

# HRVATSKA I MAKEDONIJA U EUROPSKOM PATENTNOM SUSTAVU

Dr. sc. Romana Matanovac Vučković \*

UDK 347.77.012(497.5:347.17)

Pregledni znanstveni rad

Primljeno: listopad 2010.

*Autorica obrađuje Europsku patentnu konvenciju i njezin utjecaj na patentna zakonodavstva u Hrvatskoj i Makedoniji kao državama ugovornicama s posebnim naglaskom na odredbe kojima se omogućuje njezina neposredna primjena. Detaljno se obrađuju i subjektivna prava u vezi s izumom i patentom prema Europskoj patentnoj konvenciji te u vezi s hrvatskim i makedonskim patentnim zakonima: izumiteljsko pravo, pravo iz prijave patenta te pravo iz priznatog patenta.*

*Ključne riječi: Europska patentna konvencija, europski patent, europska prijava patenta*

## 1. UVOD

Europska patentna konvencija stupila je na snagu u Hrvatskoj 1. siječnja 2008. godine, a u Makedoniji točno godinu dana poslije. Iako ta Konvencija nije pravna stečevina Europske unije *stricto sensu*, njezinim su se stupanjem na snagu dvije države još jednim malim ali značajnim korakom približile Europskoj uniji. Naime, sve države članice Europske unije su i ugovornice Europske patentne konvencije te je punopravno članstvo u Europskoj patentnoj organizaciji zahtijevani standard u području patentnog prava bez ispunjavanja kojeg je teško zamisliti članstvo u Europskoj uniji.

Gospodarski gledano, prihvativši standarde europskog patentnog sustava i prije ratifikacije Europske patentne konvencije, ali i ušavši u punopravno članstvo Europske patentne organizacije, Hrvatska i Makedonija sigurno su dodatno otvorile vrata investicijama temeljenim na patentiranoj tehnologiji. U

---

\* Dr. sc. Romana Matanovac Vučković, viša asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb

regionalnom, tj. europskom kontekstu stjecanje patentne zaštite u ovim dvjema državama time je pojednostavljeno.<sup>1</sup>

Cilj ovoga rada jest potvrditi stajalište da se pravila kojima se omogućuje izravna primjena odredaba Europske patentne konvencije u Hrvatskoj i Makedoniji podudaraju te da je učinak europskih prijava patenata i europskih patenata u tim dvjema državama uređen na isti način.

## 2. EUROPSKA PATENTNA KONVENCIJA

### 2.1. Povijesni razvoj

Europska unija do danas nije uspjela u jednom od svojih projekata koji je još sedamdesetih godina prošloga stoljeća započeo u tijelima Europske ekonomske zajednice, a trebao je doprinijeti višem stupnju integracije njezina zajedničkog tržišta – u projektu patenta Zajednice. Konvencija o europskom patentu za zajedničko tržište koja je nastala kao rezultat Luksemburške konferencije o patentu Zajednice iz 1975. te je trebala biti pravni temelj za stvaranje sustava patenta Zajednice i daljnju harmonizaciju patentnog prava u Europskoj ekonomskoj zajednici nije nikada stupila na snagu. Posljednje intenzivnije inicijative usmjerene k ponovnoj aktualizaciji stvaranja patenta Zajednice pojavile su se 2000. godine u obliku Prijedloga Uredbe Vijeća o patentu Zajednice<sup>2</sup>, no također nisu urodile plodom.<sup>3</sup> Slijedom toga, za razliku od žiga Zajednice i dizajna Zajednice koji proizvode jedinstvene učinke na području cijele Europske unije i koji su uređeni autonomnim pravilima Europske unije, do danas ne postoji mogućnost stjecanja patenta koji bi proizvodio jedinstvene učinke na području cijele Europske unije. Drugim riječima, ne postoji pravo patenta Zajednice koje bi uređivala autonomna pravila Europske unije.

<sup>1</sup> Europski patent isplativiji je u odnosu prema pojedinačnim nacionalnim prijavama ako se zahtijeva zaštita istog izuma u trima državama ugovornicama i više njih.

<sup>2</sup> *Proposal for a Council Regulation on the Community patent*, COM/2000/0412 final – CNS 2000/0177, O. J. C 337, 28. 11. 2000., str. 278. Analizu vidi u: Paterson, Gerald, *The European Patent System – The Law and Practice of the European Patent Convention*, 2nd Ed., London, 2001., str. 595 – 608.

<sup>3</sup> Konvenciju o Europskom patentu iz 1975. potpisalo je devet država članica EEZ-a, ali nije bilo dovoljno ratifikacija. Sadržaj te Konvencije u velikoj mjeri preuzet je u Europsku patentnu konvenciju. Ponovne inicijative pojavile su se kroz Ugovor o europskom patentu iz 1989. te Uredbu o patentu Zajednice iz 2000. Ni te inicijative za sada nisu uspjele. Više vidi Di Cataldo, Vincenzo, *From the European Patent to a Community Patent*, Columbia J. Eur. Law, 8, 2002., str. 19.

Ipak, i bez obzira na to što se još sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća zaključilo da projekt patenta Zajednice neće doživjeti uspjeh u dogledno vrijeme, integracijske europske snage okrenule su svoja nastojanja prema međunarodnom ugovoru koji je predstavljao niži stupanj integracije patentnih sustava više država no što bi to bio patent Zajednice, ali primjenom kojeg su se značajno smanjili troškovi potpunog ispitivanja istog izuma pred nadležnim tijelima više država radi stjecanja istog patenta u tim državama. Iako se nije uspjelo stvoriti sustav koji bi proizvodio jedinstvene učinke u tadašnjoj cijeloj Europskoj ekonomskoj zajednici, težilo se za stvaranjem sustava koji bi prema svojim obilježjima bio kompleksniji, sadržajniji te rigorozniji od sustava stjecanja patenta na temelju međunarodne prijave primjenom Ugovora o suradnji na području patenata koji administrira Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo.<sup>4</sup> Tako je nastala Europska patentna konvencija iz 1973. godine koja je stupila na snagu u listopadu 1977. Ona je u to vrijeme bila namijenjena ponajprije državama članicama tadašnje Europske ekonomske zajednice koje su suvereno i bez obzira na članstvo u njoj mogle ratificirati Konvenciju.

Od vremena stupanja na snagu do danas pravno tijelo Konvencije čine sam tekst Konvencije uz niz provedbenih akata. Taj kompleksan pravni sustav ima vrlo fleksibilan način prilagođavanja potrebama prakse i tehnološkog razvoja tako da je tekst Konvencije uz provedbene akte doživio niz izmjena i dopuna.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> U tim se nastojanjima osobito isticala Francuska. Vidi Tritton, Guy; Davis, Richard; Ecenborough, Michael; Graham, James; Malynicz, Simon; Roughton, Ashley, *Intellectual Property in Europe*, 3rd Ed., London, 2008., str. 84.

<sup>5</sup> Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) od 5. listopada 1973. izmijenjena je Aktom o reviziji članka 63. Europske patentne konvencije od 17. prosinca 1991. i odlukama Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 21. prosinca 1978., 13. prosinca 1994., 20. listopada 1995., 5. prosinca 1996., 10. prosinca 1998. i 27. listopada 2005. Na snazi je Europska patentna konvencija kako je izmijenjena i dopunjena Aktom kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o priznavanju europskih patenata od 29. studenoga 2000. (Revizijski akt) koji je stupio na snagu 13. prosinca 2007. Sastavni dio Europske patentne konvencije čine Pravilnik o provedbi Europske patentne konvencije od 5. listopada 1973., kako je posljednji put izmijenjen i dopunjen Odlukom Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 27. listopada 2009. i stupio na snagu 1. travnja 2010., Protokol o tumačenju članka 69. Europske patentne konvencije od 5. listopada 1973., kako je izmijenjen i dopunjen Revizijskim aktom, Protokol o zapošljavanju osoblja Europskog patentnog ureda u Haagu od 29. studenoga 2000., Protokol o centralizaciji i uvođenju europskog patentnog sustava od 5. listopada 1973., kako je izmijenjen i dopunjen Revizijskim aktom, Protokol o sudskoj nadležnosti i priznavanju odluka o pravu na priznavanje europskog patenta od 5. listopada 1973., Protokol o povlasticama i imunitetima od 5. listopada 1973. te Pravilnik o pristojbama od 20. listopada 1977., kako je posljednji put izmijenjen i dopunjen 7. prosinca 2006. godine.

Uz Europsku patentnu Konvenciju danas se u 14 država potpisnica primjenjuje i Londonski sporazum.<sup>6</sup> To je opcijski međunarodni ugovor koji države ugovornice Konvencije mogu, ali i ne moraju ratificirati te kojemu je cilj smanjenje troškova prijevoda europskih patenata.

## 2.2. Harmonizirajući utjecaj Konvencije u državama ugovornicama

Europska patentna konvencija po svojoj je naravi međunarodni ugovor koji se izravno primjenjuje u državama ugovornicama tako da se samo nekolicinom odredaba sadržanih u nacionalnom zakonu o patentu upućuje na neposrednu primjenu Konvencije te se uređuju učinci europskih prijava patenata i europskih patenata u državama ugovornicama.

Iako ne sadržava pravila o tome da su države ugovornice dužne svoje nacionalno patentno pravo usuglasiti s odredbama Konvencije niti sadržava pravila o potrebi harmonizacije nacionalnih patentnih prava u državama ugovornicama, poglavito onih materijalno-pravne naravi, Europska patentna konvencija ima ključnu ulogu u harmonizaciji materijalnog patentnog prava država ugovornica. Naime, paralelno s ratifikacijom Konvencije svaka država ugovornica spontano prilagođava i odredbe svojeg nacionalnog patentnog sustava prihvaćajući materijalna pravila Konvencije. Istodobno, tijela država ugovornica koja su i dalje nadležna za postupke priznavanja patenata po nacionalnoj i/ili međunarodnoj prijavi, kao i sudovi nadležni za postupke u vezi s patentima, u pravilu prihvaćaju upravnu praksu i tumačenja patentnih standarda kao što su novost, inventivna razina, industrijska primjenjivost, stručna osoba iz odgovarajućeg područja i dr. koje su razvila tijela Europskog patentnog ureda.<sup>7</sup> Uspješnost Europske patentne konvencije odražava se i u tome što njezin harmonizirajući efekt utječe na razvoj patentnog prava i šire od država koje su joj ratifikacijom pristupile.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Sporazum o primjeni članka 65. Konvencije o priznavanju europskih patenata sklopljen je 17. listopada 2000. godine u Londonu. Nakon što ga je 9. listopada 2007. godine ratificirala Francuska, stupio je na snagu 1. svibnja 2008. godine. Ovaj sporazum na snazi je u Republici Hrvatskoj, ali nije u Makedoniji.

<sup>7</sup> Tako i Paterson, G., *op. cit.* u bilj. 2, str. 3. O načelima i načinu tumačenja Konvencije vidi *ibid.*, str. 23 – 35.

<sup>8</sup> Tako Parać, Zoran, *Opseg patentne zaštite*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 37, 2, 1987., str. 199.

### 2.3. Utjecaj Konvencije na pravnu stečevinu Europske unije

Slijedom navedenoga valja zaključiti da je sadržaj Konvencije nedvojbeno značajno utjecao i na sadržaj pravne stečevine Europske unije. Danas se u pravnoj stečevini Europske unije u području patentnog prava uređuju samo neka od specijalističkih pitanja patentnog prava koja utječu na pravilno djelovanje unutarnjeg tržišta. Riječ je o patentnoj zaštiti izuma iz područja biotehnologije te o prisilnim licencijama patenata koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s problemima javnog zdravlja. Tu valja pribrojiti i uredbe kojima se uređuje (pojednostavnjeno rečeno) mogućnost produljenja trajanja patentne zaštite primjenom instituta svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za još maksimalno pet godina za lijekove, pedijatrijske proizvode te pesticide.<sup>9</sup>

Članstvo u Europskoj patentnoj organizaciji nije uvjetovano članstvom u Europskoj uniji, ali je pristupanje Europskoj uniji uvjetovano ratifikacijom Europske patentne konvencije. To nije propisano ni u jednom pravno obvezujućem aktu, ali je unatoč tomu standard na kojem se insistira u pretpristupnim pregovorima te od kojeg nema iznimke. Stoga države koje se pripremaju za članstvo u Europskoj uniji u pravilu prije pristupanja Europskoj uniji moraju od Upravnog vijeća Europske patentne organizacije primiti te prihvatiti poziv za članstvo u Europskoj patentnoj organizaciji i ratificirati Europsku patentnu konvenciju. Prije poziva za punopravno članstvo u pravilu se potpisuje bilateralni međunarodni ugovor između države kandidatkinje i Europske patentne organizacije kojim se za tu državu primjenjuje sustav proširenog europskog patenta kao priprema za punopravno članstvo.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Više o pravnoj stečevini Europske unije u području patenata te njezinoj implementaciji u hrvatsko zakonodavstvo vidjeti Matanovac Vučković, Romana, *Intelektualno vlasništvo i pristupanje Europskoj uniji – novele zakona iz 2007. godine* (uvodna studija), u: *Zbirka propisa u području prava intelektualnog vlasništva – autorsko i srodna prava, patent, žig, industrijski dizajn, topografije, oznake*, Zagreb, 2008., str. 28 – 47.

<sup>10</sup> Danas je 38 država ugovornica Europske patentne konvencije: Albanija, Austrija, Belgija, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Monako, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska i Velika Britanija. Države u sustavu proširenja su: Bosna i Hercegovina te Crna Gora. Srbija je posljednja pristupila u članstvo Europske patentne organizacije 1. listopada 2010. godine.

## 2.4. Pravna narav, učinci i sadržaj Konvencije

Europska patentna konvencija jest međunarodni ugovor kojim države ugovornice dio svoje suverenosti prenose na Europsku patentnu organizaciju. One je time ovlašćuju da provodi postupke za priznanje patenata potpunim ispitivanjem prema autonomnim materijalnim i postupovnim pravilima koja su propisana u Konvenciji kao i prema upravnoj praksi koju su razvila tijela Europskog patentnog ureda crpeći ovlasti iz teksta Konvencije te priznaju rezultate toga postupka i takvoga ispitivanja kao svoje. Stupajući u članstvo Europske patentne organizacije svaka država osim patenata koje priznaje u svojem nacionalnom patentnom sustavu koji je uređen nacionalnim materijalnim i postupovnim pravilima te međunarodnim ugovorima s područja patentnog prava<sup>11</sup> istodobno priznaje i europski patent. Drugim riječima, patenti priznati prema Konvenciji u postupku pred Europskim patentnim uredom i patenti priznati u nacionalnom postupku pred nadležnim nacionalnim upravnim tijelom,<sup>12</sup> bilo prema nacionalnoj ili prema međunarodnoj prijavi, proizvode jednake učinke na području države za koju su priznati.

Konvencija je autonoman sustav pravila koji administrira Europska patentna organizacija osnovana Konvencijom kao pravna osoba kojoj sve države članice priznaju pravnu osobnost u najširem mogućem smislu prema nacionalnim propisima te koja može stjecati prava, preuzimati obveze te biti strankom u pravnim postupcima.<sup>13</sup> Predstavlja je njezin predsjednik. Europska patentna organizacija djeluje posredstvom Europskog patentnog ureda kao svojeg izvršnog tijela. Konvencijom je osnovano i Upravno vijeće koje čine imenovani predstavnici država članica i njihovi zamjenici, dok mu je na čelu predsjedatelj.

<sup>11</sup> Tu se ne misli na Europsku patentnu konvenciju već npr. na Ugovor o suradnji u području patenata (*Patent Cooperation Treaty*), Ugovor o patentom pravu (*Patent Law Treaty*), Strasbourški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata (*Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification*), Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka (*Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure*) te Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na obranu i za koje su podnesene prijave patenata (*Agreement for the Mutual Safeguarding of Secrecy of Inventions Relating to Defence and for Which Applications for Patents Have Been Made*).

<sup>12</sup> U Republici Hrvatskoj to je Državni zavod za intelektualno vlasništvo ([www.dziv.hr](http://www.dziv.hr)), a u Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji to je Državni zavod za industrijsko vlasništvo ([www.ippo.gov.mk](http://www.ippo.gov.mk)).

<sup>13</sup> Europska patentna organizacija ima sjedište u Münchenu.

U Europskoj patentnoj konvenciji propisana su pravila o organizacijskoj strukturi i nadležnosti Europske patentne organizacije i njezinih tijela, materijalna pravila patentnog prava te postupovna pravila koja primjenjuje Europski patentni ured u ispitivanju europskih prijava patenata. Riječ je o korpusu pravnih pravila kojima se uređuju sva pitanja vezana uz stjecanje europskog patenta.<sup>14</sup>

### 3. NACIONALNI PROPISI U PODRUČJU PATENTNOG PRAVA U HRVATSKOJ I MAKEDONIJI

Hrvatska i Makedonija svoja su nacionalna patentna zakonodavstva harmonizirala s pravnom stečevinom Europske unije te ga prilagodila Europskoj patentnoj konvenciji<sup>15</sup> i drugim važnijim međunarodnim ugovorima u području patentnog prava.<sup>16</sup> U Hrvatskoj je na snazi Zakon o patentu<sup>17</sup> (dalje u tekstu: ZP) kao *sedes materiae* nacionalnog patentnog prava te Pravilnik o patentu.<sup>18</sup> Uz ZP kao *lex specialis* na upravne postupke<sup>19</sup> koji se pred Državnim zavodom

<sup>14</sup> Težnja je da se Konvencijom urede sva pitanja vezana uz Europsku patentnu organizaciju te postupak i pretpostavke za stjecanje europskog patenta. No, to nije moguće u cijelosti. Stoga Konvencija ponekad upućuje na primjenu drugih, u pravilu nacionalnih, propisa. Tako se npr. u čl. 125. Konvencije propisuje da ako u njoj nisu sadržane neke odredbe o postupku, Europski patentni ured postupa prema načelima postupovnog prava koja su općepriznata u državama ugovornicama.

<sup>15</sup> Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) i akta kojim se mijenja Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) objavljen je u Narodnim novinama, Međunarodni ugovori, br. 8/2007; stupanje na snagu Konvencije objavljeno je u Narodnim novinama, Međunarodni ugovori, br. 1/2008, a kasnije izmjene provedbenih akata u Konvenciju u Narodnim novinama, Međunarodni ugovori, br. 13/2009, 3/2010 i 4/2010.

<sup>16</sup> Hrvatska je članica svih, a Makedonija većine međunarodnih ugovora navedenih u bilj. 11. Nadalje, Hrvatska i Makedonija su na temelju sukcesije od bivše SFRJ članice i Pariške konvencije. Vidjeti npr. Čizmić, Jozo, *Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva*, Pravo u gospodarstvu, 33, 1994., 9-10, str. 648 – 658. Jednako tako, u objema državama na snazi je i Sporazum TRIPS.

<sup>17</sup> Objavljen u Narodnim novinama, br. 173/2003, 87/2005, 76/2007 te 30/2009.

<sup>18</sup> Objavljen u Narodnim novinama, br. 117/2007.

<sup>19</sup> U upravnim postupcima za stjecanje patenta, njegov poništaj te održavanje u vrijednosti plaćaju se troškovi i pristojbe u skladu sa Zakonom o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (Narodne novine, br. 64/2000, 160/2004, 62/2008 i 30/2009) te Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (Narodne novine, br. 86/2000, 187/2004 i 70/2008).



za intelektualno vlasništvo provode radi stjecanja patenta, njegova poništaja ili održavanja u vrijednosti primjenjuje se i Zakon o općem upravnom postupku.<sup>20</sup> S druge strane, u Makedoniji je na snazi propis u kojem se uređuju sva prava industrijskog vlasništva s apsolutnim djelovanjem, a među njima uređen je i patent.<sup>21</sup> Riječ je o Zakonu o industrijskom vlasništvu<sup>22</sup> (dalje u tekstu: ZIV) uz koji se primjenjuje niz pravilnika u kojima se za svako pojedino pravo industrijskog vlasništva uređuju pojedinosti postupka za stjecanje i održavanje u vrijednosti. U upravnim postupcima koji se odnose na patent primjenjuje se Pravilnik o patentu.<sup>23</sup> Pristojbe za stjecanje i održavanje u vrijednosti prava industrijskog vlasništva, pa tako i patenta, uređene su Tarifom Državnog zavoda za industrijsko vlasništvo.<sup>24</sup>

#### **4. SUBJEKTIVNA PRAVA U VEZI S IZUMOM I PATENTOM PREMA EUROPSKOJ PATENTNOJ KONVENCIJI TE HRVATSKIM I MAKEDONSKIM PATENTNIM ZAKONIMA**

U nacionalne sustave patentnog prava u Hrvatskoj i Makedoniji u cijelosti su iz Europske patentne konvencije preuzete materijalnopravne pretpostavke za stjecanje i održavanje u vrijednosti patenata. U nastavku će se obraditi subjektivna prava koja nastaju u vezi s izumom i patentom te će se usporediti rješenja iz Konvencije s rješenjima propisanim u nacionalnim patentnim propisima Hrvatske i Makedonije.

##### **4.1. Pravo na patent (izumiteljsko pravo)**

Pravo na patent jest subjektivno pravo koje se stječe na temelju zakona i koje ovlašćuje nositelja na stjecanje isključivog prava koje proizlazi iz priznatog patenta. Drugim riječima, samim stvaranjem izuma odnos između izumitelja

<sup>20</sup> Objavljen u Narodnim novinama, br. 47/2009, stupio na snagu 1. siječnja 2010. Postupci koji su započeti prije stupanja na snagu toga Zakona dovršit će se prema Zakonu o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 53/1991 i 103/1996).

<sup>21</sup> Propisivanje materije prava industrijskog vlasništva u Makedoniji preuzeto je vjerojatno iz prijašnje jugoslavenske tradicije kada su se Zakonom o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja iz 1981. godine (Službeni list SFRJ, br. 34/1981) uređivala sva prava industrijskog vlasništva. Isti je pristup danas zadržala i npr. Slovenija.

<sup>22</sup> Službeni vjesnik Republike Makedonije, br. 21/2009.

<sup>23</sup> Službeni vjesnik Republike Makedonije, br. 92/2009.

<sup>24</sup> Službeni vjesnik Republike Makedonije, br. 129/2009.



i njegova izuma iz obične pravno relevantne činjenice prerasta u subjektivno pravo<sup>25</sup> koje se naziva i izumiteljskim pravom. Za razliku od svih drugih subjektivnih prava koja se vezuju uz izum jedino pravo na patent, tj. izumiteljsko pravo po svojoj naravi, u trenutku nastanka izuma pripada originarno osobi koja je izumitelj. Za to pripadanje, za nastanak izumiteljskog prava nije potrebno izvršiti nikakav formalan akt<sup>26</sup>, nije potrebno ni na koji način registrirati niti publicirati činjenicu nastanka izuma. Naprotiv, izum u pogledu kojeg izumitelj pretendira steći patent mora ostati tajan do podnošenja prijave za priznanje patenta.<sup>27</sup> Ako je više osoba zajedno radilo na nastanku izuma, onda im pripada zajedničko izumiteljsko pravo. Sve što je rečeno vrijedi i prema Europskoj patentnoj konvenciji i prema ZP-u i ZIV-u.

S druge strane, ako je više osoba neovisno jedna o drugoj došlo do istog izuma, izumiteljsko pravo prema Europskoj patentnoj konvenciji (čl. 60/2) pripada onoj osobi koja je za odnosni izum prva podnijela prijavu za priznanje patenta. Vezano uz pitanje tko ima pravo na patent, Hrvatska i Makedonija u svojim nacionalnim patentnim propisima također proklamiraju načelo “prvi u registru – prvi u pravu”. Ono znači da prednost u stjecanju patenta ima onaj koji je prvi podnio prijavu za stjecanje patenta. To načelo, koje se često označava engleskim izrazom *first-to-file*, karakteristično je za europske države. Za razliku od toga, u Sjedinjenim Američkim Državama primjenjuje se načelo *first-to-invent*, što znači da prednost ima onaj tko je prvi izumio, a ne onaj tko je prvi podnio prijavu.<sup>28</sup>

Izumiteljsko pravo postoji uvijek kada je izum nov, ima inventivnu razinu i industrijski je primjenjiv. Dakle, ako je potencijalno objektivno patentibilan. To su materijalne pretpostavke za patentibilnost izuma prihvaćene u svim državama ugovornicama Europske patentne konvencije. No, subjektivna izvjesnost postojanja izumiteljskog prava ovisi o naknadnoj spoznaji o činjenicama koje su objektivno postojale u trenutku njegova nastanka: o utvrđivanju činjenice novosti, činjenice zadovoljavajuće inventivne razine i činjenice industrijske primjenjivosti. To se utvrđuje u postupku povodom zahtjeva za priznanje patenta. No, zbog ekonomičnosti postupka, kao i da bi se spriječilo usporavanje postupka ispitivanja prijave za priznanje patenta utvrđivanjem

<sup>25</sup> Slično Krasser, Rudolf, *Patentrecht*, München, 2004., str. 5.

<sup>26</sup> *Ibid.*, str. 333.

<sup>27</sup> Iznimku predstavljaju unijsko i izložbeno pravo prvenstva.

<sup>28</sup> Tako i Anastasovska Dabović, Jadranka; Pepeljegovski, Valentin, *Pravo na intelektualna sopstvenost*, Skopje, 2008., str. 238. (Izvorni naslov knjige pisan je ćirilicom.) Vidi i Marković, Slobodan M., *Patentno pravo*, Beograd, 1997., str. 145, 146.

izumitelja, prema čl. 60./3 Konvencije u postupku za priznanje patenta koji se vodi pred Europskim patentnim uredom, oborivo se predmnijeva da je podnositelj europske prijave za priznanje patenta ovlašten podnijeti ju. Predmnijeva se da toj osobi pripada izumiteljsko pravo, da mu pripada pravo na patent. Ista predmnijeva vrijedi i u Hrvatskoj i Makedoniji.

Sam sadržaj izumiteljskog prava konzumira se podnošenjem prijave za priznanje patenta. Samo po sebi ono ne ovlašćuje nositelja sadržajno ni na kakva zahtijevanja prema trećima koja bi iz njega proizlazila, iako je ono po svojoj naravi apsolutno pravo. No, nije isključivo pravo. Tek u slučaju povrede, tj. u slučaju neovlaštenog izvršavanja izumiteljskog prava podnošenjem prijave za priznanje patenta, u postupku pred Europskim patentnim uredom ili nacionalnim tijelom ovlaštenim za priznavanje patenata, izumitelju stoje na raspolaganju ili zahtjevi za utvrđivanjem ili vindikacijski zahtjevi te zahtjevi za naknadom štete<sup>29</sup> koji su uređeni u nacionalnim propisima ili pak mjere propisane u čl. 61. Europske patentne konvencije. No, kao što je rečeno, ovdje je riječ o zahtjevima u slučaju povrede, a ne o ovlastima odobriti ili zabraniti neka korištenja, koje bi proizlazile iz samog izumiteljskog prava kao takvog. Sadržajem je, dakle, to usko pravo, sastoji se samo od prava steći patent i, vidjet će se u nastavku, prava biti priznat kao izumitelj u prijavi odnosno registru patenata. Stoga ga u njemačkoj pravnoj književnosti nazivaju nesavršenim pravom intelektualnog vlasništva s apsolutnim djelovanjem.<sup>30</sup>

Izumiteljsko pravo ima i osobnopravnu komponentu kojom se štiti pravo izumitelja biti kao takav označen u prijavi kao i u registru patenata (čl. 62. Konvencije). Ove odredbe također prate hrvatski i makedonski propisi.<sup>31</sup> Po naravi stvari u kontinentalnoeuropskim sustavima, osobnopravnom komponentom svojega izumiteljskog prava izumitelj ne može raspolagati, ona je neotuđiva. Pravo biti naveden kao izumitelj pripada izvorno samo fizičkoj osobi – izumitelju. U slučaju izumiteljeve smrti ona nije nasljediva, ali je nasljednici mogu izvršavati ne kao svoje pravo, već samo kao izumiteljevo pravo.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Vidi npr. čl. 95.a ZP-a te čl. 291 – 294. ZIV-a.

<sup>30</sup> Njem. *unvollkommen absolutes Immaterialgüterrecht*. Vidi npr. Krasser, *op. cit.* u bilj. 25, str. 343. te Melullis, Klaus-Jürgen, u: Benkard, Georg (Begr.) et al., *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 10. Aufl., München, 2006., str. 317.

<sup>31</sup> Više za Hrvatsku vidi Vukmir, Mladen; Sikirić, Hrvoje; Gliha, Igor, *Croatia*, u: Blanpain, Roger, (ed.), *International Encyclopaedia of Laws – Kluwer Law International, Intellectual Property*, supl. 36, 2006., str. 179, 181, a za Makedoniju vidi Anastasovska Dabović, J.; Pepeljugovski, V., *op. cit.* u bilj. 28, str. 239.

<sup>32</sup> Nasljednik se ne može upisati kao izumitelj, ali može zahtijevati da se izumitelj kojeg je naslijedio kao takav upiše u registar patenata. Slično Ullmann, Eike, u: Ben-

## 4.2. Pravo iz prijave patenta

Izumiteljsko pravo objavom prijave za priznanje patenta pretvara se u pravo iz prijave patenta. Pravo iz prijave patenta daje provizornu zaštitu podnositelju prijave i pretendentu na stjecanje patenta u razdoblju od podnošenja prijave do priznanja patenta koje može trajati više godina.<sup>33</sup>

Ako je izumitelj cilj steći prijavu u više država ugovornica Europske patentne konvencije, na raspolaganju mu stoji europska prijava patenta. S druge strane, ako se njegova poslovna strategija za komercijalno iskorištavanje izuma svodi na područje jedne države kao što su to Hrvatska ili Makedonija ili ako postoje drugi razlozi zbog kojih ne može zahtijevati zaštitu u više država, na raspolaganju mu stoje nacionalne prijave.

Prednost je europske prijave patenta to što se povodom jedne prijave u kojoj se naznačuju države ugovornice za koje se traži priznanje provodi jedan jedinstveni postupak potpunog ispitivanja za stjecanje patenta pred Europskim patentnim uredom, a rezultat toga postupka priznaje se u svim naznačenim državama. Prednost je europske patentne prijave i ta što ona osigurava visok stupanj pravne sigurnosti da je priznati patent ujedno i valjan i to slijedom činjenice da je Europski patentni ured jedan od vrhunskih svjetskih centara za potpuno ispitivanje patenata koji zapošljava više od 5.000 inženjera iz najrazličitijih područja tehnike te ima vrhunske baze patentnih podataka. Naime, u svim europskim zakonodavstvima postoji mogućnost naknadnog poništaja patenta s učinkom *ex tunc*, zbog neispunjenja materijalnih pretpostavki zbog čega *ab initio* patent i nije smio biti priznat, što može imati ozbiljne implikacije ekonomske, a posebice financijske naravi na nositelja priznatog a pravno nevaljanog patenta.

Usporedo s europskim patentnim sustavom koegzistira i množina nacionalnih sustava pojedinih država ugovornica, pa tako i Hrvatske i Makedonije. U svakom od nacionalnih sustava se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje patentno pravo u toj državi, može podnijeti prijava kojom se zahtijeva priznavanje patenta za odnosnu državu, povodom koje se u toj državi provodi neovisan nacionalni postupak za priznanje patenta.<sup>34</sup> Iako su materijalnopravne pretpo-

---

kard, Georg (Begr.) et al., *op. cit.* u bilj. 30, str. 561.

<sup>33</sup> U nacionalnim patentnim uredima u prosjeku to razdoblje traje pet godina, dok Europski patentni ured ima nešto bolju statistiku te tamo to razdoblje u prosjeku traje od tri do pet godina (Izvor: *Publikacija Europskog patentnog ureda: How to get a European patent – Guide for applicants*, 10. izd., 2004., str. 9).

<sup>34</sup> Postoji i treći pravni put za stjecanje patenta u Hrvatskoj i Makedoniji a to je međunarodna prijava patenta prema Ugovoru o suradnji na području patenata (eng. *Patent*

stavke za stjecanje patenta na isti način propisane u ZP-u i ZIV-u, postupak za stjecanje patenta bitno se razlikuje. Npr., makedonski Zavod za industrijsku svojinu uopće ne provodi postupak potpunog ispitivanja, već se za stjecanje nacionalnog patenta prema čl. 63. ZIV-a priznaju rezultati takva postupka koje provede tijelo koje je prema Ugovoru o suradnji na području patenata nadležno za međunarodno pretraživanje ili za prethodno međunarodno ispitivanje ili tijelo s kojim je makedonski Zavod sklopio ugovor o pružanju usluge pretraživanja i potpunog ispitivanja. I sam postupak koji provodi makedonski ured znatno se razlikuje od hrvatskog postupka. Naime, nakon provedenog formalnog ispitivanja makedonski ured odmah, i bez provedenog potpunog ispitivanja i bez dokaza o takvom postupku provedenom od prije navedenih inozemnih nadležnih tijela, priznaje patent, ali uvjetno. Ako do isteka devete godine od dana podnošenja nacionalne prijave podnositelj ne priloži dokaz o provedenom potpunom ispitivanju od strane navedenih inozemnih nadležnih tijela, patentna zaštita isteći će istekom desete godine od dana podnošenja prijave.<sup>35</sup> S druge strane, hrvatski Državni zavod za intelektualno vlasništvo, kao i Europski patentni ured, samostalno provodi postupak potpunog ispitivanja prijave za priznanje patenta.<sup>36</sup>

Osim što postupaju prema nacionalnim prijavama patenata, hrvatski i makedonski zavod imaju ulogu i u podnošenju europske prijave patenta jer se ona može, osim neposredno Europskom patentnom uredu, s jednakim učinkom podnijeti i posredstvom nacionalnih ureda, ali na jednom od jezika Konvencije – engleskom, njemačkom ili francuskom.<sup>37</sup>

---

*Cooperation Treaty*). Taj je međunarodni ugovor ponajprije tehničke naravi, a njime se reguliraju postupovna pravila povodom međunarodnih prijava patenta. Podnošenje jedne jedinstvene međunarodne prijave patenta zamjenjuje više nacionalnih prijava za isti izum u više država, čime se znatno pojednostavljuje i pojeftinjuje postupak priznanja prava u različitim državama u kojima se traži patentna zaštita (designirane ili naznačene zemlje). Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo administrira međunarodne prijave pristigle neposredno ili posredstvom nekog nacionalnog ureda država ugovornica. U tome su sustavu danas 142 države.

<sup>35</sup> Više Anastasovska Dabović, J.; Pepeljugovski, V., *op. cit.* u bilj. 28, str. 240 – 243.

<sup>36</sup> Neispitani patent koji traje 10 godina u Makedoniji po svojoj je naravi jednak konsenzualnom patentu iz hrvatskog ZP-a koji je također neispitano pravo s trajanjem od najviše 10 godina.

<sup>37</sup> Detaljnije Paterson, G., *op. cit.* u bilj. 2, str. 46. Vidi i čl. 108.b/1. i 5. ZP-a te čl. 119. i 120./1 ZIV-a. Izgleda da se prema čl. 120./1 ZIV-a europska prijava patenta može podnijeti i na makedonskom jeziku, no da bi Europski patentni ured po njoj mogao postupati, svakako se mora prevesti na jedan od jezika Konvencije. Usporediti i brošuru *National Law relating to EPC*, dostupna na [http://documents.epo.org/projects/babylon/epo\\_net.nsf/0/EE1929ACFAA82EC3C125725800374350/\\$File/Nati](http://documents.epo.org/projects/babylon/epo_net.nsf/0/EE1929ACFAA82EC3C125725800374350/$File/Nati)

Prema čl. 60. hrvatskog ZP-a<sup>38</sup> objavom nacionalne prijave za priznavanje patenta njezin podnositelj stječe privremeno pravo na temelju kojeg može zahtijevati naknadu štete od bilo koje treće strane koja je u razdoblju između datuma objave prijave patenta i datuma objave podatka o priznanju patenta iskoristavala izum u suprotnosti s člankom 58. i 59. ZP-a<sup>39</sup>, što bi nakon priznavanja patenta moglo biti zabranjeno. Slijedom navedenoga uočava se da sadržaj privremenog prava iz čl. 60. ZP-a nositelja prava iz prijave ne ovlašćuje odobriti ili zabraniti gospodarsko iskorištavanje izuma koji je predmet patentne prijave. Drugim riječima, nositelj prava iz prijave nema pravo kakvo je dano nositelju patenta. Hrvatski zakonodavac priklonio se shvaćanju da je pravo iz prijave patenta privremeno pravo kojemu je sadržaj posebno uređen te da tu nije riječ o uvjetnom pravu patenta. Sadržaj prava iz prijave uži je od sadržaja prava iz patenta.<sup>40</sup> Posljedično, u vremenu prije stjecanja patenta nositelj prava iz prijave može podnijeti jedino tužbu za naknadu štete, ali mu na raspolaganju ne stoje i ostali zahtjevi koje može podnijeti nositelj priznatog patenta. Tek kada stekne patent, nositelj patenta uživa pun sadržaj prava koje proizlazi iz priznatog patenta, s tim da se taj sadržaj prava retroaktivno proteže i na razdoblje od podnošenja prijave.

S druge strane, izgleda da se makedonski ZIV priklonio uređenju prema kojem je pravo iz prijave zapravo uvjetno pravo iz patenta.<sup>41</sup> Drugim riječima, pravo iz prijave ima isti sadržaj i učinke kao da je riječ o priznatom patentu i bez obzira na to što patent još nije priznat. No, ta je pravna zaštita uvjetna i može se postići samo pod uvjetom priznavanja i registracije patenta.

Iz opisanog primjera Hrvatske i Makedonije vidljivo je da sadržaj prava iz prijave nije na jednak način uređen u svim državama ugovornicama Europske patentne konvencije. To proizlazi iz mogućnosti koje su dane samom Konvencijom. U njezinu čl. 67./1. najprije je propisano načelo prema kojem će države ugovornice europskim prijavama patenta dati istu, ali uvjetnu zaštitu kakvu

---

onal\_law\_relating\_to\_EPC\_en.pdf (28. rujna 2010.).

<sup>38</sup> Vidjeti i čl. 95.f ZP-a u kojem je propisan zahtjev za naknadom štete zbog povrede prava iz prijave patenta i konsenzualnog patenta.

<sup>39</sup> U tim se odredbama uređuju isključiva prava stečena patentom te posebno patentom iz područja biotehnologije.

<sup>40</sup> Slično Vukmir, M.; Sikirić, H.; Gliha, I., *op. cit.* u bilj. 31, str. 195. Nadalje, prijava patenta koja je odbijena, odbačena, povučena ili se smatra povučenom, u pogledu koje, dakle, nije priznata patentna zaštita, ne proizvodi opisane učinke (čl. 60./2. ZP-a).

<sup>41</sup> To se daje zaključiti iz čl. 297. ZIV-a. Nositelj prava nije ograničen u pogledu zahtjeva koje može podnositi i prije no što je stekao patent, ali prema čl. 297. ZIV-a sud može prekinuti svaki takav postupak do donošenja rješenja o priznavanju patenta.

uživa i europski patent. Odmah je zatim u čl. 67./2. Konvencije propisana mogućnost da sadržaj privremenog prava ne bude toliko širok, već je propisan samo njegov minimum.<sup>42</sup> Svaka država, međutim, mora osigurati da od datuma objave europske prijave patenta podnositelj može zahtijevati barem naknadu u skladu s okolnostima, od svake osobe koja se koristi izumom na način koji bi prema nacionalnom zakonodavstvu predstavljao povredu patenta.

U svakom slučaju, države ugovornice dužne su osigurati isti učinak objavljenim europskim patentnim prijavama i objavljenim nacionalnim prijavama. Tako su i Hrvatska i Makedonija objavljenim europskim prijavama patenata dale učinak koji je identičan učinku objavljenih nacionalnih prijave patenta.<sup>43</sup> U Hrvatskoj je riječ o privremenom pravu iz prijave, dok je u Makedoniji riječ o uvjetnom pravu iz prijave.<sup>44</sup> No, trenutak stjecanja privremenog odnosno uvjetnog prava iz europske prijave patenta razlikuje se od trenutka stjecanja prava iz nacionalne prijave. Prvo je u objema državama vezano uz datum dostave prijevoda patentnih zahtjeva na hrvatski odnosno makedonski jezik osobi koja se koristi izumom u odnosnoj državi, a drugo uz objavu nacionalne prijave.

### 4.3. Pravo iz priznatog patenta

Kao što je više puta naglašavano, europski patent nije patent Zajednice. On se, doduše, može steći za sve države ugovornice Konvencije ako ih je podnositelj prijave i pretendent na stjecanje patenta naznačio u europskoj prijavi patenta, no njegovi učinci nisu jedinstveni za sve te države. Nakon provedbe jedinstvenog postupka potpunog ispitivanja izuma koji je naveden u europskoj patentnoj prijavi Europski patentni ured donosi odluku o priznavanju europskog patenta ako su za to ispunjene sve pretpostavke propisane Konvencijom. Od datuma objave podatka o priznanju patenta u službenom glasilu Europskog patentnog ureda europski patent daje svojem nositelju u svakoj državi ugovornici za koju je priznat isto pravo koje bi bilo dano i nacionalnim patentom priznatim u toj državi (čl. 64. Konvencije). Drugim riječima, u tom trenutku europski patent dijeli se na onoliko nacionalnih patenata za koliko je država

<sup>42</sup> Vidi Schäfers, Alfons, u: Benkard, Georg (Begr.) et al., *Europäisches Patentübereinkommen*, München, 2002., str. 675.

<sup>43</sup> Također, europska prijava patenta kojoj je utvrđen datum podnošenja i u kojoj je naznačena Hrvatska odnosno Makedonija ekvivalentna je nacionalnoj prijavi bez obzira na njezin ishod.

<sup>44</sup> Vidi čl. 108.d ZP-a te čl. 121. i 297. ZIV-a.

priznat na temelju zahtjeva podnositelja europske prijave patenta. Stoga se često europski patent naziva i patentnim snopom ili buketom patenata (*bundle of patents*). U Konvenciji nije propisan sadržaj subjektivnog prava koje se stječe europskim patentom te u tome smislu ona upućuje na nacionalne patentne propise država ugovornica. Isto se propisuje i u pogledu zaštite europskog patenta od povrede. Ovdje valja dodati i to da je u čl. 64./2. Konvencije izrijeком propisano da se sadržaj prava iz europskog patenta koji se priznaje za postupak širi i na proizvod neposredno dobiven takvim postupkom. To je jedino što Konvencija propisuje u vezi sa sadržajem prava iz europskog patenta iz bez obzira na to što je propisano u nacionalnim propisima država ugovornica.

Pravo koje proizlazi iz priznatog patenta, bio on stečen kao nacionalni ili kao europski, po svojoj je naravi subjektivno isključivo pravo s apsolutnim učincima. Iako je u konačnici sadržaj prava koji je u hrvatskom i makedonskom patentnom zakonu propisan u korist nositelja priznatog patenta (a slijedom čl. 64. Konvencije te čl. 108.e ZP-a i 122. ZIV-a i u korist nositelja priznatog europskog patenta pod dodatnim ondje propisanim pretpostavkama) isti, ima mjesta za pravno dogmatsku raspravu o pojavnim oblicima toga sadržaja. Naime, u čl. 58. ZP-a propisana je pozitivna ovlast nositelja patenta na iskorištavanje zaštićenog izuma, uz istodobno propisivanje njegovih negativnih ovlasti koje se sastoje u zabrani drugima poduzimanja određenih radnji u vezi s izumom koji je zaštićen predmetnim patentom.<sup>45</sup> Reklo bi se da je riječ o dvojakom sadržaju prava iz patenta: pozitivnom koje njegova nositelja ovlašćuje na određena činjenja te negativnom koje njegova nositelja ovlašćuje zabraniti trećima određena činjenja.<sup>46</sup> Ipak, neki vodeći hrvatski pravni pisci u

<sup>45</sup> U čl. 59. ZP-a dodatno su propisane pretpostavke i sadržaj isključivih prava za patente iz područja biotehnologije, ali to za ovu raspravu nije bitno.

<sup>46</sup> Slijedom toga neki autori u prikazu prava iz patenta sistematiziraju ta prava kao: isključiva prava na iskorištavanje izuma, zabranjene radnje te isključiva prava koja se odnose na patente iz područja biotehnologije. Vidi Vukmir, M.; Sikirić, H.; Gliha, I., *op. cit.* u bilj. 31, str. 196, 197. No, ovi autori nisu se bavili pravno dogmatskom analizom sadržaja prava koje proizlazi iz priznatog patenta. Stajalište da iz priznatog patenta proizlaze i pozitivne i negativne ovlasti za njegova nositelja zastupa se i u njemačkoj pravnoj teoriji koja se temelji na njemačkom zakonu o patentu koji propisuje sadržaj prava koja proizlaze iz patenta na sličan način kao i u hrvatskom. Vidi npr. Scharen, Uwe, u: Benkard, Georg (Begr.) et al., *op. cit.* u bilj. 30, str. 365 – 367, Mes, Peter, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 2. Aufl., München, 2005., str. 108 – 118. te Bruchhausen, Karl; Nirk, Rudolf; Ullmann, Eike, *Patent-, Gebrauchsmuster- und Sortenschutzrecht*, 3. Aufl., Heidelberg, 2006., str. 127 – 130. Scharen ipak tvrdi da su negativne ovlasti nositelja patenta važnije od njegovih pozitivnih ovlasti, one



području patentnog prava tvrde da je prohibitorna ovlast, na kojoj se temelji monopolni položaj nositelja patenta i koja omogućuje ostvarivanje ekonomske koristi kao nagrade za izumiteljeve inventivne napore i objavljivanje njihovih rezultata, jedina prava bit patenta. Time daju prednost negativnim ovlastima koje proizlaze iz patenta, a pozitivne ovlasti nazivaju tek kvaziovlastima jer im nedostaje zahtjev za neposredno ostvarenje prema trećima.<sup>47</sup>

S druge strane, u čl. 89. ZIV-a sadržaj pozitivnih ovlasti koje za nositelja patenta proizlaze iz patenta još je detaljnije propisan. Za razliku od čl. 58./1. hrvatskog ZP-a, gdje se navodi da je nositelj patenta ovlašten na iskorištavanje zaštićenog izuma, u čl. 89./1. makedonskog ZIV-a navodi se da nositelj patenta ima isključivo pravo koristiti se zaštićenim izumom u proizvodnji, staviti na tržište proizvode dobivene prema zaštićenom izumu te raspolagati patentom.<sup>48</sup> Nastavno na izložen sadržaj pozitivnih ovlasti nositelja patenta, u čl. 89./2. i 3. makedonskog ZIV-a navode se i negativne ovlasti nositelja patenta, ali manje detaljno no što se to čini u čl. 58./2. i 3. hrvatskog ZP-a. Uzimajući u obzir navedeno, nameće se zaključak da u podlozi makedonskog patentnog zakona stoji pravno dogmatsko stajalište da se sadržaj prava koje proizlazi iz priznatog patenta nedvojbeno sastoji od pozitivnih i negativnih ovlasti njegova nositelja, pri čemu je naglasak čak stavljen na pozitivne ovlasti.

Uzimajući u obzir suvremene patentne propise u Hrvatskoj i Makedoniji, valja zaključiti da se sadržaj prava koji proizlazi iz priznatog patenta, bio on nacionalan ili europski, sastoji od pozitivnih ovlasti njegova nositelja na gospodarsko iskorištavanje izuma te od negativnih (prohibitornih) ovlasti njegova nositelja zabraniti trećima takvo iskorištavanje izuma ako za to nemaju posebnu pravnu osnovu.<sup>49</sup> Prednost se može dati negativnim ovlastima nositelja patenta u smislu da one puno češće dolaze do izražaja u odnosima prema

---

su temeljne ovlasti nositelja patenta. Scharen, *ibid.*, str. 365.

<sup>47</sup> Parać, Zoran, *Patentirani izum i know-how kao predmeti ugovora o licenci*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 36, 3-4, 1986., str. 477 – 479. U tome smislu Parać iznosi da bi umjesto izraza “isključivo pravo” trebalo reći “isključujuće pravo”. S druge strane, Verona desetak godina prije njega ističe da je doktrina složna u tome da i pozitivna i negativna komponenta prava iz patenta izvire iz samog pojma patenta te da se one međusobno nadopunjuju. Vidi Verona, Albert, *Pravo industrijskog vlasništva*, Zagreb, 1978., str. 94. i ondje navedenu inozemnu pravnu književnost.

<sup>48</sup> Vidi i Anastasovska Dabović J.; Pepeljugovski, V., *op. cit.* u bilj. 28, str. 242, 243.

<sup>49</sup> Posebna pravna osnova može biti npr. patentni zakon koji propisuje ograničenja isključivom pravu koje proizlazi iz priznatog patenta, a u Hrvatskoj i Makedoniji propisano je na isti način i pod istim pretpostavkama ili npr. ugovor o licenci patenta.

trećim osobama, no pozitivne ovlasti nositelja patenta također su dio sadržaja koji mu pripada s naslova njegova subjektivnog isključivog prava koje proizlazi iz patenta.<sup>50</sup>

Pravo iz nacionalnog patenta u Hrvatskoj stječe se objavom podatka u službenom glasilu hrvatskog zavoda o tome da je patent priznat<sup>51</sup>, dok se u Makedoniji patent stječe upisom u registar, a objava koja slijedi 90 dana nakon toga upisa ima samo deklaratoran učinak.<sup>52</sup> Europski patent, s druge strane, proizvodi učinke u naznačenim državama od dana objave podatka o priznanju patenta u Europskom patentnom glasniku, ali je to stjecanje subjektivnog prava iz europskog patenta u pravilu uvjetno.<sup>53</sup> Rezolutivan uvjet mogu države ugovornice propisati u svojim nacionalnim patentnim propisima pozivom na čl. 65. Konvencije. Tako i Hrvatska i Makedonija kao uvjet za opstanak učinaka europskog patenta na njihovu području zahtijevaju da nositelj europskog patenta u roku od tri mjeseca od datuma objave podatka o priznanju patenta u Europskom patentnom glasniku podnese nadležnom nacionalnom zavodu zahtjev za upis europskog patenta u nacionalni registar. Budući da je Hrvatska potpisnica Londonskog sporazuma, tom je zahtjevu dostatno priložiti patentni spis na engleskom jeziku i prijevod patentnih zahtjeva na hrvatski jezik. Samo u slučaju spora nositelj patenta dužan je sudu o vlastitom trošku dostaviti prijevod cijelog spisa.<sup>54</sup> Makedonija nije pristupila Londonskom sporazumu pa se može pretpostaviti da se tamo zahtijeva prijevod cijelog patentnog spisa na makedonski jezik, kao što je to bio slučaj u Hrvatskoj prije pristupanja Londonskom sporazumu. No, prema čl. 122. makedonskog ZIV-a zahtjevu za upis u makedonski patentni registar mora se priložiti prijevod patentnih zahtjeva i crteža (ako ih ima) na makedonski jezik. Potreba za dostavom prijevoda crteža nije nešto što se uobičajeno traži, pa stoga izgleda da se zakonodavcu potkrala

<sup>50</sup> S rezervom bi trebalo uzeti stajalište da pozitivna ovlast na gospodarsko iskorištavanje izuma nije popraćena zahtjevom kojim bi se neposredno mogla ostvariti prema trećima. Ako bi se npr. pogledala situacija u kojoj treći spriječi ili pokuša spriječiti nositelja patenta u gospodarskom iskorištavanju nekog izuma, tvrdeći da on na to nema pravo jer je nositelj patenta, tada bi nositelj patenta na raspolaganju imao deklaratornu tužbu, tj. tužbu na utvrđivanje da je patent njegov te da se radnjama trećeg vrijeđaju njegove pozitivne ovlasti na gospodarsko iskorištavanje predmetnog izuma. U ovom primjeru vidi se da je i pozitivna ovlast popraćena zahtjevom.

<sup>51</sup> Vidi čl. 51./1. ZP-a.

<sup>52</sup> To proizlazi iz čl. 60. ZIV-a.

<sup>53</sup> Vidi čl. 97./3. Europske patentne konvencije.

<sup>54</sup> Vidi čl. 108.o ZP-a koji je nakon stupanja na snagu Londonskog sporazuma u Hrvatskoj derogirao čl. 108.e/2. i 4. ZP-a.

pogreška. Vrlo vjerojatno je riječ o prijevodu zahtjeva i sažetka na makedonski jezik. U objema se državama mora platiti i pristojba za upis u nacionalni registar. Ako nositelj patenta ne ispuni opisane uvjete, njegov europski patent u Hrvatskoj ili Makedoniji neće *ab initio* proizvoditi pravne učinke.<sup>55</sup>

Vjerodostojan jezik europskog patenta (kao i europske prijave patenta) u Hrvatskoj i Makedoniji je jezik na kojem je patent priznat, ali u slučaju da prijevod patentnih zahtjeva na hrvatski odnosno makedonski jezik daje uži opseg zaštite, on će biti vjerodostojan, osim u postupcima pred Europskim patentnim uredom.<sup>56</sup>

## 5. ZAKLJUČAK

Hrvatska i Makedonija pristupile su Europskoj patentnoj konvenciji te time u svojim nacionalnim patentnim zakonodavstvima omogućile stjecanje europskog patenta za svoje područje. Pravila kojima se omogućuje izravna primjena odredaba Europske patentne konvencije u tim dvjema državama podudara ju se. Riječ je o karakterističnim pravilima kojima se poglavito uređuju: mogućnost podnošenja europske prijave patenta posredstvom nacionalnog tijela nadležnog za priznanje patenata ili neposredno Europskom patentnom uredu, učinci objavljene europske prijave patenta koji su ekvivalentni objavljenoj nacionalnoj prijavi te učinci priznatog europskog patenta koji su ekvivalentni učincima nacionalnog patenta.

Sukladno Europskoj patentnoj konvenciji i u Hrvatskoj i u Makedoniji postuje se načelo prve prijave kada se određuje tko ima pravo na europski (i nacionalni) patent, tj. tko ima izumiteljsko pravo kao subjektivno pravo čiji se sadržaj sastoji od ovlasti na podnošenje prijave za priznanje patenta radi stjecanja patenta te od prava biti naveden kao izumitelj.

Nadalje, pravo iz europske prijave patenta u Hrvatskoj uređeno je kao privremeno pravo na temelju kojeg podnositelj prijave može zahtijevati naknadu štete od onoga tko se od datuma dostave prijevoda prijave na hrvatski jezik koristi izumom koji je sadržan u prijavi. S druge strane, pravo iz prijave za stjecanje nacionalnog patenta ima učinak prema trećima od datuma objave prijave. U Makedoniji je pravo iz nacionalne prijave uređeno kao uvjetno pravo koje je sadržajno identično pravu iz priznatog patenta. Na isti način uređeno

---

<sup>55</sup> Vidi čl. 65./3. Konvencije.

<sup>56</sup> Vidi čl. 108.f/1. i 2. ZP-a te čl. 123./1. ZIV-a.

je i pravo iz europske prijave patenta s tim da ono, kao i u Hrvatskoj, proizvodi učinke od datuma dostave prijevoda prijave na makedonski jezik osobi koja se koristi izumom koji je sadržan u prijavi.

I naposljetku, učinci priznatog europskog patenta podudaraju se s učincima nacionalnih patenata u Hrvatskoj i Makedoniji koji za nositelja patenta stvaraju subjektivna isključiva prava pozitivnog i negativnog sadržaja. Za takav učinak europskog patenta potrebno je dodatno zatražiti upis patenta u nacionalni registar te prijevod patentnih zahtjeva na hrvatski odnosno prijevod patentnih zahtjeva i sažetka na makedonski jezik.

Slijedom svega navedenoga valja zaključiti da je provedena analiza potvrdila stajalište izneseno u uvodu ovoga rada o tome da se pravila kojima se omogućuje izravna primjena odredaba Europske patentne konvencije u Hrvatskoj i Makedoniji podudaraju te da je učinak europskih prijava patenata i europskih patenata u tim dvjema državama uređen na isti način. Male razlike u pogledu pravnodogmatskih obrazloženja nemaju praktičnih posljedica.

## Summary

Romana Matanovac Vučković\*

### CROATIA AND MACEDONIA IN THE EUROPEAN PATENT SYSTEM

*Croatia and Macedonia have acceded to the European Patent Convention and thus introduced in their national patent legislation the possibility of obtaining a European patent for their respective areas. The rules adopted in these two countries facilitating direct application of the provisions of the European Patent Convention are largely similar. These are typical rules governing mainly the following matters: the possibility of lodging a European patent application through a national body competent for granting patents or directly with the European Patent Office, the effects of a published European patent application which are equivalent to those of a published national application, and the effects of a granted European patent equivalent to the effects of a national patent.*

*In accordance with the European Patent Convention, in both Croatia and Macedonia the "first to file" principle is observed when deciding who has the right to the European*

---

\* Romana Matanovac Vučković, Ph. D., Senior Assistant, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb

*(and not national) patent, i.e. who has the inventor's right as a subjective right which consists in the power to lodge a patent application in order to obtain a patent and be named in law as the inventor.*

*Further, the right conferred by the European patent application is regulated in Croatia as a temporary right on the basis of which the applicant may claim compensation from anyone using the invention stated in the application from the date of the receipt of the Croatian translation of the patent application. On the other hand, the right conferred by the national application has effect with regard to third parties from the date of the publication of the application. In Macedonia, the right from the national application is regulated as a conditional right identical in substance to the right conferred by a granted patent. The right conferred by the European patent application is regulated in the same way, except that, like in Croatia, it has effect from the date of the receipt of the Macedonian translation by the person using the invention stated in the application.*

*Finally, the effects of a granted European application are identical to the effects of national patents in Croatia and Macedonia, conferring to the patent holder subjective exclusive rights, both positive and negative. In order for a European patent to have such effect, it is necessary to apply for the registration of the patent in the national register and submit a Croatian translation of the patent application, i.e. a Macedonian translation and summary of the patent application.*

*The conclusion which can be derived from the above is that the rules facilitating direct application of the provisions of the European Patent Convention in Croatia and Macedonia are largely similar, and that the effect of the European patent application and European patent is regulated in the same way in both countries. The minor differences in reasoning from the point of view of legal dogmatics have no practical impact.*

*Key words: European Patent Convention, European patent, European patent application*