

**Mr Marko Verović**  
viši predavač,  
Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu  
e-mail: [marko.verovic@si.t-com.hr](mailto:marko.verovic@si.t-com.hr)

UDK: 347.77(497.5:4-672EU)

Pregledni naučni rad

## **NEKA PITANJA UZ IMPLEMENTACIJU DIREKTIVE 2004/48/EZ U HRVATSKO PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA - osvrt na zaštitu industrijskog dizajna**

*Implementacijom odredbi Direktive 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva u hrvatski pravni sustav nastale su određene nedoumice i pitanja na koje će su ovom radu pokušati naći adekvatni odgovori. Među istima se ističe pitanje pasivnog legitimiteta povreditelja zaštićenog prava, a s tim u vezi i pitanje subjektivne odnosno objektivne odgovornosti povreditelja. Zbog svoje posebnosti navedena pitanja će se proučavati u slučajevima građanskopravne zaštite industrijskog dizajna.*

**Ključne riječi:** *građanskopravna zaštita, pasivni legitimitet, objektivna i subjektivna odgovornost, naknada štete.*

### **I. UVOD**

Prva značajna reforma prava industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj izvršena je donošenjem posebnih zakona kojima se reguliraju pojedini predmeti zaštite.<sup>1</sup> Navedena reforma predstavlja bitan nepredak

---

<sup>1</sup> Do reforme prava industrijskog vlasništva 1999. godine u Republici Hrvatskoj na snazi je bio *Zakon o industrijskom vlasništvu* („Narodne novine“ br. 53/91, 19/92 i 61/92, dalje: ZIV), odnosno preuzeti savezni *Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unaprijeđenja i znakova razlikovanja*. Reformom 1999. godine pravo industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj uređeno je posebnim zakonima koji su objavljeni u „Narodnim

u zaštiti industrijskog vlasništva, odnosno Republika Hrvatska uređuje pitanje zaštite sukladno tada postojećim rješenjima u drugim zemljama s tržišnim gospodarstvom.<sup>2</sup> Uz usklađivanje s postojećim rješenjima ova reforma je ujedno bila početak procesa prilagodbe hrvatskog prava industrijskog vlasništva sa pravnim propisima Europske unije (dalje: EU). Slijedeći značajan napredak u prilagodbi hrvatskog prava industrijskog vlasništva učinjen je reformom prava industrijskog vlasništva 2003. godine,<sup>3</sup> kada je Republika Hrvatska svoje zakonodavstvo u velikoj mjeri uskladila sa pravnom stečevinom EU. Iste se godine u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (dalje: DZIV) započelo s izradom *Nacionalne strategije razvoja sustava intelektualnog vlasništva 2005. – 2010. godine*, kojom su otvorene daljnje mogućnosti u prilagodbi hrvatskog prava industrijskog vlasništva sa pravnom, stečevinom EU. Slijedeći značajniji zahvati u pravu industrijskog vlasništva Republike Hrvatske poduzeti su izmjenama<sup>4</sup> *lex specialis* zakona tijekom 2007. godine, a uvjetovani su odredbama Direktive 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva (dalje: Direktiva 2004/48/EZ).<sup>5</sup>

Sam tekst Direktive 2004/48/EZ je dosta neprecizan, ponekad i preopćenit, čime je državama članicama dana velika sloboda u pogledu načina implementacije, tako su ostavljene mogućnosti različitog pristupa s obzirom na općeprocne ali i materijalnopravne sustave država

---

novinama“br. 78/99, i to:

- Zakono o patentima,
- Zakonom o zaštiti planova rasporeda integriranih sklopova,
- Zakon o žigu,
- Zakon o industrijskom obličju,
- Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga, o tome vidjeti

više ČIZMIĆ, J., *Novo uređenje prava industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj*, Vladavina prava, Zagreb, 1999. str. 183-190;

2 Vidjeti više 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, str. 235, kao i KOPČIĆ, N., *Novim zakonima do suvremenog sustava industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj*, Hrvatski patentni glasnik, 2-3/1994; str. 219-222;

3 Reformom 2003. godine doneseni su novi zakoni cit. op. u bilj. 2, a objavljeni su u „Narodnim novinama“ br. 173/03;

4 Slijedeće izmjene zakona sa područja industrijskog vlasništva objavljene su u „Narodnim novinama“ br. 76/07;

5 *Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights*;

članica. Direktivom 2004/48/EZ se ne zadire samo u odredbe svih posebnih zakona o industrijskog vlasništvu,<sup>6</sup> već i u opće odredbe *Zakona o parničnom postupku* („Narodne novine“, br. 53/91, 91/92, 112/99, 117/03 i 84/08; dalje: ZPP), *Ovršnog zakona* („Narodne novine“, br. 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05 i 67/08; dalje: OZ) ali i *Zakona o obveznim odnosima* („Narodne novine“, br. 35/05; dalje: ZOO). Uvažavajući širinu reformi koje ne zahvaćaju samo posebne propise iz prava industrijskog vlasništva, već i druge značajne pravne propise, kroz ovaj rad sagledat će se rezultati implementacije Direktive 2004/48/EZ te pokušati pronaći odgovori na neka pitanja koja su ostala nedefinirana. Tako će se u ovom radu u prvom redu sagledati pitanja vezana uz **pasivni legitimitet**, odnosno pitanje **subjektivne ili objektivne odgovornosti počinitelja povrede**, ali i neka pitanja nastala uz izmjene vezane uz **naknadu štete** kod povrede prava. Da bi se lakše razumjele postavljene nedoumice, potrebno je sagledati ciljeve i opravdanost donošenja Direktive 2004/48/EZ kao i „sporne“ odredbe koje su implementirane u hrvatski pravni sustav.

## II. DIREKTIVA 2004/48/EZ

U EU se do donošenja Direktive 2004/48/EZ usklađivanjem materijalnog zakonodavstva na području prava industrijskog vlasništva postigao primjeren odnos između dva potencijalno suprotstavljena prava: prava industrijskog vlasništva kao teritorijalnog prava s jedne strane, i prava na kretanje roba, usluga, kapitala i rada s druge strane. Usklađivanja na ovom području se obrazlažu potrebom osiguravanja jedinstvenog tržišta EU. Velike polemike i analize izazvala je činjenica da

---

6 Nakon svih izmjena danas je pravo industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj uređeno slijedećim zakonima:

- Zakon o patentima („Narodne novine“, br. 173/03, 87/05, 76/07 i 30/09; dalje: ZOP),

- Zakon o žigu („Narodne novine“, br. 173/03, 76/07 i 30/09; dalje: ZOŽ),

- Zakon o industrijskom vlasništvu („Narodne novine“, br. 173/03, 76/07 i 30/09; dalje: ZID),

- Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga („Narodne novine“ br. 173/03, 186/03 – ispravak i 76/07; dalje: ZOZPOZ),

- Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda („Narodne novine“, br. 173/03, 76/07 i 30/09; dalje: ZZTPP),

su prava industrijskog vlasništva ustrojena po načelu teritorijalnosti, što je u suprotnosti s načelom slobode kretanja unutar jedinstvenog tržišta. U cilju potpunog ostvarenja načela slobode kretanja prije donošenja Direktive 2004/48/EZ izvršeno je usklađivanje materijalnih prava u državama članicama, ali se i pristupilo stvaranju sustava jedinstvenog prava industrijskog vlasništva, s učinkom na području cijele EU. Tako danas postoje žig Zajednice (community Trademark) i industrijski dizajn Zajednice (community Design). Ovo se s jedne strane može gledati kao probijanje načela teritorijalnosti, a s druge strane može se tvrditi da se tržište EU kao jedinstveno tržište može usporediti s jedinstvenim područjem kakvo postoji kod suverenih država.<sup>7</sup> Usklađivanje i ujednačavanje materijalnih propisa industrijskog vlasništva, kao i činjenica drastičnog povećanja povreda prava industrijskog vlasništva<sup>8</sup> nametnula se potreba ujednačavanja građanskopravne zaštite prava industrijskog vlasništva. Slijedom gore iznesenog kao glavni cilj Direktive 2004/48/EZ istaknuto je **usklađivanje zakonskih sustava država članica kako bi se osigurala visoka, odgovarajuća i homogena zaštita prava industrijskog vlasništva na unutarnjem tržištu**. Naime, dotadašnja razina zaštite u EU nije bila dovoljna za ostvarenje tih prava u praksi, odnosno do donošenja Direktive 2004/48/EZ postojeća razina usklađenosti materijalnih propisa nije bila dovoljna za kvalitetnu procesnu zaštitu, što je utjecalo na slabljenje efikasnosti ukupnog sustava zaštite.<sup>9</sup> Direktivom

7 O tome vidjeti više JOSIPOVIĆ, I., - MATANOVAC, R., *Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom i prekršajnom pravu i prilagodbe europskom pravu*, Zbornik radova „Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svijetlu pristupa Europskoj uniji“, DZIV & Narodne novine, Zagreb, 2006., str. 176-177;

8 Istraživanja vršena tijekom 90 –ih godina prošlog stoljeća ukazuju kako su piratstvo i krivotvorine postale raširen fenomen s globalnim utjecajem. Ovaj fenomen se širio s ekonomskim i političkim razvitkom koji se zbio u tom periodu, a karakteriziraju ga stalan rast međunarodne trgovine, internacionalizacija ekonomije, ekspanzija sredstava za komunikaciju te kolaps i raspad političkih sustava u Istočnoj Europi, gdje su se razvila iznimno potentna tržišta za proizvodnju i konzumaciju krivotvorenih i piratskih roba. Detaljnije o rezultatima istraživanja u *Green Paper – Combating Counterfeiting and Piracy in the Single Market*, Commission of the European Communities, Brussels, COM (98); u tom smislu i CORNISH, W.R., *Intellectual Property*, Swet & Maxwell, 1996.

9 Detaljnije o ciljevima donošenja Direktive 2004/48/EZ, ako i analizi negativnog utjecaja na unutarnje tržište vidjeti u *Proposal for a Directive on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual rights (Presented by the Commission)*, com (2003), 46 final, str. 3-12;

2004/48/EZ su propisani minimalni standardi provedbe industrijskog vlasništva, te su države članice ovlaštene u svojim zakonodavstvima predvidjeti širu i veću zaštitu prava u građanskim i upravnim postupcima od one koja je predviđena ovima aktom, s tim da je člankom 20. st. 2., Direktive 2004/48/EZ postavljena obveza državama članicama da istu implementiraju u svoje nacionalne zakone do 29. travnja 2006. godine.<sup>10</sup> Iako Direktiva 2004/48/EZ sadržajno regulira glavninu procesnih pitanja u postupcima zbog povrede industrijskog vlasništva, u daljnjem dijelu ovog rada u prvom planu predmet interesa će i dalje biti implementacija i primjena odredbi koje se tiču pasivne legitimacije, subjektivne odnosno objektivne odgovornosti te odgovornosti za štetu.<sup>11</sup>

### III. PITANJE PASIVNOG LEGITIMITETA

#### Uvod

Unatoč tome što kod aktivnog legitimiteta u slučajevima povreda iz prava industrijskog vlasništva nema gotovo ničeg spornog, radi lakšeg sagledavanja pitanja koja se javljaju uz pasivni legitimitet, uvodno je potrebno sagledati i aktivnu legitimaciju, odnosno pravo na građanskopravnu zaštitu povrijeđenih prava iz industrijskog vlasništva. U posebnim zakonima koji reguliraju zaštitu industrijskog vlasništva određeno je da osim nositelja prava, odnosno osobe koju on ovlasti u skladu s općim propisima o zastupanju, zaštitu prava mogu zahtijevati i druge osobe. Tako je člankom 75. ZOŽ i člankom 53. ZID-a predviđeno da zaštitu prava može zahtijevati i nositelj isključive licencije u onoj mjeri u kojoj je stekao pravo na korištenje tog prava na temelju pravnog posla ili zakona. Međutim, kako je zbog svoje posebnosti kod građanskopravne zaštite industrijskog dizajna, moguće više vrsta tužbi, slijedom toga kod zaštite industrijsko dizajna postoje i određena odstupanja od ostalih

---

<sup>10</sup> Republika Hrvatska kao država u procesu pridruženja navedene odredbe implementirala je u svoje zakonodavstvo 31. srpnja 2007. godine.

<sup>11</sup> Radi lakšeg razumijevanja navedenih pitanja, problematika će se izučavati kroz sagledavanje zaštite industrijskog dizajna (zbog njegovih posebnosti) uz napomenu da su ostali oblici zaštite gotovo identično regulirani, tako je građanskopravna zaštita patenta regulirana čl. 95 – 95.m. ZOP, zaštita žiga čl. 75-79b. ZOŽ, te oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla čl. 49. ZOZPOZ koji upućuje na odgovarajuću primjenu odredaba ZOŽ-a.

oblika industrijskog vlasništva po pitanju **aktivne legitimacije**. Tako su kod industrijskog dizajna moguće tri vrste tužbi:

- a) tužba zbog povrede ili ugrožavanja prava industrijskog dizajna;
- b) tužba za osporavanje prava na industrijski dizajn (tužba za sudsko priznanje i prijenos prava);
- c) tužba za priznavanje autorstva.<sup>12</sup>

Prema tome, u sporovima zbog povrede ili ugrožavanja prava iz registriranog industrijskog dizajna kao aktivno legitimirane osobe mogu se pojaviti:

- nositelj registriranog industrijskog dizajna, odnosno osoba koju nositelj ovlasti u skladu s općim odredbama o zastupanju,
- stjecatelj isključive licencije,
- dizajner industrijskog dizajna,
- ovlaštenik za stjecanje industrijskog dizajna.<sup>13</sup>

### **Pasivno legitimirane osobe**

Temeljem ovako određenih oblika tužbi, a slijedom toga i aktivno legitimiranih osoba na prvi pogled može se učiniti vrlo jednostavnim odrediti tuženika, odnosno pasivno legitimiranu osobu. To nije uvijek tako, posebno nakon implementacije odredbi Direktive 2004/48/EZ iz razloga što se kod povrede prava iz industrijskog vlasništva općenito, pa i u slučaju povrede industrijskog dizajna, radi o vrlo širokom krugu osoba koje mogu biti zahvaćene pojedinim tužbenim zahtjevima. Iz tih razloga potrebno je kroz svaki od ZID-om predviđenih mogućih tužbenih zahtjeva sagledati tko može biti povreditelj prava i kakav zahtjev prema njemu može podnijeti tužitelj.

---

12 Tužba navedena pod a) svojstvena je svim oblicima industrijskog vlasništva, dok tužbe pod b) i c) predstavljaju posebnost kod građanskopravne zaštite industrijskog dizajna, o navedenom vidjeti više ČIZMIĆ, J., *Ogledi iz prava industrijskog vlasništva – knjiga prva*; Split, 1998, str. 472-483;

13 Vidjeti više, VEROVIĆ, M., *Pravo na tužbu zbog povrede industrijskog dizajna*, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 12/2007, str. 63.

### Tužba zbog povrede ili ugrožavanja prava iz industrijskog dizajna

Kod određivanja prava na tužbu zbog povrede ili ugrožavanja prava iz industrijskog dizajna zakonodavac navodi<sup>14</sup> da nositelj industrijskog dizajna može podnijeti tužbeni zahtjev protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 17. ZID-a povrijedila industrijski dizajn. Navedeni članak određuje da nositelj industrijskog dizajna ima isključivo pravo korištenja registriranog industrijskog dizajna i sprječavanja drugih osoba da se tim dizajnom koriste bez njegova odobrenja. Isključivo pravo korištenja obuhvaća, posebice, ponudu, stavljanje u promet, uvoz, izvoz ili korištenje proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen ili skladištenje takva proizvoda u navedene svrhe. Iz navedenih zakonskih odredbi proizlazi kako bi se tužbeni zahtjev zbog povrede industrijskog dizajna mogao podnijeti protiv svake osobe koja na bilo koji način **bez odobrenja nositelja** nedozvoljeno koristi industrijski dizajn. Ovako široko postavljeno ovlaštenje nositelja industrijskog dizajna nameće pitanje, da li se i koji tužbeni zahtjevi mogu podnijeti i protiv osoba koje u dobroj vjeri nedozvoljeno koriste zaštićeni industrijski dizajn, te koja su eventualna prava takvih osoba prema osobama od kojih su stekle takav proizvod. ZID-om je određeno<sup>15</sup> da nositelj industrijskog dizajna ili drugi ovlaštenik čija su prava povrijeđena ili ugrožena može tužbom od nadležnog suda zahtijevati:

- utvrđivanje i prestanaka povrede industrijskog dizajna
- oduzimanje i uništenje predmeta
- naknadu štete, uobičajenu naknadu i oduzimanje koriste stečene bez osnove
- objavu presude na trošak tuženika
- zahtjev za dostavom podataka

Radi boljeg razumijevanja navedenog potrebno je sagledati tko bi se u položaju tuženika mogao naći kod pojedinih tužbenih zahtjeva koji su navedeni u ZID-u.

---

14 Vidjeti više čl. 54 – 56 b ZID

15 Tako čl. 55. – 56.c ZID, o tome vidjeti više ZLATOVIĆ, D., *Postupak u parnicama povodom zaštite prava na žig*, Hrvatski patentni glasnik, Zagreb, 3,1996., br. 5., str. 1358;

### Zahtjev za utvrđivanje i prestanak povrede industrijskog dizajna

Pozivajući se na odredbe čl. 17. u čl. 54. ZID navodi da se zahtjev za utvrđenje i prestanak povrede industrijskog dizajna može podnijeti protiv svake osobe koja je na bilo koji način izvršila povredu ili ozbiljno prijeti da bi izvršila povredu industrijskog dizajna. Da bi neka radnja tuženika predstavljala povredu prava iz industrijskog dizajna, treba ispuniti određene pretpostavke:

- 1) radnja koju poduzima tuženik mora se odnositi na zaštićeni industrijski dizajn,
- 2) radnja se mora poklapati sa sadržajem jednog od zakonom predviđenih isključivih prava nositelja registriranog industrijskog dizajna, odnosno takva radnja se očituje u tome što tuženik neko od isključivih prava nositelja koristi bez njegova odobrenja,
- 3) povreda mora biti učinjena u tijeku trajanja zaštite,
- 4) radnja mora biti protupravna.<sup>16</sup>

Prema tome tužitelj bi zahtjev za utvrđivanje i prestanak povrede industrijskog dizajna mogao podnijeti protiv svake osobe koja je poduzela bilo koju od zakonom predviđenih radnji, a koja ispunjava navedene pretpostavke. Isto tako tužbeni zahtjev bi se mogao podnijeti i protiv osobe koja trenutno vrši povredu, ali i osobe koja prijeti izvršenjem neovlaštene radnje koja predstavlja povredu zaštićenog industrijskog dizajna. Tužbeni zahtjev za utvrđivanje i prestanak može se podnijeti protiv svakog počinitelja, **bez obzira na postojanje krivnje ili zablude**. Naime, svatko ima pravo zahtijevati od drugoga da se suzdrži od djelatnosti od koje proizlazi uznemiravanje ili opasnost od štete, a sud će na zahtjev zainteresirane osobe narediti da se poduzmu odgovarajuće mjere za sprječavanje uznemiravanja ili da se ukloni izvor opasnosti, na trošak posjednika izvora opasnosti.<sup>17</sup> Postavlja se pitanje koji je to krug osoba protiv kojih bi se mogao postaviti ovakav tužbeni zahtjev. Naime, u nekim slučajevima krug osoba koje poduzimaju radnje povrede ili ugrožavanja prava industrijskog dizajna, mogao bi biti vrlo

16 O tome više MARKOVIĆ, S., *Pravo intelektualne svojine*, Službeni glasnik, Beograd, 2000., str. 249,

17 Čl. 1047, ZOO, tako i ČIZMIĆ, J., -ZLATOVIĆ, D., *Komentar Zakona o žigu*, Faber & Zgombić Plus, Zagreb 2002., str. 394,

širok Radi boljeg razumijevanja kroz slijedeći primjer koji predstavlja model najčešćeg procesa povrede industrijskog dizajna, pokušat ćemo sagledati do kojeg kruga osoba bi bilo moguće podnijeti tužbeni zahtjev za utvrđivanje i prestanak povrede industrijskog dizajna. Za primjer uzimamo neovlaštenu proizvodnju, distribuciju i prodaju sobnog namještaja zaštićenog industrijskim dizajnom. U ovom slučaju imamo nekoliko subjekata koji se pojavljuju kao povreditelji prava: proizvođač, razni distributeri, krajnji trgovac i krajnji potrošač.<sup>18</sup>

Uz uvažavanje odredbi čl. 54. st. 4., ZID-a, oštećenik u ovom slučaju, odnosno tužitelj bi mogao podnijeti tužbeni zahtjev za utvrđivanjem i prestankom povrede industrijskog dizajna prema proizvođaču, distributerima i krajnjem trgovcu, jer su to subjekti koji kroz obavljanje svoje gospodarske djelatnosti sudjeluju u povredi prava iz industrijskog dizajna. Krajnji kupac odnosno potrošač proizvoda ni u kom slučaju ne bi trebao biti obuhvaćen tužbenim zahtjevom iz više razloga. U prvom redu iz razloga što navedeni proizvod kupuje da bi ga koristio u privatne i nekomercijalne svrhe<sup>19</sup> ali i zbog činjenice da se u velikom broju slučajeva ne bi uopće mogli utvrditi izvršitelji radnji povrede zaštićenog industrijskog dizajna. Ako se vratimo na ranije naveden primjer neovlaštene upotrebe namještaja zaštićenog industrijskim dizajnom, postavlja se pitanje da li će se tužbeni zahtjev za utvrđivanjem i prestankom povrede industrijskog dizajna moći podnijeti protiv krajnjeg potrošača kupca, koji kupuje namještaj sa ciljem da ga dalje gospodarski iskoristi, npr. vlasnik ugostiteljskog lokala tim namještajem oprema svoj ugostiteljski objekt. U ovakvom slučaju krajnji kupac (vlasnik ugostiteljskog lokala) ne spada u krug osoba iz čl. 18. st.1., toč.1, jer kupljeni proizvod koristi u komercijalne svrhe.

Ovakav stav proizlazi iz odredbi čl. 54, st. 4, ZID, ali i odredbi **Direktive 2004/48/EZ** kada se radi **o povredama prava intelektualnog vlasništva na komercijalnoj razini**. Povreda prava intelektualnog

18 U nekim slučajevima bi se moglo raditi i o širem krugu osoba, uzimamo ovaj najjednostavniji primjer radi lakšeg shvaćanja,

19 Čl. 18., st. 1, toč. 1, ZID – isključiva prava iz članka 17 ne mogu se ostvarivati u odnosu na:

- radnje korištenja poduzete u privatne i nekomercijalne svrhe,
- radnje poduzete u svrhu izvođenja pokusa
- radnje reproduciranja, poduzete u svrhu citiranja ili obrazovanja, ako je to u skladu s dobrim poslovnim običajima i neopravdano ne nanosi štetu normalnoj upotrebi dizajna te ako se upućuje na njegov izvor.

vlasništva na komercijalnoj razini sukladno odredbama Direktive 2004/48/EZ bi bila povreda koja je učinjena radi postizanja neposredne ekonomske (gospodarske) ili financijske koristi. Dalje se u Direktivi 2004/48/EZ navodi kako se pod takvom povredom u pravilu neće smatrati postupci koje je krajnji korisnici poduzimaju u dobroj vjeri.<sup>20</sup> Na osnovi gore iznesenog možemo zaključiti kako tužitelj tužbeni zahtjev za utvrđivanje i prestanak povrede industrijskog dizajna može podnijeti protiv svake osobe, bilo pravne bilo fizičke, koja povredu zaštićenog industrijskog dizajna čini u «obavljanju svoje gospodarske (komercijalne) djelatnosti bez obzira da li se počinitelj nalazi u dobroj vjeri ili ne. Razlog ovakvom stavu leži u činjenici da se u tužbenom zahtjevu traži utvrđivanje i prestanak povrede, što znači da počinitelj koji je u dobroj vjeri «nema opravdanja» za daljnje poduzimanje radnji kojima se vrši povreda ili ugroza prava nositelja industrijskog dizajna.

#### Zahtjev za oduzimanje i uništenjem predmeta

Gotovo identično kao i u članku 54. određuje se u članku 55. ZID-a da se protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 17. ZID-a povrijedila zaštićeni industrijski dizajn, nositelj industrijskog dizajna može tužbom zahtijevati da se na njezin teret proizvodi kojima se povrjeđuje industrijski dizajn povuku iz prometa, oduzmu ili unište. Kako su ovo tipične mjere u borbi protiv **krivotvorenja i piratstva**, na strani tuženika bi se mogle naći sve one osobe koje poduzimaju neovlaštene radnje sa ciljem ostvarivanje neke ekonomske koristi, odnosno osobe koje bilo legalnim ili ilegalnim obavljanjem djelatnosti teže ka ostvarenju gospodarske koristi, svi takvi sudionici mogu biti tuženici po ovom tužbenom zahtjevu.

Iz odredbi ZID-a proizlazi da bi se tužbeni zahtjev za oduzimanje i uništenje predmeta kojim se povrjeđuje zaštićeni industrijski dizajn u prvom redu trebao usmjeriti na osobe koje sudjeluju u proizvodnji i distribuciji takve robe. Za razliku od ZID-a, u članku 10. Direktive

---

<sup>20</sup> MATANOVAC, R., *Građanskopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva u odnosu prema Direktivi 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva – analiza stanja i nagovještaji promjena*, Zbornik radova Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svijetlu pristupa Europskoj uniji, Zagreb, 2006, str. 147, vidjeti i CORNISH, W.R., *Cases and Materials on Intellectual Property*, Fifth Edition, Sweet & Maxwell, London, 2006.

2004/48/EZ puno jasnije se ostavlja prostor za izricanje ove mjere protiv posjednika proizvoda nastalih povredom zaštićenog industrijskog dizajna, materijala i pribora kojim se vrijeđa pravo industrijskog dizajna. Dakle, sam posjed piratske ili krivotvorene robe kao i posjed materijala i sredstava kojima se inače takva roba proizvodi je dostatan razlog za izricanje mjere oduzimanja i uništenja, i to bez obzira je li posjednik ujedno i odgovoran za proizvodnju ili distribuciju te robe.

### 3.3.3.3 Tužbeni zahtjev za naknadu štete, za uobičajenom naknadom i za koristima stečenim bez osnove

Za razliku od prethodnih tužbenih zahtjeva koji se mogu podnijeti protiv svih osoba koje neovlašteno koriste zaštićeni industrijski dizajn na komercijalnoj osnovi, odnosno poduzimaju neovlaštene radnje u cilju stjecanja ekonomske koristi, tužbeni zahtjev za naknadu štete, za uobičajenom naknadom i za koristima stečenim bez osnove ne bi se smio koristiti tako široko i u svim slučajevima, pogotovo iz razloga što se u ovom članku nigdje ne spominju povrede na komercijalnoj razini.

Radi određivanja mogućih tuženika kod ovih tužbenih zahtjeva<sup>21</sup> radi boljeg razumijevanja potrebno je prethodno utvrditi da li se zbog povrede prava na industrijski dizajn u hrvatskom zakonodavstvu uzima objektivna ili subjektivna odgovornost, te da li će se i u kojim slučajevima kod ovog tužbenog zahtjeva i u kojim slučajevima primijeniti odredbe ZOO, a kada odredbe ZID-a. Nositelji industrijskog dizajna čije je pravo povrijeđeno temeljem čl. 54. ostavljena je mogućnost podnošenja tri vrste tužbenih zahtjeva (zahtjev za naknadu štete, zahtjev za uobičajenu naknadu i zahtjev za vraćanje koristi stečene bez osnove) koji se mogu i kumulirati. U istom članku je određeno da će se za zahtjev za naknadu štete i zahtjev za vraćanje stečenog bez osnove primjenjivati odredbe ZOO-a.

S obzirom na ovako postavljene mogućnosti koje su na raspolaganju nositelju čiji je industrijski dizajn povrijeđen potrebno je sagledati da li je oportuno u svakom slučaju povrede dozvoliti podnošenje

---

<sup>21</sup> Čl. 56., st. 4, zahtjevi iz stavka 1., (naknada štete), 2. (uobičajena naknada) i 3. (koristi stečene bez osnove) se međusobno ne isključuju. Prilikom odlučivanja o kumulativno postavljenim zahtjevima iz stavaka 1, 2. ili 3. sud će paziti na opća načela iz ZOO.

svih zahtjeva. Naime, prethodna dva tužbena zahtjeva, zahtjev za utvrđivanjem i prestankom povrede te zahtjev za uništenjem predmeta mogu se ocijeniti kao preventivne aktivnosti koje se poduzimaju u sprječavanju daljnjih povreda zaštićenog industrijskog dizajna, dok ova tri zahtjeva (naknada štete, pravična naknada i vraćanje stečenog bez osnove) predstavljaju represivni pristup prema počinitelju povrede. Stoga bi kod podnošenja tužbenog zahtjeva i dopustivosti tužbe trebalo voditi računa o subjektivnoj odgovornosti počinitelja, odnosno da se utvrdi stupanj krivnje počinitelja.<sup>22</sup>

a) *Zahtjev za naknadom štete*

ZID u čl. 56. st. 1., navodi da protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz čl. 17.<sup>23</sup> ZID-a nositelju industrijskog dizajna prouzročila štetu, on može tužbom zahtijevati popravlanje štete prema općim pravilima o popravljanju štete iz ZOO-a. Sukladno tome proizlazi da bi se kod određivanja tuženika zbog naknade štete trebale primijeniti odredbe ZOO-a o odgovornosti za štetu. Određujući pretpostavke odgovornosti ZOO<sup>24</sup> navodi da tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje. Krivnja postoji kad je štetnik prouzročio štetu namjerno ili nepažnjom.<sup>25</sup>

Radi određivanja osobe tuženika potrebno je utvrditi stav našeg zakonodavca glede subjektivne ili objektivne odgovornosti počinitelja. Ilustracije radi navodimo da je čl. 13. Direktive 2004/48/EZ propisana dužnost država članica da na zahtjev osobe čije je pravo povrijeđeno dosude naknadu štete. Pritom se izgleda preporučuje (ali ne obvezuje) da države članice odgovornost za štetu urede po objektivnom kriteriju, a da pri tom krivnja igra ulogu okolnosti koja je odlučna za određivanje

22 Na tragu navedenih rješenja je i Direktiva 2004/48/EC, čl. 13,

23 čl. 17., ZID navode se sve radnje koje predstavljaju neovlaštenu upotrebu industrijskog dizajna, o tome vidjeti više ZLATOVIĆ, D., *Novine u pravnoj zaštiti industrijskog dizajna*, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2005., br. 9., str. 44 - 48;

24 čl. 1045, st. 1., ZOO

25 čl. 1049, ZOO, u tom smislu, CRNIĆ, I., *Popravljanje imovinske štete*, Zbornik radova „Novi Zakon o obveznim odnosima – najznačajnije izmjene – novi instituti“, Inženjerski biro, Zagreb, 2005., str. 50, o nekim pitanjima uz naknadu štete vidjeti više KOZAR, V., *Vrste štete zbog povrede prava na žig i nelojalne konkurencije*, Pravo i privreda, Beograd, 2000. str. 670;

opsega popravljavanja štete. To bi implicirala odredba iz čl. 13. st. 2., direktive 2004/48/EZ.<sup>26</sup>

Slična rješenja predviđena su u Sporazumu TRIPS, gdje se u čl. 45. st. 1., određuje da se odgovornost za štetu utvrđuje po načelu krivnje (kršitelj je znao, ili je morao znati, da čini povredu), dok je u stavku 2, određeno da u „odgovarajućim slučajevima, članice mogu ovlastiti sudske vlasti da nalože naknadu za izgublenu zaradu i/ili plaćanje unaprijed predviđene odštete čak i u slučaju kada kršitelj nije znao niti je morao znati da čini povredu,“ odnosno dana je mogućnost utvrđivanja odgovornosti za štetu po objektivnom kriteriju.

Sukladno gore iznesenom postavlja se pitanje po kojem kriteriju će se određivati tuženik u postupku za naknadu štete, po subjektivnom ili objektivnom kriteriju? Uvažavajući ostale mogućnosti koje stoje pred nositeljem industrijskog dizajna čije je pravo povrijeđeno, smatramo kako bi se kod zahtjeva za naknadu štete na strani tuženika trebala naći ona osoba koja je znala ili je morala znati da vrši povredu zaštićenog industrijskog dizajna, odnosno subjektivni kriterij.

Ako se vratimo na slučaj iz primjera tada bi se zahtjev za naknadu štete u svakom slučaju mogao podnijeti prema proizvođaču zaštićenog sobnog namještaja, jer je znao ili morao znati da vrši radnje kojima se povrjeđuje zaštićeni industrijski dizajn. U našem primjeru ostaje otvoreno da li se zahtjev za naknadu štete može podnijeti protiv ugostitelja koji neovlašteno koristi zaštićeni industrijski dizajn kao krajnji korisnik ali u komercijalne svrhe? Iako po odredbama čl. 17. ZID neovlašteno korištenje predstavlja povredu u ovom slučaju krajnji korisnik ne bi mogao biti tužen za naknadu štete samo ako je postupao u dobroj vjeri, odnosno da nije znao niti je morao znati da neovlašteno koristi zaštićeni industrijski dizajn.

#### *b) Zahtjev za pravičnom naknadom*

Člankom 56. st. 2., određuje se da nositelj industrijskog dizajna protiv osobe koja je neovlašteno poduzela bilo koju radnju koja predstavlja povredu industrijskog dizajna, može tužbom zahtijevati plaćanje naknade u iznosu koji se obzirom na okolnosti mogao zahtijevati u ugovoru o licenci da je sklopljen.

---

<sup>26</sup> Tako i MATANOVAC, R., op. cit. u bilj. 20, str. 160,

Uvažavajući posebnosti kod povrede prava industrijskog vlasništva općenito, kao i povrede industrijskog dizajna ovaj tužbeni zahtjev trebao bi se moći koristiti vrlo široko, odnosno na strani tuženika mogli bi se naći svi neovlašteni korisnici zaštićenog industrijskog dizajna. Ovakav zahtjev bi se nesmetano mogao podnijeti i protiv krajnjeg korisnika zaštićenog industrijskog dizajna koji je u dobroj vjeri,<sup>27</sup> jer se radi o zahtjevu za plaćanje korištenja zaštićenog industrijskog dizajna. Kod ovog zahtjeva<sup>28</sup> jedino sporno može biti vrijeme za koje se traži naknada, odnosno da li od trenutaka izvršenja povrede (odnosno započinjanja korištenja) ili od trenutka kada je tuženik upozoren da vrši povredu tuđeg zaštićenog industrijskog dizajna.

*c) Zahtjev za vraćanjem stečenog bez osnove*

Po uzoru na čl. 13. Direktive 2004/48/EZ ZID u čl. 56. st. 3, predviđa mogućnost podnošenja tužbenog zahtjeva za vraćanjem stečenog bez osnove, pri čemu je određeno pravo tužitelja da protiv svake osobe koja je bez osnove u pravnom poslu, odluci suda ili zakonu neovlaštenim poduzimanjem zakonom propisanih radnji povrijedila zaštićeni industrijski dizajn pravo podnošenja tužbe za vraćanjem ili naknađivanjem tih koristi prema općim pravilima o stjecanju bez osnove iz ZOO-a.

Iz navedene zakonske odredbe proizlazi da tužbeni zahtjev za vraćanjem stečenog bez osnove nositelj industrijskog dizajna može podnijeti protiv svake osobe koja neovlašteno koristi zaštićeni industrijski dizajn, bez obzira na stupanj krivnje, pod uvjetom da su ispunjene slijedeće pretpostavke:

- smanjivanje imovine (osiromašenje) na strani tužitelja,
- mora postojati uzročna veza između povećanja odnosno umanjivanja imovine,
- stjecanje bez osnove,
- činidba zbog koje se dogodila promjena u imovini ne smije biti

<sup>27</sup> Od ovog zahtjeva bi se trebao izuzeti krajnji korisnik koji proizvod zaštićen industrijskim dizajnom ne koristi u komercijalne svrhe,

<sup>28</sup> Ovakav tužbeni zahtjev je novost u hrvatskom zakonodavstvu, te se postavlja pitanje da li će se ranija doktrinarna stajališta moći i primijeniti u praksi, vidi više MARKOVIĆ, S., op. cit. u bilj. 16 str. 257-258;

štetna radnja u smislu građanskog delikta, odnosno povrede ugovornog odnosa, jer bi tada nastala obveza odgovornosti za štetu.<sup>29</sup>

#### 3.2.1.4. Zahtjev za objavom presude

Nositelj industrijskog dizajna može zahtijevati da pravomoćna presuda kojom se makar i djelomično udovoljilo zahtjevu usmjerenom na zaštitu industrijskog dizajna u slučaju povrede bude objavljena u sredstvima javnog priopćavanja na trošak tuženika.<sup>30</sup> Iz navedenog proizlazi da se ovaj tužbeni zahtjev može podnijeti protiv svake osobe za koju se pravomoćnom presudom utvrdi da je na bilo koji način povrijedila zaštićeni industrijski dizajn.

#### 5.5.5.5. Zahtjev za dostavom podataka

Za razliku od ostalih tužbenih zahtjeva, zahtjev za dostavom podataka jasno je usmjeren na osobe protiv kojih se može podnijeti, odnosno za razliku od prethodnih slučajeva jasno definira tuženika po ovom zahtjevu, pri čemu se ne razlikuje stupanj krivnje, odnosno zablude.

Tako se kao tuženik, odnosno osoba od koje se traže podaci, navode:

- osoba koje su tužene u parničnom postupku
- osobe koje u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti posjeduju robu za koju se sumnja da se njome povrjeđuje industrijski dizajn,
- osobe koje u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti daju usluge za koje se sumnja da se njime povrjeđuje industrijski dizajn,
- osobe koje u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti daju usluge koje se koriste u radnjama za koje se sumnja da se njima povrjeđuje industrijski dizajn,
- osobe koja je jedna od navedenih osoba označena kao osoba koja

---

29 O tome vidjeti više ČESIĆ, Z., - GORENC, V., i dr. *Komentar Zakona o obveznim odnosima*, RRIF, Zagreb 2005. str. 1741.,

30 Čl. 56.a., ZID, o objavi presude na trošak tuženika vidjeti više CRNIĆ, I., *Neimovinska šteta*, Organizator, Zagreb, 2006., str. 36;

sudjeluje u proizvodnji ili distribuciji roba ili davanja usluga za koje se sumnja da se njima povrjeđuje industrijski dizajn.<sup>31</sup>

#### 5.5.1. Tužba za osporavanje prava na industrijski dizajn – tužba za sudsko priznanje i prijenos prava

Tužba za osporavanje prava na industrijski dizajn posljedica je same prirode industrijskog dizajna. Tužba je usmjerena protiv osobe koja je neovlašteno podnijela prijavu industrijskog dizajna ili je industrijski dizajn upisan u registar na ime neovlaštene osobe. Prema tome tuženik u ovoj tužbi može biti svaka osoba koja je neovlašteno podnijela zahtjev za stjecanje industrijskog dizajna ili je već upisana u registar kao nositelj industrijskog dizajna. Ova tužba se prema tome može podnijeti protiv neovlaštene osobe i prije nego završi postupak upravne zaštite industrijskog dizajna. Kod ovog tužbenog zahtjeva kao i kod većine prethodnih za odgovornost povreditelja nije bitan stupanj krivnje, odnosno zablude. Stupanj krivnje se uzima u obzir samo kod rokova za podnošenje tužbenog zahtjeva, tako se tužba za sudsko priznanje i prijenos prava može se podnijeti u roku od tri godine od dana objave registracije dizajna, a u slučaju kada sud utvrdi da neovlaštena osoba nije postupala u dobroj vjeri, za sve vrijeme trajanja zaštite industrijskog dizajna.<sup>32</sup>

#### 5.5.2. Tužba za priznavanje autorstva

Dizajner, odnosno autor industrijskog dizajna može tužbom tražiti da ga se navede u prijavi i svim ispravama vezanim uz registrirani industrijski dizajn. Tužbeni zahtjev je usmjeren na nositelja registriranog industrijskog dizajna koji dizajnera prilikom prijave industrijskog dizajna nije naveo kao dizajnera. Ovo pravo dizajnera u ZID navedeno je kao moralno pravo dizajnera. Priznaje se svim dizajnerima koji su sudjelovali u stvaranju zajedničkog industrijskog dizajna, neovisno o

31 Čl. 56.c. st. 2 ZID, o tome slično ZLATOVIĆ, D., *Žigovno pravo*, Vizura, Zagreb, 2008., str. 680;

32 Čl. 57. st. 2. ZID, o tome više VEROVIĆ, M., *Novosti u građanskopravnoj zaštiti industrijskog dizajna*, Pravo u Gospodarstvu, Zagreb, 2008., br. 1., str. 92, o aspektima ove tužbe vidjeti više VEROVIĆ, M., *Postupak za poništaj industrijskog dizajna*, Novi informator, Zagreb, 2008/5649; str. 15-16;

njihovom udjelu u zajedničkom dizajnu. Osim ovog zahtjeva, tužitelj (dizajner) može istaknuti zahtjev da se pravomoćna presuda, donesena u sporu za priznanje autorstva javno objavi na trošak tuženika, a može se zahtijevati naknada štete (imovinska i neimovinska). Ova se tužba može podnijeti od dana podnošenja prijave za zaštitu industrijskog dizajna, a i za sve vrijeme trajanja zaštite industrijskog dizajna.

#### IV. SUBJEKTIVNA ILI OBJEKTIVNA ODGOVORNOST

Iz ranijeg izlaganja vezano uz pasivni legitimitet kod postavljanja tužbenih zahtjeva zbog povrede prava industrijskog vlasništva, u našem slučaju prava industrijskog dizajna vidljivo je da se implementacijom odredbi Direktive 2004/48/EZ u naše zakonodavstvo nametnulo pitanje **subjektivne ili objektivne odgovornosti** počinitelja povrede. Naime, kod gotovo svih tužbenih zahtjeva koji se mogu podnijeti zbog povrede industrijskog dolazi se do zaključka da je za većinu dovoljna objektivna odgovornost počinitelja, što je sasvim opravdano s obzirom na značaj i mogućnosti povreda. Međutim ostaje otvoreno pitanje kakav stupanj odgovornosti je potreban u tužbenim zahtjevima vezanim uz naknadu štete.

Ako uzmemo u obzir da je kod zahtjeva za obeštećenje nositelja prava na industrijski dizajn nositelju ostavljena mogućnost postavlja tri različita tužbena zahtjeva, postavlja se pitanje kada će se primijeniti kriterij subjektivne a kada objektivne odgovornosti.<sup>33</sup> Odredbama ZID čl. 56a., st., određeno je da se protiv osobe koja je neovlaštenim radnjama prouzročila štetu, može zahtijevati popravljavanje štete prema općim pravilima o popravljaju štete iz ZOO. Sukladno tome proizlazi da bi se kod određivanja tuženika zbog naknade stvarne štete trebale primijeniti odredbe ZOO o odgovornosti za štetu. Određujući pretpostavke odgovornosti ZOO u čl. 1045, st. 1, navodi da tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje. Krivnja postoji kad je štetnik prouzročio štetu namjerno ili

---

<sup>33</sup> Usporedbe radi kao primjere utvrđivanja odgovornosti za štetu u ranijim slučajevima upućujemo na presude VS RH, Revt 52/04-2, od 15.IX. 2004., te presude VTS RH, Pž-2319/00, od 3. XII. 2002., gdje je sud ocijenio osnovanost tužbenog zahtjeva s obzirom na stupanj krivnje.

nepažnjom.<sup>34</sup> Iz navedenog proizlazi da je načelan stav ZOO o subjektivnoj odgovornosti štetnika za stvarnu štetu, dok je objektivna odgovornost moguća samo u zakonom predviđenim slučajevima. Poseban problem bi u praksi mogla predstavljati odredba čl. 13 Direktive 2004/48/EZ koja propisuje dužnost država članica da na zahtjev osobe čije je pravo povrijeđeno dosude naknadu štete. Pritom se izgleda preporučuje (ali ne obvezuje) da države članice odgovornost za štetu urede po objektivnom kriteriju. Slična rješenja predviđena su u čl. 45 TRIPs, gdje se u st. 1, određuje da se odgovornost za štetu utvrđuje po načelu krivnje (štetnik je znao, ili je morao znati, da čini povredu), dok je u stavku 2, određeno da u «odgovarajućim slučajevima, članice mogu ovlastiti sudske vlasti da nalože naknadu za izgublenu zaradu i/ili plaćanje unaprijed predviđene odštete čak i u slučaju kada štetnik nije znao niti je morao znati da čini povredu», odnosno dana je mogućnost utvrđivanja odgovornosti za štetu po objektivnom kriteriju. Unatoč ovakvom stavu Direktive 2004/48/EZ kao i odredbi TRIPs-a, iz odredbi naših zakona da se zaključiti da je u hrvatskom pravnom sustavu za podnošenje zahtjeva za naknadu stvarne štete potreban subjektivna odgovornost štetnika, dok je sukladno odredbama čl. 1046 ZOO prihvaćena objektivna koncepcija neimovinske štete kao povrede prava osobnosti.

Druga dva tužbena zahtjeva mogu se tumačiti u skladu sa odredbama čl. 14 Direktive 2004/48/EZ kojim se otvara državama članicama mogućnost da se može odrediti povrat dobiti (tj. povrat stečenog bez osnove) ili naknadu štete čiji iznos može biti unaprijed (paušalno) određen, i u onim slučajevima kada je štetnik postupao s dužnom pažnjom (kad nije znao niti je imao razloga sumnjati da svojim postupanjem povrjeđuje tuđe pravo čineći štetu). Iz navedenog proizlazi da se u ovoj odredbi Direktive daje mogućnost državama članicama da u svojim zakonodavstvima urede odgovornost za štetu po **objektivnom kriteriju**. U slučaju kada bi šteta bila počinjena namjerno ili nepažnjom, odgovaralo bi se za potpunu, svu nastalu štetu, za razliku od slučajeva kada krivnje ne bi bilo.<sup>35</sup> Prema

---

34 O odgovornosti za stvarnu štetu po subjektivnom kriteriju vidjeti više kod GORENC, V., i dr. op. cit. u bilj. 17, str. 1604–1632,

35 Vidjeti više PARAC, K., Građanskopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva prema novelama zakona s područja prava intelektualnog vlasništva iz 2007. godine, Zbornik radova „Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu“, DZIV & Narodne novine, Zagreb, 2007., str. 244-246; tako i MATANOVAC, R., op. cit. u bilj. 20. str. 163;

tome u slučajevima zahtjeva za povrat stečenog bez osnove i uobičajene naknade, počinitelj povrede (štetnik) je odgovoran i u onim slučajevima kad je postupao s dužnom pažnjom (kad nije znao niti je imao razloga sumnjati da svojim postupanjem povrjeđuje tuđe pravo čineći štetu). Iz ovako postavljene odgovornosti, kod određivanja visine naknade štete značajnu ulogu bi trebao imati stupanj krivnje počinitelja (štetnika) jer bi samo u slučaju kad je šteta bila počinjena namjerno ili nepažnjom, odgovarao za svu potpunu štetu (imovinsku i neimovinsku), za razliku od slučajeva kad nije bilo krivnje. Iz gore navedenog može se zaključiti da je kod podnošenja zahtjeva za naknadu stvarne štete potrebna subjektivna odgovornost štetnika, dok je za podnošenje zahtjeva za neimovinsku štetu, zahtjeva za uobičajenu naknadu te zahtjeva za povratom stečenog bez osnove dovoljna objektivna odgovornost štetnika.

## V. ZAKLJUČAK

Implementacijom odredbi Direktive 2004/48/EZ u hrvatsko zakonodavstvo ostaje otvoreno pitanje kako će se iste reflektirati u svakodnevnom životu, kao i činjenica koliko će pojedine odredbe doći u pojedinim slučajevima u koliziju sa postojećim pravnim normama. Naime, prilikom donošenja posljednjih izmjena kojima se regulira pravna zaštita industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj, kao i bezbroj puta do sada navedenim izmjenama se pristupilo na „administrativan“ način. Odnosno dosadašnja praksa je pokazala da prilikom usklađivanja zakonodavstva koje se vrše po „ubrzanom postupku“ redovito dolazi do prepisivanja odredbi europskog zakonodavstva pri čemu značajan doprinos daje državna administracija ne vodeći računa o hrvatskoj pravnoj tradiciji, zbog čega su moguće određene nejasnoće kod primjene takvih zakona. Temeljem ovakvog pristupa otvaraju se i određena pitanja kao što je u našem slučaju pitanje pasivnog legitimiteta, odnosno subjektivne ili objektivne odgovornosti povreditelja prava industrijskog vlasništva.

Iz ranijeg izlaganja moguće je zaključiti kako je tijekom procesa usklađivanja hrvatskog prava industrijskog vlasništva sa odredbama Direktive 2004/48 došlo do značajnih promjena u mogućnosti podnošenja tužbenog zahtjeva, odnosno u većini slučajeva proširen je krug osoba koje se u postupcima zbog povrede prava mogu naći u položaju tuženika.

Ovakav stav zakonodavca je sasvim opravdan jer se kod povreda prava iz industrijskog dizajna ipak radi o posebnostima koje samo na tako široko postavljan krug mogućih tuženika mogu opravdati svoju svrhu. Ako se sagleda kriterij prava na tužbu (subjektivni, objektivni) posljednjim izmjenama proširena je odgovornost povreditelja po načelu kauzaliteta, poglavito kad se radi o komercijalnoj upotrebi. Analizom svih tužbenih zahtjeva može se zaključiti kako se pravo na tužbu po načelu objektivnog kriterija može podnijeti u svim slučajevima kod povrede prava industrijskog dizajna, izuzev tužbenog zahtjeva za naknadu stvarne štete. Prilikom podnošenja tužbenog zahtjeva za naknadu stvarne štete pravo na tužbu trebalo bi određivati na temelju subjektivne odgovornosti, bez obzira radi li se o komercijalnoj razini ili ne, jer su slučajevi odgovornosti za štetu po objektivnom kriteriju u ZOO izričito određeni.

Ostaje otvoreno pitanje mogućnosti kumuliranja tužbenih zahtjeva (za naknadu stvarne štete, za uobičajenu naknadu i povrat stečenog bez osnove) jer po mišljenju hrvatske pravne doktrine<sup>36</sup> odgovornost za štetu i povrat stečenog bez osnove međusobno isključuju. Naime, stjecanje imovine bez osnove ne potječe od građanskog delikta, za razliku od prava na naknadu štete koje se temelji na građanskom deliktu. Unatoč svemu za očekivati je da će se trenutna neusklađenost između nekih odredbi ZID i ZOO na koji upućuje ZID, glede određenih tužbenih zahtjeva biti usklađeni pri čemu bi značajan doprinos u procesu usklađivanja trebala dati hrvatska pravna doktrina i sudska praksa.

---

<sup>36</sup> O navedenim stavovima vidjeti više ČESIĆ, Z., - GORENC, V., i dr., op. cit. u bilj. 29, str. 1741;

---

**Marko Verović, MA,**  
University „Marko Marulić“ in Knin

## **SOME QUESTIONS CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIVE 2004/48/EC IN THE CROATIAN LAW**

*From previous exposure can be concluded that in the harmonization process of croatian industrial property rights with the of the provisions of the Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 20 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, has been made a significant change in the capabilities of clam submission, and in most cases extended the circle of people that in infringement proceedings can be found in the position of the defendant. This attitude of the legislator is quite justified because in violation of the rights of industrial design is still working on specifics that only with such a broad set of possible defendants cicle can justify its purpose. If you looked at the criterion the rights of action (subjective, objective) recent amendments expanded the responsibility of the violator by the principle of causality, especially when it is of commercial use. Through analysis of the claims it can be concluded that the right of action by the principle of objective criteria may be made in all cases of infringement of industrial design, except the clamis for reimbursement of actual damages. When submitting the claim to pay for the actual damages right of action should be determined on the bais of the subjective responsibility. Regardless of whether it is a commercial level or not, because the cases of liability for damages by objective criteria are explicitly mentioned in Law on obligations.*

*Key words: Civillaw protection; Directive 2004/48; Croatian law; responsibility*

## L I T E R A T U R A

- CRNIĆ, I., *Neimovinska šteta*, Organizator, Zagreb, 2008.
- CRNIĆ, I., *Popravljanje imovinske štete*, Zbornik radova „Novi Zakon o obveznim odnosima – najznačajnije izmjene - novi instituti“, Inženjerski biro, Zagreb, 2005.
- CORNISH, W.R., *Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, London, 1996.
- CORNISH, W.R., *Cases and Materials on Intellectual Property*, Fifth Edition, Sweet & Maxwell, London, 2006.
- ČIZMIĆ, J., *Novo uređenje prava industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj*, Vladavina prava, Zagreb, 1999.
- ČIZMIĆ, J., *Ogledi iz prava industrijskog vlasništva – knjiga prva*, Maslina, Split, 1998.
- ČIZMIĆ, J., - ZLATOVIĆ, D., *Komentar Zakona o žigu*, Faber & Zgombić Plus, Zagreb, 2002.
- ĆESIĆ, Z., - GORENC, V., i dr. *Komentar Zakona o obveznim odnosima*, RRIF, Zagreb, 2005.
- JOSIPOVIĆ, I., - MATANOVAC, R., *Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom i prekršajnom pravu i prilagodbe europskom pravu*, Zbornik radova „Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji“, DZIV & Narodne novine, Zagreb, 2006.
- KOPČIĆ, N., *Novim zakonima do suvremenog sustava industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj*, Hrvatski patentni glasnik, Zagreb, 1994; br. 2-3;

KOZAR, V., *Vrste štete zbog povrede prava na žig i nelojalne konkurencije*, Pravo i privreda, Beograd, 2000.

MARKOVIĆ, S., *Pravo intelektualne svojine*, Službeni glasnik, Beograd, 2000.

MATANOVAC, R., *Građanskopravna zaštita intelektualnog vlasništva u odnosu prema Direktivi 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva – analiza stanja i nagovještaj promjena*, Zbornik radova „Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svijetlu pristupa Europskoj uniji“, DZIV & Narodne novine, Zagreb, 2006.

PARAĆ, K., *Građanskopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva prema novelama zakona s područja prava intelektualnog vlasništva iz 2007. godine*, Zbornik radova „Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu“, DZIV & Narodne novine, Zagreb, 2007.

RAFEINER, O., *Stanje i razvitak zaštite industrijskog vlasništva u Europi s naglaskom na zbivanja u Srednjoj i Istočnoj Europi*, Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva, Zagreb, 1997., br. 4;

VEROVIĆ, M., *Pravo na tužbu zbog povrede industrijskog dizajna*, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2007., br. 12.

VEROVIĆ, M., *Novosti u građanskopravnoj zaštiti industrijskog dizajna*, Pravo u gospodarstvu, Zagreb, vol. 48, 2008, br. 1.

VEROVIĆ, M., *Postupak za poništaj industrijskog dizajna*, Novi informator, Zagreb, 2008. br. 5649.

ZLATOVIĆ, D., *Žigovno pravo*, Vizura, Zagreb, 2008.

ZLATOVIĆ, D., *Novine u pravnoj zaštiti industrijskog dizajna*, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2005.

ZLATOVIĆ, D., *Postupak u parnicama povodom zaštite prava na žig*, Vladavina prava, Zagreb, 1998.