

**PRAVNI FAKULTET U BIHAĆU  
I  
NATO HEADQUARTERS SARAJEVO**

**ZBORNİK RADOVA  
MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE  
„BOSNA I HERCEGOVINA I EURO-ATLANTSKE INTEGRACIJE –  
TRENUTNI IZAZOVI I PERSPEKTIVE“**

**9-10. maj 2012. godine**

**Bihac, 2012.**

## PRAVO MJERODAVNO ZA UGOVORE O INTELEKTUALNOM VLASNIŠTVU – OD ZRSZ-a DO UREDBE RIM I

### 1. Uvod

Intelektualno vlasništvo predstavlja značajnu sastavnicu gospodarskih i društvenih djelatnosti u svim razvijenim državama, kao i onima koje to još nisu, dok su ugovori o raspolaganju pravima intelektualnog vlasništva temeljni način njihovog učinkovitoga gospodarskog iskorištavanja. Europska unija je od samog početka prepoznavala ta prava u okviru članka 30. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici, da bi kasniji razvoj sve do danas dodatno podcrtavao njihovu važnost.<sup>1</sup> Usporedno s time i to još od 1960.-ih godina, Europska unija bavila se i pitanjima mjerodavnog prava za ugovorne odnose, pri čemu je Rimski konvencija o pravu mjerodavnom za ugovorne odnose<sup>2</sup> nedavno zamijenjena Uredbom (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu mjerodavnom za ugovorne odnose (dalje: Uredba Rim I).<sup>3</sup> Pitanje određivanja mjerodavnog prava i dalje je vrlo aktualno jer usprkos mnogim pravnim propisima usvojenima na međunarodnoj i regionalnoj razini, i dalje postoje značajne razlike materijalnopravnog uređenja ugovora o raspolaganju pravima intelektualnog vlasništva.

U ovom radu uspoređuju se kolizijskopravna rješenja specifična za ugovore o raspolaganju pravima intelektualnog vlasništva u Zakonu o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (dalje: ZRSZ)<sup>4</sup> s onima u Uredbi Rim I. To su odredbe čl. 19. i 20. ZRSZ-a te

\* E-mail: ivana.kunda@radogost.hr

<sup>1</sup> Vidjeti Inge GOVAERE, Intellectual Property Rights, u: A. G. TOTH (ur.), *The Oxford Encyclopaedia of European Community Law Volume II: The Law of Internal Market*, Oxford University Press, 2005., str. 504. i dalje.

<sup>2</sup> OJ L 266, 9.10.1980., str. 1.; C 334, 30.12.2005., str. 1. (pročišćeni tekst). U čl. 4. Rimski konvencije tehnika određivanja mjerodavnog prava bila je uputa na uobičajeno boravište osobe koja obavlja karakterističnu činidbu s mogućnošću primjene izbjegavajuće klauzule.

<sup>3</sup> OJ L 117 4.7.2008. str. 6., L 177, 4.7.2008., str. 6. *corrigendum*. Uredba Rim I stupila je na snagu 23.7.2008., i primjenjuje se na ugovore sklopljene nakon 17.12.2009. i na postupke pokrenute nakon 17.9.2009. godine čime je zamijenila Rimsku konvenciju o pravu mjerodavnom za ugovorne odnose iz 1980. godine, OJ C 334, 30.12.2005., str. 1. O Konvenciji vidjeti primjerice Antoine KASSIS, *Le nouveau droit européen des contrats internationaux*, LGDJ, Paris, 1993.; Peter M. NORTH (ur.), *Contracts Conflicts: The E.E.C. Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: A Comparative Study*, North-Holland Publishing Company, Amsterdam/New York/Oxford, 1982.; Richard PLENDER/Michael WILDERSPIN, *The European Contracts Convention: The Rome Convention on the Choice of Law for Contracts*, 2. izd., Sweet & Maxwell, London, 2009.

<sup>4</sup> Sl. l. SFRJ 43/1982, 72/1982, NN 53/1991 i 88/2001.

odredbe čl. 3., 4. i 6. Uredbe Rim I. Prvenstveno to uključuje određivanje mjerodavnog prava temeljem stranačkog izbora te temeljem podredne objektivne poveznice u nedostatku takvog izbora. Nadalje se pojašnjavaju i pravila za potrošačke ugovore koji su učestala pojava u ovom pravnom području te doseg ugovornog statuta. Prilikom usporedbe ovih dvaju propisa potrebno je voditi računa o njihovom polju primjene *ratione materiae*. Naime, pitanja koja potpadaju u polje primjene ZRSZ-a su statusni, obiteljski i imovinski, odnosno stvarnopravni odnosi s međunarodnim obilježjem.<sup>5</sup> To dakako obuhvaća i ugovore o pravima intelektualnog vlasništva. S druge strane, Uredba Rim I ograničena je na ugovorne odnose u građanskim i trgovačkim stvarima koji uključuju sukob zakona, s određenim izuzetcima.<sup>6</sup> Pojam „građanske i trgovačke stvari“ obuhvaća ugovore o raspolaganju pravima intelektualnog vlasništva.

### 2. Izbor mjerodavnog prava

Odredba čl. 19. ZRSZ-a propisuje mjerodavnost prava koje su ugovorne strane izabrale (*lex autonomiae*), ako u ZRSZ-u ili nekom međunarodnom ugovoru nije drukčije uređeno.<sup>7</sup> Uredba Rim I također utvrđuje da je volja ugovornih strana o primjeni mjerodavnog prava jedno od temeljnih načela kolizijskopravnog sustava za ugovorne odnose što je i izraženo u njezinom čl. 3.<sup>8</sup> Izričaj odredbe čl. 19. ZRSZ-a zbog svoje jednostavnosti smatra se neograničavajućim<sup>9</sup> pa se smatra da ostavlja široki prostor ugovornim stranama u izboru mjerodavnog prava. Iako u čl. 3. Uredbe Rim I postoji vrlo podrobno

<sup>5</sup> Čl. 1. st. 1. ZRSZ-a.

<sup>6</sup> Čl. 1. st. 1. i 2. Uredbe Rim I.

<sup>7</sup> Ova poveznica gotovo je bez izuzetka zastupljena i u zakonima o međunarodnom privatnom pravu stranih država, primjerice čl. 27. njemačkog *Einführungsgesetze zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB)*, BGBl 1994 I-2494, posljednja izmjena 27.7.2011., BGBl. I S. 1600, 1942; čl. 110. st. 3. u vezi s čl. 122. st. 2. švicarskog *Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)*, RS 291/1987; čl. 57. talijanskog *Legge 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (LDIP)*, Suppl. ord. GU Serie gen. 128/1995; čl. 21. makedonskog *Zakona za međunarodno privatno pravo (ZMPP)*, Sl. v. 87/07; čl. 19. slovenskog *Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP)*, Ur.l. 56/1999 i 45/2008.

<sup>8</sup> O autonomiji volje stranaka u Uredbi Rim I vidjeti više u Stefan LEIBLE, Choice of the Applicable Law, u: Eleanor CASHIN RITAINE/Andrea BONOMI (ur.), *Le nouveau règlement européen « Rome I » relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles*, Genève, 2008., str. 61. i dalje; Peter MANKOWSKI, Die Rom I-Verordnung – Änderungen im europäischen IPR für Schuldverträge, *Internationales Handelsrecht*, 2008., str. 134. i dalje.

<sup>9</sup> Klasiček prigovara ovakvom „nedovoljno preciznom“ načinu propisivanja autonomije volje stranaka jer ostavlja određena pitanja nerazriješenima. Damir KLASIČEK, Autonomija u međunarodnom privatnom pravu – novije tendencije, *Zbornik PFZ*, vol. 56, br. 2-3, 2006., str. 695. Općenito o problemima u vezi s autonomijom volje stranaka vidjeti Petar BOSNIĆ, *Osnovna pitanja autonomije stranaka u međunarodnom privatnom pravu*, doktorska disertacija, Pravni fakultet u Splitu, Split, 1973.

razrađen sadržaj autonomije volje stranaka, ne postoji bitna razlika u odnosu na uređenje u ZRSZ-u. Naime, nijedna od odredbi ne predviđa koneksitet kao pretpostavku valjanosti izbora stranog mjerodavnog prava. Prema tomu, ugovorne stranke mogu izabrati kao mjerodavno i pravo koje nema nikakvih dodirnih točaka s ugovorom.

Nadalje, Uredba Rim I izrijeком predviđa da izbor mjerodavnog prava može biti izričit ili prešutan te određuje kriterije za utvrđivanje prešutnog izbora stranaka: Prešutni izbor mjerodavnog prava mora jasno proizlaziti iz ugovornih odredbi ili okolnosti slučaja.<sup>10</sup> U hrvatskoj pravnoj teoriji također se smatra da stranački izbor temeljem odredbe čl. 19. ZRSZ-a može biti i prešutan.<sup>11</sup> S obzirom na to da navedena odredba ZRSZ-a ne pojašnjava što se podrazumijeva pod prešutnim izborom potrebno ju je tumačiti sukladno s drugim kolizijskim odredbama hrvatskih zakona.<sup>12</sup> Tako primjerice, Pomorski zakonik (dalje: PZ)<sup>13</sup> propisuje da je prešutni izbor onaj gdje se „namjera [ugovornih stranaka] o primjeni određenog prava može utvrditi iz okolnosti slučaja“,<sup>14</sup> dok Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (dalje: ZOSOZP)<sup>15</sup> propisuje da je to izbor kod kojeg se „namjera [ugovornih strana] o primjeni određenog prava može nedvosmisleno utvrditi iz okolnosti slučaja“.<sup>16</sup>

Pored navedenog, volja ugovornih stranaka iz čl. 19. ZRSZ-a može mjerodavnim određivati pravo neke države u odnosu na cijeli ugovor ili samo na neki njegov dio, kao što izrijeком predviđaju i detaljnije odredbe posebnih hrvatskih zakona koji sadrže kolizijska pravila za ugovorne odnose, ali i Uredba

<sup>10</sup> U praksi francuskih sudova, ustaljeno je pravilo da se pozivanje u ugovoru na zakon neke države smatra prešutnim iskaznom stranačke namjere da se primjeni određeno pravo. Tako je *Cour d'Appel de Paris* (12.3.1985, *Revue Internationale du Droit d'Auteur*, br. 126, 1985., str. 147.) utvrdio da je odredba koja u ugovoru o glazbenom uredništvu upućuje na brazilski Zakon o autorskom pravu pokazatelj da su stranke namjeravale primjenu brazilskog prava. Slično tomu, francuski je sud za ugovor o iskorištavanju prava intelektualnog vlasništva u SAD-u i Kanadi utvrdio mjerodavnim francusko pravo na temelju prešutnog izbora jer je ugovor bio napisan francuskim jezikom i sadržavao je uglavke koji su u cijelosti odgovarali odredbama francuskog prava. Navedeno prema Muriel JOSSELINE-GALL, *Les contrats d'exploitation du droit de propriété littéraire et artistique*, GLN Joly, Paris, 1995., str. 373.

<sup>11</sup> Tako i Krešimir SAJKO, *Međunarodno privatno pravo*, 4. izm. i dop. izd., Narodne novine, Zagreb, 2005., str. 144. s pozivom na odredbe materijalnog ugovornog prava iz ZOO-a.

<sup>12</sup> Vidjeti Ivana KUNDA/Romana MATANOVAC VUČKOVIĆ, *Raspodaganje autorskim pravom na računalnom programu – materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti*, *Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci*, vol. 31, br. 1, suppl., 2010., str. 114.-115.

<sup>13</sup> NN 181/2004, 76/2007, 146/2008 i 61/2011.

<sup>14</sup> Vidjeti čl. 975. i 978. PZ-a. U sudskoj praksi postoji primjer prešutnog izbora mjerodavnog prava temeljem ranijeg Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi: VS RH Rev-73/83, 27.10.1983., objavljeno u Krešimir SAJKO/Hrvoje ŠIKIRIĆ/Viliam BOUČEK/Davor BABIĆ/Nina TEPEŠ, *Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava*, Informator, Zagreb, 2001., str. 185. i 186.

<sup>15</sup> NN 132/1998, 63/2008 i 134/2009.

<sup>16</sup> Vidjeti čl. 178. st. 1. ZOSOZP-a.

Rim I.<sup>17</sup> Ipak takvo cijepanje statuta (*depeçage*) nije moguće ako bi se njime narušila koherentnost izabranih materijalnih prava ili bi ta prava došla u sukob. Neovisno o tomu što odredba čl. 19. ne propisuje izrijeком ništa u odnosu na mogućnost izmjena izabranog prava, iz biti stranačke autonomije volje proizlazi da ugovorne stranke mogu svojim sporazumom naknadno mijenjati mjerodavno pravo određujući mjerodavnim pravo države različite od one čije je pravo bilo prvotno izabrano, stavljajući izvan snage raniji izbor mjerodavnog prava bez naknadnog izbora ili pak nadomještajući raniji nedostatak izbora kasnijim sporazumom o izboru mjerodavnog prava. Odredba čl. 3. st. 2. Uredbe Rim I izričito pak propisuje mogućnost naknadnog mijenjanja mjerodavnog prava ugovorom, retroaktivno djelovanje posljednjeg stranačkog izbora ako stranke nisu drugačije odredile, kao i ograničenja te retroaktivnosti prema kojima naknadne promjene mjerodavnog prava temeljem stranačkog raspolaganja ne utječu na valjanost ugovora u pogledu oblika i na prava trećih osoba. Ova ograničenja opravdavaju se načelom pravne sigurnosti, te bi se trebala primjenjivati i prilikom tumačenja odredbe čl. 19. ZRSZ-a u okolnostima kada stranke naknadno mijenjaju mjerodavno pravo.<sup>18</sup>

Ovdje valja spomenuti i odredbu čl. 3. st. 3. Uredbe Rim I koja propisuje da kada su svi drugi elementi situacije u vrijeme kada su stranke izabrale mjerodavno pravo smješteni u državi različitoj od one čije je pravo izabrano, takav stranački izbor ne može spriječiti primjenu odredbi prava te druge države koje se ne mogu derogirati ugovorom (prisilne odredbe, *ius cogens*). Ovime se izbor mjerodavnog prava za ugovore koji su isključivo povezani s pravom određene države (unutardržavna situacija), svodi na inkorporaciju stranih propisa u ugovor u mjeri u kojoj to nije protivno prisilnim propisima (*ius cogens*) te države. Drugim riječima, ne dopušta se namjeravana kolizijskopravna autonomija volje stranaka, već samo materijalnopravna autonomija volje stranaka. Iako bi se na prvi pogled moglo činiti kao da je ova odredba unosi novine u odnosu na ZRSZ, nakon usporedbe s postojećim stanjem koje uspostavlja ZRSZ uočava se da tomu nije tako. Čl. 1. st. 1. ZRSZ-a predviđa da se taj zakon primjenjuje samo na „statusne, porodične i imovinske odnosno druge materijalnopravne odnose s međunarodnim elementom“. Prema tomu, odredba o stranačkom izboru mjerodavnog prava u ugovornim odnosima u čl. 19. ZRSZ-a ograničena je također na pravne odnose s međunarodnim obilježjem. Učinak je jednak onome koji proizvodi čl. 3. st. 3. Uredbe Rim I: Ako su stranke ugovora, koji je povezan samo s Republikom Hrvatskom,<sup>19</sup> izabrale mjerodavno pravo neke strane države, učinak toga izbora je ograničen

<sup>17</sup> Vidjeti čl. 3. st. 1. *in fine* Uredbe Rim I. Takav stav zastupa se i u hrvatskom pravu. Vidjeti K. SAJKO, op. cit., str. 148.

<sup>18</sup> Vidjeti K. SAJKO, op. cit., str. 145.

<sup>19</sup> Odnos isključivo povezan s nekom stranim državom u pravilu ne bi mogao biti predmetom odlučivanja pred hrvatskim sudom.

na inkorporaciju u ugovor odredaba toga stranog prava u mjeri u kojoj one nisu protivne kogentnim odredbama hrvatskog prava. Budući da je Uredba Rim I također ograničenog polja primjene na ugovore koji „uključuju sukob zakona“, što je izraz koji sadržajem odgovara izrazu iz ZRSZ-a „s međunarodnim obilježjem“, odredba čl. 3. st. 3. Uredbe Rim I može se činiti čak i nepotrebnom. Njezina moguća svrha je u tomu što je Uredba Rim I primjenjiva u ukupno dvadeset i sedam država koje ne dijele jednake tradicije u odnosu na ova pitanja.

Upravo činjenica da Uredba Rim I ujednačava pravila država članica EU-a, i okolnost da je EU i sama svojevrsni pravni poredak, objašnjavaju zašto je odredba čl. 3. st. 4. unesena u Uredbu Rim I. Njome se propisuje da kada su svi relevantni elementi situacije u vrijeme kada su stranke izabrale mjerodavno pravo smješteni u jednoj ili više država članica EU, takav stranački izbor mjerodavnog prava koje nije pravo neke države članice, ne može spriječiti primjenu odredbi prava Unije (ranije Zajednice) koje se ne mogu derogirati ugovorom (*ius cogens*). Ova odredba gotovo je preslika odredbe čl. 3. st. 3. Uredbe Rim I izuzev što se država članica zamjenjuje Unijom, a pravo države članice pravom Unije.

### 3. Pravo mjerodavno u nedostatku izbora

Ne izaberu li ugovorne strane izrijekom mjerodavno pravo ili se njihova namjera o tomu ne može s dostatnom sigurnošću utvrditi iz ugovornih odredbi ili okolnosti slučaja, primjenjuje se objektivna poveznica podređenog kolizijskog pravila. Ono je u ZRSZ-u propisano tehnikom postavljanja predmnjeva koje upućuju na mjerodavno pravo za pojedinačne ugovore, njih devetnaest, te opću dvadesetu predmnjevu, koje se mogu oboriti ako postoje posebne okolnosti koje ukazuju na to da je ugovor u užoj vezi s nekim drugim pravom. Od navedenih predmnjeva u ZRSZ-u, za ugovore o raspolaganju pravima intelektualnog vlasništva značajne su one o ugovorima o autorskom pravu i prijenosu tehnologije te opća predmnjeva. U Uredbi Rim I, situacija neizbora mjerodavnog prava uređena je u čl. 4. Tehnički aspekti rješenja vjerno nalikuju onomu usvojenome u ZRSZ-u. Naime, propisano je ukupno osam predmnjeva koje upućuju na mjerodavno pravo za pojedinačne ugovore u st. 1., od kojih su za ugovore o pravima intelektualnog vlasništva relevantne odredbe o mjerodavnom pravu za ugovore o distribuciji i ugovore o franšizi te opća predmnjeva u st. 2.,<sup>20</sup> a koje se sve mogu oboriti ako je jasno iz svih okolnosti slučaja da je ugovor uže povezan s državom različitom od one na koju upućuju kolizijska pravila iz st. 1. ili 2. jer se tada primjenjuje pravo te države. Uredba

<sup>20</sup> Tako i Michael WILDERSPIN, *La Règlement Rome I: la communitarisation et modernisation de la Convention de Rome*, u: Eleanor CASHIN RITAINE/Andrea BONOMI (ur.), *Le nouveau règlement européen « Rome I » relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles*, Genève, 2008., str. 15.

na kraju predviđa da je u slučajevima u kojima se temeljem st. 1. i 2. ne može utvrditi mjerodavno pravo za određeni ugovor, takav ugovor podvrgnut pravu države s kojom postoji najuža veza.

#### 3.1. Kategorije vezivanja

Već iz navedenog uočava se da ZRSZ sadrži posebne predmnjeve pod koje će se moći podvesti ugovori kojima je glavni predmet raspolaganje pravima intelektualnog vlasništva, dok su u Uredbi Rim I takvi ugovori podvrgnuti općoj predmnjevi. Naime, u čl. 20. ZRSZ-a dvije se odredbe izravno odnose na pravo intelektualnog vlasništva.<sup>21</sup> Odredba čl. 20. t. 14. ZRSZ-a navodi da se kao mjerodavno primjenjuje „za ugovor o autorskom pravu – pravo mjesta gdje se u vrijeme primitka ponude nalazilo prebivalište odnosno sjedište autora“. Odredba u čl. 20. t. 18. ZRSZ-a glasi: „za ugovor o prijenosu tehnologije (licencije i dr.) – pravo mjesta gdje se u vrijeme sklapanja ugovora nalazilo sjedište primatelja tehnologije“. Radi ispravne primjene ovih odredbi, jer ne upućuju na jednak način na mjerodavno pravo, potrebno je razgraničiti njihova polja primjene *ratione materiae* polazeći od tumačenja njihovih kategorija vezivanja.

Izraz „ugovor o autorskom pravu“ nije moguće naći u hrvatskim autorskopравnim propisima. U pravnoj teoriji i praksi ustalili su se određeni izrazi kao što je „autorski ugovori“, dok bi ispravnije bilo tu skupinu ugovora nazvati „autorskopравni ugovori“. Prema Hennebergu, autorskopравni ugovori su ugovori kojima autor ili drugi nositelj autorskog prava prenosi na drugu osobu svoje pravo iskorištavanja autorskog djela ili neka od tih prava u određenom trajanju.<sup>22</sup> Slijedom ovog određenja autorskopравnih ugovora može se zaključiti da sadržaj tog pojma odgovara pojmu „ugovor o autorskom pravu“. Rezultat jezičnog tumačenja potonjeg pojma jest njegov obuhvat koji uključuje sve ugovore kojima se na bilo koji način raspolaže autorskim pravom.<sup>23</sup> Postavlja se pitanje što je s pravima koja su srodna autorskom pravu, kao što su pravo proizvođača fonograma, pravo proizvođača videograma te pravo umjetnika izvođača. Uvjerjen samo da se s obzirom na njihovu prirodu, na koju ukazuje i njihovo zajedničko ime, trebaju kolizijskopравno rješavati u okviru odredbe čl. 20. t. 14. ZRSZ-a.

S druge strane, kategorija vezivanja „ugovor o prijenosu tehnologije (licencije i dr.)“ mnogo je zahtjevnija za tumačenje. Pojam „prijenos

<sup>21</sup> Suprotno tomu, Bosnić tvrdi da postoji šutnja ZRSZ-a za ugovor o patentu i drugim pravima industrijskog vlasništva. BOSNIĆ, *Hrvatsko međunarodno privatno pravo*, op. cit., str. 113.

<sup>22</sup> Ivan HENNEBERG, Utjecaj teorija o pravnoj naravi autorskog prava na zakonodavstva o autorskom pravu s posebnim osvrtom na hrvatsko zakonodavstvo, *Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo*, vol. 5., 2004., str. 163. i 164.

<sup>23</sup> O „raspolaganju autorskim pravom“ govori Gliha u raspravi o pravnoj prirodi ugovora iz područja autorskog prava u okviru monističke koncepcije. Igor GLIHA, *Autorsko pravo – pravni propisi*, Zagreb, 2000., str. 11. i 12.

tehnologije“ opisuje gospodarski fenomen koji se odnosi na transakcije čiji je cilj omogućavanje komercijalnog iskorištavanja predmeta zaštite intelektualnim vlasništvom. Stoga taj pojam pripada više ekonomskoj nego li pravnoj sferi.<sup>24</sup> no već je određeno vrijeme prisutan u pravnim propisima i svakako da bi trebao imati i svoje pravno određenje.<sup>25</sup> Pod „prijenosom tehnologije“ redovito se podrazumijeva ugovor o „licenciji“,<sup>26</sup> kao što se to primjerično navodi i navodi u odredbi čl. 20. t. 18. ZRSZ-a, no uputa na „i drugo“ jasno ukazuje da time popis nije dovršen. Stoga pojam „prijenos tehnologije“ valja dodatno tumačiti kako bi se utvrdilo što to drugo osim licencija potpada pod taj krovni naziv. U pravnoj literaturi nalazimo sljedeće određenje: „*Transfer tehnologije se, dakle, može odrediti kao aktivnost putem koje se prenose različiti elementi primjenjive tehnologije sa imaoaca na drugog subjekta sa ciljem da primalac ovlada primenom tehnologije radi njene eksploatacije u privredne ili neprivredne svrhe.*“ Pritom se navedeni elementi shvaćaju kao podatci, informacije, i isprave, zatim tehnološko znanje, tehničko znanje i iskustvo, proizvodno-tehničke isprave potrebne za proizvodnju određenog proizvoda ili pružanje određene usluge, kao i utjelovljeno tehničko znanje poput industrijske opreme, strojeva, poluproizvoda i slično. Te oblici tehnologije koji omogućavaju ovladavanje predmetnom tehnologijom i njezinu primjenu na način sukladan svrsi sklopljenog ugovora o transferu tehnologije.<sup>27</sup>

Kao posljedica usklađivanja hrvatskog sa zakonodavstvom EU-a pojam „prijenosa tehnologije“ dio je hrvatskih propisa. Tako čl. 10. st. 2. t. 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja,<sup>28</sup> spominje „sporazume o prijenosu tehnologije“, no ne definira ih. To čini čl. 3. st. 2. Uredbe Vlade RH o skupnom izuzeću

<sup>24</sup> Čini se da niti u ekonomskim znanostima nije jednostavno pronaći općeprihvaćeno određenje pojma „prijenosa tehnologije“. Vidjeti primjerice Neda MATIJEVIĆ, Temeljne značajke prijenosa tehnologije, *Slobodno poduzetništvo*, vol. 4, br. 17, 1997., str. 103.-110.; Hee JUN CHOI, Technology Transfer Issues and a New Technology Transfer Model, *Journal of Technology Study*, vol. 35, br. 1, 2009, str. 49.-57.

<sup>25</sup> Pojam se koristi i u pravnoj literaturi no učestalo izostaje njegovo određenje. Vidjeti, Tibor VARADY, Transfer tehnologije u ugovorima o dugoročnoj industrijskoj saradnji sa stranim partnerom, *Pravni život*, br. 11, 1982., str. 1175.-1188.; Mladen SINGER, Trgovačka arbitraža kao način rješavanja sporova iz industrijskog vlasništva i prijenosa tehnologija, *Pravo u gospodarstvu*, vol. 35, 1996., str. 364.-381.; Mirna PAVLETIĆ ŽUPIĆ, Transfer tehnologije putem ugovora o tehničkoj pomoći i suradnji, *Hrvatska pravna revija*, vol. 1, br.3 2001., str. 45.-50.; Damir KLASIČEK/Branislav MALAGURSKI, Mogućnost ugovaranja teritorijalnih ograničenja u ugovorima o prijenosu tehnologije, *Pravni vjesnik*, vol. 19, br. 1/2, 2003., str. 383.-394.; Branislav MALAGURSKI, Međunarodno pravo i teritorijalna ograničenja kod prijenosa tehnologije, *Pravni vjesnik*, vol. 19, br. 3-4, 2003., str. 41.-56.

<sup>26</sup> Ugovor o licenciji se svakako smatra tradicionalno gospodarski najvažnijim ugovorom o prijenosu tehnologije. Albert VERONA, *Licencni ugovor u jugoslavenskom, inozemnom i međunarodnom pravu*, Informator, Zagreb, 1981., str. 15.

<sup>27</sup> Bernadet BORDAŠ, *Sukob zakona o transferu tehnologije sa elementom inostranosti* (doktorska disertacija), Pravni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1989., str. 10.-11.

<sup>28</sup> NN 79/2009.

sporazuma o prijenosu tehnologije<sup>29</sup> na sljedeći način: „*Sporazumom o prijenosu tehnologije iz stavka 1. ovoga članka smatra se sporazum o licenciranju patenata, sporazum o licenciranju tehnološkog znanja i iskustva (know-how), sporazum o licenciranju autorskog prava na računalni program ili kombinirani sporazum o licenciranju patenata, tehnološkog znanja i iskustva (know-how) ili autorskog prava na računalni program, uključujući i svaki drugi sporazum koji sadrži odredbe u svezi s prodajom i kupnjom proizvoda, ili odredbe koji se odnose na licenciranje drugih prava intelektualnog vlasništva, kao i na ustupanje prava intelektualnog vlasništva, pod uvjetom da te odredbe ne predstavljaju primarni cilj takvih sporazuma te da su izravno povezane s proizvodnjom predmeta sporazuma.*“ Ovdje svakako valja pripaziti na činjenicu da je ovo određenje pojma „sporazuma o prijenosu tehnologije“ sročeno za svrhe primjene ove Uredbe Vlade RH koja se odnosi na područje tržišnog natjecanja, pa stoga ne bi bilo opravdano pojam „prijenosa tehnologije“ o okviru odredbe o određivanju mjerodavnog prava svesti samo na licencije patenata te znanja i iskustva (*know-how*), a samo zašto što druga prava industrijskog vlasništva nisu od značaja za skupne izuzetke u okviru prava tržišnog natjecanja. Također bi bilo pogrešno „sporazum o licenciranju autorskog prava na računalni program [sic!]“ smjestiti u okvir prijenosa tehnologije za potrebe tumačenja ZRSZ-a jer kao što je na drugom mjestu jasno pojašnjeno, računalni program je autorsko djelo, a autorskim pravom na računalnom programu ne može se raspolagati ugovorom o licenciji, već je samo moguće za drugoga osnovati pravo iskorištavanja računalnog programa.<sup>30</sup>

Smatramo da se odredba čl. 20. st. 18. ZRSZ-a valja tumačiti zajedno s odredbom čl. 20. st. 14. ZRSZ-a i to na način da su međusobno komplementarne i obuhvaćaju ugovorna raspolaganja čiji je glavni predmet pravo intelektualnog vlasništva.<sup>31</sup> S obzirom na sve navedeno možemo zaključiti da bi se odredba čl. 20. st. 18. ZRSZ-a trebala primjenjivati na sve ugovore kojima se raspolaze pravima industrijskog vlasništva, poput patenata, žigova, industrijskih dizajna, topografija poluvodičkih proizvoda, zemljopisne oznake, oplemenjivačkog prava, znanje i iskustvo (*know-how*), a usudili bismo se reći i internetske domene. Prema tomu to bi bili ugovori o licencijama, ali i

<sup>29</sup> NN 9/2011. Uredba je donijeta na temelju navedene odredbe čl. 10. st. 2. t. 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Njoj je prethodila istoimena Uredba, NN 2/2005.

<sup>30</sup> I. KUNDA/R. MATANOVAC VUČKOVIĆ, op. cit., str. 100. i dalje.

<sup>31</sup> Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo dala je do sada najsvēobuhvatniju definiciju intelektualnog vlasništva, prema kojoj prava intelektualnog vlasništva uključuju sva prava vezana uz književna, umjetnička i znanstvena djela, izvedbe umjetnika-izvođača, fonograme i emitiranja, izume u svim područjima ljudskog djelovanja, znanstvena otkrića, industrijske dizajne, žigove, uslužne žigove, trgovačke nazive i oznake podrijetla te zaštitu od nepoštenog trgovanja, kao i sva druga prava koja su rezultat intelektualne aktivnosti u industrijskim, znanstvenim, književnim i umjetničkim područjima. Čl. 2. st. viii. Konvencije o Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo.

ugovori o prijenosu prava (odnosno „ustupanju“ prava kako ih neusuglašeno s drugim propisima naziva prethodno navedena Uredba Vlade RH)<sup>32</sup> te drugi složeni ugovori, poput ugovora o zajedničkom ulaganju, odnosno pothvatu (*joint venture*)<sup>33</sup> te ugovora o tehničkoj suradnji.<sup>34</sup> Tome valja dodati i ugovore o dugoročnoj poslovnoj suradnji, ugovore o izvođenju investicijskih radova (o gradnji i montaži), ugovore o pružanju intelektualnih usluga (ugovori o konzaltingu, ugovori o inženjeringu, ugovori o savjetovanju, ugovori o upravljanju) i slično.<sup>35</sup>

Nasuprot rješenjima iz ZRSZ-a, u okviru popisa u čl. 4. st. 1. Uredbe Rim I, samo su ugovori u kojima je raspolaganje pravom intelektualnog vlasništva sporedna činidba riješeni posebnim predmjetima. To se poglavito odnosi na ugovore o distribuciji i franšizi.<sup>36</sup> Postavlja se pitanje je li takav ugovor kao cjelina podvrgnut pravu mjerodavnom za ugovor o distribuciji ili se cijepa tako da je svaki poseban dio, pa i onaj o pravima intelektualnog vlasništva podvrgnut posebnom vezivanju. U teoriji se predlaže prvo rješenje uz obrazloženje da je raspolaganje pravom intelektualnog vlasništva samo sporedni sadržaj ovih ugovora.<sup>37</sup>

### 3.2. Poveznice

Daljnja analiza odredbe čl. 20. t. 14. ZRSZ-a odnosi se na poveznicu „mjesto prebivališta odnosno sjedišta autora.“<sup>38</sup> Hrvatska teorija smatra da ova poveznica utjelovljuje u usporednom pravu široko prihvaćenu doktrinu karakteristične činidbe. Ovakvo tumačenje odgovara stajalištu u hrvatskoj pravnoj književnosti, a što je moguće zaključiti *argumentum a contrario* jer, kako navodi Župan, označavanje primatelja tehnologije kao osobe kojom se upućuje na mjerodavno pravo za ugovore o prijenosu tehnologije u čl. 20. t. 18.

<sup>32</sup> Pojam „prijenos“ prava zakonski je pojam u Hrvatskoj. Vidjeti Zakon o patentu, NN 173/2003., 87/2005., 76/2007., 128/2010. i 49/2011. Pojam „prijenos“ koristi se i u pravnoj teoriji. Vidjeti Albert VERONA, *Pravo industrijskog vlasništva*, Informator, Zagreb, 1978., str. 94., 137. i 180.

<sup>33</sup> T. VARADY, op. cit., str. 1178.

<sup>34</sup> M. PAVLETIĆ ŽUPIĆ, op. cit.

<sup>35</sup> B. BORDAŠ, op. cit., str. 15.

<sup>36</sup> Vidjeti više Marie-Elodie ANCEL, *The Rome I Regulation and Distribution Contracts*, *Yearbook of Private International Law*, vol. 10, 2008., str. 221.-231.; Laura GARCÍA GUTIÉRREZ, *Franchise Contracts and the Rome I Regulation on the Law Applicable to International Contracts*, *Yearbook of Private International Law*, vol. 10, 2008., str. 233.-244.

<sup>37</sup> Yuko NISHITANI, *Contracts concerning intellectual property Rights*, u: Franco FERRARI/Stefan LEIBLE (ur.), *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, Sellier, München, 2009., str. 62.; Pedro A. DE MIGUEL ASENSIO, *Applicable Law in the Absence of Choice to Contracts relating to Intellectual or Industrial Property Rights*, *Yearbook of Private International Law*, vol. 10, 2008., str. 207.

<sup>38</sup> Takvo rješenje usvaja i čl. 110. st. 3. u svezi s čl. 122. st. 1. švicarskog LDIP-a za sve ugovore o pravu intelektualnog vlasništva jer se određuje mjerodavnost prava države uobičajenog boravišta prenositelja prava, odnosno davatelja licencije.

ZRSZ-a dolazi do odstupanja od doktrine karakteristične činidbe.<sup>39</sup> Složili bismo se s time da je zakonodavac prilikom izrade ZRSZ-a kod autorskopравnih ugovora namjeravao slijediti doktrinu karakteristične činidbe, te da nije smatrao da je kod ugovora o prijenosu tehnologije karakteristična činidba primatelja,<sup>40</sup> već je rukovođen drugim razlozima odlučio odstupiti od onoga što je smatrao karakterističnom činidbom. Naime, pored okolnosti da je ZRSZ nastajao u okviru socijalističkog društvenog uređenja u kojem prava intelektualnog vlasništva nisu imala gospodarski položaj jednak onome koji imaju u okviru kapitalističkog društvenog uređenja, u razdoblju koje je prethodilo usvajanju ZRSZ-a 1982. godine, na području bivše Jugoslavije glavnina stranaka ugovora prijenosu tehnologije, poglavito licencijama, bila je tada jugoslavenske državne pripadnosti, pa je poveznica koja je upućivala na prebivalište ili sjedište primatelja tehnologije uglavnom upućivala na tadašnje jugoslavensko pravo. Time se osiguravala primjena odredbi, uključujući i odredbe iz tadašnjih posebnih propisa za transakcije s inozemstvom i prava intelektualnog vlasništva,<sup>41</sup> kao i odredbi u Zakonu o obveznim odnosima (dalje: ZOO),<sup>42</sup> koje sadrže specifična rješenja za ugovore o licencijama.<sup>43</sup> Također se ovo rješenje smatralo rezultatom činjeničnih okolnosti da je takav ugovor o prijenosu tehnologije prvenstveno bio sklopljen radi iskorištavanja predmetne tehnologije u državi sjedišta primatelja tehnologije, poglavito u takvim ugovorima sklopljenima između pravnih subjekata iz razvijenih zemlja i zemalja u razvoju.<sup>44</sup> Je li ovakvo rješenje primjereno današnjim gospodarskim i društvenim okolnostima legitimno je pitanje, međutim u okolnostima skorašnjeg očekivanog ulaska u EU ne čini se svrhovitim mijenjati ZRSZ, kada će ga u okviru svojeg polja primjene zamijeniti Uredba Rim I.<sup>45</sup>

<sup>39</sup> Mirela ŽUPAN, *Pravo najbliže veze u hrvatskom i europskom međunarodnom privatnom ugovornom pravu*, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2006., str. 186.

<sup>40</sup> I drugi autori smatraju da je osoba koja obavlja karakterističnu činidbu nedvojbeno ona osoba koja prenosi na drugoga tehnologiju. Vidjeti D. KLASIČEK/B. MALAGURSKI, op. cit., str. 390. i 392.

<sup>41</sup> Primjer takvog propisa je Uredba o načinu i uslovima zaključivanja ugovora o ustupanju i pribavljanju prava industrijske svojine u inostranstvu i ugovora o pravno-tehničkoj suradnji sa inostranstvom od 31.1.1973. koju spominje Miodrag JANJIĆ, *Licenca*, u: *Enciklopedija imovinskog prava i udruženog rada*, Tom 1, Beograd, 1978., str. 903. Vidjeti i T. VARADY, op. cit.

<sup>42</sup> NN 35/2005. i 41/2008.

<sup>43</sup> Vidjeti čl. 699.-724. ZOO-a. Vidjeti više u Romana MATANOVAC VUČKOVIĆ, *Prijenos i licencija žiga u kontekstu prilagodbe hrvatskog prava europskom* (doktorska disertacija), Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2010., poglavlje IV.B.IV. Licencija žiga, posebice str. 512.-515.

<sup>44</sup> B. BORDAŠ, op. cit., str. 130.

<sup>45</sup> Čini se da takav stav slijedi i dalje slijedi dio hrvatske pravne znanosti jer se predlaže mjerodavnost „prava na čijem području osoba kojoj je pravo preneseno ili ustupljeno ima redovno boravište, glavnu upravu ili glavno poslovno mjesto“. Vidjeti K. SAJKO/H. SIKIRIĆ/V. BOUČEK/D. BABIĆ/N. TEPEŠ, op. cit., str. 298.-299.

Vraćajući se na pitanje određivanja karakteristične činidbe, valja istaknuti da je ono značajno i u okviru Uredbe Rim I gdje su ugovori o raspolaganju pravom intelektualnog vlasništva podvrgnuti upravo poveznici „uobičajenog boravišta osobe koja obavlja karakterističnu činidbu“,<sup>46</sup> jer propis posebnih vrsta ugovora u čl. 4. st. 1. ne sadrži odredbu koja bi uređivala ugovore kojima je glavni predmet raspolaganje pravom intelektualnog vlasništva.<sup>47</sup> Na sudu je stoga utvrditi koja je činidba karakteristična i pritom valja postupiti oprezno jer se ne primjenjuje pravo mjesta obavljanja karakteristične činidbe, već mjesta gdje je uobičajeno boravište osobe koja ju obavlja.<sup>48</sup> Doktrina karakteristične činidbe počiva na shvaćanju da određena činidba u ugovoru ispunjava gospodarsko-društvenu svrhu u nekoj državi, stoga se utvrđuje „funkcionalnom analizom“ pravnog odnosa o kojem je riječ. To je najčešće činidba koja nije plaćanje, već primjerice predaja robe ili pružanje usluga,<sup>49</sup> no ponekad ovo pravilo o nenovčanoj činidbi kao karakterističnoj nije moguće slijediti.

Na primjeru ugovora o raspolaganju autorskim pravom uočava se da na strani autora postoji obveza osnivanja prava iskorištavanja tog programa za stjecatelja, dok je na strani stjecatelja prisutna obveza plaćanja određene naknade. Slijedom funkcionalne analize ovih temeljnih protučinidaba moguće je doći do zaključka da je karakteristična činidba ona autora. S jedne strane, autor je u stvaranje djela uložio određeni intelektualni napor, vrijeme, a nerijetko i materijalna sredstva. S druge strane, stjecatelj nema mogućnost zakonitog korištenja toga djela bez dopuštenja autora.<sup>50</sup> Dakle, svrha prijenosa imovinskog autorskog prava ili osnivanja za drugoga prava iskorištavanja nekog autorskog djela jest zadovoljenje potrebe za korištenjem autorskog djela pa bi karakteristična u društveno-gospodarskom smislu bila činidba autora. Nasuprot

<sup>46</sup> Čl. 4. st. 2. Uredbe Rim I. Na doktrini karakteristične činidbe temelje se i ugovorne kolizijske odredbe zakona stranih država, primjerice čl. 28. njemačkog *EGBGB-a*; čl. 57. talijanskog *LDIP-a*; čl. 22. makedonskog *ZMPP-a*; čl. 20. slovenskog *ZMZPP-a*.

<sup>47</sup> Takva odredba bila je uključena u čl. 4. st. 1. t. f) Prijedloga Uredbe Rim I i predviđala je da je mjerodavno pravo uobičajenog boravišta osoba koja prenosi na drugoga neko isključivo pravo.

<sup>48</sup> Na ovo posebno ukazuju je SIS HGK u odluci IS-P-12/93 od 13.4.1993. (navedeno prema K. SAJKO/H. SIKIRIĆ/V. BOUČEK/D. BABIĆ/N. TEPEŠ, op. cit., str. 146.) u nemogućnosti da podvede ugovor pod neku odredbu s popisa pogrešno primijenio doktrinu karakteristične činidbe jer je naveo da je „kao mjerodavno odredio hrvatsko pravo budući da je karakterističnu činidbu – proizvodnju robe i njenu isporuku te isporuku materijala i predaju opreme – trebalo izvršiti u Hrvatskoj.“ Postupajući na ovaj način arbitražno vijeće SIS HGK-a zapravo je primijenilo poveznicu mjesta ispunjenja ugovorne obveze (*lex loci solutionis*), a nije se rukovalo doktrinom karakteristične činidbe.

<sup>49</sup> Adolf F. SCHNITZER, *Handbuch des Internationales Privatrecht*, II, 4. izd., Basel, 1958., str. 52. i 53.; Benedeta UBERTAZZI, *Il Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*. Giuffrè editore, Milano, 2008., str. 69. i 70.; Mario GIULIANO/Paul LAGARDE, *Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations*, OJ C 282, 31.10.1980., str. 1., str. 20.

<sup>50</sup> U tom smislu François DESSEMONTET, *Les contrats de licence en droit international privé*, u: *Mélanges Guy Flattet*, Lausanne, 1985., str. 450.; Y. NISHITANI, op. cit., str. 68.

tomu, poglavito njemačka pravna teorija smatra da okolnosti, poput toga da je riječ o isključivom raspolaganju, ograničenju prenijetog prava iskorištavanja samo na područje jedne države, da je stjecatelj preuzeo obvezu iskorištavanja ili da je obveza plaćanja navedena u postotku od prodajne cijene ili zarade od prodaje, predstavljaju prevagu u korist stjecatelja kao ugovorne strane koja obavlja karakterističnu činidbu.<sup>51</sup> Navodi se, između ostalog, da je karakteristična činidba ona stjecatelja, odnosno primatelja jer on preuzima poduzetnički i pravni rizik ulažući sredstva u komercijalizaciju predmeta zaštite.<sup>52</sup> Kritike ovom pristupu upućuju se poglavito stoga što se neovisno o tim okolnostima obveza stjecatelja ne mijenja u svojoj biti,<sup>53</sup> dok je samo djelo i dalje nužno da bi se iskorištavalo i ono autoru omogućava stjecanje naknade iskorištavanjem.<sup>54</sup> Daljnje kritike polaze od toga što je obveza iskorištavanja, kao čimbenik presudan za određivanje mjerodavnog prava, katkad utvrđiva samo prema dispozitivnim odredbama mjerodavnog materijalnog prava pa to vodi cirkularnosti samog kolizijskopravnog postupka.<sup>55</sup>

Ugovori kojima je raspolaganje pravom intelektualnog vlasništva tek sporedni predmet, primjerice ugovori o distribuciji i ugovori franšizi, za razliku od rješenja u čl. 4. st. 1. Uredbe Rim I, u ZRSZ-u nisu uvršteni na popis iz čl. 20. Stoga se u okviru ZRSZ-a na njih primjenjuje opća odredba iz čl. 20 t. 20. koja glasi: „za ostale ugovore – pravo mjesta gdje se u vrijeme primitka ponude nalazilo prebivalište odnosno sjedište ponuditelja.“ Toj odredbi upućivane su opravdane teorijske kritike jer se uputa na pravo prebivališta odnosno sjedišta ponuditelja ne mora poklapati s pravom koje je u najužoj vezi s ugovorom. Povrh toga, u praktičnom smislu može biti izuzetno teško utvrditi tko je zapravo

<sup>51</sup> Vidjeti primjerice E. ULMER, op. cit., str. 48.-51.; P. MANKOWSKI, op. cit., str. 138.; EUROPEAN MAX-PLANCK GROUP FOR CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY (CLIP), *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations („Rome I“) of December 15, 2005 and the European Parliament Committee on Legal Affairs' Draft Report on the Proposal of August 22, 2006*, München, 2007., dostupno na: [http://www.ivir.nl/publications/eechoud/Clip\\_Rome\\_I\\_Comment.pdf](http://www.ivir.nl/publications/eechoud/Clip_Rome_I_Comment.pdf), str. 4. i 5.-6.; Axel METZGER, *Transfer of Rights, License Agreements, and Conflict of Laws: Remarks on the Rome Convention of 1980 and the Current ALI Draft*, u: Jürgen BASEDOW/Joseph DREXL/Annette KUR/Axel METZGER (ur.), *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2005., str. 63., 69. i dalje; Jacques, RAYNARD *Droit d'auteur et conflits de lois : Essai sur la nature juridique du droit d'auteur*, LITEC, Paris, 1990., str. 564. i dalje.

<sup>52</sup> Tako u okviru nakladničkog ugovora M. JOSSELINE-GALL, op. cit., str. 377. i 378.

<sup>53</sup> Mireille M. VAN EECHOU, *Choice of Law in Copyright and Related Rights: Alternatives to the Lex Protectionis*, Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2003., str. 199.-201.; Y. NISHITANI, loc. cit.

<sup>54</sup> James J. FAWCETT/Paul L.C. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998., str. 574.

<sup>55</sup> Y. NISHITANI, loc. cit.

ponuditelj, a ako je to i moguće učestalo je to ishod puke slučajnosti.<sup>56</sup> Tome se ovdje dodaje i zamjerka cirkularnosti kolizijskopavnog upućivanja jer se poveznicom označava okolnost koja ovisi o materijalnom pravu (da bi se odredio ponuditelj potrebno je odrediti i je li određena komunikacija među stranama udovoljila uvjetu za ponudu) što pretpostavlja materijalnopravno zadiranje u bit spora prije određivanja mjerodavnog prava. Neki od ovih prigovora su možda bili i nadahnuće tijelu primjene kada se za ugovore, koji nisu u popisu, odlučilo zaobići uputu na prebivalište odnosno sjedište ponuditelja i primijeniti pravo određeno temeljem doktrine karakteristične činidbe.<sup>57</sup>

### 3.3. Klauzula izuzeća

Preostaje osvrnuti se i mogućnost koju pružaju i ZRSZ i Uredba Rim I, a to je korekcija upute na mjerodavno pravo temeljen prethodno navedenih odredbi ako je neko drugo pravo uže povezano s odnosnim ugovorom. Tako čl. 20. ZRSZ-a koristi formulaciju: „*ako posebne okolnosti slučaja ne upućuju na drugo pravo*“, dok čl. 4. st. 3. Uredbe Rim I propisuje: „*ako je jasno iz svih okolnosti slučaja da je ugovor očigledno uže povezan s državom različitom od one na koju upućuju odredbe stavaka 1. i 2.*“. U hrvatskoj pravnoj teoriji postoje različita mišljenja o tome kakva je priroda navedene odredbe ZRSZ-a. S jedne strane, smatra se da se radi o upućivanju na pravo najbliže veze.<sup>58</sup> Ovdje dostaje reći da izričaj i svrha odredbe opravdavaju drukčije gledanje te da se odnosni dio odredbe čl. 20. ZRSZ-a treba smatrati klauzulom izuzeća (izbjegavajućom klauzulom).<sup>59</sup> Naime, ne čini se moguće provjeriti postoje li posebne okolnosti slučaja koje upućuju na drugo pravo ako prije toga nije utvrđeno koje je to „prvo pravo“. „Prvo pravo“ je upravo ono pravo na koje upućuje neka od odredbi s popisa u čl. 20. ZRSZ-a. Dakle, tek nakon utvrđenja koje je pravo „prvo“ mjerodavno po predmnevi neke odredbe s popisa, moguće je tu predmnevu iskušati provjerom upućuju li posebne okolnosti na neko „drugo pravo“, te ako je odgovor potvrđan i oboriti ju u korist primjene tog „drugog prava“. Izučavanjem hrvatske prakse u primjeni čl. 20. ZRSZ-a dolazi se do zaključka da postoje određene teškoće s primjenom klauzule izuzeća jer se tijelo, koje je donijelo odluku, zadržava samo na jednostavnom utvrđenju da

<sup>56</sup> Davor BABIĆ, Određivanje mjerodavnog prava za ugovore u praksi Stalnog izabranog sudišta pri HGK, *Hrvatsku pravna revija*, br. 12, 2000., str. 159.; M. ŽUPAN, op. cit., str. 186.

<sup>57</sup> TS Rijeka P-1176/2000 6.5.2003., navedeno prema M. ŽUPAN, op. cit., str. 193.; SIS HGK IS-P-12/93 13.4.1993. te SIS HGK IS-P-5/93 24.5.1994., navedeno prema K. SAJKO/H. SIKIRIĆ/V. BOUČEK/D. BABIĆ/N. TEPEŠ, op. cit., str. 146.

<sup>58</sup> O tomu vidjeti više I. KUNDA/R. MATANOVAČ VUČKOVIĆ, op. cit., str. 121.-122.

<sup>59</sup> O klauzuli izuzeća općenito vidjeti K. SAJKO, op. cit., str. 156.-160.; M. ŽUPAN, op. cit., str. 27. i dalje. Klauzula izuzeća postoji i u usporednom pravu, primjerice čl. 28. st. 5. njemačkog *EGBGB-a*, čl. 57. talijanskog *LDIP-a*, čl. 20. slovenskog *ZMPP-a* i svakako najpoznatija opća klauzula izuzeća u čl. 15. švicarskog *LDIP-a*, ali i novija u čl. 3. makedonskog *ZMPP-a*.

nema posebnih okolnosti slučaja koje upućuju na drugo pravo kao mjerodavno, a da to uopće ne obrazlaže niti navodi okolnosti koje je uzelo u obzir.<sup>60</sup>

Uspoređujući izričaje odredbi čl. 20. ZRSZ-a i čl. 4. st. 3. Uredbe Rim I, uočava se da su predmneve vrlo snažne i da se mogu oboriti samo u iznimnim slučajevima.<sup>61</sup> To je stoga što se ovakvom kolizijskopravnom tehnikom predmneva i klauzule izuzeća uspostavlja ravnoteža između za ugovorne odnose izuzetno bitnih načela predvidljivosti i pravne sigurnosti koja se jamče predmnevama, te fleksibilnosti radi primjene prava najuže veze koja se postiže izbjegavajućom klauzulom.<sup>62</sup> Stoga valja biti oprezan za prijedlozima nekih autora da se u složenim ugovorima o raspolaganju pravima intelektualnog vlasništva inače mjerodavno pravo, pomoću klauzule izuzeća zamijeni pravom države zaštite kao države s kojom postoji uža veza.<sup>63</sup>

### 3.4. Najuža veza

Odredba čl. 4. st. 4. Uredbe Rim I određuje da ukoliko se mjerodavno pravo ne može utvrditi prema posebnim presumpcijama iz st. 1. i generalnoj presumpciji iz st. 2. u korist uobičajenog boravišta stranke koja vrši karakterističnu činidbu, za ugovor je mjerodavno pravo države s kojom je on najuže povezan. Pitanje je hoće li doći do primjene ove odredbe kada se radi o ugovorima o intelektualnom vlasništvu. Nema sumnje da će postojati potreba posizanja za tom odredom u slučaju ugovora o unakrsnom licenciranju gdje su činidbe objiju strana jednake ili u slučaju ugovora o zajedničkom pothvatu koji obuhvaćaju brojne specifične, različite ili jednake, obveze objiju strana, a koje su ključne za ostvarivanje svrhe ugovora. Ovo pitanje posebnu težinu dobiva u svjetlu tvrdnji nekih autora da se ugovori o raspolaganju pravima intelektualnog vlasništva, izuzev onih najjednostavnijih, ne mogu podvesti pod odredbe čl. 4. st. 1. i 2. jer je praktično nemoguće odlučiti koja je od činidaba karakteristična. Tako se navodi primjer ugovora koji uključuje obvezu jedne strane na davanje

<sup>60</sup> SIS HGK IS-P-15/96 15.9.1997.; SIS HGK IS-P-16/97 15.12.1998., navedeno prema K. SAJKO/H. SIKIRIĆ/V. BOUČEK/D. BABIĆ/N. TEPEŠ, op. cit., str. 147. i 148. Vidjeti i praksu u M. ŽUPAN, op. cit., str. 192. i dalje.

<sup>61</sup> U odnosu na Uredbu Rim I tako i Antonio LEANDRO, Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (« Roma I ») u: Francesco SALERNO/Pietro FRANZINA (ur.), *Le nuove leggi civili commentate*, vol. 32, br. 3-4, 2009., str. 648.; MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I), *RabelsZ*, vol. 71, 2007., str. 253. i dalje.

<sup>62</sup> Vidjeti t. 16. preambule Uredbe Rim I; Bertrand ANCEL, La loi applicable au défaut de choix, u: Eleanor CASHIN RITAINE/Andrea BONOMI (ur.), *Le nouveau règlement européen « Rome I » relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles*, Genève, 2008., str. 86.

<sup>63</sup> U okviru Rimske konvencije vidjeti Paul GOLDSTEIN, *International Copyright: Principles, Law and Practice*, Oxford University Press, New York, 2001., str. 113.; D. KLASIČEK/B. MALAGURSKI, op. cit., str. 390.



licencije za iskorištavanje predmeta, a drugu obvezuje na iskorištavanje predmeta licencije jer se smatra da takvi ugovori imaju protučinidbe jednakog značaja.<sup>64</sup> Ovakvo stajalište bi u velikom broju ugovora o pravima intelektualnog vlasništva pomaklo kolizijskopravno težište s odredbe koja počiva na karakterističnoj činidbi na odredbu o najužoj vezi. Smatramo da je to nepoželjno poglavito stoga što se time unosi pravna nesigurnost i nepredvidljivost rješenja, upravo oni neželjeni učinci upute na pravo najuže veze zbog čega je ta poveznica stavljena na posljednje mjesto u kaskadi poveznica u okviru čl. 4. Uredbe Rim I.<sup>65</sup>

ZRSZ ne sadrži odredbu o najužoj vezi poput opisane odredbe iz Uredbe Rim I. Čini nam se da je to posljedica toga što se ZRSZ, u slučaju da neki ugovor nije obuhvaćen popisom, ne oslanja na doktrinu karakteristične činidbe, već na okolnost koja stranka je ponudila sklapanje ugovora, pa u okviru primjene ZRSZ-a neće nastati situacije u kojima je nemoguće odrediti mjerodavno pravo za određeni ugovor jer načelno se pitanje ponuđača uvijek može utvrditi prema nekom materijalnom rješenju.

### 3.5. Potrošački ugovori

Mnogi ugovori kojima se raspolaže pravima intelektualnog vlasništva po svojoj su prirodi potrošački ugovori. U hrvatskom pravu nije uspostavljen kolizijskopravni sustav zaštite potrošača kakav postoji u Uredbi Rim I. Sve ugovore, bili one građanskopravni, trgovački ili potrošački, ZRSZ uređuje na jednak način. U okviru Zakona o zaštiti potrošača<sup>66</sup> (dalje: ZZZP), predviđen je mehanizam zaštite od primjene izabranog stranog mjerodavnog prava koje bi potrošača s boravištem u Hrvatskoj stavilo u lošiji položaj od onog koji ima prema hrvatskom pravu.<sup>67</sup> To ipak ne rješava položaj onih potrošača čije je

<sup>64</sup> James J. FAWCETT/Paul TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, 2. izd., 2011., str. 761. i dalje.

<sup>65</sup> Nailazimo i na suprotna stajališta u okviru ranije pravne teorije koja smatraju da je najuža veza kao poveznica najbolje rješenje jer omogućava ispitivanje svih okolnosti slučaja, ali i gospodarskih, i društvenih interesa i svrha svakog pojedinačnog ugovora. B. BORDAŠ, *op. cit.*, str. 121.

<sup>66</sup> NN 79/2007, 125/2007, 79/2009 i 133/2009.

<sup>67</sup> U ZZZP-u su u hrvatsko pravo preuzete odredbe iz pravne steđevine Europske unije koje se odnose na zaštitu potrošača u privatnopravnim odnosim, s time da se, prema čl. 3. t. 1. ZZZP-a, potrošačem smatra svaka fizička osoba koja sklupa pravni posao na tržištu, u svrhe koje nisu namijenjene njegovom zanimanju niti njegovoj poslovnoj aktivnosti ili poduzetničkoj djelatnosti. Vidjeti o zaštiti potrošača od nepoštenih ugovornih uglavaka Silvija PETRIĆ, O nepravilnim klauzulama općih uvjeta ugovora u pravu Europske unije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 39, br. 1/2, 2002., str. 59.-81.; Marko BARETIĆ, Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima, u: Mihajlo DIKA/Zdenka POGARČIĆ (ur.), *Obveze trgovca u sustavu zaštite potrošača*, Narodne novine, Zagreb, 2003., str. 57. i dalje.; Ana POŠČIĆ, Nepoštena klauzula u potrošačkim ugovorima, *Zbornik PFS*, vol. 34, br. 2, 2005., str. 165.-190.; Vesna TOMLJENović/Emilia ČIKARA (ur.), *Nepoštene ugovorne odredbe: Europski standardi i hrvatska provedba*, Pravni fakultet u Rijeci/HUUPP, Rijeka (u pripremi).

uobičajeno boravište izvan Hrvatske, kao niti okolnosti u kojima ne postoji izbor mjerodavnog prava.

U Uredbi Rim I samo su određeni potrošački ugovori pod zaštitnim kolizijskopравnim režimom propisanim čl. 6. Pretpostavke su da je potrošački ugovor sklopljen u sljedećim okolnostima: a) poduzetnik je obavljao svoje trgovačke ili profesionalne djelatnosti u državi u kojoj je uobičajeno boravište potrošača ili b) poduzetnik je bilo kojim sredstvima usmjerio takve djelatnosti prema toj državi ili nekoliko država uključujući i tu državu. Dodatna pretpostavka koja se primjenjuje kumulativno uz a) ili b) zahtijeva da je potrošački ugovor sklopljen u okviru djelatnosti navedenih u a) ili b).<sup>68</sup> Takav ugovor može biti podvrgnut izabranom mjerodavnom pravu, ali u mjeri u kojoj taj izbor ne lišava potrošača zaštite koju mu pružaju prisilna pravila onog prava koje bi bilo mjerodavno da nema stranačkog izbora. Pravo koje se primjenjuje na potrošačke ugovore, pa tako i one kojima se raspolaže pravom intelektualnog vlasništva, u slučaju da ugovorne strane nisu iskoristile mogućnost izbora mjerodavnog prava, pravo je države uobičajenog boravišta potrošača. Ako nije ispunjena neka od pretpostavki iz čl. 6. Uredbe Rim I, potrošački ugovor podvrgava se pravu mjerodavnom prema ostalim člancima Uredbe Rim I.

### 4. Zaključak

Usporedba dvaju propisa, bivšeg jugoslavenskog ZRSZ-a koji su bile preuzele sve bivše republike, a danas je još uvijek na snazi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te Uredbe Rim I, nasljednice Rimske konvencije, čija primjena je izravna od trenutka ulaska u Europsku uniju, ukazuje na određene primjene koje će nastupiti u kolizijskopравnom uređenju ugovora o raspolaganju pravima intelektualnog vlasništva. I dok su razlike u odnosu na izbor mjerodavnog prava u manjoj mjeri izražene, u okviru podredne poveznice pojavljuju se značajna odstupanja od postojećih rješenja. Naime, u nedostatku stranačkog izbora poveznica koju koristi Uredba Rim I nadahnuje se doktrinom karakteristične činidbe, pri čemu postoje prijepori oko toga koja je činidba karakteristična u ugovorima o raspolaganju pravima intelektualnog vlasništva, kao i različita mišljenja o tomu u kojim okolnostima treba smatrati da je karakteristična činidba neutvrđiva te je potrebno primijeniti poveznicu najuže veze. Slijedom toga, sudovi i druga tijela primjene, kao punomoćnici stranaka imaju pred sobom vrlo zahtjevnu zadaću, koja će moguće u budućnosti postati nešto lakša temeljem smjernica koje bi Sud Europske unije mogao pružiti u okviru svojih tumačenja.

<sup>68</sup> Izuzeci od primjene ovoga članka postoje za određene vrste ugovora. Vidjeti čl. 6. st. 4. Uredbe Rim I.