ali samo ako se radi o sudskim postupcima. Bit će vidljivo u sljedećem poglavlju da je u hrvatskom pravnom sustavu određeno da je pitanje registracije i proglašenja ništetnim patenta u nadležnosti Zavoda koji o tome odlučuje u upravnom postupku. Napominjem da je cijeli sustav zaštite patenta koji je uređen međunarodnim privatnim pravom zapravo dio građanskopravne zaštite. To nije poseban sustav kao što su to prekršajni ili kaznenopravni sustavi, već se ostvaruje po pravilima o građanskopravnoj zaštiti prema ZOP-u i ZPP-u, naravno, pod uvjetom da je mjerodavno pravo Republike Hrvatske.

¹¹⁰ Čl. 7. t. 2. Brisel I Bis.

¹¹¹ Čl. 24. t. 4. Brisel I Bis.

5. Upravno sudska zaštita patenta

Iako je ovaj rad usmjeren na istraživanje sudske zaštite u slučaju povrede patenta, što podrazumijeva da je patent već priznat izumitelju, potrebno je navesti i druge situacije u kojima je moguće učiniti povredu izumiteljeva prava na izum. Obradene su u poglavlju o građanskopravnoj zaštiti situacije kada izumitelj ima pravo zahtijevati utvrđenje na zaštitu izuma patentom. I tamo se radi o povredi tek potencijalno priznatog patenta, odnosno u tom stadiju se to naziva zapravo pravo na zaštitu izuma. Može se reći da on zapravo ima subjektivno pravo na patent jer je po zakonu ovlašten na stjecanje patenta.¹¹² U tim slučajevima, kao što je rečeno, primjenjuju se pravila o građanskopravnoj zaštiti jer je takva priroda povrede. Upravno pravna zaštita odnosi se na zaštitu prava pojedinca u slučaju kada je onaj tko čini povredu prava svojim odlukama ili propuštanjem donošenja odluka javnopravno tijelo. U ovome slučaju, radi se o Zavodu jer je on jedino tijelo koje sudjeluje u postupku zaštite izuma patentom. Samim time ovaj dio rada fokusirat će se na uređenje pravne zaštite od odluka koje donosi Zavod. Spomenuto je da je u nadležnosti Zavoda ispitivati prijave patenta i odlučivati o priznavanju odnosno odbijanju prijave. Isto tako je nadležan i u nekim drugim postupcima koji se odnose na patent kao što je utvrđenje ništetnosti patenta. To su sve upravni, a ne sudski postupci i samim time pravna zaštita protiv takvih odluka ostvaruje se ipak malo drugačije nego u klasičnim građanskim ili kaznenim stvarima. Za detaljno razumijevanje postupka pravne zaštite u ovakvim postupcima potrebne su odredbe ZOP-a, ali i nekih drugih zakona. Dva glavna zakona kojim se uređuju sami upravni postupci i postupci sudske zaštite protiv odluka donesenih u upravnom postupku su Zakon o općem upravnom postupku¹¹³ i Zakon o upravnim sporovima.¹¹⁴ Vidljivo je da je ZUP opći propis kojim su uređeni upravni postupci i on se

¹¹² Matanovac, R., *Pravna zaštita prava industrijskog vlasništva*, u: Barbić, J. (ur.), *Zaštita prava intelektualnog vlasništva*, Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017., str. 56.

¹¹³ Narodne novine, br. 47/09, 110/21, dalje u tekstu: ZUP.

¹¹⁴ Narodne novine, br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21, dalje u tekstu: ZUS.

primjenjuje na sve upravne postupke neovisno o predmetu postupka. Moguće je jedino posebnim zakonima propisati neka odstupanja od pravila propisanih u ZUP-u ako je to nužno. Samim time, za postupanje Zavoda u svim postupcima za koje je nadležan, bit će relevantne odredbe ZUP-a. Posebno su važne odredbe o načelima postupka koja se moraju poštivati, a to su načelo zakonitosti, načelo razmjernosti zaštite prava stranaka i javnog interesa, načelo pomoći neukoj stranci, načelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza, načelo utvrđivanja materijalne istine, načelo ekonomičnosti i učinkovitosti, načelo zaštite stečenih prava i za ovaj rad najvažnije pravo stranke na pravni lijek.¹¹⁵ Što se tiče prava na pravni lijek, propisano je da protiv prvostupanjskog rješenja stranka ima pravo izjaviti žalbu drugostupanjskom tijelu, ako zakonom žalba nije isključena.¹¹⁶ Ta odredba dozvoljava zakonodavcu da neometano u posebnim upravnim stvarima propisuje da žalba na rješenje nadležnog tijela nije dopuštena. To se propisalo i u postupcima koji se tiču patenta, a koji se vode pred Zavodom. No, to ne znači da protiv odluka za koje nije dozvoljeno podnošenje žalbe ne postoji pravni lijek. Navodi se da se protiv drugostupanjskog rješenja može pokrenuti upravni spor.¹¹⁷ Tako je i u postupcima za zaštitu izuma koji se vode pred Zavodom određeno da protiv rješenja Zavoda žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu.¹¹⁸ To je iznimno važna odredba jer, kao što je navedeno, stranke moraju imati mogućnost nekakvog pravnog lijeka protiv odluka javnopravnih tijela. S obzirom na to da Zavod provodi upravni postupak za priznanje patenta, svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, registracije uporabnog modela i postupak njihova proglašavanja ništavim te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na zaštitu izuma, odredba o vođenju upravnih sporova protiv odluka Zavoda odnosi se

¹¹⁵ V. čl. 5.- 14. ZUP.

¹¹⁶ Čl. 105. st. 1. ZUP-a.

¹¹⁷ Čl. 120. st. 4. ZUP-a.

¹¹⁸ Čl. 18. st. 2. ZOP-a.

na odluke iz tih postupaka.¹¹⁹ Na pokretanje upravnih sporova, kao što je već navedeno, primjenjivat će se opća pravila o upravnim sporovima. Jedina posebna odredba je pravilo o nadležnosti koje se spominje u ZOP-u i kaže da je za sve te sporove, neovisno o prebivalištu odnosno sjedištu tuženika, nadležan Upravni sud u Zagrebu. Na sva druga pitanja primjenjuje se ZUS. Zanimljiva je činjenica da je u prošlom Zakonu o patentu uređenje upravno pravne zaštite bilo drugačije. Naime, protiv odluka Zavoda bilo je moguće podnijeti žalbu o kojoj odlučuju Žalbena vijeća u području industrijskog vlasništva. Protiv odluka tog vijeća bilo je moguće pokrenuti upravni spor.¹²⁰ Rješenje o odbijanju prijave Zavod donosi ako je tijekom postupka potpunog ispitivanja utvrđeno da prijava patenta ne ispunjava sve uvjete za priznanje patenta.¹²¹ Ako Zavod utvrdi da prijava patenta ispunjava sve uvjete propisane ZOP-om, dostavit će podnositelju prijedlog konačnog sadržaja prijave za koju namjerava priznati patent i pozvati ga da u roku od dva mjeseca od dana primitka poziva podnese pisanu suglasnost na dostavljeni tekst i ako podnositelj plati troškove za tiskanje objave podatka o priznanju patenta te izdavanje isprave o patentu i patentnoga spisa, smatrat će se da je suglasan s predloženim tekstom. Tada Zavod donosi rješenje o priznanju patenta.¹²² Što se tiče ništivosti patenta, to je situacija u kojoj je patent priznat, a nisu ispunjeni neki osnovni uvjeti da bi izum bio patentibilan. Patent se može proglasiti ništavim djelomično ili u cijelosti u svako doba, na prijedlog bilo koje pravne ili fizičke osobe, državnoga odvjetnika ili po službenoj dužnosti.¹²³

¹¹⁹ Čl. 18. st. 1. ZOP-a.

¹²⁰ Matanovac, R., *op. cit.* u bilj.112, str. 58.

¹²¹ Čl. 65. ZOP-a odnosi se na uvjete iz čl. 62. st. 1. ZOP-a.

¹²² Čl. 66. st. 3. ZOP-a.

¹²³ V. čl. 112.-120. ZOP-a.

6. Zaključak

Pravo intelektualnog vlasništva široko je područje o čemu govori i činjenica da većina pravnika nema velika znanja o tome, a time podredno niti o patentu kao jednom od prava intelektualnog vlasništva. Vidljivo je da se sudska zaštita patenta proteže na nekoliko grana prava što je, kao što je spomenuto, pokazatelj iznimne važnosti ovog područja u smislu razvoja gospodarstva, ali i poticanja kreativnosti kod svakog individualca. Također, zanimljivost ovog područja je u tome što se isprepliću upravni i sudski načini zaštite. Moj je fokus u ovom radu bila sudska zaštita koja tek slijedi nakon što je provedeno sve što se može u upravnom postupku, a to je prvenstveno priznanje ili odbijanje prijave patenta ili utvrđenje ništetnim patenta. Kada se uzme u obzir sve navedeno i činjenicu što sve omogućava patent, ali i ostala prava intelektualnog vlasništva, moglo bi se smatrati da su to jedno od najvažnijih prava pojedinca. Ona su u svom sadržaju gotovo ista kao i pravo vlasništva koje se u demokratskim i kapitalističkim zemljama smatra jednim od najsvetijih i najvažnijih prava i treba činiti sve što je u moći zakonodavca i ostalih aktera u državi da se ona zaštite na najbolji mogući način.

7. Literatura:

Stručni tekstovi:

1. Kunda, I., *Uredba Rim II: ujednačena pravila o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze...*, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991.), vol. 28, br. 2, 2007., str. 1269 - 1324.
2. Matanovac, R., *Građanskopravna zaštita patenta prema Zakonu o patentu*, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, vol. 13, 2006., str. 491 - 504.
3. Matanovac, R., *Pravna zaštita prava industrijskog vlasništva*, u: Barbić, J. (ur.), *Zaštita prava intelektualnog vlasništva*, Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017., str. 53 - 93.
4. Parać, K., *Građanskopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva prema novelama zakona s područja prava intelektualnog vlasništva iz 2007. : (I dio)*, Odvjetnik, vol. 81, br. 5–6, 2008., str. 47 - 55.
5. Triva, S.; Dika, M., *Građansko parnično procesno pravo*, 7. izdanje, Narodne novine d. d. , Zagreb, 2004.
6. Zlatović, D., *Novi Zakon o patentu u sklopu hrvatskog prava intelektualnog vlasništva*, PRAVO I POREZI, vol. 29, br. 6, 2020., str. 96 - 101.
7. Zlatović, D., *Zaštita izuma patentom (I. dio)*, PRAVO I POREZI, vol. 26, br. 12, 2017., str. 99 - 106.
8. Zlatović, D., *Zaštita izuma patentom (II. dio)*, PRAVO I POREZI, vol. 28, br. 1, 2018., str. 113 - 120.

Propisi Republike Hrvatske:

1. Zakon o patentu, Narodne novine, br. 16/20
2. Zakon o parničnom postupku, Službeni list Socijalističke Federativne Republike

- Jugoslavije, br. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, i Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22, 114/22, 155/23
3. Zakon o područjima i sjedištima sudova, Narodne novine, br. 67/18, 21/22
 4. Ovršni zakon, Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22, 06/24
 5. Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23
 6. Kazneni zakon, Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22, 114/23, 36/24
 7. Zakon o kaznenom postupku, Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20, 80/22, 36/24
 8. Prekršajni zakon, Narodne novine, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22
 9. Zakon o međunarodnom privatnom pravu, Narodne novine, br. 101/17, 67/23
 10. Zakon o općem upravnom postupku, Narodne novine, br. 47/09, 110/21
 11. Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine, br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21

Propisi Europske Unije:

1. Ugovor o funkcioniranju Europske Unije, SL C 202, 7.6.2016
2. Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze („Rim II”), SL L 199, 31.7.2007
3. Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznanju i ovrši sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena), SL L 351, 20.12.2012

Mrežni izvor:

1. <https://www.dziv.hr/hr/zakonodavstvo/medjunarodni-ugovori/> (4. 6. 2024.)

Sudska praksa:

1. VSRH, Rev 398/2017-6 od 12. svibnja 2020. godine.

2. Visoki trgovački sud, Pž 3922/2017-2 od 18. siječnja 2018. godine.