

## NOVI ZAKON O ZASTUPANJU U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA – KORAK NAPRIJED ILI NATRAG?

Dr. sc. Jozo Čizmić, izvanredni profesor  
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

UDK: 347.77/.78  
Ur.: 27. prosinca 2005.  
Pr.: 25. siječnja 2006.  
Pregledni znanstveni članak

*Hrvatski sabor donio je 14. travnja 2005. godine Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva ("Narodne novine", br. 54/05.), koji je stupio na snagu 5. svibnja 2005. godine, a počeo se primjenjivati od 1. kolovoza 2005. godine. Njegovim donošenjem zakonodavac je nastojao stvoriti nužni temelj, koji je u tom trenutku bio objektivno moguć i izvediv, s namjerom da se Republika Hrvatska što više približi standardima koji vrijede u Europskoj uniji u ovom području. Uz povijesni i poredbeni prikaz instituta zastupanja na području prava industrijskog vlasništva, autor se u radu kritički osvrće na odredbe Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, te posebno ukazuje na odredbe koje drži prijepornim, nepreciznim i proturječnim drugim propisima s područja industrijskog vlasništva.*

**Ključne riječi:** *patentni zastupnik, zastupnik za žigove, industrijsko vlasništvo.*

### **I. Uvod - pojam i poslovi patentnog zastupnika**

1. Zaštita industrijskog vlasništva<sup>1</sup> od velike je važnosti kako za vlasnika (tvorca) nove ideje, tehničkog rješenja, znaka razlikovanja i sl., tako i za

<sup>1</sup> "Industrijsko vlasništvo" međunarodno je prihvaćeni tehnički termin za subjektivno pravo koje se odnosi na izume, tehnička unapređenja, robne i uslužne žigove, modele i uzorke, oznake podrijetla proizvoda. Sadržaj pojma "industrijsko vlasništvo" najpotpunije je određen odredbom članka 1., točke 2 Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva iz 1883. godine, po kojoj zaštita industrijskog vlasništva ima za predmet patente, modele za iskorišćivanje, industrijske uzorke ili modele, tvorničke ili trgovačke žigove, uslužne žigove, trgovačko ime i oznake ili imena podrijetla, te suzbijanje nelojalne konkurencije. Podrobnije o industrijskom vlasništvu kod ČIZMIĆ, J. – ZLATOVIĆ, D., *Komentar Zakona o žigu*, Zagreb, 2002., str. 1.-8.

svaku državu, jer predstavlja značajnu komponentu nacionalnog bogatstva i nacionalne kulture. Zato je i razumljivo da uživa višestruku pravnu i institucijsku zaštitu.<sup>2</sup>

U svakoj zemlji postoji državni (upravni) organ kojemu se podnose, odnosno predaju zahtjevi za zaštitu prava iz područja industrijskog vlasništva. U Republici Hrvatskoj to je Državni zavod za intelektualno vlasništvo (dalje – **DZIV**). Izradba zahtjeva (prijave) za zaštitu prava iz područja industrijskog vlasništva, kao i provođenje postupka zaštite, složen je zadatak. Propisi, doduše, uređuju postupak stjecanja zaštite, te oblik i sadržaj zahtjeva (prijava) kojima se inicira taj postupak. Ali sama činjenica postojanja zakonske regulative na području prava industrijskog vlasništva nije dovoljna da potencijalnim titularima tih prava osigura optimalnu zaštitu. Ma kako bili nezadovoljni brojem podnesenih prijava, još je poraznije da je veliki broj prijava sačinjen nestručno. Autori novih rješenja često nisu u stanju (zbog financijskih razloga ili nedovoljnoga tehničkog znanja), izraditi kvalitetnu prijavu patenata, žiga ili industrijskog oblička.<sup>3</sup> Zbog složenosti ove materije nužno je postojanje i sustavno osposobljavanje stručnjaka koji temeljito poznaju pravo industrijskog vlasništva. Naime, iako izumitelji i drugi vlasnici (tvorci) novih ideja, koji su hrvatski državljani, mogu sami neposredno zaključivati sve pravne poslove i poduzimati druge radnje u svezi sa zaštitom svojih prava, moguće je da to u njihovo ime čini i druga ovlaštena osoba – **patentni zastupnik**. Angažiranje patentnog zastupnika nije obvezno, ali je poželjno, jer “ovlašteni i osposobljeni patentni zastupnik može osloboditi klijenta od glavobolje koju bi prouzročila neprimjerena zaštita prava iz područja industrijskog vlasništva”.<sup>4</sup> Patentni zastupnik pripadnik je male skupine stručnjaka na području patentnog i srodnih grana prava, koje se uobičajeno označavaju sintagmom “industrijsko vlasništvo”.<sup>5</sup> Pod pojmom “patentni zastupnik” misli se na osobu upisanu u registar ovlaštenih zastupnika koji vodi nadležno tijelo, odnosno na pravnu osobu koja, u skladu s odredbama zakona, obavlja poslove patentnog zastupnika.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> O tome više kod ČIZMIĆ, J., *Republika Hrvatska u Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo - WIPO*, Privreda i pravo, vol. 31, 1992., br. 11.-12., str. 713.

<sup>3</sup> Vidi *Od ideje do profita*, Zagreb, 1998., str. 26.

<sup>4</sup> Usp. *A Guide to Patents*, Minister of Supply and Services, Canada 1991., str. 8. Za razliku od stranih državljana koji ne mogu sami sebe zastupati u postupku zaštite izuma i znakova razlikovanja, državljani Republike Hrvatske nisu obvezni angažirati zastupnika. Međutim, kako se radi o pravno-stručnim poslovima u postupku zaštite, koji zbog moguće nestručnosti, neznanja ili propusta prijavitelja vode k mogućem gubitku ili neostvarivanju velikih financijskih sredstava, ipak se preporuča angažirati samo registriranog prijavitelja. *Od ideje do profita*, Zagreb 1998., str. 58.

<sup>5</sup> Vidi *Industrial Designs, Copyright and Patent Agents*, Issued by Chartered Institute of Patent Agents, London 1992., str. 2.

<sup>6</sup> Usp. *Patent Act*, 1992., No 11, The Stationery Office, Dublin 1992, sec. 94/3.

Patentni zastupnik **bavi se** uglavnom rješavanjem svih pravnih i tehničkih problema iz područja industrijskog vlasništva, u okvirima određenima nacionalnim propisima, a posebno: izradbom zahtjeva (prijava) za zaštitu prava iz područja industrijskog vlasništva i provođenjem postupka zaštite i upisa u odgovarajući registar; davanjem savjeta u slučajevima koji se tiču prava industrijskog vlasništva, uključujući nepošteno tržišno natjecanje (nelojalnu konkurenciju), licencije, know-howa, transfera tehnologije; zastupanjem u sudskim sporovima iz svih područja industrijskog vlasništva.<sup>7</sup> Odnos između patentnog zastupnika i klijenta povjerljive je prirode.

Svi nacionalni zakoni iz područja industrijskog vlasništva uređuju i zastupanje na području zaštite industrijskog vlasništva. Zastupanje je specifično i zbog toga što se njime na tome području bave djelatnici dviju komplementarnih struka - pravne i tehničke. Zastupanje u stvarima industrijskog vlasništva uređuju i neke multilateralne konvencije.

**2. Patentni zastupnici trebaju biti osposobljeni za pružanje usluga i savjeta o svim aspektima zaštite novih intelektualnih tvorevina bilo da je u pitanju novi izum, znak razlikovanja<sup>8</sup> ili problem koji uključuje i više od**

<sup>7</sup> Tako A. de ELZABURU, *Patent Agents - Their Role*, BLTC/19, para. 6, podatak kod *Background Reading Material on Intellectual Property*, WIPO 1988., str. 319.

<sup>8</sup> **Znakovi razlikovanja** proizvoda su svaka oznaka proizvoda, pa i sama tvrtka ako se koristi kao robni znak, neovisno o tome jesu li zaštićeni ili nisu u smislu zaštite prava industrijskog vlasništva. Izraz "znaci razlikovanja" preuzet je iz francuskog prava i predstavlja njegov doslovni prijevod - "*signes distinctives*". Prema odredbama prethodnog Zakona o industrijskom vlasništvu ("Narodne novine", br. 53/91., 19/92. i 26/93., dalje - **ZIV**), izum se štiti patentom, a znakovi razlikovanja (novi oblici tijela, slike i crteži, robni i uslužni znakovi i geografski/zemljopisni nazivi proizvoda) štite se, i to: novi oblici tijela, slike i crteži - modelom odnosno uzorkom (industrijskim dizajnom); robni i uslužni znakovi - robnim odnosno uslužnim žigom; geografski nazivi proizvoda - oznakom podrijetla proizvoda (ZIV, članak 2.). Dakle, prema odredbama ZIV-a, znaci razlikovanja su prava industrijskog vlasništva, a, kako smo vidjeli, to su žigovi, modeli i uzorci (industrijski dizajn) i oznake podrijetla proizvoda, kojima se ukazuje na podrijetlo proizvoda. Njima se identificiraju proizvod i proizvođač. Žig je tipični i najistaknutiji znak razlikovanja. Ova pozitivno-pravna sistematizacija industrijskog vlasništva na izume, s jedne strane, i na znakove razlikovanja kao generičkom oznakom za modele, uzorke, žigove i oznake podrijetla, s druge strane, predstavljala je posebnost bivšeg jugoslavenskog prava, kao i prava zemalja koje su preuzele taj zakon, kao što je to, uz manje izmjene, bila uradila i Republika Hrvatska. Naime, pregledom inozemnih propisa i međunarodnih ugovora lako je utvrditi da niti jedan od njih ne pravi podjelu prava industrijskog vlasništva na patente i znakove razlikovanja kao primjerice naš ZIV. Tako je, primjerice, i Zakon o industrijskom vlasništvu Republike Makedonije ("Službeni vesnik na RM", br. 52/91.), u okviru prava industrijskog vlasništva obuhvaćao patente, modele, uzorke robe i uslužne žigove i oznake podrijetla proizvoda na način da ih je svrstavao u dvije skupine - patente i na znakove razlikovanja (*signes distinctives*). Usp. AČIMOVSKA-POLENAK, BUČKOVSKI, DABOVIĆ-ANATSASOVSKA: *Neka razmatranja o rješenjima Zakona o industrijskom vlasništvu Republike Makedonije*, "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu", god. 31., br. 1-2, 1994., str. 92. Opravdanje za navedenu podjelu mogli bi naći u sličnosti ovih kategorija, pa i iz samog sadržaja zakonskih odredbi proizlazili da su mnoga pitanja koja se odnose na modele, uzorke, robne i uslužne žigove pa i oznake podrijetla proizvoda, regulirana jedinstvenim ili različitim odredbama, ali na isti ili

jednog od ovih fenomena. Za stručnjake koji se bave poslovima patentnog zastupnika u inozemstvu najčešće se upotrebljava naziv “patent agent”, a, u zavisnosti od okolnosti u pojedinim zemljama, i “patent attorney”, “industrial property agent”, odnosno samo “attorney”.<sup>9</sup>

U nekim zemljama poslovima zaštite žigova bave se specijalizirani stručnjaci - “**trade marks agents**”. Zaštita i uporaba žiga složeno je pravno

---

sličan način. Tako, svi znaci koji služe za obilježavanje i razlikovanje robe moraju biti različiti od već postojećih znakova za obilježavanje robe i moraju, po svojim vanjskim obilježjima, biti novi u gospodarskom prometu, i razlikovati se od ostalih znakova - uvjet distinktivnosti. Odatle i sam naziv “znaci razlikovanja” i “pravo znakova razlikovanja”. Drugi uvjet koji svi znaci za obilježavanje robe moraju ispunjavati jest njihova primjenjivost u gospodarskom prometu - industrijskoj ili zanatskoj proizvodnji, domaćoj radinosti, trgovinskom prometu i uslužnoj djelatnosti. Treći uvjet koji je zajednički za modele, uzorke, robne i uslužne žigove jest da ovi znaci predstavljaju rezultate stvaralačkog rada svojih autora. Da bi uživali pravnu zaštitu, znaci razlikovanja moraju sadržavati izvorna estetska rješenja, a ne preuzeta rješenja već poznata u svijetu dizajna, robnih i uslužnih simbola. Treba napomenuti da kod oznake podrijetla proizvoda kreativnost i maštovitost autora nemaju važnosti, jer je oznaka uvjetovana njegovim geografskim podrijetlom. Kako znakovi razlikovanja ukazuju na podrijetlo proizvoda, a uvjet za zaštitu modela i uzorka nije razlikovanje proizvođača, te budući da se modelom i uzorkom štiti novi vanjski oblik, odnosno njegove estetske, tehničke ili slobodne značajke, držimo da modeli i uzorci nisu znakovi razlikovanja nego kreacije. Tako npr. odredbe meksičkog, kineskog ili japanskog zakona s područja industrijskog vlasništva definiraju model i uzorak kao kreaciju, a ne znak. Jednako stajalište prisutno je i u pravnoj teoriji i sudskoj praksi gospodarski najrazvijenijih zemalja (SAD, Italija, Francuska, Španjolska itd.), koje model i uzorak definiraju kao kreaciju, za razliku od žiga kao “tipičnog” znaka razlikovanja. U francuskom pravu npr., pravo industrijskog vlasništva dijeli se u tri skupine: pravo industrijskih kreacija koje obuhvaća patente i industrijske modele i uzorke; pravo znakova razlikovanja kojim se uređuje materija žigova i oznaka podrijetla proizvoda; pravo o suzbijanju neloyalne utakmice. Ova se podjela temelji na dva kriterija: stvaralački rad i vremenska ograničenja trajanja pravne zaštite. Pravo industrijskog vlasništva obuhvaća rezultate stvaralačkog rada (pa i uzorke) čija je pravna zaštita vremenski ograničena, za razliku od žigova i oznaka podrijetla, čija pravna zaštita nije vremenski ograničena i gdje stvaralaštvo nije u toj mjeri zastupljeno.

Niti u jednoj odredbi ZIV-a ne ističe se zahtjev distinktivnosti, pa je svrstavanje industrijskih modela i uzoraka u kategoriju znakova razlikovanja potrebno tretirati kao upravno-tehnički potez. Uzorci i modeli ne služe za obilježavanje i razlikovanje robe u prometu, nego su oni kreacije. Ipak, u nekim slučajevima uzorak i model mogli bi biti znakovi razlikovanja, jer se ponekad vanjskim oblikom tijela može postići i tehnički i uporabni efekt. Na taj način model može svojim oblikom, a uzorak svojim izgledom, individualizirati proizvod razlikujući ga od drugog proizvoda iste ili slične vrste.

<sup>9</sup> Primjerice, u SAD-u, za razliku od većine drugih zemalja, najveći broj osoba koje se profesionalno bave poslovima zaštite prava iz područja industrijskog vlasništva upravo su “*patent attorneys*”. Patent agents i patent attorneys moraju imati školsku naobrazbu društvene ili tehničke struke, kao i položen ispit iz područja patentnog prava kod Patentnog ureda (Patent Office). Patent attorneys, ali ne i patent agents, također moraju imati i pravnu naobrazbu i položen uobičajeni stručni ispit iz područja prava u bilo kojoj od država. Patentni agent ovlašten je baviti se poslovima zaštite prava iz područja industrijskog vlasništva kod Patentnog ureda. Ali patent agent ne može zastupati klijente u drugim pravnim predmetima, ili pred sudom. Naprotiv, patent attorney ovlašten je obavljati sve poslove kao i patent agent, a može također i zastupati klijente u svim pravnim predmetima pred svim državnim (upravnim) organima, federalnim i državnim sudovima. Usp. GLAZIER, S., *Guide to US Patents for Foreign Companies*, International Business Lawyer, June 1993., vol. 21, No 6, str. 280.

područje u kojemu se ponekad javljaju problemi za čije je rješavanje potrebno posebno znanje, pa je u interesu podnositelja zahtjeva za zaštitu žiga, odnosno vlasnika žiga, konzultirati i angažirati ovlaštenog *trade mark* agenta.<sup>10</sup> *Trade mark* agent obavlja slične poslove za vlasnika žiga kao i patentni agent za vlasnika izuma. U nekim zemljama obje skupine aktivnosti obavljaju patentni agenti, a u nekim su zemljama te dvije profesije odvojene. *Trade mark* agenti katkad su zaposleni u poduzećima kao djelatnici pravne službe, ali u najvećem broju slučajeva djeluju samostalno, te zastupaju klijente (poduzeća) prilikom postupka registriranja žiga ili održavanja trajanja žiga, licencije žiga, sprječavanja povrede žiga te pružaju savjete klijentu u nekim ili svim slučajevima kada je to od koristi klijentu.<sup>11</sup>

Poslovima zastupnika u nekim zemljama bave se ili su se bavile i posebne institucije državnog ili poludržavnog karaktera, kao npr., "Danubia" u Mađarskoj, "PolSERVICE" u Poljskoj, "Utrin" u bivšoj Čehoslovačkoj, a u nekim zemljama poslove zastupanja na području prijave inozemnih izuma i znakova razlikovanja vode i komore.<sup>12</sup>

**3. Temeljni je zadatak** patentnog zastupnika pružiti profesionalne usluge zainteresiranim klijentima.<sup>13</sup> Patentni zastupnik savjetuje klijenta kako zaštititi izume ili znakove razlikovanja, izrađuje pisani zahtjev za priznanje prava čija se zaštita traži i vodi postupak prijave kod nadležnog tijela, savjetuje klijenta glede iskorišćivanja njegova prava, a posebno kod ugovora o licenciji.<sup>14</sup> Patentni zastupnik mora poznavati i pratiti domaće i inozemne (međunarodne) propise iz područja prava industrijskog vlasništva da bi u svakom trenutku mogao obavljati složene poslove patentnog zastupnika kao, primjerice: savjetovati klijenta da li i kada zatražiti zaštitu prava; utvrditi je li vjerojatno da će se za navedeno pravo steći zaštita; ukazati treba li štititi prava i izvan zemlje (i u kojim zemljama), posebno radi stjecanja prioriteta

---

<sup>10</sup> Usp. *Trade Marks Act 1963. - General Information concerning the Registration of Trade Marks*, Dublin 1992., str. 2., i *Trade Marks, Registered Trade Marks and Patent Agents*, The Chartered Institute of Patent Agents, London 1992., str. 2.

<sup>11</sup> Među ostalim, *trade mark agent* posebno je pozvan obavljati ove poslove: - savjetuje klijenta kod izbora novih žigova najprikladnijih za njegovo poslovanje; - bavi se problemima koji mogu nastati zbog različitih okolnosti tijekom postupka registriranja žiga kao što su, npr., primjedbe od strane nadležnog organa ili prigovori trećih koji smatraju da su im prava ugrožena ili povrijeđena; - utvrđuju ozbiljnost razloga za (ne)licenciranje žiga, te glede toga savjetuju vlasnika žiga; - poduzimaju za svoje klijente najbrže i najsvrsishodnije zakonske mjere protiv osoba koje neovlašteno uporabljaju iste ili slične žigove. Vidi KIMURA, S., *The Role and Tasks of a Trademark Attorney*, (1984) 8 *Intellectual Property in Asia and the Pacific*, pp. 38, str. 45.

<sup>12</sup> Vidi detaljnije kod ČIZMIĆ, J., *Patentni zastupnik*, "Pravo i porezi", god. VIII, 1999, br. 9, str. 33.-38.

<sup>13</sup> Tako A. de ELZABURU, *o. c.*, str. 319. Klijente patentnog zastupnika mogli bismo općenito podijeliti u tri skupine: individualne klijente, poduzeća i inozemne klijente.

<sup>14</sup> Vidi kod *Inventions, Patents and Patent Agents*, The Chartered Institute of Patent Agents, London 1992., str. 2.

ili mogućnosti ustupanja licencije i *know-how*; obaviti odgovarajuću pre-tragu (tzv. rešerš) dokumentacije kod nadležnog tijela kako domaćih, tako i inozemnih prijavi u cilju utvrđivanja stanja tehnike; izraditi pisani zahtjev za priznanje prava čija se zaštita traži i obavljati sve poslove u postupku prijavljivanja tih prava pri nadležnom tijelu;<sup>15</sup> pratiti rok važenja patenata i znakova razlikovanja radi njihove obnove i plaćanja pristojbi; ulagati prigovore i zatražiti stavljanje izvan snage već važećih patenata i znakova razlikovanja trećih osoba u zemlji i inozemstvu, ukoliko je to utemeljeno; savjetovati i zastupati klijente tijekom pregovora ili prigodom zaključivanja ugovora o licenciji, *know-how* i drugih zaštićenih i nezaštićenih prava ponuditelja i dr. Osobito složeni poslovi patentnog zastupnika odnose se na vođenje postupka pred sudovima glede sporova koji mogu nastati u svezi s iskorišćivanjem i/ili zaštitom prava iz područja industrijskog vlasništva.

4. Uz patentne zastupnike u praksi se javljaju i dvije skupine osoba čija su znanja i stručnost nužni na području zaštite industrijskog vlasništva - **patentni inženjeri i pravnici u gospodarstvu**. U praksi je katkad teško razgraničiti poslove koje obavljaju patentni zastupnici od poslova patentnih inženjera i pravnika u gospodarstvu. Naime, i patentni inženjer i pravnik u gospodarstvu obavljaju na određeni način poslove zastupanja, dok, s druge strane, poduzeće može angažirati patentnog zastupnika da obavlja poslove pravnika u gospodarstvu ili patentnog inženjera, a da on pri tome ne bude istovremeno i zaposlenik toga poduzeća.

**4.1. Patentni inženjeri** su stručnjaci tehničkog profila koji imaju posebne kvalifikacije i ovlaštenja za rad na poslovima zastupanja i zaštite industrijskog vlasništva.<sup>16</sup> Iako je zaštita industrijskog vlasništva pretežito pravni posao, za uspješno obavljanje tog posla potrebni su i stručnjaci tehničke struke.<sup>17</sup> Prije svega zbog tehničkog karaktera izuma, tehničkog

---

<sup>15</sup> Nadležno tijelo u pravilu će komunicirati samo sa zastupnikom navedenim u zahtjevu (prijavi) za zaštitu prava iz područja industrijskog vlasništva, odnosno zastupnikom kojega je nositelj prava izabrao. Nositelj prava (klijent) može uvijek zamijeniti zastupnika i o tome izvijestiti nadležno tijelo.

<sup>16</sup> Tako i pobliže kod BUKLJAŠ, I., *Pravo industrijskog vlasništva*, Zagreb, 1965., str. 80.

<sup>17</sup> Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, bivše SFR Jugoslavije (Službeni list SFRJ, br. 34/81. i 3/90.), u članku 172.a, predviđao je mogućnost da se u registar zastupnika, odnosno osoba koje se bave zastupanjem u postupku zaštite izuma i znakova razlikovanja, upišu i osobe koje imaju završen "tehnički fakultet" i položen poseban stručni ispit u Saveznom zavodu za patente. Po našem mišljenju, takva je odredba u temelju imala nedostatak jer je isključivala mogućnost da patentni inženjeri postanu sve one osobe koje imaju fakultetske diplome, npr., iz područja kemije, fizike, biologije, iako se bave znanstvenim područjima koja su vrlo bliska tehničkim znanostima i koja se dopunjuju. Ova je nelogičnost "ispravljena" odredbama Zakona o industrijskom vlasništvu Republike Hrvatske. Naime, Republika Hrvatska preuzela je Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja kao republički zakon (Narodne novine, br 53/91.), te je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti

unapređenja i dijelom modela. Područje industrijskog vlasništva ima u osnovi interdisciplinarni karakter, pa u nekim svojim dijelovima uključuje problematiku čije razumijevanje ponekad nadilazi stručne mogućnosti pravnika. Patentni inženjeri imaju pravo upisati se u registar ovlaštenih stručnjaka - zastupnika koji vodi nadležno tijelo, te otvoriti samostalni ured za poslove zaštite industrijskog vlasništva.<sup>18</sup> Osobito važno područje rada patentnog inženjera jest pretraživanje podataka o prijavljenim i registriranim pravima iz područja prava industrijskog vlasništva (tzv. rešerš), na temelju dokumentacije nadležnog tijela, dokumentacijskih baza specijaliziranih međunarodnih institucija, osobne baze podataka i stručne literature.<sup>19</sup> Neovlaštena uporaba već zaštićenih prava mogla bi inače izazvati sudske sporove i negativni financijski učinak. Na temelju prethodnog pretraživanja i dokumentacije pribavljene od strane prijavitelja, patentni inženjer izrađuje opis izuma, odnosno industrijskog dizajna (modela ili uzorka). Mogli bismo kazati da je to, uz izradbu patentnog zahtjeva, najvažniji dio posla patentnog inženjera. U praksi je sudjelovanje patentnog inženjera od velike važnosti i pri procjeni kojoj vrsti prava iz područja industrijskog vlasništva pripada određeni izum ili znak razlikovanja, odnosno treba li se štititi kao izum, tehničko unapređenje, industrijski dizajn ili izum, ili i jedno i drugo.<sup>20</sup>

**4.2. Problematika industrijskoga vlasništva zadire u skoro sva područja poslovanja poduzeća. Kako se radi o multidisciplinarnoj problematici, nužno je i angažiranje stručnjaka i timova stručnjaka različitih profila. Kadrovi**

---

izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (Narodne novine, br. 19/92.), odredbama članka 9., točke 2, proširila krug osoba iz članka 172.a i na "druge osobe, državljane Republike Hrvatske, koje imaju završen... fakultet iz različitih znanstvenih područja koja pripadaju prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanstvenim oblastima i poseban stručni ispit položen pri DZIV".

<sup>18</sup> U tom je smislu bila i odredba ZIV-a, čl. 172a. st. 2., t. 2. i 3.

<sup>19</sup> Tako se, primjerice, u informaciji o poslovanju ureda za industrijsko vlasništvo "DIDAK PATENT" iz Zagreba, navodi da ured pruža usluge on line pretrage baza patentnih i stručnih informacija... i pruža snažnu informatičku podršku u pristupanju tehničkom i pravnom aspektu svjetskog patentnog fonda... pribavljanjem patentnih i stručnih informacija iz baza podataka: WPI/WPIL, INPADOC/INPANEW, Legal Status, US Patents, JAPIO, Chinapats, UK Trademarks, CLAIMS, INSPEC, COMPENDEX, CORROSION, METADEX, Supertech i drugih. Na taj način osigurava se nužan i dovoljan okvir za kreiranje ispravne strategije na planu industrijskog vlasništva, jer pruža mogućnost: - pretrage patenata prema područjima tehnike definiranim klasama međunarodne klasifikacije patenata i/ili ključnim riječima poradi uvida u opseg i sadržaj svjetskog patentnog fonda, - pretrage pri izradbi patentnih prijava poradi utvrđivanja patentibilnosti izuma, - pretrage poradi osiguranja patentne čistoće vlastitih rezultata razvitka od povrede tuđih patentnih prava, - pretrage patenata prema zemljama zaštite, firmama (prijaviteljima, izumiteljima, datumima prijava i objava, patentnim obiteljima), - ispisa pravnih statusa patenata i sažetaka patentnih spisa, - statističke pretrage poradi izradbe prognoze razvitka pojedinih područja tehnike, kao i poradi otkrivanja i upoznavanja konkurencije, patentnih aktivnosti u pojedinim zemljama i područjima tehnike.

<sup>20</sup> Podrobnije o patentnom inženjeru kod TEOFILOVIĆ, M., *Mesto i uloga patentnog inženjera u privredi*, "Bilten JUZIS", 1989., br. 7, str. 33.-39.

predstavljaju jedan od osnovnih čimbenika proizvodnje, tehnološkog razvitka i ukupnog napretka društva.<sup>21</sup> Stoga se drži vrlo značajnim da se u svim elementima cjelovitog društvenog sustava racionalnom korištenju kadrovskih potencijala dade posebna važnost.<sup>22</sup> Iako je ZIV obvezivao poduzeća da potiču inventivni rad i pružaju raznovrsnu pomoć inventivnim djelatnicima (arg. ZIV, čl. 6.), a držimo da su te njegove odredbe još uvijek na snazi,<sup>23</sup> u većini poduzeća<sup>24</sup> ne postoji osoba (ili služba) koja bi se profesionalno bavila promicanjem i organiziranjem inventivne djelatnosti. Inače, funkcije i zadaci stručnih službi za inventivnu djelatnost složeni su i raznovrsni. Poslovi ovih službi obuhvaćaju širi krug tehničkih, pravnih, ekonomskih, financijskih, upravnih i drugih zadataka. Upravo poradi toga u tim je službama nužno zaposliti stručnjake različitih profila, a ponajprije **diplomiranoga inženjera i diplomiranoga pravnika**. U većini poduzeća ovi poslovi nisu sustavno uređeni ili ih obavljaju nedovoljno stručne osobe. Štoviše, u velikom broju poduzeća nema nikog tko se bavi, bilo osoba ili služba, poticanjem, animiranjem, organiziranjem, evidentiranjem i predlaganjem promicanja inventivne djelatnosti. I ona poduzeća koja imaju takve službe, rijetko unutar tih službi imaju zaposlene obrazovane stručnjake za zaštitu industrijskog vlasništva, već se tim poslovima najčešće bave pravne i druge službe kojima to nije osnovna djelatnost.<sup>25</sup> Zato i nije neočekivano da naša poduzeća često čak ne štite ni svoje nazive (tvrtke), znakove razlikovanja za svoje proizvode i usluge, zaključuju nepovoljne

<sup>21</sup> O kadrovima za rad u stručnoj službi za inventivnu djelatnost, podobnije kod ANTANASIJEVIĆ, A., *Stručna služba za inovatorsku djelatnost*, Sarajevo, 1978. godine.

<sup>22</sup> Vidi MIKULIĆ, J., *Racionalno korištenje kadrovskih potencijala u funkciji tehnološkog razvoja i inovacija*, članak u Zborniku radova sa savjetovanja "Obrazovanje u funkciji inventivnog rada i tehnološkog razvoja", Zagreb, 1987., str. 119.

<sup>23</sup> Treba napomenuti da je ZIV-om (bilo) sustavno uređeno cjelokupno područje industrijskog vlasništva, te da ZIV sadrži i odredbe kojima se **ne uređuju izravno** patenti, tehnička unapređenja, žigovi, modeli i uzorci, pa držimo **na njih se i ne odnose** odredbe čl. 95. Zakona o patentima, čl. 59. Zakona o žigu, čl. 57. Zakona o industrijskom obličju, te čl. 34. Zakona o zemljopisnim oznakama podrijetla proizvoda i usluga, a prema kojima početkom njihove primjene prestaju važiti pojedine odredbe ZIV-a koje se odnose na patente, tehnička unapređenja, žigove, modele i uzorke, te zaštitu oznaka podrijetla proizvoda. Svakako radi se o odredbama ZIV-a kojima se uređuju neka pitanja koja su od značaja za pravo industrijskog vlasništva. Spomenuli bi samo odredbe koje se odnose na obvezu poticanja stvaralačkog rada (ZIV, čl. 6. i 7.), te odredbe koje se odnose na aktivnosti i ustroj DZIV-a (ZIV, čl. 17-19.). Podrobnije o tome kod ČIZMIĆ, J., *Jesu li stupanjem na snagu novih zakona iz područja industrijskog vlasništva u potpunosti ukinute odredbe Zakona o industrijskom vlasništvu?*, "Hrvatska gospodarska revija", XLVIII, 1999., br. 11, str. 79-85.

<sup>24</sup> Radi lakšeg praćenja teksta pod sintagmom "**poduzeća**" mislimo na trgovačka društva, obrte, udruge i druge pravne osobe koje u svom poslovanju na bilo koji način dolaze u doticaj s industrijskim vlasništvom.

<sup>25</sup> Na dosadašnji tehnološki razvitak i odnos prema inovacija, između ostaloga, značajan utjecaj je imalo i neracionalno korištenje kadrovskih potencijala. O racionalnom ili neracionalnom korištenju kadrovskih potencijala ovisi da li ćemo imati dobru ili lošu tehnologiju, zastarjelu ili suvremenu tehniku, te hoćemo li imati proizvode koji mogu zadovoljiti međunarodne standarde.

ugovore o transferu tehnologije, zbog čega dolaze u izrazitu ekonomsku i tehnološku ovisnost o davatelju tehnologije i sl.

Dok su poslovi patentnog zastupnika najčešće ograničeni na postupanje pri zaštiti prava iz područja industrijskog vlasništva, djelokrug poslova **pravnik u privredi (gospodarstvu)** pokriva znatno veće područje.<sup>26</sup> Poslove pravnik koji u poduzeću radi na poslovima stjecanja i zaštite industrijskog vlasništva možemo podijeliti u dvije skupine.<sup>27</sup>

**4.2.1.** U prvom redu on obavlja poslove koji su u svezi s postupcima koje vodi nadležni patentni ured (kod nas DZIV) ili sudovi. U tome dijelu praktično i nema razlike između poslova patentnog zastupnika i pravnik u poduzeću. Tako bi pravnik morao: - zastupati poduzeće u sudskim sporovima iz svih područja industrijskog vlasništva;<sup>28</sup> - savjetovati poslodavca treba li i kada zatražiti zaštitu prava; - utvrditi je li vjerojatno da će se za navedeno pravo steći zaštita; - ukazati treba li štititi prava i izvan zemlje (i u kojim zemljama), posebno radi stjecanja prava prvenstva ili mogućnosti ustupanja licencije i *know-how*; - obaviti odgovarajuću pretragu (tzv. rešerš) kod nadležnog patentnog ureda ili u drugim bazama podataka, kako domaćih, tako i inozemnih prijava, u cilju utvrđivanja stanja tehnike; - izraditi pisani zahtjev za priznanje prava čija se zaštita traži i obavljati sve poslove u postupku prijavljivanja tih prava kod nadležnog patentnog ureda, - pratiti rok važenja patenata i znakova razlikovanja radi njihove obnove i plaćanja pristojbi; - ulagati prigovore i zatražiti stavljanje izvan snage već važećih patenata i znakova razlikovanja trećih osoba u zemlji i inozemstvu, ukoliko je to utemeljeno; - savjetovati i zastupati poduzeće tijekom pregovora ili prigodom zaključivanja ugovora o licenciji, *know-how* i drugih zaštićenih i nezaštićenih prava poduzeća i dr.

**4.2.2.** Druga skupina poslova, međutim, specifična je za pravnik u poduzeću i odnosi se na uređivanje odnosa glede obavljanja inventivne djelatnosti u poduzeću. Kao najznačajnije aktivnosti na tom području mogli bismo navesti:

- izradbu akata poduzeća o inventivnom radu i usklađivanje akata poduzeća s propisima na snazi iz područja industrijskog vlasništva (primjerice izrada općeg akta o kolektivnom/zajedničkom žigu ili pravilnika o poslovnoj tajni, tehničkom unapređenju i sl.). Jedna je od temeljnih pretpostavki za razvitak inventivne djelatnosti uspostavljanje odgovarajuće

<sup>26</sup> Usp. ASAMURA, K., *Administration of a Patent Attorney's Office, Patent Policy and Management in an Enterprise*, (1985)10 *Intellectual Property in Asia and the Pacific*, pp. 11, 16-17.

<sup>27</sup> Vidi ČIZMIĆ, J., *Pravnici u gospodarstvu i poslovi stjecanja, prometa i zaštite industrijskog vlasništva*, "Pravo u gospodarstvu", 38, 1999, br. 5, str. 747.-779.

<sup>28</sup> Tako A. de ELZABURU: *o. c.*, podatak kod *Background Reading Material on Intellectual Property*, WIPO, 1988., str. 319.

pravne regulative, što je svakako jedan od zadataka pravnik<sup>29</sup>. Svako poduzeće mora svojim općim aktima riješiti sva pitanja svoga poslovanja, a u okviru toga i planiranje na području industrijskog vlasništva. Planiranje inventivne djelatnosti u poduzećima zavisi od veličine poduzeća, predmeta poslovanja, mogućnosti stvaranja inovacija, plasman na domaćem i inozemnom tržištu i sl. Na području industrijskog vlasništva planove bi izrađivala poduzeća u svim granama gospodarstva, bez obzira na veličinu. Od veličine poduzeća mogao bi zavisiti organizacijski oblik rada i potreba organiziranja posebnih patentnih službi, ali ne i bit rješenja problema. Planiranje na području industrijskog vlasništva širi je pojam od planiranja na drugim područjima jer, uz industrijsko vlasništvo, predstavlja splet ekonomike, tehnike, znanosti, prava. Ako ne postoji posebna služba koja bi se bavila planiranjem na području industrijskog vlasništva, tu bi obvezu trebao preuzeti pravnik, ili poslovodni organ/menadžer.<sup>30</sup>

- formiranje stručnih službi za promicanje inventivnog rada.<sup>31</sup> Funkcije i zadaci stručnih službi za inventivnu djelatnost složeni su i raznovrsni. Poslovi ovih službi obuhvaćaju širi krug tehničkih, pravnih, ekonomskih, financijskih, upravnih i drugih zadataka. Upravo poradi toga u tim je službama nužno zaposliti stručnjake različitih profila, a ponajprije diplomiranoga pravnik i diplomiranoga inženjera.

- poticanje stvaralačkog rada, pružanje stručne pomoći inventivnim djelatnicima, izobrazba djelatnika koji bi mogli doći u dodir s poslovima iz područja industrijskog vlasništva.<sup>32</sup> Jedno od prava, a i obveza, poduzeća jest poticanje stvaralaštva.<sup>33</sup> Poduzeća i druge pravne osobe obvezne su trajno poticati stvaralački odnos radnika prema radu u svrhu stalnog poboljšanja materijalne osnove njihovog i cjelokupnoga rada, razvitkom novih i poboljšanjem postojećih proizvoda, postupaka proizvodnje i organizacije

<sup>29</sup> Usp. FRID, Z., *Zakonske norme kao okvir razvoja inventivnog rada*, članak u zborniku radova sa savjetovanja "Inventivni rad u funkciji ekonomskog i društvenog preobražaja", Zagreb, 1989., str. 81.

<sup>30</sup> "Svaki inovator sanja o rukovoditelju koji će ga razumijeti, podržati i omogućiti da njegove ideje, inovacije i unapređenja iz svijeta koncepcija, elaborata, патената ili inovacija krenu u svijet prakse i realizacije". SRIČA, V., *Inventivni menadžer*, "IN - glasnik inovatora", god. 2, 1995., br. 3, str. 4. O tome kakav treba biti inventivni menadžer, potanje u knjizi SRIČA, V., *Inventivni menadžer*, Zagreb, 1994.

<sup>31</sup> Vidi KOSI, B., *Uloga kadrovske funkcije u stvaranju uvjeta za kreativni rad, pronalazaštvo i inovacije*, članak u Zborniku radova sa savjetovanja "Obrazovanje u funkciji inventivnog rada i tehnološkog razvoja", Zagreb, 1987.

<sup>32</sup> Usp. POLJAK, V., *Uloga nastave u razvoju inventivnog rada*, članak u Zborniku radova sa savjetovanja "Obrazovanje u funkciji inventivnog rada i tehnološkog razvoja", Zagreb, 1987. i SRIČA, V., *Znanstveno-tehnički progres i društveno-ekonomski razvoj*, članak u Zborniku radova sa savjetovanja "Obrazovanje u funkciji inventivnog rada i tehnološkog razvoja", Zagreb, 1987., str. 5-12.

<sup>33</sup> O pravima i obvezama poduzeća na polju inventivne djelatnosti potanje kod ANTANASIJEVIĆ, A. - NIKOLIĆ, S., *Stručna služba za inovatorsku djelatnost*, Rijeka - Sarajevo, 1978., str. 21.-28.

rada (v. ZIV, članak 6.). U tom bi smislu poduzeća trebala, primjerice, donijeti opći akt o nagrađivanju izumitelja i autora; osigurati potrebna sredstva; ustrojiti posebnu službu za poslove s područja industrijskog vlasništva. Posebno bi u poduzećima trebalo poticati organiziranje izumitelja i autora te stimulirati njihov rad,

- vođenje evidencije registriranih patenata i znakova razlikovanja radi održavanja njihova važenja (plaćanja pristojbi),

- suradnju s patentnim inženjerom, zastupnikom i sl. **Patentni inženjeri** su, naime, stručnjaci tehničkog profila koji imaju posebne kvalifikacije i ovlaštenja za rad na poslovima zastupanja i zaštite industrijskog vlasništva.<sup>34</sup> Iako je zaštita industrijskog vlasništva pretežito pravni posao, za uspješno obavljanje tog posla potrebni su i stručnjaci tehničke struke. Prije svega zbog tehničkog karaktera izuma, tehničkog unapređenja i dijelom modela/dizajna. Područje industrijskog vlasništva ima u osnovi interdisciplinarni karakter, pa u nekim svojim dijelovima uključuje problematiku čije razumijevanje ponekad nadilazi stručne mogućnosti pravnika.<sup>35</sup>

## ***II. Donošenje Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva***

Iako na razini Europske unije ne postoji jedinstven propis koji bi vrijedio za područje zastupanja u stjecanju, raspolaganju i zaštiti prava industrijskog vlasništva, svaka od zemalja članica ima riješeno ovo važno pitanje. Takav standard očekivao se i od Republike Hrvatske. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i Privremenim sporazumom o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima s Europskom unijom, Republika Hrvatska se obvezala do ožujka 2005. godine zajamčiti razinu zaštite prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva sličnu onoj koja postoji u Europskoj uniji.<sup>36</sup>

U tom smislu Hrvatski sabor donio je 14. travnja 2005. Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva ("Narodne novine", br. 54/05., dalje – **ZZPIV**), koji je stupio na snagu 5. svibnja 2005., a počeo se primjenjivati od 1. kolovoza 2005. (arg. ZZPIV, čl. 24.).

Donošenjem ZZPIV-a zakonodavac je nastojao stvoriti nužni temelj, koji je u tom trenutku bio objektivno moguć i izvediv, s namjerom da se Republika Hrvatska što više približi standardima koji vrijede u Europskoj uniji u ovom području. U usporednoj analizi promotrena su načela i uvjeti za zastupanje propisani u Europskoj patentnoj konvenciji i Uredbi o žigu Zajednice, koji su jedinstveni, supranacionalni propisi, koji vrijede za

<sup>34</sup> Vidi BUKLJAŠ, I., *Pravo industrijskog vlasništva*, Zagreb, 1965., str. 80.

<sup>35</sup> O patentnim zastupnicima i zastupanju na području industrijskog vlasništva potanje kod ČIZMIĆ, J., *Patentni zastupnik*, "Privreda i pravo", 33, 1994, br. 1-2, str. 69-80.

<sup>36</sup> Usp. *Obrazloženje Konačnog prijedloga Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva*, Zagreb, veljača 2005. (dalje – **KPZZPIV**), str. 9.

sve članice Europske unije.<sup>37</sup> Usporedna analiza obuhvaćala je pregled načina rješenja za sljedeća pitanja: Opća načela za zastupanje; Tko može biti ovlašten zastupnik u području prava industrijskog vlasništva?; Koje uvjete mora ispunjavati ovlašten registrirani zastupnik u području prava industrijskog vlasništva?; Na koji način može djelovati ovlašten registrirani zastupnik u području prava industrijskog vlasništva? Gdje se polaže ispit za ovlaštenog zastupnika u području prava industrijskog vlasništva?.<sup>38</sup> Uz izvršene usporedne analize stranog zakonodavstva, razmatrana je i trenutna situacija u Republici Hrvatskoj o ovom pitanju.<sup>39</sup>

### **III. Hrvatski propisi do donošenja ZZPIV-a**

Do donošenja ZZPIV-a na zastupanje u području prava industrijskog vlasništva primjenjivale su se odredba članka 172.a ZIV-a, koji je po svom sadržaju bio ponajviše terminološki i jezično usklađeni preuzeti Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja bivše SFR Jugoslavije,<sup>40</sup> na koji se pozivaju svi hrvatski zakoni iz područja

<sup>37</sup> U tom je pogledu izvršena usporedna analiza zakonskih tekstova koji se odnose na pitanje zastupanja u području prava industrijskog vlasništva za sljedeće zemlje: Njemačka, Austrija, Mađarska, Slovenija, Češka, Estonija, Litva, Danska i Finska. Polazilo se od stajališta da treba analizirati ovo pitanje kako u pravnim sustavima država s dugom tradicijom u ovom području (Njemačka, Austrija), tako i sa sustavima država koje su najnovije članice Europske unije, te država koje su veličinom relevantne populacije usporedive s Republikom Hrvatskom. Držalo se da je u ovom trenutku teško izravno primijeniti iskustva Njemačke i Austrije jer one imaju institucije koje funkcioniraju dulje vrijeme i uređen sustav kao cjelinu, a s kojim naš sustav nije kompatibilan da bi se mogao izravno primijeniti. Primjenjiva su osnovna načela koja mora ispunjavati propis ovakvog značaja i to je bila glavna nit vodilja u stvaranju prijedloga ZZPIV-a. Vidi *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 9.-10.

<sup>38</sup> Vidi *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 9.-10.

<sup>39</sup> U tom smislu utvrđeno je sljedeće činjenično stanje: **a)** u Registar zastupnika koji vodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo upisane su osobe koje su ispunjavale uvjete iz članka 172.a Zakona o industrijskom vlasništvu (prvi upis izvršen je 18. 12. 1992., a posljednji 5. 5. 2004.), bez ikakvog polaganja stručnog ispita, koje su mogle na temelju valjane punomoći obavljati poslove zastupanja u svim predmetima koji se tiču svih prava industrijskog vlasništva (patenti, žigovi, industrijski dizajn); **b)** u trenutku izrade konačnog prijedloga ZZPIV-a, u Registru zastupnika bilo je upisano 62 zastupnika od kojih 39 obavljaju poslove zastupanja u manje od 100 predmeta iz svih područja industrijskog vlasništva. U svrhu prikaza što realnije situacije navodi se, kao primjer, prvi zastupnik na listi koji obavlja poslove zastupanja u 6.980 predmeta, drugi u 4.998 predmeta, treći u 2.915, četvrti u 2.527, peti u 2.450 predmeta te se poslije toga vidi značajni pad u broju predmeta osoba koje se bave profesionalnim zastupanjem u ovom području. Vidi *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 9.-10.

<sup>40</sup> Prema odredbi čl. 16. Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja ("Službeni list SFR Jugoslavije", br. 34/81., 3/90., 20/90., dalje - **ZZITUZR**), strane pravne i fizičke osobe morale su u postupku pred domaćim sudovima i organima uprave svoja prava iz ZZITUZR-a ostvarivati preko punomoćnika koji se bavio zastupanjem u obliku zanimanja i koji je bio domaća pravna osoba ili državljanin SFRJ. Pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi, koja bi se neovlašteno bavile zastupanjem stranih pravnih i fizičkih osoba, mogle su se kazniti novčanom kaznom za privredni prijestup (arg. ZZITUZR, čl. 173.).

industrijskog vlasništva, usklađeni s pravnom stečevinom Europske unije i u primjeni od 1. siječnja 2004. godine, kada govore o pitanju zastupanja.<sup>41</sup>

1. Nakon osamostaljenja u Republici Hrvatskoj donesen je **Zakon o preuzimanju Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon** ("Narodne novine", br. 53/91., dalje - **ZPZZITUZR**), kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991., a kojim se ZZITUZR preuzima i primjenjuje u Republici Hrvatskoj kao republički zakon (ZPZZITUZR, čl. 1.). Usto, savezni propisi doneseni za izvršenje ZZITUZR-a preuzeti su i primjenjivali su se u Republici Hrvatskoj kao republički propisi, ako su bili u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i spomenutim ZPZZITUZR-om (ZPZZITUZR, čl. 2.).

2. Potom je u Republici Hrvatskoj donesen **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon** ("Narodne novine", br. 19/92., dalje - **ZIDZZITUZRRH**), kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. ožujka 1992. Vijeća općina 26. ožujka 1992. i Društveno-političkog vijeća 26. ožujka 1992. Posebno je značajno napomenuti da je odredbom čl. 1. ZIDZZITUZRRH propisano da se ZZITUZR mijenja naziv i od tada glasi - Zakon o industrijskom vlasništvu (ZIV). Što se zastupanja tiče, odredbom čl. 9. ZIV-a, u čl. 172a. ZIV-a stavci 2. i 3. mijenjali su se i nakon toga u glasili: "U registar iz stavka 1. ovoga članka mogu se

---

ZZITUZR nije sadržavao posebne odredbe o tome tko se i pod kojim uvjetima mogao baviti zastupanjem u području industrijskog vlasništva. Zbog toga je odredbom čl. 71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja ("Službeni list SFR Jugoslavije", br. 3/90. i 20/90., dalje - ZIDZZITUZR), u ZZITUZR-u iza čl. 172. dodano novo poglavlje XI. (Zastupanje) i čl. 172.a., prema kojemu fizičke i pravne osobe koje se bave zastupanjem u postupku zaštite izuma i znakova razlikovanja moraju biti upisane u registar zastupnika koji vodi Zavod (mislilo se na bivši Savezni zavod za patente), a u navedeni registar mogli su se upisati: a) fizičke osobe koje imaju završen pravni ili tehnički fakultet, pravosudni odnosno specijalistički ispit i poseban stručni ispit položen u Saveznom zavodu za patente iz područja koje se uređuje ZZITUZR-om, odnosno b) pravne osobe koje zapošljavaju najmanje jednu osobu sa završenim pravnim i jednu osobu sa završenim tehničkim fakultetom i koje ispunjavaju uvjete navedene pod a). Naime, držalo se da se kod zastupanja u području industrijskog vlasništva radi o specifičnoj problematici jer zastupanje u toj materiji pretpostavlja dvije komplementarne kompetencije - pravnu i tehničku, te je stoga trebalo propisati uvjete za bavljenje tim poslom (Tako u *Obrazloženju ZIDZZITUZR*, čl. 71. Vidi "Bilten JUZIS", 1987., br. 2, str. 79.). Također je bilo predviđeno da će pobliže propise o upisu u registar patentnih zastupnika donijeti Savezno izvršno vijeće.

<sup>41</sup> Vidi *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 9.

upisati: 1) odvjetnici upisani u imenik Odvjetničke komore Hrvatske s posebnim stručnim ispitom položenim pri Zavodu; 2) druge fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koje imaju završen pravni fakultet ili fakultet iz različitih znanstvenih područja koja pripadaju prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanstvenim oblastima i poseban stručni ispit položen pri Zavodu; 3) pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje zapošljavaju najmanje jednu osobu iz točke 2. ovoga stavka. Poblize propise o polaganju posebnog stručnog ispita i o upisu u registar iz ovoga članka donijet će Vlada Republike Hrvatske.” Kao što je sam predlagatelj tvrdio, razlozi za ovu izmjenu bili su praktične prirode. Držalo se da tada u Hrvatskoj nije bilo dovoljno osoba s položenim posebnim stručnim ispitom iz područja industrijskog vlasništva, pa je ova izmjena bila nužna da bi se većem broju osoba omogućilo da se u prijelaznom razdoblju pojave u ulozi zastupnika u postupku pred tadašnjim Republičkim zavodom za industrijsko vlasništvo. U tadašnjim okolnostima bilo je nužno osloniti se na osobe koje su raspolagale određenim zajamčenim kvantumom pravnog znanja s ovog područja, a to su bili odvjetnici te drugi pravnici odnosno osobe sa završenim tehničkim fakultetom, koje su položile određene stručne ispite.<sup>42</sup> Vrijedi napomenuti i da je ZIDZZITUZRRH odredbom čl. 14. bilo predviđeno kako će se posebni stručni ispit položen do 8. listopada 1991. kod Saveznog zavoda za patente bivše SFRJ priznati kao ispit položen pred Republičkim zavodom za industrijsko vlasništvo.

Usto, odvjetnici upisani u imenik Odvjetničke komore Hrvatske i druge fizičke osobe državljani Republike Hrvatske koje su imale završen pravni fakultet ili fakultet iz različitih znanstvenih područja koja pripadaju prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanstvenim oblastima dok nije stupio na snagu ZIDZZITUZRRH, te koje su četiri godine uzastopno radile na poslovima zaštite industrijskog vlasništva u poduzećima i drugim pravnim osobama, iako nisu položile poseban stručni ispit, mogli su se u roku od šest mjeseci po stupanju na snagu provedbenih propisa o polaganju posebnog stručnog ispita, upisati u registar zastupnika koji je vodio Republički zavodom za industrijsko vlasništvo, pod uvjetom da naknadno pred njim polože navedeni posebni stručni ispit. Ako u roku od dvije godine od stupanja na snagu “poblizih propisa o polaganju posebnog stručnog ispita i o upisu u registar zastupnika” navedene osobe ne bi položile pred Republički zavodom za industrijsko vlasništvo posebni stručni ispit, bilo je propisano da će se brisati iz registra zastupnika.

Gledajući unatrag, lako je utvrditi da navedeni “poblizi propisi o polaganju posebnog stručnog ispita i o upisu u registar zastupnika” nisu doneseni do danas, te da ovaj uvjetni “privremeni upis” *de facto* postoji i opstoji 13 godina.

<sup>42</sup> Usp. *Obrazloženje ZIDZZITUZRRH*, str. 8.

3. ZIV je predstavljao kodifikaciju različitih prava industrijskog vlasništva (patenti, žigovi, modeli i uzorci, zemljopisne oznake podrijetla), što je od samog početka primjene izazivalo brojne poteškoće, ponajprije zbog toga što je tekst ZIV-a bio nepregledan, nedostatan jasan, a neka su zakonska rješenja bila pravno nedorečena. Usto, ZIV je stvaran na temeljima ondašnjeg socijalističkog samoupravnog sustava, odnosno na načelima dogovorne ekonomije. Jasno je da stoga nije odgovarao aktualnom i budućem gospodarskom sustavu Republike Hrvatske. Tekst ZIV-a sadržavao je i nazivlje koje više nije odgovaralo aktualnoj društvenoj i ekonomskoj zbilji ili nije bilo pisano hrvatskim jezikom.<sup>43</sup> Stoga se nastojalo donošenjem novih hrvatskih zakona s područja industrijskog vlasništva 1999. godine, utemeljenim na načelima slobodnog tržišta, privatnog vlasništva i poduzetništva, te donošenjem podzakonskih provedbenih akata, sve spomenute nedostatke zamijeniti suvremenim rješenjima koja bi pridonosila gospodarskom razvitku Republike Hrvatske, kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu.<sup>44</sup>

**Zakon o patentima** ("Narodne novine", br. 78/99.) donesen je 30. lipnja 1999. a stupio je na snagu 31. srpnja 1999. Primjenjivao se je od 1. siječnja 2000. Danom početka primjene ovoga zakona, prestale su važiti odredbe ZIV-a u dijelu koji se odnosi na patente i tehnička unapređenja, osim odredaba o povjerljivim izumima (ZIV, čl. 104.-110.) i **zastupanja** (čl. 172a.), koje se trebalo primjenjivati do donošenja posebnog propisa (Zakon o patentima, čl. 95.).

**Zakon o žigu** ("Narodne novine", br. 78/99., 127/99.) donesen je 30. lipnja 1999. a stupio je na snagu 31. srpnja 1999. godine. Primjenjivao se je od 1. siječnja 2000. godine. Danom početka primjene ovoga zakona prestale su važiti odredbe ZIV-a u dijelu koji se odnosio na žigove, osim odredaba o **zastupanju** (ZIV, čl. 172a.), koje je trebalo primjenjivati do donošenja posebnog propisa (Zakon o žigu, čl. 59.). Treba napomenuti da je odredbom čl. 45. bilo propisano da DZIV treba voditi registar zastupnika. Usto, propisano je da će se posebnim propisima odrediti opća načela zastupanja i posebni uvjeti na temelju kojih fizičke ili pravne osobe koje nemaju prebivalište ili stvarno i djelatno poslovno sjedište na teritoriju Republike Hrvatske mogu ostvarivati prava iz Zakona o žigu u postupku pred sudovima i tijelima uprave preko ovlaštenih zastupnika (Zakon o žigu, čl. 48.).

**Zakon o industrijskom obličju** ("Narodne novine", br. 78/99.) donesen je 30. lipnja 1999. a stupio je na snagu 31. srpnja 1999. Primjenjivao se je od 1. siječnja 2000. Danom početka primjene ovoga zakona, prestale su važiti odredbe ZIV-a u dijelu koji se odnosio na modele i uzorke, osim odredaba o **zastupanju** (ZIV, čl. 172a.), koje su se trebale primjenjivati do donošenja

<sup>43</sup> Vidi *Izješća Hrvatskog sabora*, br. 245, str. 17.-20.

<sup>44</sup> Usp. ČIZMIĆ, J. - ZLATOVIĆ, D., *Komentar Zakona o žigu*, Zagreb, 2002., str. 482.

posebnog propisa (Zakon o industrijskom obličju, čl. 57.). Odredbom čl. 45. bilo je propisano da DZIV treba voditi registar zastupnika. Kao i u Zakonu o žigovima, bilo je propisano da će se posebnim propisima odrediti opća načela zastupanja i posebni uvjeti na temelju kojih fizičke ili pravne osobe koje nemaju prebivalište ili stvarno i djelatno poslovno sjedište na teritoriju Republike Hrvatske mogu ostvarivati prava iz Zakona o žigu u postupku pred sudovima i tijelima uprave preko ovlaštenih zastupnika (Zakon o industrijskom obličju, čl. 48.).

**Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga** ("Narodne novine", br. 78/99) donesen je 30. lipnja 1999. a stupio je na snagu 31. srpnja 1999. Primjenjuje se od 1. siječnja 2000. Danom početka primjene ovoga zakona, prestaju važiti odredbe ZIV-a u dijelu koji se odnosi na zaštitu oznaka podrijetla proizvoda, osim odredaba o zastupanju (ZIV, čl. 172a.) koje se primjenjuju do donošenja posebnog propisa (Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga, čl. 34.). Odredbom čl. 11. st. 3. bilo je propisano **da strane osobe mogu poduzimati radnje pred DZIV-om samo preko ovlaštenih zastupnika** upisanih u poseban registar koji vodi DZIV.

U okviru cjelovite reforme zakonodavnog temelja prava industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj, donesen je i **Zakon o zaštiti planova rasporeda integriranih sklopova** ("Narodne novine", br. 78/99). Spomenuti Zakon donesen je 30. lipnja 1999. a stupio je na snagu 31. srpnja 1999. Primjenjivao se je od 1. siječnja 2000. Ova djelatnost nije do tada bila pravno uređena vrijedećim hrvatskim zakonodavstvom o industrijskom vlasništvu, niti je Hrvatska u tom području na međunarodnoj razini preuzela bilo kakve obveze. Treba napomenuti da se na odredbe o zastupanju trebalo primjenjivati odgovarajuće odredbe Zakona o patentima (Zakon o zaštiti planova rasporeda integriranih sklopova, čl. 22.).

Donesenim zakonima konačno se u potpunosti uspostavio hrvatski sustav industrijskog vlasništva.<sup>45</sup> Možemo kazati da su se tada prvi put u Republici

<sup>45</sup> O aktivnostima Republike Hrvatske na području međunarodnog prava industrijskog vlasništva i o međunarodnim izvorima prava industrijskog vlasništva potanje kod CEROVAC, K., *Zaštita intelektualnog vlasništva u okviru Urugvajске runde multilateralnih pregovora o trgovini*, "Hrvatski patentni glasnik", 2, 1995., br. 6, str. 1441.-1444.; ČIZMIĆ, J., *Konvencija o europskome patentu*, "Pravo u gospodarstvu", god. 36, 1997., br. 4, str. 714.-724.; ČIZMIĆ, J., *Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva*, "Pravo u gospodarstvu", god. 33, br. 9.-10, rujana-listopad 1994., str. 648.-658.; ČIZMIĆ, J., *Republika Hrvatska u Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo - WIPO*, "Privreda i pravo", 31, 1992., br. 11.-12, str. 713.-721.; ČIZMIĆ, J., *Sporazum o suradnji na području patenata*, "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu", god. 36, 1999, br. 1-2, str. 259.-268.; KOPČIĆ, N., *Republika Hrvatska pristupila Ugovoru o suradnji na području patenata, PCT ( Patent Cooperation Treaty)*, "Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva", 5, 1998., br. 2.; MIMICA, N., *Republika Hrvatska i Svjetska trgovinska organizacija (WTO)*, članak u zborniku sa savjetovanja "Vanjskotrgovinsko, devizno i carinsko poslovanje, posebno u poslovanju s inozemstvom u sustavu PDV-a", Opatija 1998.; MRKŠA, S., *GATT, GATS I TRIPS - pravni temelji svjetske trgovine*, "Pravo i porezi", VI, 1997., br. 6.; STILIN, V., *Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo*, "Hrvatski patentni glasnik", 1, 1994., br. 2-3, str. 223.-230.

Hrvatskoj vlastitim zakonima uređivala pitanja iz područja industrijskog vlasništva na način kako su ona uređena u drugim zemljama s tržišnim gospodarstvom u Europi i svijetu.<sup>46</sup> Novi zakoni uveli su niz novih rješenja, poštujući bitne promjene u organizaciji gospodarskoga i pravnog sustava Republike Hrvatske nakon osamostaljenja. Nova zakonska regulativa bila je koncipirana tako da jamči maksimum kakvoće, suvremenosti rješenja te kompatibilnosti sa zahtjevima hrvatskoga gospodarskog sustava i s dokazanim sustavima u svijetu. Donošenjem spomenutih zakona Republika Hrvatska svrstala se među države koje dosežu najveći stupanj poštivanja i zaštite industrijskog vlasništva, te je tako ostvarila jedan od bitnih preduvjeta za učinkovitu gospodarsku i kulturnu suradnju s visoko razvijenim zemljama.<sup>47</sup>

4. Zbog pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji uskoro se pokazalo nužnim  **dodatno terminološki i sadržajno uskladiti** hrvatske propise iz područja industrijskog vlasništva s pravnom stečevinom Europske unije na tom području. U tom smislu doneseni su 2003. godine novi zakoni u području industrijskog vlasništva.

Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2003. donio je **Zakon o patentu** ("Narodne novine", br. 173/03.), koji je stupio na snagu 8. studenoga 2003., a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. Danom početka primjene ovoga Zakona prestale su važiti odredbe prethodnog Zakona o patentima ("Narodne novine", br. 78/99. i 32/02.), osim odredbe članka 95. u dijelu koji se odnosi na zastupanje, koja se i dalje primjenjuje do donošenja posebnog zakona (Zakon o patentu, čl. 116.), odnosno koja se primjenjivala do početka primjene ZZPIV-a dana 1. kolovoza 2005. (arg. ZZPIV, čl. 23. i 24.). Usto, odredbom čl. 4. propisano je da pravnu ili fizičku osobu koja nema sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište na teritoriju Republike Hrvatske, u postupku pred DZIV-om **mora zastupati zastupnik** upisan u Registar zastupnika pri DZIV-u.

Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2003. donio je **Zakon o žigu** ("Narodne novine", br. 173/03.), koji je stupio na snagu 8. studenoga 2003., a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. Danom početka primjene ovoga Zakona prestale su važiti odredbe prethodnog Zakona o žigu ("Narodne novine", br. 78/99. i 127/99.), osim odredbe o zastupanju (arg. članak 59.) koja se i dalje primjenjuje do donošenja posebnoga propisa Zakon o žigu, čl. 84.), odnosno koja se primjenjivala do početka primjene ZZPIV-a dana 1. kolovoza 2005. (arg. ZZPIV, čl. 23. i 24.). Odredbom čl. 65. st. 3. propisano

<sup>46</sup> Potanje kod RAFEINER, O., *Stanje i razvitak zaštite industrijskog vlasništva u Europi s naglaskom na zbivanja u Srednjoj i istočnoj Europi*, "Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva", 4, 1997., br. 5.

<sup>47</sup> Usp. i detaljnije kod KOPČIĆ, N., *Novim zakonima do suvremenog sustava industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj*, "Hrvatski patentni glasnik", 1, 1994, br. 2-3, str. 219.-222.

je da u postupku povodom prigovora na međunarodnu registraciju žiga DZIV, u skladu s Madridskim sporazumom ili Protokolom, treba nositelju međunarodne registracije žiga dostaviti obavijest o privremenom odbijanju na temelju prigovora i pozivati ga da imenuje **zastupnika** koji u roku od četiri mjeseca od datuma obavijesti o odbijanju mora DZIV-u dostaviti punomoć o zastupanju. Primjerak prigovora treba dostaviti zastupniku nakon podnošenja punomoći o zastupanju. Rok za očitovanje na prigovor jest 60 dana od dana primitka primjerka prigovora od strane zastupnika. Isto tako, u postupcima povodom zahtjeva za proglašavanje međunarodne registracije žiga ništavom i zahtjeva za opoziv međunarodne registracije žiga DZIV treba obavijestiti nositelja međunarodne registracije žiga o podnesenom zahtjevu i pozvati ga da imenuje zastupnika koji u neproduživom roku od 60 dana od dana primitka poziva mora DZIV-u dostaviti punomoć o zastupanju. Primjerak zahtjeva dostavlja se zastupniku nakon podnošenja punomoći o zastupanju. Rok za očitovanje na zahtjev jest 60 dana od dana primitka primjerka zahtjeva od strane zastupnika (Zakon o žigu, čl. 67.). Nadalje, odredbom čl. 74. propisano je da fizičke ili pravne osobe koje nemaju prebivalište ili stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko sjedište u Republici Hrvatskoj mogu ostvarivati prava iz ovoga Zakona u postupcima pred DZIV-om **samo preko ovlaštenih zastupnika**, te da će se opća načela zastupanja i posebni uvjeti na temelju kojih te osobe mogu ostvarivati prava iz Zakona o žigu urediti posebnim propisima.

Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2003. donio je **Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga** ("Narodne novine", br. 173/03.), koji je stupio na snagu 8. studenoga 2003., a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. Danom početka primjene ovoga Zakona prestao je važiti Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 78/99.), osim odredbe o zastupanju (članak 14.), koja se i dalje primjenjuje do donošenja posebnog zakona (Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, čl. 58.), odnosno koja se primjenjivala do početka primjene ZZPIV-a dana 1. kolovoza 2005. (arg. ZZPIV, čl. 23. i 24.). Odredbom čl. 14. propisano je da strane pravne i fizičke osobe koje nemaju sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište na teritoriju Republike Hrvatske mogu poduzimati radnje pred DZIV-om samo preko **ovlaštenih zastupnika** upisanih u poseban registar kod DZIV-a, a isto pravilo vrijedi i za državljane Republike Hrvatske koji nemaju prebivalište ili uobičajeno boravište na teritoriju Republike Hrvatske.

Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2003. donio je i **Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda** ("Narodne novine", br. 173/03.), koji je stupio na snagu 8. studenoga 2003., a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. Prema odredbi čl. 23. ovoga Zakona, odredbe Zakona o patentima koje se odnose na **zastupanje**, primjenjuju se na odgovarajući način i na topografije poluvodičkih proizvoda koje su predmet uređivanja Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda.

Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2003. godine donio je **Zakon o industrijskom dizajnu** ("Narodne novine", br. 173/03.), koji je stupio na snagu 8. studenoga 2003. godine, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine. Danom početka primjene ovoga Zakona prestale su važiti odredbe Zakona o industrijskom obličju ("Narodne novine", broj 78/99. i 127/99.), osim odredbe o zastupanju iz članka 57. navedenoga Zakona, koja se primjenjuje do donošenja posebnog zakona (Zakon o industrijskom dizajnu, čl. 60.), odnosno koja se primjenjivala do početka primjene ZZPIV-a dana 1. kolovoza 2005. (arg. ZZPIV, čl. 23. i 24.). Odredbom čl. 51. Zakona o industrijskom dizajnu određeno je da strane pravne i fizičke osobe koje nemaju sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj mogu ostvarivati prava iz ovoga Zakona u postupku pred DZIV-om samo putem **zastupnika** koji su u skladu s posebnim propisima upisani u registar zastupnika koji se vodi pri DZIV-u.

5. Kako su se, do donošenja ZZPIV-a, na području zastupanja *de facto* i *de iure* i dalje primjenjivale relevantne odredbe ZIV-a, treba ponoviti da je ZIV, u članku 172.a, određivao koje se osobe (fizičke i pravne), i uz koje uvjete, mogu baviti zastupanjem u postupku zaštite izuma i znakova razlikovanja i kao takve biti upisane u registar zastupnika koji vodi DZIV. Tako su se poslovima zastupnika u području prava industrijskog vlasništva mogli baviti odvjetnici upisani u imenik Hrvatske odvjetničke komore i druge fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji su imali završen pravni fakultet ili fakultet iz različitih znanstvenih područja koja pripadaju prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanstvenim oblastima, uz uvjet da su te osobe imale poseban stručni ispit položen pri DZIV-u.<sup>48</sup> Važno je napomenuti da je, do donošenja pobližih propisa o patentnim zastupnicima,<sup>49</sup> omogućen **privremeni upis** u registar zastupnika koji vodi DZIV osobama koje su do 2. travnja 1992. četiri godine uzastopce radile na poslovima zaštite industrijskog vlasništva u poduzećima i drugim pravnim osobama, iako nisu položile poseban stručni ispit.<sup>50</sup> Ovo je bilo od osobita značenja stoga što

<sup>48</sup> Poblize propise o polaganju posebnog stručnog ispita trebala je donijeti Vlada Republike Hrvatske. Osobama koje su do 8. listopada 1991. godine položile pred Saveznim zavodom za patente bivše SFRJ poseban stručni ispit, taj se ispit **priznavao** kao ispit položen pred DZIV-om. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon („Narodne novine“, br. 19/22.), čl. 14.

<sup>49</sup> Mislilo se na odgovarajući novi zakon o zastupanju na području industrijskog vlasništva, uredbu o upisu u registar zastupnika što ga vodi DZIV, pravilnik o načinu polaganja posebnog stručnog ispita za osobe koje se bave zastupanjem u postupku zaštite izuma i znakova razlikovanja, kao i program stručnog ispita.

<sup>50</sup> Vidi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon („Narodne novine“, br. 19/92.), čl. 14., st. 2.

su inozemne fizičke i pravne osobe svoja prava iz područja industrijskog vlasništva mogle ostvarivati pred domaćim sudovima i organima uprave samo pomoću ovlaštenoga zastupnika (upisanog u registar zastupnika kod DZIV-a), koji su državljani Republike Hrvatske ili domaće pravne osobe.<sup>51</sup> Zastupanjem u predmetima stjecanja i održavanja prava na patent, žig, model i uzorak, mogli su se, kao osnovnom djelatnošću, baviti i samostalni uredi, odnosno pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da su zapošljavale najmanje jednu osobu upisanu u registar zastupnika koji vodi DZIV.<sup>52</sup> Sigurno je bilo, a i sada je, poželjno da takve pravne osobe imaju i više zaposlenih osoba koje raspolažu stručnim znanjima iz područja industrijskog vlasništva.<sup>53, 54</sup>

Treba dodatno napomenuti kako se odredbe o zastupanju u ranijem ZIV-u nisu nalazile samo u posebno istaknutoj odredbi čl. 172.a ZIV-a, nego i u **odredbi čl. 16. ZIV-a**.<sup>55</sup> Tako je tom odredbom čl. 16. ZIV-a bilo određeno da strane fizičke i pravne osobe, koje glede zaštite prava iz područja industrijskog vlasništva uživaju ista prava kao i domaće pravne i fizičke osobe u skladu sa ZIV-om, važećim hrvatskim propisima, međunarodnim konvencijama i ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, odnosno primjenom načela reciprociteta (uzajamnosti), mogle su ostvarivati svoja prava pred sudovima u Republici Hrvatskoj samo preko punomoćnika koji se bavio zastupanjem u obliku zanimanja i koji je bio domaća pravna osoba ili hrvatski državljanin. Iako to nije bilo eksplicite propisano odredbama

<sup>51</sup> Prema podacima DZIV-a, u tom su razdoblju strane prijave za zaštitu prava iz područja industrijskog vlasništva bile znatno brojnije negoli domaće i sudjelovale su gotovo s dvije trećine zaprimljenih zahtjeva. Podatak u članku *Stranci dolaze*, Vjesnik od 6. srpnja 1993., str. 11.

<sup>52</sup> V. ZIV, čl. 172.a. st. 2. t. 3.

<sup>53</sup> Tako je i ZIV, do stupanja na snagu izmjena i dopuna objavljenih u "Narodnim novinama" br. 19/92., propisivao da se poslovima zastupanja u postupku zaštite izuma i znakova razlikovanja mogu baviti pravne osobe koje zapošljavaju najmanje jednu osobu sa završenim pravnim i jednu osobu sa završenim tehničkim fakultetom, a koja je upisana u registar koji vodi DZIV.

<sup>54</sup> Slične odredbe o patentnim zastupnicima mogu se naći i u odgovarajućim zakonima drugih zemalja. Tako, npr., u *Irskoj* poslove patentnog zastupnika (patent agent) može obavljati bilo koja osoba koja ima prebivalište u toj ili drugoj državi ako je tako propisano, koja obavlja poslovnu djelatnost na području Irske, koja ima naobrazbu i profesionalne kvalifikacije u skladu s propisanim uvjetima, te koja je platila propisanu pristojbu i koja je upisana u registar patentnih zastupnika. Usp. *Patent Act 1992.*, sec. 107(1). Potrebnu naobrazbu i potrebne profesionalne kvalifikacije, kao i visinu pristojbe propisuje Vlada, odnosno nadležno ministarstvo. *Patent Act 1992.*, sec. 109(1). U *Južnoj Africi* poslove patentnog zastupnika (patent agent) može obavljati svaka osoba s prebivalištem u toj zemlji, koja je položila propisani stručni ispit, platila pristojbu i koja je upisana u registar patentnih agenata. V. *Patent Act*, No 57 of 1978., sec. 109(1). Poslove patentnog odvjetnika (patent attorney) može obavljati i upisati se u odgovarajući registar i svaka druga osoba koja je ovlaštena obavljati poslove odvjetnika u Južnoj Africi, ako položi stručni ispit i plati propisane pristojbe. *Ibid.*, sec. 20(3).

<sup>55</sup> O zastupanju na području industrijskog vlasništva potanje kod ČIZMIĆ, J., *Zastupanje na području zaštite industrijskog vlasništva*, "Informator", br. 4255. od 17. 12. 1994., str. 6.-7. i ČIZMIĆ, J., *Patentni zastupnik*, "Privreda i pravo", 33, 1994, br. 1-2, str. 68.-80.

zakona donesenih 1999. godine, držimo da su se odredba čl. 59. Zakona o žigu, čl. 95. Zakona o patentima, čl. 57. Zakona o industrijskom obličju i čl. 34. Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga trebale odnositi i na čl.16. ZIV-a, jer se radilo o odredbi o zastupanju, pa se ista također trebala do daljnjega primjenjivati isto kao i odredba čl. 172.a ZIV-a. Prema tome, držimo da u postupku pred domaćim sudovima strane pravne ili fizičke osobe nisu mogle svoja prava iz područja industrijskog vlasništva ostvarivati preko punomoćnika koji je strani državljanin. Ukoliko je, pak, inozemna stranka pokrenula sudski postupak neposredno, smatramo da je sud morao upozoriti na kogentnu obvezu zastupanja preko domaće pravne osobe ili zastupnika hrvatskog državljanina, odnosno mogao je toj stranci postaviti privremenog zastupnika prema odredbama članka 84.-86. ZPP-a.<sup>56</sup>

Treba napomenuti da je ZIV-om sustavno (bilo) uređeno cjelokupno područje industrijskog vlasništva, te da ZIV sadrži i **odredbe kojima se ne uređuju izravno patenti, tehnička unapređenja, žigovi, modeli i uzorci**, pa držimo ni na njih se ne odnose odredbe čl. 59. Zakona o žigu, čl. 95. Zakona o patentima, čl. 57. Zakona o industrijskom obličju i čl. 34. Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga, a prema kojima su početkom njihove primjene prestale važiti pojedine odredbe ZIV-a koje se odnose na patente, žigove, industrijsko obličje i zemljopisne oznake proizvoda i usluga. Svakako radilo se o odredbama ZIV-a kojima su se uređivala neka pitanja koja su bila od bitnog značenja za pravo industrijskog vlasništva. Spomenuli bismo samo odredbe koje se odnose na obvezu peticanja

<sup>56</sup> **Privremeni zastupnik** morao bi odmah kontaktirati inozemnu stranku radi dobivanja punomoći. Ipak, inozemna stranka ne bi bila dužna privremenom zastupniku dati zastupničku punomoć, već da bi sudjelovala u sudskom postupku, može unpomoćiti nekog drugog domaćeć ovlaštenog zastupnika. Posebno se pitanje postavljalo glede mogućnosti određivanja privremenog zastupnika pravnoj osobi. Starija sudska praksa negativno se određivala glede ovog pitanja smatrajući da pravnoj osobi nije moguće postaviti privremenog zastupnika (v. odluku Višeg privrednog suda Hrvatske, Pž- 1290/88., od 10. 5. 1988., PSP 32/88, br. 185.,s tr. 141.). Potreba da se zaštite prava i interesi pravnih osoba koje nisu u stanju same se za njih brinuti, dovela je do toga da se i pravna teorija, a i novija judikatura afirmativno određuju spram ovog problema, što je posebice inicirano raznim sporovima domaćih pravnih osoba s pravnim osobama čije je sjedište u Jugoslaviji, a koje su uslijed izvanrednih događaja izazvanih ratom nedostupne sudu. Ovom pozitivnom pristupu pogodovala su i nastojanja sudova da pruže zaštitu domaćim osobama u takvim situacijama, jer bi prekid postupka značio u stvari uskratnu pravne zaštite hrvatskim državljanima, odnosno domaćim pravnim osobama. Postavljanje privremenog zastupnika nije vezano samo za poziciju stranih pravnih osoba kada su one od suda prostorno odsječene ili kad im je sjedište u državama s kojima nemamo uspostavljene diplomatske i druge odnose, posebice one u pružanju međunarodne pravne pomoći, nego i u drugim situacijama kada su štetnici nedostupni sudu. Naime, nije rijedak slučaj da povrede prava iz područja industrijskog vlasništva čine tzv. mali poduzetnici (*one man enterprise*) koji u momentu pokretanja sudskog spora postaju nedostupni sudu, odnosno boravište im se ne može odrediti, pa je jedan od modaliteta brze pravne zaštite titulara prava i određivanje privremenog zastupnika tuženiku. Vidi podrobnije ZPP, čl. 84.-86. Usp. GRBIN, I., *Zakon o parničnom postupku sa sudskom praksom, bilješkama, napomenama, priložima i abecednim kazalom*, Zagreb, 2005., str. 86.-88.

stvaralačkog rada (ZIV, čl. 6. i 7.), te odredbe koje se odnose na aktivnosti i ustroj DZIV-a (ZIV, čl. 17.-19.), a za koje vjerujemo da bi i dalje trebale ostati u primjeni. Među ostalim, DZIV korisnicima pruža niz usluga koje su **u svezi sa zaštitom prava iz područja industrijskog vlasništva**. DZIV je tako dužan poduzećima i drugim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama učiniti dostupnom svoju dokumentaciju i informacije o stanju tehnike i o pravima kojima se štite izumi i znakovi razlikovanja (ZIV, članak 18.).<sup>57</sup> DZIV je dužan, u suradnji s gospodarskim komorama, pridonositi razvoju dokumentacijskih fondova i stručnom osposobljavanju regionalnih centara za tehničko-tehnološke informacije, specijaliziranih organizacija za zaštitu izuma i znakova razlikovanja i službi za inovacije u poduzećima i drugim pravnim osobama (ZIV, članak 18.a).<sup>58</sup>

#### **IV. Područje primjene ZZPIV-a**

**1.** Pariška konvencija odredbom čl. 2. st. 3. ostavlja državama članicama (Unije za zaštitu industrijskog vlasništva) mogućnost da nacionalnim propisima o industrijskom vlasništvu urede, među ostalim, i zastupanje u postupku pred nacionalnim uredima.<sup>59</sup> U tom smislu ZZPIV-om se propisuju uvjeti za obavljanje poslova zastupanja u području prava industrijskog vlasništva pred DZIV-om, postupak upisa u Registar ovlaštenih zastupnika (u daljnjem tekstu - **Registar**), uvjeti za upis u Registar, brisanje iz Registra i osnivanje Komore zastupnika u području prava industrijskog vlasništva (u daljnjem tekstu - **Komora**) (ZZPIV, čl. 1.).<sup>60</sup>

**2.** Već nakon razmatranja čl. 1. ZZPIV-a, držimo da njegovim donošenjem nisu u potpunosti ostvareni svrha/*ratio* i cilj donošenja takvog zakona, odnosno: **a/** nije se u potpunosti uredilo zastupanje u području prava industrijskog vlasništva; **b/** nije se osiguralo stručno i kvalitetno zastupanje domaćih i inozemnih subjekata u predmetima iz područja industrijskog vlasništva na razini koja je nužna (i uobičajena u svijetu) u

<sup>57</sup> Potanje o tome kod BIHAR, Ž., *Vještina pretraživanja patentnih informacija*, "Hrvatski patentni glasnik", 3, 1996., br. 5, str. 1371.-1376.; BLAŽEVIĆ, B., *Europski sustav patentnih informacija i dokumentacije*, "Informator", br. 4398.-4399, 1. i 4. 5. 1996.; BUBANKO-ŽIGER, K. - KRŽAK, M., *Ispitivanje sličnosti verbalnih znakova*, "Hrvatski patentni glasnik", 3, 1996., br. 2, str. 557.-562.; BUBANKO-ŽIGER, K. - MAŽIBRADA, T. - AKRAP, I. - JOVETIĆ, Z., *Informatički sustav u procesu priznanja patenata u Državnom zavodu za patente Republike Hrvatske*, "Hrvatski patentni glasnik", 2, 1995., br. 5, str. 1097.-1110.

<sup>58</sup> Šire kod ČIZMIĆ, J., *Industrijsko vlasništvo kao okvir za poticanje i planiranje na području inventivne djelatnosti*, "Slobodno poduzetništvo", VI, 1999. br. 21-22, str. 183.-188.

<sup>59</sup> O tome i o Pariškoj konvenciji podrobnije kod ČIZMIĆ, J., *Ogledi iz prava industrijskog vlasništva*, Split, 1998., str. 225.-233.

<sup>60</sup> Usp. *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 12.

ovako specifičnim, složenim i visokospecijaliziranim predmetima; c/ neke su odredbe ZZPIV-a u suprotnosti s drugim propisima (nacionalnim i međunarodnim).

Naime, tumačenjem odredbe čl. 1. ZZPIV-a nedvojbeno se može zaključiti da se njime uređuje **samo** problematika zastupanja pred DZIV-om, što je nelogično, ako ništa drugo onda zbog toga jer sadržaj ZZPIV-a ne odgovara njegovu nazivu. U najmanju ruku trebalo bi izmijeniti naziv ovoga zakona u "Zakon o zastupanju pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo", iako smo uvjerenja da je naziv dobar, a da bi trebalo promijeniti (dopuniti) sadržaj ZZPIV-a. Sadržaj instituta "zastupanja u području prava industrijskog vlasništva" daleko je širi od zastupanja u postupku pred DZIV-om. Pri izradi Nacrta i usvajanja ovakvog sadržaja ZZPIV-a nije se uvijek imalo na umu da je područje, odnosno djelokrug poslova zastupanja u području prava industrijskog vlasništva znatno širi od aktivnosti pripreme i vođenja postupka stjecanja nekog od prava iz područja industrijskog vlasništva pred DZIV-om. Tako se patentni zastupnik (pod ovom sintagmom mislimo na sve vrste zastupnika u području prava industrijskog vlasništva) treba baviti rješavanjem svih pravnih i tehničkih problema iz područja industrijskog vlasništva, u okvirima određenima nacionalnim propisima, a posebno: **davanjem savjeta** u slučajevima koji se tiču prava industrijskog vlasništva, uključujući neloyalnu konkurenciju, licencije, *know-how*, transfer tehnologije; **zastupanjem u sudskim sporovima** iz svih područja industrijskog vlasništva. Patentni zastupnik usto mora **poznavati i pratiti domaće i inozemne (međunarodne) propise** iz područja prava industrijskog vlasništva. Ovako širok spektar poslova patentnog zastupnika treba imati na umu i pri **određivanju programa stručnog ispita** za patentnog zastupnika u koji treba uključiti prethodno organizirano izučavanje (praktični rad) i naknadnu provjeru znanja iz svih područja i poslova kojima se (u inozemstvu) uobičajeno bave patentni zastupnici.

Treba se podsjetiti da su Zakon o patentu, Zakon o žigu, Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, te Zakon o industrijskom dizajnu, svi iz 2003. godine, do donošenja ZZPIV-a ostavljali na snazi odredbe o zastupanju na području prava industrijskog vlasništva iz prethodnih Zakona o žigu, Zakona o patentima, Zakona o industrijskom obličju i Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga, iz 1999. godine. Primjerice, odredbom čl. 59. prethodnog Zakona o žigu bila je predviđena i dalja primjena odredaba o zastupanju iz preuzetoga ZIV-a (čl. 172.a), koje su se pak odnosile na "zastupanje u postupku zaštite izuma i znakova razlikovanja". Dakle, **nigdje se nije spominjalo samo zastupanje pred DZIV-om**. Dapače, prethodni Zakon o žigu u čl. 48. izričito je propisivao da će se posebnim propisom urediti **opća načela zastupanja** i posebni uvjeti na temelju kojih stranke mogu ostvarivati prava iz Zakona (a jedno od njih je i sudska zaštita) u **postupku pred sudovima** i tijelima uprave. O širokom području djelovanja

patentnih i žigovnih zastupnika koje treba urediti ovakvim Zakonom, svjedoči i program ispita za patentne zastupnike u drugim zemljama, koji traži daleko šira znanja od onih koja bi bila dostatna samo za zastupanje u postupku pred nadležnim tijelom/DZIV-om. Uostalom, da se radi samo o uređenju postupka zastupanja pred DZIV-om, to (bi) se moglo urediti i podzakonskim propisom (Uredbom, Pravilnikom).

Predlagatelj ZZPIV-a je ovako “suženo” uređenje zastupanja na području prava industrijskog vlasništva pokušao (po nama neuspješno) “opravdati” tvrdnjom da bi šire uređenje ovoga područja “zahtijevalo intervenciju u bit drugih propisa, odnosno pravnog sustava kao cjeline”, te je procijenjeno da je “u ovom trenutku to optimalno rješenje za stanje u Republici Hrvatskoj”.<sup>61</sup> Dakle, razlog za necjelovito uređenje ovoga područja ne leži u promišljeno zauzetom stajalištu i ocjeni da je takvo rješenje najbolje, primjereno potrebama gospodarske prakse i međunarodnog gospodarskog prometa, nego je očito da je ovakvo rješenje posljedica nedostatka vremena za potpuno ispunjenje obveze prema međunarodnoj zajednici, nespremnosti da se ovo pitanje riješi sustavno, cjelovito i kvalitetno, te da je posljedica kompromisa prema nekim strukturama društva i profesijama.

3. Intencija ovako “suženog” uređenja instituta zastupanja u području prava industrijskog vlasništva dovela je i do toga da su iz teksta ZZPIV-a izostavljena neka područja/instituti za koja držimo da bi svakako trebala biti uređena takvim zakonom. Primjerice, izostavljene su nepotrebno **kaznene/prekršajne odredbe** i možda odredbe o **tarifi usluga** patentnih i žigovnih zastupnika (o načinu i kontrolnim mehanizmima njezina određivanja), a mislimo da bi trebale biti sadržane i odredbe o tzv. **patentnim uredima**, jer raslojavanjem i segmentarnom izobrazbom zastupnika za patentne i žigovne zastupnike, jedino bi patentni uredi u kojima bi radili i patentni zastupnici (inženjeri) i žigovni zastupnici mogli strankama pružiti cjelovitu i kvalitetnu uslugu. Držimo također da je u prijelaznim odredbama trebalo definirati status osoba koje su **položile ispit za patentnog zastupnika** pred bivšim Saveznim zakonom za patente, odnosno osoba koje su položile takav ispit u nekoj drugoj državi (nostrifikacija, priznanje). Suprotno, u tekstu ZZPIV-a sadržane su odredbe o postupku za upis u Registar zastupnika (ZZPIV, čl. 8.-16.), za koje držimo da je primjerenije da se urede podzakonskim propisom, točnije pravilnikom koji bi donio nadležni ministar ili ravnatelj DZIV-a.

<sup>61</sup> Vidi *Obrazloženje* KPZZPIV-a, str. 11.

## V. Opće načelo o zastupanju

**1. Fizičke i pravne osobe koje nemaju prebivalište ili poslovno sjedište na teritoriju Republike Hrvatske moraju imenovati zastupnika u području prava industrijskog vlasništva koji će ih zastupati tijekom cijelog postupka pred DZIV-om, osim ako drukčije nije propisano međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku (ZZPIV, čl. 2.).**

Navedeni čl. 2. ZZPIV-a sadržava odredbu o obvezi stranih osoba koje nemaju prebivalište (fizičke osobe) ili poslovno sjedište (pravne osobe) na teritoriju Republike Hrvatske da imenuju zastupnika u području prava industrijskog vlasništva. Ovakav pristup vidljiv je kao rješenje u većini zemalja EU-a, a propisan je i člankom 133. stavak 2. Europske patentne konvencije. U nekim slučajevima stranka na koju se odnosi ovaj članak ne mora imenovati zastupnika za poduzimanje određenih radnji u postupku, ali to mora proizlaziti iz potpisanih međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku, primjerice Ugovora o patentnom pravu (Patent Law Treaty – PLT).<sup>62</sup>

**2. Držimo da je odredba čl. 2. ZZPIV-a u suprotnosti s odredbom čl. 3. t. 2. ZZPIV-a, te da se nepotrebno "preklapa" s odredbama članak 74. st. 1. Zakona o žigu, čl 51. Zakona o industrijskom dizajnu i čl. 4. Zakona o patentu, koje također uređuju problematiku zastupanja stranih osoba.**

Naime, odredbom čl. 23. ZZPIV-a propisuje se da danom početka njegove primjene prestaju važiti (odnosno prestale su važiti 1. kolovoza 2005.) **samo** odredbe čl. 116. Zakona o patentu ("Narodne novine", br. 173/03.), čl. 84. Zakona o žigu ("Narodne novine", br. 173/03.), čl. 58. Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 173/03.) i čl. 60. Zakona o industrijskom dizajnu ("Narodne novine", br. 173/03.), u dijelu koji se odnosi na zastupanje (ZZPIV, čl. 23.). *A contrario*, i dalje su na snazi: **a/** odredbe članak 74. st. 1. Zakona o žigu prema kojima fizičke ili pravne osobe koje nemaju prebivalište ili stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko sjedište u Republici Hrvatskoj mogu ostvarivati prava iz toga Zakona u postupcima pred DZIV-om **samo** putem ovlaštenih zastupnika; **b/** odredbe čl. 14. st. 1. Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, prema kojima strane pravne i fizičke osobe koje nemaju sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište na teritoriju Republike Hrvatske mogu poduzimati radnje pred DZIV-om **samo** preko ovlaštenih zastupnika upisanih u poseban registar DZIV-a; **c/** odredbe čl. 51. Zakona o industrijskom dizajnu, prema kojima strane pravne i fizičke osobe koje nemaju sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici

<sup>62</sup> Tako *Obrazloženje* KPZZPIV-a, str. 12.

Hrvatskoj mogu ostvarivati prava iz toga Zakona u postupku pred DZIV-om **samo** pomoću zastupnika koji su u skladu s posebnim propisima upisani u registar zastupnika, koji se vodi pri DZIV-u.

S druge strane, ZZPIV u odredbi čl. 3. t. 1. definira “**ovlaštene zastupnike**” kao fizičke i pravne osobe koje su **upisane u Registar** zastupnika koji vodi DZIV, pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom, a “zastupnici koji su u skladu s posebnim propisima upisani u registar zastupnika, koji se vodi pri Zavodu” mogu biti samo osobe koje su **položile stručni ispit za zastupnike** (arg. ZZPIV, čl. 5.), pa to svakako nisu odvjetnici iz t. 2. čl. 3. ZZPIV-a. Drugim riječima, prema odredbama spomenutih zakona, odvjetnici koji nisu položili stručni ispit za (patentnog ili žigovnog) zastupnika **ne smiju zastupati inozemne subjekte u postupku pred DZIV-om**, pa je odredba čl. 3. st. 2. ZZPIV-a u suprotnosti s navedenim odredbama tih zakona.

Ispravnost našeg stajališta može potvrditi i nedavna izmjena odredbe čl. 4. Zakona o patentu, prema kojoj je pravnu ili fizičku osobu koja nema sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište na teritoriju Republike Hrvatske, u postupku pred DZIV-om **morao zastupati zastupnik upisan u Registar zastupnika pri DZIV-u**. Kako je vjerojatno zakonodavac utvrdio da je ova odredba u suprotnosti s odredbom čl. 3. st. 2. ZZPIV-a, odredba čl. 4. Zakona o patentu izmijenjena je odredbom čl. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu (“Narodne novine”, br. 87/05.), na način da sada pravnu ili fizičku osobu koja nema sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište na teritoriju Republike Hrvatske, u postupku pred DZIV-om mora zastupati zastupnik upisan u Registar zastupnika pri DZIV-u, **ako zakonom pitanje zastupanja nije određeno drukčije**. Držimo da bi se sada moglo tumačiti da odvjetnici, nakon ove izmjene, mogu zastupati inozemne subjekte u postupku pred DZIV-om, ali samo u predmetima iz područja patentnog prava. Takvo bi se tumačenje moglo “provući” da kojim slučajem i izmijenjena odredba čl. 4. Zakona o patentu i odredba čl. 3. st. 2. ZZPIV-a nisu u suprotnosti s odredbom čl. 2. ZZPIV-a! Dakle, ne samo da su odredbe ZZPIV-a suprotne odredbama spomenutih zakona iz područja industrijskog vlasništva, nego su suprotstavljene i same sebi. Naime, odredbom čl. 2. ZZPIV propisuje da fizičke i pravne osobe koje nemaju prebivalište ili poslovno sjedište na teritoriju Republike Hrvatske **moraju imenovati “zastupnika u području prava industrijskog vlasništva”** koji će ih zastupati tijekom cijelog postupka pred DZIV-om, osim ako drukčije nije propisano **međunarodnim ugovorima** koji obvezuju Republiku Hrvatsku (dakle, ne spominje se “ako nije drukčije propisano zakonom”). Kako prema odredbi čl. 4. i 5. ZZPIV-a, odvjetnici (koji nisu položili stručni ispit) nisu “zastupnici u području prava industrijskog vlasništva”, onda temeljem odredbe čl. 2. ZZPIV-a ne smiju ni zastupati inozemne subjekte u postupcima pred DZIV-om. **Odvjetnici se, dakle, temeljem odredbe st. 2. čl. 3. ZZPIV-a mogu baviti zastupanjem u postupcima pred DZIV-om, ali prema odredbama čl. 4. i 5. ZZPIV-a nemaju status zastupnika u području prava industrijskog vlasništva**. Stoga je čl. 3. st. 2. ZZPIV-a u

suprotnosti s odredbom čl. 2. ZZPIV-a, svakako samo u slučaju zastupanja inozemnih subjekata u postupku pred DZIV-om od strane odvjetnika.

Na temelju izloženog razvidno je da odvjetnici ne smiju zastupati inozemne subjekte u postupku pred DZIV-om. U najboljem slučaju moglo bi se tumačiti da odvjetnici smiju pred DZIV-om zastupati domaće subjekte, a, ako se želi postići da odvjetnici smiju zastupati i inozemne subjekte, trebalo bi izmijeniti odredbe spomenutih zakona, pa i samoga ZZPIV-a.

## **VI. Obavljanje poslova zastupanja pred DZIV-om**

1. Prava industrijskog vlasništva su po svojoj pravnoj naravi privatno-pravnog karaktera, ali svaka država mora osigurati uvjete da se ta prava mogu kvalitetno ostvarivati, osobito zbog toga što strane osobe koje nemaju prebivalište ili poslovno sjedište na teritoriju određene zemlje u pravilu moraju imati ovlaštenog zastupnika za zastupanje u području prava industrijskog vlasništva i samo preko njega mogu obavljati radnje tijekom cijelog postupka.

Ovlašteni zastupnik je onaj zastupnik koji je upisan u Registar zastupnika koji se vodi pri nadležnom državnom tijelu, a u Republici Hrvatskoj to je DZIV.<sup>63</sup>

Prema odredbi čl. 3. ZZPIV-a, **zastupanjem u postupcima pred DZIV-om mogu se baviti:**

**a)** fizičke i pravne osobe koje su upisane u Registar zastupnika koji vodi DZIV (u daljnjem tekstu - ovlašteni zastupnici), pod uvjetima i na način propisan ZZPIV-om,

**b)** odvjetnici upisani u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore ili odvjetnička društva upisana u imenik odvjetničkih društava Hrvatske odvjetničke komore.<sup>64</sup>

Odredba čl. 3. toč. 2. ZZPIV-a prema kojoj se zastupanjem u postupcima pred DZIV-om mogu baviti i odvjetnici upisani u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, odnosno odvjetnička društva upisana u imenik odvjetničkih društava Hrvatske odvjetničke komore, novina je u odnosu na rješenja koja su predlagana u Prijedlogu Zakona o zastupanju u području industrijskog vlasništva iz listopada 2004. godine.<sup>65</sup> Bit promjene

<sup>63</sup> Usp. *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 9.

<sup>64</sup> Vidi *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 12.

<sup>65</sup> "(1) Zastupanjem u postupcima pred Zavodom mogu se baviti fizičke i pravne osobe koje su upisane u Registar zastupnika koji vodi Zavod (u daljnjem tekstu: ovlašteni zastupnici), pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom.

(2) Ovlašteni zastupnici u području prava industrijskog vlasništva jesu: 1. patentni zastupnici; 2. zastupnici za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, i topografiju poluvodičkih proizvoda (u daljnjem tekstu: zastupnici za žigove)". KPZZPIV, čl. 3.

je u tome da sada ZZPIV razlikuje dvije skupine osoba koje se mogu baviti zastupanjem u postupcima pred Zavodom, a to su: "ovlašteni zastupnici" koji se upisuju u Registar ovlaštenih zastupnika koji vodi DZIV, te "odvjetnici odnosno odvjetnička društva" kojima se pravo zastupanja priznaje na temelju Zakona o odvjetništvu ("Narodne novine", br. 9/94., dalje – **ZO**) te nisu u obvezi polagati stručni ispit i upisivati se u Registar ovlaštenih zastupnika.<sup>66</sup>

2. I nadalje smo uvjerenja da nitko ne bi smio biti oslobođen dužnosti polaganja ispita za patentnog ili žigovnog zastupnika (pa ni odvjetnici). Opću obvezu polaganja ispita za patentnog zastupnika držimo opravdanom jer: je to u skladu s Rješenjem Ustavnog suda RH U-I- 684/1994. i U-I-505/1998., od 8. srpnja 1999. ("Narodne novine", br. 80/99.);<sup>67</sup> a to je u

<sup>66</sup> Na sjednici Hrvatskoga sabora, održanoj 1. prosinca 2004. godine, raspravljano je o Prijedlogu Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva. U pisanom obliku dostavljeni su jedino amandmani Kluba zastupnika HSP-a, dok su se ostale primjedbe i prijedlozi razmatrali iščitavanjem stenograma sa saborske sjednice od 1. prosinca 2004. Slijedom navedenog, prihvaćen je amandman HSP-a, koji je ujedno bio i glavna primjedba drugih klubova zastupnika ili pojedinačno izraženih mišljenja zastupnika, a odnosio se na bezuvjetno pravo zastupanja odvjetnika u svim postupcima koji se vode pred Zavodom. U nešto preuređenom tekstu Konačnog prijedloga Zakona članak 3. je preformuliran na način da je propisano tko se može baviti poslovima zastupanja, te je točkom 2. istog stavka definirano da to mogu biti "odvjetnici upisani u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore ili odvjetnička društva upisana u imenik odvjetničkih društava Hrvatske odvjetničke komore". Posljedica takvog rješenja je da odvjetnici neće imati nikakvih obveza glede polaganja stručnog ispita, jer se na njih ne odnose odredbe iz Konačnog prijedloga Zakona, s obzirom na to da im se pravo na zastupanje temelji na Zakonu o odvjetništvu. Stavak 2. članka 3. iz Prijedloga Zakona postao je članak 4. tako da su se svi kasniji brojevi članaka pomaknuli za jedan, te sada Konačni prijedlog Zakona ima ukupno 24 članka, umjesto 23 članka. Kako bi se i odvjetnicima i odvjetničkim društvima upisanim u imenik Hrvatske odvjetničke komore omogućilo da budu upisani u Registar ovlaštenih zastupnika, člancima 5. i 6. Konačnog prijedloga zakona predviđa se da se mogu upisati u Registar ovlaštenih zastupnika, pod uvjetima koje predviđa ovaj zakon. *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 15.-16.

<sup>67</sup> Naime, Ustavni sud nije prihvatio prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba članka 172.a stavka 2. točke 1. Zakona o industrijskom vlasništvu ("Narodne novine", broj 53/91., 19/92., 61/92. i 26/93.), kojeg je podnio Dragutin Hamilton, odvjetnik iz Karlovca.

U odnosu na prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbe članka 172.a stavka 2. točke 1. Zakona o industrijskom vlasništvu, **Ministarstvo uprave** navodilo je da ne nalazi razloge zbog kojih bi osporena odredba bila u nesuglasju s Ustavom, dodajući da s obzirom na specifičnost i složenost područja industrijskog vlasništva, propisivanje polaganja ispita iz tog područja može imati samo pozitivan učinak na neposredno ostvarivanje prava stranaka u postupku zaštite izuma i znakova razlikovanja. **Državni zavod za intelektualno vlasništvo** (nastavno: Zavod), u svom stručnom mišljenju o podnesenim prijedlozima, između ostalog, navodio je da provodeći postupak u svezi s ostvarivanjem pravne zaštite izuma i znakova razlikovanja, Zavod postupa po odredbama Zakona o industrijskom vlasništvu, te po odredbama odgovarajućih provedbenih pravilnika. U svim postupovnim pitanjima koja nisu uređena Zakonom o industrijskom vlasništvu, Zavod postupa sukladno odredbama ZUP-a. Ističu nužnost različitog reguliranja pojedinih pitanja postupka priznanja prava industrijskog vlasništva u odnosu na

skladu s rješenjima iz međunarodnih konvencija i poredbenog prava jer se radi o specifičnim i visoko stručnim poslovima za čije se obavljanje znanja mogu steći samo polaganjem ispita za patentnog zastupnika. Pravo industrijskog vlasništva ne proučava se sustavno na (pravnim i drugim) fakultetima, nije dio programa niti jednog drugog specijalističkog strukovnog ispita, pa ni pravosudnog ispita. Uostalom, polaganje dodatnih ispita i nakon položenog pravosudnog ispita nužno je i za obavljanje nekih drugih profesija, primjerice kod javnih bilježnika.

Posljedice rješenja da neke profesije (odvjetnici, ZZPIV, čl. 3. st. 2.) mogu zastupati stranke u postupcima pred DZIV-om i bez položenog stručnog ispita i upisa u Registar ovlaštenih zastupnika, odnosno posljedice odredbe čl. 1. ZZPIV-a prema kojoj se njime uređuje samo zastupanje u postupku pred DZIV-om, a ne i zastupanje u cijelom području industrijskog vlasništva, kao što bi trebalo i kao što sugerira naziv ZZPIV-a, dovest će,

---

ZUP, zbog specifičnosti materije, te zbog međunarodnih ugovora sklopljenih radi unifikacije i harmonizacije osnovnih instituta prava industrijskog vlasništva, te pojedinih postupovnih pitanja u svezi s priznavanjem predmetnih prava, a koji obvezuju Republiku Hrvatsku. Glede prijedloga za ocjenu ustavnosti odredbe članka 172.a stavak 2. točke 1. ZIV-a, DZIV je isticao i sljedeće: "Imajući u vidu odredbu članka 27. Ustava Republike Hrvatske kojom je propisano da odvjetništvo kao samostalna i neovisna služba osigurava građanima pravnu pomoć u skladu sa zakonom, te odredbu članka 7. stavka 1. Zakona o odvjetništvu, prema kojoj su odvjetnici dužni pružati pravnu pomoć savjesno, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, zakonima, statutu i drugim općim aktima Komore te Kodeksu odvjetničke etike, proizlazi zaključak da se način i uvjeti pružanja pravne pomoći mogu urediti posebnim zakonima u odgovarajućim pravnim područjima". DZIV je ukazivao i na odredbe članaka 69. i 70. Zakona o odvjetništvu kojima se utvrđuje mogućnost specijalizacije odvjetnika za pojedina pravna područja kao i uvjeti za priznanje specijalnosti. Navodio je i neke primjere propisivanja posebnih uvjeta za zastupanje u pojedinim postupcima, te zaključuje da se osporena odredba članka 172.a stavka 2. točka 1. Zakona o industrijskom vlasništvu ne može dovesti u pitanje s aspekta ustavnosti, nego bi, naprotiv, osporenu odredbu trebalo tumačiti u smislu osiguranja pružanja što kvalitetnije pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u predmetnom specifičnom i složenom pravnom području. Ukazivao je i na činjenicu da na međunarodnoj razini postoje propisi sa sadržajem sličnim osporenoj odredbi. Slijedom iznijetog, smatraju da osporena odredba nije u nesuglasju s Ustavom Republike Hrvatske.

Na temelju navedenog, **Ustavni sud** je riješio da Prijedlog nije utemeljen. Osporavana odredba članka 172.a stavak 2. točka 1. Zakona o industrijskom vlasništvu, po ocjeni Suda, nije u neskladu s odredbom članka 27. Ustava Republike Hrvatske. U odnosu na prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbe članka 172.a stavak 2. točka 1. Zakona o industrijskom vlasništvu, potrebno je navesti da je odredbom članka 27. Ustava propisano da odvjetništvo kao samostalna i neovisna služba, osigurava građanima pravnu pomoć u skladu sa zakonom. Iz te ustavne odredbe kao i odredbe članka 7. stavka 1. Zakona o odvjetništvu, prema kojoj su odvjetnici dužni pružati pravnu pomoć savjesno, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, zakonima, statutu i drugim općim aktima Komore te Kodeksu odvjetničke etike, proizlazi zaključak **da se način i uvjeti pružanja pravne pomoći mogu urediti posebnim zakonima u odgovarajućim pravnim područjima. Stoga, imajući u vidu navedene odredbe kao i činjenicu da je područje industrijskog vlasništva specifično i složeno pravno područje, može se zaključiti da je svrha propisivanja polaganja posebnog ispita za zastupanje u postupku zaštite izuma i znakova razlikovanja, osigurati pružanje što kvalitetnije pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u tom složenoj pravnom području, te osporena odredba nije u nesuglasju s Ustavom.**

držimo, do pravne nesigurnosti, brojnih nelogičnosti i većih dvojbi u praksi, posebno kod inozemnih stranaka.

Tako, primjerice, *de lege lata* patentni/žigovni zastupnik s položenim stručnim ispitom, koji štoviše može biti diplomirani pravnik i imati položen pravosudni ispit, ne smije zastupati stranke pred sudom, pa ni u predmetima iz područja industrijskog vlasništva koje je vodio ili vodi pred DZIV-om i u kojima je najbolje upućen u meritum spora, jer je to u suprotnosti s odredbama čl. 5. st. 1. ZO-a i odredbama čl. 89.a Zakona o parničnom postupku.<sup>68</sup> S

<sup>68</sup> Hrvatski sabor na sjednici održanoj 14. srpnja 2003. godine donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", br. 117/03., dalje - **Novela**), koji je stupio na snagu 1. prosinca 2003. godine (Novela, čl. 287.). Najznačajnijom izmjenom/novinom koju je uvela Novela na području zastupanja stranaka putem punomoćnika, držimo rješenje iz čl. 45. Novele. Naime, sukladno odredbi čl. 45. Novele, iza čl. 89. ZPP-a dodaje se novi članak 89.a koji glasi: "Stranku kao punomoćnik može zastupati samo odvjetnik, ako zakonom nije drugačije određeno.

Stranku može kao punomoćnik zastupati osoba koja je s njome u radnom odnosu, ako je potpuno poslovno sposobna.

Stranku kao punomoćnik može zastupati srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug – ako je potpuno poslovno sposoban i ako se ne bavi nadriparstvom."

Kao što sam predlagatelj tvrdi, prigodom noveliranja instituta punomoćnika pošlo se od dvaju načelnih stavova. Prvo, da svaka stranka može sama voditi u svoje ime svaki parnični postupak, dakle da ne postoji obvezatno zastupanje od strane kvalificiranih punomoćnika – odvjetnika (Svakako, zbog kolizije interesa stranaka ne bi mogla zastupati svog parničnog protivnika, a zbog istog razloga ista osoba ne može biti punomoćnik i tužitelja i tuženika i u takvom je slučaju sud ovlašten uskratiti pravo zastupanja takvom punomoćniku. Usp. TRIVA, S. – BELAJEC, V. – DIKA, M., *Građansko parnično procesno pravo*, Zagreb, 1986., str. 262. Vidi i odluku Vrhovnog suda BiH, br. 64/69., "Zbirka sudskih odluka" (dalje – **ZSO**)- 2/71-141. Isti punomoćnik ne bi mogao zastupati ni suparničare ako su im interesi suprotni. Punomoćnik ne bi u istoj parnici mogao biti svjedok ili umješač), te, drugo, da stranke kao punomoćnici smiju zastupati u pravilu samo odvjetnici (Vidi Uvod Prijedloga Novele). Bitnim ograničenjem mogućnosti da treće osobe kao punomoćnici zastupaju stranke trebalo bi se suzbiti zastupanje stranaka po nadriparima (Usp. *Obrazloženje* Prijedloga Novele uz čl. 45.). Iznimka od pravila da stranku kao punomoćnik može zastupati samo odvjetnik, predviđena je, među ostalim, za zaposlenike kao punomoćnike. Što se zastupanja stranaka (pravni osoba, obrtnika i sl.) od strane osoba koje su s njome u **radnom odnosu** tiče, ZPP ne uvjetuje pravo na zastupanje trajanjem radnog vremena, odnosno ne pravi razliku između radnog odnosa u punome radnom vremenu i za nepuno radno vrijeme (v. Zakon o radu, čl. 30. i 31.), niti između radnog odnosa na određeno ili neodređeno vrijeme. Na temelju odredbe čl. 89.a st. 2. ZPP-a moglo bi se zaključiti da stranke, pored tzv. korporacijskih pravnika, smiju kao punomoćnici zastupati i druge osobe koje su s njome u radnom odnosu, svakako ako su potpuno poslovno sposobne. Prema mišljenju I. Crnića, u praksi bi sud trebao zatražiti da takav punomoćnik dokaže da je u radnom odnosu sa strankom čiji je punomoćnik, odnosno da je sa strankom u zakonom određenom stupnju srodstva, za što bi bila i dovoljna izjava stranke na ročištu da je riječ o zakonom propisanom stupnju srodstva. Pribavljanju isprava kojima bi se dokazao radnopravni status punomoćnika, odnosno stupanj srodstva, trebalo bi pribjegavati tek u slučaju kada bi protivna stranka tome prigovorila ili zahtijevala da se to pitanje raspravi (Tako i podrobnije kod CRNIĆ, I., *Postupak u parnicama iz radnih odnosa*, rad u knjizi CRNIĆ, I. – DIKA, M. – GRBIN, I. – HRVATIN, B. – JELČIĆ, O. – SESSA, Đ. – ŠUMANOVIĆ, M., "Novote u parničnom postupku", Zagreb, 2003., str. 310.). Još jedna iznimka tiče se zastupanja u **parnicama iz radnih odnosa**. Naime, prema odredbi čl. 252. Novele, iza čl. 434. ZPP-a dodaje se novi članak 434.a, prema kojemu radnika u radnim sporovima mogu zastupati osobe zaposlene u sindikatima ili u udruzi sindikata čiji su oni članovi (ZPP, čl. 434.a st. 1.). Drugim riječima, u parnicama iz radnog odnosa nakon 1.

druge strane, stranku može zastupati odvjetnik s daleko manje saznanja o konkretnom predmetu i daleko manjim poznavanjem prava industrijskog vlasništva. Iako bi strogim tumačenjem odredbe čl. 3. st. 2. ZPPIV-a trebalo držati da samo odvjetnici mogu zastupati stranke pred DZIV-om, držimo da će u praksi takve usluge pružati i njihovi vježbenici (arg. ZO, čl. 8.), za koje je očekivati da imaju još manja teorijska i praktična saznanja i iskustva na području industrijskog vlasništva od ovlaštenog zastupnika (koji, vidjeli smo, teoretski može biti pravnik, s položenim pravosudnim ispitom i petogodišnjim radnim iskustvom na području industrijskog vlasništva). Da ne govorimo da stranku može kao punomoćnik zastupati i osoba koja je s njome u radnom odnosu, ako je potpuno poslovno sposobna, koja ne mora nužno ni biti diplomirani pravnik (arg. ZPP, čl. 89.a st. 2.), a to ne smije ovlaštenu patentni/žigovni zastupnik. Isto tako, patentni/žigovni zastupnik s položenim stručnim ispitom, koji je diplomirani pravnik, koji ima položen pravosudni ispit i petogodišnje radno iskustvo na poslovima iz područja prava industrijskog vlasništva ne može sastavljati ugovore ni druge obrasce za stranke, ako nisu izravno vezani uz postupak pred DZIV-om, niti može o tome davati pravne savjete jer je to u suprotnosti s odredbama čl. 5. Zakona o odvjetništvu. Primjerice, ovlaštenu patentni zastupnik ne bi smio, nakon što je za stranku ishodio patentnu zaštitu njegova izuma, za stranku sastaviti ugovor o licencijski toga istog patenta.

Inozemne stranke po analogiji očekuju da ovlaštenu patentni zastupnici smiju i da su osposobljeni pružati im sve vrste usluga na području prava industrijskog vlasništva, a ne da moraju za istu uslugu pored patentnog zastupnika angažirati i odvjetnika (primjerice, sastavljanje patentne prijave

---

prosinca 2003. godine radnika ne može zastupati osoba na temelju toga što je u radnom odnosu u sindikatu ako radnik ujedno nije i član sindikata (Vidi u tom smislu i stajalište J. S. 3-3/1. od 12. studenoga 2003., objavljeno u rubrici "VI – MI", "Informator", br. 5191. od 6. prosinca 2003. godine, str. 23.). Naravno, radnika kao punomoćnik može zastupati i punomoćnik po srodstvu iz čl. 89.a st. 3. ZPP-a. Usto, poslodavca može u postupku u parnicama iz radnih odnosa kao punomoćnik zastupati osoba koja je u radnom odnosu u udruzi poslodavaca čiji je on član ili u udruzi poslodavaca više razine u koju je udružena udruga poslodavaca čiji je on član (ZPP, čl. 434.a st. 2.). Time se proširuje krug osoba koje smiju zastupati poslodavca u parnicama iz radnih odnosa jer, vidjeli smo, poslodavca mogu zastupati i sve osobe koje su s njim u radnom odnosu, ako su potpuno poslovno sposobne (v. ZPP, čl. 89.a st. 2.). Treba kazati kako ovaj drugi stavak nije bio predviđen u Prijedlogu Novele, nego je unesen u konačni tekst Novele tek na prijedlog Hrvatske udruge poslodavaca. Svoj prijedlog Hrvatska udruga poslodavaca temeljila je na činjenici da Zakon o radu daje mogućnost utemeljenja udruga radnika i poslodavaca pod jednakim uvjetima (Zakon o radu, "Narodne novine" br. 38/95., 54/95., 65/95., 17/01., 82/01., dalje – **ZR**, glava XIX.). Štoviše, čl. 163. ZR-a određuje ista prava zastupanja pred sudom i za sindikat i za drugu poslodavaca pa kod odredaba o punomoćnicima ne bi trebalo u povoljniji položaj stavljati samo jednog socijalnog partnera – sindikat (Vidi *Primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku Hrvatske udruge poslodavaca* od 22. srpnja 2002. godine, str. 2.-3.). Svakako, udruge mogu zastupati samo svoje članove i to uz njihov pristanak, a punomoćnici – osobe zaposlene u sindikatima i u udruzi poslodavaca – moraju se pred sudom legitimirati na temelju punomoći (Tako i pitanje o tome kod CRNIĆ, I., *Komentar Zakona o radu sa sudskom i upravnom praksom i priložima*, Zagreb, 1999., str. 358.-359.).

i ugovora o licenci patenta). Spomenuti ZIV i svi noviji zakoni iz područja industrijskog vlasništva predviđali su mogućnost da patentni zastupnici u pravilu smiju obavljati sve poslove zastupanja na području industrijskog vlasništva.

Držimo da bi zbog navedenog trebalo ukinuti ili redefinirati odredbu čl. 3. st. 2. ZZPIV-a. Eventualno bismo mogli držati opravdanom tako formuliranu odredbu čl. 3. st. 2. ZZPIV-a prema kojoj bi se poslovima zastupanja pred DZIV-om mogli baviti **odvjetnici koji su prijavili specijalizaciju iz područja industrijskog vlasništva**. Naime, sukladno odredbi čl. 69. ZO-a, odvjetnik može zahtijevati od HOK-a da mu se prizna specijalnost u određenoj oblasti prava. Smatrat će se da ispunjava uvjete za priznanje specijalnosti odvjetnik koji je najmanje pet godina s uspjehom obavljao pravne poslove u oblasti industrijskog vlasništva, odnosno čiji radovi na temelju kojih je u području industrijskog vlasništva stekao znanstveni stupanj magistra prava ili doktorat pravnih znanosti ili čiji drugi objavljeni radovi predstavljaju značajniji prilog unapređenju pravne znanosti ili prakse (arg. st. 4.).

Odvjetnici su temeljem odredbe čl. 3. st. 2. ZZPIV-a ovlašteni zastupati stranke u postupku pred DZIV-om i bez položenog, odnosno položenih stručnih ispita za patentne i žigovne zastupnike te upisa u registar ovlaštenih zastupnika. Usto, odvjetnici su ovlašteni zastupati stranke u području industrijskog vlasništva u postupku pred sudovima i drugim tijelima, te sastavljati obrasce i podneske na temelju odredaba Zakona o odvjetništvu, Zakona o parničnom postupku i drugih relevantnih propisa. Drugim riječima, odvjetnici nemaju nikakvog razloga izlagati se neugodnostima pripremanja i polaganja stručnog ispita za zastupnika, te nepotrebno trošiti vrijeme i znatna financijska sredstva vezana za polaganje toga ispita, kad isti učinak (pravo na zastupanje) mogu ostvariti i bez toga. Kada se uzme u obzir da je najveći dio zastupnika privremeno upisanih u registar pri DZIV-u upravo iz reda odvjetnika (prema stanju na dan 20. listopada 2005. godine, od 77 registriranih zastupnika bilo je 57 odvjetnika), a od preostalih zastupnika-neodvjetnika dobar dio ima već položen ispit za patentnog zastupnika, ostaje otvoreno pitanje tko će uopće polagati ispit za ovlaštenog zastupnika? Štoviše, s obzirom na propisane uvjete za stjecanja prava na polaganje stručnog ispita, ostaje otvorenim i pitanje tko će uopće imati uvjete za pristupiti polaganju stručnog ispita?

## ***VII. Ovlašteni zastupnici u području prava industrijskog vlasništva***

Prema odredbi čl 4. ZZPIV-a, ovlašteni zastupnici u području prava industrijskog vlasništva jesu: 1. patentni zastupnici; 2. zastupnici za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, te topografiju poluvodičkih proizvoda (dalje - **žigovni zastupnici**).

Naziv zastupnici za žigove, odnosno žigovni zastupnici upotrebljava se za zastupanje u području svih drugih prava industrijskog vlasništva, osim patenata.<sup>69</sup>

Držimo da **ne treba praviti razliku** između patentnog zastupnika i zastupnika za žigove, i to iz sljedećih razloga:

a/ uvjeti da bi netko mogao biti patentni zastupnik (ZZPIV, čl. 5. st. 1.) i zastupnik za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, i topografiju poluvodičkih proizvoda (ZZPIV, čl. 5. st. 2.), gotovo su identični;

b/ dodatnu zabunu mogla bi izazvati činjenica da patentni zastupnik može zastupati stranke u svim postupcima u svezi sa zaštitom prava industrijskog vlasništva, a to valjda uključuje i zastupanje na području žigova, industrijskog dizajna, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga te topografija poluvodičkih proizvoda. *A contrario*, zastupnik za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, i topografiju poluvodičkih proizvoda ne bi mogao zastupati stranke u patentnim stvarima. Nije jasno znači li to, s obzirom na odvojene programe za polaganje ispita, da bi patentni zastupnik morao polagati ispit po oba programa kako bi mogao zastupati stranke i u odnosu na žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, i topografiju poluvodičkih proizvoda.

Zato držimo da uopće ne bi trebalo razdvajati ove stručnjake ni po nazivu, ni po djelokrugu poslova, ni po programu ispita, jer osobe koje se bave poslovima zastupanja na području industrijskog vlasništva **trebaju biti svestrano osposobljeni, kompletni stručnjaci**.

Ako bi se, pak, ostalo na stajalištu da je gore navedena podjela nužna, napominjemo da bi **poslove zastupanja na području topografije poluvodičkih proizvoda trebalo, po prirodi stvari, dati u nadležnost patentnom zastupniku**, a ne zastupniku za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, i topografiju poluvodičkih proizvoda. Naime, zakonodavcu je trebalo biti poznato da je izvoriste prava topografija poluvodičkih proizvoda u patentnom pravu, a ne u pravu tzv. znakova razlikovanja. Ovo je nepoznavanje dovelo do toga da je ovako formulirana odredba čl. 5. ZZPIV-a u suprotnosti je s odredbom čl. 23. Zakona o zaštiti poluvodičkih proizvoda koja u pogledu zastupanja na području topografija poluvodičkih proizvoda (i ne samo na tom području) **izričito upućuje na primjenu odredaba Zakona o patentima**,<sup>70</sup> pa bi i zaštitu topografija poluvodičkih proizvoda trebalo dati u nadležnost patentnim, a ne žigovnim zastupnicima. Nije naodmet napomenuti da

<sup>69</sup> Tako *Obrazloženje* KPZZPIV-a, str. 13.

<sup>70</sup> Mislimo da je u čl. 23. Zakona o zaštiti poluvodičkih proizvoda došlo do pogrešnog pozivanja na Zakon o patentima koji je prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o patentu, pa je trebalo stajati - Zakona o patentu.

i Zakon o patentu uređuje izravno neka pitanja iz područja topografije poluvodičkih proizvoda (primjerice, kod izdavanja prisilne licencije za poluvodičke tehnologije, Zakon o patentu, čl. 68. st. 7.), što sve upućuje na neraskidive sveze topografije poluvodičkih proizvoda s patentnim pravom, a ne pravom znakova razlikovanja. *De lege lata*, zanimljivo bi bilo vidjeti što bi se dogodilo kad bi osoba koja nije sigurna ima li njezina kreacija značajke izuma ili topografije, željela istovremeno pokušati ostvariti i jednu i drugu zaštitu (zbog prava prvenstva). Hoće li za isti predmet (kreaciju) morati angažirati dva zastupnika?

### **VIII. Uvjeti za upis u registar ovlaštenih zastupnika koji vodi DZIV**

Odredbom čl. 5. ZZPIV-a utvrđeni su uvjeti kojima mora udovoljavati osoba koja se želi baviti poslovima zastupanja za patente i znakove razlikovanja.

Tako **patentni zastupnik** može biti:

1. fizička osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, završen diplomski sveučilišni studij iz tehničkih ili prirodnih znanosti i koja je pred DZIV-om položila stručni ispit za patentnog zastupnika;

2. fizička osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske koja ima završen diplomski sveučilišni studij iz područja različitog od tehničkih ili prirodnih znanosti, koja ima radno iskustvo na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskog vlasništva od najmanje pet godina, stečeno nakon završetka studija i koja je pred DZIV-om položila stručni ispit za patentnog zastupnika;

3. odvjetnik upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore koji je pred DZIV-om položio stručni ispit za patentnog zastupnika ili odvjetničko društvo koje zapošljava takvog odvjetnika ili s njime surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa;<sup>71</sup>

4. pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja zapošljava najmanje jednu osobu koja udovoljava uvjetima iz točke 1. ili 2. ovoga stavka ili s takvom osobom surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa i koja obavlja poslove zastupanja pred DZIV-om kao svoju registriranu djelatnost.

<sup>71</sup> U raspravi predlagatelj je usvojio primjedbu u pogledu ispunjavanja uvjeta za patentne zastupnike i zastupnike za žigove od strane odvjetničkih društava i drugih pravnih osoba. Primjedba je prihvaćena na način da je obveza odvjetničkih društava i pravnih osoba da zapošljavaju „stručne osobe“ (propisana u članku 5. stavku 1. točki 3. i 4. i stavku 2. točki 2. i 3. Konačnog prijedloga zakona) ublažena na način da je odredba dopunjena propisivanjem da odvjetnička društva i druge pravne osobe mogu s takvim „stručnim osobama“ surađivati i temeljem drugog ugovornog odnosa osim ugovora o radu. *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 16.

### **Zastupnik za žigove može biti:**

1. fizička osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, završen diplomski sveučilišni studij i koja je pred DZIV-om položila stručni ispit za zastupnika za žigove,

2. odvjetnik upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore koji je pred DZIV-om položio stručni ispit za zastupnika za žigove ili odvjetničko društvo koje zapošljava takvog odvjetnika ili s njime surađuje na temelju drugog ugovornog odnosa,

3. pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja zapošljava najmanje jednu osobu koja udovoljava uvjetima iz točke 1. ovoga stavka ili s takvom osobom surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa i koja obavlja poslove zastupanja pred DZIV-om kao svoju registriranu djelatnost.<sup>72</sup>

Značajna je **novost** u odnosu na dosadašnju situaciju uvođenje razlike u potrebnim uvjetima između ovlaštenog patentnog zastupnika i ovlaštenog zastupnika za žigove. Držalo se da je izrada patentne prijave i njezino uređivanje i prilagođavanje tijekom postupka ispitivanja puno složeniji i tehnički zahtjevniji posao od pisanja bilo koje druge prijave iz područja prava industrijskog vlasništva, te se u tom smislu moralo osigurati da ovlašteni patentni zastupnici mogu udovoljiti potrebnim uvjetima za pružanje što kvalitetnije usluge.<sup>73</sup>

Usto, u pogledu stručne spreme, zastupanjem u području patenata kao ovlašteni zastupnik može se baviti samo ona fizička osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih ili prirodnih znanosti. Dodatno je, u ispunjavanje ostalih uvjeta, ostavljena mogućnost upisa u registar zastupnika za patente i fizičkim osobama koje imaju završen diplomski sveučilišni studij iz drugih znanstvenih područja, te, kumulativno, stručno radno iskustvo u trajanju od najmanje pet godina na poslovima zaštite prava industrijskog vlasništva ostvareno nakon završetka studija, a prije stupanja na snagu ZZPIV-a.

Zakonodavac je ovakav pristup držao uobičajenim pri donošenju propisa koji na bitno različit način uređuju zatečeno stanje i koji je kao takav

---

<sup>72</sup> Zanimljivo je kako je prijedlog Kluba zastupnika HSP-a da se u članku 4. (sada 5.) stavku 2. Prijedloga zakona briše točka 3. (amandman III.) ocijenjen neprihvatljivim je jer bi se time uskratilo pravo bavljenja poslovima zastupanja pravnim osobama, koje mogu dokazati sposobnost bavljenja ovim poslovima posredno, preko uvjeta kojima može udovoljiti samo fizička osoba (uvjeti glede stručne spreme, stručnog ispita i sl.). Namjera predlagatelja amandmana vjerojatno se odnosila na stavak 3. istog članka Prijedloga zakona kojim se propisivalo da patentni zastupnik može zastupati u svim postupcima koji se vode pred DZIV-om, a koji je predlagatelj izbrisao. Brisanjem navedenog stavka sadržajno je zapravo usvojen amandman III. bez potrebe posebnog navođenja teksta označenog kao članak 4.a amandmana III., a koji se upravo odnosi na propisivanje u kojim postupcima poslove zastupanja obavljaju patentni zastupnici, a u kojima postupcima zastupnici za žigove. Obrazloženje KPZZPIV-a, str. 16.

<sup>73</sup> Tako u *Obrazloženju KPZZPIV-a*, str. 11.

primijenjen u većini zemalja čiji sustavi su usporedno analizirani, a osobito u odnosu na pravila Europske patentne organizacije o zastupanju pred Europskim patentnim uredom. Nadalje se držalo da Republika Hrvatska, kao dio svoje politike pridruživanja u EU, želi postati i punopravnom članicom Europske patentne organizacije (EPO) s kojom je potpisala Ugovor o suradnji i proširenju, te da je na tom putu u srpnju 2004. godine ostvaren značajan napredak stjecanjem statusa promatrača u Upravnom vijeću EPO-a. Smatra se da će nakon ostvarivanja punopravnog članstva, DZIV dostaviti ovjerenu listu ovlaštenih patentnih zastupnika koji time stječu pravo izravnog upisa na listu europskih patentnih zastupnika bez obveze udovoljavanja tzv. Europskim kvalifikacijskim uvjetima (praksa tzv. "grandfathering").<sup>74</sup> Postavlja se pitanje hoće li Republika Hrvatska dostaviti i ovjerenu listu registriranih odvjetnika, odnosno odvjetnika upisanih u imenik odvjetnika pri HOK-u, kako bi time i oni stekli pravo izravnog upisa na listu europskih patentnih zastupnika bez obveze udovoljavanja tzv. europskim kvalifikacijskim uvjetima? Držimo da neće (smjeti) jer članice mogu dostaviti samo ovjerenu listu **ovlaštenih patentnih zastupnika**, a to prema odredbama čl. 3., 4. i 5. ZZPIV-a, svakako nisu odvjetnici. Ovo je dodatni argument našoj tvrdnji da odvjetnici neće moći zastupati strane osobe u postupku pred DZIV-om bez polaganja ispita za patentnog zastupnika i upisa u Registar ovlaštenih zastupnika.

Sukladno odredbi čl. 5. st. 1. toč. 2. ZZPIV-a, patentni zastupnik može biti fizička osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, koja ima završen diplomski sveučilišni studij iz područja različitog od tehničkih ili prirodnih znanosti, koja ima radno iskustvo na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskog vlasništva od najmanje pet godina, stečeno nakon završetka studija i koja je pred DZIV-om položila stručni ispit za patentnog zastupnika. Držimo da bi trebalo dopustiti mogućnost upisa u Registar ovlaštenih patentnih zastupnika i onim osobama koje imaju završen diplomski sveučilišni studij iz područja različitog od tehničkih ili prirodnih znanosti (primjerice pravni ili ekonomski fakultet), **iako nemaju radno iskustvo na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskog vlasništva od najmanje pet godina**. Prema sadašnjem rješenju iz čl. 5. st. 1. točke 2. ZZPIV-a, bojimo se da osoba koja se tek želi početi baviti zastupanjem na području prava industrijskog vlasništva, točnije patentne zaštite, i u tom smislu položi ispit za patentnog zastupnika, neće se moći upisati u registar ovlaštenih patentnih zastupnika jer nema pet godine radnog iskustva, a s obzirom da se poslovima zastupanja na području prava industrijskog vlasništva mogu baviti samo patentni zastupnici i odvjetnici (arg. ZZPIV, čl. 3.), neće ni moći steći radno iskustvo u trajanju od pet godina jer pravo na obavljanje djelatnosti zastupnika (čime bi mogla steći potrebno radno iskustvo) imaju

<sup>74</sup> Usp. *Obrazloženje* KPZZPIV-a, str. 11.

samo zastupnici upisani u Registar ovlaštenih patentnih zastupnika. Time je stvoren začarani krug iz kojeg se treba izbaviti usklađivanjem pojedinih odredaba ZZPIV-a, a držimo prije svega ukidanjem propisanog radnog iskustva na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskog vlasništva od najmanje pet godina, jer ono nije predviđeno niti za osobe iz točke 1. st. 1. čl. 5 ZZPIV-a, koje imaju završen diplomski sveučilišni studij iz tehničkih ili prirodnih znanosti. Uostalom, držimo da će ispit za patentnog zastupnika biti tako koncipiran, odnosno da bi ga **trebalo koncipirati na način da kandidati prođu teorijsku nastavu i praktičnu obuku** te da bi nakon položenog završnog ispita morali biti spremni za kvalitetno zastupanje stranaka i bez propisanog petogodišnjeg radnog iskustva na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskog vlasništva. Dodatno napominjemo da navedeno radno iskustvo nije uvjet za upis u Registar ovlaštenih zastupnika žigovnim zastupnicima (vidi ZZPIV, čl. 5. st. 2.).

### *IX. Stručni ispiti*

Stručni ispiti za patentnog i žigovnog zastupnika polažu se pred **ispitnom komisijom** u DZIV-u. Sastav ispitne komisije, postupak polaganja ispita te odvojeni programi ispita za patentne zastupnike i zastupnike za žigove uređuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rad DZIV-a (ZZPIV, čl. 6.), a ispitnu komisiju imenuje ravnatelj DZIV-a (ZZPIV, čl. 6. st. 2.).

Za sve osobe koje zahtijevaju upis u Registar ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva propisano je da su obvezne položiti stručni ispit.<sup>75</sup> Dakle, nitko od ovlaštenih zastupnika nije oslobođen od obveze polaganja stručnog ispita, ali je ostavljen prijelazni rok od dvije godine u kojem svi zastupnici upisani u Registar mogu obavljati poslove zastupanja kao i do sada. Istekom dvogodišnjeg roka iz Registra će se brisati sve one osobe koje ne budu ispunjavale sve propisane uvjete iz ZZPIV-a.<sup>76</sup>

### *X. Punomoć*

Odredbama čl. 7. ZZPIV-a uređuju se pitanja u pogledu **punomoći** zastupnika.<sup>77</sup>

Svoje ovlaštenje za zastupanje punomoćnik, pa tako i patentni i žigovni zastupnik, može izvoditi iz različitih građanskopravnih odnosa zasno-

<sup>75</sup> Vidi *Obrazloženje* KPZZPIV-a, str. 13.

<sup>76</sup> Usp. *Obrazloženje* KPZZPIV-a, str. 11-12.

<sup>77</sup> Postupak pred DZIV-om je upravni postupak pa bi kod punomoći trebalo primjenjivati i odgovarajuće odredbe Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91. i 103/96., dalje – ZUP, v. čl. 57.-63.). Međutim, pitanja u svezi s punomoći nisu u ZUP-u u potpunosti regulirana pa bi na pitanja koja se odnose na punomoć, a nisu određena ZZPIV-om i ZUP-om, trebalo na odgovarajući način primjenjivati odredbe ZPP-a (arg. ZUP, čl. 61. st. 3.).

vanih između njega i stranke. Pravo na zastupanje temelji se na ugovoru (privatnopravnom odnosu), koji ima svoju vanjsku i javnopravnu manifestaciju izraženu kroz **punomoć**.<sup>78</sup> U pravilu će to biti ugovor o nalogu (mandatu),<sup>79</sup> čak i kad je u osnovi toga ugovora ugovor o radu, službi ili djelu. Naime, ako je zastupnik stranke osoba koja je s njome u radnom odnosu, tada je ona eventualno po osnovi radnog odnosa dužna zastupati stranku, ali svoje ovlaštenje na zastupanje izvodi iz ugovora kojim ju se na to ovlašćuje - ugovora o mandatu. U nekim slučajevima bi se zapravo moglo raditi o složenim pravnim odnosima koji bi osim elemenata ugovora o radu ili službi imali i elemente ugovora o zastupanju.<sup>80</sup> Ovlaštenje za zastupanje kojim se legitimira prema trećima zastupnik dobiva u obliku punomoći. Zastupnik radnje u postupku (pred DZIV-om) poduzima u ime i za račun stranke (neposredno zastupanje).<sup>81</sup>

Zastupnici stranku u postupku zastupaju na temelju sadržaja i opsega pisane punomoći (ZZPIV, čl. 7. st. 1.). DZIV bi morao biti dužan uzimati u obzir punomoć od momenta kad mu je podnesena.

Punomoć se može odnositi na **jednu ili više prijava ili registracija** ili, ako je tako naznačeno u samoj punomoći, na **sve postojeće i buduće prijave ili registracije**, a punomoć koja se odnosi na sve prijave ili registracije istoga opunomoćitelja je **opća punomoć** (ZZPIV, čl. 7. st. 2. i 3.). Dakle, punomoć može biti opća, što podrazumijeva da je zastupnik opunomoćen poduzimati sve radnje i u svim predmetima opunomoćitelja koji se vode pred DZIV-om, odnosno može se odnositi na pojedinačne predmete ili na samo pojedine aktivnosti u postupku (npr. samo za plaćanje troškova za održavanje patenta) za koje ga je stranka ovlastila.<sup>82</sup>

Stranka u punomoći može **ograničiti** ovlasti zastupnika na točno određene radnje koje je zastupnik opunomoćen poduzimati u postupku pred DZIV-om (ZZPIV, čl. 7. st. 4.). Punomoć na temelju koje zastupnik može **potvrditi prijavu ili opozvati registraciju** mora sadržavati izričito odobrenje stranke (ZZPIV, čl. 7. st. 5.). U protivnom navedene pravne radnje zastupnika ne bi proizvele pravni učinak.<sup>83</sup>

<sup>78</sup> Vidi ŠUMANOVIĆ, M., *Punomoćnici*, rad u knjizi CRNIĆ, I. – DIKA, M. – GRBIN, I. – HRVATIN, B. – JELČIĆ, O. – SESSA, Đ. – ŠUMANOVIĆ, M., "Novote u parničnom postupku", Zagreb, 2003., str. 143.

<sup>79</sup> V. Zakon o obveznim odnosima, "Narodne novine", br. 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96., 112/99., dalje – **ZOO**, čl. 749.-770.

<sup>80</sup> Tako DIKA, M. – ČIZMIĆ, J., *Komentar Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine*, Sarajevo, 2000. (dalje – **DIKA-ČIZMIĆ**), str. 176.

<sup>81</sup> Potanje kod ČIZMIĆ, J., *Punomoćnik u parničnom postupku – novo uređenje*, "Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci", vol. 25, 2004., br. 1, str. 123.-165.

<sup>82</sup> Vidi *Obrazloženje* KPZZPIV-a, str. 13.

<sup>83</sup> U tom je smislu i odluka Upravnog suda, U- 7293/72., od 19. veljače 1973., objavljena kod DUPELJ, Ž. – TURČIĆ, Z., *Komentar Zakona o općem upravnom postupku sa sudskom praksom, primjerima, napomenama, abecednim kazalom pojmova i prilozima*, Zagreb, 2000., str. 140.

Pravilnost punomoći DZIV je dužan ispitivati po službenoj dužnosti.<sup>84</sup> Osobu koja u podnesku koji je podnijela DZIV-u tvrdi da je opunomoćeni zastupnik stranke, a DZIV u vrijeme primitka podneska ne posjeduje propisanu punomoć, DZIV će pozvati da u roku od dva mjeseca dostavi **urednu punomoć**. Ako ta osoba u ostavljenom roku ne podnese DZIV-u propisanu punomoć, DZIV će navedeni podnesak zaključkom odbaciti (ZZPIV, čl. 7. st. 6.).<sup>85</sup>

DZIV treba voditi **registar općih punomoći** (ZZPIV, čl. 7. st. 7.). Ako bi u navedeni registar bilo upisano više općih punomoći izdanih od strane istog opunomoćitelja, važeća bi trebala biti opća punomoć s najkasnijim datumom izdavanja (ZZPIV, čl. 7. st. 8.).

Stranka je ovlaštena **opozvati** punomoć u svako vrijeme (arg. ZPP, čl. 99. st. 1.). Takvo rješenje odgovara i općem pravilu obveznoga prava da vlastodavac može po svojoj volji suziti ili opozvati punomoć, čak i ako se ugovorom odrekao toga prava (v. čl. 92. st. 1. ZOO-a).<sup>86</sup> Time se ne dira u eventualno pravo zastupnika da traži naknadu time nastale štete (ZOO, čl. 92. st. 3.). Pri tome bi stranka trebala biti dužna navesti ime novoga zastupnika ili izvijestiti DZIV da će nadalje sama štiti svoje interese, te da se ubuduće sva priopćenja šalju na njezinu adresu. Zastupnik je, u načelu, ovlašten također **otkazati** punomoć u svako vrijeme (arg. ZPP, čl. 99. st. 1.), ali je poslije otkaza punomoći dužan još mjesec dana obavljati radnje za osobu koja mu je izdala punomoć ako je potrebno da od nje otkloni štetu koja bi u to vrijeme mogla nastati (ZPP, čl. 99. st. 4.). Da bi mogao zaštititi prava stranke, zastupnik bi, dakle, i nakon otkaza uvjetno zadržavao to svojstvo mjesec dana. Zbog povrede te svoje dužnosti zastupnik bi stranci odgovarao za naknadu eventualne štete. Ova obveza zastupnika prestaje svakako ranije ako stranka angažira drugog zastupnika ili ako izjavi da joj pomoć dotadašnjeg zastupnika nije više potrebna,<sup>87</sup> a to bi, primjerice, mogla manifestirati i angažiranjem novoga zastupnika.<sup>88</sup> Opoziv i otkaz punomoći morali bi se **priopćiti** DZIV-u, i to, držimo, u pisanoj formi (arg. ZPP, čl. 99. st. 2.). Nakon opoziva ili otkaza punomoći DZIV bi trebao izravno komunicirati sa strankom, odnosno njezinim novim zastupnikom. Opoziv i otkaz pravno djeluju prema DZIV-u tek od trenutka kad su mu priopćeni, pa bi tek nakon priopćenja DZIV bio dužan komunicirati izravno sa strankom ili drugim njezinim zastupnikom, odnosno tek će nakon toga

<sup>84</sup> Vidi BORKOVIĆ, I., *Upravno pravo*, Zagreb, 2002., str. 422.

<sup>85</sup> Tako i DUPELJ, Ž. – TURČIĆ, Z., *Komentar Zakona o općem upravnom postupku sa sudskom praksom, primjerima, napomenama, abecednim kazalom pojmova i priložima*, Zagreb, 2000., str. 162., a u tom je smislu i odluka Upravnog suda, Us- 4601/78., od 14. ožujka 1979. objavljena na istoj stranici.

<sup>86</sup> Usp. ZUGLIA, S., *Građanski postupak FNRJ*, Zagreb, 1957., str. 242.

<sup>87</sup> Tako CRNIĆ, I., *Stranke, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici u parničnom postupku*, "Informator", br. 4682. od 20. siječnja 1999., str. 7. Vidi i GAJOVIĆ, J., *Građansko procesno pravo – sa komentarom*, Beograd, 2000., str. 71.

<sup>88</sup> Usp. DIKA-ČIZMIĆ, str. 188.

biti dužan uskratiti zastupniku pravo na poduzimanje radnji, osim ako ne ocijeni da je to potrebno da bi se od stranke otklonila šteta (arg. ZPP, čl. 99. st. 4.).

## ***XI. Stjecanje i gubitak prava na obavljanje djelatnosti ovlaštenog zastupnika***

### ***1. Stjecanje prava na obavljanje djelatnosti ovlaštenog zastupnika***

Pravo na obavljanje djelatnosti ovlaštenog zastupnika na teritoriju Republike Hrvatske **stječe se** upisom u Registar (ZZPIV, čl. 8.).

Iz odredbe čl. 8. ZZPIV-a, ali i iz cijele glave II. ZZPIV-a, nije razvidno vode li se odvojeni registri patentnih zastupnika i zastupnika za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga i topografiju poluvodičkih proizvoda. Tumačenje odredbe čl. 8. ukazivalo bi na jedinstveni registar, a odredbe čl. 5. i 6. ZZPIV-a na potrebu osnivanja/postojanja odvojenih registara. Vjerujemo da će to pitanje biti uređeno Pravilnikom.

### ***2. Postupak upisa u Registar***

Postupak upisa u Registar **pokreće se podnošenjem zahtjeva** za upis u Registar (ZZPIV, čl. 9. st. 1.).

Zahtjevu za upis u Registar prilažu se dokazi o ispunjavanju uvjeta za patentnog, odnosno žigovnog zastupnika (v. ZZPIV, čl. 5. st. 1. i 2.), te dokaz o plaćenju upravnoj pristojbi i naknadi troškova postupka upisa u Registar. O zahtjevu za upis u Registar DZIV odlučuje rješenjem, protiv kojega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana primitka rješenja (ZZPIV, čl. 9. st. 2. i 3.).

U odnosu na rješenja iz Prijedloga ZZPIV-a, predlagatelj je usvojio primjedbu iz saborske rasprave glede obveze produljenja upisa u Registar svake godine. Naime, u usvojenom tekstu ZZPIV-a odustalo se je od rješenja iz članka 9. stavka 5. Prijedloga ZZPIV-a kojim su ovlašteni zastupnici bili dužni produljivati važenje upisa u Registar svake godine i pri tome plaćati pripadajuću pristojbu. Prihvaćeni su i određeni prijedlozi nomotehničke ili izričajne naravi koji su predloženi na sjednici, a bili su predlagatelju prihvatljivi.<sup>89</sup>

### ***3. Donošenje odluke o zahtjevu za upis u Registar***

DZIV donosi rješenje o upisu u Registar ako su ispunjeni uvjeti svi ZZPIV-om propisni uvjeti (v. ZZPIV, čl. 5. st. 1. ili 2.). Ako, pak, zahtjev za

<sup>89</sup> Tako u *Obrazloženju KPZZPIV-a*, str. 16.

upis u Registar ne sadrži dokaze o ispunjavanju uvjeta iz čl. 5. st. 1. ili 2. ZZPIV-a, DZIV treba pozvati podnositelja zahtjeva da dostavi odgovarajuće dokaze u roku od 30 dana od dana primitka poziva (ZZPIV, čl. 10. st. 1. i 2.).

Ako podnositelj zahtjeva koji ne sadrži dokaze o ispunjavanju uvjeta iz čl. 5. st. 1. ili 2. ZZPIV-a ne postupi po pozivu DZIV-a, on treba donijeti zaključak o odbacivanju zahtjeva za upis u Registar (ZZPIV, čl. 10. st. 3.).

DZIV je dužan obaviti upis u Registar bez odgađanja, ako utvrdi da je zahtjev za upis osnovan (ZZPIV, čl. 10. st. 4.).

#### **4. Pristojbe i naknade troškova upisa u Registar**

Odredbom čl. 11. ZZPIV-a propisano je plaćanje **upravnih pristojbi i naknade troškova** za upis u Registar.<sup>90</sup>

Upravna pristojba i naknada troškova postupka plaćaju se kako za upis u Registar, tako i za ponovni upis u Registar. Ako upravne pristojbe i troškovi postupka za upis u Registar, odnosno za ponovni upis u Registar ne budu plaćene, DZIV treba donijeti zaključak o odbacivanju zahtjeva (ZZPIV, čl. 11. st. 1. i 2.).

Iznosi upravnih pristojbi i naknada troškova postupka propisani su posebnim propisima. Točnije, **Zakonom o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva** ("Narodne novine", br. 64/00. i 160/04., dalje - ZUPPPIV) uređuje se plaćanje upravnih pristojbi za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentu, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskom dizajnu, Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga i Zakonu o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, pa među ostalim i u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva (ZUPPPIV, čl. 1.). Navedene pristojbe plaćaju se u visini određenoj Tarifom upravnih pristojbi koja je sastavni dio ZUPPPIV-a. Prema Tarifi, za zahtjev za upis u registar zastupnika plaća se pristojba u iznosu od 500, 00 kuna (Tar. Br. 6.1.), a za zahtjev za produženje upisa u registar, za jednu godinu plaća se pristojba u iznosu od 300, 00 kuna (Tar. Br. 6.2.). Usto, odredbom čl. 1. **Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga državnog zavoda za intelektualno vlasništvo** ("Narodne novine", br. 86/00., 89/00., 187/04.) uređuje se plaćanje posebnih troškova i troškova informacijskih usluga za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentu, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskom dizajnu, Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga i Zakonu o zaštiti topografija

<sup>90</sup> Vidi podrobnije *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 14.

poluvodičkih proizvoda, pa i u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva. Pripadajućom *Tarifom posebnih troškova i troškova za pružanje informacijskih usluga*, propisano je da kod zastupanja u području prava industrijskog vlasništva za stručni ispit za zastupnika plaća pristojba u iznosu od 4. 000, 00 kuna, a za popravni ispit za zastupnika 2. 500, 00 kuna (Tar. Br. 6.1.). Za upis u registar zastupnika plaća se pristojba u iznosu od 5. 000, 00 kuna (Tar. br. 6.2.).<sup>91</sup>

### **5. Podaci o statusnim promjenama koje se upisuju u Registar**

Odredbama čl. 12.-16. ZZPIV-a propisani su podaci koji se upisuju u Registar zastupnika, kako bi zainteresirana javnost u svakom trenutku bila jasno i točno obaviještena o bitnim činjenicama vezanim uz pravni status osobe upisane u Registar ili brisane iz Registra.<sup>92</sup>

#### **5.1. Podaci koji se upisuju u Registar**

Sukladno odredbi čl. 12. ZZPIV-a, u Registar se upisuju sljedeći podaci: **1.** registarski broj ovlaštenog zastupnika; **2.** za fizičke osobe: ime i prezime, prebivalište, zanimanje; **3.** za pravne osobe: tvrtka, sjedište, podaci o fizičkim osobama koje zadovoljavaju uvjete za zastupanje pred DZIV-om; **4.** datum upisa u Registar; **5.** datum upisa promjene u Registar; **6.** datum brisanja upisa u Registar; **7.** datum ponovnog upisa u Registar.

#### **5.2. Brisanje iz Registra**

Prema odredbi čl. 13. st. 1. ZZPIV-a, ovlašteni zastupnik briše se iz Registra u sljedećim slučajevima: **1.** na vlastiti zahtjev; **2.** ako nastupi smrt ili poslovna nesposobnost; **3.** ako izgubi hrvatsko državljanstvo; **4.** ako više nema prebivalište odnosno sjedište na području Republike Hrvatske; **5.** ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od šest mjeseci; **6.** ako pravna osoba više ne zapošljava niti jednu fizičku osobu koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, završen diplomski sveučilišni studij iz tehničkih ili prirodnih znanosti i koja je pred DZIV-om položila stručni ispit za patentnog zastupnika (ZZPIV, čl. 5. st. 1. t. 1.) ili fizičku osobu koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske koja ima završen diplomski sveučilišni studij iz područja različitog od tehničkih ili prirodnih znanosti, koja ima radno iskustvo na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskog vlasništva od najmanje pet godina, stečeno nakon završetka studija i koja je pred

<sup>91</sup> O pristojbama u području prava industrijskog vlasništva detaljnije kod ZLATOVIĆ, D., *Upravne pristojbe u području intelektualnog vlasništva*, "Slobodno poduzetništvo", god. VII., br.19., 2000., str. 141.-146.

<sup>92</sup> *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 14.

DZIV-om položila stručni ispit za patentnog zastupnika (ZZPIV, čl. 5. st. 1. t. 2.), niti s njome surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa, te ako odvjetničko društvo više ne zapošljava odvjetnika upisanog u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore koji je pred DZIV-om položio stručni ispit za patentnog, odnosno žigovnog zastupnika ili odvjetničko društvo koje zapošljava takvog odvjetnika ili s njime surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa (ZZPIV, čl. 5. st. . t. 3. i st. 2. t. .); 7. ako pravna osoba više ne obavlja poslove zastupanja pred DZIV-om kao svoju registriranu djelatnost.

Komora zastupnika u području prava industrijskog vlasništva obvezna je DZIV-u dostaviti obavijest o činjenicama relevantnim za brisanje zastupnika iz registra nastalim bez njegove volje, odnosno o razlozima iz st. 1. toč. 2.-7. čl. 13. ZZPIV-a (ZZPIV, čl. 13. st. 2.).

Kad se ispune navedeni uvjeti za brisanje zastupnika iz Registra, DZIV treba donijeti rješenje o brisanju iz Registra, protiv kojega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana primitka rješenja (ZZPIV, čl. 13. st. 3.).

### **5.3. Ponovni upis u Registar**

Ovlašteni zastupnik koji je brisan iz Registra može biti ponovno upisan u Registar ako to sam zatraži pisanim putem od DZIV-a te ako podnese dokaze da razlozi koji su doveli do njegova brisanja iz Registra više ne postoje i ako usto dostavi DZIV-u dokaz o plaćenju upravnoj pristojbi i naknadi troškova postupka (ZZPIV, čl. 14. st. 1.). Ako utvrdi da su ispunjeni svi navedeni uvjeti, DZIV bi morao donijeti rješenje o ponovnom upisu u Registar (ZZPIV, čl. 14. st. 2.).

### **5.4. Upis promjena**

U Registar se upisuju sve promjene podataka vezane za registarski broj ovlaštenog zastupnika; ime i prezime, prebivalište, zanimanje, odnosno tvrtku, sjedište zastupnika, podatke o fizičkim osobama koje zadovoljavaju uvjete za zastupanje pred DZIV-om; datum upisa u Registar; datum upisa promjene u Registar; datum brisanja upisa u Registar; datum ponovnog upisa u Registar (v. ZZPIV, čl. 12.), i to na temelju podnesenog zahtjeva za upis promjene (ZZPIV, čl. 15. st. 1.).

Zahtjevu za upis promjene prilažu se dokazi o nastaloj promjeni. O zahtjevu za upis promjene DZIV odlučuje zaključkom. Ovlašteni zastupnik dužan je zahtjev za upis promjene podnijeti bez odgađanja, a najkasnije 30 dana od nastanka promjene (ZZPIV, čl. 15. st. 2.-4.).

### **5.5. Objava podataka iz Registra**

Podaci o promjenama koje se upisuju u Registar (v. ZZPIV, čl. 12.) objavljuju se u službenom glasilu DZIV-a, kao i upisi svih promjena u Registru (ZZPIV, čl. 16.).

Službene listove/glasila, odnosno biltene izdaju svi patentni uredi u svijetu. U velikom broju slučajeva u istom su listu obuhvaćena sva područja industrijskog vlasništva, kao što je slučaj i s “Hrvatskim glasnikom intelektualnog vlasništva”, službenim glasilom DZIV-a. Prihvaćanjem Pariške konvencije, najstarijega i najznačajnijeg instrumenta međunarodne zaštite svih prava iz područja industrijskog vlasništva, Republika Hrvatska obvezala se, između ostalog, izdavati službeno periodično glasilo u kojemu će se redovito objavljivati imena nositelja dobivenih patenata, s kratkim opisom zaštićenih izuma te reprodukcije svih zaštićenih žigova (Pariška konvencija, čl. 12.). Zbog dobro poznate situacije u Republici Hrvatskoj bilo je razumljivo i određeno kašnjenje s pojavom prvoga broja glasila, koji je izašao iz tiska 30. travnja 1994. Izdavač časopisa je DZIV. “Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva” (u daljnjem tekstu - **Glasnik**) je službeno glasilo DZIV-a i pokriva cjelokupno područje industrijskog vlasništva. Temeljni zadatak Glasnika, nametnut spomenutim odredbama Pariške konvencije, redovito je objavljivanje prijava patenata, dodijeljenih patenata, registriranih žigova, zaštićenog industrijskog dizajna, proizvoda sa zaštićenim zemljopisnim podrijetlom i topografija poluvodičkih proizvoda. Nesumnjiva je važnost tih informacija za poslovnu i razvojnu politiku svakoga gospodarskog subjekta. Usto, Glasnik je i stručno-informativni časopis, otvoren i za suradnike izvan DZIV-a. Tako se u dijelu časopisa pod nazivom Industrijsko vlasništvo objavljuju znanstveni i stručni radovi, pregledni članci, osvrti, prikazi domaćih i inozemnih stručnih publikacija, najave domaćih i inozemnih stručnih skupova i osvrti s već održanih, društvene vijesti i oglasi vezani uz tematiku s područja industrijskog vlasništva. Sigurno je da su informacije i podaci sadržani u Glasniku od velike pomoći svim subjektima koji u obavljanju svoje djelatnosti dolaze u dodir s industrijskim vlasništvom u najširem smislu riječi, a osobito podnositeljima zahtjeva za stjecanje prava industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj.

## ***XII. Komora zastupnika u području prava industrijskog vlasništva***

Poglavlje III. ZZPIV-a odnosi se na obvezno udruživanje zastupnika u Komoru zastupnika u području prava industrijskog vlasništva (dalje – **Komora**), kao samostalnu i neovisnu organizaciju koja treba regulirati stručna i etička pitanja te druga zajednička pitanja bitna za obavljanje poslova zastupanja (primjerice pitanja zastupničke tarife, obveznog profesionalnog osiguranja itd.).<sup>93</sup>

<sup>93</sup> Vidi *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 12.

## 1. Udruživanje u Komoru

Sukladno odredbi čl. 17. st. 1. ZZPIV-a, ovlašteni zastupnici **obvezno** se udružuju u Komoru, kao samostalnu i neovisnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, kao ministarstvo koje je nadležno za nadzor nad radom DZIV-a, prati rad Komore i u tu svrhu može od Komore zatražiti odgovarajuća izvješća i podatke, vodeći ipak računa o samostalnosti i neovisnosti Komore (ZZPIV, čl. 17. st. 2.).

U praksi je puno puta dokazano da je gotovo lakše stvoriti izum negoli ga dokazati ili dobiti odgovarajuću zaštitu i naknadu. Nepoznavanje prava industrijskog vlasništva i nedostatak stručnih kadrova zasad su prepreka djelotvornijem rješavanju problema iz područja industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj. Industrijski razvijene zemlje vrlo su rano spoznale značenje zaštite industrijskog vlasništva i bogatstvo koje ono donosi, kao i nužnost sustavne pripreme stručnjaka koji poznaju pravo industrijskog vlasništva i imaju temeljita znanja o korištenju sustava patentnih i drugih tehničko-tehnoloških i znanstvenih informacija. Zato te zemlje imaju i razvijene sustave prava industrijskog vlasništva, kao i usavršene pravno-institucijske oblike međunarodne suradnje na tome području. Kako u Republici Hrvatskoj trenutačno ne postoji sustavno obrazovanje stručnjaka iz područja industrijskog vlasništva, stručnjaci koji se bave poslovima patentnog zastupnika uglavnom su sami proučavali ovu materiju i svojim entuzijazmom stekli spoznaje o značenju zaštite industrijskog vlasništva. Na današnjem stupnju razvitka znanosti i tehnike društvena je nužnost proučavanje i promicanje pravnih disciplina koje proučavaju pravo industrijskog vlasništva i autorsko pravo. No, koliko nam je poznato, one se kao samostalne pravne discipline tek od nedavno nalaze u programima nekih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj kao izborni predmeti, a ne postoje u programima tehničkih i srodnih fakulteta.

Posebnu ulogu u obrazovanju i praktičnom usavršavanju stručnjaka navedenog profila morao bi imati DZIV, svakako u najužoj suradnji s pravnim fakultetima, udrugama koje se bave intelektualnim vlasništvom, a nakon osnivanja i početka rada Komore, prvenstveno s Komorom.<sup>94</sup> Uostalom, ZZPIV svojom odredbom čl. 17. st. 3. izričito i predviđa da bi **Komora trebala surađivati s DZIV-om u svim pitanjima vezanim uz zastupanje u području prava industrijskog vlasništva**. Držimo, ipak, da je odredba

<sup>94</sup> Sličan specijalistički tečaj u bivšoj SFRJ organizirao je i provodio Savez inženjera i tehničara Jugoslavije u suradnji sa: Jugoslavenskim udruženjem za zaštitu intelektualne svojine, Saveznim zavodom za patente, Pravnim fakultetom u Kragujevcu i Tehničkim fakultetom u Zrenjaninu. Tečaj je pružao polaznicima, diplomiranim pravnicima i inženjerima svih struka, stručna znanja za obavljanje poslova iz područja industrijsko vlasništva, potrebnih prije svega za rad u privredi, te ih je tako osposobljavao za obavljanje djelatnosti patentnih zastupnika, odnosno patentnih inženjera.

navedenog st. 3. čl. 17. ZZPIV-a pomalo nes(p)retno formulirana. Kao prvo, iz riječi “suraduje” nije potpuno jasno predstavlja li suradnja s DZIV-om za Komoru dužnost ili preporuku. Drugo, ne vidimo zašto bi Komora morala surađivati, odnosno surađivala s DZIV-om **“u svim pitanjima vezanim uz zastupanje u području industrijskog vlasništva”**, pa, primjerice, i u svezi određivanjem tarife i drugim poslovima koji nisu izravno vezani za postupak pred DZIV-om.

Komora sa svoje strane treba utvrditi pravila profesionalnog ponašanja i postupanja svojih članova, štiti njihove interese i pridonositi njihovom stručnom usavršavanju.

Važno je napomenuti i to da se velik broj **nacionalnih udruženja patentnih zastupnika** u svijetu<sup>95</sup> bavi i proučavanjem prava industrijskog vlasništva s ciljem promicanja nacionalnog zakonodavstva na tome području, pa nadležni vladini organi često traže mišljenje nacionalnih udruženja kada se pripremaju reforme propisa. Štoviše, članovi nacionalnih udruženja patentnih zastupnika najčešće su i članovi komisija osnovanih radi donošenja prijedloga reformi prava industrijskog vlasništva. Smatramo da ne postoji zapreka da se takva praksa udomaći i u našem pravu.

Sljedeći korak mogao bi i trebao bi biti pristupanje nacionalnog udruženja (ili individualnih članova) u neko od međunarodnih i/ili regionalnih udruženja patentnih zastupnika. Jedno je od vodećih udruženja stručnjaka iz područja prava industrijskog vlasništva *The International Association for the Protection of Intellectual Property* (franc. *Association internationale pour la protection de la propriété industrielle*, skr. **AIPPI**, i tako u daljnjem tekstu). AIPPI je osnovana 1897. godine sa sjedištem u Zürichu, Švicarska. Udrugu sačinjavaju članovi nacionalnih i regionalnih skupina, ali i individualni članovi koji obavljaju poslove i profesionalne aktivnosti u zemljama u kojima nisu osnovana nacionalna ili regionalna udruženja AIPPI-a.<sup>96</sup> AIPPI je osnovana s ciljem da: ukazuje na potrebu zaštite intelektualnog vlasništva; uspoređuje i proučava propise na snazi kako bi promicala zaštitu intelektualnog vlasništva i osigurala unifikaciju prava; radi na donošenju međunarodnih konvencija koje se odnose na zaštitu intelektualnog vlasništva; tiska publikacije, organizira periodične kongrese s ciljem razvijanja diskusije i donošenja zaključaka o spornim pitanjima iz područja industrijskog vlasništva i sl.<sup>97, 98</sup>

<sup>95</sup> Ovdje bismo spomenuli samo jedno od najstarijih nacionalnih udruženja patentnih zastupnika - *The Chartered Institute of Patent Agents*, osnovano u Londonu 1882. godine.

<sup>96</sup> Individualnim članovima pridaje se veliki značaj, a posebno sucima i pravnim znanstvenicima. Prema podacima od 1. 1. 1993. godine AIPPI je imala 6418 članova, od čega su 117 bili individualni članovi iz 27 zemalja, a ostali članovi u članstvo su uključeni preko AIPPI-jevih nacionalnih udruženja u 45 zemalja. Podatak kod *Organization and Membership of AIPPI*, AUPPI, Zurich, 1991., str. 4.

<sup>97</sup> Usp. *Statutes AIPPI*, article 2.1 i 2.2.

<sup>98</sup> Detaljnije o AIPPI kod NOVAKOVIĆ, B., *Međunarodno udruženje za zaštitu industrijske svojine (AIPPI) i revizija Pariške konvencije za zaštitu industrijske svojine*, “Glasnik Pravnog fakulteta u Kragujevcu”, šk. god. 1982/1983., 1984., str. 115.-125.

Ne manje značajno međunarodno udruženje stručnjaka praktičara na području industrijskog vlasništva je i *The International Federation of Industrial Property Attorney's* (franc. *Federation internationale des conseils on propriete industrielle*, skr. **FICPI**, i tako u daljnjem tekstu). FICPI je osnovana 1906. godine u Baselu u Švicarskoj sa svrhom da: promiče međunarodnu suradnju između stručnjaka koji se bave privatnom praksom na području industrijskog vlasništva; osigura razmjenu informacija i uspostavi i uskladi poslovne odnose svojih članova; štiti dignitet članova i temeljna pravila struke (profesije), kao i druge interese svojih članova; daje stručna mišljenja u svezi s najnovijim prijedlozima nacionalnih i međunarodnih propisa i sl. Iako je osnovana u Europi, danas su u članstvo uključena i nacionalna udruženja iz Afrike, Amerike, Australije i Azije, kao i individualni članovi iz zemalja u kojima ne postoji nacionalno udruženje.

Jedno od regionalnih udruženja praktičara iz područja industrijskog vlasništva jest *Union of European Practitioners in Industrial Property*, osnovano u Bruxellesu 1961. godine. Temeljni je cilj udruge proučavanje problema koji se odnose na zaštitu industrijskog vlasništva, kao i zaštitu poslovanja članova udruženja na području Europe.

U Europi također postoji i regionalna udruga stručnjaka koji se bave zaštitom industrijskog vlasništva, ali ne u vidu privatne prakse, već kao djelatnici poduzeća - *The European Federation Agents of Industry in Industrial Property* (FEMPI). Slična organizacija postoji i u SAD-u - *The Associate Corporate Patent Counsel*. Regionalna udruga patentnih zastupnika postoji i u Aziji - *The Asian Patent Attorneys Association* (APAA), a članovi su mu i patentni zastupnici iz Australije i Japana.<sup>99</sup>

## **2. Ustroj i akti Komore**

ZZPIV-om je predviđeno da tijela Komore budu: Skupština, Upravni odbor, Izvršni odbor, predsjednik i druga tijela utvrđena Statutom Komore, a njihovo ustrojstvo, nadležnost, sastav, način izbora, prava i dužnosti trebala bi se uređivati Statutom i drugim općim aktima Komore (ZZPIV, čl. 18.).

Tako bi Skupština Komore trebala donijeti Statut Komore i Kodeks zastupničke etike, koje bi trebalo objaviti u "Narodnim novinama", a ostale akte Komora bi donosila u skladu sa svojim Statutom (ZZPIV, čl. 19.).

Dok su troškovi postupka zaštite prava iz područja industrijskog vlasništva kod DZIV-a unaprijed određeni zakonom ili drugim propisima, naknada (nagrada) za rad zastupnika u području prava industrijskog vlasništva nije određena, već je predmet dogovora zastupnika i klijenta prije početka izradbe prijave, odnosno pružanja drugih usluga. Poslovi u svezi

<sup>99</sup> Podrobnije kod ZLATOVIĆ, D., *Zastupanje u području prava industrijskog vlasništva*, "Hrvatska pravna revija", god. V., 2005., br. 7-8, str. 97.-98.; ČIZMIĆ, J., *Patentni zastupnik*, "Privreda i pravo", 33, 1994., br. 1-2, str. 68.-80.

sa zaštitom izuma i znakova razlikovanja iznimno su složeni i zahtijevaju posebnu obradu i odgovarajuće stručnjake, pa je i prirodno da su i troškovi takvog rada visoki. Visinu naknade propisuje svaki patentni zastupnik, u načelu prema složenosti i opsegu poslova. U nizu zemalja u inozemstvu patentni zastupnici usvojili su jedinstvene tarife, posebno za zastupanje inozemnih prijavitelja.<sup>100</sup>

Što se tiče **tarife usluga patentnih i žigovnih zastupnika** prema kojoj bi naplaćivali svoje usluge, nju bi trebalo odrediti i vjerojatno će biti određena aktom Komore. Svakako bi ovlašteni zastupnici u svom radu morali primjenjivati tako određenu tarifu. Međutim, prema odredbi čl. 3. st. 2. ZZPIV-a, i odvjetnici upisani u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore mogu zastupati stranke u postupcima pred DZIV-om. Pri tome bi odvjetnici svoje usluge trebali naplaćivati sukladno tarifi koju utvrđuje i donosi Hrvatska odvjetnička komora (arg. Zakon o odvjetništvu, čl. 18. st. 1.), a to svakako očekuju i njihovi klijenti kad ih angažiraju. Potpuno je jasno da će na ovaj način u praksi doći do neželjenih situacija i pravne nesigurnosti, jer će za istu uslugu (primjerice, sastavljanje patentne prijave) stranke plaćati različite honorare i naknade punomoćnicima, zavisno od toga jesu li se obratili odvjetniku ili ovlaštenom zastupniku. Nemamo nikakvih dvojbi o tome da se tarifa ne uređuje zakonskim odredbama, nego to mora biti u nadležnosti pojedinih komora, ali je ZZPIV-om trebalo riješiti vjerojatni navedeni dualitet tarifnih usluga na području zastupanja u pravu industrijskog vlasništva, kao i moguće druge načelne dvojbe vezane uz honorare/nagrade odvjetnika i honorare zastupnika.

### ***XIII. Prijelazne i završne odredbe***

Odredbom čl. 20. st. 1. ZZPIV-a propisano je da zastupnici koji su do stupanja na snagu ZZPIV-a bili upisani u Registar koji vodi DZIV, moraju udovoljiti svim uvjetima propisanim ZZPIV-om u roku od dvije godine od dana njegova stupanja na snagu, dakle do 5. svibnja 2007. U protivnom, brisat će se iz Registra.<sup>101</sup> Navedeni je rok ostavljen da bi se zastupnici mogli

<sup>100</sup> Tako, primjerice, tarifu za zastupanje inozemnih prijavitelja u Austriji donosi Austrijska komora patentnih zastupnika (*Oesterreichische Patentanwaltskammer*), u Njemačkoj tarifu također donosi Komora (*Patentanwaltskammer*), u Australiji The Institute of Patent of Australia itd.

<sup>101</sup> Treba napomenuti da predlagatelj nije prihvatio prijedlog Kluba zastupnika HSP-a, sadržan u tekstu amandmana IV., a koji se odnosio na presumpciju da se zastupnici koji su upisani u Registar na dan donošenja ZZPIV-a trebaju smatrati zastupnicima koji ispunjavaju sve uvjete predviđene ZZPIV-om, zbog toga što se procijenilo da polaganje stručnog ispita mora biti obveza za sve osobe koje će biti upisane kao "ovlašteni zastupnici", osobito zato što će postojati programske razlike između ispita koje će biti obvezni položiti ovlašteni zastupnici za patente i ispita koje će biti obvezni položiti ovlašteni zastupnici za žigove, pa je i predviđeno da zastupnici upisani u Registar moraju udovoljiti svim uvjetima propisanim ZZPIV-om uz uvjet

pripremiti za polaganje stručnog ispita i izvršiti organizacijsku prilagodbu s obzirom na novopostavljene uvjete iz ZZPIV-a.<sup>102</sup>

Osobama koje su, pak, od dana stupanja na snagu ZZPIV-a do početka njegove primjene, dakle od 5. svibnja 2005. do 1. kolovoza 2005., podnijele zahtjev za upis u Registar u skladu s odredbama čl. 9. ZZPIV-a, a koje nisu položile ispit za patentnog zastupnika ili zastupnika za žigove (v. ZZPIV, čl. 5.), DZIV bi trebao odobriti privremeni upis u Registar (ZZPIV, čl. 20. st. 3.), uz dužnost da stručni ispit za patentnog, odnosno žigovnog zastupnika polože u roku od dvije godine od stupanja na snagu ZZPIV-a, dakle najkasnije do 5. svibnja 2007. U protivnom, i ovi zastupnici koji su privremeno upisani u Registar, ako u propisanom roku ne polože stručni ispit brisat će se iz Registra (ZZPIV, čl. 20. st. 4. i 5.). Dakle, radi se o osobama koje ispunjavaju sve ostale propisane uvjete, osim položenog stručnog ispita.<sup>103</sup>

Komoru (zastupnika u području prava industrijskog vlasništva) su zastupnici dužni osnovati najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ZZPIV-a, dakle najkasnije do 5. svibnja 2007. (ZZPIV, čl. 21.). Uzimajući u obzir činjenicu da Komoru mogu osnovati zastupnici upisani u Registar zastupnika koji vodi DZIV, što podrazumijeva prethodno ispunjenje svih uvjeta propisanih ZZPIV-om, utvrđen je, dakle, krajnji rok do kada su zastupnici u obvezi osnovati Komoru, a to je dvije godine od stupanja na snagu ZZPIV-a.<sup>104</sup>

Potrebno je da ministar znanosti obrazovanja i športa, kao ministar nadležan za rad DZIV-a, donese pravilnik kojim se uređuje sastav ispitne komisije, postupak polaganja ispita te odvojeni programi ispita za patentne zastupnike i zastupnike za žigove (v. ZZPIV, čl. 6. st. 1.), u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ZZPIV-a, dakle najkasnije do 5. studenoga 2005. (ZZPIV, čl. 22.).<sup>105</sup>

Danom početka primjene ZZPIV-a, 1. kolovoza 2005., prestale su važiti odredbe članka 116. Zakona o patentu ("Narodne novine", br. 173/03.), članka 84. Zakona o žigu ("Narodne novine", br. 173/03.), članka 58. Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 173/03.) i članka 60. Zakona o industrijskom dizajnu ("Narodne novine", br. 173/03.) u dijelu koji se odnosi na zastupanje (ZZPIV, čl. 23.).

ZZPIV je **stupio na snagu** osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", dakle dana 5. svibnja 2005., a **primjenjuje se** od 1. kolovoza

---

polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine i mogućnosti privremenog upisa u Registar. Vidi *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 16.-17.

<sup>102</sup> Usp. *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 14.

<sup>103</sup> Vidi *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 14.

<sup>104</sup> Tako *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 14-15.

<sup>105</sup> Usp. *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 15.

2005. (ZZPIV, čl. 24.).<sup>106</sup> Kao dan početka primjene ZZPIV-a određen je 1. kolovoza 2005., zbog utvrđenog roka za donošenje pravilnika o polaganju stručnih ispita. Kako se tim pravilnikom rješavaju najvažnija pitanja procjene stručne osposobljenosti osobe za obavljanje zastupanja u području prava industrijskog vlasništva, program ispita i način polaganja ispita moraju biti dobro promišljeni i provedeni kako bi dali željeni rezultat. Procijenjeno je da je rok od 6 mjeseci minimalni rok da bi se cijeli koncept polaganja stručnih ispita dobro osmislio i zatim stvorile realne pretpostavke za kvalitetnu provedbu ovog postupka.<sup>107</sup>

### Summary

## NEW LAW ON AGENCY RELATED TO INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS - STEP FORWARD OR BACKWARD?

The Croatian parliament has on April 14th, 2005 enacted the Law on Agency Related to Industrial Property Rights (Official Gazette no. 54/05) that entered into force on May 5th, 2005 and its application commenced on August 1st, 2005. The Law presents an effort of legislature to create the necessary basis, which was in that moment objectively possible and feasible, for as close as possible harmonization of the Croatian rules with the European standards in this field. Offering historical and comparative overview of the institute of agency related to industrial property rights, the author critically examines provisions of the Law, emphasizing those provisions that he evaluates as disputable, imprecise and contradictory with other regulations existing in the field of industrial property.

**Key words:** *patent agents, trade marks agents, industrial property.*

---

<sup>106</sup> Treba napomenuti da predlagatelj u raspravi o KPZZPIV-a nije prihvatio prijedlog Kluba zastupnika HSP-a koji se odnosio na članak 23. iz Prijedloga Zakona u smislu da početak primjene ZZPIV-a bude pomaknut na 1. siječnja 2006. godine, jer je na saborskoj sjednici bilo i drukčijih mišljenja u smislu skraćivanja roka koji je trebao biti 1. lipnja 2005. godine. S obzirom na tako nastalu situaciju, predlagatelj je zastupao stajalište da bi ZZPIV trebao biti u primjeni od 1. kolovoza 2005. godine. *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 17.

<sup>107</sup> Vidi *Obrazloženje KPZZPIV-a*, str. 15.

## Zusammenfassung

### **DAS NEUE GESETZ ÜBER VERTRETUNG IM RECHTSGEBIET INDUSTRIEEIGENTUM – EIN SCHRITT VORWÄRTS ODER ZURÜCK?**

Das kroatische Parlament hat am 14. April 2005 das Gesetz über Vertretung im Rechtsgebiet Industrieigentum ("Narodne novine", Nr. 54/05.) verabschiedet, das am 5. Mai 2005 in Kraft trat und seit dem 1. August 2005 auch angewandt wird. Mit seiner Verabschiedung hat der Gesetzgeber sich bemüht, eine notwendige Grundlage zu schaffen, so wie sie in dem Moment objektiv möglich und realisierbar war, mit der Absicht die Republik Kroatien so nahe wie möglich an die Standards, die in der Europäischen Union auf diesem Gebiet gelten, heranzuführen. Neben einer geschichtlichen und vergleichenden Darstellung des Instituts Vertretung im Rechtsgebiet Industrieigentum betrachtet der Autor die Bestimmungen des betreffenden Gesetzes kritisch und weist besonders auf die Bestimmungen hin, die er für strittig, ungenau und gegenüber anderen Vorschriften aus dem Bereich des Industrieigentums für widersprüchlich hält.

**Schlüsselwörter:** *Vertreter für Patente, Vertreter für Warenzeichen, Industrieigentum.*

## Sommario

### **NUOVA LEGGE SULLA RAPPRESENTANZA NEL CAMPO DEL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – PASSO AVANTI O INDIETRO?**

Il Parlamento croato ha approvato il 14 aprile 2005 la Legge sulla rappresentanza nel campo del diritto della proprietà industriale (*Narodne Novine*, n. 54/2005), che è entrata in vigore il 5 maggio 2005 e iniziata ad applicarsi l'1 agosto 2005. La Legge rappresenta uno sforzo del legislatore di creare la base necessaria, che è stata oggettivamente possibile e fattibile in quel momento, per una tanto prossima quanto realizzabile armonizzazione delle disposizioni croate con gli standards europei in questo campo. Accanto all'offerta di una rassegna storica e comparata dell'istituto della rappresentanza nel campo del diritto della proprietà industriale, l'Autore esamina criticamente le disposizioni della Legge, evidenziando quelle norme che valuta come discutibili, imprecise e contraddittorie rispetto alle altre regolamentazioni esistenti nel campo della proprietà industriale.

**Parole chiave:** *rappresentante di brevetto, rappresentante di marchio, proprietà industriale.*

