

UPORABNI MODEL – NOV OBLIK INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

*Doc. dr. sc. Ana Rački Marinković**

UDK: 347.77.028/.03(497.5)

DOI: 10.3935/zpfz.72.12.21

Prethodno znanstveno priopćenje

Primljeno: prosinac 2021.

Stupanjem na snagu novog Zakona o patentu (Narodne novine br. 16/2020) u Republici Hrvatskoj moguće je zaštititi novi oblik intelektualnog vlasništva, uporabni model. Cilj je ovog rada istražiti o kakvom se institutu radi, osobito u kontekstu opsega zaštite te s tim u vezi analizirati sličnosti i razlike novouvedenog instituta u odnosu na slična prava industrijskog vlasništva koje postoje u komparativnom pravu. Nadalje, pokazat će se koje su sličnosti, a koje razlike zaštite uporabnog modela s institutom konsenzualnog patenta koji je postojao u Republici Hrvatskoj prije donošenja novog Zakona.

Ključne riječi: uporabni model, intelektualno vlasništvo, pravna zaštita, hrvatski Zakon o patentu, europsko pravo

* Dr. sc. Ana Rački Marinković, naslovna docentica; Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, Krležin Gvozd 17, 10000 Zagreb; armarinkovic@zastupnik-esljp.hr;
ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5137-7527

1. UVOD

Pojam intelektualnog vlasništva obuhvaća prava intelektualnog vlasništva te intelektualno vlasništvo u širem smislu koje u pravilu ne karakterizira postojanje isključivog prava te se često naziva i neformalnim intelektualnim vlasništvom. Prava intelektualnog vlasništva dijele se na prava industrijskog vlasništva s jedne i autorska i srodna prava s druge strane i ta su prava isključiva subjektivna prava apsolutne naravi.¹

Najstariji međunarodni ugovor u području intelektualnog vlasništva je Pariška konvencija za zaštitu intelektualnog vlasništva² koja, među ostalim, određuje i sadržaj pojma industrijskog vlasništva. Prema odredbi članka 1. točaka 2. i 3. Konvencije predmet zaštite industrijskog vlasništva su patenti, uporabni modeli, industrijski dizajn, robni i uslužni žigovi, trgovačka imena, oznake podrijetla ili oznake izvornosti te suzbijanje nepoštene utakmice. Spomenuta definicija uvedena je u Konvenciju revizijom u Haagu 1925. godine. Do tada Konvencija nije definirala pojam industrijskog vlasništva, ali je u članku 2. navodila ona prava industrijskog vlasništva na koja se Konvencija primjenjuje. Prvotni tekst iz 1883. godine prema navedenom članku 2. odnosio se na patente, industrijski dizajn, robne žigove i trgovačka imena, dok je revizijom u Washingtonu 1911. godine polje primjene Konvencije prošireno i na uporabne modele te oznake podrijetla, oznake izvornosti i suzbijanje nepoštene utakmice.³ Stoga možemo zaključiti da se na međunarodnom planu prvi put od 1911. godine pravom industrijskog vlasništva počinje smatrati i uporabni model.

¹ Tako i Matanovac Vučković, R., *Zbirka propisa u području prava intelektualnog vlasništva – autorsko i srodna prava, patent, žig, industrijski dizajn, topografije, oznake*, Narodne novine, Zagreb, 2008., str. 4 – 5.

² Pariška konvencija za zaštitu intelektualnog vlasništva (Pariška konvencija), Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 12/1993 i 3/1999 – *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* od 20. ožujka 1883., revidirana u Bruxellesu 14. prosinca 1900., u Washingtonu 2. lipnja 1911., u Haagu 6. studenoga 1925., u Londonu 2. lipnja 1934., u Lisabonu 31. listopada 1958. i u Stockholmu 14. srpnja 1967. te izmijenjena i dopunjena 28. rujna 1979. Republika Hrvatska članica je tog međunarodnog ugovora na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991. koju je 28. srpnja 1992. priopćila Međunarodnoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO). Tekst Konvencije nije objavljen u Narodnim novinama. Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji objavljena je u Narodnim novinama, Međunarodni ugovori br. 2/1993 i 3/1999. Dalje kratko: Konvencija.

³ Arhiva svih povijesnih tekstova Pariške konvencije dostupna je na <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/> (26. kolovoza 2021.). Konačna definicija pojma industrijsko vlasništvo postavljena je revizijom iz Lisabona 1958. kada su u doseg definicije dodani i uslužni žigovi.

Članak 1. Konvencije dio je skupa zajedničkih odredbi u vezi s primjenom Konvencije i zaštitom industrijskog vlasništva. Bez obzira na važnost tih odredbi, njihov je doseg u pogledu obvezatnosti za države ograničen. Naime, države članice Konvencije nisu dužne štiti ili regulirati sve oblike industrijskog vlasništva navedene u definiciji. Na Revizijskoj konferenciji u Haagu, gdje je definicija industrijskog vlasništva uvedena u Konvenciju, izričito je dogovoreno da nabranje prava industrijskog vlasništva neće obvezivati države članice da donose zakone o svim pojedinim nabrojanim pravima.⁴ No, s obzirom na to da se Konvencija odnosi na uporabne modele (iako ne obvezuje države da ih štite), one države koje priznaju zaštitu uporabnim modelima moraju na njih primjenjivati one odredbe Konvencije koje su za države članice obvezatne (kao primjerice pravo prvenstva ili nacionalni tretman). Zaštita uporabnih modela u onim državama koje im pružaju zaštitu također je dostupna i kroz sustav međunarodne prijave patenata uspostavljen Ugovorom o suradnji na području patenata.⁵

Ne postoji niti jedan međunarodni ugovor koji bi države obvezivao pružati zaštitu uporabnim modelima. Uporabni model nije pravo obuhvaćeno Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva.⁶ Cilj tog Sporazuma je osigurati primjenu minimuma standarda zaštite za prava intelektualnog vlasništva koja su njime obuhvaćena u svim zemljama članicama Svjetske trgovinske organizacije (WTO). To su autorsko i srodna prava, žig, industrijski dizajn, patent, oznake zemljopisnog podrijetla, topografije integriranih krugova i zaštita neobjavljenih informacija. U praksi i pravnoj književnoj često se o tim pravima govori kao o pravima intelektualnog vlasništva prema Sporazumu TRIPS.⁷ Njihova zaštita sukladno propisanim standardima zaštite dostupna je u većini država. Za razliku od toga, prava koja nisu obuhvaćena ovim Sporazumom, kao što je i uporabni model, na međunarodnom planu nisu široko prisutna. Uz to, opseg i uvjeti zaštite, pa čak i sam naziv tog instituta znatnije se razlikuju od države do države te je nezahvalno govoriti o nekim općeprihvaćenim standardima zaštite ovog prava industrijskog vlasništva.

⁴ Bodenhausen, G.H.C., *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), Geneva, 1968., str. 24.

⁵ Ugovor o suradnji na području patenata, Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 3/1998 i 10/1998 – *Patent Cooperation Treaty* (PCT) od 19. lipnja 1970. dopunjen 28. rujna 1979. i izmijenjen 3. veljače 1984.

⁶ Sporazum TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) od 15. travnja 1994. godine jest Aneks IC Marakeškog ugovora o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO) kao rezultata pregovora Urugvajске runde. Sporazum TRIPS nije objavljen u Narodnim novinama.

⁷ Tako i Matanovac Vučković, *op. cit.* u bilj. 1, str. 4.

No, usprkos znatnijim razlikama koje postoje između država, ipak je moguće uočiti određene zajedničke karakteristike zaštite uporabnih modela u državama koje ih štite.

2. ZAŠTITA UPORABNIH MODELA U SVIJETU

Kao i patentima, uporabnim se modelima štite izumi. Uglavnom se ovaj oblik industrijskog vlasništva koristi za zaštitu tehnički manje složenih izuma ili za zaštitu izuma koji imaju kraći komercijalni vijek trajanja. Posljedično, prava koja proizlaze iz registriranog uporabnog modela slična su pravima koja proizlaze iz patenta, a vrlo često države ih pravno uređuju u okviru nacionalnog patentnog zakona. Međutim, materijalni uvjeti za zaštitu obično su manje strogi bilo u pogledu novosti ili u pogledu inventivnosti nego kod patenata te mu je svrha zaštita funkcionalnih aspekata proizvoda odnosno tehničkih izuma. U pravilu se uvjeti zaštite u postupcima registracije ne ispituju, zbog čega su postupci jednostavniji i brži nego oni koji se propisuju za patente, te su troškovi povezani sa stjecanjem i održavanjem u vrijednosti tih prava niži. S druge strane, maksimalno trajanje tih prava u pravilu je kraće (7-10 godina), a opseg zaštite uži nego kod patenata. U literaturi se stoga često uporabni model opisuje i kao drugorazredni patent⁸ ili „mlađi brat“ patenata.⁹ Postupci registracije patenata i uporabnih modela obično su povezani na način da se prijava za registraciju patenta može pretvoriti u prijavu za registraciju uporabnog modela i obratno (uz zadržavanje prava prvenstva), što ih čini komplementarnima s patentima.

Takav oblik industrijskog vlasništva zbog kraćeg trajanja zaštite osobito je pogodan za zaštitu izuma u industrijskim granama koje karakteriziraju postupna unaprjeđenja pa se u pravilu radi o inkrementalnim inovacijama,¹⁰ kao i za

⁸ Referenciju na uporabne modele kao „*second-tier patent*“ nalazimo primjerice u Suthersanen, U., *Incremental Inventions in Europe: A Legal and Economic Appraisal of Second Tier Patents*, Journal of Business Law, 2001., str. 319 – 343; Brack, H-P., *Utility models and their comparison with patents and implications for the US intellectual property law system*, Boston College Intellectual Property & Technology Forum, 2009., str. 2, <http://bcipf.org/wp-content/uploads/2011/07/13-iptf-Brack.pdf> (30. kolovoza 2021.) i drugdje. Bodenhausen, *op. cit.* u bilj. 4, str. 22, opisuje ih kao „*second-class patents*“.

⁹ German Patent and Trade Mark Office, *Utility Models: An information brochure on utility model protection*, 2017., str. 3; https://www.dpma.de/docs/english/broschueren_eng/2/bro_utilitymodels_en.pdf (30. kolovoza 2021.).

¹⁰ Brack, *op. cit.* u bilj. 8, str. 3. Radi se primjerice o industriji kućanskog pribora, optike, transporta i osnovne elektronike. Za razliku od toga, za zaštitu izuma u granama

zaštitu izuma za proizvode koji imaju kraći životni vijek zbog čestih promjena trendova kod potrošača ili se radi o sezonskim proizvodima.¹¹ Zbog nižih troškova zaštite i jednostavnijeg postupka često se smatra atraktivnim oblikom zaštite za mala i srednja poduzeća, a osobito za mala i srednja poduzeća u zemljama u razvoju.¹² Kada su propisani uvjeti za zaštitu manje strogi, omogućuju i zaštitu minornih izuma koji ne bi mogli biti patentibilni, kao što su neke sprave, alati i tehnička unaprjeđenja osobito u području mehanike i elektronike.

Njemačka se smatra kolijevkom uporabnog modela koji je tamo prvi put uveden još 1891. godine. Iako u opseg primjene Konvencije uporabni modeli ulaze revizijom u Washingtonu 1910., sve do 1970-tih priznavali su se u vrlo malom broju država (Njemačka, Italija, Japan, Poljska, Portugal i Španjolska).¹³ Kada je Japan započeo pružati zaštitu uporabnog modela po uzoru na Njemačku, pokazalo se da ovaj oblik zaštite industrijskog vlasništva uz općenito razmjerno slabu zaštitu intelektualnog vlasništva znatno potiče tehnološko učenje i napredak gospodarstva. Slaba zaštita intelektualnog vlasništva dopuštala je lokalnu apsorpciju stranih inovacija, a uporabni modeli omogućavali su zaštitu manjih prilagodbi i inovacija lokalnih tvrtki na postojećoj tehnologiji iz razvijenih država, što je doprinijelo da gospodarstvo Japana sustigne razvijene države.¹⁴ Povijesni uspjeh doprinosa uporabnog modela razvoju domaće industrije i gospodarstva u Japanu potaknuo je uvođenje tog instituta i u drugim državama istočne Azije (Južna Koreja, Tajvan, Kina, Filipini)¹⁵ te u nekim državama u razvoju koje slijede njihov primjer (Brazil).¹⁶ No, do 1990-tih zaštita uporabnog

koje karakteriziraju radikalne inovacije kao što su biotehnologija i farmaceutska industrija pogodniji oblik zaštite bit će patent. Prema Baković, T.; Ledić-Purić, D., *Uloga inovacija u poslovanju malih i srednjih poduzeća*, Poslovna izvrsnost, vol. 5, br. 2., 2011., str. 29, inkrementalne inovacije podrazumijevaju kontinuirano unaprjeđenje postojećih proizvoda i procesa, dok radikalna inovacija podrazumijeva zamjenu istih potpuno novim oblicima.

¹¹ Brack, *op. cit.* u bilj. 8, str. 3.

¹² Suthersanen, U., *Utility Models and Innovation in Developing Countries*, International Centre for Trade and Sustainable Development, 2006., str. xiii, https://unctad.org/system/files/official-document/iteipc20066_en.pdf (30. kolovoza 2021.).

¹³ Bodenhausen, *op. cit.* u bilj. 4, str. 22

¹⁴ Suthersanen, *Utility...*, *op. cit.* u bilj. 12, str. xii.

¹⁵ Radauer, A.; Rosemberg, C.; Cassagneau-Francis, O.; Goddar, H., *Study on the economic impact of the utility model legislation in elected Member States, Final Report*, Publications Office of the European Union, 2014., str. 1; <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/830fedd7-a1cf-46bd-a460-ba4a9eb01e63> (30. kolovoza 2021.).

¹⁶ 1975. godine zaštitu uporabnog modela poznaju Brazil, Njemačka, Italija, Japan, Filipini, Poljska, Portugal, Južna Koreja, Španjolska i Tajvan; prema Ladas, S., *National and International Protection of Patents, Trademarks and Related Rights*, Harvard,

modela još uvijek se smatrala kuriozitetom u svijetu.¹⁷ Od tada do danas sve je više država koje pružaju zaštitu uporabnim modelima, prema nekim autorima već oko 80 država u svijetu poznaje ovaj oblik zaštite industrijskog vlasništva,¹⁸ bilo pod nazivom uporabni model bilo pod nekim drugim nazivom, ali koji po karakteristikama odgovara obliku zaštite koji generički nazivamo uporabni model.

Naime kako taj institut nije kodificiran, tako postoje i razni nazivi pod kojima se pojavljuje u svijetu. Nalazimo ih pod nazivom mali patent ili kratkotrajni patent,¹⁹ inovacijski patent, uporabne inovacije²⁰ ili pak uporabni certifikat.²¹

Iako uporabni model nije pojmovno globalno prihvaćen termin niti se radi o jasno definiranom pravnom konceptu, broj država koje pružaju zaštitu ovom obliku industrijskog vlasništva neupitno raste. Kako ne postoje dogovoreni standardi zaštite, države ga mogu skrojiti prema svojim nacionalnim interesima i potrebama ovisno o stupnju tehnološkog i gospodarskog razvoja. Studije potvrđuju da se uporabni modeli u pravilu koriste u nacionalnom kontekstu²² te ih prijavljuju uglavnom domaći izumitelji.²³

3. ZAŠTITA UPORABNIH MODELA U EUROPSKOJ UNIJI

U kontekstu uspostave i funkcioniranja unutarnjeg tržišta u Europskoj uniji donose se mjere za usklađivanje prava intelektualnog vlasništva kako bi ono bilo na jednoobrazan način zaštićeno u cijeloj Europskoj uniji te se stvaraju regionalni sustavi koji se u pravilu primjenjuje paralelno s nacionalnim sustavima, kao što je to slučaj sa žigom i dizajnom EU-a te budućim unitarnim patentom.

1975.

¹⁷ Richards, J., *Utility model protection throughout the world*, https://ipo.org/wp-content/uploads/2013/03/Utility_Model_protection.pdf (30. kolovoza 2021.).

¹⁸ Izvor: Svjetska organizacija za zaštitu intelektualnog vlasništva (*World Intellectual Property Organization*, WIPO), https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html (30. kolovoza 2021.). U nekim se izvorima nalazi i podatak o čak 130 država koji štite uporabni model.

https://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2003/e15_06.pdf (30. kolovoza 2021.).

¹⁹ Naziv *petty patent* bio je u uporabi u Australiji do 2001., kada se mijenja u inovacijski patent, vidi Radauer i dr., *op. cit.* u bilj. 15, str. 131.

²⁰ Prema *IPR Helpdesk* Europske komisije https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/utility-model_en.

²¹ Uporabni certifikat je naziv koji se koristi u Francuskoj, prema Radauer i dr., *op. cit.* u bilj. 15, str. 119.

²² *Ibid.*, str. 3.

²³ Richards, *op. cit.* u bilj. 17, str. 3.

U odnosu na uporabni model pokušaj usklađivanja nagovijestila je objava tzv. Zelene knjige o zaštiti uporabnog modela na jedinstvenom tržištu 1995. godine.²⁴ Predlagalo se usklađivanje nacionalnih sustava zaštite donošenjem direktive. Time bi se dodatno uvela mogućnost zaštite u državama članicama koje još nisu poznavale taj oblik prava industrijskog vlasništva.²⁵ U pogledu daljnje harmonizacije razmatrale su se opcije međusobnog priznavanja uporabnog modela zaštićenog u jednoj državi u svim ostalim državama članicama te uspostava jedinstvenog prava, uporabnog modela Zajednice (uz ukidanje nacionalnih sustava ili pak njegovo postojanje paralelno s nacionalnim sustavima zaštite).

Uz potporu zainteresirane javnosti, Europska komisija je 1997. godine izradila Prijedlog direktive o usklađivanju pravnog uređenja za zaštitu izuma uporabnim modelom,²⁶ dok se od daljnje harmonizacije u pogledu uspostave jedinstvenog prava odustalo jer su studije pokazale da većina korisnika uporabne modele štiti samo lokalno pa su dovoljni nacionalni sustavi zaštite.

Međutim nakon nekoliko godina obustavljen je i rad na Prijedlogu direktive, a Europska je komisija i formalno povukla svoj prijedlog 2006. godine s obrazloženjem da se želi dati prednost i usmjeriti sve snage na uspostavu jedinstvenog patentnog sustava.²⁷ No, kao jedan od mogućih dodatnih razloga pojava je sumnji i bojazni da će se uspostavom sustava uporabnih modela u Europskoj uniji pridonijeti pravnoj nesigurnosti i da će sustav nepotrebno konkurirati postojećim patentnim sustavima bez stvarne dobrobiti za malo i srednje poduzetništvo.²⁸

Europska komisija naručila je 2013. godine izradu Studije o ekonomskom utjecaju zakonodavstva o uporabnom modelu u odabranim europskim državama. Studija je prilično razočaravajuće zaključila da ne postoje dokazi o stvar-

²⁴ Komisija Europskih zajednica, *Green Paper: The protection of Utility Model in the Single Market*, COM (95) 370 final, Brussels, 19.7.1995., <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f646bc10-db6b-42a9-bd92-5cbdf9767701> (31. kolovoza 2021.).

²⁵ Od tadašnjih 15 članica Europske ekonomske zajednice u njih 12 postojao je sustav zaštite uporabnih modela, dok Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Luksemburg nisu poznavali zaštitu uporabnih modela. *Ibid.*, str. 45.

²⁶ *Proposal for a European Parliament and Council Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model*, COM/97/0691 final, SL L 36, 3.2.1998, str. 13. Dalje u tekstu: Prijedlog UM direktive.

²⁷ Prema navodima Europske komisije na stranici https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/patents/utility-models_en (31. kolovoza 2021.).

²⁸ Sellin, J.; Hjalt, G., *A new look at harmonising utility models*, *Managing Intellectual Property*, IP Focus Europe 2012, kolovoz 2012., str. 3. Tako i Brack, *op. cit.* u bilj. 8, str. 3.

nom pozitivnom utjecaju uporabnog modela na inovacije²⁹ pa je vrlo neizgledno da će u skorijoj budućnosti na razini Europske unije biti novih pokušaja harmonizacije zakonodavstva, a još manje uspostave jedinstvenog prava.

4. ZAŠTITA UPORABNIH MODELA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Stupanjem na snagu novog Zakona o patentu³⁰ 2020. godine u Republici Hrvatskoj predviđa se

zaštita uporabnog modela. Međutim, pogrešno bi bilo zaključiti da se tek 2020. godine u Republici Hrvatskoj prvi put uvodi ovaj institut. Naime, u prethodnom razdoblju postojao je institut pod nazivom konsenzualni patent koji je, iako pod drugačijim nazivom, odgovarao onome što podrazumijevamo pod generičkim pojmom uporabni model.

Prvi Zakon o patentima u samostalnoj Hrvatskoj donesen je 1999. godine, a njime je kao moguća alternativa patentu od 1. siječnja 2000. godine uveden institut konsenzualnog patenta, tj. priznanje patenta bez provođenja postupka potpunoga ispitivanja na temelju izostanka prigovora na objavljenu prijavu za zaštitu konsenzualnog patenta.³¹ Konzensualni patent kao oblik zaštite izuma bez postupka potpunog ispitivanja koji vrijedi maksimalno 10 godina predviđao je i dosadašnji Zakon o patentu³² iz 2003. godine.

Jedan od ciljeva donošenja novog Zakon o patentu 2020. godine bio je i cjelovito revidiranje dosadašnjeg instituta konsenzualnog patenta. Htjelo se otkloniti uočene probleme u provedbi prava koje je konzensualni (neispitani) patent proizvodio zbog nedovoljne razlike između tog koncepta i potpuno ispitanih patenta i time doprinijeti pravnoj sigurnosti te spriječiti zlouporabe.³³ Stoga

²⁹ Radauer i dr., *op. cit.* u bilj. 15, str. 5.

³⁰ Zakon o patentu, Narodne novine, br. 16/2020.

³¹ Izvor: Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, <https://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/patenti/povijest/> (31. kolovoza 2021.). Zakon o patentima, Narodne novine br. 78/1999 i 32/2002, stupio je na snagu 1. siječnja 2020. godine.

³² Zakon o patentu, Narodne novine, br. 173/2003, 54/2005, 87/2005, 76/2007, 30/2009, 128/2010, 49/2011, 76/2013 i 46/2018.

³³ Vidi Teze o sadržaju propisa Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, dostupno na <https://esavjetovanja.gov.hr> (31. kolovoza 2021.). Navodi se da taj neispitani patent i potpuno ispitani patent imaju jednaku pravnu vrijednost, što omogućava zlouporabe. Iako nositelj konsenzualnog patenta može tražiti naknadu štete samo ako uz tužbu podnese dokaz da je Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo podnio zahtjev za priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja patenta, uzevši u obzir trajanje spomenutog postupka te sudskog postupka

se promijenio koncept dotadašnjeg instituta, ali i sam naziv, i uveo „koncept registracijskog prava naziva uporabni model“.³⁴ U nastavku će se analizirati pojedine karakteristike takvog novog, odnosno revidiranog instituta koji danas imamo u Republici Hrvatskoj.

4.1. Naziv „uporabni model“

Naglasili smo da postoje razni nazivi pod kojima se ovaj oblik intelektualnog vlasništva pojavljuje, s obzirom na to da kao institut nije kodificiran. Naziv konsenzualni patent osim u Republici Hrvatskoj nalazimo još samo u državama koja su svoje zakonodavstvo formirale po uzoru na Republiku Hrvatsku,³⁵ no korištenje nazivom koji u sebi sadržava pojam „patent“ (na primjer inovacijski patent, mali patent i sl.) nije neuobičajeno. Ipak, zauzeto je stajalište da naziv konsenzualni patent dovodi u zabludu nedovoljno upućene korisnike patentnog sustava u Republici Hrvatskoj time što riječ „patent“ u nazivu implicira da je riječ o ispitanom pravu.³⁶

Iako uporabni model nije pojmovno globalno prihvaćeni termin, jasno pojmovno razgraničenje s patentima kao i korištenje najučestalijim nazivom treba smatrati pozitivnom promjenom.

4.2. Predmet zaštite

Isključenje pojedinih kategorija izuma od zaštite patentom kako je propisano Zakonom o patentu primjenjuje se i na uporabne modele. Riječ je o općeprihvaćenim iznimkama koje se odnose na predmet zaštite patentom te se stoga smatraju nepatentibilnim izumima (primjerice otkrića, znanstvene teorije i matematičke metode, ali i računalni programi) ili pak izumima čije bi komercijalno iskorištavanje bilo protivno javnom poretku ili moralu. Primjena tih iznimaka na uporabne modele uobičajena je te je postojala i kod prijašnjeg koncepta konsenzualnog patenta.

u vezi sa zahtjevom za naknadu štete, nositelj konsenzualnog patenta neopravdano na dulje vrijeme može privremeno spriječiti korištenje predmetom tog patenta čak i u slučaju da on poslije bude poništen.

³⁴ Iz Nacrta prijedloga zakona o patentu od 18. srpnja 2019. sa 169. sjednice Vlade Republike Hrvatske, str. 4. <https://vlada.gov.hr/sjednice/169-sjednica-vlade-republike-hrvatske-26382/26382> (31. kolovoza 2021.).

³⁵ Primjerice u Bosni i Hercegovini, više u Pehar, S.; Vidić, M.; Jurković, C., *Postupak za priznanje patenta u pravu Bosne i Hercegovine*, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. XXVII., 2019., str. 5 - 36.

³⁶ Iz Nacrta..., *op. cit.* u bilj. 34, str. 5.

Međutim od zaštite uporabnim modelom novim Zakonom dodatno su isključeni izumi koji se odnose na postupke te izumi iz područja biotehnologije i izumi kemijskih ili farmaceutskih tvari.

Ograničavanje predmeta zaštite uporabnih modela, iako u različitim razmjerima, često je u komparativnom pravu. Nekada se uobičajeno propisivalo da je zaštita moguća samo za izume koji su utjelovljeni u trodimenzionalnom obliku. Takvo je ograničenje relikv vezan uz povijesni početak zaštite uporabnih modela kada su bili namijenjeni ponajprije zaštititi izuma za alat i pribor odnosno rukotvorina te se više ne smatra aktualnim.³⁷ Izvorni institut uveden u njemačkom zakonodavstvu predmet zaštite uporabnim modelom smatrao je izum novog vanjskog oblikovanja industrijskog predmeta radi njegove bolje ili racionalnije uporabe. Bitan je tehnički (a ne estetski) učinak takvog oblikovanja koji je sadržan u nekom praktičnom odnosno korisnom uporabnom predmetu, pa otuda i naziv uporabni (ili korisni) model. Njime su se mogli zaštititi izumi sadržani u prostornom obliku, a ne razni proizvodni postupci, električne sheme i sl.³⁸

Iako se zahtjev da je izum utjelovljen u trodimenzionalnom obliku smatra zastarjelim i danas se rijetko propisuje, države ipak još vrlo često isključuju postupke od zaštite uporabnim modelom. Postupci se često isključuju od zaštite uporabnim modelom kada je za zaštitu uporabnih modela propisan niži stupanj inventivnosti nego što je potreban za zaštitu patentom jer tada postoji opravdana bojazan da će sustav biti preopterećen brojnim prijavama manjih unaprjeđenja proizvodnih procesa čiju će povredu biti vrlo teško dokazati.³⁹ Prijedlog UM direktive nije predviđao da su postupci isključeni od zaštite uporabnim modelom smatrajući da to više ne odgovara tadašnjim potrebama.⁴⁰ Iako je u doktrini opravdanost isključenja postupaka iz predmeta zaštite još uvijek sporna te postoje mnoge države u kojima je tako propisano, uvođenje te iznimke čini novi hrvatski institut prilično strogim i suženim u pogledu mogućeg predmeta zaštite. Prijašnje uređenje instituta konsenzualnih patenata tu iznimku nije predviđalo, a nisu poznati neki osobiti, aktualni razlozi koji bi to opravdavali, već se uvođenje obrazlaže uzorom na izvorni institut u njemačkom zakonodavstvu. Napomenimo samo da danas u Njemačkoj postoji razvijena sudska praksa koja doseg takvog ograničenja tumači vrlo usko.⁴¹

³⁷ Komisija Europskih zajednica, *op. cit.* u bilj. 24, str. 64.

³⁸ Verona, A., *Pravo industrijskog vlasništva*, Informator, Zagreb, 1978., str. 3.

³⁹ Komisija Europskih zajednica, *op. cit.* u bilj. 24, str. 67.

⁴⁰ Vidi Prijedlog UM direktive, *op. cit.* u bilj. 26, str. 21.

⁴¹ Prema Bardehle Pagenber, *Utility Model Protection in Germany*, str. 6, dostupno na <https://www.bardehle.com/en/ip-news-knowledge/publication/detail/utility-mo->

S druge strane ograničenje od zaštite izuma iz područja biotehnologije i izuma kemijskih ili farmaceutskih tvari čini se opravdanim s obzirom na to da se radi o područjima koja su iznimno kompleksna te priznavanje prava koja nisu ispitana u tim područjima ne bi bilo opravdano.⁴²

4.3. Inventivnost i novost

Države često propisuju blaže uvjete u pogledu inventivnosti i novosti koje trebaju biti zadovoljene za zaštitu uporabnih modela u usporedbi s onima koji se propisuju za patente. Tako je često umjesto novosti u svjetskim razmjerima dovoljno da je izum nov u državi u kojoj se zaštita traži ili se traži manja inventivna razina nego za zaštitu patenata. Na taj se način potiče zaštita uporabnih modela domaćih prijavitelja i zaštita manjih inovacija koje zauzvrat neće biti čuvane kao poslovna tajna, već će biti objavljene.⁴³

U Republici Hrvatskoj nisu propisani nikakvi blaži uvjeti zaštite uporabnih modela u odnosu na patente čime je propuštena prilika sustav učiniti atraktivnijim za domaće prijavitelje.⁴⁴

4.4. Postupak

Uporabni model, kao i patent i druga prava industrijskog vlasništva, registracijsko je pravo. Postupak registracije redovno provode ista nadležna tijela koja registriraju patente i druga prava industrijskog vlasništva. Međutim jedna od osnovnih karakteristika uporabnih modela je brži i jednostavniji postupak registracije. Supstancijalni uvjeti zaštite, novost i inventivnost, u pravilu se ne ispituju. Postupak koji provodi nacionalno registracijsko tijelo svodi se na ispitivanje formalne urednosti prijave te radi li se o izumu koji može biti zaštićen uporabnim modelom. Odluka o registraciji donosi se bez prethodnog ispitivanja novosti, inventivnosti te često i industrijske primjenjivosti, što postupak

del-protection-in-germany (31. kolovoza 2021.).

⁴² Tako i Komisija Europskih zajednica, *op. cit.* u bilj. 24, str. 67, dok se u Nacrt..., *op. cit.* u bilj. 34, str. 87, navodi da se radi o izumima koji su rezultat kompetitivnih visokotehnoloških istraživanja u kojima ne sudjeluju individualni izumitelji i mala i srednja poduzeća, a kojima je taj institut namijenjen.

⁴³ *Ibidem*, str. 61 – 62 i 67 – 69.

⁴⁴ Usporedbe radi, prema Zakonu o industrijskom dizajnu (Narodne novine br. 73/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011 i 46/2018) prilikom procjene novosti dizajna smatrat će se da dizajn nije bio učinjen dostupnim javnosti ako djelo otkrivanja nije moglo razumno postati poznato u redovitom poslovanju poslovnim krugovima specijaliziranim u tom sektoru koji posluju u Republici Hrvatskoj.

uvelike olakšava te stoga i ubrzava i pojeftinjuje. Registracijom uporabnog modela, za razliku od patenta, stoga se ne potvrđuje da su zadovoljeni supstancijalni uvjeti za zaštitu. Zbog toga sama registracija nije i ne može biti dokaz valjanosti prava, već se radi o neispitanom i time uvjetnom pravu.

U usporedbi s prijašnjim postupkom registracije konsenzualnog modela, postupak priznanja patenta i postupak registracije uporabnog modela novim su Zakonom razdvojeni. Postupak registracije uporabnog modela vodi se temeljem zasebne prijave, što će omogućiti relativno brzu registraciju odmah nakon dovršetka formalnog ispitivanja.⁴⁵

Kako bi se na neki način ublažila činjenica da su uporabni modeli neispitana prava, a s ciljem povećanja pravne sigurnosti, mnoge države predviđaju mogućnost preliminarne pretrage novosti, inventivne razine i industrijske primjenjivosti izuma koji su predmet zaštite uporabnih modela. Rezultati takvih pretraga nisu obvezujući, pa u slučaju negativnog rezultata uporabni model neće biti automatski poništen, i u pravilu nisu obvezni dio postupka, već stoje na raspolaganju nositeljima uporabnog modela.⁴⁶ Rezultati tih pretraga nositeljima služe kao informacija o stvarnoj vrijednosti njihovih prava te mogućnosti da se na njega poslije oslanjaju protiv trećih osoba koje bi iskorištavale predmet zaštite. Naš Zakon predviđa jedino mogućnost pretvorbe prijave uporabnog modela u prijavu patenta, i obratno, te mogućnost da se uporabni model potpuno ispita (do isteka sedme godine trajanja) i time prizna kao patent ili proglašni ništavim. Mogućnost neobvezujuće pretrage nije predviđena, što bi uvelike umanjilo rizik nositeljima uporabnog modela i neizvjesnost u pogledu stvarne pravne snage registriranog uporabnog modela.

4.5. Trajanje

U pogledu trajanja na međunarodnom planu također nalazimo vrlo različita nacionalna rješenja. Uporabni modeli u pravilu traju kraće nego što traje zaštita patentom, obično od 7 do 10 godina. Uporabni model u Republici Hrvatskoj traje 10 godina, što je i najčešće rješenje u komparativnom pravu.⁴⁷

⁴⁵ Prema prijašnjem Zakonu podnositelj bi mogao zatražiti skraćeni postupak ispitivanja odnosno zaštitu konsenzualnog patenta tek nakon šest mjeseci od dana objave prijave, pa je već utoliko postupak morao dulje trajati. Prosječno trajanje postupka registracije uporabnog modela u Njemačkoj je dva do tri mjeseca od dana podnošenja prijave, prema Brack, *op. cit.* u bilj. 8, str. 5.

⁴⁶ Komisija Europskih zajednica, *op. cit.* u bilj. 24, str. 70 – 72.

⁴⁷ *Ibid.*, str. 74.

4.6. Opseg zaštite

Definicija opsega zaštite nekog prava daje nam odgovor na pitanje što nositelj prava može s tim pravom učiniti odnosno kakvu mu zaštitu ono pruža. Prava intelektualnog vlasništva u pravilu djeluju apsolutno.⁴⁸ Riječ je o isključivim pravima koja štite svoje nositelje u pogledu iskorištavanja predmeta zaštite. Davanje takvih širokih, isključivih prava apsolutne naravi često se različitim zakonskim rješenjima pokušava ograničiti kako bi sustav bio uravnotežen te se spriječile moguće zlouporabe. Osobito oprezno države bi trebale postupati u pogledu zaštite onih isključivih prava koja su, kao što je to slučaj s uporabnim modelom, neispitana. Međutim, takvih je prava u sustavu prava intelektualnog vlasništva mnogo, pa već postoje određena iskustva s osmišljenim zaštitnim mjerama koje se koriste kako bi se sustav uravnotežio i spriječile moguće zlouporabe.

Primjerice autorska i srodna prava nastaju *ex lege* i uopće se ne registriraju, pa dakle i ne ispituju. Isključivu zaštitu tih prava pružit će sud na kojem je i prethodna obveza utvrđivanja postojanja tih prava. Za razliku od toga, registarska prava ispituju nadležna državna tijela pa sud može odlučivati o zaštiti tih prava uzimajući dokaz o njihovoj registraciji kao *prima facie* dokaz valjanosti tih prava. Kada se radi o ispitanim pravima kao što je patent ili žig, sudovi su vezani odlukom nadležnog registarskog tijela te nisu ovlašteni ulaziti u pitanje valjanosti tih prava. Industrijski dizajn u državama u kojima se novost i individualni karakter dizajna ispituje tek nakon registracije u postupku proglašenja prava ništavim moguće je svejedno ostvarivati kao isključivo pravo, no u tom slučaju sud u postupku zaštite tog prava može ulaziti u pitanje valjanosti takvog registriranog dizajna. Neregistrirani dizajn, poslovne tajne i drugi oblici intelektualnog vlasništva u širem smislu koji se ne registriraju, pa se stoga i ne ispituju, u pravilu nisu subjektivna isključiva prava apsolutne naravi, već se nositeljima pruža zaštita samo od kopiranja ili od neovlaštenog otkrivanja.

U pogledu zaštite uporabnog modela u pravilu države propisuju da se radi o isključivom pravu te nositeljima osiguravaju mogućnost zaštite prema trećima. Međutim, slično kao kod industrijskog dizajna, činjenicu da se radi o neispitanom pravu mnoge države kompenziraju mogućnošću da se u tužbi zbog povrede tog prava utvrđuje njegova valjanost.⁴⁹ Ako izum za koji je registriran uporabni model uistinu nije nov, industrijski primjenjiv i nema inventivnu ra-

⁴⁸ Matanovac, R.; Rački Marinković, A., *Registri prava intelektualnog vlasništva*, u: Josipović, T. (ur.), *Hrvatsko registarsko pravo – registri pravnih osoba, nekretnina, pokretnina i prava*, Narodne novine, Zagreb, 2006., str. 153.

⁴⁹ Tako primjerice Njemačka, prema Brack, *op. cit.* u bilj. 8, str. 7.

zinu, nositelj neće moći spriječiti treće osobe od korištenja tim izumom jer će sud odbiti tužbeni zahtjev nakon što utvrdi da uporabni model ne zadovoljava uvjete zaštite.

No, pretpostavka takvog zakonskog rješenja jest povjerenje zakonodavca u sudove i njihovu sposobnost da meritorno odlučuju o valjanosti uporabnog modela, pri čemu moraju procjenjivati tehničke karakteristike izuma i utvrđivati je li uporabni model nov, industrijski primjenjiv i ima li inventivnu razinu. To, za razliku od industrijskog dizajna kod uporabnih modela kojima se štite tehnički izumi, može biti vrlo složeno i teško. Stoga neke države ispitivanje uvjeta zaštite tijekom sudskog postupka ipak ostavljaju nadležnim registarskim tijelima bilo tako da zahtjev za takvim potpunim ispitivanjem može ili mora postaviti sud koji o povredi odlučuje⁵⁰ bilo tako da uvjetuju podnošenje tužbe dostavom rezultata potpunog ispitivanja nositelju.⁵¹

Međutim, prema Zakonu o patentu uopće se ne može zahtijevati ostvarivanje građanskopravne zaštite temeljem tog neispitanog prava.⁵² Takvo rješenje po kojem uopće nije moguće ostvarivati zaštitu uporabnog modela ne nalazimo ni u kojoj drugoj državi. Potpuno je nejasno koji je smisao zaštite uporabnog modela ako iz njega ne proizlazi baš nikakvo pravo, niti isključivo (iako zakonodavstvo Republike Hrvatske poznaje isključiva prava industrijskog vlasništva i onda kada ona nisu ispitana), niti neko uže definirano pravo (primjerice zaštitu od kopiranja zakonodavstvo Republike Hrvatske priznaje ne samo neispitanim nego i neregistriranim pravima u slučaju neregistriranog dizajna). Štoviše, moglo bi se zaključiti da slijedom ove odredbe zapravo u Republici Hrvatskoj uopće nije moguće zaštititi uporabni model, iako ga je moguće registrirati, jer ne postoji nikakva posljedica odnosno zaštita koja iz takve registracije proizlazi. Uporabni model na način kako je reguliran Zakonom o patentu stoga uopće ne možemo smatrati pravom industrijskog vlasništva jer njegova registracija zapravo ne stvara nikakvo pravo za nositelja. Jedino što nositelj može jest pretvoriti registrirani uporabni model u patent i onda ostvarivati zaštitu, ali tada patenta, a ne više uporabnog modela. No, u tom slučaju ostvarivanje zaštite moguće je tek od dana kada se izum prizna kao patent, pa uporabni model ne možemo

⁵⁰ Komisija Europskih zajednica, *op. cit.* u bilj. 24, str. 74.

⁵¹ Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, *Modalities of Future Utility Model System*, IIP Bulletin, 2004., str. 1., https://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2003/e15_06.pdf (1. rujna 2021.).

⁵² Iako je relevantna odredba članka 138. Zakona o patentu nespretno sročena jer isključuje mogućnost ostvarivanja zaštite prava iz stavka 1. tog članka (koji se odnosi na osobe ovlaštene zahtijevati zaštitu prava), a ne iz cijelog dijela trinaestog Zakona koji govori o građanskopravnoj zaštiti, to proizlazi i iz Nacrta..., *op. cit.* u bilj. 34, str. 5.

smatrati niti uvjetnim pravom kao što je primjerice prijava patenta. Za period u kojem je izum bio zaštićen kao uporabni model ne može se zahtijevati niti naknada štete, jer se uz uporabni model ne stvaraju nikakva privremena prava kojima bi se obuhvatilo razdoblje između dana registracije uporabnog modela i dana priznanja patenta na temelju pretvorbe uporabnog modela u patent. Nadalje, s obzirom na to da je zahtjev za potpuno ispitivanje uporabnog modela moguće podnijeti najkasnije do isteka sedme godine trajanja uporabnog modela, za preostale tri godine trajanja uporabnog modela registracija uporabnog modela ne daje nositelju baš nikakvo pravo niti zaštitu, pa ne predstavlja ništa osim mrtvog slova na papiru isprave. Nije predviđena niti prekršajnoppravna ili kaznenopravna zaštita uporabnih modela.

S obzirom na to da se ne može ostvarivati zaštita registriranog uporabnog modela te iz njega ne proizlazi nikakvo pravo, osim prava da se pretvori u patent, postavlja se pitanje koji je uopće smisao njegove registracije i koja bi, makar i minorna, bila njegova prednost za nositelje, točnije mala i srednja poduzeća kojima je, barem deklaratorno, taj institut namijenjen kao alternativa skupoj i dugotrajnoj zaštiti patenta. Budući da iz registracije ne proizlaze isključiva prava, puno je bolja opcija prijaviti patent, čime će se barem osigurati mogućnost ostvarivanja privremenih prava iz prijave, odnosno pravo potraživati naknadu štete za razdoblje u kojem se prijava ispitivala ako patent poslije bude priznat.

Nadalje, Direktiva 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva⁵³ horizontalna je direktiva koja se odnosi na sva prava intelektualnog vlasništva. Njome se predviđaju mjere, postupci i pravna sredstva za provedbu prava intelektualnog vlasništva u građanskim postupcima te treba biti implementirana u nacionalni pravni sustav kako bi se predviđene mjere, postupci i pravna sredstva primjenjivali kod provedbe svih prava intelektualnog vlasništva. Iako je Zakon o patentu usklađen s Direktivom 2004/48 u pogledu građanskopravne zaštite patenata, činjenica što se te odredbe ne primjenjuju na uporabni model čini uspostavljeni sustav uporabnog modela u Republici Hrvatskoj neusklađenim s tom Direktivom. Naime iako na razini Europske unije nije harmonizirano zakonodavstvo koje se odnosi na uporabni model, to ne utječe na obvezu država da svoje nacionalne propise ako pružaju zaštitu uporabnim modelima usklade s odredbama Direktive 2004/48. Tako je izrijekom predviđeno preambulom

⁵³ Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva, SL L 157, 30.4.2004., str. 45 – 86. Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17, svezak 002, str. 74 – 81. Dalje u tekstu: Direktiva 2004/48.

13. Direktive 2004/48.⁵⁴ Iako Direktiva 2004/48 ne sadržava popis konkretnih prava koja se smatraju pravima intelektualnog vlasništva za njezine potrebe, Europske komisija je 2005. izdala pravno neobvezujuću Izjavu 103 o članku 2. Direktive 2004/48⁵⁵ kako bi se bolje odredilo njezino područje primjene, gdje kao pravo intelektualnog vlasništva obuhvaćeno Direktivom 2004/48 navodi i prava iz uporabnih modela. Isto tako, prema mišljenju Europske komisije izraženom u Smjernicama o određenim aspektima Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi prava intelektualnog vlasništva,⁵⁶ istaknuto je da bi mjere, postupci i pravna sredstva iz Direktive 2004/48 trebali biti dostupni u postupcima zbog povrede bilo kojih od prava navedenih u Izjavi iz 2005.

5. ZAKLJUČAK

Uporabni model nije međunarodno kodificirani oblik intelektualnog vlasništva. No, sve je veći broj država u svijetu koje pružaju zaštitu uporabnim modelima, makar često pod različitim nazivima i uz znatnije razlike u pogledu osnovnih obilježja i uvjeta zaštite. S obzirom na to da ne postoje općeprihvaćeni standardi zaštite, države taj institut modeliraju sukladno svojim nacionalnim potrebama i javnim politikama. Institut uporabnog modela, uveden u Republici Hrvatskoj stupanjem na snagu novog Zakona o patentu 2020. godine, zamijenio je i pojmovno i sadržajno revidirao institut konsenzualnog patenta koji je postojao do tada. Iako po većini karakteristika odgovara suvremenom pristupu u pogledu zaštite uporabnih modela u svijetu, novi institut promašen je u pogledu opsega zaštite koji pruža svojim nositeljima. Naime, u težnji da se otklone uočeni problemi u provedbi konsenzualnih patenata u praksi, novim se Zakonom otišlo u drugu krajnost te se sada registriranim uporabnim modelima ne pruža nikakva zaštita. Uporabni modeli u Republici Hrvatskoj

⁵⁴ Potrebno je odrediti područje primjene ove Direktive što je šire moguće kako bi se obuhvatila sva prava intelektualnog vlasništva pokrivena odredbama Zajednice u ovom području i/ili nacionalnim pravom dotične države članice. Unatoč tome, ovaj zahtjev ne utječe na mogućnost onih država članica koje to žele da prošire, u unutarnje svrhe, odredbe ove Direktive kako bi obuhvatile radnje koje uključuju nepošteno tržišno natjecanje, uključujući parazitske kopije ili slične aktivnosti.

⁵⁵ Izjava 2005/295/EZ o članku 2. Direktive 2004/48/EZ, SL L 94, 13.4.2005., str. 37.

⁵⁶ Europska komisija, *Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Smjernice o određenim aspektima Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi prava intelektualnog vlasništva*, COM/2017/0708 final, Brussels, 29.11.2017., str. 23, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0708&from=EN> (1. rujna 2021.).

prema postojećem zakonu nisu isključiva prava niti trenutkom registracije svojim nositeljima pružaju bilo kakvo, pa čak i uvjetno pravo kao primjerice ono koje proizlazi iz prijave patenta. Time taj institut ne služi nikakvoj svrsi osim same deklaratorne registracije. Ovako postavljen, institut neće moći ispuniti svrhu zbog koje je uveden odnosno postati atraktivan alternativni način zaštite izuma malih i srednjih poduzeća. Uz to, navedeno isključenje građanskopravne zaštite čini pravno uređenje sustava zaštite uporabnih modela u Republici Hrvatskoj neusklađenim s pravnom stečevinom Europske unije o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

LITERATURA

Knjige i članci

- Baković, T.; Ledić-Purić, D., *Uloga inovacija u poslovanju malih i srednjih poduzeća*, Poslovna izvrsnost, vol. 5 (2011.) br. 2.
- Bardehle Pagenber, Utility Model Protection in Germany, <https://www.bardehle.com/en/ip-news-knowledge/publication/detail/utility-model-protection-in-germany> (31. kolovoza 2021.).
- Bodenhausen, G.H.C., *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), Geneva, 1968.
- Brack, H-P., *Utility models and their comparison with patents and implications for the US intellectual property law system*, Boston College Intellectual Property & Technology Forum, 2009, <http://bciptf.org/wp-content/uploads/2011/07/13-iptf-Brack.pdf> (30. kolovoza 2021.)
- Ladas, S., *National and International Protection of Patents, Trademarks and Related Rights*, Harvard, 1975.
- Matanovac Vučković, R., *Zbirka propisa u području prava intelektualnog vlasništva – autorsko i srodna prava, patent, žig, industrijski dizajn, topografije, oznake*, Narodne novine, Zagreb, 2008.
- Matanovac, R.; Rački Marinković, A., *Registri prava intelektualnog vlasništva*, u: Josipović, T. (ur.), *Hrvatsko registarsko pravo – registri pravnih osoba, nekretnina, pokretnina i prava*, Narodne novine, Zagreb, 2006.
- Pehar, S.; Vidić, M.; Jurković, C., *Postupak za priznanje patenta u pravu Bosne i Hercegovine*, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. XXVII., 2019., str. 5-36.

- Radauer, A.; Rosemberg, C.; Cassagneau-Francis, O.; Goddar, H, *Study on the economic impact of the utility model legislation in elected Member States, Final Report*, Publications Office of the European Union, 2014, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/830fedd7-a1cf-46bd-a460-ba4a-9eb01e63> (30. kolovoza 2021.).
- Richards, J., *Utility model protection throughout the world*, https://ipo.org/wp-content/uploads/2013/03/Utility_Model_protection.pdf (30. kolovoza 2021.)
- Sellin, J.; Hjalt, G., *A new look at harmonizing utility models*, *Managing Intellectual Property*, IP Focus Europe 2012, kolovoz 2012.
- Suthersanen, U., *Incremental Inventions in Europe: A Legal and Economic Appraisal of Second Tier Patents*, *Journal of Business Law*, July 2001, str. 319-343.
- Suthersanen, U., *Utility Models and Innovation in Developing Countries*, International Centre for Trade and Sustainable Development, 2006, https://unctad.org/system/files/official-document/iteipc20066_en.pdf (30. kolovoza 2021.)
- Verona, A., *Pravo industrijskog vlasništva*, Informator, Zagreb, 1978.

Pravni akti

- Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva, SL L 157, 30.4.2004, str. 45–86. Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17, svezak 002, str. 74 – 81.
- Izjava 2005/295/EZ o članku 2. Direktive 2004/48/EZ, SL L 94, 13.4.2005
- Pariška konvencija za zaštitu intelektualnog vlasništva, Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 12/1993 i 3/1999
- Proposal for a European Parliament and Council Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model, COM/97/0691 final, SL L 36, 3.2.1998.
- Sporazum TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
- Ugovor o suradnji na području patenata, Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 3/1998 i 10/1998
- Zakon o industrijskom dizajnu, Narodne novine br. 73/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011 i 46/2018
- Zakon o patentima, Narodne novine br. 78/1999 i 32/2002

Zakon o patentu, Narodne novine, br. 173/2003, 54/2005, 87/2005, 76/2007, 30/2009, 128/2010, 49/2011, 76/2013. i 46/2018

Zakon o patentu, Narodne novine, br. 16/2020

Mrežni izvori

<https://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/patenti/povijest/> (31. kolovoza 2021.)

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/patents/utility-models_en (31. kolovoza 2021.)

Europska komisija, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Smjernice o određenim aspektima Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi prava intelektualnog vlasništva, COM/2017/0708 final, Brussels, 29.11.2017, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0708&from=EN> (1. rujna 2021.)

German Patent and Trade Mark Office, Utility Models: An information brochure on utility model protection, 2017, str. 3. https://www.dpma.de/docs/english/broschueren_eng/2/bro_utilitymodels_en.pdf (30. kolovoza 2021.)

https://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2003/e15_06.pdf (30. kolovoza 2021.)

Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, Modalities of Future Utility Model System, IIP Bulletin, 2004, https://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2003/e15_06.pdf (1. rujna 2021.)

IPR Helpdesk Europske komisije https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/utility-model_en.

Komisija Europskih zajednica, Green Paper: The protection of Utility Model in the Single Market, COM (95) 370 final, Brussels, 19.7.1995. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f646bc10-db6b-42a9-bd92-5cbdf9767701> (31. kolovoza 2021.)

Nacrt prijedloga zakona o patentu od 18. srpnja 2019. sa 169. sjednice Vlade Republike Hrvatske, <https://vlada.gov.hr/sjednice/169-sjednica-vlade-republike-hrvatske-26382/26382> (31. kolovoza 2021.)

Teze o sadržaju propisa Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, dostupno na <https://esavjetovanja.gov.hr> (31. kolovoza 2021.)

https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html (30. kolovoza 2021.)

<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/> (26. kolovoza 2021.)

Summary

Ana Rački Marinković*

UTILITY MODEL – A NEW FORM OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE REPUBLIC OF CROATIA

With the entry into force of the new Patent Act (Official Gazette No. 16/2020), it is possible to protect a new form of intellectual property in the Republic of Croatia; the utility model. The aim of this paper is to investigate the characteristics of that institute, especially its scope of protection and in this regard to analyse the similarities and differences of the newly introduced institute in relation to similar industrial property rights that exist in comparative law. Furthermore, the paper will attempt to demonstrate the similarities and the differences between the protection of the utility model and the consensual patent that existed in the Republic of Croatia before the adoption of the new Act.

Keywords: utility model, intellectual property, legal protection, the Croatian Patent Act, European law

* Ana Rački Marinković, Ph. D., Assistant Professor (Titular), Office of the Representative of the Republic of Croatia before the European Court of Human Rights, Krležin Gvozd 17, 10000 Zagreb; armarinkovic@zastupnik-esljp.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5137-7527