

Ovrha na patentu i metode procjene vrijednosti patenta

Ivanov Jukić, Ivana

Professional thesis / Završni specijalistički

2023

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:199:967132>

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

Download date / Datum preuzimanja: **2024-10-15**



Repository / Repozitorij:

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





Sveučilište u Zagrebu

PRAVNI FAKULTET

Ivana Ivanov Jukić

**OVJERHA NA PATENTU I METODE PROCJENE
VRIJEDNOSTI PATENTA**

ZAVRŠNI RAD

Zagreb, 2023.



University of Zagreb

FACULTY OF LAW

Ivana Ivanov Jukić

PATENT ENFORCEMENT AND PATENT VALUE ASSESSMENT METHODS

FINAL PAPER

Zagreb, 2023



Sveučilište u Zagrebu

PRAVNI FAKULTET

IVANA IVANOV JUKIĆ

**OVJERHA NA PATENTU I METODE PROCJENE
VRIJEDNOSTI PATENTA**

ZAVRŠNI RAD

Mentorica:
izv. prof. dr. sc. Ana Rački Marinković

Zagreb, 2023.

Sažetak

Patenti kao pravo intelektualnog vlasništva koji su ujedno i imovinska prava, mogu imati značajnu vrijednost. Vrijednost patenta proizlazi iz zaštite koju pruža registrirani patent svom nositelju, a u bitnome se ta zaštita sastoji od zabrane svakoj drugoj osobi da se koristi tim izumom šticećenim patentom u vremenskom razdoblju trajanja patentne zaštite. Iako patenti dobivaju sve veći značaj u današnje vrijeme radi svoje potencijalne vrijednosti te mogu biti predmetom ovrhe, institut ovrhe na patentu nije često korišten u praksi. Pravna pravila kojima je uređena ovrha na patentu kao drugom imovinskom pravu su nedorečena posebno po pitanju provedbe ovrhe. Podnormiranost kao i sagledavanje prava intelektualnog vlasništva kroz koncept apstraktnosti u praksi dovodi do toga da ovrhovoditelji, koji žele naplatiti svoje tražbine u ovršnom postupku, uglavnom posežu za pokretanjem ovrhe na nekim drugim predmetima koji su konvencionalniji i normiraniji. Iako je u hrvatskoj praksi neznatan broj pokrenutih ovršnih postupaka na patentu, ipak ih je moguće provesti. Kako bi provedba ovrhe na patentu omogućila ovrhovoditelju da naplati svoju tražbinu, polazišna točka je ispravno utvrđivanje vrijednosti patenta. Pri tome je od velike važnosti primijeniti ispravnu metodu procjene vrijednosti koja uzima u obzir različite varijable. Ovisno o svrsi procjene, razdoblju postojanja patenta, mogućnošću daljnjeg iskorištavanja i generiranja novčanih tokova patenta primjenjuje se jedna od tri osnovne metode procjene vrijednosti (troškovna, tržišna i prihodovna metoda) ili u nekim slučajevima čak i kombinacija tih metoda. Specifičnost patenta kao prava intelektualnog vlasništva svakako zahtijeva sveobuhvatan pristup u primjeni ispravne metodologije za utvrđivanje vrijednosti patenta dok profitabilnost patenta stečenog u ovršnom postupku ovisi o budućim strateškim odlukama njegovog stjecatelja.

Ključne riječi: patent, ovrha, procjena vrijednosti, intelektualno vlasništvo

Sadržaj

I. UVOD	5
II. BITNA OBILJEŽJA PATENTA	7
2.1. Karakteristike patenta.....	7
2.2. Zaštita patenta na teritoriju Republike Hrvatske.....	8
2.3. Zaštita patenta na regionalnoj razini.....	12
2.4. Međunarodna zaštita patenta.....	13
III. OVRHA NA PATENTU	17
3.1. Zakonodavni okvir.....	17
3.2. Nadležnost.....	19
3.3. Podobna isprava.....	22
3.4. Prijedlog za ovrhu i rješenje o ovrsi.....	24
3.5. Provedba ovrhe – ovršne radnje.....	28
IV. METODE PROCJENE VRIJEDNOSTI PATENTA	38
4.1. O važnosti procjene vrijednosti patenta.....	38
4.1.1. Čimbenici koji utječu na vrijednosti patenta.....	41
4.1.2. Polazišne osnove za izbor metode utvrđivanja vrijednosti patenata.....	47
4.2. Troškovna metoda.....	51
4.3. Prihodovna metoda.....	54
4.4. Tržišna metoda.....	55
4.5. Usporedba metoda procjene vrijednosti patenta.....	57
V. METODE PROCJENE VRIJEDNOSTI U OVRŠNOM POSTUPKU	62
5.1. Primjena metoda procjene vrijednosti patenta u ovršnom postupku.....	62
5.2. Primjer provedbe unovčenja i dosude patenta.....	64
VI. ZAKLJUČAK	67
VII. LITERATURA	71

I. UVOD

Patenti su jedan od oblika prava intelektualnog vlasništva, a u širem kontekstu ta se prava ubrajaju u imovinska prava. Patenti često, gotovo u pravilu, predstavljaju vrlo vrijednu imovinu poslovnih subjekata. Vrijednost patenta proizlazi iz zaštite koju pruža registrirani patent svom nositelju, a u bitnome se ta zaštita sastoji od isključenja, odnosno zabrane svakoj drugoj osobi da se koristi tim izumom - registriranim patentom. Vrijednost patenta je najveća u razdoblju patentne zaštite u kojem patent nije dostupan za korištenje svima. Upravo tada patent generira najznačajnije prihode.

Poslovne odluke se, u pravilu, donose nakon što se razmotre i projekcije novčanih tokova u kojima se odražava i povrat investicije. Prvi korak u tome je procjena vrijednosti imovine, bilo da se radi o svrsi za interne potrebe društva ili one eksterne. Iako iz navedenog proizlazi da vrijednost patenta nije zanemariva, da patenti dobivaju sve veći značaj u današnje vrijeme te da mogu biti predmetom ovrhe, institut ovrhe na patentu nije često korišten u praksi. S obzirom na navedeno ni sudska praksa se u tom segmentu nije razvila pa pri provedbi ovrhe na patentima postoje velike nepoznanice od kojih se neke odnose na nejasna pravila za provedbu postupka ovrhe jer zakonske odredbe nisu dale jasne smjernice. Pored toga, za provedbu ovrhe općenito je važno ispravno procijeniti vrijednost predmeta ovrhe, a procjena vrijednosti patenta u Republici Hrvatskoj postoji samo u teoriji.

Za primjenu ispravne metode procjene polazi se prvenstveno od svrhe za koju je procjena potrebna. Postoje razlike u procjeni vrijednosti patenta kada se ona radi za npr. prodaju poduzeća ili potrebe ovršnog, stečajnog ili likvidacijskog postupka. Druga varijabla koju je potrebno sagledati odnosi se na opis patenta kao nematerijalne imovine i njegove najznačajnije karakteristike te što možemo pretpostaviti o upotrebi patenta, kako sadašnjoj, tako i budućoj. Cilj prepoznavanja i uvrštavanja različitih varijabli u jednadžbu za izračun procjene vrijednosti patenta treba osigurati kako bi se vrednovanje patenata kao nematerijalne imovine provelo na najispravniji način. Primjena metoda utvrđivanja vrijednosti patenta povezana je sa svrhom procjene, razdobljem postojanja patenta, mogućnošću daljnjeg iskorištavanja i generiranja novčanih tokova patenta. Svaka od osnovnih metoda obrađenih u ovom radu uzima u obzir različite čimbenike koji utječu ili su utjecali na formiranje vrijednosti. Troškovna metoda to čini uložnim troškovima za razvoj patenta, prihodovna sagledavanjem novčanih tokova u određenim razdobljima, dok tržišna uspoređuje cijene postignute za vrijeme transakcije patenata s istim ili sličnim karakteristikama. Utvrđivanje vrijednosti patenta provodi se kombinacijom osnovnih metoda ovisno o svrsi i poznatim varijablama. Ovršni postupak je

jedna od različitih svrha zbog koje je procjena vrijednosti patenta potrebna. U nekim slučajevima ispravna procjena vrijednosti moći će se dobiti korištenjem samo jedne metode, dok će u drugim slučajevima kombinacija metoda najispravnije odražavati vrijednost patenta. Sveobuhvatni pristup utvrđivanja vrijednosti patenata kombinacijom različitih metoda je od osobite važnosti i potrebno je da bude usmjeren na otklanjanje nesigurnosti pri utvrđivanju vrijednosti specifične nematerijalne imovine. Uzimajući u obzir sve posebnosti patenta kao prava intelektualnog vlasništva, različite svrhe zahtijevaju i različit pristup u primjeni prihvatljive metodologije za utvrđivanje vrijednosti patenta. Primjena ispravne metode doprinosi otklanjanju neizvjesnosti pri utvrđivanju vrijednosti specifične vrste imovine kao što su patenti. To je od posebne važnosti u ovršnim postupcima u kojima mogućnost naplate vjerovnikove tražbine ovisi o postignutoj cijeni koja je vezana za procjenu vrijednosti kao polazišnu točku.

II. BITNA OBILJEŽJA PATENTA

2.1. Karakteristike patenta

Patent spada u prava intelektualnog vlasništva kojim se štiti izum određenog sadržaja čija primjena nije viđena do trenutka predaje prijave patenta.¹ Ako je takav izum prijavljen i registriran u skladu s pozitivnim propisima, pruža svom nositelju patentnu zaštitu koja traje 20 godina od dana podnošenja prijave patenta². Registracijom patenta na nacionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini, nakon ispunjavanja svih pretpostavki za priznanje i registraciju takvog izuma, mogu se štititi subjektivna imovinska prava intelektualnog vlasništva.

Pravo iz patenta znači isključivo pravo gospodarski iskorištavati predmet svojeg patenta kroz 20 godina tijekom kojih nositelj patenta može svakome drugome zabraniti takvo iskorištavanje.³ Predmetno pravo nastaje u trenutku objave podatka o priznanju patenta. Ono se temelji na odluci nadležnog tijela o priznanju patenta kao izuma koji je nov, industrijski primjenjiv i ima inventivnu razinu. Učinci tog subjektivnog prava djeluju retroaktivno, od trenutka podnošenja prijave za registraciju.⁴ Registracijom patenta u Republici Hrvatskoj stječe se zaštita privremene naravi koja daje svom nositelju pravo zahtijevati naknadu štete od bilo koje treće osobe koja patent neovlašteno upotrebljava od trenutka priznanja patenta.⁵

Patent koji nudi novo rješenje tehničkog problema može se odnositi na određeni proizvod, postupak ili primjenu.⁶ Ali, da bi patent uopće mogao imati bilo kakvu razinu zaštite, tj. da bi mogao biti registriran kao patent, mora imati obilježje patentibilnosti⁷, a ZoP propisuje i iznimke od patentibilnosti⁸. Patentibilnost po ZoP-u uključuje:

1. novost izuma u odnosu na postojeće stanje tehnike
2. inventivnu razinu
3. industrijsku primjenjivost.

¹ Članak 6. Zakona o patentu, Narodne novine, br. 16/20 (dalje u tekstu: ZoP).

² Članak 87. ZoP-a.

³ Članak 93. ZoP-a.

⁴ R. Matanovac Vučković, H. Ernst: Prava na izumu koja mogu biti predmet ovrhe - hrvatska, europska i međunarodna perspektiva, u: Nova pravna revija, 2013., br. 7., str. 29.

⁵ R. Matanovac Vučković, H. Ernst: Ovrha na žigu - kako premostiti podnormiranost, u: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2013., br. 1., str. 179.

⁶ Vidi <http://dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/patenti/>, zadnje posjećeno dana 6. 12. 2022.

⁷ Članak 6. ZoP-a.

⁸ Članak 8. ZoP-a propisuje iznimke od patentibilnosti, a isto propisuje i Europska patentna konvencija. U članku 53. propisuje izuzetke od patentibilnosti te je propisano da kod europskih patenata ne vrijedi za: (a) izume čije bi gospodarsko iskorištavanje bilo protivno javnom poretku ili moralu, ali ne samo zbog toga što je takvo iskorištavanje zabranjeno zakonom ili drugim propisom u nekim ili u svim državama ugovornicama; (b) biljne ili životinjske vrste ili bitne biološke postupke za uzgoj biljaka ili životinja (ne uključuje mikrobiološke postupke niti proizvode dobivene tim postupcima); (c) kirurške ili terapijske postupke liječenja ljudskog ili životinjskog tijela i dijagnostičke postupke koji se primjenjuju na ljudskom ili životinjskom tijelu (ne uključuje proizvode, tvari ili smjese koje se upotrebljavaju u navedenim postupcima).

Novost izuma u odnosu na postojeće stanje tehnike

Izum se smatra novim ako nije sadržan u stanju tehnike koji je javno dostupan prije dana podnošenja prijave, a tu je uključen i sadržaj podnesenih prijava do tog trenutka.⁹

Inventivna razina

Izum ima inventivnu razinu ako za stručnu osobu iz odgovarajućega područja ne proizlazi, na očigledan način, iz stanja tehnike.¹⁰

Industrijska primjenjivost

Izum će se smatrati industrijski primjenjivim ako je primjenjiv u praksi, odnosno ako se njegov predmet može proizvesti ili upotrijebiti u bilo kojoj grani industrije.¹¹

Kada izum ima sve gore navedene elemente patentibilnosti, može biti priznat kao nov i inventivan, odnosno uživati patentnu zaštitu 20 godina¹².

2.2. Zaštita patenta na teritoriju Republike Hrvatske

Subjektivna imovinska prava na izumu štite se patentom koji dodjeljuje Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV)¹³ domaćim i stranim prijaviteljima, a takvi patenti prema načelu teritorijalnosti vrijede samo na teritoriju Republike Hrvatske. Nadležnost DZIV-a u postupcima vezanima za patent propisana je Zakonom o patentu (ZoP)¹⁴. DZIV provodi upravni

⁹ U Hrvatskoj novost izuma regulirana je člankom 10. ZoP-a i uključuje i sadržaj svih prijava koje imaju učinak u Republici Hrvatskoj, onakvih kako su podnesene, koje imaju raniji dan podnošenja od dana prijave novog izuma, a koje su objavljene tek na dan podnošenja prijave patenta ili nakon toga.

¹⁰ U Hrvatskoj je to regulirano člankom 12. ZoP-a koji propisuje da se kod ispitivanja inventivnosti, za razliku od elementa novosti stanja tehnike, ne uzima u obzir sadržaj svih prijava u Republici Hrvatskoj koje su podnesene, ali nisu objavljene, odnosno koje će tek biti objavljene nakon predaje prijave novog izuma.

¹¹ Članak 13. ZoP-a.

¹² Članak 87. st. 1. ZoP-a.

¹³ Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske tijelo je državne uprave koje obavlja poslove iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva. Zavod provodi postupke za priznanje prava industrijskog vlasništva [patenti, žigovi (zaštitni znakovi), industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, topografije poluvodičkih proizvoda] te se bavi pratećom stručnom i zakonodavnom djelatnošću. Djelatnost Zavoda u zakonodavnom i stručnom dijelu uključuje i područje autorskog prava i srodnih prava. Osim zakonodavne i stručne djelatnosti te postupaka priznanja prava, važan dio djelovanja Zavoda predstavlja informacijska i servisna djelatnost iz područja intelektualnog vlasništva te suradnja s ostalim institucijama za provedbu prava intelektualnog vlasništva i potporu inovacijskoj djelatnosti, kao i suradnja s gospodarskim i znanstvenoistraživačkim entitetima, dostupno na <https://www.dziv.hr/hr/o-zavodu/dziv/>, zadnje posjećeno dana 20. 12. 2022.

¹⁴ ZoP je objavljen u Narodnim novinama broj 16/2020 dana 12. veljače 2020. godine, a stupa na snagu 20. veljače 2020. godine.

Novim Zakonom o patentu (dalje u tekstu: novi Zakon) unapređuje se kvaliteta i učinkovitost sustava zaštite izuma u Republici Hrvatskoj na nacionalnoj razini u okviru provedbe Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020. i ukupnog unaprjeđenja nacionalnog inovacijskog sustava.

postupak za priznanje patenta i postupak njihova proglašavanja ništavim te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na zaštitu izuma te vodi Registar patenata.¹⁵

Države na svojim područjima dodjeljuju monopol u pogledu gospodarskog iskorištavanja izuma zaštićenog patentom, čime štite privatnu investiciju. Međutim, istodobno štite i svoj interes usmjeren na poticanje i omogućivanje ukupnog tehnološkog razvoja i nastoje osigurati pravnu zaštitu. Ona se na najracionalniji način postiže sustavom zaštite izuma patentom koji djeluje *erga omnes* na području države za koju je priznat na temelju načela teritorijalnosti. Načelo teritorijalnosti u pogledu zaštite patenta je polazište.

U Republici Hrvatskoj nije moguće zaštititi izumiteljsko pravo bez prijave patenta ili uporabnog modela, čime se izumiteljsko pravo konzumira, i takvo izumiteljsko pravo koje (još) nije registrirano ne može biti predmetom ovrhe.¹⁶ Iako ZoP ne definira izričito izumiteljsko pravo, izumitelja definira kao osobu koja je stvorila izum svojim stvaralačkim radom.¹⁷ Stoga bi se moglo zaključiti da izumiteljsko pravo obuhvaća sva druga prava na izumu koji je plod izumiteljevog stvaralačkog rada, a koja ne spadaju u registarska prava kao što je patent. Pri tom se postavlja pitanje može li takvo pravo biti svrstano u druga imovinska prava u smislu članka 239. Ovršnog zakona (OZ)¹⁸, što bi otvorilo daljnja pitanja vezana za pljenidbu i unovčenje takvog prava. S obzirom na činjenicu da izumiteljsko pravo nije registarsko pravo, vrlo bi teško, izgledno i nemoguće bilo definirati predmet ovrhe u prijedlogu za ovrhu, a što je formalna pretpostavka za donošenje rješenja o ovrsi.¹⁹

Novim se Zakonom revidiraju postupci zaštite izuma koje provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo (dalje u tekstu: Zavod) te se stavlja van snage važeći Zakon o patentu (Narodne novine, br. 173/03, 54/05, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11, 76/13 i 46/18).

¹⁵ Članak 18. ZoP-a.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Članak 15. ZoP-a.

¹⁸ Ovršni zakon, Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20.

¹⁹ Predmet ovrhe u slučaju postojanja izumiteljskog prava bilo bi teško definirati, npr. ako imamo slučaj tehničkog izuma koji nije zaštićen patentom, ne postoji način definiranja predmeta ovrhe. Kod ovrhe na patentu predmet ovrhe bit će izum šticećen patentom, tj. upisan u Registar patenata pod određenim brojem kako bi se nedvojbeno moglo utvrditi koji je to predmet na kojem se ovrha provodi. Prema OZ-u, predmet ovrhe mogu biti stvari i prava na kojima se po zakonu može provesti ovrha radi ostvarenja tražbine. Kod izuma koji nije registriran niti zaštićen patentom, mogli bismo zaključiti da bi se ovrha eventualno mogla provesti na pokretninama, komponentama koje su dio tog izuma. Potencijalno rješenje bilo bi da se kao predmet ovrhe navede opis izuma, naziv/ime izumitelja u čijem je posjedu i sl. Tada bi se u ovršnom prijedlogu trebale popisati pokretnine na kojima se provodi ovrha ili eventualno općenito na imovini ovršenika pa bi se u sklopu toga u ovršnom postupku obuhvatio i taj neregistrirani izum kao stvar ovršenika koju ima u posjedu. Međutim, u konačnici bi sud bio taj koji bi ocijenio može li neregistrirani izum ili izumiteljsko pravo biti predmet ovrhe (članak 4. st. 7. OZ-a), a što bi procjenjivao s obzirom na okolnosti koje su postojale u vrijeme podnošenja ovršnoga prijedloga. Također bi i pitanje utvrđivanja vrijednosti i unovčenja bilo neoportuno jer se kod patenta utvrđivanje vrijednosti temelji i na čimbenicima koji uzimaju u obzir činjenicu isključive zaštite na temelju patenta, dok u slučaju neregistriranog izuma i izumiteljskog prava to nije slučaj. Ako bi taj neregistrirani izum generirao nekakav prihod za njegovog nositelja, tada bi se ovrha provodila na novčanoj tražbini. Dakle, kada se ne radi o registriranom patentu na kojem je moguće provesti ovrhu, ostale opcije provedbe ovrhe uključuju ovrhu na pokretninama, novčanoj tražbini i dr.

Može se zaključiti da samo registrirani izum može biti predmet ovrhe jer samo takav patent za svog nositelja proizvodi subjektivna imovinska prava tijekom trajanja patentne zaštite. Neregistrirani izum ne može biti predmet ovrhe jer ne postoji način provedbe ovrhe na takvom patentu.²⁰

Zaštita izuma patentom u Republici Hrvatskoj ostvaruje se podnošenjem prijave DZIV-u u skladu sa ZoP-om i Pravilnikom o patentu (PoP)²¹. Postupak zaštite patenta provodi se u dvije faze i to prvo ispitivanjem sadržaja same prijave patenta do objave u službenom glasilu DZIV-a, a nakon toga potpunim ispitivanjem.²² Nositelj patenta stječe isključiva prava koja proizlaze iz patenta tek nakon što je patent potpuno ispitan i nakon što je udovoljeno svim uvjetima za DZIV-ovo donošenje rješenja o patentu,²³ i to danom objave podataka o priznanju patenta. S druge strane, objavom prijave podnositelj prijave patenta stječe privremena prava na temelju kojih može zahtijevati naknadu štete od bilo koje treće strane koja je u razdoblju između dana objave prijave patenta i dana objave podatka o priznanju patenta iskorištavala izum u suprotnosti s isključivim pravima koja pripadaju nositeljima patenta sukladno ZoP-u.²⁴

Za vrijeme trajanja patentne zaštite potrebno je plaćati godišnje naknade za troškove održavanja u skladu sa ZoP-om i PoP-om jer u suprotnom zaštita prestaje neposredno po isteku propisanih rokova za godišnje plaćanje troškova. Zaštita patenta prestaje i danom smrti fizičke osobe ili danom prestanka postojanja pravne osobe, osim ako nije prešao na nasljednike, odnosno pravne sljednike, a što se na odgovarajući način primjenjuje i na podnositelja prijave patenta.²⁵

Zaštita patenta nakon registracije može prestati u određenim slučajevima zbog postojanja smetnji koje su propisane ZoP-om²⁶. Također, neke smetnje propisane ZoP-om rezultiraju time da patent bude u cijelosti ili djelomično proglašen ništetnim.²⁷ U tim slučajevima patent postoji i on je registriran iako nije udovoljavao svim zakonskim pretpostavkama za registraciju. Ako patent bude poništen, njegovi učinci prestaju *ex tunc*, od trenutka registracije.

²⁰ Naravno, pri tome nije isključeno da se proizvod u koji je inkorporiran izum može plijeniti provedbom ovrhe na pokretninama.

²¹ Pravilnik o patentu, Narodne novine, br. 55/20.

²² Članci 40., 41. i 49. ZoP-a.

²³ Članak 93. ZoP-a.

²⁴ Članak 95. ZoP-a.

²⁵ Članci 87. – 92. ZoP-a.

²⁶ Članak 112. ZoP-a kaže da se patent može proglašiti ništetnim djelomično ili u cijelosti ako je priznat: 1. za predmet zaštite koji se ne može zaštititi patentom; 2. za izum koji, na dan podnošenja prijave patenta, odnosno na dan priznatog prvenstva nije bio nov ili nije imao inventivnu razinu ili nije bio industrijski primjenjiv; 3. za izum koji nije opisan na dovoljno jasan i detaljan način da ga stručna osoba iz odgovarajućeg područja može izvesti; 4. za predmet zaštite koji izlazi izvan sadržaja prijave patenta, kako je podnesena, ili ako je patent priznat na temelju izdvojene prijave, izvan sadržaja prvobitne prijave kakva je podnesena; 5. na ime osobe koja nije imala pravo na patentnu zaštitu izuma.

²⁷ Članak 115. ZoP-a.

U slučaju proglašenja ništetnosti postavlja se pitanje mogućnosti provedbe ovršnih radnji kod ovrhe na patentu jer takav patent zbog nedostataka ne daje svom nositelju isključivo pravo iskorištavanja. Ovrha na patentu podrazumijeva provedbu ovršnih radnji na patentu kao predmetu ovrhe. Kada taj predmet, u ovom slučaju neimovinsko pravo, više ne proizvodi pravne učinke, nije moguće provesti ovrhu na tom izumu koji je bio zaštićen patentom. Samo registrirani patenti koji imaju zaštitu predstavljaju pravo koje može biti predmet ovrhe. Ništetan patent više nije registarsko pravo i ne predstavlja važeći patent na kojem se ovrha može provesti. Može li neko pravo biti predmet ovrhe, procjenjuju se okolnosti koje su postojale u vrijeme podnošenja ovršnoga prijedloga.²⁸ Osim formalnih pretpostavki, nije zanemariva niti činjenica da patent koji je proglašen ništetnim nema imovinsku vrijednost koju bi imao da je registriran i važeći. Stoga provedba ovrhe na izumu kod kojeg je patent proglašen ništetnim, čak i kada bi bila zakonski moguća, ne bi imala ekonomske koristi za potencijalnog stjecatelja. Stjecanjem takvog izuma ne bi se moglo konzumirati isključivo pravo iskorištavanja koje je osnovna bit patenta. Upravo je isključivo pravo iskorištavanja ono što na određeni način izumiteljima omogućuje povrat sredstava koje su uložili u istraživanje i razvoj novih proizvoda i tehnologija koji su rezultirali patentom.

Zaštita patenta obuhvaća i različite poslovne tajne i metode koje su kao skup postupaka doveli do samog izuma koji se štiti patentom. U Republici Hrvatskoj nije moguće zaštititi poslovne tajne, metode niti ideje, već samo konkretno rješenje nekog tehničkog problema koji je sadržan u patentu. Hrvatsko zakonodavno rješenje se po tom pitanju razlikuje od rješenja prihvaćenog u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako ZoP ne smatra izumima pravila, upute i metode za obavljanje poslova pod koje se može podvesti „poslovna tajna“ ili „poslovna metoda“.²⁹ U Sjedinjenim Američkim Državama America Invents Act³⁰ na temelju *Prior Use Rights* pruža novi poticaj izumiteljima da se odreknu patentne zaštite i umjesto toga oslone na zaštitu poslovne tajne. Nositeljima poslovnih tajni daju se određena prethodna korisnička prava koja nadmašuju učinak kasnije podnesenog patenta od treće strane.³¹ Prethodna korisnička prava potiču nositelje da u određenim industrijama štite izume kao poslovne tajne bez da podnose prijave patenta. Rješenje koje predviđa je da se štiti poslovna tajna za koju se može dokazati da je korištena više od godine dana od trenutka od kada je treća osoba podnijela prijavu za zaštitu patenta. Ako nositelj poslovne tajne to može dokazati, moći će koristiti tu poslovnu tajnu i

²⁸ Članak 4. st. 7 OZ-a.

²⁹ Članak 6. st. 1. t. 3. ZoP-a.

³⁰ America Invents Act, stupio na snagu 16. ožujka 2016. godine, Public Law No: 112 - 29 (09/16/2011).

³¹ *Ibidem*, odjeljak (*section*) 5.

prakticirati procese neovisno o odobrenju patentne zaštite trećoj strani. Odobrenjem patenta, treća strana neće moći imatelja poslovne tajne „prekludirati“ od korištenja tog izuma.³² Takvo zakonodavno rješenje na prvi pogled izgleda vrlo praktično, no ipak smanjuje učinak patentne zaštite koja se temelji na isključivosti iskorištavanja izuma šticećenog patentom.

2.3. Zaštita patenta na regionalnoj razini

U zemljama članicama Europske patentne organizacije izum se može štiti i podnošenjem prijave Europskom patentnom uredu (EPO)³³ koji pruža zaštitu na regionalnoj razini. Time se omogućava podnošenje jedinstvene prijave patenta na jednom mjestu, ali s istovremenim pravnim učinkom u više zemalja članica Europske patentne organizacije. Europska prijava patenta može se podnijeti DZIV-u u skladu s odredbama Europske patentne konvencije (EPC).³⁴ Priznavanje europskog patenta može se zatražiti za jednu državu ugovornicu ili za više njih.³⁵ ZoP definira da je europski patent onaj patent koji priznaje EPO na temelju europske prijave patenta i u skladu s EPC-om, u kojem je Republika Hrvatska naznačena u smislu teritorijalnog opsega patenta.³⁶ Europski patent u Republici Hrvatskoj proizvodi pravne učinke tek kad su ispunjeni svi uvjeti za upis europskog patenta u Registar patenata koje propisuje ZoP (ne automatski). DZIV donosi rješenje o upisu europskog patenta u Registar patenata pod uvjetom da nositelj europskog patenta u roku od tri mjeseca od dana objave podatka o priznavanju od strane EPO-a plati upravnu pristojbu za zahtjev za upis i naknadu troškova za objavu i tiskanje prijevoda patentnih zahtjeva europskog patenta na hrvatski jezik te dostavi DZIV-u potrebnu dokumentaciju. DZIV u službenom glasilu objavljuje podatke o svakom prijevodu koji je uredno podnesen. Na europske prijave patenta i europske patente koji, u skladu s odredbama EPC-a i ZoP-a, imaju učinak u Republici Hrvatskoj primjenjuje se ZoP.³⁷ Tako objavljena europska prijava patenta gdje se traži zaštita izuma na području Republike Hrvatske privremeno daje istu zaštitu na području Republike Hrvatske kakvu daje i objavljena nacionalna

³² *Ibidem.*

³³ eng. *European Patent Office*

³⁴ *European Patent Convention* (Europska patentna konvencija) priznata je Zakonom o potvrđivanju Konvencije o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) i akata kojima se mijenja Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), Narodne novine, br. 8/07-99.

³⁵ Članak 3. Europske patentne konvencije.

³⁶ Članak 4. st. 1. ZoP-a.

³⁷ DZIV donosi rješenje o upisu europskog patenta u Registar patenata pod uvjetom da nositelj europskog patenta u roku od tri mjeseca od dana objave podatka o priznavanju od strane EPO-a plati upravnu pristojbu za zahtjev za upis i naknadu troškova za objavu i tiskanje prijevoda patentnih zahtjeva europskog patenta na hrvatski jezik te dostavi DZIV-u potrebnu dokumentaciju. DZIV u službenom glasilu objavljuje podatke o svakom prijevodu koji je uredno podnesen. Na europske prijave patenta i europske patente koji, u skladu s odredbama EPC-a i ZoP-a, imaju učinak u Republici Hrvatskoj primjenjuje se ZoP.

prijava patenta. Učinci prijave protežu se od dana kada je podnositelj prijave dostavio prijevod patentnih zahtjeva kako su objavljeni u europskoj prijavi patenta na hrvatski jezik. Europski patent kojim se zahtijeva zaštita izuma na području Republike Hrvatske proizvodi učinke od dana objave podatka o njegovu priznavanju od strane EPO-a. Prije toga se provodi ispitivanje ispunjenja formalnih pretpostavki, donosi rješenje o upisu europskog patenta u Registar patenata DZIV-a.³⁸ Za europski patent relevantan je i europski Registar patenata koji vodi Europski patentni ured (EPO - *European Patent Office*).³⁹

Iako se europska prijava može smatrati jednom jedinstvenom prijavom u odnosu na koju se provodi jedinstveni postupak potpunog ispitivanja pred EPO-om, ona se razdvaja u svojim učincima na onoliko nacionalnih prijava koliko je naznačenih država. U svakoj od tih država ona će imati učinke koji su ekvivalentni nacionalnim prijavama.⁴⁰ Kada govorimo o nadležnosti države čiji će sudovi biti nadležni za prosudbu valjanosti europske prijave patenta u slučajevima kada je to pitanje postavljeno povodom tužbe ili prigovora, relevantna je Uredba Brisel I.⁴¹ Uredbom Brisel I propisana je nadležnost sudova države članice kojima je podnesen zahtjev za deponiranje ili registraciju, u kojoj je deponiranje ili registracija izvršena ili se pod uvjetima iz instrumenta Europske unije ili međunarodne konvencije smatra da su izvršeni.⁴² Također je propisano da sudovi svake države članice imaju isključivu nadležnost u postupcima za registraciju ili valjanost svakog europskog patenta koji je dodijeljen za tu državu članicu.⁴³ Iz navedenoga se može zaključiti kako za europsku prijavu patenta u postupcima pokrenutim povodom tužbe ili prigovora postoji alternativna nadležnost (podnošenje zahtjeva za registraciju, registracija, deponiranje instrumenata), ali će ona biti isključiva u slučaju registracije europskog patenta u određenoj državi članici.

2.4. Međunarodna zaštita patenta

Zaštita na teritoriju trećih zemalja koje nisu članice Europske unije može se ostvariti podnošenjem zasebne prijave nadležnom uredu svake zemlje na čijem se teritoriju traži zaštita,

³⁸ Članci 121. - 124. ZoP-a.

³⁹ Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) i akta kojim se mijenja Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), pravilo 21.

⁴⁰ Matanovac Vučković, R., Ernst, H., *op. cit.* (bilj. 5), str. 34.

⁴¹ Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.

⁴² Članak 24. st. 1. t. 4. uredbe Brisel I propisuje da su u postupcima u vezi registracije ili valjanosti patenata, žigova, dizajna ili drugih sličnih prava koje je potrebno deponirati ili registrirati, neovisno o tome je li pitanje pokrenuto na temelju tužbe ili prigovora, nadležni sudovi države članice kojima je podnesen zahtjev za deponiranje ili registraciju, u kojoj je deponiranje ili registracija izvršena ili se pod uvjetima iz instrumenta Europske unije ili međunarodne konvencije smatra da su izvršeni.

⁴³ *Ibidem*.

kao i podnošenjem jedne međunarodne prijave na temelju međunarodnog Ugovora o suradnji na području patenata (*Patent Cooperation Treaty – PCT*)⁴⁴ za zemlje članice tog ugovora.⁴⁵ Međunarodni sustavi patentne zaštite omogućavaju podnošenje jedne prijave za izum na jednom mjestu s istovremenim pravnim učinkom u više zemalja.⁴⁶ Međunarodne prijave DZIV-u mogu se podnijeti kao prijemnom uredu⁴⁷ ili kao naznačenom/ izabranom uredu⁴⁸. Važno je napomenuti da ne postoji međunarodni patent, već PCT omogućava podnošenje jedne prijave s učinkom u više zemalja, ali odluku o dodjeli patenata donosi svaki nacionalni ured u zasebnom postupku. Postupak se, prema PCT-u, sastoji od međunarodne faze i nacionalne faze.⁴⁹ Budući da ne postoji jedinstveni sustav međunarodne zaštite koji bi rezultirao automatskom zaštitom patenta u svakoj naznačenoj državi članici, ovaj sustav stjecanja zaštite ne razlikuje se mnogo u odnosu na nacionalni ili regionalni sustav zaštite. U slučaju prijave patenta u više država potrebno je u svakoj državi posebno izvršiti prijavu da bi patent mogao imati učinak u izabranoj zemlji. Kod međunarodne prijave patenta postupak registracije je pojednostavljen, ali i dalje patent proizvodi učinke u naznačenim državama uz potpuno uvažavanje načela teritorijalnosti.⁵⁰ Pravo iz međunarodne prijave ne proizvodi učinke automatski samom

⁴⁴ *Patent Cooperation Treaty*, Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 3/98, 10/98.

⁴⁵ <http://dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/patenti/medunarodna-zastita/medunarodna-prijava-patenta/>, zadnje posjećeno dana 20. 12. 2022.

⁴⁶ <https://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/patenti/medunarodna-zastita/>, zadnje posjećeno dana 8. 12. 2022.

⁴⁷ Članak 135. ZoP-a propisuje da se međunarodna prijava može podnijeti Zavodu kao prijamnom uredu ako je podnositelj prijave hrvatski državljanin ili ako ima prebivalište, odnosno stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko poslovno sjedište na teritoriju Republike Hrvatske te DZIV tu prijavu može proslijediti Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo ako su plaćene propisane naknade. Tako podnesenu prijavu u jednom primjerku potrebno je prevesti na engleski jezik.

⁴⁸ Člankom 137. ZoP-a propisano je da međunarodna prijava u kojoj je Republika Hrvatska, u skladu s odredbama PCT-a, naznačena ili izabrana radi priznanja nacionalnoga patenta, a za koju je plaćena upravna pristojba i naknada troškova upravnog postupka, podnosi se DZIV-u na hrvatskom jeziku najkasnije do isteka 31. mjeseca računajući od međunarodnog dana podnošenja (odnosno dana prvenstva ako je u međunarodnoj prijavi zahtijevano prvenstvo). Takva međunarodna prijava objavljuje se u glasilu DZIV-a najkasnije šest mjeseci od dana podnošenja prijave te se u roku od šest mjeseci od dana objave u tom glasilu može DZIV-u podnijeti zahtjev za potpuno ispitivanje međunarodne prijave.

⁴⁹ Međunarodna faza počinje podnošenjem međunarodne prijave, a nacionalna i/ili regionalna faza pojedinačnim podnošenjem međunarodne prijave pojedinim nacionalnim i/ili regionalnim uredima te završava (u povoljnom slučaju za podnositelja) dodjelom patentnih prava u svakom pojedinačnom nacionalnom i/ili regionalnom patentnom uredu. Međunarodna faza postupka traje najviše 30 mjeseci računajući od datuma prvenstva ili datuma međunarodnog podnošenja, čl. 134. - 137. ZoP-a i članak 29. PCT-a (vidi na <http://dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/patenti/medunarodna-zastita/postupak-medunarodne-prijave/>, zadnje posjećeno dana 24. 11. 2022.). Ako je Hrvatska naznačena država kod međunarodne prijave patenta, nakon ulaska u nacionalnu fazu međunarodna prijava objavljuje se u službenom glasilu DZIV-a i s njome se postupa jednako kao i s nacionalnom prijavom, sukladno članku 137. st. 4. i 5. ZoP-a. Takva prijava rezultira nacionalnim patentom koji ima učinke u Hrvatskoj u skladu s odredbama ZoP-a.

⁵⁰ Prema čl. 137. - 137. ZoP-a, međunarodna prijava može se podnijeti Zavodu kao prijamnom uredu ako je podnositelj hrvatski državljanin ili u Hrvatskoj ima prebivalište ili sjedište, a s ciljem stjecanja patenta u jednoj ili više država potpisnica PCT-a koje je naznačio u prijavi. Također, prijamni ured može biti bilo koji ured države potpisnice PCT-a, kao i Europski patentni ured te Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno

činjenicom da je pred nacionalnim tijelom podnesena prijava. Tek okončanjem nacionalne faze može se govoriti o pravima iz prijave patenta. U slučaju patenta za koji je podnesena međunarodna prijava i koji je ušao u nacionalnu fazu registracije u Republici Hrvatskoj tretman tog patenta uređivale bi odredbe ZoP-a. Podnositelj neće steći međunarodnu prijavu patenta samom međunarodnom objavom prijave prema PCT-u, već tek nacionalnom objavom prijave prema ZoP-u, što može biti najkasnije 36 mjeseci⁵¹ od datuma podnošenja međunarodne prijave, odnosno od datuma prvenstva ako je zahtijevano. U razdoblju od podnošenja međunarodne prijave i njene objave u službenom glasilu Međunarodnog ureda do okončanja nacionalne faze (do objave te prijave u službenom glasilu DZIV-a na hrvatskom jeziku) podnositelj zapravo u Republici Hrvatskoj nema prava iz prijave, pa niti ona privremene naravi, te bi eventualno mogli govoriti o izumu koji se štiti poslovnom tajnom.⁵² Danom objave podataka o priznanju patenta stječe se patentna zaštita i izumitelj stječe isključiva prava.⁵³ Do tada izumitelj ima privremena prava koja stječe objavom prijave patenta.⁵⁴ Privremena prava daju mogućnost zahtijevati naknadu štete od bilo koje treće strane koja je u razdoblju između dana objave prijave patenta i dana objave podatka o priznanju patenta iskorištavala izum i kršila zakonom propisana isključiva prava. Kod međunarodne prijave patenta privremena prava stječu se danom objave prijave patenta na hrvatskom jeziku.⁵⁵ DZIV vodi nacionalni Registar patenata koji je javan za objavljene prijave patenta i koji je relevantan za sve patente nakon njihova priznanja i u slučaju kada su registrirani u sustavu međunarodne registracije patenata.⁵⁶ Učinci međunarodne prijave patenta u Republici Hrvatskoj razlikuju se po učincima koje proizvode neka druga prava intelektualnog vlasništva kada je riječ o međunarodnoj registraciji. To je primjerice slučaj sa žigom. Za registraciju žiga, također, vrijedi načelo teritorijalnosti i svaki od registriranih žigova u pojedinoj državi vezan je uz teritorij za koji je priznat. Tako nije moguće da pravnu zaštitu u Republici Hrvatskoj, kao što je to slučaj s patentom, ima žig registriran prema pravilima neke druge države, već se zaštita pruža isključivo žigovima registriranim prema hrvatskim propisima. Za odlučivanje o registraciji na nacionalnoj razini isključivo su nadležna hrvatska tijela, odnosno DZIV.⁵⁷ U slučaju međunarodne registracije

vlasništvo (vidi na <http://dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/patenti/medunarodna-zastita/medunarodna-prijava-patenta/>, zadnje posjećeno dana 24. 11. 2022.).

⁵¹ Člankom 22. PCT-a propisano je da je podnositelj u roku od 30 mjeseci dužan dostaviti međunarodnu prijavu nacionalnom uredu, računajući od dana podnošenja ili dana prvenstva, a člankom 137. ZoP-a određeno je da se međunarodna prijava objavljuje u službenom glasilu Zavoda najkasnije šest mjeseci od dana podnošenja prijave.

⁵² Matanovac Vučković, R., Ernst, H., *op. cit.* (bilj. 5), str. 31.

⁵³ Članak 93. ZoP-a.

⁵⁴ Članak 95. ZoP-a.

⁵⁵ Članak 137. st. 6. ZoP-a.

⁵⁶ Članak 20. ZoP-a.

⁵⁷ Matanovac Vučković, R., Ernst, H., *op.cit.* (bilj. 6), str. 183.

žiga moguće je da žig registriran na području jedne države ima zaštitu i na područjima drugih zemalja, baš kao što je to slučaj i za patent. Učinci međunarodne registracije žiga i patenta razlikuju se u trenutku nastupa učinaka u Republici Hrvatskoj kao naznačenoj ili izabranoj državi. Registar žigova zaštićenih na osnovu podnesene međunarodne prijave u Madridskom sustavu za međunarodnu registraciju žigova vodi Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO).⁵⁸ Međunarodna registracija žiga uređena je Zakonom o žigu (Poglavlje II i III)⁵⁹ koji predviđa da međunarodna registracija žiga u kojima je Republika Hrvatska naznačena država ima iste učinke kao i nacionalna prijava žiga od datuma međunarodne registracije u skladu s odredbama Madridskog protokola pod uvjetom da DZIV nije odbio zaštitu tog žiga, a o čemu mora obavijestiti Međunarodni ured.⁶⁰ DZIV u postupku međunarodne registracije žiga ispituje međunarodne registracije na isti način kao što ispituje i nacionalne prijave žiga.⁶¹ Međunarodnom uredu dostavit će izjavu o priznanju zaštite međunarodne registracije žiga u Republici Hrvatskoj ako je u postupku ispitivanja u odnosu na apsolutne razloge za odbijanje i urednost klasifikacije proizvoda ili usluga utvrđeno da ne postoje razlozi za odbijanje međunarodne registracije žiga.⁶² Tako registrirani žig ima iste učinke kao i žig upisan u registar DZIV-a, no sve promjene vezane uz taj žig moraju se upisati u registar koji vodi WIPO. Razlika u odnosu na međunarodnu zaštitu patenata očituje se u trenutku kada nastupaju učinci međunarodne registracije. Tako međunarodna registracija žiga u Republici Hrvatskoj ima učinke od trenutka podnošenja međunarodne prijave, a ne nacionalnom objavom prijave na hrvatskom jeziku, kako je to slučaj s međunarodnom registracijom patenta. Za patente se za postupak međunarodne prijave na odgovarajući način primjenjuju iste odredbe koje vrijede za postupak priznanja pokrenut redovitom nacionalnom prijavom patenta.⁶³

⁵⁸ Članak 92. Zakona o žigu, Narodne novine, br. 14/2011.

⁵⁹ Zakon o žigu, Narodne novine, br. 14/2011.

⁶⁰ *Ibidem*, članak 97.

⁶¹ *Ibidem*, članak 98. st. 1.

⁶² *Ibidem*, članak 102. st. 1.

⁶³ Članak 137. st. 4. ZoP-a.

III. OVRHA NA PATENTU

3.1. Zakonodavni okvir

Patent kao oblik pravne zaštite izuma koji nudi nova rješenja nekog tehničkog problema vrlo je važan aspekt gospodarstva i tehnološkog napretka. Karakterizira ga i teritorijalno važenje. Zakonodavni okvir koji je na snazi u Republici Hrvatskoj i koji se odnosi na zaštitu patenata te pravila koja se odnose na patente sadržani su u ZoP-u⁶⁴, Pravilniku o patentu (PoP)⁶⁵, PCT-u⁶⁶ i Pravilniku prema Ugovoru o suradnji na području patenata (Pravilnik uz PCT)⁶⁷, Europskoj patentnoj konvenciji (EPC)⁶⁸ i Provedbenom pravilniku Europske patentne konvencije (Provedbeni pravilnik EPC-a)⁶⁹.

Pravila o ovrshi na patentu uvrštena su u ZoP tek novelom iz 2007. godine i to člankom 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu⁷⁰. Do tada propisi o patentima u Hrvatskoj nisu sadržavali odredbe koje uređuju pitanje ovrhe na patentu. Nije ih sadržavao Zakon o patentima iz 1999.⁷¹ godine niti Zakon o industrijskom vlasništvu koji je bio preuzet iz bivše države. Međutim, već je Ovršni zakon iz 1996. godine⁷² jasno u članku 199. st. 1. upućivao na to da je ovrha na patentu moguća i dopuštena.⁷³ Predmetna odredba na snazi je i u današnjem OZ-u u neizmijenjenom obliku. Za razliku od patenata, žigovi su bili normiraniji u pogledu odredbi o ovrshi. Zakon o žigu iz 1999. godine sadržavao je odredbe o ovrshi na žigu u članku 32.⁷⁴ Zakon o žigu iz 1999.⁷⁵ godine također je sadržavao propise o ovrshi na žigu⁷⁶, dok trenutno važeći Zakon o žigu⁷⁷ ne spominje ovršni postupak niti navodi detaljnije ovršne radnje, već navodi da žig može biti predmet izvršenja koju provode nadležna tijela prema pravnim propisima Republike Hrvatske. Propisuje i da se na zahtjev jedne od stranaka ili nadležnog tijela koje provodi postupak izvršenja u registar upisuje da je nad žigom pokrenuto izvršenje na temelju dokaza o pokrenutom postupku izvršenja nad žigom.⁷⁸ Zakonodavac je u navedenim

⁶⁴ Zakon o patentu, Narodne novine, br. 16/20.

⁶⁵ Pravilnik o patentu, Narodne novine, br. 55/20.

⁶⁶ Ugovor o suradnji na području patenata, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 3/98, 10/98.

⁶⁷ Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 10/98, 3/01, 4/02, 15/02, 1/03, 18/03, 3/05, 3/06, 5/08, 12/08, 5/09, 4/10, 9/11, 6/12, 2/13, 6/14, 5/15, 3/16, 2/17, 5/18, 6/19, 2/22.

⁶⁸ Europska patentna konvencija, Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 8/07 i 1/08.

⁶⁹ Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije, Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 13/09, 2/21.

⁷⁰ Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, Narodne novine, br. 76/07.

⁷¹ Zakon o patentima, Narodne novine, br. 78/99.

⁷² Ovršni zakon, Narodne novine, br. 57/96.

⁷³ Matanovac Vučković, R., Ernst, H., *op. cit.* (bilj. 5), str. 24.

⁷⁴ Vidi J. Čizmić, D. Zlatović, Komentar Zakona o žigu, (Zagreb, Faber i Zgombić, 2002), str. 254.

⁷⁵ Zakon o žigu, Narodne novine, br. 78/1999.

⁷⁶ Matanovac Vučković, R., Ernst, H., *op. cit.* (bilj. 6), str. 173. do 208.

⁷⁷ Zakon o žigu, Narodne novine, br. 14/11.

⁷⁸ Članak 26. Zakona o žigu, Narodne novine, br. 14/19.

propisima koji se odnose na patent ispustio detaljnije odredbe o ovrsi bez očitog razloga. Odredbe koje su postojale ranije mogle su i trebale biti dio važećeg zakonodavnog okvira.

ZoP predviđa da predmet ovrhe može biti patent, ali ne propisuje to izričito. Da je tome tako može se zaključiti iz seta podataka koji se upisuju u Registar patenata DZIV-a. Među podacima koji su od značaja za pravni status patenta je i podatak o ovrsi na patentu.⁷⁹ Stoga, ako je propisano da je taj podatak moguće upisati u Registar patenata DZIV-a, svakako je moguće takav postupak i provesti. Raniji Zakon o patentu (raniji ZoP)⁸⁰ izričito je propisivao da patent može biti predmet založnog prava i predmet ovrhe. Zakonodavac je, dakle, u trenutno važećem zakonu propustio izričito propisati da patent može biti predmet ovrhe. Nejasni su razlozi zbog kojih je to učinjeno, a svakako ne idu u prilog normiranosti ovrhe na patentu.

Pravila koja se odnose na postupak provedbe ovršnog postupka u Republici Hrvatskoj regulirana su odredbama Ovršnog zakona (dalje u tekstu: OZ)⁸¹. Vezano za prodaju predmeta ovrhe u okviru ovršnog postupka na snazi je Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (dalje u tekstu: Pravilnik o prodaji)⁸² koji bi trebao biti na odgovarajući način primijenjen i na prodaju patenata u okviru ovršnog postupka. OZ propisuje da se na ovrhu na patentu na odgovarajući način primjenjuju pravila koja vrijede za unovčenje pokretnina.⁸³ Budući da OZ ne regulira prodaju patenta u ovršnom postupku, odredbe Pravilnika o prodaji trebale bi se na odgovarajući način primijeniti kada se prodaja odvija elektronskom javnom dražbom.⁸⁴

Ovrha na patentu svrstana je u glavu XVII. OZ-a: „Ovrha na drugim imovinskim, odnosno materijalnim pravima“. U okviru toga, ovrha na patentu jest samo generalno regulirana u nekoliko odredbi. Nedostatak odredbi koje se odnose na provedbu ovrhe na patentu vjerojatno proizlazi iz činjenice da se potreba za detaljnijim uređenjem nije pokazala prijeko potrebnom u praksi. Niti ZoP niti OZ ne reguliraju provedbu ovrhe na patentu detaljnije. Uzimajući u obzir potencijalnu vrijednost i važnost patenta kao imovine na kojoj ovrha može biti provedena, uvelike bi olakšalo da je zakonodavac detaljnije regulirao ovu materiju u nekom od spomenutih zakona. Kada je o normiranosti riječ, prednost je u ovršnom postupku dana drugim predmetima ovrhe koja su učestalija u praksi.

⁷⁹ Članak 21. st. 1. t. 26. b ZoP-a.

⁸⁰ Zakon o patentima, Narodne novine, br. 78/99.

⁸¹ Ovršni zakon, Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20.

⁸² Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, Narodne novine, br. 156/14, 1/19, 28/21.

⁸³ Članak 240. OZ-a.

⁸⁴ Članak 240. OZ-a.

3.2. Nadležnost

Načelo teritorijalnosti kod pokretanja i provedbe ovrhe očituje se u nadležnosti suda koji provodi ovrhu. U ovršnom pravu smatra se da je isključivo vršenje državne vlasti na vlastitom teritoriju bitan atribut suverenosti te vlasti.⁸⁵ Hrvatski su sudovi isključivo nadležni provoditi ovrhu na patentu koji je registriran u Hrvatskoj i to prema hrvatskom pravu, neovisno o tome provodi li se ovrha na temelju domaće ili strane sudske ili druge odluke ili druge ovršne isprave ili europskog ovršnog naloga (naslova). Navedeno proizlazi iz propisa o nadležnosti za provedbu ovrhe gdje je nadležan sud na čijem se teritoriju nalazi predmet ovrhe.⁸⁶

Stvarna nadležnost

Kod patenta koji je registriran u Republici Hrvatskoj, čak i kada je registriran na temelju strane prijave patenta, za provedbu ovrhe bio bi nadležan hrvatski sud koji bi provodio ovrhu prema hrvatskom pravu kao *lex fori*.⁸⁷ U pogledu nadležnosti u građanskim i trgovačkim stvarima u sporovima s međunarodnim elementom, nadležnost suda određuje se primjenom Uredbe Brisel I.⁸⁸ Iako se radi o trećim državama, polje primjene Uredbe Brisel I proširuje se i na situacije s državljanima trećih država. Ostavljena je i mogućnost izbora nadležnog suda treće države ako sud Republike Hrvatske ili neke druge države članice Europske unije nije isključivo nadležan.⁸⁹ Kada je riječ o osobama s *domicilom* u državi članici Europske unije, one će biti tužene pred sudovima te države članice bez obzira na njihovo državljanstvo.⁹⁰ Pred sudovima drugih država mogu biti tužene samo iznimno.⁹¹ Tada će biti riječ o prorogaciji nadležnosti, odnosno stranke su se neovisno o njihovu *domicilu* sporazumjele da sud ili sudovi određene države članice imaju nadležnost u rješavanju sporova koji su nastali ili mogu nastati u vezi određenog pravnog odnosa.⁹² Tada će taj sud ili sudovi biti nadležni.⁹³ U slučaju ovrhe na patentima relevantna bi bila situacija za nadležnost hrvatskih sudova sklapanje određene vrste ugovora. To bi moglo značiti sklapanje sporazuma o zasnivanju založnog prava na patentu koji predstavlja ovršnu

⁸⁵Matanovac Vučković, R., Ernst, H., *op. cit.* (bilj. 5), str. 40.

⁸⁶M. Dika, *Građansko ovršno pravo* (I. knjiga - Opće građansko ovršno pravo), Zagreb, 2007., str. 85. Upućuje se na odredbe Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima, a kojim je uređeno 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.

⁸⁷*Ibidem.*

⁸⁸Članak 46. st. 1. i 2. Zakona o međunarodnom privatnom pravu.

⁸⁹Članak 46. st. 3. Zakona o međunarodnom privatnom pravu.

⁹⁰Članak 4. Uredbe Brisel I.

⁹¹Prema članku 5. st. 1. Uredbe Brisel I, samo ako se radi o posebnoj nadležnosti, stvarima koje se odnose na osiguranje, potrošačkim ugovorima, ugovorima o radu u isključivoj nadležnosti ili prorogaciji nadležnosti po pravilima Uredbe Brisel I koja su propisana za nadležnost svakog od tih predmeta spora.

⁹²S. Triva, M. Dika; *Građansko parnično procesno pravo*, Zagreb, 2005., Narodne novine.

⁹³Članak 25. Uredbe Brisel I.

ispravu. Kako isključiva nadležnost nije propisana za situacije ovrhe na patentima, izostankom sporazuma o nadležnosti u okviru ugovora izostala bi i nadležnost hrvatskog suda u provedbi ovrhe u slučajevima propisanim Uredbom Brisel I.

Mjesna nadležnost

Pravila o mjesnoj nadležnosti određuju koji će sud, određene vrste i određenog ranga, koji je stvarno nadležan biti ovlašten i dužan odlučivati o konkretnom tužbenom zahtjevu (lat. *competentia ratione loci*).⁹⁴ Kod provedbe ovršnog postupka mjesna nadležnost određena je i propisana na različite načine, ovisno o tome na kojem se predmetu ovrha provodi (nekretnine, pokretnine, novčana tražbina, druga imovinska prava i sl.). Ovrha na patentu uređena je odredbama OZ-a u glavi XVII. koja generalno uređuje provedbu ovrhe na drugim imovinskim, odnosno materijalnim pravima te je uređena mjesna nadležnost za provedbu ovrhe, kao i ovršne radnje.⁹⁵

Mjesna nadležnost kod provedbe ovrhe uređena je člankom 239. OZ-a kojim je propisano da je za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu na patentu mjesno nadležan sud na čijem se području nalazi prebivalište ovršenika. Ako ovršenik nema prebivalište, nadležan je sud na čijem se području nalazi boravište ovršenika. Navedena odredba o mjesnoj nadležnosti primjenjuje se i na sjedište pravne osobe. Ovrhu na patentu moguće je provesti protiv pravne i fizičke osobe jer iz OZ-a jasno proizlazi da se patent kao pravo intelektualnog vlasništva ubraja u imovinska prava, odnosno imovinu tih osoba. Člankom 242. OZ-a propisano je da se ovrha protiv pravne osobe može provesti na njenim patentima, tehničkim unaprjeđenjima i drugim pravima bez ograničenja.⁹⁶ Međutim, nije propisana mjesna nadležnost u slučaju da ovršenik nema ni prebivalište ni boravište ni sjedište u Hrvatskoj, a što je u praksi kod ovrhe na patentima svakako moguće. Do trenutka pisanja ovog rada ta pravna praznina nije popunjena, a sudeći po malom broju ovršnih postupaka na patentima, nije za očekivati da će u skorije vrijeme biti u prvom planu.⁹⁷ Neki autori predlažu da bi pitanje mjesne nadležnosti u slučajevima kada ovršenik nema prebivalište, boravište ni sjedište u Republici Hrvatskoj moglo biti riješeno propisivanjem isključive mjesne nadležnosti.⁹⁸ Kako je za ovrhu na patentima propisana odgovarajuća

⁹⁴ S. Triva, M. Dika; Građansko parnično procesno pravo, Zagreb, 2005, Narodne novine.

⁹⁵ Članak 239. i 240. OZ-a

⁹⁶ Članak 242. OZ-a.

⁹⁷ Prema podacima kojima raspolaže DZIV u vrijeme pisanja ovoga rada, registrirana je tek jedna ovrha i to na konsenzualnom patentu koji je prestao važiti 2010. (Izvor: e-mail autorici rada od 7. veljače 2022. godine upućen iz info centra DZIV-a, Službe za potporu korisnicima i stručne usluge).

⁹⁸ Matanovac Vučković, R., Ernst, H., *op. cit.* (bilj. 5), cit. u bilj. 107., str. 37. 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.

primjena pravila OZ-a koja se odnose na ovrhu na pokretninama, zanimljivo je usporediti propise o mjesnoj nadležnosti kod provedbe ovrhe na pokretninama i patentima, a koji se razlikuju. Tako je OZ-om kod ovrhe na pokretninama propisana nadležnost suda na čijem se području pokretnine nalaze.⁹⁹ Mjesna nadležnost suda prema mjestu prebivališta ili boravišta ovršenika fizičke osobe ili sjedišta ovršenika pravne osobe primjenjuje se samo u slučaju kada nije poznato mjesto gdje se pokretnine nalaze.¹⁰⁰ Prema pravilima o mjesnoj nadležnosti koja vrijede kod provedbe ovrhe na pokretninama za koje nije poznato gdje se nalaze¹⁰¹, nadležan je sud prebivališta ovršenika, a ako to nije moguće, sud na čijem području ovršenik ima boravište. U kontekstu mjesne nadležnosti kod provedbe ovrhe na drugim predmetima zanimljivo je sagledati pravila o mjesnoj nadležnosti kod ovrhe na nekretninama. Za razliku od ovrhe na patentu, ali i ovrhe na pokretninama, kod ovrhe na nekretninama propisana je isključiva mjesna nadležnost suda na kojem se nekretnina nalazi.¹⁰²

Mjesna nadležnost kod provedbe ovrhe na europskom patentu također se procjenjuje prema OZ-u kada je patent registriran na području Republike Hrvatske. EPC propisuje da je za europsku patentnu prijavu kao dio imovine, u svakoj naznačenoj državi s učinkom za tu državu, mjerodavno pravo te države koje se primjenjuje na nacionalne patentne prijave.¹⁰³ Na europski patent u svakoj državi ugovornici, za koju je priznat učinak nacionalnog patenta, primjenjuju se isti propisi kao i na nacionalni patent u toj državi.¹⁰⁴ Regionalni sustav zaštite kod europskog patenta, kada je riječ o patentu koji ima učinak i na području Republike Hrvatske, ima iste učinke kao i nacionalni. Na taj način podliježe i primjeni istih propisa kod provedbe ovrhe, pa i propisa o mjesnoj nadležnosti.

⁹⁹ Članak 133. OZ-a.

¹⁰⁰ Članak 134. OZ-a.

¹⁰¹ Članak 134. OZ-a.

¹⁰² Članak 79. OZ-a.

¹⁰³ Članak 74. EPC-a.

¹⁰⁴ Članak 2. EPC-a.

3.3. Podobna isprava

Osnova za određivanje ovrhe je ovršna ili vjerodostojna isprava.¹⁰⁵ Pri tome OZ navodi koje su ovršne¹⁰⁶, a koje vjerodostojne isprave¹⁰⁷ i kada su te isprave podobne za ovrhu. Kada govorimo o patentima koji imaju zaštitu na područjima više zemalja, za očekivati je da će postojati i odluke stranih sudova koje mogu služiti kao temelj za pokretanje ovrhe u Republici Hrvatskoj. Pravomoćna i ovršna odluka stranog suda može biti ovršna isprava u smislu odredbi OZ-a ako ju je priznao sud Republike Hrvatske na temelju Zakona o međunarodnom privatnom pravu¹⁰⁸ ili Uredbe Brisel I¹⁰⁹ kada se radi o odluci suda države članice Europske unije. Kada stranu sudsku odluku prizna sud u Republici Hrvatskoj, izjednačuje se s odlukom suda Republike Hrvatske i ima pravni učinak u Republici Hrvatskoj.¹¹⁰ Ako nema drugih zapreka, odluka treće države priznat će se pod uvjetom da je podnositelj prijedloga za priznanje uz tu odluku podnio i dokaz o pravomoćnosti te odluke po pravu države u kojoj je donesena, kao i potvrdu ovršnosti te odluke po pravu države u kojoj je donesena.¹¹¹ Za razliku od situacija s međunarodnim elementom, sudska odluka donesena u drugoj državi članici ovršna je i u Republici Hrvatskoj i uključuje ovlast za poduzimanje svih mjera osiguranja predviđenih pravom zamoljene države članice.¹¹² Sudska odluka donesena u državi članici koja je ovršna i u drugoj državi članici (zamoljenoj državi) izvršava se pod istim uvjetima kao i sudska odluka donesena u toj državi članici.¹¹³ Dakle, kod odluka sudova država članica hrvatski sudovi ne provode postupak priznanja takve odluke, kao što je to slučaj u situacijama kada odluke donose sudovi trećih država. U slučaju kada postoji strana sudska odluka za koju je potreban prethodni postupak priznanja, ipak je dugotrajniji put pokretanja ovršnog postupka. Sudske odluke koje su potvrđene kao europski nalog za izvršenje u državama članicama podrijetla priznaju se i

¹⁰⁵ Članak 22. OZ-a.

¹⁰⁶ Člankom 23. OZ-a propisano je da ovršne isprave jesu: 1. ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba; 2. ovršna nagodba iz članka 186. a Zakona o parničnom postupku; 3. ovršna odluka arbitražnog suda; 4. ovršna odluka donesena u upravnom postupku i ovršna nagodba sklopljena u upravnom postupku ako glase na ispunjenje novčane obveze, ako zakonom nije drukčije određeno; 5. ovršna javnobilježnička isprava; 6. nagodba sklopljena pred sudovima časti pri komorama u Republici Hrvatskoj te nagodba sklopljena u postupku mirenja; 7. druga isprava koja je zakonom određena kao ovršna isprava.

¹⁰⁷ Članak 31. OZ-a propisuje da je vjerodostojna isprava račun, mjenica i ček s protestom i povratnim računima kad je to potrebno za zasnivanje tražbine, javna isprava, izvadak iz ovjerenih poslovnih knjiga, po zakonu ovjerenja privatna isprava te isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom. Računom se smatra i obračun kamata. Također je propisano da je vjerodostojna isprava podobna za ovrhu ako su u njoj naznačeni vjerovnik i dužnik te predmet, vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja obveze.

¹⁰⁸ Zakon o međunarodnom privatnom pravu, Narodne novine, br. 101/17.

¹⁰⁹ Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.

¹¹⁰ Članak 66. Zakona o međunarodnom privatnom pravu.

¹¹¹ Članak 67. Zakona o međunarodnom privatnom pravu.

¹¹² Članci 39. i 40. Uredbe Brisel I.

¹¹³ Članak 41. Uredbe Brisel I.

izvršavaju i u svim drugim državama članicama bez potrebe potvrđivanja izvršivosti i bez mogućnosti osporavanja njezina priznavanja (delibacijski postupak).¹¹⁴ Europski ovršni naslov, kojim se uređuje postupak izdavanja potvrda o europskom ovršnom naslovu za nesporne tražbine,¹¹⁵ uređen je odredbama OZ-a koje reguliraju europski ovršni nalog (članci 356. – 364. OZ-a). Novost je da je stupanjem na snagu tih odredbi ovršna isprava koja je priznata u nekoj drugoj državi članici u skladu s Uredbom (EZ) 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine, a provodi se u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i domaća ovršna isprava bez potrebe provedbe posebnog postupka radi priznanja te isprave i proglašenja njezine ovršnosti.¹¹⁶ Time je pojednostavljen način provedbe ovrhe na temelju ovršnih isprava iz drugih europskih država, a što je posebno bitno na području patenata koji imaju zaštitu na područjima više država. Odredbe o europskom ovršnom naslovu bit će relevantne u situacijama pokretanja ovršnog postupka kod nespornih tražbina, odnosno u slučajevima solemniziranih javnobilježničkih isprava. Što se tiče vjerodostojnih isprava, ovrha na temelju tih isprava mogla bi biti pokrenuta europskim platnim nalogom, kako je uređen Uredbom (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog.¹¹⁷ Ne ulazeći detaljnije u predmetnu tematiku, u kontekstu ovrhe na patentu bitno je za naglasiti da ovršni europski platni nalog, koji je izdao neki drugi sud na području Europske unije, predstavlja ovršnu ispravu na temelju koje se u Republici Hrvatskoj ovrha može tražiti kao na temelju ovršne odluke hrvatskoga suda.¹¹⁸

Ovršna isprava podobna je za ovrhu ako su u njoj naznačeni vjerovnik i dužnik te predmet, vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja obveze, a kada je ovršna isprava odluka kojom je naloženo ispunjenje tražbine na neko davanje ili činjenje, u njoj mora biti određen i rok za dobrovoljno ispunjenje.¹¹⁹ Vjerodostojna isprava bit će podobna za ovrhu ako su u njoj naznačeni vjerovnik

¹¹⁴ Članak 5. Uredbe (EZ) 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine.

¹¹⁵ Pojam „nesporna tražbina” prema Uredbi trebao bi obuhvatiti sve situacije u kojima je vjerovnik, ako je dokazano da dužnik nije osporavao vrstu ili visinu novčane tražbine, dobio sudsku odluku protiv dužnika ili izvršivu ispravu u kojoj se tražio izričit dužnikov pristanak, bez obzira radi li se o sudskoj nagodbi ili autentičnoj ispravi. Uredba bi se trebala primjenjivati na sudske odluke, sudske nagodbe i autentične isprave o nespornim tražbinama te odluke donesene nakon ispitivanja sudske odluke, sudske nagodbe i autentičnih isprava koje su potvrđene kao europski nalog za izvršenje.

¹¹⁶ Članak 360. OZ-a.

¹¹⁷ Uredba (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog, Službeni list Europske Unije, dostupno na <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32006R1896>.

¹¹⁸ Članci 18. i 19. Uredbe (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog.

¹¹⁹ Članak 29. OZ-a.

i dužnik te predmet, vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja obveze.¹²⁰ Osnova za provedbu ovrhe na patentu češće će biti ovršna isprava jer kod provedbe i financiranja većih projekata i ulaganja vjerovnici traže različita sredstva osiguranja pa ponekad čak i veliki dio imovine određenog subjekta (posebice banke kao vjerovnici), a u koju svakako ulazi i patent ako je prepoznat kao vrijedan dio imovine. Međutim, moguća je i provedba ovrhe na temelju vjerodostojne isprave ako vjerovnik ne raspolaže ovršnom ispravom. Iako je takva opcija manje vjerojatna, ipak je moguće da vjerovnik raspolaže npr. mjenicom ili računom kao vjerodostojnom ispravom i tako podnese prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave općenito na imovini ovršenika. Prijedlog se podnosi općinskom sudu ili Financijskoj agenciji na propisanom obrascu.¹²¹ Prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave automatski se povjeravaju javnim bilježnicima kao povjerenicima suda.¹²² U slučaju kada je riječ o ovršeniku koji ima prebivalište ili sjedište izvan Republike Hrvatske, javni bilježnik koji zaprimi prijedlog za ovrhu smatrat će da je zaprimio zahtjev za izdavanje platnog naloga i neće donijeti rješenje o ovrsi, već će predmet proslijediti nadležnom sudu.¹²³

3.4. Prijedlog za ovrhu i rješenje o ovrsi

Podnošenje prijedloga za ovrhu na patentu i donošenje rješenja o ovrsi

Kada vjerovnik raspolaže podobnom ispravom za određivanje ovrhe, podnosi stvarno i mjesno nadležnom sudu prijedlog za ovrhu na patentu kao predmetu ovrhe. Ovršni prijedlog koji se podnosi sudu mora biti razumljiv i sadržavati podatke propisane člankom 39. st. 1. i 3. OZ-a.¹²⁴ Uz ostalo, ovršni zahtjev u ovršnom prijedlogu mora sadržavati i predmet u odnosu na koji se provodi ovrha. U tom smislu bilo bi potrebno specificirati patent i u tu svrhu navesti podatke o patentu iz patentne prijave: opis patenta te klasifikacijske oznake DZIV-a iz patentne prijave. Takvi detaljniji podatci potrebni su kako bi se specificirao ovršni zahtjev u pogledu predmeta na kojem se ovrha provodi te kako bi se, nakon donošenja rješenja o ovrsi, taj podatak mogao valjano zabilježiti u registrima patenata. Ovrha se protiv nositelja prava na patentu može pokrenuti na patentu sve dok ta osoba ima isključiva prava u pogledu uporabe izuma koji je zaštićen patentom, odnosno sve dok traju učinci registracije.¹²⁵ S obzirom na činjenicu da istekom trajanja isključivog prava uporabe takav patent postaje dostupan svima, pitanje

¹²⁰ Članak 31. OZ-a.

¹²¹ Članak 39. a st. 3. OZ-a.

¹²² Članak 39. a st. 1. i 4. OZ-a.

¹²³ Članci 281. st. 6. i 287. OZ-a.

¹²⁴ Članak 39. st. 1. i 3. OZ-a.

¹²⁵ Članak 87. Zakona o patentu, Narodne novine, br. 16/20.

pokretanja ovrhe značajno je samo u vremenu trajanja patentne zaštite. Međutim, istek patentne zaštite može nastupiti i prije isteka dvadesetogodišnjeg razdoblja, kao što je to u slučaju kada nositelj ne plaća naknade za godišnje održavanje patenta. U tom slučaju isplativost pokretanja ovrhe na patentu ne bi postojala jer takav patent više nema zaštitu.¹²⁶ Takva je situacija specifična, ali i problematična s aspekta zaštite interesa ovrhovoditelja te bi trebao postojati modalitet pravnog interesa vjerovnika koji bi u određenim situacijama mogao prevagnuti nad izborom nositelja patenta da ne plaća godišnje održavanje i time svojevolumeno onemogućava vjerovnike u provedbi ovršnog postupka na patentu.¹²⁷

Ovršni postupak moguće je pokrenuti i protiv novog stjecatelja, iako OZ to ne propisuje izričito za patente. Međutim, sudeći po odredbama OZ-a koje se primjenjuju u ovršnim postupcima na drugim predmetima ovrhe, nedvojbeno je da je pokretanje ili nastavak ovrhe protiv novog nositelja patenta moguć i dopušten. U prilog tome ide i stajalište sudske prakse Županijskog suda u Karlovcu u rješenju poslovni broj Gž-Ovr-415/2017 od 21. svibnja 2018. godine u kojem je istaknuo da okolnost pokretanja ovrhe, koja je zabilježena u Registru DZIV-a, i donošenje rješenja o ovrsci predstavlja pravni temelj za nastavak postupka protiv novog stjecatelja, a ne trenutak prijenosa prava.¹²⁸ Za provedbu ovrhe na drugim predmetima OZ izričito propisuje takvu mogućnost. Dakle, nakon donošenja rješenja o ovrsci promjena vlasnika

¹²⁶ Tako na jedinoj zabilježenoj ovrsci na patentu iz 2010. godine, na konsenzualnom patentu broj PK20030597, ovršni postupak zabilježen je u registru DZIV-a 12. 2. 2010. godine, dok je patent prestao važiti zbog neplaćanja godišnjeg održavanja 24. 7. 2010. godine. Dostupno na <https://it-app.dziv.hr/Pretraga/hr/p/Detaljno.aspx/PK20030597#hide1>, zadnje posjećeno dana 21. 2. 2023.

¹²⁷ Takav modalitet mogao bi se ostvariti kroz mogućnost plaćanja predujma za godišnje održavanje od strane vjerovnika/ovrhovoditelja koji bi u tom slučaju imao interes nastaviti ovršni postupak na patentu. Predmetni iznos kasnije bi mogao potraživati u okviru ovršnog postupka kao trošak postupka. Za provedbu takvog modaliteta trebalo bi biti moguće izvršiti zabilježbu pokretanja ovrhe nad patentom u Registru patenata.

¹²⁸ U Rješenju Županijskog suda u Karlovcu, poslovni broj Gž-Ovr-415/2017, od 21. svibnja 2018. godine (dostupno na <https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/>, zadnje posjećeno dana 18. 7. 2022. godine) navedeno je da: „U odnosu na žalbeni navod u kome ovršenik ističe da ima pravni interes da se predmetni ovršni postupak ne nastavi protiv stjecatelja žigova I. pivovare (...), potrebno je odgovoriti da je činjenica pokrenutog postupka od 20. studenog 2015. zabilježena u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, pa svatko tko je nakon 20. studenog 2015. u DZIV-u izvršio uvid u spis svakog od pojedinih žigova, mogao je vidjeti da je pokrenut ovršni postupak u odnosu na dane žigove, pa je stoga i ovršeniku i stjecatelju žigova društvu I. pivovara, koja je u ovom postupku novi ovršenik i prije prijenosa žigova bilo poznato da je postupak ovrhe na žigovima pokrenut, te da je predmetno rješenje o ovrsci doneseno. Ovakve okolnosti (...) bile su poznate ovršeniku prije nego što je žigove prenio na I. pivovaru, te prije upisa u Registar. (...) Ispunjeni su uvjeti za nastavak ovrše protiv novog ovršenika (...). U odnosu na žalbeni navod ovršenika u kojemu tvrdi da se predmetni postupak ne može nastaviti protiv I. pivovare jer su žigovi preneseni na I. pivovaru prije donošenja rješenja o ovrsci nije osnovan, a ovo iz razloga jer je rješenje o ovrsci doneseno dana 16. veljače 2016., dok je prijenos žigova izvršen 2. ožujka 2016. (...) odredbom članka 84. stavak 4. OZ-a, određeno da promjena vlasništva tijekom ovršnog postupka ne sprječava da se ovrha nastavi protiv novog vlasnika kao ovršenika. Stoga, čak i kada bi ovršenikova tvrdnja bila točna da je rješenje o ovrsci doneseno tek po prijenu žigova, za odlučivanje o nastavku postupka protiv novog ovršenika bila bi potpuno irelevantna, s obzirom na sadržaj odredbe članka 84. OZ-a, a u smislu koje je potrebno ocijeniti je li do prijenu vlasništva došlo nakon dana pokretanja ovršnog postupka, odnosno dana zabilježbe pokretanja ovrhe u spisu žigova koji se vodi kod DZIV-a. (...) Dakle, u predmetnom ovršnom postupku došlo je do promjene nositelja žigova, nakon što je pokrenuti ovršni postupak postao vidljiv u spisu žigova i nakon što je pljenidba žigova proizvela zakonske učinke, pa su stoga ispunjeni uvjeti za nastavak postupka protiv novog nositelja žigova.”

nekretnine tijekom ovršnog postupka ne sprječava da se taj postupak nastavi protiv novog vlasnika kao ovršenika.¹²⁹ Sve radnje poduzete prije toga ostaju na snazi i novi vlasnik ne može u postupku poduzimati one radnje koje ne bi mogao poduzeti prijašnji vlasnik da do promjene vlasništva nije došlo. Predmetna odredba, bez obzira na to što se odnosi na ovrhu na nekretnini, svakako je primjenjiva i u ovršnom postupku na drugim imovinskim, odnosno materijalnim pravima, odnosno kod ovrhe na patentu. Da je tome tako proizlazi i iz odredbi OZ-a prema kojima se odredbe o ovrsi na nekretninama primjenjuju na odgovarajući način i u postupku ovrhe na pokretninama, a kod ovrhe na patentima spominje se podredno primjena odredbi o ovrsi na pokretninama.¹³⁰ Isto stajalište zauzela je i navedena sudska praksa.

Prije podnošenja prijedloga za ovrhu na patentu bilo bi korisno sagledati treba li uz izum pribaviti i neko znanje i iskustvo koje je potrebno za njegovo gospodarsko iskorištavanje.¹³¹ S obzirom na to potrebno je staviti se u poziciju potencijalnog stjecatelja (kupca) patenta u ovršnom postupku. Ako je patent vezan za specifično znanje i iskustvo kojim se ovršenik, koji je nositelj patenta, koristi u svom društvu za gospodarsko iskorištavanje patenta, trebalo bi razmotriti i mogućnost pribavljanja potrebnog znanja i iskustva. Ovrha na takvom pratećem znanju i iskustvu ovršenika ne može se provesti primjenom istih pravila kao i ovrha na patentu jer znanje i iskustvo nije moguće registrirati, a nema ni propisa kojim se ono definira i na drugi način uređuje. Stoga bi jedini način provedbe ovrhe na znanju i iskustvu bio moguć u okviru ovrhe na poduzeću ovršenika (kao ukupnosti imovine) u kojem se ono koristi.¹³² Patent u okviru ovršnog postupka u toj situaciji bio bi samo dio jedne cjeline koja može obuhvaćati i druga prava intelektualnog vlasništva za koja bi potencijalni stjecatelj imao interes. Ta se prava mogu sastojati u registriranim pravima (kao što su žig i patent), ali i drugim pravima kao što su potrebno znanje i iskustvo za iskorištavanje tih prava. Preuzimanjem poduzeća u okviru ovršnog postupka potencijalnom stjecatelju trebalo bi omogućiti da postane novi nositelj patenata i drugih prava te bi time imao veću ekonomsku i financijsku korist. Pri pokretanju ovrhe na patentu na ovrhovoditelju je da razmotri i uzme u obzir povezanost patenta s drugim registriranim i neregistriranim pravima koja ovršenik posjeduje, kao i informacije o tome jesu li ta prava povezana s iskorištavanjem patenta ili bi mogla pridonijeti njegovom efikasnijem iskorištavanju.

¹²⁹ Članak 84. st. 4. OZ-a.

¹³⁰ Članak 168. OZ-a.

¹³¹ Npr. za iskorištavanje patenta u farmaceutskoj industriji potrebna su i druga znanja i iskustva vezana za funkcioniranje te grane kako bi patent mogli isplativo gospodarski iskorištavati.

¹³² Matanovac Vučković, R., Ernst, H., *op. cit.* (bilj. 5), str. 39.

Zabilježba ovrhe u Registru patenata DZIV-a

Nakon donošenja rješenja o ovrsci na patentu potrebno je izvršiti zabilježbu ovrhe u registrima DZIV-a. Zabilježba ovrhe ima publicitetnu funkciju te je važna s aspekta pravnih učinaka takve ovrhe prema trećim osobama. Učinak zabilježbe ovrhe jest deklaratornog karaktera prema stajalištu Upravnog suda u Zagrebu, u odluci poslovni broj UsI-409/20-9 od 16. veljače 2021. godine.¹³³ Iako je u konkretnom slučaju riječ o odluci koja se odnosi na ovrhu na žigu i zabilježbi ovrhe u Registru žigova DZIV-a, navedeno bi svakako bilo primjenjivo i kod zabilježbe ovrhe na patentu u registru DZIV-a.

Ranije važeći ZoP propisivao je da sud koji provodi ovrhu po službenoj dužnosti obavještava DZIV o pokrenutoj ovrsci na patentu radi upisa u registar.¹³⁴ Činjenica provedbe ovrhe na patentu objavljivala se u službenom glasilu DZIV-a.¹³⁵ Važeće zakonodavno rješenje ima nedostataka u odnosu na prijašnje s obzirom na to da ne govori izričito o mogućnosti zabilježbe ovrhe u registrima DZIV-a. Prijašnje zakonodavno rješenje nije ostavljalo nikakve dvojbe u pogledu odredbi vezanih za mogućnost pokretanja i zabilježbe pokrenutog ovršnog postupka, dok se iz trenutno važećeg zakona isto može samo iščitati. Jasne, precizne i koncizne zakonske odredbe ostavljaju uvijek manje mjesta pravnim prazninama i različitim tumačenjima, a što je svakako bitno u kontekstu ovrhe na patentu kao općenito podnormirane. Zabilježba ovrhe formalno je ispuštena iz zakona, međutim zabilježba rješenja o ovrsci u praksi se radi u registrima DZIV-a.¹³⁶ Kako zabilježba ovrhe nije regulirana ZoP-om, oportuno bi bilo primijeniti odredbe OZ-a koje se odnose na radnju zabilježbe ovrhe. Primjenu OZ-a kao *lex generalis* i sudska praksa u pojedinim odlukama vidi kao rješenje za popunjavanje pravnih

¹³³ Upravni sud u Zagrebu, odluka poslovni broj UsI-409/20-9, 16. veljače 2021. godine: „(...) prema ocjeni suda, osporavanim rješenjem nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja. Naime, tuženik u odgovoru na tužbu pravilno ističe da činjenica da je nad tužiteljem u rujnu 2019. otvoren predstečajni postupak ni na koji način ne utječe na valjanost osporavanog rješenja Zavoda o zabilježbi izvršenja, odnosno upisu ovrhe na predmetnom žigu. Naime, rješenje o ovrsci Općinskog suda u Koprivnici doneseno je 12. kolovoza 2019. i postalo je pravomoćno 5. rujna 2019., dok je predstečajni postupak nad tužiteljem otvoren 11. rujna 2019., pa (...) nije bio moguć prekid ovršnog postupka, jer je predmetni ovršni postupak pravomoćno okončan prije dana otvaranja predstečajnog postupka nad ovršenikom, tj. tužiteljem. Stoga je, i prema mišljenju suda tuženik pravilno primijenio članak 26. Zakona o žigu, pri čemu se napominje da je upis zabilježbe izvršenja/upisa ovrhe u Registru žigova deklaratornog karaktera. Slijedom iznesenog, sud je osporavano rješenje ocijenio zakonitim.“

¹³⁴ Članak 62. a ZoP-a - čl. 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, Narodne novine, br. 76/07, novela 2007.

¹³⁵ Članak 62. a ZoP-a - čl. 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, Narodne novine, br. 76/07, novela 2007.

¹³⁶ Prijašnja odredba članka 62. a ZOP-a glasila je: (1) Patent može biti predmetom založnog prava i predmetom ovrhe. (2) Na zahtjev založnog vjerovnika ili založnog dužnika založno pravo upisuje se u registar. Osnivanje založnog prava ima učinak prema trećima od datuma upisa u registar. (3) Sud koji provodi ovrhu po službenoj dužnosti bez odgode obavještava Zavod o pokrenutoj ovrsci na patentu radi upisa ovrhe u registar. Upis ovrhe u registar provodi se na teret ovrhovoditelja. (4) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na osnivanje založnog prava i ovrhu na pravu iz prijave patenta, konsenzualnog patenta i svjedodžbe o dodatnoj zaštiti.

praznina. Tako je sud, u nedostatku odredbi *lex specialis*, zauzeo stajalište o primjeni odredbi OZ-a kao *lex generalis*. Sud je „primijenio odredbe OZ-a kako bi odlučio o pravnoj osnovanosti zahtjeva za nastavak ovršnog postupka protiv novog ovršenika uslijed promjene nositelja žigova u tijeku ovršnog postupka. Zakon o žigu ne sadrži odredbe kojima se u kontekstu ovršnog postupka uređuje utjecaj promjene nositelja žiga u tijeku ovršnog postupka, pa slijedom toga sud nije niti mogao primijeniti Zakon o žigu, kao *lex specialis*, već je jedino mogao, a što je i učinio, primijeniti odredbe OZ-a (...)”.¹³⁷ Stoga bi u nedostatku izričitih odredbi ZoP-a valjalo primijeniti odredbe OZ-a.

3.5. Provedba ovrhe – ovršne radnje

Ovršne radnje podrazumijevaju skup radnji potrebnih za prisilno ostvarenje tražbine u ovršnom postupku.¹³⁸ Ovršne radnje kod ovrhe na patentu su pljenidba tog prava i njegovo unovčenje u skladu s odredbama o prodaji pokretnina.¹³⁹

Pljenidba prava iz patenta

Pljenidba prava jest ovršna radnja koja podrazumijeva zabranu raspolaganja tim pravom. Kod ovrhe na patentu to bi značilo zabranu isključivog iskorištavanja prava patenta. Pljenidbom ovrhovoditelj stječe založno pravo na predmetu na kojem se provodi ovrha.¹⁴⁰ Način zabrane raspolaganja patentom nije izričito propisan OZ-om, ali bi trebao biti usporediv sa zabranom raspolaganja na drugim predmetima ovrhe. Primjera radi, kod pljenidbe novčane tražbine regulirane člankom 176. OZ-a propisano je da se pljenidba provodi dostavom rješenja o ovrsi ovršenikovom dužniku kojim se zabranjuje da ovršeniku ispuni novčanu tražbinu, a ovršeniku raspolaganje tom tražbinom. Trenutak provedbe pljenidbe jest dan dostave rješenja o ovrsi ovršenikovom dužniku (Financijska agencija ili poslodavac). Pljenidba tražbine po štednom

¹³⁷ Županijski sud u Karlovcu u svom rješenju poslovni broj Gž-Ovr-415/2017 od 21. svibnja 2018. godine (dostupno na <https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/>, zadnje posjećeno dana 17. 12. 2022. godine) naveo je da „(...) ovršenik smatra da je do pogrešne primjene materijalnog prava došlo jer je sud primijenio OZ kao *lex generalis*, a ne Zakon o žigu kao *lex specialis*, te takvom pogrešnom primjenom prava neispravno utvrdio trenutak od kojeg navedeni upisi proizvode pravne učinke. (...) Sud nije primijenio odredbe OZ-a kako bi utvrdio od kojeg trenutka prijenos žiga i upis ovrhe proizvode pravne učinke, već je primijenio odredbe OZ-a iz razloga kako bi odlučio o pravnoj osnovanosti zahtjeva za nastavak ovršnog postupka protiv novog ovršenika uslijed promjene nositelja žigova u tijeku ovršnog postupka. (...) Zakon o žigu ne sadrži odredbe kojima se u kontekstu ovršnog postupka uređuje utjecaj promjene nositelja žiga u tijeku ovršnog postupka, pa slijedom toga sud nije niti mogao primijeniti Zakon o žigu, kao *lex specialis*, već je jedino mogao, a što je i učinio, primijeniti odredbe OZ-a, time da je sud trenutak od kojeg upisi proizvode pravne učinke utvrdio uvidom u spis DZIV-a.“

¹³⁸ Članak 4. OZ-a.

¹³⁹ Članak 240. OZ-a.

¹⁴⁰ Kod pljenidbe pokretnina, novčanih tražbina, dionica i vrijednosnica, sukladno OZ-u, pljenidba uključuje zabranu raspolaganja i stjecanje založnog prava u korist ovrhovoditelja pa bi se ista paralela mogla povući i za pljenidbu prava jer OZ ne propisuje posebno za patent i prava iz patenta pljenidbu koja bi uključivala drugačiji način zabrane raspolaganja takvim pravom.

ulogu kod pravne osobe koja nije banka, sukladno članku 178. OZ-a, provodi se dostavom rješenja o ovrsi toj pravnoj osobi i trenutak pljenidbe je dan dostave rješenja toj pravnoj osobi. Pljenidba dionice za koju nije izdana isprava o dionici obavlja se dostavom rješenja o ovrsi dioničkom društvu koje vodi knjigu takvih dionica (članak 230. OZ-a). Pljenidba vrijednosnica na računima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva obavlja se, također, dostavom rješenja o ovrsi SKDD-u, sukladno članku 235. OZ-a, uz zabranu raspolaganja ovršeniku. Kod pljenidbe pokretnina jedina je razlika u tome što je mjerodavan trenutak sastavljanja pljenidbenog popisa, čime ovrhovoditelj stječe založno pravo na zaplijenjenim pokretninama.¹⁴¹

Odgovarajućom primjenom spomenutih odredbi OZ-a na patent moglo bi se zaključiti da bi pljenidba prava, kada je riječ o patentima, trebala biti obavljena dostavom rješenja o ovrsi DZIV-u, iako to nigdje u OZ-u nije izrijekom navedeno.¹⁴² DZIV je dužan činjenicu ovrhe zabilježiti u Registru patenata. Ako bi nakon zabilježbe ovrhe u Registru patenata došlo do prijenosa prava utemeljenih na raspoložbi ovršenika, tada bi moglo biti mjesta za eventualnu odgovornost za štetu DZIV-a (kada bi dozvolio određeni upis ili otuđenje nekog prava nakon zabilježbe ovrhe). Činjenica zabilježbe ovrhe u javnim registrima DZIV-a, koja znači i pljenidbu, potrebna je i radi zaštite trećih strana. Javnost takvih upisa omogućuje trećim zainteresiranim stranama da imaju sve relevantne informacije koje su dostupne iz registara, a koje utječu na donošenje određenih odluka koje se tiču npr. stjecanja patenta ili oportuniti pokretanja ovršnog postupka (u slučajevima kada postoji zabilježba ranije pokrenutog ovršnog postupka na istom patentu). To je značajno i s aspekta trenutka stjecanja prava na namirenje prema OZ-u jer trenutkom zabilježbe ovrhe ovrhovoditelj stječe pravo da svoju tražbinu namiri i u slučaju da treća osoba kasnije stekne taj predmet ovrhe, kako je to propisano kod provedbe ovrhe na nekretninama.¹⁴³ Međutim, kod donošenja rješenja o ovrsi na patentu, koje se obavlja pljenidbom prava i dostavom rješenja DZIV-u, taj učinak zabilježbe ovrhe osim funkcije javnosti upisa, ima i funkciju pljenidbe prava, a time i stjecanja založnog prava ovrhovoditelja na tom patentu. Stoga je dostava rješenja o ovrsi trenutak stjecanja založnog prava koji bi DZIV isto trebao upisati u svoje registre.¹⁴⁴ Vjerojatno zbog većeg broja prava koja se navode u članku 239. OZ-a (imovinska i druga materijalna prava), od kojih su neka poimenice navedena,

¹⁴¹ Članak 43. OZ-a.

¹⁴² OZ-om je stjecanje založnog prava pljenidbom propisano kod ovrhe i na drugim predmetima ovrhe kao što su novčana tražbina, dionice za koje nije izdana isprava o dionici, vrijednosnice, pokretnine, kao i štedne uloge kod pravnih osoba koje nisu banke.

¹⁴³ Navedeno je propisano člankom 84. OZ-a i odnosi se na zabilježbu ovrhe na nekretninama, ali bi se svakako primijenilo i u ovom slučaju.

¹⁴⁴ Kod ovrhe na vozilima, prema članku 161. st. 4. OZ-a, vrijedi da zabilježbom ovrhe ovrhovoditelj stječe založno pravo na vozilu. Isto je propisano i kod ovrhe na novčanoj tražbini (čl. 176. st. 3. OZ-a), dionica (čl. 230. st. 1. OZ-a) i dr.

zakonodavac nije detaljnije regulirao učinak pljenidbe za svako od tih prava. Za svako pojedino pravo tada bi učinak pljenidbe morao biti naveden uz navođenje tijela koje je zaduženo za provedbu pljenidbe. Takvo rješenje nije oportuno jer ne postoje javni registri za sva prava na koja se primjenjuje članak 239. OZ-a, ali bi pragmatično rješenje moglo biti propisivanje učinaka zabilježbe ovrhe u javnim registrima za prava za koja postoje. Tada bi se otklonila pravna praznina i zabilježba ovrhe u javnom registru bila bi vezana za učinak pljenidbe prava.

Procjena vrijednosti patenta kao stadij ovršnog postupka

Procjena vrijednosti patenta nije regulirana odredbama ZoP-a niti OZ-a kao ovršna radnja za ovrhu na patentu. Nedvojbeno je da je ona nužna jer se daljnja ovršna radnja unovčenja propisana člankom 240. OZ-a ne može provesti bez utvrđenja vrijednosti. U okviru ovršnog postupka, ovaj stadij ima najveći značaj za ovrhovoditelja jer će, ovisno o procjeni, moći okvirno procijeniti mogućnost naplate svoje tražbine. Na to će svakako utjecati i kasniji način prodaje, eventualni broj dražbi u postupku i dr. Iako je procjena vrijednosti patenata specifična i ne postoji sudska praksa u Republici Hrvatskoj koja zauzima stajalište o ispravnom utvrđivanju vrijednosti takve nematerijalne imovine, ipak je u rijetkim slučajevima ovršnih postupaka na pravima intelektualnog vlasništva dala neke odrednice. Tako je pri utvrđivanju vrijednosti prava intelektualnog vlasništva prihvatila stajalište ovlaštenog vještaka prema kojem vrijednost prava žiga vezuje isključivo za pozitivno poslovanje društva i ostvarenje prihoda. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u odluci poslovni broj Pž-3360/15-4 od 2. lipnja 2015. godine naveo je da „(...) vrijednost zaštićenog žiga nije bilo moguće procijeniti jer je ovlaštenu revizor utvrdio da bi dužnik morao pozitivno poslovati i ostvarivati prihod, a to prema dostupnim podacima nije slučaj (...) pa se može utvrditi da dužnik nema imovine koja bi ušla u stečajnu masu (...).“¹⁴⁵ Navedeno stajalište suda, kojim se u potpunosti prihvaća nalaz revizora u kojem je vrijednost žiga procijenjena isključivo prema ostvarenom prihodu njegova nositelja, nije ispravno. Razlog tome je što na poslovanje društva utječu brojni čimbenici zbog čega vrijednost žiga, u ovom slučaju, ne može biti isključivo povezana s ostvarivanjem prihoda nositelja kao jedinom premisom za donošenje zaključka o vrijednosti. Vrijednost patenta koja bi trebala biti utvrđena u ovršnom postupku i cijena po kojoj se prodaje, iako su povezane, nisu istoznačnice. Cijena po kojoj se prodaje pravo na iskorištavanje patenta predstavlja novčanu vrijednost koju je kupac spreman izdvojiti za određeni patent, odnosno tržišnu vrijednost za takav ili sličan patent. S druge strane, vrijednost je objektivna komponenta koja se primjenom

¹⁴⁵ Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, odluka poslovni broj Pž-3360/15-4 od 2. lipnja 2015. godine.

metoda može izračunati, a koja predstavlja i potencijalnu buduću korist za stjecatelja patenta. Korist u slučaju prodaje patenta u ovršnom postupku za potencijalnog kupca ili stjecatelja može biti veća od cijene koju će platiti za njegovo stjecanje jer kod utvrđivanja vrijednosti patenta ne uzimaju se u obzir u velikoj mjeri troškovi koji terete određeni patent kao što su npr. troškovi registracije patenta.¹⁴⁶ Za razumijevanje prethodno iznesenog mogu nam, primjerice, kao gruba poveznica poslužiti pravila o procjeni nekretnine u ovršnom postupku kod kojih se za procjenu vrijednosti određene kuće uzimaju u obzir kvadratura, lokacija, godina izgradnje i sl., ali se ne uzimaju u obzir troškovi priključaka i dozvola koje je bilo potrebno ishoditi da bi nekretnina bila legalno izgrađena. Metode procjene vrijednosti nekretnina uzimaju u obzir slične čimbenike (troškove, prihode i dr.), ali s obzirom na različite vrste nekretnina koje mogu biti predmet procjene, ipak se koristi različita metodologija. To je važno jer je za nekretnine točno zakonskim i podzakonskim aktima određeno za koju se vrstu nekretnina koristi koja metoda procjene. Kod patenata to nije moguće zbog širokog spektra primjene u različitim područjima pa bilo kakvo unificiranje ne bi odražavalo pravo stanje vrijednosti patenta. Upravo bi zbog te kompleksnosti multidisciplinarni pristup i kombinacija metoda trebale dovesti do utvrđivanja poštene tržišne vrijednosti patenta. U okviru prodaje patenta u ovršnom postupku, svaki potencijalni stjecatelj kao kupac procjenjuje korist tog patenta za svoje poslovanje te na taj način izvodi svoju procjenu i stvara okvir cijene koji je voljan platiti za određeni patent. Zbog složenosti postupka utvrđivanja vrijednosti patenta stručna znanja procjenitelja svakako su značajna i potrebna za procjenu patenta u okviru ovršnog postupka.¹⁴⁷

Unovčenje patenta u ovršnom postupku

Nakon utvrđivanja vrijednosti ovršni sud donosi zaključak o prodaji kojim utvrđuje način i vrijeme prodaje kako je predviđeno odredbama OZ-a.¹⁴⁸ OZ-om je detaljno uređeno unovčenje nekretnina u okviru ovršnog postupka, a ta se pravila primjenjuju i na pokretnine. Na patent koji spada u druga imovinska i materijalna prava primjenjuju se pravila koja vrijede za unovčenje pokretnina.¹⁴⁹ Pokretnine se prodaju usmenom javnom dražbom ili neposrednom

¹⁴⁶ J. Turner: Valuation of intellectual property assets: Valuation techniques: Parameters, Methodologies and Limitations, WIPO Asian Regional Forum on IP Strategy, Korea (2000), str. 7.: Na primjer, korisnik za stečeni patent uzima u obzir vrijednost koja premašuje ne samo plaćenu cijenu, nego i mnoge druge troškove koje ima kupac u procesu kupnje (kao što su vremenski i transakcijski troškovi), kao i u slučaju razmatranja drugih opcija, odnosno kupnje drugih patenata, a u tom slučaju ima određene oportunitetne troškove koji se mogu uzeti u obzir.

¹⁴⁷ O metodama procjene vrijednosti patenta općenito i primjeni metoda u ovršnom postupku bit će riječi u nastavku rada, dijelu V. Metode procjene vrijednosti patenata.

¹⁴⁸ Iako OZ (članak 95.) zaključak o prodaji regulira u okviru ovršnog postupka na nekretninama, u praksi sud donosi zaključak o prodaji u okviru svakog ovršnog postupka nakon što je utvrdio vrijednost predmeta ovrhe.

¹⁴⁹ Članak 240. OZ-a.

pogodbom, a samo na zahtjev ovrhovoditelja mogu se prodavati putem elektroničke javne dražbe prema pravilima OZ-a koja vrijede za prodaju nekretnina elektroničkom javnom dražbom. Iz predmetnih odredbi jasno je za zaključiti da se na prodaju pokretnina primjenjuju fleksibilnija pravila nego za prodaju nekretnina. U pogledu najniže cijene, OZ propisuje da se pokretnine ne mogu prodati ispod $\frac{1}{2}$ procijenjene vrijednosti zbog čega će se ovrha obustaviti ako takvu cijenu nije moguće postići na drugoj dražbi u ovršnom postupku.¹⁵⁰ Kod prodaje elektroničkom javnom dražbom primjenjuju se pravila propisana Pravilnikom o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku koji detaljno razrađuje provedbu prodaje putem elektroničke javne dražbe koju provodi Financijska agencija.¹⁵¹

S obzirom na posebnosti tog predmeta ovrhe i svih elemenata koji se uzimaju u obzir pri utvrđivanju njegove vrijednosti, unovčenje patenta bliže je primjeni pravila koja se odnose na unovčenje nekretnina, nego pokretnina. Primjena sličnih metoda procjene vrijednosti (poredbena/tržišna, prihodovna i troškovna metoda), u pravilu za veće vrijednosti patenata, kao i potrebe da se patenti prodaju putem elektroničke javne dražbe govore u prilog potrebi primjene pravila koja vrijede za unovčenje nekretnina. OZ u članku 149. stavku 7. propisuje primjenu elektroničke javne dražbe za prodaju pokretnina samo na prijedlog ovrhovoditelja. Unovčenje na javnoj dražbi ili neposrednom pogodbom znači i različitu mogućnost pristupa takvoj dražbi. U tom smislu prijedlog ovrhovoditelja usmjeren na prodaju elektroničkom javnom dražbom trebao bi značiti i proširenje kruga potencijalnih ponuditelja koji bi mogli sudjelovati na dražbi jer se provodi elektronskim putem bez potrebne fizičke prisutnosti.

Sud u zaključku o utvrđivanju vrijednosti patenta utvrđuje vrijednost patenta, sukladno procjembenom elaboratu po ovlaštenom vještaku, i određuje najnižu početnu cijenu po kojoj se može prodati. Početna cijena ne može biti niža od $\frac{1}{2}$ utvrđene vrijednosti.¹⁵² U praksi, zaključkom sud određuje da osobe koje žele sudjelovati na dražbi moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % utvrđene vrijednosti predmeta prodaje do određenog datuma. Kod usmenih javnih dražbi taj se iznos uplaćivao na račun suda, dok se sada uplaćuje na račun Financijske agencije¹⁵³. Ako ponuditelj ne bi bio najpovoljniji ponuditelj i ne bi mu bio dosuđen predmet prodaje, jamčevina bi mu bila vraćena. Ako bi bila dosuđena, iznos jamčevine oduzeo bi se od ukupnog iznosa cijene koju je ponuditelj bio dužan platiti po rješenju o dosudi.¹⁵⁴

¹⁵⁰ Članak 150. st. 2. OZ-a.

¹⁵¹ Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, Narodne novine, br. 156/14, 1/19, 28/21.

¹⁵² Članak 150. OZ-a.

¹⁵³ Članak 12. st. 2. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, Narodne novine, br. 156/14, 1/19, 28/21.

¹⁵⁴ *Ibidem*, članak 27.

Sud u zaključku o prodaji određuje mjesto i vrijeme provođenja dražbe, dok kod provedbe elektroničke javne dražbe Financijska agencija objavljuje poziv za sudjelovanje uz objavu svih relevantnih pismena¹⁵⁵ (rješenje o ovrsi, zaključak o utvrđivanju vrijednosti, zaključak o prodaji i dr.). Elektroničku javnu dražbu sud provodi putem Financijske agencije.¹⁵⁶ Financijska agencija objavljuje poziv za sudjelovanje kojim počinje elektronička javna dražba. Poziv za sudjelovanje obavezno sadrži način i uvjete prodaje, datum i vrijeme početka i završetka elektroničke dražbe, vrijeme kada osobe zainteresirane za kupnju mogu razgledati predmet prodaje te druge podatke po potrebi. To se objavljuje na mrežnim stranicama Financijske agencije, a može se objaviti i u sredstvima javnog priopćavanja na prijedlog stranke i pod uvjetom da stranka za to predujmi predviđene troškove.¹⁵⁷ Elektronička javna dražba završava u trenutku koji je unaprijed određen u pozivu za sudjelovanje. Nakon završetka elektroničke javne dražbe Financijska agencija dužna je bez odgode obavijestiti sud o provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi, prikupljenim ponudama i drugim potrebnim podacima. Nakon primitka obavijesti sudac utvrđuje koji je kupac ponudio najveću cijenu i jesu li ispunjene pretpostavke da mu se dosudi nekretnina.¹⁵⁸ Kada se radi o sudskoj dražbi, dražba će se obaviti na sudu u vremenu koje je naznačeno u zaključku o prodaji.

Zbog nepostojanja sudske prakse kod ovrhe na patentu postavlja se pitanje na koji bi se način u stvarnosti realizirala ovrha prodajom patenta i što bi uključivala. Za sada to samo možemo pretpostaviti postavljanjem praktičnih primjera kao u radu. OZ svrstava patent kao predmet ovrhe u druga imovinska, odnosno materijalna prava na koja se primjenjuju pravila prodaje koja vrijede za pokretnine. U slučaju takve prodaje ovršenik kao prenositelj više ne bi imao nikakve obveze propisane ZOP-om i drugim propisima koji su povezani s patentom koji je predmet ovrhe (npr. plaćanje naknade za produljenje i sl.), ali ne bi imao niti koristi jer bi njegovo isključivo pravo prestalo prodajom u ovršnom postupku (pravomoćnim rješenjem o dosudi). S druge strane, stjecatelj patenta pravomoćnim bi rješenjem o dosudi postao novi nositelj svih prava i obveza povezanih s patentom, no možda time ne bi dobio pristup cjelokupnoj dokumentaciji koja je povezana s iskorištavanjem tog patenta te ne bi imao detaljna saznanja o postupcima koji su doveli do nastanka i praktičnog korištenja izuma.

¹⁵⁵ Pismo podrazumijeva dokument koji može biti podnesak ili akt, sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 75/21).

¹⁵⁶ Članak 149. st. 7. OZ-a.

¹⁵⁷ Članak 9. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, Narodne novine, br. 156/14, 1/19, 28/21.

¹⁵⁸ Članak 103. OZ-a.

Zanimljivo je pitanje unovčenja u kontekstu postojanja drugih prava na patentu, kao što je to licencija. S obzirom na to da patent može biti predmet obvezno-pravnog ugovora o licencijski kojim se ustupa pravo na iskorištavanje zaštićenog izuma, potrebno je sagledati njegov status. Ugovor o licencijski reguliran je odredbama Zakona o obveznim odnosima (ZOO)¹⁵⁹ kojim je propisano da mora biti sklopljen u pisanom obliku, dok je ZoP-om regulirano da se mora zabilježiti u Registru patenata te ima učinak prema trećima od dana upisa.¹⁶⁰ Njime se davatelj licencijski (kod patenta nositelj patenta) u vremenu trajanja zakonske zaštite tih prava obvezuje ustupiti u cijelosti ili djelomično pravo iskorištavanja izuma, a stjecatelj licencijski obvezuje se platiti mu za to određenu naknadu.¹⁶¹ Prestanak licencijski reguliran je odredbama ZOO-a u slučaju protoka vremena, otkaza te smrti i stečaja.¹⁶² Nije reguliran prestanak licencijski u slučaju kada patent, koji je predmet licencijski, bude prodan u ovršnom postupku. Usporedbe radi, u provedbi ovrhe na nekretninama zakon jasno propisuje da postoje obvezno-pravni odnosi koji ne prestaju prodajom nekretnine u ovrši. Propisano je da ugovori o najmu, odnosno zakupu nekretnine ne prestaju prodajom nekretnine ako su sklopljeni i upisani u zemljišnu knjigu prije stjecanja založnoga prava ili prava na namirenje radi čijega se ostvarenja ovrha traži te u takvim slučajevima kupac stupa na mjesto najmodavca, odnosno zakupodavca od trenutka stjecanja vlasništva nekretnine.¹⁶³ Ugovori o najmu ili zakupu koji nisu upisani u zemljišnu knjigu prije stjecanja založnoga prava ili prava namirenja radi čijega se ostvarenja ovrha traži prestaju pravomoćnošću rješenja o dosudi nekretnine kupcu. Zbog toga što su ugovori o licencijski upisani u javni registar DZIV-a, koji je dostupan svima, na te bi se ugovore trebao primijeniti status ugovora upisanih u zemljišne knjige. Iako ZOO ne propisuje nastavak licencijski kada novi stjecatelj stekne predmet licencijski, ipak regulira da se u slučaju smrti davatelja licencijski ona nastavlja s njegovim nasljednicima.¹⁶⁴ Prestanak pravne osobe i stečaj, kao razloge prestanka ugovora o licencijski, ZOO regulira samo kada su ti razlozi na strani stjecatelja licencijski, ali ne i davatelja.¹⁶⁵ Može se zaključiti da je intencija zakonodavca bila da pravni slijednici davatelja licencijski stupaju na mjesto svog prednika i da se ugovor o licencijski nastavlja. Stoga u ovršnom postupku, u slučaju kada na mjesto dosadašnjeg davatelja licencijski stupa novi koji je stekao patent u ovršnom postupku, ugovor o licencijski trebao bi se nastaviti. Takvo bi rješenje radi

¹⁵⁹ Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22.

¹⁶⁰ Članak 21. st. 1. t. 26. b ZoP-a.

¹⁶¹ Članci 699. - 701. ZOO-a.

¹⁶² Članci 721. - 724. ZOO-a.

¹⁶³ Članak 88. OZ-a.

¹⁶⁴ Članak 724. st.1. ZOO-a.

¹⁶⁵ Članak 724. st. 3. ZOO-a.

pravne sigurnosti bilo dobro propisati zakonom na isti način kao što je to učinjeno za ugovore o najmu ili zakupu u slučaju prodaje nekretnine u ovršnom postupku. Otklonila bi se pravna nesigurnost i novi stjecatelj patenta stupio bi na mjesto ranijeg nositelja patenta. Time bi potencijalni stjecatelji patenta sa sigurnošću znali da kada postoji ugovor o licenci, isti moraju nastaviti i to bi se moglo uzeti u obzir pri donošenju odluke o stjecanju patenta u ovršnom postupku.

Donošenje rješenja o dosudi

Nakon provedene dražbe i donošenja rješenja o dosudi kupac je dužan položiti kupovninu jer će se u suprotnom smatrati da prodaja nije uspjela i ovrha će se obustaviti.¹⁶⁶ U slučaju kada kupac koji je ponudio višu cijenu ne položi kupovninu u roku koji je određen, praktično bi bilo primijeniti na odgovarajući način odredbu o dosudi kod ovrhe na nekretninama. Posebnim rješenjem o dosudi trebalo bi odrediti da se patent dosudi kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema visini cijene koju su ponudili.¹⁶⁷ Međutim, zbog nedostatka prakse hrvatskih sudova i ovrhe na patentima u Republici Hrvatskoj uopće, teško je debatirati o tome na koji bi način sud zaista i proveo ovrhu na patentu, odnosno koje bi odredbe OZ-a primijenio. Odredbe koje vrijede za pokretnine i koje bi trebalo primijeniti na odgovarajući način kod ovrhe na patentu nisu svrsishodne. U kontekstu rješenja o dosudi, praktična primjena odredbi o dosudi nekretnine najpovoljnijem ponuditelju je svrsishodnija od primjene odredbe kod ovrhe na pokretninama prema kojoj se ovrha obustavlja nakon neuspješne dražbe.¹⁶⁸ Također, osim svrsishodnosti, takav pristup važan je i radi ekonomičnosti postupka. Ako je bilo i drugih ponuditelja, puno je bolja mogućnost dosude idućem kvalificiranom ponuditelju od obustave ovrhe u slučaju da kupac ne položi kupovninu. Sva ova otvorena pitanja bi, da postoji u praksi, zasigurno ostavljala dvojbe dok se pretežni stav sudske prakse ne bi formirao. Stjecatelj patenta u ovršnom postupku pravomoćnim rješenjem o dosudi postao bi novi nositelj svih prava i obveza povezanih s predmetnim patentom. Također, kod donošenja rješenja o dosudi postavlja se pitanje sadržaja izreke takvog rješenja, kao i mogućnosti izmjene nositelja patenta pred DZIV-om. Bilo bi oportuno da sud u predmetnom rješenju predvidi valjanu pravnu osnovu na

¹⁶⁶ Članak 150. st. 3. OZ-a.

¹⁶⁷ Članak 103. st. 6. OZ-a: predmetna odredba propisana je za ovrhu na nekretninama, ali bi bilo oportuno istu primijeniti kod dosude patenta u ovršnom postupku. Sud u slučaju da kupac koji je ponudio najvišu cijenu nije položio kupovninu donosi posebna rješenja o dosudi za svakog ponuditelja u kojima proglašava nevažećim doneseno rješenje o dosudi kupcu koji je ponudio višu cijenu.

¹⁶⁸ *Ibidem*.

temelju koje će se, bez provođenja daljnjih posebnih postupaka, omogućiti izmjena stjecatelja pred DZIV-om i drugim tijelima u pogledu tog patenta.

Nedvojbeno je da bi novi stjecatelj pravomoćnošću rješenja o dosudi postao novi nositelj svih prava i obveza na takvom izumu i stupio u pravni položaj svog prednika. Nesporan je prijenos svih prava i obveza prodajom patenta u ovršnom postupku, ali za određene kategorije, kao što su prisilne licencije, tužbe radi poništenja patenta i sl., sud bi po službenoj dužnosti trebao dostaviti nadležnim tijelima ili sudovima rješenje iz kojeg je vidljivo tko je novi stjecatelj kako bi se mogle izvršiti određene pravne radnje (kao npr. subjektivne preinake u postupcima i dr.).¹⁶⁹

Ostaje otvoreno pitanje formalnog sadržaja rješenja o dosudi patenta nakon provedene ovrhe koje bi sudska praksa trebala razraditi, a sve s ciljem kako bi novom nositelju omogućili u potpunosti stupanje u pravni položaj svog prednika. Sud bi mogao u rješenju o dosudi naložiti upis novog stjecatelja u registre DZIV-a te odrediti da se novi stjecatelj treba smatrati novim nositeljem svih prava i obveza na patentu. Po službenoj dužnosti takvo bi se rješenje moglo dostaviti DZIV-u i drugim tijelima. Ako su uz određeni patent vezani i neki postupci za koje su izvršene zabilježbe u registru, sud bi mogao dostaviti na znanje rješenje o dosudi sudovima koji vode druge postupke vezane uz patent. Također bi sud trebao naložiti brisanje svih upisanih prava i tereta, osim onih koji ne prestaju prodajom.¹⁷⁰

Namirenje ovrhovoditelja

Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud određuje ročište za diobu kupovnine i pristupa namirenju ovrhovoditelja. U slučaju kada se iz cijene ostvarene prodajom u ovršnom postupku namiruje samo ovrhovoditelj, sud će rješenjem odrediti namirenje sljedećim redom: troškovi postupka, troškovi određeni u ovršnoj ispravi, kamate do dana unovčenja pokretnine i glavna tražbina, kako je predviđeno kod provedbe ovrhe na pokretninama. U slučaju da postoji višak prodajne cijene nakon namirenja, taj višak predat će se ovršeniku.¹⁷¹ Ako se u ovršnom postupku uz ovrhovoditelja namiruju i osobe čija prava prestaju prodajom (npr. drugi založni vjerovnici), oni se iz prodajne cijene namiruju onim redom kojim su stekli založno ili drugo pravo koje prodajom prestaje, ako zakonom za određene

¹⁶⁹ Članak 192. Zakona o parničnom postupku, 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.

¹⁷⁰ Slična odredba propisana je kod ovrhe na nekretninama, članak 126. OZ-a. U pogledu prava i tereta koji prestaju prodajom upućuje se u ovom radu na poglavlje Unovčenje patenta u ovršnom postupku; pitanje unovčenja kod postojanja drugih prava na patentu (licencija).

¹⁷¹ Članak 166. OZ-a.

tražbine nije propisano prvenstveno pravo namirenja. Kada postoji više ovrhovoditelja istog reda ili više založnih vjerovnika istog reda koji se ne mogu u potpunosti namiriti iz prodajne cijene, namiruju se razmjerno. Razmjerno se namiruju prema iznosima svojih tražbina i to sljedećim redom: prvo se namiruju troškovi ovršnoga postupka, dok troškovi određeni ovršnom ispravom i kamate imaju isti red namirenja kao i glavna tražbina.¹⁷² Kod namirenja ovrhovoditelja od iznosa dobivenog prodajom patenta, prema navedenom pravilu, sud bi trebao odrediti namirenje i založnih vjerovnika koji nisu predložili, a uknjiženi su u Registru patenata DZIV-a.¹⁷³

Na ročištu se raspravlja o namirenju vjerovnika i drugih osoba koje postavljaju zahtjev za namirenje, a nakon čega sud donosi rješenje o namirenju.¹⁷⁴ Rješenjem o namirenju sud bi trebao utvrditi u kojoj je mjeri tražbina ovrhovoditelja namirena (u cijelosti ili djelomično).¹⁷⁵

¹⁷² Članak 167. OZ-a

¹⁷³ Kako je Registar patenata DZIV-a javan, sud bi mogao po službenoj dužnosti zatražiti podatak o postojanju drugih osoba koje imaju pravo na namirenje, baš kao što to čini kod ovrhe na nekretninama kada uzima u obzir podatke iz zemljišnih knjiga (članak 125. OZ-a).

¹⁷⁴ Članak 125. OZ-a.

¹⁷⁵ Kako je to propisano kod ovrhe na nekretninama, članak 125. st. 4. OZ-a.

IV. METODE PROCJENE VRIJEDNOSTI PATENTA

4.1. O važnosti procjene vrijednosti patenta

Općenito

Procjena vrijednosti patenata važna je radi financijskih i ekonomskih koristi koje patenti mogu imati na poslovanje društva. Patenti predstavljaju široko područje interesa za investitore pa je potrebno postaviti jasne kriterije za utvrđivanje vrijednosti patenata kao nematerijalne imovine. Jedan od najatraktivnijih i potencijalno profitabilnih aspekata takve imovine je taj što su pojedini patenti vrlo široko iskoristivi i primjenjivi. Tako, na primjer, isti patent može imati široko područje primjene u različitim industrijama. Stoga nositelj patentne zaštite može koristiti određeni patentni patent u automobilskoj industriji, a isti patent može istovremeno biti korišten i za nepovezane proizvođače zrakoplova, motocikala i plovila za uporabu u njihovim proizvodima. Na taj način jedan patent generira niz prihoda u različitim industrijama. Primjenjivost patenta u različitim granama industrije predstavlja dio „spektra vrijednosti“¹⁷⁶ koju je potrebno uzeti u obzir pri odabiru metode procjene vrijednosti patenata. Naravno, postoje i oni patenti iz kojih može biti izvučena neznatna vrijednost unatoč činjenici da se oni teoretski mogu iskoristiti na mnogo različitih načina.

Može se smatrati da svaka imovina koja se sastoji od prava intelektualnog vlasništva ili skupine takvih prava ima „spektar vrijednosti“ povezan s njom.¹⁷⁷ Pri tome se utvrđivanje „unutarnje vrijednosti“ odnosi na svrhe utvrđivanja vrijednosti patenta radi internih potreba poslovanja koje uključuju npr. razvoj novih proizvoda, smanjenje troškova, izradu poreznih strategija, prijenos/odvajanje prava intelektualnog vlasništva na druge subjekte (eng. *spin off*).¹⁷⁸ Utvrđivanje vrijednosti patenata radi vanjske svrhe odnosi se na licenciranje, unakrsno licenciranje (eng. *cross-licensing*), prodaju, aukciju ili potrebe sudskih postupaka kao što su parnični i ovršni postupci.¹⁷⁹ Između te dvije krajnosti, unutarnjih i vanjskih svrha utvrđivanja vrijednosti kao dio šireg okvira, postoje i oni hibridni. Hibridni se odnose na potrebu vrednovanja patenta radi zajedničkih poslovnih poduhvata (eng. *joint venture*) ili drugih ugovora o suradnji u kojima je potrebno odrediti financijske uvjete.¹⁸⁰ Hibridni pristup ima za

¹⁷⁶ Eng. *spectrum of value* jest pojam koji označava da se vrijednost prava intelektualnog vlasništva može promatrati kroz više čimbenika (spektra vrijednosti), a koji se sastoji od potencijalnih pojedinačnih vrijednosti i to onih unutarnjih i vanjskih; vidi V. Calloway, M. Dever, H. Gwinnell, J. Houser, M. Spink, J. VanDerZanden, S. Weingust, R. Williamson: *Intellectual Property Valuation, IPO Corporate IP Management Committee*, 2013., str. 3.

¹⁷⁷ V. Calloway, M. Dever, H. Gwinnell, J. Houser, M. Spink, J. VanDerZanden, S. Weingust, R. Williamson: *Intellectual Property Valuation, IPO Corporate IP Management Committee*, 2013., str. 3.

¹⁷⁸ *Ibidem*.

¹⁷⁹ *Ibidem*.

¹⁸⁰ *Ibidem*, str. 5.

svrhu utvrđivanje vrijednosti patenta u slučajevima zajedničke suradnje konkurenata kada se razvija novi proizvod. Tada je potrebno detaljno urediti vlasništvo nad istim s obzirom na sudjelovanje više strana, kao i ostale financijske uvjete. Financijske koristi novog proizvoda mogu se urediti i prema kriteriju vrijednosti i omjeru unesenog u zajedničku investiciju. Procjena vrijednosti patenta koji je korišten za razvoj novog proizvoda tada je prijeko potrebna za određivanje omjera financijskih koristi.

Procjena vrijednosti patenta u statusnim pitanjima

Metode utvrđivanja vrijednosti patenata mogu biti značajne i u slučajevima statusnih pitanja trgovačkih društava kao što je to slučaj kod osnivanja društva, kao i kod povećanja temeljnog kapitala društva kapitala.

Patenti kao nematerijalna imovina koja ima imovinsku vrijednost mogu biti uneseni kao ulog u društvo kapitala u smislu Zakona o trgovačkim društvima (ZTD)¹⁸¹ pri čemu je potrebno jasno odrediti koja se vrijednost unosi kao ulog u društvo. ZTD propisuje da se ulog u društvo može unijeti ulaganjem stvari i prava.¹⁸² U slučaju unosa stvari i prava u društvo, postoje određene različitosti ovisno o tome radi li se o dioničkom društvu ili društvu s ograničenom odgovornošću. Kod dioničkog društva potrebno je revizijom osnivanja provjeriti odgovara li vrijednost ulaganja i preuzimanja stvari i prava iznosu temeljnog kapitala koji otpada na dionice koje za to treba dati, odnosno vrijednosti činidbi koje za to treba ispuniti.¹⁸³ Reviziju osnivanja, odnosno procjenu vrijednosti ulaganja u stvarima i pravima kod društava kapitala nije potrebno provoditi u slučaju da je procjenu vrijednosti stvari i prava unesenih u društvo učinio neovisan stalni sudski procjenitelj odgovarajuće struke. Takva procjena treba biti temeljena na općepriznatim načelima vrednovanja uz priloženi elaborat o procjeni, a koji ne smije biti stariji od šest mjeseci prije dana stvarnog unošenja stvari, odnosno prava.¹⁸⁴ Pri procjeni vrijednosti patenta kao uloga u društvo trebale bi se primijeniti sveobuhvatne metode procjene vrijednosti patenata kako bi se točno utvrdila vrijednost kapitala koja se unosi. Patent se prenosi u društvo na isti način na koji se i prodaje. Od kupoprodaje se razlikuje po tome što pri prijenosu u društvo ne plaća nositelju patenta cijenu, već mu zauzvrat daje dionice ili poslovne udjele u društvu

¹⁸¹ Zakon o trgovačkim društvima, Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22.

¹⁸² Članak 176. st. 1. i 2. ZTD-a kada je riječ o dioničkim društvima, članak 390. st. 3. i 4. kao ulog za preuzimanje udjela kod društva s ograničenom odgovornošću.

¹⁸³ Članak 183. st. 1. t. 2. ZTD-a.

¹⁸⁴ Članak 185. a st. 1. t. 2. ZTD-a.

kapitala.¹⁸⁵ Utvrđivanje vrijednosti patenta može imati značajan doprinos kod unosa patenta kao vrijednosti u temeljni kapital pri osnivanju društva ili povećanja temeljnog kapitala.

Važnost procjene vrijednosti patenta u ovršnim postupcima

Isplativost pokretanja ovrhe na patentima ogleda se u činjenici postojanja potencijalno velike imovinske vrijednosti takvih izuma.¹⁸⁶ Poseban problem kod ovrhe na patentima je upravo u utvrđivanju njihove vrijednosti na tržištu jer se sudski procjenitelji ne mogu koristiti uobičajenim metodama utvrđivanja tržišne vrijednosti kao što ih koriste za procjenu vrijednosti nekretnina, pokretnina i dr. Poredbena metoda jest jedna od često korištenih metoda procjene vrijednosti kod drugih predmeta na kojima se ovrha provodi (pokretnine, nekretnine). Općenito, uključuje usporedbu približno istih objekata s istim ili sličnim karakteristikama. Samo na temelju činjenice da postoje objekti približno istih karakteristika, moguće je izračunati njihovu vrijednost (npr. nekretnine iste namjene, iste godine izgradnje i dr.). Poredbena metoda izostaje kod procjene vrijednosti patenata zbog nepostojanja tržišta koje bi imalo informacije o usporednim transakcijama. Čak je i kod inozemnih transakcija vezanih uz patente cijena, odnosno vrijednost plaćena za određeni patent tajan podatak. Stoga je poredbena metoda, koja se u praksi dosta koristi za procjene vrijednosti drugih predmeta ovrhe, u slučaju patenata neprimjenjiva. Za dionice i vrijednosnice također je moguće izračunati njihovu vrijednost, posebice ako su izlistane na burzi. Razlika u primjeni konvencionalnih metoda procjene vrijednosti je značajna kod patenata. Ekonomska vrijednost patenta očituje se u njegovoj sposobnosti isključivanja konkurencije s određenog tržišta, odnosno temelji se na isključivosti korištenja određenog izuma. Upravo je isključivost korištenja patenta povezana s čimbenicima koji odražavaju vrijednost patenta. Ključni dio utvrđivanja vrijednosti patenta je dobivanje vrijednosti predmetnog izuma, odnosno mjerenje ekonomske koristi od takvog izuma za njegovog nositelja ili korisnika.¹⁸⁷ Ekonomska korist očituje se u povećanju vrijednosti druge imovine određenog subjekta s kojom je neki izum povezan. Stjecanje patenta koji neće rezultirati odgovarajućim povratom nije ekonomski isplativo. Budući da su patenti nematerijalna imovina, često im je teško dodijeliti novčanu vrijednost zbog čega su u praksi razvijene složene metode izračunavanja njihove vrijednosti. Prema nekim autorima, potrebno je procjenjivati vrijednost patenata tražeći odgovore na pitanja koja se odnose na određivanje

¹⁸⁵ J. Barbić: Pravo društava, Opći dio, Organizator, Zagreb (2008), str. 261.

¹⁸⁶ Polazeći od toga da se prije provedbe ovrhe provjeri potencijalna vrijednost takvog patenta, odnosno njegova primjena u praksi kako bi se ocijenila aproksimativna mogućnost prodaje takvog patenta i naplate iz vrijednosti istog, a uzimajući u obzir troškove pokretanja ovršnog postupka koje je potrebno predujmiti.

¹⁸⁷ V. Calloway, M. Dever, H. Gwinnell, J. Houser, M. Spink, J. VanDerZanden, S. Weingust, R. Williamson, *op. cit.* (bilj. 181), str. 7. - 11.

kvalitete izuma sadržanog u patentu, procijeniti je li izum štice patentom dobro konstruiran te na koji način najadekvatnije izvući vrijednost iz patenta.¹⁸⁸ Druga skupina autora smatra kako je prije procjene, odabira i provedbe utvrđivanja vrijednosti potrebno razumjeti portfelj patenata koje društvo posjeduje i kako se ta imovina već koristi. Da bi se to postiglo, nositelji bi trebali provesti „reviziju intelektualnog vlasništva“ u određenim koracima i dati odgovore na određena pitanja. Koraci uključuju identifikaciju i grupiranje portfelja društva koji se odnosi na intelektualno vlasništvo. Pitanja koja će pomoći pri utvrđivanju vrijednosti patenta odnose se na to postoji li patent u portfelju koji može generirati i buduće novčane tokove, što točno predstavlja vrijednost tog patenta u konkretnoj industriji u kojoj društvo posluje. To će osigurati da kontekst vrednovanja u prvoj liniji, interno, odgovara strateškim inicijativama društva na tržištu.¹⁸⁹

Kod ovrhe na patentu ne može se koristiti uobičajenim metodama utvrđivanja tržišne vrijednosti predmeta ovrhe zbog specifičnosti svakog pojedinog patenta pa je potrebno primijeniti i specifična znanja određene grane u kojoj je patent primjenjiv ili može biti primjenjiv (npr. tehnička, farmaceutska i dr.).¹⁹⁰ Na taj se način može dobiti sveobuhvatna procjena vrijednosti patenta koja će uzeti u obzir specifičnost industrije u kojoj je patent primjenjiv i njezine karakteristike.

4.1.1. Čimbenici koji utječu na vrijednosti patenta

Interni (unutarnji), eksterni (vanjski) i hibridni

Potreba vrednovanja patenata proizlazi iz različitih čimbenika, kako onih unutar pojedine organizacije, tako i izvan nje.

Različiti načini utvrđivanja vrijednosti patenata uključuju razmatranje je li vrijednost iz zaštićenog patenta interno ili strateški usredotočena na poslovno djelovanje nositelja patenta ili se poduzimaju zbog trećih strana.¹⁹¹ Načini upravljanja takvom imovinom, koji uključuju npr. smanjenje troškova, različite tehnike za smanjenje poreznih davanja, razvoj novih proizvoda iz zaštićenog patenta i sl., ono su što određuje vrijednost patentu. Načini utvrđivanja vrijednosti

¹⁸⁸J. G. Hadzima J.r, How To Tell What Patents Are Worth, Forbes, dostupno na <https://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2013/06/25/how-to-tell-what-patents-areworth/?sh=741b2c146e5b>, zadnje posjećeno dana 5. 10. 2022.

¹⁸⁹ V. Calloway, M. Dever, H. Gwinnell, J. Houser, M. Spink, J. VanDerZanden, S. Weingust, R. Williamson, *op. cit.* (bilj. 181), str. 7.

¹⁹⁰ Ž. Topić, Primjena intelektualnog vlasništva kao razvojnog resursa – ekonomika i menadžment intelektualnog vlasništva, Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji, Zagreb, Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2006., str. 249. - 288.

¹⁹¹ V. Calloway, M. Dever, H. Gwinnell, J. Houser, M. Spink, J. VanDerZanden, S. Weingust, R. Williamson, *op. cit.* (bilj. 181), str. 14.

patenata mogu uključivati različite parametre. Čimbenici iz kojih je moguće izvući i odrediti vrijednost patenta dijele se na unutarnje (interne), vanjske (eksterne) i hibridne.¹⁹²

Interni razlozi zbog kojih su procjene potrebne uključivali bi pravo nositelja patenta da isključi svakog trećeg od korištenja patenta u njihovim proizvodnjama i uslugama, a što za nositelja patenta može generirati profit. Samo zato što organizacija posjeduje patent koji koristi u jednom od svojih proizvoda ili usluga, ne dopušta nužno nositelju patenta proizvodnju i prodaju proizvoda ili usluga u mjeri u kojoj se oslanja na imovinu intelektualnog vlasništva u vlasništvu drugih. U ovim slučajevima, stvarna sloboda rada i stvaranja koja se odnosi na proizvod ili uslugu može se dobiti samo ako su prava u vlasništvu treće strane licencirana ili stečena na neki drugi način. Ono može značiti konkurentsku prednost za vlasnika jer mu omogućuje povećanje tržišta (tj. povećanu prodaju), smanjenje troškova i konkurentne cijene koje mogu dovesti do poboljšanja novčanih tokova i stvaranja dobiti.¹⁹³ Ostali interni razlozi odnose se na razvoj novih proizvoda u kojima je inkorporiran patent i koji, kada se plasiraju na tržište, također donose novčanu vrijednost nositelju patenta jer on nastupa kao ekskluzivni nositelj. Nositelji patenta imaju mogućnost ugraditi svoju imovinu intelektualnog vlasništva u vlastite proizvode pri plasmanu na tržište u odabranim industrijama. Dio dobiti generiran od novih proizvoda koji su nastali korištenjem izuma šticećenog patentom pripisuje se registriranom i zaštićenom patentu te taj parametar može biti korišten pri utvrđivanju vrijednosti patenta. Sljedeći parametar koji može predstavljati korist za potencijalnog ulagača, a koji svakako utječe na vrijednost patenta je značajka da se takva imovina može koristiti za smanjenje poreza društva u određenim jurisdikcijama¹⁹⁴. Mnogo je društava osnovalo posebna društva ili holding društva samo za upravljanje intelektualnim vlasništvom u jurisdikcijama s relativno niskim poreznim

¹⁹² V. Calloway, M. Dever, H. Gwinnell, J. Houser, M. Spink, J. VanDerZanden, S. Weingust, R. Williamson, *op. cit.* (bilj. 181), str. 4. - 7.

¹⁹³ *Ibidem.*

¹⁹⁴ U Hrvatskoj kada fizička osoba koja je nositelj prava intelektualnog vlasništva ostvari dohodak po osnovi tog patenta prodajom, naplatom licence i sl., prema Zakonu o porezu na dohodak, obračunava i plaća državi porez na dohodak od imovine i imovinskih prava po stopi od 25 %. Ako je prodavatelj obveznik poreza na dobit, za prodani patent ili licencu izdat će fakturu, a prodajna vrijednost (bez PDV-a) predstavljat će prihod (npr. 100 000 kn). Troškovi istraživanja, patentiranja ili stjecanja patenta ne iskazuju se u trenutku nastanka (npr. 40 000 kn), već se iskazuju kao „nabavna vrijednost patenta“ i postepeno se amortiziraju (pretvaraju u trošak) kroz godine očekivane upotrebe patenta (npr. 20 god. amortizacija godišnje iznosi 5 %; nakon 2 godine amortizacija = 40 000 x 5 % x 2 god. = 4000 kn). U trenutku prodaje patenta trošak od prodaje čini neamortizirana vrijednost patenta (40 000 – 4000 = 36 000 kn). Dobit od prodaje patenta jest razlika prihoda od prodaje patenta i troška njegove prodaje (100 000 kn – 36 000 kn = 64 000 kn), a porez na dobit računa se po stopi od 20 % i u primjeru iznosi 12 800 kn (64 000 kn x 20 %). Ako je vlasnik patenta obveznik poreza na dodanu vrijednost, prilikom prodaje patenta na vrijednost patenta obračunat će PDV po stopi od 22 %. Ako je kupac patenta inozemna pravna ili fizička osoba, domaći prodavatelj neće obračunati PDV na fakturi. Ako se radi o uvozu patenta, prilikom uvoza uvoznik će obračunati PDV i zatim si ga odbiti kao pretporez (izvor: <http://www.ekonoss.hr/porezi/oporezivanje-patenata/>).

stopama.¹⁹⁵ Određeni troškovi vezani uz razvoj patenta mogu, također, imati i poseban porezni tretman. Smanjenje troškova jest parametar koji, također, značajno utječe na određivanje ukupne vrijednosti patenta.¹⁹⁶

Hibridni parametri, koji mogu utjecati na vrijednost patenta i u kojima vrijednost patenta ima značajnu ulogu, uključuju zajednička ulaganja, sporazume o zajedničkom razvoju i druge dogovore o suradnji ili partnerstvu koji kombiniraju više tehnologija, poslovnih sredstava ili drugih stručnih doprinosa koji su potrebni za stvaranje novih proizvoda ili ulazak na nova tržišta. Stranke takvih ugovora mogu biti s različitih tržišta, mogu biti povezane kao proizvođač i dobavljač ili mogu biti konkurenti. Vrijednost patenta koja je unesena u takav *joint venture* vjerojatno će igrati važnu ulogu u određivanju načina na koji će stranke regulirati svoje pravne odnose vezane uz vlasništvo određenih prava te time i diktirati financijske uvjete takve suradnje.¹⁹⁷

Određivanje vrijednosti iz patenta koji uključuju eksterne čimbenike usredotočeno je na parametre koji se odnose na licence, prodaju te parnične i ovršne postupke. Neiskorišten ili nedovoljno iskorišten patent često je idealan kandidat za prodaju. Dok je izravna prodaja uobičajeni način prodaje, dražbe¹⁹⁸ postaju sve popularniji načini raspolaganja nematerijalnom imovinom i uključuju proširenje „bazena“ potencijalnih kupaca i time povećaju prihod od prodaje.¹⁹⁹

Stjecanje patenta može pružiti put do novih proizvoda i tržišta bez mnogo troškova vremena i novca potrebnih za obavljanje unutarnjeg istraživanja i razvoja ili razvoja *branda*. U tom smislu, preuzimanje patenata u ovršnom ili stečajnom postupku može biti isplativ način kupnje.

¹⁹⁵ Poslovanje funkcionira na način da društva prenose patente i druga prava intelektualnog vlasništva novoosnovanim društvima / holding kompanijama u poreznim oazama, a one im iste licenciraju da ih dalje mogu koristiti u svom poslovanju. Transferne cijene, koje su postavljene kao dio ove vrste porezne sheme, dopuštaju upravljačkom holdingu ili povezanom društvu da zaradi prihod od licenciranja u poreznim jurisdikcijama s manjim poreznim stopama i na taj način smanje ukupno porezno opterećenje društva.

¹⁹⁶ V. Calloway, M. Dever, H. Gwinnell, J. Houser, M. Spink, J. VanDerZanden, S. Weingust, R. Williamson, *op. cit.* (bilj. 181), str. 4. - 7.

¹⁹⁷ *Ibidem.*

¹⁹⁸ Prva dražba patenata održana je u Shanghai Intellectual Property Parku 22. prosinca 2004. godine. U travnju 2006. Ocean Tomo LLC održao je prvu *live* javnu dražbu. Ocean Tomo Auctions predstavlja tržišno spremne portfelje prava intelektualnog vlasništva kupcima koji su prisutni osobno i putem pristupa na daljinu telekomunikacijskim sredstvima. Prva takva aukcija uživo održana je u San Franciscu, Kalifornija, u travnju 2006. godine i od tada je Ocean Tomo održao devet takvih aukcija u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi s transakcijama koje su bile u ponudi u vrijednosti većoj od 100 milijuna američkih dolara. Izvor: John Jarosz, Robin Heider, Coleman Bazelon, Christine Bieri and Peter Hess: Patent Auctions: How Far Have We Come, dostupno na https://www.analysisgroup.com/globalassets/content/insights/publishing/jarosz_patent_auctions_how_far_have_we_come.pdf, zadnje posjećeno dana 23. 8. 2022.

¹⁹⁹ V. Calloway, M. Dever, H. Gwinnell, J. Houser, M. Spink, J. VanDerZanden, S. Weingust, R. Williamson, *op. cit.* (bilj. 181), str. 4. - 7.

Primjenjivost patenta kao čimbenik koji utječe na vrijednosti

Praktična primjena patenta, veličina tržišta i analiza industrije u kojoj je patent primjenjiv su čimbenici koji utječu na određivanje vrijednosti patenta. U praktičnom smislu, postoje patenti čiji je učinak ograničen na određene industrije, tržišta ili proizvode. Patenti koji su ograničeni na poboljšanja unutar određenog pododjeljka tržišta neke industrije mogu u određenim okolnostima, zbog svojih specifičnosti primjene, imati manje tokova prihoda i ograničenu vrijednost. Drugi patenti mogu biti šireg opsega i primjenjivosti i mogu imati praktičnu i komercijalnu vrijednost u raznim industrijama, tržištima i proizvodima. Takvi patenti često su predmet licencije na temelju koje se ustupaju prava iz patenata za određenu naknadu drugim korisnicima te na taj način ostvaruju i dodatni prihod od prodaje drugim društvima na nepovezanom, nekonkurentnom tržištu.²⁰⁰

Patenti koji pružaju visoko specijalizirano poboljšanje za postojeće tehnologije, u određenim slučajevima, imaju relativno ograničenu vrijednost, dok patenti koji pridonose proizvodima sa širokom tržišnom privlačnošću ili koji predstavljaju značajno poboljšanje postojećeg proizvoda na uspostavljenom tržištu mogu izvjesno generirati značajne ekonomske povrate. Dakle, komercijalna vrijednost patenta može djelomično biti funkcija veličine i prirode tržišta za proizvod na koji se patent odnosi.²⁰¹

Čimbenik koji može utjecati na višu vrijednost patenta je i profitabilnost industrije u kojoj se patentirana tehnologija koristi. Tako npr. industrije s visokim preprekama za ulazak obično su profitabilnije od onih u kojima se *start-upovi* mogu brzo natjecati s etabliranim društvima. Utjecaj dinamike tržišta je, također, čimbenik koji utječe jer u nekim industrijama postoji žestoko natjecanje između konkurenata, dok je u drugim industrijama konkurencija manje intenzivna ili, u slučaju monopola, nepostojeća. Općenito je slučaj da što je intenzivnija konkurencija između poduzeća, to je industrija manje profitabilna.²⁰²

Profitabilnost patenta

Profitabilnost patenta nije uvijek i isključivo povezana s postizanjem prihoda društva. Neki patenti zaista posjeduju vrijednost jer su izravno povezani s postizanjem prihoda. Patentirana

²⁰⁰ Krista F. Holt, Brian P. O'Shaughnessy, Thomas B. Herman: What's It Worth? Principles of Patent Valuation, objavljeno u *Landslide*, Vol. 8, No. 1, rujan/listopad 2015., American Bar Association, dostupno na https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2015-16/september-october/what-s-it-worth-principles-patent-valuation/, zadnje posjećeno dana 6. 1. 2023.

²⁰¹ *Ibidem.*

²⁰² *Ibidem.*

tehnologija može biti toliko važna za određeni proizvod da zbog interesa tržišta generira veću prodaju ili postiže višu cijenu.²⁰³

Također, takav patent mogao bi potaknuti prodaju srodnih, ali nepatentiranih proizvoda kao što su zamjenski dijelovi, zalihe i usluge održavanja. Druge patentirane tehnologije ne doprinose izravno prihodima, ali bi unatoč tome mogle biti vrijedne za nositelja isključivih prava na patentu. Na primjer, patentirana tehnologija mogla bi pojeftiniti proizvodnju proizvoda izravno smanjujući troškove poslovanja i poboljšavajući rezultat poslovanja, ali i omogućujući nositelju da drži korak s ponudom značajki koju pružaju konkurenti. Neka društva mogu registrirati i veći broj patenata kao promotivni alat koji može poboljšati reputaciju društva kao tehnološkog lidera.²⁰⁴

U tom pogledu povezanosti patenata i profita provedena su brojna istraživanja i analize rezultata studija koje su u velikom dijelu potvrdile hipoteze koje se odnose na to da patenti pridonose neto profitu, kao višoj stopi povrata investicije.

Tako je studija koju su proveli Bosworth i Rogers (2001.)²⁰⁵ analizirala vrijednost velikih australskih društava. Njihovi nalazi sugeriraju da su troškovi uloženi u istraživanje i razvoj te patentna aktivnost pozitivno i značajno povezani s tržišnom vrijednošću društva mjerenom Tobinovima Q-om²⁰⁶. Nadalje, Hagedoorn i Cloudt (2003.) u svojoj su studiji analizirali inovativni učinak na velikom međunarodnom uzorku od gotovo 1200 društava u četiri visokotehnološke industrije koristeći različite pokazatelje. Pronašli su pokazatelje koji se sastoje od *inputa* istraživanja i razvoja, patenta, broja i navoda (citata) patenata, kao i najava novih proizvoda koje su povezivali s pozitivnim poslovanjem društva.²⁰⁷

Također, u studiji Nerkar/Roberts (2004.) postavljena je poveznica između postojanja patenata društva i pozitivnog prihoda od prodaje novih proizvoda. U studiji su uzete u obzir varijable tehnološkog iskustva koje se temelje na odobrenim patentima unazad deset godina prije lansiranja novog proizvoda. Iz dobivenih rezultata zaključili su da društvo koje ima vlastito tehnološko iskustvo koje je samo razvilo, ima i znanje koje stoji iza toga i to samo za sebe, dok društva koja se oslanjaju na već postojeća i razvijena tehnološka znanja moraju imati i dodatna

²⁰³ J. Turner, *op. cit.* (bilj. 148), str.7.

²⁰⁴ *Ibidem.*

²⁰⁵ D. Bosworth, M. Rogers: Market Value, R&D and Intellectual Property: An Empirical Analysis of Large Australian Firms, objavljeno 18. 12. 2002., dostupno na <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1475-4932.t01-1-00026>.

²⁰⁶ Tobin's Q jest formula koja određuje tržišnu vrijednost poduzeća uzimajući u obzir vrijednost ukupne imovine poduzeća i troškove zamjene te imovine.

²⁰⁷ J. Hagedoorn, M. Cloudt: Measuring innovative performance: is there an advantage in using multiple indicators?, Resarch Policy, Elsevier Science B.V, 2002., dostupno na <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004873302001373?via%3Dihub>, zadnje posjećeno dana 10. 1. 2023.

tržišna iskustva poveza s određenim proizvodom kako bi postigla pozitivan rezultat. Traže se, dakle, kombinirana i komplementarna iskustva na tržištu određenog proizvoda koja bi mogla nadomjestiti upotrebu već ranije razvijene tehnologije u stvaranju novog proizvoda kako bi postigla pozitivan rezultat.²⁰⁸

Hall, Jaffe i Trajtenberg (2005.) u svojoj su studiji istraživali učinkovitost utjecaja korištenja citiranja patenata od 1963. do 1999. godine na utvrđivanje tržišne vrijednosti društva te su zaključili kako citati patenata koji su korišteni utječu na vrijednost patenata, a time i na porast vrijednosti društva. Zaključili su kako je tržišna vrijednost pozitivno povezana s omjerima istraživanja i razvoja prema zalihama imovine, patenata prema istraživanju i razvoju, citata prema patentima. Došli su do zaključka kako svaki od tih omjera značajno pridonosi povećanju vrijednosti društva, dok najviše pridonosi omjer citata prema patentima podižući tržišnu vrijednost takvih društava za čak 3 %. Smatraju kako je istraživanje i razvoj investicijska aktivnost čiji je rezultat nematerijalna imovina koja se može označiti kao *knowledge stock*. Ako je poznato da ova imovina pozitivno doprinosi budućim neto novčanim tokovima, tada bi se veličina *knowledge stocks* trebala odražavati u promatranoj tržišnoj vrijednosti društva. To podrazumijeva da ulog u istraživanje i razvoj te patente poduzeća treba kapitalizirati u njegovoj tržišnoj vrijednosti.²⁰⁹

Iz navedenih studija možemo zaključiti kako su mnogi autori uspjeli povezati ulaganje u istraživanje i razvoj, kao i registracije patenata s profitabilnosti društva i većom tržišnom vrijednošću takvih društava od onih koja ulaganje u inovativne tehnologije nisu imala. Neki patenti direktno utječu na povećanje profita, dok drugi to rade posredno. U svakom slučaju, nisu svi patenti profitabilni niti pridonose povećanju tržišne vrijednosti društva koje je nositelj prava iz patenta, već samo oni koji su na određenom tržištu prepoznati kao primjenjivi i vrijedni. Iz navedenog proizlazi kako je analizu profitabilnosti određenog patenta potrebno promatrati i u kontekstu praktične primjenjivosti, analize industrije u kojoj je patent primjenjiv, veličine tržišta, kao i postojanja eventualnog ekvivalenta takvom patentu.

Vrijednost europskih patenata u jednom istraživanju promatrana je na uzorku od 368 društava sa sjedištem u različitim europskim državama od 1985. do 2000. godine u odnosu na *R&D*

²⁰⁸ A. Neekar, P. W. Roberts: Technological and product-market experience and the success of new product introductions in pharmaceutical industry, *Strategic Management Journal*, 25: str. 779. – 799. (2004.), dostupno na <https://atulnerkar.web.unc.edu/wp-content/uploads/sites/17433/2018/07/Neekar-and-Roberts-2004-SMJ.pdf>, zadnje posjećeno dana 10. 1. 2023.

²⁰⁹ B. H. Hall, A. Jaffe i M. Trajtenberg: *The RAND Journal of Economics*, Vol. 36, No. 1 (proljeće, 2005.), str. 16. – 38., dostupno na <https://www.jstor.org/stable/1593752>, zadnje posjećeno dana 11. 1. 2023.

*stocks*²¹⁰, gledajući samo društva koja su imala podatke o ulaganju u istraživanje i razvoj bar za godinu dana. Njihovi rezultati pokazali su da postoji premija tržišne vrijednosti za europske patente u vlasništvu europskih društava u odnosu na vrijednost dionica za istraživanje i razvoj, odnosno da je stopa povrata investicije (*rate of return*) veća kod preuzimanja patenata nego kod samog ulaganja u istraživanje i razvoj.²¹¹ Patenti koji imaju ekonomsku vrijednost, odnosno čija se vrijednost može utvrditi prema dostupnim metodama kao značajna povezani su s postizanjem prihoda i profitabilnosti društva nositelja. Međutim, ne znači uvijek da je određeni patent isključivo zaslužan za poslovanje određenog društva, kao ni da sva društva imaju isti modus učinkovitosti korištenja resursa i upravljanja nematerijalnom imovinom. Kada bi u tom segmentu sva društva bila identična, onda bi svako društvo koje ima neki patent povezan s ekonomskom vrijednosti moglo generirati isti iznos prihoda kao i drugo društvo koje je povezano sa sličnim patentom u okviru istih ili sličnih industrijskih grana. U praksi to nije slučaj.

4.1.2. Polazišne osnove za izbor metode utvrđivanja vrijednosti patenata

Kako bi se maksimizirala vrijednost patenta, bitno je započeti s čvrstim temeljima na kojima će analiza biti postavljena. U središtu tih temelja su izumi koje je razvilo društvo i koji daju osnovu u procesu utvrđivanja vrijednosti. Nakon što su izumi identificirani, društvo bi trebalo proaktivno tražiti zaštitu izuma putem patenata. Bez zaštite izuma društvo će biti neuspješno u utvrđivanju vrijednosti koja se odnosi na njihove izume.

Proces se nastavlja identificiranjem vrijednosti za svaku komponentu zaštićenog patenta kojeg društvo ima u svom portfelju. U kontekstu vrijednosnih pristupa i metodologija o kojima se govori u drugim dijelovima ovog rada, čimbenike o kojima se raspravljalo u prethodnom odjeljku treba uzeti u obzir u svakoj situaciji. Tako bi na primjer komercijalni, tržišni, trošak zaštite patenta, tržišna ekskluzivnost i drugi čimbenici trebali biti glavni fokus procjene vrijednosti. Ostali čimbenici koji trebaju biti obuhvaćeni procjenom obuhvaćaju financijska ili revizorska izvješća, komponente strateškog upravljanja nematerijalnom imovinom i dr. Budući

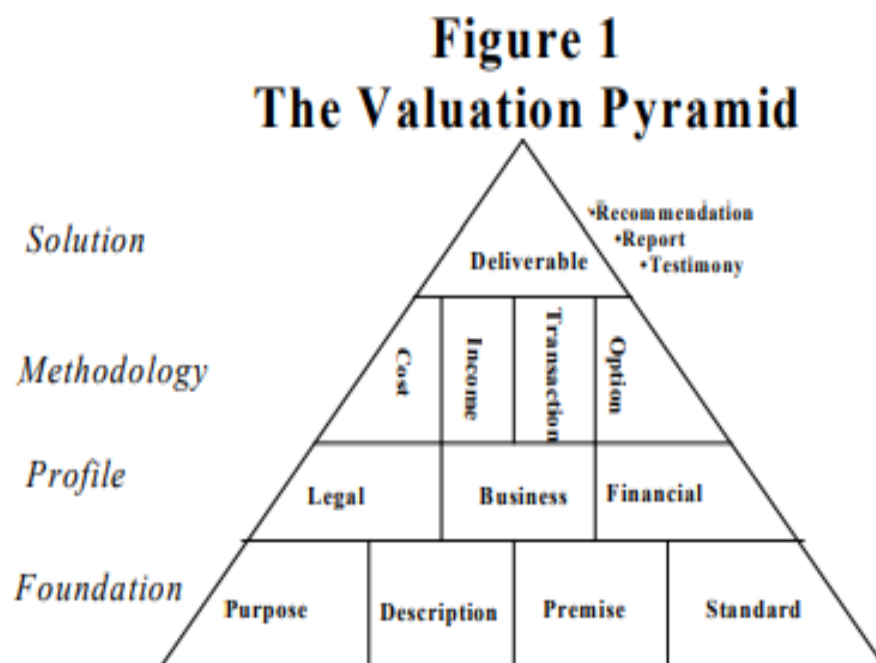
²¹⁰ R&D (*Research and Development*): istraživanje i razvoj uključuju aktivnosti koje poduzeća poduzimaju radi inoviranja i uvođenja novih proizvoda i usluga. Često je to prva faza u razvojnom procesu. Najčešće je cilj iznošenje novih proizvoda i usluga na tržište i dodavanje rezultata društva. R&D *stocks* značajne su kao faktor izračunavanja rasta određene kompanije te da bi se izračunao tijekom rasta, uzimaju se istraživanje i razvoj u posljednjih 12 mjeseci i dijeli s brojem dionica koje su preostale te se dobije indeks istraživanja i razvoja po dionici. Društva koja su sposobna generirati rast bez ulaganja značajnih iznosa u istraživanje i razvoj smatraju se superiornima u odnosu na ona koja su u stanju to učiniti bez ulaganja značajnih iznosa u njih. Izvor: <https://www.stockopedia.com/ratios/research-development-growth-ttm-5089/>, zadnje posjećeno dana 26. 8. 2022.

²¹¹ B. Hall, G. Thoma, S. Torrisi: The market value of patents and R&D: Evidence from european firms, *Academy of Management*, 2007., dostupno na <https://journals.aom.org/doi/pdf/10.5465/ambpp.2007.26530853>, zadnje posjećeno dana 26. 8. 2022.

da su rezultati procjene vrijednosti patenta dobri onoliko koliko su dobri ulazni podaci korišteni za provođenje procjene, ključna značajka procesa je razmatranje svih čimbenika i to svakoga zasebno, ali i u cjelini (financijskih, tehničkih i pravnih). Ispravna i sveobuhvatna dubinska analiza najčešće dovodi do točnih procjena koje odražavaju pravu vrijednost. Druga ključna značajka uspješnog procesa vrednovanja je implementacija i korištenje različitih pristupa utvrđivanja vrijednosti. Sve tradicionalne pristupe (prihod, tržište i trošak) treba istražiti i uzeti u obzir prilikom provođenja procjene jer u suprotnom utvrđivanje vrijednosti može biti netočno i pogrešno odražavati vrijednost patenta.²¹²

Procjena vrijednosti patenata može biti sagledana kroz prizmu piramide sagrađene u građevnim blokovima u kojem se svaka sljedeća razina oslanja na analizu provedenu na nižoj razini. Piramidalni oblik, u kojem bi svaka razina blokova bila povezana s određenim pitanjem, daje jasne smjernice za utvrđivanje vrijednosti patenata. Slikovito bi bilo prikazano kao na slici 1.

The Valuation Pyramid: The Foundation



Copyright, Paul Fligner 2006

²¹² J. Turner, *op. cit.* (bilj. 148), str. 14.

Slika 1. Piramidalni prikaz temelja (polazišnih osnova) utvrđivanja vrijednosti²¹³

Gornji prikaz formira vrijednost patenta na način da analizu temelji na građevnim blokovima u redovima, od kojih se svaki odnosi na određeno pitanje. Prvi dio (*Foundation*) odnosi se na osnove i uključuje pitanja koja se tiču svrhe (Zašto procjenjujemo?), opisa (Što procjenjujemo?), premise (Kako će se koristiti?), i standarda (Tko je pretpostavljeni kupac?).²¹⁴ Ova temeljna pitanja definiraju fokus, cjelovitost i opće parametre analize. Analiza općih parametara temeljnih pitanja osigurat će da se utvrđivanje vrijednosti izvodi u okviru prihvatljivih standarda koji su povezani s određenim patentom te da će utvrđivanje vrijednosti uključiti sva relevantna razmatranja. Kako bi se napravila cjelovita procjena koja će odražavati stvarnu vrijednost patenta i biti utemeljena na sveobuhvatnom pristupu, potrebno je odgovoriti na gore postavljena pitanja koja su baza piramide. Na taj će način multidisciplinarni pristup biti inkorporiran u procjeni vrijednosti patenta. Pri traženju odgovora na pitanje zašto procjenjujemo imovinu, potrebno je identificirati svrhu procjene. Brojni su razlozi radi kojih je potrebna procjena patenta, a među ostalima uključuju i ovršni postupak. Kod opisa nematerijalne imovine treba tražiti odgovor na pitanje što je ono što se procjenjuje. Pri tome je potrebno tražiti odgovor na pitanje na koji način taj patent može biti korišten u budućnosti (u okviru svoje dosadašnje primjene ili može imati i neku drugu praktičnu primjenu). Standard traži odgovor na pitanje tko je potencijalni kupac patenta i pokušava uspostaviti princip poštene tržišne vrijednosti patenta.²¹⁵

Drugi dio piramide (*Profile*) odnosi se na profil, a uključuje pravne, poslovno-strateške (mogućnost komercijalizacije i vrijeme trajanja u određenoj industriji) i financijske (prihodi, troškovi ulaganja, uštede troškova i dr.) karakteristike patenta. Ove karakteristike određuju ograničenja patenta kao nematerijalne imovine i, posljedično, njegovu mogućnost da generira daljnji prihod.²¹⁶

Treći dio piramide (*Methodology*) odnosi se na metodologiju i uključuje traženje odgovora na niz pitanja povezanih s odgovorima dobivenima u prethodnom dijelu piramide.²¹⁷

²¹³ Izvor: P. Flignor, D. Orozco: Intangible Asset and Intellectual Property Valuation; A Multidisciplinary Perspective, dostupno na https://www.academia.edu/63955374/Intangible_asset_and_intellectual_property_valuation_A_multidisciplinary_perspective, zadnje posjećeno dana 20. 1. 2023.

²¹⁴ P. Flignor, D. Orozco: Intangible Asset and Intellectual Property Valuation; A Multidisciplinary Perspective, *op. cit.* (bilj. 217), str. 16.

²¹⁵ *Ibidem*, str. 4.

²¹⁶ *Ibidem*.

²¹⁷ *Ibidem*, str. 16.

Vrh piramide odnosi se na rješenje (*Solution*) kojem težimo i koje želimo dobiti. Posljednji korak pri utvrđivanju vrijednosti je da procjena vrijednosti patenta odražava analizu na način da pomogne riješiti problematiku. U ovom dijelu tražimo odgovor na pitanje o vrijednosti patenta baš radi razloga koji je nama potreban (npr. ovršni postupak ili formiranje cijene pri prodaji patenta).²¹⁸ Elaborati o utvrđenju vrijednosti patenta koji sadržavaju projekcije o mogućoj budućoj široj upotrebi patenta potrebni su radi razmatranja daljnjih koraka, npr. treba li realizirati transakciju prodaje patenta ili ustupiti patent na iskorištavanje. Pri tome se uzimaju u obzir i mogućnost provedbe određene transakcije te financijski troškovi i koristi.²¹⁹

Gore prikazana piramida služi kao misao vodilja u pripremi kvalitetnog elaborata koji odražava procjenu vrijednosti patenta. Važno je znati odgovore na gore postavljena pitanja kako bi onaj tko radi procjenu raspolagao svim relevantnim informacijama i isporučio elaborat koji će udovoljavati svim standardima te omogućiti dobivanje ispravnog odgovora o vrijednosti patenta.

Traženje odgovora na pojedina pitanja može uvelike pomoći pri stvaranju sveobuhvatnoga pristupa u procjeni vrijednosti, a time kvalitetne i točne procjene. Određivanje najboljeg pristupa, uz sagledavanje svih čimbenika koji utječu na vrijednost patenta, može zahtijevati multidisciplinarni pristup. Čimbenici koji utječu na vrijednost patenta mogu uključivati strateške ciljeve, potražnju na tržištu za patentiranim izumom, sposobnost nositelja da komercijalizira patent, daljnju gospodarsku vrijednost koju sam patent može stvoriti, kao i postojanje ekvivalenta patentu i veličinu tržišta za patentne transakcije.²²⁰

Metode utvrđivanja vrijednosti patenta

Temeljne metode procjene vrijednosti patenata su:

1. troškovna metoda
2. prihodovna metoda
3. tržišna metoda.

Svaka od tih metoda temelji se na dobro utvrđenim načelima ekonomije, ali svaka gleda na vrijednost iz drugačije perspektive i uzima u obzir drugačije čimbenike. Kao rezultat toga, za određivanje vrijednosti ponekad je jedan pristup prikladniji od drugoga uzimajući u obzir

²¹⁸ *Ibidem*.

²¹⁹ *Ibidem*, str. 17.

²²⁰ Krista F. Holt, Brian P. O'Shaughnessy, Thomas B. Herman: What's It Worth? Principles of Patent Valuation, objavljeno u *Landslide*, Vol. 8, No. 1, rujan/listopad 2015y., American Bar Association, dostupno na https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2015-16/september-october/what-s-it-worth-principles-patent-valuation/, zadnje posjećeno dana 6. 1. 2023.

dostupne čimbenike ili primjenjujući multidisciplinarni pristup koji objedinjuje sve tri metode i sveobuhvatno analizira vrijednost patenta.²²¹

Kod utvrđivanja vrijednosti patenata određeni autori postavili su pet teza koje se odnose na sljedeće: (i) u trenutnoj ekonomiji očekuje se da će nove tehnologije i patenti i dalje biti važni; (ii) patenti su visoko cijenjeni, ali se tretiraju kao podcijenjeni; (iii) priroda i opseg u načinima vrednovanja ukazuju na to da postoji velika neiskorištena vrijednost patenata; (iv) prihodovna metoda vrednovanja patenata najčešće je korištena; (v) nositelji patenata pozdravili bi općepriznati pristup vrednovanju.²²² Iz navedenih teza možemo zaključiti kako bi sveobuhvatan pristup metodama procjene vrijednosti patenata bio pozdravljen s više različitih strana. Trebalo bi uzeti u obzir i druge činjenice koje su vezane uz određeni patent, a odnose se na eventualne parnice i sporove povezane s osporavanjem određenih prava nositelja patenta, važenjem patenta, kao i sklopljenim i važećim ugovorima o licenci. Svi ti čimbenici utječu na vrijednost patenta.

4.2. Troškovna metoda

Troškovna metoda (eng. *cost approach*) polazi od toga da je vrijednost patenta trošak zamjene ili iznos koji bi bio potreban za zamjenu zaštićenog izuma novim izumom kojeg će biti moguće patentirati. Odnosi se na novčani iznos koji bi u sadašnjem trenutku bio plaćen za patentiranje takvog izuma. Ako izumitelj ima predmet koji je patentirao, vrijednost patenta bila bi iznos novca potreban za zamjenu tog izuma. Potencijalni klijent ne bi bio spreman platiti više za patent od iznosa koji bi morao platiti da bi razvio izum koji bi također rezultirao patentom. Ovaj pristup ima veliku konceptualnu slabost jer nije vođen praktičnom primjenom te se korišteni podaci odnose na sadašnje vrijeme, a ne na prošlo vrijeme, tj. kada su se zaista i dogodili. Dakle, uzimaju se u obzir troškovi od datuma procjene (bilo da je to današnji ili neki drugi datum), ali ne i izdatci iz prošlosti koji su stvarno nastali u fazama razvoja patenta.

Ova se metoda temelji na načelu da postoji izravna veza između troškova utrošenih na razvoj intelektualnog vlasništva i njegove ekonomske vrijednosti. Za mjerenje troškova uglavnom se koriste dvije različite metode:

1. Metoda troškova reprodukcije (eng. *Reproduction Cost Method* ili *Historical Cost Method*): troškovi koji se uzimaju u obzir utvrđuju se prikupljanjem svih troškova povezanih s kupnjom ili razvojem patenta koji se procjenjuje i predstavlja stvarni trošak koji je učinjen u stvaranju i

²²¹ *Ibidem.*

²²² *ibidem.*

razvoju patenta. Uzima se u obzir trošak koji je potreban da bi se razvila replika patenta. Ovu metodu jednostavno je koristiti u fazi razvoja patenta²²³.

Formula koja bi se primijenila kako bismo dobili vrijednost patenta bila bi: H (*historical cost*) = F (*funds invested*) + T (*time cost of the money*).²²⁴ Kod primjene ove metode ne postoji izravna korelacija utrošenih sredstava, odnosno troškova i kasnijeg dugoročnog potencijalnog prihoda od razvijenog patenta. Tim više što su u fazi razvoja patenata troškovi viši, ali je moguće i da takav proizvod nikada iz komercijalnih ili tržišnih razloga ne zaživi na tržištu. Međutim, moguća je i suprotna situacija u kojoj razvoj takvog patenta može voditi velikom uspjehu zbog značajnog širenja tržišta.²²⁵ U bitnome metoda troškova reprodukcije predstavlja ukupni trošak, u tekućim troškovima, koji je potreban da bi se razvio vjerodostojan duplikat ili replika određenog patenta koristeći iste ili slične materijale, standarde, dizajne i standarde kvalitete kao i pri izradi originalnog patenta. Metoda troškova reprodukcije, međutim, ne uzima u obzir promjene u tehnologijama, veću učinkovitost pri korištenju npr. drugih materijala niti druge čimbenike.²²⁶

2. Metoda zamjenskog troška (eng. *Replacement Cost Method*) bazira se na predviđanju troškova koji bi nastali u slučaju razvoja ekvivalentnog ili alternativnog patenta sa sličnom upotrebom ili funkcijom.

Pri izračunu vrijednosti po ovoj metodi u obzir se uzimaju vrijeme i resursi koji se moraju upotrijebiti kako bi se razvio patent u istoj fazi u kojoj je patent koji se procjenjuje.²²⁷

Metoda zamjenskog troška uključuje trošak ponovnog stvaranja funkcionalnosti ili učinkovitost predmetnog patenta, ali u obliku koji može izgledom ili funkcionalnošću biti posve drugačiji od izvornog patenta čija se vrijednost utvrđuje. Uzima u obzir ukupni trošak, po trenutnim cijenama, ali zato što pri izradi alternativnog patenta on može imati veću funkcionalnost nego originalni i može biti razvijen prema suvremenijim metodama, potrebno je imati u vidu i procjenu zastarjelosti jer u suprotnom novo razvijeni patent svakako ima veću vrijednost ako ima veće funkcionalnosti i širu upotrebu.²²⁸ Ovakav pristup najčešće se koristi u slučajevima pregovora kada je izračun po ovoj metodi argument u rukama kupca kojim može dokazati da bi za razvoj alternativnog patenta utrošio isti iznos. Međutim, ne postoji garancija da ako bi

²²³ Primjer: ako investitori ulože 100 000 EUR za svaku godinu u projekt koji traje 2 godine, ukupno su uložili 200 000 EUR. Pritom se uzima u obzir i stopa porasta vrijednosti novca od npr. 7 % te se dobije rezultat od 221 000 EUR ($H = 200\,000 + [100.000 * 0,7] + [100.000 * 0,7] = 221\,000$).

²²⁴ J. Turner, *op. cit.* (bilj. 148), str. 8.

²²⁵ *Ibidem*.

²²⁶ *Ibidem*, str. 17.

²²⁷ *Ibidem*.

²²⁸ *Ibidem*, str. 16.

donio odluku o razvoju alternativnog patenta, taj patent bio i radio na razini onoga koji je zainteresiran kupiti. Stoga se u takvim slučajevima kupci trebaju dobro raspitati i odvagnuti koristi i troškove, kao i potencijalne neuspjehe u razvoju novih prava intelektualnog vlasništva. Za procjenu troškova potrebno je uključiti dva izvora troškova: izravne rashode kao što su troškovi materijala, rada i upravljanja; i oportunitetne troškove koji se odnose na izgublenu dobit zbog kašnjenja pri ulasku na tržište ili izgubljene investicijske prilike s ciljem razvoja imovine.²²⁹

Troškovna metoda ima svoje prednosti i nedostatke. Bila bi od koristi u slučajevima kada bi patent bilo lako reproducirati, kada nema povezane ekonomske aktivnosti s patentiranom tehnologijom zato što je ista još u začetcima, kao i kada nema izravnih novčanih tokova koji bi pokazivali povezanost s korištenjem predmetnog patenta. Ova metoda korisna je i u slučajevima kada je patent koji se procjenjuje dio veće imovinske mase pa druge metode procjene nisu prikladne. Metoda troškova ne uzima u obzir troškove nastale za neuspjele projekte (*eng. wasted costs*) koji su osobito česti u farmaceutskim istraživanjima, kao ni jedinstvenost patenta, buduće očekivane novčane tokove, potencijal za eventualnu buduću zaradu. Ne uzima u obzir čimbenike rizika i neizvjesnosti koji su povezani s ostvarivanjem ekonomske koristi od korištenja patenata ili druge nematerijalne imovine takve vrste. Ova metoda ne uzima u obzir potencijalne ekonomske koristi te ne prikazuje rastuću ekonomsku korist do koje može doći. U takvim slučajevima ne može dati točnu vrijednost patenta koji se procjenjuje. Pri korištenju ove metode zanemarena je još jedna bitna komponenta, a to je preostali vijek profitabilnog iskorištavanja patenta, npr. u razdoblju trajanja patentne zaštite. Troškovna metoda, također, nije u mogućnosti dati naznaku „najviše cijene“ na otvorenom tržištu u kontekstu „poštene tržišne vrijednosti“ iz razloga što su potencijalni kupci često voljni platiti premiju povrh troškova koje bi imali po izračunima ove metode.²³⁰

Iz svih navedenih razloga, troškovni pristup za utvrđivanje vrijednosti nematerijalne imovine općenito se može koristiti samo kao vodič za provjeru minimalnog ulaganja potrebnog za povrat investicije, ali ne treba biti samostalna baza za utvrđivanje vrijednosti patenta, te u ranijim fazama egzistencije određenog patenta kada ne postoji dovoljno podataka na koje se oslanjaju tržišna i prihodovna metoda.

Ako usporedimo primjenu ove metode s njezinom primjenom u procjeni vrijednosti nekretnina, vidimo značajne razlike. Očituju se prvenstveno u tome da je Zakonom o procjeni vrijednosti

²²⁹ P. Flicnor, D. Orozco: Intangible Asset and Intellectual Property Valuation; A Multidisciplinary Perspective, *op. cit.* (bilj. 217), str. 11. - 20.

²³⁰ *Ibidem*, str. 19.

nekretnina²³¹ predviđeno korištenje određene metode za točno određenu vrstu nekretnina, što kod patenata nije i nikako ne može biti slučaj. Tako je kod procjene vrijednosti nekretnina troškovna metoda u prvom redu primjerena za utvrđivanje tržišne vrijednosti izgrađenih građevnih čestica na kojima se nalaze zgrade javne namjene i druge građevine koje svojim oblikovanjem nisu izgrađene sa svrhom stvaranja prihoda, a posebno samostojeće, poluugrađene i ugrađene obiteljske kuće koje prema svojim obilježjima nisu usporedive.²³² Značajno je za troškovnu metodu, kod korištenja u procjeni vrijednosti za nekretnine, da se ona koristi kada građevina nije namijenjena stvaranju prihoda. Kada kod procjene patenta nedostaje prihodovni dio koji ne može biti niti predviđen, također se koristi ova metoda. U tome se očituje poveznica troškovne metode u izradi procjena vrijednosti kako nekretnina, tako i patenata.

4.3. Prihodovna metoda

Prihodovna metoda (eng. *income approach*) temelji se na predviđanju budućih novčanih tokova pri određivanju vrijednosti. Vrijednost patenta gleda se kroz vrijednost novčanih tokova koju donosi preuzeti patent. Kad društvo ili pojedinac razvije proizvod koji ima potencijal za patentiranje, temeljna je nada da će patentirani proizvod uzrokovati povećanje prodaje ili barem biti mjera uštede u društvu. Ovaj pristup navodi da je vrijednost patenta trenutna novčana vrijednost ovih budućih pogodnosti. Metoda prihoda utvrđuje vrijednost patenta na temelju iznosa ekonomskog prihoda za koji se očekuje da će generirati taj patent, ali prilagođen današnjoj vrijednosti zbog vremenske vrijednosti novca. Ova je metoda najčešće korištena za utvrđivanje vrijednosti nematerijalne imovine prava intelektualnog vlasništva. Ona uključuje sljedeće korake:

1. projekciju tijeka prihoda koji generira određena nematerijalna imovina (patenti) tijekom preostalog vremena upotrebe (koji je jednak preostalom vremenu trajanja zaštite prava)
2. nadoknadu prihoda/ušteta u troškovima koji su izravno povezani s nematerijalnom imovinom; troškovi uključuju rad i materijale, potrebna kapitalna ulaganja, kao i bilo koji drugi oblik ekonomske rente ili kapitalnog odljeva
3. uzimanje u obzir rizika diskontiranja iznosa prihoda na današnju vrijednost i to korištenjem diskontne stope ili stope kapitalizacije.

Različite mjere ekonomskog dohotka mogu biti relevantne za različite metode prihoda. Neke od tih mjera uključuju sljedeće: bruto ili neto prihodi, bruto dobit; neto poslovni prihod, prihod prije oporezivanja; neto prihod (nakon poreza), operativni novčani tijek, neto novčani tok,

²³¹ Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Narodne novine, br. 78/15.

²³² Članak 24. st. 5. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, Narodne novine, br. 78/15.

uštede troškova. S obzirom na različite mjere ekonomskog dohotka koje se mogu koristiti pri primjeni prihodovne metode, bitan element u primjeni dohotka ovom metodom je osigurati da je korištena diskontna stopa ili stopa kapitalizacije korištena i izvedena u skladu s korištenom mjerom ekonomskog dohotka.²³³

Ovu metodu najlakše je koristiti za nematerijalnu imovinu koja se odnosi na prava intelektualnog vlasništva, čiji su novčani tokovi trenutno pozitivni, koja se može s određenom pouzdanošću procijeniti za buduća razdoblja te gdje je dostupan faktor rizika koji se može koristiti za dobivanje diskontne stope. Ova metoda najbolje utvrđuje vrijednosti patenata kada takvi patenti generiraju relativno stabilne ili predvidive novčane tokove za koje je potrebno razumjeti cjelokupno poslovanje i njegov budući doseg. Nedostatci metode očituju se u tome što ne uzima u obzir eksplicitno ukupnu rizičnost novčanih tokova, nego samo komponentu rizika koja se odnosi na tržišno određenu diskontnu stopu. Također, metoda pretpostavlja da je ulaganje u nematerijalnu imovinu prava intelektualnog vlasništva nepovratno, bez obzira na okolnosti koje mogu nastupiti u budućnosti, te ne obuhvaća jedinstvene neovisne rizike povezane s takvom nematerijalnom imovinom, kao što je patent. Rizike koje ova metoda uzima u obzir izraženi su skupno u obliku diskontne stope, a ne pojedinačno (npr. pravni rizik, tehnološki rizik itd.) te ne uzima u obzir ovisnost o drugim patentima koji su u vlasništvu drugih nositelja.²³⁴

Kod procjene vrijednosti nekretnina prihodovna metoda koristi se za utvrđivanje tržišne vrijednosti izgrađenih katastarskih čestica na kojima se nalaze najamne nekretnine, gospodarske i druge nekretnine, a čija je svrha stvaranje prihoda.²³⁵ Kod patenata prihodovna metoda uzima u obzir buduće novčane tokove koje su poveznica sa stvaranjem prihoda. Iz toga možemo vidjeti da je toj metodi u primjeni pri procjeni nekretnina i patenata zajedničko predviđanje budućih prihoda za imovinu koja je tome namijenjena, što patenti, a i određene vrste nekretnina svakako jesu.

4.4. Tržišna metoda

Tržišna metoda uzima u obzir tržište (eng. *market approach*), odnosno cijene koje je određeni patent postigao na tržištu (komparativna metoda). Vrijednost patenta približno je jednaka vrijednosti sličnih patenata ili patentiranih proizvoda koji su već prodani i kupljeni, pod uvjetom

²³³ P. Flignor, D. Orozco: *Intangible Asset and Intellectual Property Valuation; A Multidisciplinary Perspective*, *op. cit.* (bilj. 217), str. 23.

²³⁴ *Ibidem*, str. 26.

²³⁵ Članak 24. st. 4. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, Narodne novine, br.78/15.

da postoje komparativne transakcije na određenom tržištu.²³⁶ Tržišna metoda temelji se na usporedbi sa stvarno plaćenom cijenom za sličnu nematerijalnu imovinu, pod usporedivim okolnostima. Da bi se mogla izvršiti procjena vrijednosti patenata ovom metodom, potrebno je postojanje aktivnog tržišta s informacijama o transakcijama i postignutim tržišnim cijenama te podacima o transakcijama koje uključuju grupe usporedivih ili sličnih patenata, a ako to nije dostupno, onda što više dostupnih informacija o prirodi i opsegu prenesenih prava, odredbama te okolnostima prijenosa jer što je više takvih transakcija, procjena će biti točnija.²³⁷

Koraci koji bi trebali biti poduzeti pri primjeni ove metode uključuju²³⁸:

1. istraživanje odgovarajućeg tržišta (eng. *research the appropriate market*) kako bi se dobile informacije o prodajnim transakcijama i ponudama koje su bile dane za prodaju ili licenciranje imovine (patenata) slične onoj čija se vrijednost procjenjuje
2. verifikaciju dobivenih informacija (eng. *verification of obtained information*) i to potvrđivanjem da su dobiveni podatci stvarni i istiniti i da odražavaju transakcije koje su temeljene na načelu nepristranosti u skladu s tržišnim uvjetima
3. odabir jedinica usporedbe (eng. *selection of units of comparisation*) i razvoj komparativne analize za svaku jedinicu usporedbe (eng. *develop a comparative analysis for each unit of comparisation*), a što uključuje točan odabir jedinica usporedbe kao što su npr. iznos valute (dolari ili euri) po jedinici ili višekratnici prihoda
4. prilagođavanje (eng. *adjustment*), tj. usporedbu transakcija koje su korištene kao „smjernice“ za procjenu vrijednosti s točno određenim objektom (patentom) čija se procjena vrijednosti traži, prilagodbu cijene tih transakcija onom patentu čija se procjena traži ili eliminacija određene transakcije kao smjernice ako nije mogla biti korištena za usporedbu (npr. u slučaju da se radi o posve različitim industrijama koje nije moguće procjenjivati usporedno)
5. poravnanje (eng. *reconcilement*) različitih vrijednosnih komponenti koje su izvedene iz analize postojećih transakcija u pojedinačnu vrijednost.²³⁹

Prednosti korištenja tržišne metode očituju se u jednostavnosti upotrebe te korištenju dostupnih tržišnih informacija, a može biti vrlo korisna pri usporedbi nekih varijabli kod istih tehnologija, npr. ugovora o licenciranju povezane s istim industrijama. Ova je metoda korisna i za izvođenje

²³⁶ Vidi na <https://www.investopedia.com/articles/fundamental-analysis/09/valuing-patent.asp>, zadnje posjećeno dana 10. 11. 2022.

²³⁷ J. Turner, *op. cit.* (bilj. 148), str. 6.

²³⁸ P. Flignor, D. Orozco: Intangible Asset and Intellectual Property Valuation; A Multidisciplinary Perspective, *op. cit.* (bilj. 217), str. 20.

²³⁹ *Ibidem.*

inputa za prihodovnu metodu i kao njezina dopuna. Nedostatci ove metode očituju se u tome što ona ne uzima u obzir jedinstvenost određenog prava intelektualnog vlasništva kao nematerijalne imovine. Predmetna su prava po svojoj biti jedinstvena te nije moguće pronaći istu, sličnu ili za usporedbu pogodnu imovinu takve vrste. Čak i kada bi tako nešto bilo moguće, ne bi bilo moguće u potpunosti procijeniti vrijednost sličnog patenta upravo zbog njegove jedinstvenosti jer ova metoda uzima u obzir općenite informacije dostupne na tržištu pa nije u mogućnosti uzeti u obzir specifične čimbenike pojedine transakcije. Pri primjeni ove metode podatke za usporedne transakcije moguće je dobiti samo iz dostupnih (javnih) pravnih sporazuma, ali često su takvi sporazumi i podatci predmetnih transakcija vrlo povjerljivi i nisu dostupni, čime se smanjuje i mogućnost dobivanja vjerodostojnih usporednih informacija. Također, pri primjeni ove metode nisu uzeti u obzir ostali dogovoreni uvjeti u određenim transakcijama pa to sigurno utječe i na utvrđenje vrijednosti prema ovoj metodi. Kod ove metode može se povući usporedba s procjenom vrijednosti nekretnina kod koje procjenitelji poredbenom metodom tržišnu vrijednost određuju na temelju najmanje tri kupoprodajne cijene (transakcije) poredbenih nekretnina.²⁴⁰ Tržišna metoda i u primjeni kod procjene nekretnina ima svojih nedostataka, baš kao i kod primjene u procjeni vrijednosti patenata. Nedostatci se odnose na otežanu mogućnost pronalaska komparativnih objekata procjene s kojima bi predmet procjene mogao biti uspoređen. Ova se metoda dosta oslanja na aproksimativan pristup, posebice iz razloga jer uzima u obzir cijene koje su dostupne u javnim registrima (što ne znači da su i točne, odnosno da su transakcije zaključene po tim cijenama).

4.5. Usporedba metoda procjene vrijednosti patenta

Studija slučaja

Sljedeća studija slučaja²⁴¹ razvijena je kako bi pružila uvid u to kako izmišljeno društvo može pristupiti određenim pitanjima i mogućnostima vrednovanja prava intelektualnog vlasništva u

²⁴⁰ Sukladno članku 24. st. 1. i 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, poredbena metoda u prvom je redu primjerena za utvrđivanje tržišne vrijednosti neizgrađenih i izgrađenih zemljišta, a koristi se i za procjenu vrijednosti samostojećih, poluizgrađenih i ugrađenih obiteljskih kuća, obiteljskih kuća u nizu, stanova, garaža kao pomoćnih građevina, garažnih parkirnih mjesta, parkirnih mjesta i poslovnih prostora. Broj kupoprodajnih cijena (transakcija) utvrđuje se na temelju broja kupoprodajnih ugovora ako kupoprodajni ugovor sadržava katastarske čestice iz samo jednoga zemljišnoknjižnog tijela. U slučaju da jedan kupoprodajni ugovor sadržava katastarske čestice iz više zemljišnoknjižnih tijela, tada je broj kupoprodajnih cijena iz tog ugovora jednak broju zemljišnoknjižnih tijela.

²⁴¹ Po uzoru na *case study* u V. Calloway, M. Dever, H. Gwinnell, J. Houser, M. Spink, J. VanDerZanden, S. Weingust, R. Williamson: *Intellectual Property Valuation*, IPO Corporate IP Management Committee, 2013.

raznim kontekstima koji su obrađeni u ovom radu. Činjenice i okolnosti navedene u ovoj studiji slučaja ne predstavljaju stvarna društva ili procjene.²⁴²

Studija slučaja prikazuje primjenu, prednosti i nedostatke metoda procjene vrijednosti patenta koje su obrađene u ovom radu.

U prvoj godini društvo Glass Tech d.o.o. osnovano je 2018. godine sa sjedištem u Zagrebu. Osnivači društva su četiri istraživača i stručnjaka koji su razvili posebnu vrstu stakla koje je bilo znatno tvrđe i bilo ga je mnogo teže razbiti nego bilo koje drugo staklo na tržištu koje je postojalo u to vrijeme. Rana istraživanja, također, su pokazala da se ovo staklo može napraviti tako da bude iznimno tanko, ali da pritom zadrži sve karakteristike tvrdoće, da je otporno na lomljenje te da ne pruža nikakav odsjaj kada se gleda na iznimno svijetlom mjestu. Istraživači koji su razvili ovu tehnologiju vidjeli su primjenu tog stakla u mnogim industrijama, ali su se početno fokusirali na isporuku stakla za veliko i brzorastuće tržište pametnih telefona na kojem su razbijeni zasloni i kratak vijek stakla bili sve veći problem za potrošače.

Dok su rani prototipovi tog stakla pokazali veliko obećanje za tehnologiju, Glass Tech proveo je 2021. i 2022. godinu u dodatnim istraživanjima i razvoju u nastojanju da se poboljša tehnologija i razvije proizvod koji bi se mogao ugraditi u pametne telefone. Do kraja 2021. godine Glass Tech je registrirao patent u Hrvatskoj, Njemačkoj, Kini i Sjedinjenim Američkim Državama. Specifično staklo zaštićeno patentom povezano je i s različitim poslovnim tajnama koje su dio proizvodnog procesa tog stakla te sa specifičnim *inputima* materijala potrebnih za izradu takve vrste stakla.

Poslovanje društva Glass Tech d.o.o. tijekom 2018. godine (1. godine) financirano je sredstvima društva (sredstva iz EU fondova, ulaganje osnivača) i različitim donacijama jer društvo nije generiralo nikakve novčane tokove tijekom prve godine. Na kraju prve godine Glass Tech d.o.o. imao je viziju da je potrebna još godina dana kako bi bili spremni za komercijalizaciju specifičnog stakla zaštićenog patentom ugradnjom u pametne telefone. Međutim, Glass Tech d.o.o. više nije imao dovoljno kapitala da dovrši potrebno istraživanje i razvoj jer je zbog porasta cijena materijala i rada trošak premašivao procjene i sredstva dobivena iz različitih izvora. Osnivači Glass Tech d.o.o. nisu htjeli odustati od udjela u društvu u samom zamahu pa su se, umjesto toga, obratili nekolicini banaka kako bi dobili prijeko potrebno financiranje. Jedna od banaka pristala je financirati daljnje istraživanje i razvoj uz zahtjev za zasnivanjem založnog prava na patentu. Glass Tech d.o.o. pristao je na navedeno, ali

je trebalo izvršiti procjenu vrijednosti takvog patenta od strane neovisnog stručnjaka, ali i za interne potrebe društva.

Nakon korištenja tri tradicionalne metode procjene vrijednosti patenta (prihodovne, troškovne i tržišne) utvrđivanje vrijednosti nematerijalne imovine suočilo se s izazovom povezanim s time na koji način pravilno vrednovati zaštićeni patent. Osnovna razmatranja u vezi sa svakim potencijalnim pristupom imala su niz nepoznanica koje su se kod prihodovne metode odnosile na nepostojanje povijesnih i ranijih novčanih tokova ili očekivanja takvih novčanih tokova na kojima bi se projekcije buduće moguće zarade povezane s predmetnim patentom mogle temeljiti. Čak i kada bi se u slučaju Glass Techa mogli uzeti u obzir parametri novčanih tokova kod dohodovnog pristupa, rizik projekcije budućih novčanih tokova bio je toliko visok (s obzirom na to da Glass Tech nikada nije prodao svoj proizvod i nije bilo nikakvih unaprijed dogovorenih suradnji u kojima bi se prodaja realizirala) jer je diskontna stopa koja bi se trebala koristiti za provođenje izračuna, također, bila iznimno visoka uzrokujući na taj način nisku sadašnju vrijednost patenta zbog toga jer su i predviđeni budućni novčani tokovi bili, također, izuzetno mali. Iz tih razloga jasno proizlazi da se u slučaju Glass Techa za ispravno utvrđivanje vrijednosti patenta procjena nije mogla osloniti samo na dohodovni pristup.

Procjena vrijednosti patenta Glass Techa nije se mogla osloniti niti na tržišnu metodu jer ona uzima u obzir tržište, odnosno cijene koje je određeni patent postigao na tržištu (komparativna metoda), a koja nije postojala zbog nepostojanja transakcija. Zbog nedostatka pouzdanih podataka za korištenje dohodovnog pristupa ili tržišnog pristupa za pravilno utvrđivanje vrijednosti, smatrali su da bi troškovni pristup vjerojatno pružio najtočniju vrijednost patenta kao nematerijalne imovine u njegovoj ranoj fazi, kao i ranoj fazi tek osnovanog *start-upa*.

Kako bi kvantificirali troškove potrebne za zamjenu korisnosti i prednosti svog patenta, uzimali su u obzir vlastito dosadašnje iskustvo u razvoju patenta pri čemu su prikupili podatke o različitim vrstama troškova, pri čemu je primijenjena metoda troškova reprodukcije. Troškovi su uključivali troškove povijesnog istraživanja i razvojnih aktivnosti, vrijeme i plaće izumitelja, materijale, strojeve i opremu, ostali kapital, ulaganja, usluge trećih strana itd., te troškove patentiranja, uključujući pristojbe i naknade za registraciju i održavanje patenta u Hrvatskoj i drugim zemljama. Ti učinjeni troškovi usklađeni su na način da odražavaju trenutne iznose troškova u trenutku procjene vrijednosti, a ne onda kada su stvarno nastali. Ti su iznosi diskontirani kako bi se uzela u obzir činjenica da će onaj tko želi koristiti zamjenski proizvod, vjerojatno moći to učiniti po nižoj cijeni od iznosa koji je potrošio Glass Tech jer je javnost upoznata s otkrićima Glass Techa i zaštitom patenta. Objavljene patentne prijave zasigurno bi osigurale i bolju praksu koja pomaže u razvoju alternativne, usporedive tehnologije, pri čemu

je primijenjena metoda zamjenskog troška koja se bazira na predviđanju troškova koji bi nastali u slučaju razvoja ekvivalentnog ili alternativnog patenta sa sličnom upotrebom ili funkcijom. Na taj je način u cijelosti objedinjena troškovna metoda. Prema procjeni utemeljenoj na troškovnom pristupu, utvrđena je poštena tržišna vrijednost koja je uzela u obzir poznate varijable. Kao rezultat takve procjene patent je procijenjen na 3 milijuna eura. Na temelju ovakve procjene vrijednosti, banka je Glass Techu osigurala dovoljno kapitala da dovrši istraživanje i razvoj u 2019. godini.

Do kraja 2020. godine Glass Tech je razvio dodatne izume i podnio prijave za zaštitu tih izuma patentom u Hrvatskoj te drugim jurisdikcijama u kojima je već imao patente. Smatrali su da je sada sve spremno za plasman na tržište. Početkom 2021. godine sklopili su ugovor za isporuku otpornog stakla s kineskim proizvođačem pametnih telefona Yung Xin za korištenje u novim vrhunskim pametnim telefonima. Prema ovom ugovoru, Glass Tech je trebao opskrbiti Yung Xin staklom za milijun uređaja u 2022. godini koji će biti isporučeni na jednu proizvodnu lokaciju u Kini.

Za daljnje financiranje investicije i isporuku za taj ugovor Glass Tech se ponovno obratio poslovnoj banci koja je provela ažuriranje vrijednosti patenta. Banka koja im je odobrila kreditiranje pristala je odobriti iznos koji predstavlja razliku između ažurirane vrijednosti patenta i iznosa kredita koji su ranije plasirali na temelju procjene vrijednosti patenta učinjene kod inicijalnog zahtjeva za kreditiranje 2021. godine.

Za određivanje vrijednosti patenta, gotovo godinu dana nakon što je prvi put izvršena procjena vrijednosti patenta, ponovno su razmotrene sve tri uobičajene metode utvrđivanja vrijednosti (troškovna, prihodovna i tržišna). Tržišni pristup i dalje je bio neupotrebljiv zbog nedostatka podataka o usporedivim transakcijama. Međutim, za razliku od procjene od godine ranije, korištenje prihodovne metode umjesto troškovne sada je bilo moguće i poželjno za dobivanje točne vrijednosti. To je prvenstveno zbog toga što je sada bilo moguće predvidjeti buduće novčane tokove s obzirom na ugovor koji je potpisan, za razliku od prve procjene kada budući novčani tokovi još nisu mogli biti nikako predviđeni. Nakon što novčani tokovi postanu predvidljivi, korištenje i oslanjanje na prihodovni pristup najčešće pruža točniju procjenu vrijednosti od primjene samog troškovnog pristupa koji je odvojen od potencijalnog budućeg generiranja novčanog toka. Učinjena je nova procjena u kojoj je izražena poštena tržišna vrijednost patenta. Prilikom primjene prihodovnog pristupa za novu procjenu novčani tokovi za 2021. godinu povezani s ugovorom s kineskim proizvođačem pametnih telefona diskontirani su korištenjem relativno niske diskontne stope s obzirom na to da je rizik novčanih tokova bio relativno nizak jer su ti novčani tokovi mogli biti promatrani kao zajamčeni, odnosno

proizlazili su iz potpisanog ugovora. Naravno, ugovor ima određenu mjerljivu količinu rizika iz raznih razloga, npr. nemogućnost isporuke zbog proizvodnih, tehničkih, distribucijskih ili drugih izazova. Iako Glass Tech nema zajamčenu prodaju nakon 2022. godine, određena razina prodaje u 2023. godini i nakon toga modelirana je kao dio prihoda. Međutim, s obzirom na to da takve prodaje nisu dio ugovora i iz tog je razloga znatno rizičnije od prodaje u 2022. godini, novčani tokovi povezani s potencijalnom prodajom u 2022. i dalje diskontirani su unatrag na datum provođenja procjene, ali je diskontna stopa bila viša od stope koja je korištena za 2022. godinu u kojoj je očekivana prodaja. Bez novih potpisanih ugovora i poslovnih suradnji potencijalna buduća prodaja u kasnijem vremenu nije prognozirana jer čak i da je takva prodaja bila uključena u izračun, diskontna stopa koja bi se koristila bila bi izuzetno visoka (čak i viša od novčanih tokova nakon 2022. godine) i, prema tome, njihov učinak na vrijednost patenta ne bi bio značajan, odnosno ne bi bilo ispravno koristiti takvu varijablu ako želimo utvrditi poštenu novčanu ekvivalentnu vrijednost patenta. Novčani tokovi modelirani za prihodovni pristup odnose se na prodaju proizvoda kineskom proizvođaču, međutim, novčani tokovi povezani s takvom prodajom rezultat su korištenja tehnologije obuhvaćene patentom pa je lako zaključiti da su novčani tokovi koji proizlaze iz prodaje proizvoda bili primarno prihod od patenta. Iako nije isključivo korišteno u svrhe procjene banke, temeljito proučavanje konkurentskog tržišta dalo je rezultate te je identificirano mnogo potencijalno konkurentnih tehnologija povezanih sa staklom, ali su sve bile ocijenjene inferiornima u odnosu na proizvod Glass Techa. Kao rezultat nove procjene patent je procijenjen na vrijednost od sedam milijuna eura. Na temelju ove procjene banka je osigurala dovoljno kapitala za financiranje poslovanja i ulaganja u 2022. godini.

Na temelju ovog slučaja vidimo na koji su način tradicionalne metode procjene vrijednosti korištene. Možemo zaključiti da je kod početnog „vijeka“ patenta najispravnije primijeniti troškovnu metodu, dok kada postoje povijesni podatci ili predvidivi novčani tokovi koji bi se trebali realizirati radi sklapanja ugovora i suradnje, ispravno je primijeniti prihodovnu metodu. Tržišna metoda koja se oslanja samo na cijene koje je određeni patent postigao na tržištu (komparativna metoda) može biti korištena kao dopuna dohodovnoj metodi. Troškovna metoda bila bi najučinkovitija u slučaju prodaje patenta (ne u okviru ovršnog postupka) kako bi kupac koji nudi određenu cijenu mogao okvirno procijeniti kako se kreću cijene, ali ona ne uzima u obzir sve čimbenike značajne za procjenu vrijednosti patenta. U ovom primjeru uzeta je industrija proizvodnje pametnih telefona i komponenti kao primjer profitabilne i brzorastuće industrije. Međutim, u slučajevima nekih manje profitabilnih i razvijenih industrija ovaj bi

slučaj zasigurno imao drugačije rezultate procjene vrijednosti patenta. Troškovna metoda zasigurno bi bila osnova procjene u takvim primjerima.

V. METODE PROCJENE VRIJEDNOSTI U OVRŠNOM POSTUPKU

5.1. Primjena metoda procjene vrijednosti patenta u ovršnom postupku

Prednosti i nedostaci troškovne, prihodovne i tržišne metode nisu na potpuno jednak način primjenjive u slučajevima kada bi te metode trebale biti korištene i u okviru procjene vrijednosti patenata u ovršnom postupku. S obzirom na nešto drugačiju svrhu procjene u ovršnom postupku dolazimo do sljedećih zaključaka.

Prihodovna metoda kod procjene vrijednosti patenta općenito daje točan izračun novčanih tokova koje korisnik može očekivati od uporabe i primjene određenog patenta. Ovdje polazimo od pretpostavke da je ovrhovoditelj isti patent imao u zalogu ili ga je s razlogom otkrio kao „potencijal“ za naplatu svoje tražbine. Iz te se perspektive može zaključiti da je patent na kojem se provodi ovrha vjerojatno ranije već generirao određene novčane tokove. Međutim, prihodovna metoda uzima u obzir predviđanje novčanih tokova prihoda povezanih s patentom na apstraktno određeno poduzeće ili pojedinca koji bi u ovršnom postupku mogao biti potencijalni stjecatelj. U slučaju kada neovisni procjenitelj određene struke radi procjenu vrijednosti patenta (recimo da bi možda najpraktičnije bilo da se isto vještačenje radi po vještaku ekonomske struke), mora uzeti u obzir točno određene novčane tokove koje je generirao baš taj patent kako bi mogao dati nekakve projekcije budućih novčanih tokova. Kako je u ovršnom postupku procjena vrijednosti potrebna radi provođenja postupka prodaje i utvrđivanja najniže cijene u skladu s odredbama OZ-a, ne bi bilo oportuno koristiti ovu metodu u njezinom izvornom obliku.

U ovršnom postupku korištenje ove metode ne bi dalo točne rezultate. Čak i kada bi se uzeli u obzir novčani tokovi koje je dosadašnji stjecatelj imao od patenta u dijelu trajanja patentne zaštite, primjena ove metode ne bi bila u potpunosti ispravna i ne bi dala ispravan rezultat. Procjenitelj bi mogao podatke o bruto ili neto prihodima i dobiti, operativnom novčanom tijeku i uštedi troškova prikazati za dotadašnjeg nositelja patenta (ovršenika), a novi bi stjecatelj iste podatke mogao koristiti u svojoj komparativnoj procjeni učinka koju bi taj patent mogao imati na njegovo poslovanje. Međutim, ne bi bilo moguće izračunati novčane tokove za svakog potencijalnog stjecatelja patenta. Izračunavanje točnih iznosa novčanih tokova za koje se očekuje da će ih generirati određeni patent ne može predstavljati točan izračun vrijednosti patenta za potrebe ovršnog postupka.

Prihodovna bi metoda u okviru ovršnog postupka mogla biti primijenjena zajedno s troškovnom metodom. Troškovna bi metoda u tom slučaju nadopunjavala prihodovnu metodu jer sadrži određene varijable (trošak razvoja patenta, naknada i dr.) u obliku troškova koji su nastali za razvoj i korištenje tog određenog patenta pa bi mogla dati ispravnu vrijednost patenta uzimajući u obzir poznate varijable.

Tržišna metoda, koja predstavlja komparativnu analizu iznosa koji su drugi patenti postigli na određenom tržištu, sama za sebe nije primjenjiva u ovršnom postupku. Ona bi bila odlična nadopuna sveobuhvatnom pristupu procjene vrijednosti patenata kada bi postojalo razvijeno tržište. U nepostojanju razvijenog tržišta u Republici Hrvatskoj kada je riječ o trgovanju patentima, a posebice uzimajući u obzir da je teško pronaći podatke o stvarno plaćenim cijenama pod usporedivim okolnostima, čak i na stranom tržištu, nije za očekivati da bi procjenitelji u okviru ovršnog postupka uzimali u obzir ovu metodu. Nedostatak aktivnog tržišta s informacijama o transakcijama i postignutim tržišnim cijenama te podacima o transakcijama koje uključuju grupe usporedivih ili sličnih patenata najveći je nedostatak primjene ove metode u okviru ovršnog postupka.

U ovršnom postupku jedina metoda koja bi mogla biti korištena u svom izvornom obliku je troškovna metoda. Ona uzima u obzir poznate varijable. Povijesni troškovi učinjeni za razvoj i održavanje određenog patenta dio su ove metode. Svakako bi sudski vještak kojem bi sud povjerio izradu procjene vrijednosti patenta trebao imati u vidu što više parametara kako bi što preciznije odredio vrijednost patenta i kako bi vjerovnici imali realnu mogućnost naplate iz vrijednosti prodaje određenog patenta. Kada bi troškovna metoda bila korištena zajedno s prihodovnom metodom (u slučaju kada bi bilo dovoljno poznatih varijabli koje bi se mogle koristiti), mogla bi služiti kao vodič za određivanje najviše cijene koju je stjecatelj spreman platiti za patent u ovršnom postupku. To je iz razloga jer bi novi stjecatelj znao koji su troškovi učinjeni i novčane tokove koje može očekivati.

U ovršnom postupku procjena vrijednosti patenta potrebna je kako bi se ispravno utvrdila vrijednost i odredila najniža cijena. U tu svrhu, kada govorimo o provedbi ovršnog postupka po pravilima OZ-a, primjena troškovne metode je nezaobilazna. Tržišna metoda nije primjenjiva, dok bi prihodovna metoda u kombinaciji s troškovnom metodom mogla koristiti puno više potencijalnom stjecatelju patenta nego samoj svrsi u okviru ovršnog postupka.

U okviru svega, svakako je potrebno sagledati i industriju primjene patenta, tržišta ili proizvoda u koji patent može biti inkorporiran kao čimbenik koji utječe na vrijednost. Farmaceutska industrija i *hi tech* industrija predstavljaju profitabilne i brzorastuće industrije u kojima

primjenjivi patenti brzo generiraju značajne profite, dok za neke druge industrije to nije slučaj (bez obzira na vrhunsku primjenjivost patenta).

5.2. Primjer provedbe unovčenja i dosude patenta

Ovdje se potrebno osvrnuti na dio koji se odnosi na stadije ovršnog postupka vezane uz provedbu unovčenja i dosude, a nakon što je vrijednost patenta već ispravno utvrđena u iznosu poštene tržišne vrijednosti na jedan od ranije predviđenih načina.

U primjeru koji je već naveden u ovom radu zamislimo nešto drugačiji scenarij u kojem društvo Glass Tech d.o.o. zbog globalne krize nije bilo u mogućnosti obaviti isporuke kineskom proizvođaču i taj je ugovor naposljetku raskinut te je arbitraža u tijeku. Kredit koji je u dva plasmana banka odobrila Glass Tech d.o.o. dospio je u cijelosti zbog kašnjenja s tri uzastopne rate te banka pristupa namirenju i pokreće ovršni postupak na patentu na temelju ovršne isprave (solemnizirane privatne isprave) sporazuma o zasnivanju založnog prava na pravu intelektualnog vlasništva. Nakon donošenja rješenja o ovrši sud je po ovlaštenom vještaku ekonomske struke dobio izračun vrijednosti patenta po troškovnoj metodi (jer nije bilo značajnih novčanih tokova) u kunsjoj protuvrijednosti od 1,5 milijuna eura. Dakle, duplo manje od inicijalne procjene banke, po sadašnjim cijenama u 2022. godini. Sud donosi zaključak o prodaji u kojem navodi karakteristike predmeta prodaje kako su navedene u patentnom spisu te kako je predmetni izum štíćen patentom, otporno staklo, u posjedu ovršenika Glass Tech-a. Prodaja se provodi elektroničkom javnom dražbom i Financijska agencija objavljuje podatke o patentu iz zaključka o prodaji, a koji su i dio sažetka patentnog spisa vezanog uz izum. Zainteresirani investitor jest društvo kojem je osnovni predmet poslovanja digitalna preobrazba korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija kojima nudi proizvode koji pokreću naprijed mnoge industrije, povećava njihove mogućnosti i ubrzava napredak. Zainteresirani kupac primjenu patentiranog otpornog stakla vidi u različitim industrijama, od *hi tech* industrije pa sve do zdravstvene industrije (kao dio komponenti aparata namijenjenih dijagnostici, ali i potrošnog materijala za uzimanje uzoraka kako bi se smanjila mogućnost oštećenja pri transportu). Njegovo društvo ENT d.o.o. visoko je profitabilno društvo te u svom portfelju već ima različite vrste patenata i ovaj bi mu nadogrudio postojeći portfelj te bi isti mogao iskoristiti u plasmanu novih proizvoda svojim stalnim kupcima u okviru poslovne suradnje. Prihodovnom metodom, uzimajući u obzir i procijenjenu vrijednost patenta u ovršnom postupku, došao je do povoljnih izračuna predvidivih novčanih tokova u idućim godinama koji bi znatno poboljšali njegovo poslovanje. Ti iznosi, prema izračunima, višestruko premašuju iznos utvrđene vrijednosti patenta. ENT d.o.o. odlučuje se za sudjelovanje na dražbi te, nakon uplate jamčevine

i početka javne dražbe, stavlja svoju ponudu u kunsnoj protuvrijednosti od 750.001 eura, što je neznatno više od najniže cijene (1/2 utvrđene vrijednosti). ENT d.o.o. bio je jedini ponuditelj na dražbi i sud je donio rješenje o dosudi kojim je odredio da se kupcu ENT d.o.o. dosudi patent koji je predmet ovrhe te da se dosuda zabilježi u Registru patenata. ENT d.o.o. je formalno-pravno postao nositelj prava, što znači da ima isključivo pravo korištenja predmeta zaštite izuma. Već je samom pljenidbom prava iz zaštićenog izuma Glass Tech d.o.o. dobio zabranu raspolaganja tim pravom, a u trenutku pravomoćnosti rješenja o dosudi to je pravo prešlo na ENT d.o.o. kao novog nositelja. Zaključak o predaji u posjed sud nije donio. ENT d.o.o. se pred DZIV-om legitimirao kao novi nositelj te je isto zabilježeno u Registru patenata. Međutim, Glas Tech d.o.o. je i dalje imao pokušaje plasmana na tržište s istim patentom dosuđenim u ovršnom postupku ENT d.o.o. te nije bio voljan predati posjed izumom šticećenog proizvoda.

Ovdje dolazimo do još jedne problematike provedbe ovrhe na patentu. Sud je u ovom primjeru, u rješenju o dosudi, propustio naložiti ovršeniku predaju predmeta ovrhe u posjed kupca. Upitno je, također, je li proceduralno sud u rješenju o dosudi mogao to odrediti. Zbog specifičnosti prirode patenta sud bi mogao odrediti predaju predmeta ovrhe u posjed kupca rješenjem o dosudi ili posebnim zaključkom. Međutim, čak i da je sud to odredio, rješenje o dosudi, kao i zaključak o predaji u posjed nisu ovršne isprave na temelju koje bi kupac mogao tražiti ovrhu²⁴³. Sud je u rješenju o ovrsi trebao zabraniti ovršeniku raspolaganje patentom nakon pljenidbe te navesti i kaznenopravne sankcije postupanja protivno zabrani.²⁴⁴ Ako se ovršenik ponaša protivno toj obvezi nakon pravomoćnosti rješenja o ovrsi, smatra se da su ispunjeni uvjeti za izricanje novčane kazne ili kazne zatvora²⁴⁵. Kazne su propisane OZ-om.²⁴⁶ Da bi sud izrekao propisane kazne, potrebno je da ovrhovoditelj podnese prijedlog za izricanje kazne.²⁴⁷ Iako OZ spominje samo ovrhovoditelja, kupac kao osoba s pravnim interesom također bi trebao biti

²⁴³ Navedeno stajalište zauzeo je Županijski sud u Varaždinu u predmetu poslovni broj: Gž.1288/10 i Gž-2897/13 u kojem je naveo da rješenje o dosudi nekretnine i zaključak o predaji u posjed nekretnine ne predstavljaju ovršne isprave, s time da ako ovršenik dobrovoljno ne preda kupcu nekretninu nakon donošenja zaključka o predaji nekretnine, sud će na prijedlog kupca u tzv. incidentalnom postupku ovrhe pristupiti ovrsi radi ispražnjenja i predaje nekretnine kupcu. Sud je zaključio kako su OZ-om cjelovito i jasno propisane isprave kojima ovršni zakon prizna snagu ovršnih isprava, stoga da bi mogao odrediti ovrhu na temelju ovršne isprave, ona mora steći svojstvo ovršnosti, a svojstvo ovršnosti ovisi o vrsti činidbe koja je objekt tražbine. Zaključio je kako je u tom smislu prvostupajnski sud pravilno odbacio (kao nedopušten) prijedlog ovrhovoditelja jer pravomoćno rješenje o dosudi i rješenje o predaji nekretnine istoga općinskog suda nisu sudske odluke koje u smislu odredbe čl. 23. st. 1. i 2. OZ-a mogu steći svojstvo ovršnosti, tako da iste nisu ovršne isprave na temelju kojih bi se mogla odrediti predložena ovrha.

²⁴⁴ Članak 142. OZ-a.

²⁴⁵ Članak 263. st. 2. i 3. OZ-a.

²⁴⁶ Članak 16. OZ-a.

²⁴⁷ Članak 263. st. 4. OZ-a.

legitimiran za podnošenje tog prijedloga.²⁴⁸ Novim kaznama prijeti se sve dok se ovršenik ne prestane ponašati protivno svojoj obvezi.²⁴⁹

Izvan ovršnog postupka, nakon njegovog okončanja, kupcu bi preostao na raspolaganju obvezno pravni zahtjev naknade štete. Navedeni primjer sigurno bi predstavljao situaciju koja bi se mogla dogoditi. Zbog postojanja velikog broja praznina svakako ostaje na sudskoj praksi da otkloni nedorečenost.

²⁴⁸ Iako OZ propisuje „na prijedlog ovrhovoditelja“, stjecatelj (kupac) u ovršnom postupku bi trebao moći dokazati svoj pravni interes ili se sporazumjeti s ovrhovoditeljem o poduzimanju radnje u postupku.

²⁴⁹ Članak 263. st. 6. OZ-a.

VI. ZAKLJUČAK

Za društva koje ulažu u istraživanje i razvoj inovacija je najvažnije sredstvo održavanja konkurentnosti na tržištu, a jedini način da zadrže tu konkurentsku prednost je zaštita inovativnih ideja i sprječavanje drugih društava da ih koriste. Zaštita prava iz patenata pruža nositeljima način da svoje izume zaštite od svih drugih na određeno vrijeme. Patenti predstavljaju vrlo vrijednu imovinu pravnih, ali i fizičkih osoba. Nerijetko cjelokupan profit određenog poslovnog subjekta i njegov položaj na tržištu postoji upravo zbog određenog zaštićenog patenta. Možemo reći da patenti spadaju u najvrjedniju nematerijalnu imovinu određenog poduzeća, u slučaju da generiraju značajan prihod ili utječu na buduće novčane tokove.

U radu su izložena obilježja patenta kao predmeta ovrhe te analizirane odredbe ZoP-a i OZ-a koje se primjenjuju. Međutim, zaključak je da su pravila, kojima je uređena ovrha na patentu kao drugom imovinskom pravu, nedostatna i sa stajališta ZoP-a i sa stajališta OZ-a. Trenutno važeći ZoP ne regulira ovršni postupak kao *lex specialis* (kao što to radi npr. Pomorski zakonik za ovrhe na brodovima), dok je raniji zakon barem djelomično normirao ovršni postupak. S druge strane, OZ propisuje odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na pokretninama, što se ne doima kao logično rješenje, već je takvo rješenje u suprotnosti s naravi patenta kao nematerijalnim pravom u okviru prava intelektualnog vlasništva. Razmatrajući karakteristike patenta i pokretnina, ne proizlazi da između njih postoji podudarnost koja bi rezultirala mogućnošću primjene odredbi o ovrsi na pokretninama na odgovarajući način u postupcima ovrhe na patentu. Podnormiranost, kao i promatranje prava intelektualnog vlasništva kroz koncept apstraktnosti u praksi dovodi do toga da ovrhovoditelji, koji žele naplatiti svoje tražbine u ovršnom postupku, uglavnom posežu za pokretanjem ovrhe na nekim drugim predmetima koji su konvencionalniji i kvalitetnije normirani. Pokretanje ovrha na imovini ovršenika kao što su nekretnine, pokretnine i vrijednosni papiri mnogo su češće, dok se istovremeno zanemaruje vrijednost koja se krije u patentima. Imajući na umu sve veći značaj patenata, za očekivati je da će ubrzo ovrha na patentima biti prepoznata među vjerovnicima kao potencijalno sredstvo naplate te da će u skorije vrijeme biti puno više pokrenutih ovršnih postupaka na patentu kao predmetu ovrhe, nego što je to slučaj trenutno. Do tada bi postupak ovrhe na patentu, ipak, trebao biti detaljnije uređen jer, kako smo vidjeli i u ovom radu, mnogo je nedorečenosti u zakonu po pitanju provedbe ovrhe. To se, posebice, odnosi na unovčenje patenta, što je jedna od ovršnih radnji jer pravila o unovčenju pokretnina ne odgovaraju zahtjevima unovčenja

patenta kao predmeta ovrhe. Drugi problem koji je prepoznat u okviru ove teme je i problematika izbora načina utvrđivanja vrijednosti patenta jer, kako smo utvrdili, zakonodavni okvir o tome ništa ne govori, a upravo je utvrđivanje vrijednosti u okviru ovršnog postupka vrlo bitna stavka za ovrhovoditelja, potencijalnog kupca, ali i ovršenika. Neznatan broj ovršnih postupaka na patentu kao predmetu ovrhe rezultira nemogućnošću formiranja jasnih kriterija i metodologije za procjenu vrijednosti takvih patenata.

Kako je u radu prikazano, posebno kroz praktičan primjer, vrlo je važno izabrati ispravnu metodu utvrđivanja vrijednosti kako bi se dobili točni rezultati. Nije moguće sve patente procjenjivati tržišnom metodom jer ne postoje tržišta za sve vrste patenata da bi se mogli dobiti parametri o vrijednosti realiziranih transakcija. Kako ta varijabla često nije dostupna, tržišna metoda u velikom broju slučajeva nije primjenjiva kao metoda za utvrđivanje vrijednosti patenta, već može služiti kao dopuna i smjernica pri utvrđivanju vrijednosti prihodovnom ili troškovnom metodom. Prihodovnu metodu moguće je koristiti kada postoji neko duže razdoblje upotrebe patenta, odnosno kada je takav patent već generirao određene novčane tokove na temelju kojih se može dati predikcija novčanih tokova u budućnosti. U slučaju relativno kratkog postojanja patenta i kada on nije generirao značajne novčane tokove i kada nije bio iskoristiv na tržišnom plasmanu, primjena prihodovne metode nije oportuna. To je posebno iz razloga korištenja diskontne stope kod izračuna u prihodovnoj metodi jer kod nepostojanja budućih predvidivih poslova i novčanih tokova, diskontna stopa je visoka. Ona odražava ukupnost rizika, a rizici su veći što je manje budućih predvidivih transakcija koje će generirati novčane tokove. Stoga će izračuni prihodovne metode poštene tržišne vrijednosti patenta biti točniji što je manje nepoznanica za buduće novčane tokove, a time je i manja diskontna stopa pa je vrijednost patenta, izračunata po toj metodi, viša. Troškovna metoda najtočnije izražava vrijednost patenta u slučajevima postojanja svih spomenutih nepoznanica (nepostojanja tržišta i predvidivih budućih novčanih tokova) jer uzima u obzir stvarno nastale troškove, samo ne u vremenu kada su zaista i nastali, već u sadašnjem vremenu (trenutka izrade procjene). To je i glavni nedostatak ove metode jer je moguće da su se zbog brzog razvoja tehnologije određeni troškovi za istraživanje i razvoj smanjili do sadašnjeg trenutka u odnosu na vrijeme kada su nastali. Istraživanje i razvoj određene tehnologije unazad u nekom razdoblju, od npr. jedne godine, može raditi značajnu razliku. Neki procesi u proizvodnji za koje je ranije trebalo šest mjeseci istraživanja i razvoja, sada su smanjeni na dva mjeseca pa je svakako razlika u vrijednosti troškova značajna. Stoga niti ova metoda ne može u potpunosti odraziti stvarnu vrijednost troškova nastalih za razvoj izuma šticećenog patentom, već okvirnu projekciju tih troškova u sadašnjem vremenu. Ona daje odgovor na pitanje koliko bi netko u današnjem

trenutku trebao uložiti novca da dobije izum s istim ili približno sličnim karakteristikama i istom funkcionalnošću. Ti će troškovi gotovo uvijek biti manji u sadašnjosti, nego u prošlom vremenu upravo zbog tehnoloških procesa koji brzo napreduju pa sve ono što je do jučer bila nepoznanica, danas više nije. Iako troškovna metoda ima svoje nedostatke, ona ipak ostaje jedina samostalno primjenjiva u okviru ovršnog postupka.

Pri utvrđenju vrijednosti pojedinog patenta iznimno je važno da nadležan sud u provedbi ovrhe izabere ovlaštenog sudskog vještaka koji ima potrebna specifična znanja za procjenu vrijednosti patenta koji bi trebao biti unovčen u ovršnom postupku. Isto je potrebno kako bi ovrhovoditelj mogao u što većoj mjeri namiriti svoju tražbinu, ali i radi mogućnosti procjene ekonomske koristi koju bi potencijalni kupac mogao imati stjecanjem patenta u ovršnom postupku. Utvrđivanje vrijednosti patenta vrlo je kompleksno te je potrebno sagledati sve parametre pri procjeni vrijednosti patenta. U radu su prikazane različite metode utvrđivanja vrijednosti te analizom prednosti i nedostataka svake od njih dolazimo do zaključka da je samo kombinirano korištenje predmetnih metoda ispravno i može dovesti do točnog rezultata procjene. Patent vrijedi onoliko koliko je njegov potencijal, odnosno koliko bi njegov kupac mogao u budućnosti očekivati prihoda od tog patenta, a što najviše uzima u obzir prihodovna metoda, koja je i najčešće korištena metoda procjene. Međutim, ta metoda koristi se kada postoji duže razdoblje egzistencije patenta. Ovdje polazimo od pretpostavke da je ovrhovoditelj prije provođenja ovrhe, učinkovitim *asset tracingom*, došao do zaključka o postojanju određene potencijalne vrijednosti takvog patenta iz koje bi mogao naplatiti svoju tražbinu. Međutim, moguće je i da ovrhovoditelj zbog svojevrsnog pritiska na ovršenika za naplatu tražbine pokrene ovrhu na patentu bez postojanja ikakvog saznanja o njegovoj vrijednosti ili potencijalnoj vrijednosti. Također je moguće da ovršenih nema nikakvu drugu vrstu imovine pa ovrha na patentu ostaje jedina mogućnost ovrhovoditelja. U tim se slučajevima može ispostaviti tek u fazi procjene vrijednosti patenta da taj patent kao predmet ovrhe nema vrijednost, odnosno da je njegova vrijednost zanemariva u odnosu na visinu tražbine koju ovrhovoditelj treba naplatiti. Međutim, ni najtočnija procjena vrijednosti patenta ne podrazumijeva da će ovrhovoditelj zaista i namiriti svoju tražbinu. Samo kada postoji interes za kupnjom tog patenta, ovrhovoditelj može očekivati namirenje svoje tražbine. Ako postoji mali broj interesenata za patent na dražbi u ovršnom postupku, za očekivati je da će potencijalni kupci čekati i ne dražbovati na prvoj dražbi, a kako bi predmet ovrhe stekli po što povoljnijoj cijeni, čime se umanjuju šanse da ovrhovoditelj bude u cijelosti namiren. Moguća je i situacija koja se često događa u praksi, da se na drugoj dražbi koja počinje nižom cijenom postigne viša (čak i dosta viša) cijena od one koja je bila na prvoj

dražbi. Ovisno o visini tražbine, ovrhovoditelj bi mogao očekivati namirenje svoje tražbine u cijelosti.

Zaključno, unatoč svim nedostacima u ovršnom postupku kod procjene vrijednosti patenta najoportunije bi bilo primijeniti troškovnu metodu. Potencijalni kupac kao novi stjecatelj mogao bi, radi određivanja najviše cijene koju će ponuditi na dražbi, napraviti analizu primjenom kombinacije troškovne i prihodovne metode. Tada bi bio u mogućnosti na određeni način projicirati financijsku korist tog patenta na svoje ustaljeno poslovanje. Bile bi poznate varijable troškova (podatke bi mogao saznati iz procjene u ovršnom postupku), dok bi projekciju novčanih tokova mogao koristiti za određivanje budućih prihoda (*best case i worst case scenario*) pa bi zasigurno lakše donio odluku o tome koju će cijenu ponuditi na dražbi.

Iako određene studije pokazuju da je profitabilnost patenta svakako povezana s generiranjem novčanih tokova i profitabilnosti društva, to ne mora uvijek biti slučaj. Inženjer koji razvija određeni izum i zaštititi ga patentom ne mora nužno biti i uspješan poduzetnik i obrnuto. Stoga smo često svjedoci primjera kako poduzetnici koji nisu povezani s tehničkim izumima u trenutku kada isti postanu dio njihovog portfelja, maksimiziraju profit svog društva. Profit povezan s tim istim patentom njegov raniji nositelj nije uspio ostvariti iz niza razloga. Stoga patent zaista vrijedi onoliko koliko je njegov potencijal u rukama pravog nositelja.

VII. LITERATURA

Knjige i članci:

- 1) Verona, Pravo industrijskog vlasništva, 1. izdanje (Zagreb, Informator, 1978)
- 2) J. Čizmić, D. Zlatović, Komentar Zakona o žigu, (Zagreb, Faber i Zgombić, 2002)
- 3) S. Marković, Patentno pravo, 1. izdanje (Beograd, Nomos, 1997)
- 4) M. Dika, Građansko ovršno pravo, I. knjiga - Opće građansko ovršno pravo (Zagreb, Narodne novine, 2007)
- 5) S. Triva, M. Dika; Građansko parnično procesno pravo (Zagreb, Narodne novine, 2005)
- 6) J. Barbić: Pravo društava, Opći dio (Zagreb, Organizator, 2008)
- 7) R. Matanovac Vučković, H. Ernst: Ovrha na žigu - kako premostiti podnormiranost (Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 1/2013)
- 8) R. Matanovac Vučković, H. Ernst: Prava na izumu koja mogu biti predmet ovrhe - hrvatska, europska i međunarodna perspektiva (Nova pravna revija, br. 7/2013)
- 9) Kunda, Croatia: Intellectual Property and Private International Law - Comparative Perspective, Oxford and Portland / Oregon, 2012
- 10) A. Gambardella, D. Harhoff, B. Verspagen: The value of European patents, 12. 12. 2010., dostupno na <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1057/emr.2008.10>
- 11) B. Hall, G. Thoma, S. Torrisi : The market value of patents and R&D: Evidence from European firms, 2007, dostupno na <https://journals.aom.org/doi/pdf/10.5465/ambpp.2007.26530853>
- 12) M. A. Bader, F. Rüether: Still A Long Way To Value-Based Patent Valuation, The Patent Valuation Practices Of Europe's Top 500, lipanj 2009., dostupno na https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_insme_smes_ge_10/wipo_insme_smes_ge_10_ref_theme06_01.pdf
- 13) K. F. Holt, B. P. O'Shaughnessy, T. B. Herman: What's It Worth? Principles of Patent Valuation, objavljeno u Landslide, Vol. 8, No. 1, rujan/listopad 2015., American Bar Association, dostupno na https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2015-16/september-october/what-s-it-worth-principles-patent-valuation/
- 14) J. Turner: Valuation of intellectual property assets: Valuation techniques: Parameters, Methodologies, and Limitations, WIPO Asian Regional Forum on IP Strategy, Korea

- (2000), WIPO 'Module 11: IP valuation', dostupno na https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf
- 15) P. Flignor, D. Orozco: Intangible Asset and Intellectual Property Valuation; A Multidisciplinary Perspective, dostupno na https://www.academia.edu/63955374/Intangible_asset_and_intellectual_property_valuation_A_multidisciplinary_perspective
- 16) V. Calloway, M. Dever, H. Gwinnell, J. Houser, M. Spink, J. VanDerZanden, S. Weingust, R. Williamson: Intellectual Property Valuation, IPO Corporate IP Management Committee, 2013
- 17) J. Jarosz, R. Heider, C. Bazelon, C. Bieri and P. Hess: Patent Auctions: How Far Have We Come, dostupno na https://www.analysisgroup.com/globalassets/content/insights/publishing/jarosz_patent_auctions_how_far_have_we_come.pdf.

Uredbe, zakoni i pravilnici:

- 18) Zakon o patentu, Narodne novine br. 16/20
- 19) Zakon o patentu, Narodne novine br. 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11, 76/13
- 20) Zakon o trgovačkim društvima, Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22
- 21) Zakon o parničnom postupku, 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
- 22) Zakon o žigu, Narodne novine br. 14/19
- 23) Ovršni zakon, Narodne novine br. 93/14
- 24) Ovršni zakon, Narodne novine br. 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20
- 25) Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Narodne novine br. 78/2015
- 26) Zakon o međunarodnom privatnom pravu, Narodne novine br. 101/17 koji zamjenjuje raniji Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima, Narodne novine br. 53/91, 88/01 koji je važio do 28. 1. 2019.
- 27) Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22
- 28) Pravilnik o patentu, Narodne novine br. 55/20
- 29) Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, Narodne novine br. 156/14, 1/19, 28/21

- 30) Ugovor o suradnji na području patenata, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 3/98, 10/98
- 31) Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 10/98, 3/01, 4/02, 15/02, 1/03, 18/03, 3/05, 3/06, 5/08, 12/08, 5/09, 4/10, 9/11, 6/12, 2/13, 6/14, 5/15, 3/16, 2/17, 5/18, 6/19, 2/20
- 32) Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima
- 33) America Invents Act, Public Law No: 112 - 29 (09/16/2011), dostupno na <https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-bill/1249>.

Web izvori:

- 28) www.dziv.hr
- 29) <https://www.epo.org/index.html>
- 30) <https://www.investopedia.com/articles/>
- 31) <https://www.stockopedia.com>
- 32) <https://www.wipo.int>
- 33) <https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr>.