



URAD
REPUBLIKE
SLOVENIJE
ZA *intelektualna*
LASTNINO

Slovenian Intellectual
Property Office

ANALIZA STANJA NA PODROČJU UVELJAVLJANJA PRAVIC INTELKTUALNE LASTNINE V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2023

© ® ℙ ™ SM

doc. dr. Eneja Drobež

Magda Teppey

Junij 2024

Analiza je nastala v okviru mednarodnega sodelovanja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino z EUIPO oziroma Evropskim opazovalnim uradom za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine (Observatory), ki je izdelavo analize in javno predstavitev tudi finančno podprl, pri projektu Case Law.

POVZETEK

Pravo EU ureja pravice intelektualne lastnine v več direktivah in uredbah. Na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine je ključna Direktiva 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju Direktiva 2004/48). Namen direktiv je približati pravo držav članic na tem pravnem področju. V poročilu analizirava trende uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2023. Namen analize je preveriti, kako slovenska sodišča razlagajo zakonske določbe, s katerimi so bile implementirane evropske direktive.

Analiza je sestavljena iz dveh delov: 1) uvodnega dela s kvantitativno analizo, ter 2) nabora povzetkov ključnih sodnih odločb s komentarji. V okviru kvantitativne analize pregledava trend spreminjanja števila zadev s področja intelektualne lastnine, ki so jih obravnavala slovenska sodišča, v obdobju zadnjih desetih let. Pri tem je zaznati predvsem zaskrbljujoč trend nizkega števila relevantnih sodnih odločitev.

V drugem delu analize so ob upoštevanju relevantne nacionalne in EU zakonodaje predstavljeni povzetki ključnih sodnih odločb. V posamezni zadevi so predstavljena stališča sodišč na vseh stopnjah. Namen komentarjev k posameznim sodnim odločbam je spodbuditi teoretično razpravo o interpretaciji zakonskih določb, ki jih je uporabilo sodišče v sodnem sporu.

KAZALO VSEBINE

1	Uvod - kvantitativna analiza	1
1.1	Projekt Case Law	1
1.2	Metodologija	2
1.3	Število pregledanih in izbranih odločitev	4
2	Analiza ključnih sodnih odločb	6
2.1	Industrijska lastnina	6
2.1.1	Znamka	6
2.1.1.1	Prepovedni in odstranitveni zahtevki	6
2.1.1.2	Negativna ugotovitvena tožba	10
2.1.1.3	Relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke	12
2.1.2	Patent	15
2.1.3	Varstvo pred nelojalno konkurenco	19
2.1.4	Odločitve o predlogih za izdajo začasne odredbe, za zavarovanje dokazov in za razkritje informacij	21
2.1.4.1	VSL sklep V Cpg 389/2023 z dne 12. septembra 2023	21
2.1.4.2	VSL Sklep V Cpg 43/2023 z dne 14. februarja 2023	26
2.1.4.3	VSL Sklep V Cpg 28/2023 z dne 14. februarja 2023	27
2.1.4.4	VSL Sklep V Cpg 316/2023 z dne 7. julija 2023	30
2.1.4.5	VSL Sklep V Cpg 93/2023 z dne 27. februarja 2023	33
2.1.5	Carinski ukrepi	35
2.1.6	Poslovna skrivnost	39
2.2	Avtorska in sorodne pravice	44
2.2.1	Izračun odškodnine za kršitev avtorskih pravic	44
2.2.2	Izjeme od obveznega kolektivnega upravljanja	47
2.2.3	Opredelitev uporabnika pri javni priobčitvi komercialnih fonogramov	52
2.2.4	Narava kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic	55
2.2.5	Retransmisija RTV programov posebnega pomena	58
3	Zaključek	61
4	Literatura	63

1 UVOD - KVANTITATIVNA ANALIZA

1.1 PROJEKT CASE LAW

Avtorsko pravo EU ureja 13 direktiv in dve uredbi, katerih namen je harmonizirati temeljne pravice avtorjev, izvajalcev, producentov in izdajateljev televizijskih programov. Z določitvijo usklajenih standardov na ravni EU se zmanjšujejo nacionalna neskladja. Zagotavlja se raven varstva, ki je potrebna za spodbujanje ustvarjalnosti in naložb v ustvarjalnost. Usklajeni standardi spodbujajo kulturno raznolikost ter potrošnikom in podjetjem omogočajo boljši dostop do digitalnih vsebin in storitev po vsej Evropi.¹

V okviru pravic industrijske lastnine pravo EU ureja modele in znamke, v širšem smislu pa spada sem tudi varstvo poslovne skrivnosti. Pravni okvir za blagovne znamke temelji na štiristopenjskem sistemu za registracijo blagovnih znamk, ki soobstaja z nacionalnimi sistemi blagovnih znamk, usklajenimi z Direktivo (EU) 2015/2436 z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (v nadaljevanju Direktiva 2015/2436). Poleg nacionalne poti so možne poti do zaščite blagovne znamke v EU še pot Beneluxa, blagovna znamka EU, uvedena leta 1994, in mednarodna pot. Uredba (EU) 2017/1001 z dne 14. junija 2017 določa blagovno znamko EU (v nadaljevanju Uredba 2017/1001), ki ima enotno naravo in enak učinek po vsej EU. Direktiva 98/71/ES z dne 13. oktobra 1998 je temelj za harmonizacijo nacionalnih zakonodaj o pravnem varstvu modelov, Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 pa je uvedla sistem Skupnosti za varstvo modelov.²

Da lahko preverimo, ali države članice upoštevajo pravo EU ne samo na ravni sprejemanja zakonov, temveč tudi na ravni odločanja v konkretnih primerih, je nujno kontinuirano spremljanje in primerjanje sodne prakse nacionalnih sodišč. Evropski observatorij za kršitve pravic intelektualne lastnine (European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights), kot del EUIPO na tem področju izvaja vrsto dejavnosti, ki med drugim vključujejo zbiranje ključnih nacionalnih

¹ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright-legislation> (nazadnje obiskano 15. 6. 2024).

² <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/36/intellectual-industrial-and-commercial-property> (nazadnje obiskano 15. 6. 2024).

sodnih odločb o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine. Ključne odločitve so javno dostopne v enotnem repozitoriju z možnostjo iskanja (podatkovna zbirka [eSearch Case Law](#)).³

V Sloveniji se projekti zbiranja in analize ključnih sodnih odločb izvajajo za obdobje od leta 2006 naprej. Doslej je bilo objavljenih šest analiz,⁴ pričujoča analiza pa je sedma po vrsti. V zadnjih petih letih se analize izvajajo na letni ravni.

Analiza je razdeljena na dva dela: v prvem uvodnem delu je za lažje razumevanje dinamike in trendov, predstavljena kvalitativna analiza sodnega uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji; drugi del pa vsebuje zbirko sodne prakse v obliki povzetkov ključnih odločitev. V posamezni zadevi so ob upoštevanju relevantnih določb nacionalnega in EU prava predstavljena stališča sodišč na vseh stopnjah. Namen komentarjev k posameznim sodnim odločbam je spodbuditi teoretično razpravo o interpretaciji zakonskih določb, ki jih je uporabilo sodišče v konkretnem sodnem sporu.

1.2 METODOLOGIJA

Analiza uveljavljanja pravic intelektualne lastnine je najprej zahtevala zbiranje podatkov o sodnih primerih na tem področju v Sloveniji. Namen analize je bil poiskati ključne sodne odločbe s tega področja. Ustrezne odločbe so bile tiste, ki so vključevale vprašanja (domnevnih) kršitev pravic intelektualne lastnine. Kot **ključne** sva izbrali odločbe, ki:

- vsebujejo pomembnejše materialnopravne odločitve v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine in

³ <https://www.euipo.europa.eu/en/observatory/enforcement/case-law> (nazadnje obiskano 15. 6. 2024).

⁴ Mežnar, Š., & Ovčak Kos, M. (2015). Pravna ocena stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v RS; Drobež, E., & Teppey, M. (2019). Analiza stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2018; Drobež, E., & Teppey, M. (2020). Analiza stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2019; Drobež, E., & Teppey, M. (2021). Analiza stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v letu 2020; Drobež, E., & Teppey, M. (2022). Analiza stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v letu 2021; Drobež, E., & Teppey, M. (2023). Analiza stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v letu 2022.

- pomenijo nov vidik v sodni praksi ali zaokroženo celoto dotedanje sodne prakse, oziroma ki
- vplivajo na položaj širšega kroga imetnikov pravic.

V ta namen sva:

- 1) zbrali vse sodne odločbe, ki vključujejo spore v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Sodbe sva iskali s pregledom tovrstnim sporom namenjenega vpisnika gospodarskega oddelka Višjega sodišča v Ljubljani (VSL), po bazah sodnih odločb, kot sta www.sodnapraksa.si in www.iusinfo.si, ter s poizvedovanji med sodniki in strokovnimi sodelavci o aktualnih ključnih sodbah s tega področja.
- 2) razvrstili sodne odločbe tako, da sva izločili vse primere, ki ne izpolnjujejo ustreznih meril, ter
- 3) prebrali vsako sodno odločbo in iz nje izluščili ključne informacije.

Zbirka sodnih odločb - ne glede na to, kako popolna in temeljita je - ne odraža celotnega obsega sporov v zvezi uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine. To pa zato, ker ni na voljo informacij o tem, v kolikšnem obsegu se takšni rešujejo izvensodno. Ker je število sporov na tem področju relativno majhno, lahko predvidevamo, da je obseg izvensodnega reševanja teh sporov večji.

Nabor ključnih odločitev sva razdelili na dve področji:

1. **industrijska lastnina** - v tem razdelku sva preučili odločbe s področja patentov, znamk, nelojalne konkurence in varstva poslovnih skrivnosti. V preučevanem obdobju ni bilo odločb s področja modelov in varstva firme;
2. **avtorska in sorodne pravice** - v tem razdelku sva pregledali odločbe s področja individualnega in kolektivnega uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic.

Narava vsake empirične študije je, da so v procesu zbiranja podatkov prisotne omejitve. Prvi izziv je struktura sodb Višjega sodišča, ki so včasih težko razumljive, če jih ne bereš hkrati s prvostopenjsko sodbo. Sodbe prvostopenjskih sodišč (z izjemo Upravnega sodišča) pa v Sloveniji niso javno dostopne, tako kot niso dostopne na

Češkem, v Grčiji, in v Avstriji, delno pa niso dostopne v Nemčiji, Španiji, Franciji in Madžarski.⁵

1.3 ŠTEVILO PREGLEDANIH IN IZBRANIH ODLOČITEV

V letu 2023 je bil pripad zadev v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine pred slovenskimi sodišči ponovno manjši kot leto prej. Na gospodarskem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani je bilo v tovrstnim sporom namenjenem vpisniku V Cpg zabeleženih skupaj samo 24 rešenih zadev. Iz spodnje tabele je razvidno, da je od leta 2016 dalje število sporov, ki jih je rešil gospodarski oddelek VSL, močno upadlo v letu 2019, letos pa je število več kot 30 % manjše kot prejšnje leto.

Tabela 1: Število rešenih spisov na gospodarskem oddelku VSL v obdobju od 2016 do 2021 na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic	243	54	50	11	6	21	17	9
Ostale pravice IL	65	74	47	21	32	18	12	15
Skupaj	308	101	97	32	38	39	29	24

Vir: VSL, vpisnik V Cpg.

Poleg zadev iz vpisnika V Cpg sva avtorici analize pregledali:

- odločitve Vrhovnega sodišča (VSRS), vendar med njimi ni bilo zadev s področja uveljavljanja pravic intelektualne lastnine,

⁵ Glej EUIPO, Trade Secrets Litigation Trends in the EU, 2023, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2023_Trade_Secrets_Litigation_Trends_in_the_EU/2023_Trade_Secrets_Litigation_Trends_Study_FullR_en.pdf (nazadnje obiskano 15. 6. 2024), str. 17.

- odločitve kazenskih oddelkov višjih sodišč in VSRS, vendar med njimi ni bilo zadev s področja uveljavljanja pravic intelektualne lastnine,
- eno sodbo civilnega oddelka VSL v zvezi s poslovno skrivnostjo,
- sedem sodb Upravnega sodišča RS (UPRS), od katerih pa sta bili dve po vsebini pomembna tudi za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine.

Drugih odločitev avtorici analize nisva našli.

Skupaj sva avtorici analize identificirali 17 pomembnejših odločitev s področja uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, od tega pet s področja avtorske in sorodnih pravic, eno s področja poslovne skrivnosti ter 11 s področja industrijske lastnine.

2 ANALIZA KLJUČNIH SODNIH ODLOČB

2.1 INDUSTRIJSKA LASTNINA

2.1.1 ZNAMKA

2.1.1.1 PREPOVEDNI IN ODSTRANITVENI ZAHTEVKI

VSL sodba V Cpg 491/2022 z dne 9. januarja 2023

Primer se nanaša na odločanje o kršitvi pravic iz znamke EU, uveljavljanje prepovednih in odstranitvenih zahtevkov zoper kršitelje v zvezi z poskusom uvoza blaga na trg Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter na odločanje o izčrpanju pravic iz znamke.

Nacionalno pravo:

Točki a) in d) prvega odstavka 121. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1) določata, da lahko imetnik pravice zoper kršitelja zahteva prepoved kršenja in bodočih kršitev, ter uničenje predmetov kršitve. **Drugi odstavek 121. člena ZIL-1** določa, da v primeru tožbe zaradi kršitve pravic pri odločanju o odstranitvenih zahtevkih iz točk b) do f) prvega odstavka tega člena sodišče upošteva vse okoliščine primera, zlasti sorazmernost med težo kršitve in zahtevkom ter interes imetnika pravice za zagotovitev učinkovitega varstva pravic.

Pravo EU:

Člen 9(1) Uredbe 2017/1001 daje imetniku blagovne znamke izključne pravice do uporabe znamke. V **členu 9(3) te uredbe** so primeroma naštetá ravnanja, ki jih je imetnik znamke upravičen prepovedati, med njimi sta navedena tudi uvoz oziroma izvoz blaga pod znamko. V skladu s **členom 15(1) iste uredbe** imetnik blagovne znamke nima pravice prepovedati njene uporabe v zvezi z blagom, ki ga je imetnik dal na trg EGP pod to blagovno znamko, ali je za to dal soglasje (**izčrpanje pravic iz znamke**).

Člen 10 Direktive 2004/48 določa, da lahko pristojni sodni organi odredijo, da se iz trgovinskih tokov odpokliče blago, za katero se ugotovi, da krši

pravico intelektualne lastnine. Poleg tega se lahko odredi njihova nepreklicna odstranitev iz trgovinskih tokov ali njihovo uničenje. Ukrepi se izvedejo na stroške kršitelja. Pri obravnavanju zahteve za popravne ukrepe se upošteva potreba po sorazmernosti med resnostjo kršitve in pravnimi sredstvi, pa tudi interesi tretjih strank.

Dejansko stanje:

Tožnica je imetnica dveh blagovnih znamk EU, in sicer Red Bull (energy drinks) v sliki in besedi. Tožnica je od Finančnega urada Koper prejela dve obvestili o zadržanju dvakrat po 93.600 kosov energijske pijače, označene z njenimi znamkami, v skupni vrednosti 115.050,00 eur, v carinskem skladišču Luke Koper. Prva toženka je bila kupec blaga, druga toženka pa je bila špediter in je bila na tovornih listinah označena kot imetnik/deklarant blaga. Blago izvira iz Turčije, končna destinacija blaga pa naj bi bila Slovaška.

Med pravdnima strankama ni bilo sporno, da je zadržano blago pristno tožničino blago, ki ga je prva toženka kupila v Turčiji od tamkajšnjega (pre)prodajalca. Sporno pa je bilo, ali je tožnica to blago predhodno dala na trg v EGP oziroma, ali se je to zgodilo z njenim soglasjem, kar bi pomenilo izčrpanje pravic iz znamke. Prva toženka se je namreč branila, da naj bi z namenom preprodaje blago kupila od preprodajalca v Turčiji, ta pa naj bi pred tem blago kupil od preprodajalca v EU. Tožnica je zadržano blago identificirala in ugotovila, da je bilo blago v celoti namenjeno za prodajo na turškem trgu.

Odločitev sodišča prve stopnje:

Sodišče prve stopnje je s sodbo ugotovilo, da **poskus uvoza** energijske pijače Red Bull, zadržane z odločbama finančnega urada **krši tožničini znamki**. Tožnica je namreč dokazala, da je bilo blago pod njenim nadzorom izvoženo iz Avstrije v Turčijo in ni bilo namenjeno za prodajo na trgu EGP. Sodišče prve stopnje je pojasnilo, da samo proizvodnja blaga v EGP ne pomeni dajanja na trg, zato do izčrpanja pravic ni prišlo. Toženkama je **prepovedalo bodoča kršitvena ravnanja**, in sicer vsakršen gospodarski promet znotraj območja

EGP. Prepovedni zahtevek je zavrnilo v delu, da se toženkama prepove izdelava brezalkoholnih ali energijskih pijač, ki so označene z znakom Red Bull in v delu, v kolikor bi se prepovedi nanašale na območje izven EGP.

Sodišče prve stopnje je **zavrnilo zahtevek**, da sta toženki solidarno dolžni **na svoje stroške** in pod carinskim nadzorom **uničiti zadržano blago**. Pri tem je pojasnilo, da blago še ni bilo sproščeno gospodarski promet, ter da izdelki sami po sebi tudi niso kršeči primerki. Uničenja zadržanega blaga ni mogoče utemeljevati z določbami Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 (v nadaljevanju: Uredba 608/2013), ker je vzporedni uvoz izvzet iz področja uporabe te uredbe. Imetniku pravic iz znamke je po mnenju sodišča na voljo učinkovito varstvo že s prepovedjo uvoza zadržanega blaga in prepovedjo bodočih kršitev. Če bo lastnik blago iz carinskega skladišča odpeljal iz EGP in do uvoza sploh ne bo prišlo, ne bo imetnik znamke v ničemer prikrajšan v svojih pravicah.

Odločitev sodišča druge stopnje:

Višje sodišče je sodbo sodišča prve stopnje v zavrnitvenem delu **spremenilo tako, da je ugodilo zahtevku za uničenje spornega blaga na stroške toženih strank**. Bistveni poudarki sodbe Višjega sodišča so naslednji:

- Sodišče druge stopnje je pritrdilo stališču, da poskus uvoza spornega blaga pomeni kršitev pravic imetnika znamke iz Uredbe 2017/1001. Pravno odločilen za opredelitev določenega dejanja kot **dejanja, storjenega v gospodarskem prometu**, je namen, zaradi katerega je bilo to dejanje opravljeno. To je v obravnavanem primeru **namen trgovanja**. Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da je bil namembni kraj blaga Slovaška, torej EGP.
- V skladu z ustaljeno sodno prakso je **tretja oseba, ki krši znamko, lahko katerakoli oseba**, če le v gospodarskem prometu **posega v pravico** imetnika zavarovanega znaka. To je lahko ne samo tisti, ki neposredno krši imetnikovo znamko (storilec), pač pa tudi tisti, ki pri tem **sodeluje**, mu pomaga ali ga

napeljuje na kršitev. **Ta oseba je lahko tudi špediter.** Njegovo sodelovanje pri naročiteljevem nastopanju na trgu je zato lahko tako, da naročitelju pomaga ali celo sploh omogoči kršitev znamke tretje osebe.

- Pri odločanju o **odstranitvenih zahtevkih** sodišče upošteva vse okoliščine primera, zlasti sorazmernost med težo kršitve in zahtevkom ter interes imetnika pravice za zagotovitev učinkovitega varstva pravic, upošteva pa tudi obseg neprerekanih dejstev. V obravnavanem primeru gre za **veliko količino blaga ter za dve pošiljki**, torej ne gre za enkratno kršitev. Poleg tega so ostala neprerekana dejstva tožnice, da se je v Sloveniji v letu 2021 v kratkem času soočila s številnimi zasegi pijače Red Bull zaradi suma, da gre za kršitev njenih pravic. V vseh primerih je bila država izvora blaga Turčija. Tožnica je uveljavljala, da je glede na nizek menjalni tečaj turške lire uničenje blaga edini učinkovit in zakonsko dostopen način za preprečevanje nadaljnjih poskusov vzporednega uvoza toženk. **Kršitev zaradi velikega obsega spornega blaga vpliva na tok blaga in pričakovan standard prodaje.** Ponujanje blaga in še zlasti živilskih izdelkov na EGP zahteva skladnost s posebnimi predpisi: upoštevati je treba označevanje, jezik, sestavine, pravilne skladiščne in transportne pogoje. Pritožbeno sodišče je ob tehtanju navedenih okoliščin primera odločilo, da je utemeljen tudi zahtevk za uničenje spornega blaga na stroške toženih strank.

Komentar:

Člen 10 Direktive 2004/48 temelji na členu 46 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS), po katerem pri blagu s ponarejeno blagovno znamko ne zadostuje samo odstranitev nezakonito pritrjene znamke, razen v izjemnih primerih, da se dovoli sprostitev takega blaga v trgovinske tokove. Odločitev Višjega sodišča v obravnavanem primeru je skladna z navedenimi usmeritvami.

Sodišče je ugotovilo, da imetnik blagovne znamke EU ni dal soglasja za prodajo spornega blaga na trgu EGP, ampak le za območje Turčije, zato pravice pod blagovno znamko niso bile izčrpane.

Sodbo Višjega sodišča v Ljubljani najdete [tukaj](#).

2.1.1.2 NEGATIVNA UGOTOVITVENA TOŽBA

VSL sodba V Cpg 157/2023 z dne 19. decembra 2023

Primer se nanaša na omejitev pravic iz znamke v zvezi s tožbo za ugotovitev, da nacionalne in EU znamke niso kršene (negativna ugotovitvena tožba).

Nacionalno pravo:

Točka d) prvega odstavka 48. člena ZIL-1 se glasi: *“Imetnik znamke ne more prepovedati tretjemu v gospodarskem prometu, da v skladu z dobrimi poslovnimi običaji uporablja znak, ki je enak ali podoben znamki, če ga je tretji začel uporabljati v dobri veri pred datumom vložitve prijave oziroma pred datumom prednostne pravice, če je ta v prijavi zahtevana.”*

Pravo EU:

Člen 14(3) Direktive 2015/2436 določa, da blagovna znamka imetniku ne daje pravice, da bi v gospodarskem prometu tretji osebi prepovedal uporabo prejšnje pravice, ki velja le na določenem območju, če je ta pravica priznana v zadevni državi članici in če se uporablja znotraj meja ozemlja, na katerem je priznana.

Da izključne pravice, podeljene z znamko EU, imetniku ne bi smele omogočati, da tretjim osebam prepove uporabo znakov ali označb, ki se uporabljajo pravično in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih in trgovinskih zadevah, izhaja tudi iz 31. uvodne izjave Uredbe 2017/1001.

V členu 137(2) Uredbe 2017/1001 je določeno, da uredba ne vpliva na pravico do začetka postopka po civilnem, upravnem ali pravu držav članice ali Unije za prepoved uporabe blagovne znamke EU, če se uporaba nacionalne blagovne znamke lahko prepove po pravu te države članice ali Unije.

Dejansko stanje:

Tožnica je proizvajalka različnih alkoholnih pijač v Albaniji, zlasti vina in konjaka Gjergj Kastrioti Skenderbeu, že od leta 1933 dalje. Navedene izdelke je izvažala v Slovenijo od leta 2001 dalje, bila je imetnica mednarodne

znamke, ki več ne velja. Toženka proizvaja konjak z enakim imenom Skenderbeu, uporaba tega imena je v Albaniji prosta. Toženka je imetnica dveh slovenskih, ene mednarodne in štirinajstih znamk EU. Po preteku veljavnosti toženkine mednarodne znamke je tožnica v Sloveniji začela preprečevati prodajo tožničinih izdelkov. Tožnica se je sklicevala na predhodno uporabo znamke (znaka) in s tožbo zahtevala, da se ugotovi, da z uporabo spornih znakov na svojih proizvodih in z njihovo prodajo na slovenskem trgu ne krši toženkinih znamk.

Odločitev sodišča prve stopnje:

Sodišče prve stopnje je ugodilo tožničinemu tožbenemu zahtevku. Bistveni poudarki sodbe sodišča prve stopnje so naslednji:

- Uveljavljanje pravic, podeljenih z znamko EU, ne posega v pravice, ki so jih imetniki pridobili pred datumom vložitve prijave ali datumom prednostne pravice znamke EU. V 137. členu se Uredba 2017/1001 v zvezi s prejšnjimi pravicami izrecno sklicuje na uporabo nacionalnega prava.
- Tožnica pravico do uporabe znakov opira na točko d) prvega odstavka 48. člena ZIL-1, po kateri imetnik znamke ne more prepovedati tretjemu v gospodarskem prometu, da v skladu z **dobrimi poslovnimi običaji uporablja znak, ki je enak ali podoben znamki**, če ga je tretji začel uporabljati v dobri veri pred datumom vložitve prijave oziroma pred datumom prednostne pravice, če je ta v prijavi zahtevana.
- Pravdni stranki sta v Sloveniji prodajali enake proizvode in jih označevali z bistveno enakimi oznakami. Tožnica je bila glede uporabe spornih znakov dobroverna, saj je zadevne proizvode prodajala in uvažala v Sloveniji že od leta 2001 dalje, toženka pa do leta 2005 ni bila imetnica veljavne znamke.
- Zahtevke za ugotovitev nekršitve blagovne znamke z uporabo spornega znaka pri uvozu, dajanju na trg, prodaji, ponujanju za prodajo, oglaševanju in skladiščenju na trgu Republike Slovenije je utemeljen, ker gre za običajne aktivnosti, potrebne za plasma proizvoda na trgu.

Odločitev sodišča druge stopnje:

Višje sodišče je toženkino pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Pojasnilo je, da je uporaba znakov v gospodarskem prometu pod pogoji iz točke d) prvega odstavka 48. člena ZIL-1 prosta. Gre za pravico zgodnejšega imetnika do uporabe svojih oznak. Ta pravica se lahko izrazi kot možnost nadaljnjega označevanja pred zahtevki imetnika kasneje pridobljene znamke za enak ali podoben znak.

Komentar:

V sporu med pravnima strankama je bilo doslej izdanih že več sodnih odločb, med drugim sklep VSRS III Ips 68/2018 z dne 19. 3. 2019 in sodba ter sklep VSL V Cpg 345/2021 z dne 16. 6. 2022. Po slovenskem pravu je dopustno vložiti tožbo za ugotovitev, da znamka ni kršena, tj. negativno ugotovitveno tožbo (glej sklep VSRS III Ips 68/2018). Glede na drugi odstavek 137. člena Uredbe 2017/1001, se omejitev pravic iz znamke, določena v točki d) prvega odstavka 48. člena ZIL-1 razteza tudi na uporabo blagovnih znamk EU.

Sodbo Višjega sodišča v Ljubljani najdete [tukaj](#).

2.1.1.3 RELATIVNI RAZLOGI ZA ZAVRNITEV REGISTRACIJE ZNAMKE

UPRS Sodba I U 128/2021 z dne 6. marca 2023

V tej zadevi je Upravno sodišče obravnavalo vprašanje, kako razlagati zapise razredov po Nicejski klasifikaciji. To je bilo pomembno za vprašanje, ali obstaja verjetnost zmede v javnosti zaradi **enakosti ali podobnosti blaga ali storitev**, na katere se nanašata znak in znamka.

Nacionalno pravo:

Točka b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 se glasi: “(1) Če je vložen ugovor v skladu s 101. členom tega zakona, se znamka ne registrira za znak: ... b) če zaradi enakosti ali podobnosti z znakom prejšnje znamke in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, na katere se nanašata znak in znamka, obstaja

verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko;”

Pravo EU:

Člen 5(1)(b) Direktive 2015/2436 določa: *“Blagovna znamka se ne registrira ali, če je registrirana, se jo ugotovi za nično, če: ... (b) zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovnimi znamkami, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.”*

Dejansko stanje:

Tožnik je pri Uradu za intelektualno lastnino dal vlogo za registracijo mednarodne znamke “STAYER” za določeno blago oziroma proizvode, razvrščene v razreda 3 in 8 Nicejske kvalifikacije. Prejšnja znamka stranke z interesom je bila v razredu 8 po Nicejski kvalifikaciji registrirana za blago: **„ročni brusilni predmeti (kolesa in brusilna kolesa).“** Tožnik pa je želel prijaviti znamko v istem razredu, in sicer za **„ročna orodja z ročnim upravljanjem.“**

Toženka je **na podlagi ugovora** stranke z interesom presodila, da je znak prijavljene znamke podoben znaku prejšnje znamke stranke z interesom in da je nekatero blago, na katerega se nanaša prijavljena znamka, enako oziroma podobno blagu, na katerega se nanaša prejšnja znamka. Ugotovila je tudi, da v javnosti obstaja verjetnost zmede, ki vključuje verjetnost povezovanja prijavljene znamke s prejšnjo znamko. Zato je sklenila, da je za določeno blago oziroma proizvode podan zavrnilni razlog iz točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ter da se **znamke za to blago ne more registrirati.**

Odločitev Upravnega sodišča:

V tej zadevi je bila sporna **analiza podobnosti med blagom**, ki ga ščiti predhodna znamka, in blagom, za katerega je tožnik z znamko želel pridobiti zaščito. Tožnik je ugovarjal, da ima prejšnja znamka v razredu 8 po Nicejski

kvalifikaciji ozko zaščito, in sicer, da se nanaša samo na „kolesa in brusilna kolesa“ (tj. predmete, ki so zapisani v oklepaju), ne pa na vse „ročne brusilne predmete“ (tj. splošna navedba, zapisana pred oklepajem).

Upravno sodišče je sicer pritrdilo tožnikovemu stališču. Pojasnilo je, da je treba **učinek uporabe oklepajev** ob upoštevanju stališča Splošnega sodišča v zadevah T-85/22, T-681/18 in T-155/22 **razlagati v smislu omejevanja obsega zahtevane zaščite**. To pomeni, da se v tem primeru zaščita prejšnje znamke vložnika ugovora v razredu 8 po Nicejski kvalifikaciji nanaša izključno na „kolesa in brusilna kolesa“, torej na predmete, zapisane v oklepaju.

Pri oceni podobnosti blaga in storitev je treba upoštevati vse pomembne značilnosti (dejavnike), ki se nanašajo na to blago in storitve. Sem spadajo: narava, namen, način uporabe blaga in storitev, kraj proizvodnje in prodaje, distribucijske poti, ter ali gre za konkurenčno ali dopolnjujoče blago in storitve. V poštev pridejo tudi druga merila (tako Sodišče EU (SEU) npr. v zadevah C-39/97 z dne 29. 9. 1998, 23. točka obrazložitve, C-673/15 z dne 20. 9. 2017, 48. točka obrazložitve, in Splošno sodišče npr. v zadevi T-328/19 z dne 8. 7. 2020, 39. točka obrazložitve). Upravno sodišče je ob upoštevanju navedenih meril ugotovilo, da ima primerjano blago iz razreda 8 po Nicejski kvalifikaciji:

- enako naravo (ročno orodje oziroma izdelki),
- enak način delovanja oziroma uporabe (mehansko delovanje na površino, ročna uporaba),
- podoben namen (brušenje, poliranje, rezanje),
- enak ali podoben kraj prodaje (oddelki ročnih orodij in naprav, specializirane trgovine),
- podobne sestavine (kovina, brusna zrna, plastika),
- enakega potrošnika,
- enako gospodarsko panogo (orodjarstvo), ter
- enake ali podobne distribucijske poti.

Upravno sodišče je še pojasnilo, da čeprav je mogoče z nekaterimi proizvodi, ki naj bi jih štela prijavljena znamka, ne samo brusiti, ampak tudi strgati, rezati, to ne pomeni, da je namen primerjanega blaga različen.

Ob teh razlogih je Upravno sodišče tožbo zavrnilo.

Komentar:

Iz sodbe je razvidno, da Upravno sodišče pri svojih odločitvah upošteva sodno prakso SEU in Splošnega sodišča ter jo redno vključuje v obrazložitve.

Sodbo Upravnega sodišča najdete [tukaj](#).

2.1.2 PATENT

VSL sodba V Cpg 564/2022 z dne 9. maja 2023

Nacionalno in mednarodno pravo:

Vsaka zainteresirana oseba lahko na podlagi 111. člena v zvezi s prvim odstavkom 112. člena ZIL-1 vloži tožbo za ugotovitev ničnosti patenta, če izum ob datumu vložitve prijave ni izpolnjeval vseh zahtev, ki jih določa zakon. Pogoja za patentibilnost vsakega izuma sta njegovi novost in inventivna raven (**prvi odstavek 10. člena ZIL-1, prvi odstavek 52. člena Evropske patentne konvencije (EPK)**).

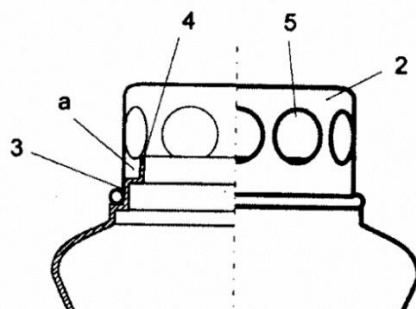
Po **prvem in drugem odstavku 12. člena ZIL-1** ter **prvem in drugem odstavkom 54. člena EPK** je izum nov, če ni obsežen s stanjem tehnike, h kateremu spada vse, kar je bilo pred vložitvijo patentne prijave kakorkoli dostopno javnosti.

Po **prvem odstavku 14. člena ZIL-1, enako prvi odstavek 56. člena EPK**, se šteje, da je izum na inventivni ravni, če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike po **drugem odstavku 12. člena ZIL-1**.

Dejansko stanje:

Tožnica je zahtevala ugotovitev ničnosti toženkega patenta - Ohišje za svečo SI 25177 A. Zatrjevala je, da izum ob datumu vložitve patentne prijave ni izpolnjeval zahtev novosti in inventivne ravni.

Pri patentiranem izumu gre za ohišje za svečo. Izum, ki rešuje tehnični problem izboljšane gorenja sveče v dežju in snegu, ponazarja naslednji izsek skice iz patenta:



Odločitev sodišča prve stopnje:

Sodišče prve stopnje je tožbo zavrnilo, ker je ugotovilo, da patent ni ničen. Pri tem je upoštevalo mnenje sodnega izvedenca o tehničnih lastnostih zavarovanega patenta.

Odločitev sodišča druge stopnje:

Višje sodišče je presodilo pogoja 1) novosti in 2) inovativne ravni.

Novost izuma

Sodišče je pojasnilo, da je pri presoji novosti izuma najbolj primerno ravnati tako, da se druga za drugo primerjajo **vse njegove značilnosti z vsemi značilnostmi posameznega predmeta predhodnega stanja tehnike**, kot na primer izdelka iz časa pred prijavo izuma oziroma drugega izuma iz prej prijavljenega patenta. Po takšni analizi bo zaključek, da izum ni nov, mogoč samo, če bodo pri primerjanem predmetu navzoče prav **vse značilnosti izuma**. Ob razliki že v **samo eni značilnosti** je pogoj novosti izuma izpolnjen.

Inovativna raven izuma

Po zakonu je izum na inventivni ravni, če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike. Višje sodišče je pojasnilo, da je strokovnjak (*person skilled in the art*) tisti, ki je **usposobljen praktik z ustreznega tehničnega področja s povprečnim znanjem in zmožnostmi**. Zanj se med drugim privzema, da s svojega področja pozna vse skupno splošno znanje (*common general knowledge*), h kateremu tipično spada to, kar je navadno vsebina standardnih učbenikov in priročnikov. Da bi bil **ugovor neobstoja inventivne ravni dovolj substanciran**, je treba določno **opredeliti posamezen predmet stanja tehnike** ter jasno in popolno navesti, **katere značilnosti domnevnega izuma so bile znane iz navedenega predmeta** in konkretno kje v njem jih je mogoče najti. Višje sodišče je še pojasnilo, da je očitnost v smislu prvega odstavka 14. člena ZIL-1 podana, kadar je za strokovnjaka z ustreznega tehničnega področja izključena vsaka razumna možnost drugačnega sklepa, kot da izum izhaja iz stanja tehnike.

Kdaj lahko sodišče odloči brez izvedenca

Višje sodišče je poudarilo, da če gre za preproste naprave vsakdanje rabe, ni **nujno, da se v patentnih sporih vedno postavi izvedenec**. Sodišče izvede dokaz z izvedencem, če je za ugotovitev ali razjasnitev kakšnega dejstva potrebno **strokovno znanje, s katerim samo ne razpolaga** (243. člen Zakona o pravnem postopku, ZPP). Če so določena pravila znanosti prešla v sfero splošne izobrazbe (npr. temeljni fizikalni zakoni, splošno poznavanje kemije, logična pravila itd.), jih pozna tudi sodnik.

V zvezi s konkretnim izumom je Višje sodišče pojasnilo, da je njegovo bistvo, da si je izumitelj ohišja sveče zamislil obodni žlebič, ki padavinsko vodo pomaga odvajati od sveče in gorečega stenja tako, da je pokrov obenem tvori zunanjo steno žlebiča, skozi katere se zato voda lahko preliva in izceja. To je objektivni tehnični problem, ki ga rešuje patent. **To je mogoče ugotoviti že na podlagi splošnih življenjskih izkušenj**. Višje sodišče je presodilo, da je bila inventivna raven dosežena s prilagoditvijo položaja zračnikov v pokrovu, tako da je iste odprtine mogoče izkoristiti za odvajanje vode. Prejšnji izum je za to potreboval ločeno strukturo. Toženkino pritožbo je zavrnilo.

Komentar:

Pomembna novost sodbe je, da je Višje sodišče postavilo pogoje za opustitev postavitve izvedenca v patentnih sporih. Štelo je, da ima sodišče lahko dovolj splošnega znanja, da na vprašanje obstoja novosti in inventivne ravni izuma odgovori brez izvedenčeve pomoči. Postavitev izvedenca je po praksi Evropskega sodišča za človekove pravice pomembna za presojo, ali je bilo spoštovano načelo enakosti orožji.⁶ Vprašnji novosti in inovativne ravni izuma sta strokovni vprašnji. V teoriji so različna stališča o tem, kdaj naj sodišče postavi izvedenca. Nekateri avtorji menijo, da je za presojo potrebnosti postavitve izvedenca odločilno konkretno strokovno znanje sodišča, drugi pa opozarjajo, da naj sodnik ne precenjuje svojega strokovnega znanja in naj se v dvomu raje obrne na izvedenca.⁷ Če upoštevamo zgolj besedilo 243. člena ZPP, se zdi pravilno prvo stališče. Za drugo stališče pa govori načelo kontradiktornosti ter pravica stranke, da se izreče. Stališče sodišča, da zaradi lastnega strokovnega znanja ne določi izvedenca, stranko namreč prikrajša za pravico do aktivnega sodelovanja pri obravnavi strokovnih vprašanj, saj je izvedensko mnenje predmet razprave in kritike na obravnavi, na kateri stranki sodelujeta.⁸ Pazljivost pri odločitvi, da se izvedenca ne postavi, zato ni odveč.

Sodbo Višjega sodišča v Ljubljani najdete [tukaj](#).

⁶ Glej sodbo ESČP v zadevi *Shulepova proti Rusiji* z dne 11. 12. 2008 (62. točka obrazložitve).

⁷ J. Zobec v: L. Ude in A. Galič (ur.) *Pravdni postopek, zakon s komentarjem*, 2. knjiga, GV Založba in Uradni list RS, Ljubljana 2006, str., str. 476, ki se glede prvega stališča sklicuje na J. Juharta (*Civilno procesno pravo FLRJ Jugoslavije*, Univerzitetna založba, Ljubljana 1961, str. 388), glede drugega stališča pa na S. Triva, V. Belajac, M. Dika (*Građansko parnično procesno pravo*, 6. izdaja, Narodne novine, Zagreb 1986, str. 434).

⁸ Primerjaj J. Zobec, prav tam. V. Rijavec, *Dokaz z izvedenci, Podjetje in delo št. 6-7 (2012)*, str. 1394 in nasl.

2.1.3 VARSTVO PRED NELOJALNO KONKURENCO

VSL sodba V Cpg 2/2023 z dne 9. 5. 2023

Nacionalno pravo:

Tedaj veljavni **Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)** je v prvem odstavku 63.a člena določal, da so dejanja nelojalne konkurence prepovedana. Nelojalna konkurenca je dejanje podjetja pri nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerim se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim podjetjem. V tretjem odstavku citiranega člena je med drugim določeno, da se kot dejanje nelojalne konkurence šteje tudi prodaja blaga z označbami ali podatki, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakovosti ali drugih lastnosti blaga. Če je s takšnimi dejanji komu storjena škoda, sme ta zahtevati odškodnino po pravilih obligacijskega prava (prvi odstavek 63.b člena ZPOmK-1).

Pravo EU:

Člen 13 Direktive 2004/48 določa, da države članice zagotovijo, da pristojni organi na vlogo oškodovane stranke odredijo kršitelju, ki je vedel ali bi razumno moral vedeti, da sodeluje v dejavnosti, ki je predmet kršitve, da plača imetniku pravice odškodnino, ki ustreza dejanski škodi, ki jo je utrpel zaradi kršitve.

Dejansko stanje:

Tožnica je s tožbo zahtevala plačilo odškodnine v znesku 315.000,00 eur zaradi dejanj nelojalne konkurence in kršitve pogodbe. Tožnica je od leta 2012 poslovala z drugo toženko in je imela ekskluzivno pravico, da v Sloveniji, na Balkanu in v Srednji Evropi skrbi za distribucijo, prodajo in sklepanje poslov z drugo toženko za prodajo prehranskih dopolnil. **Druga toženka je pogodbo enostransko prekinila in poslovanje prenesla na prvo toženko**, ki jo je ustanovila pri tožnici zaposlena vodja nabave. Tožnica je zatrjevala, da ji je nastala škoda zaradi vlaganj v promocijo in distribucijo izdelkov, zaradi izgubljenega dobička ter zaradi okrnitve dobrega imena in ugleda.

Odločitev sodišča prve stopnje:

Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je druga toženka odstopila od distribucijske pogodbe, ker tožnica **ni odpravila pomanjkljivosti** pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v zvezi z upadom prometa, z nestabilnostjo kadra in z izgubo zaupanja. Od pogodbe je odstopila po predhodnem obvestilu in v primernem roku. Ker ima druga toženka položaj imetnice blagovne znamke in naročnice v distribucijskem razmerju, očitek dejanj nelojalne konkurence ni smiseln.

Ker je druga toženka prenesla poslovanje na prvo toženko, **dejstvo, da je prva toženka na izdelkih prelepila tožničine nalepke s svojimi, ne pomeni nelojalnega ravnanja**. Oznaka novega distributerja ne more povzročiti zmede na trgu, saj navedba imena distributerja ni bistvena sestavina blagovne znamke.

Glede na navedeno je sodišče prve stopnje tožbeni zahtevek zavrnilo.

Odločitev sodišča druge stopnje:

Višje sodišče pritrdilo sodišču prve stopnje, da toženka že pojmovno ne more konkurirati tožnici, saj distributer deluje v interesu ter po naročilu naročnika. Druga toženka je imetnica znamke, prvi toženki pa je dovolila uporabo svoje znamke.

Višje sodišče je zavrnilo tožničino pritožbo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

Komentar:

Prodaja blaga z označbami ali podatki, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakovosti ali drugih lastnosti blaga, je ravnanje nelojalne konkurence. Med drugim je to lahko tudi neupravičena uporaba tuje znamke in s tem kršitev pravic industrijske lastnine. V konkretnem primeru sodišče ravnanja z značilnostmi nelojalne konkurence ni ugotovilo.

Sodbo Višjega sodišča najdete [tukaj](#).

2.1.4 ODLOČITVE O PREDLOGIH ZA IZDAJO ZAČASNE ODREDBE, ZA ZAVAROVANJE DOKAZOV IN ZA RAZKRITJE INFORMACIJ

2.1.4.1 VSL SKLEP V CPG 389/2023 Z DNE 12. SEPTEMBRA 2023

Predmet odločitve so trije predlogi imetnice dveh blagovnih znamk EU, ki so bili podani zaradi ugotovljene kršitve znamk:

1. Predlog za **zavarovanje z začasno odredbo**, da se dolžnici pod grožnjo izreka denarne kazni 100.000,00 eur s takojšnjim učinkom **prepove dajanje v promet** ali ponujanje kršečega blaga na trgu;
2. Predlog za **zavarovanje dokazov** tako, da se:
 - a. opravi ogled skladiščnih prostorov dolžnice, evidentira in popiše zaloge ter zaseže vzorce identificiranih predmetov kršitve;
 - b. postavi sodnega izvedenca, ki se udeleži ogleda ter po evidentiranju in popisu zalog odvzame vzorce predmetov kršitve, opravi primerjavo med kemično sestavo zaseženih vzorcev in izvirnega blaga ter pripravi poročilo o razlikah in podobnostih med vzorci;
 - c. izvede ogled, pregled, branje in fotokopiranje finančnih in poslovnih knjig in druge poslovne dokumentacije dolžnice, v kateri se nahajajo podatki o proizvajalcu, izvoru, državi porekla, predhodnih distributerjih in proizvodnji oziroma nabavljenih količinah predmeta kršitve;
 - d. za opravo dejanj določi sodni izvršitelj.
3. Predlog za izdajo **začasne odredbe**, da se dolžnici pod grožnjo izreka denarne kazni v znesku 100.000,00 eur naloži, da nemudoma **razkrije podatke o izvoru in distribucijskih tokovih kršečega blaga**, vključno z, a ne omejeno na podatke o imenih in naslovih oziroma firmah in sedežih kupcev, odjemalcev, nadaljnjih distributerjev, proizvajalcev, izdelovalcev, predhodnih distributerjev, dobaviteljev in drugih prejšnjih imetnikov blaga ter predvidenih trgovcev na debelo in na drobno in podatke o proizvedenih, izdelanih, dostavljenih, prejetih, naročenih in prodanih količinah in cenah.

Nacionalno pravo:

Člen 123 ZIL-1 določa, da je v primeru kršitve pravic imetnikom zagotovljeno pravno varstvo z izdajo začasne odredbe v zavarovanje nedenarnih zahtevkov. Sodišče izda začasno odredbo, če predlagatelj izkaže za verjetno, da je imetnik pravice in da je bila njegova pravica kršena ali grozi dejanska nevarnost, da bo kršena (**prvi odstavek 123. člena ZIL-1**). Predlagatelj mora za verjetno izkazati tudi eno izmed naslednjih predpostavk: a) nevarnost, da bo uveljavitev zahtevkov onemogočena ali precej otežena; b) da je odredba potrebna, da se prepreči nastanek težko nadomestljive škode ali c) da domnevni kršilec z izdajo začasne odredbe, če bi se tekom postopka izkazala za neutemeljeno, ne bi utrpel hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe nastale imetniku pravice (**drugi odstavek 123. člena ZIL-1**).

Zavarovanje dokazov je urejeno v **124. členu ZIL-1**, ki določa, da sodišče izda sklep za zavarovanje dokazov, če upnik predloži razumno dosegljive dokaze, da je imetnik pravice ter da je bila pravica kršena ali da grozi dejanska nevarnost, da bo njegova pravica kršena in bodo dokazi o kršitvi uničeni ali jih kasneje ne bi bilo mogoče izvesti.

Prvi odstavek 124.b člena ZIL-1 določa, da lahko sodišče v pravdi zaradi kršitve pravic na podlagi upravičene zahteve stranke naloži kršilcu, da sporoči podatke o izvoru in distribucijskih tokovih blaga ali storitev, ki kršijo pravico iz tega zakona. Sodišče je v tej zadevi predlog pod točko 3. presojalo ob pogojih za izdajo začasne odredbe po 123. členu ZIL-1.

Pravo EU:

Člen 123. ZIL-1 je treba razlagati upošteva **člen 9 Direktive 2004/48**. V skladu s to določbo države članice zagotovijo, da lahko sodni organi na zahtevo vlagatelja: a) izdajo proti domnevnemu kršitelju začasno odredbo, namenjeno preprečitvi kakršne koli neposredne kršitve pravice intelektualne lastnine, ali začasno prepovejo, po potrebi s ponavljajočimi se denarnimi kaznimi, kadar je to predvideno z nacionalno zakonodajo, nadaljevanje

domnevnih kršitev navedene pravice ali za tako nadaljevanje predvidijo predložitve garancij, namenjenih zagotovitvi odškodnine imetniku pravice; ter b) odredijo zaseg ali izročitev blaga, s katerim se domnevno krši pravica intelektualne lastnine, da se prepreči njegov vstop ali gibanje v komercialnih tokovih.

Člen 124 ZIL-1 pa je treba razlagati upošteva je člen 7 iste direktive, ki določa, da države članice zagotovijo, da lahko pristojni sodni organi še pred začetkom meritornega postopka o zadevi na zahtevo stranke, ki je predložila razumno dosegljive dokaze v podporo svojim trditvam, da je bila kršena njena pravica intelektualne lastnine ali kaže, da bo kršena, odredijo takojšnje in dejanske začasne ukrepe za zavarovanje ustreznih dokazov v zvezi z domnevno kršitvijo ob upoštevanju varstva zaupnih podatkov. Taki ukrepi lahko vključujejo podroben opis z jemanjem vzorca ali brez njega ali fizični zaseg blaga, ki je predmet kršitve, in v ustreznih primerih materiala in opreme, ki se uporablja za proizvodnjo in/ali distribucijo tega blaga in z njim povezanih dokumentov. Ti ukrepi se sprejmejo, po potrebi brez zaslišanja druge stranke, zlasti kadar bi kakršno koli odlašanje lahko povzročilo nepopravljivo škodo imetniku pravice ali kadar obstaja dokazljivo tveganje, da bodo dokazi uničeni.

Člen 8 Direktive 2004/48 zagotavlja pravico do informacij. Določa, da države članice zagotovijo, da lahko v okviru postopkov v zvezi s kršitvijo pravice intelektualne lastnine in na podlagi utemeljene in sorazmerne zahteve vlagatelja pristojni sodni organi odredijo, da informacije o izvoru in distribucijskih omrežjih blaga ali storitev, ki kršijo pravico intelektualne lastnine, priskrbi kršitelj in/ali katera koli druga povezana oseba.

Dejansko stanje:

Upnica je imetnica dveh blagovnih znamk EU, ki sta med drugim registrirani za kemične pripravke za zobozdravstvo in zobotehniko. Dolžnica je brez soglasja upnice uporabljala blagovni znamki, s katerima je opremljala embalažo praška za profilakso oziroma je prašek shranjevala, ponujala in dajala na trg, pri čemer je bil prašek za profilakso ponarejen (slabše

kakovosti, drugačne kemijske sestave, povzročal je mašenje ter druge motnje pri uporabi naprav za profilakso). Upnica je izvedela za kršitev. Pred vložitvijo predlogov je opravila kemijske analize ter na kršitve z dopisom opozorila dolžnico, ta pa je kršitve zanikala. Upnica je nato pred sodiščem vložila tri zgoraj navedene predloge.

Odločitev sodišča prve stopnje:

1. Glede predloga za takojšnjo prepoved dajanja kršečega blaga v promet

V zvezi s prvim predlogom je sodišče prve stopnje pojasnilo, da je upnica izkazala, da je imetnica dveh blagovnih znamk EU in da je dolžnica kršila njene pravice. Dolžnica je namreč **brez soglasja upnice shranjevala, ponujala in dajala na trg ponarejen prašek za profilakso**. Zato je sodišče izdalo predlagano začasno odredbo.

2. Glede predloga za zavarovanje dokazov

V zvezi z drugim predlogom je sodišče prve stopnje pojasnilo, da glede na **odklonilni odnos dolžnice grozi nevarnost, da bodo dokazi uničeni oziroma jih kasneje ne bo mogoče izvesti**. Dolžničina distribucijska mreža je razpršena, blago pa ima rok trajanja. Zato je sodišče izdalo predlagani sklep o zavarovanju dokazov.

3. Glede predloga za razkritje informacij

Sodišče pa je zavrnilo predlog upnice pod točko 3. Menilo je, da upničine navedbe o razvejani mednarodni distribucijski mreži, večjih naročilih ponarejenega blaga, težki sledljivosti in kompleksnosti dobavnih verig, zaradi česar se ponarejeno blago in njegove zaloge na različnih trgih porazgubijo, ne opravičujejo izdaje začasne odredbe za razkritje informacij. Presodilo je, da upnica ni verjetno izkazala nobene izmed predpostavk iz drugega odstavka 123. člena ZIL-1.

Odločitev sodišča druge stopnje:

1. Glede predloga za takojšnjo prepoved dajanja kršečega blaga v promet

Višje sodišče je **zavrnilo pritožbo dolžnice** zoper sklep o izdaji začasne odredbe za takojšnjo prepoved dajanja kršečega blaga v promet. Pojasnilo je, da dolžnica ne more uspeti z navedbami, da znamke ni uporabljala, saj praška za profilakso ne proizvaja in ga ne pakira. Dolžnica je označeni in certificirani prašek kupila pri poljskem trgovcu in ga distribuiral.

2. *Glede predloga za zavarovanje dokazov*

Prav tako je Višje sodišče zavrnilo pritožbo dolžnice zoper sklep o zavarovanju dokazov. Utemeljilo je, da za izdajo sklepa o zavarovanju dokazov za izkaz kršitev zadošča, da je dolžnica blago, označeno z znamko upnice, prodajala (dajala v promet). Pri presoji, ali je upnica predložila razumno dosegljive dokaze, da bodo dokazi o kršitvi uničeni ali jih kasneje ne bi bilo mogoče izvesti, je **odločilno, kako je ravnala dolžnica**, potem ko je upnica opozorila na kršitev.

3. *Glede predloga za razkritje informacij*

Višje sodišče pa je **ugodilo pritožbi upnice zoper sklep prvostopenjskega sodišča o zavrnitvi začasne odredbe za razkritje informacij** ter je izpodbijani sklep razveljavilo. Pojasnilo je, da je razkritje informacij ključno, ker **učinkovita izvršitev zahtevka ni mogoča brez informacij** o relevantnih gospodarskih tokovih, v katerih se gibljejo predmeti kršitev. Iskanje in identifikacija predmetov kršitve je ključna za njihovo odstranitev s tržišča. To je pomembno tudi zaradi same narave blaga (medicinski pripomočki).

Višje sodišče je grajalo tudi zaključek sodišča prve stopnje, da upnici nastanek težko nadomestljive škode brez izdaje začasne odredbe ne grozi, ker ni verjetno, da bo dolžnica zahtevano dokumentacijo predrugačila ali uničila. Opozorilo je, da sodišče prve stopnje **ni presojalo nevarnosti nastanka težko nadomestljive škode na ugledu znamk**, ki ga je upnica zatrjevala ves čas postopka. Škoda grozi, ker se na tržišču pojavljajo znatne količine ponarejenega praška, ki ne ustreza standardom kakovosti in povzroča poškodbe sklenine ter dlesni in težave z aparaturami (mašenje naprav za peskanje zob).

Komentar:

Zavarovanje dokazov, hitro in učinkovito ukrepanje v primeru kršitve pravic ter preprečevanje bodočih kršitev so pomembni cilji Direktive 2004/48. Presoja sodišča glede obstoja pogojev za izdajo začasne odredbe in zavarovanja dokazov, zgoraj navedenima pod točko 1. in 2., je v skladu s ciljem navedene direktive. Preprečevanje ponujanja ponarejenega blaga slabše kvalitete je izrednega pomena. Odklonilni odnos kršitelja, ki kljub opozorilu ni prenehal s prodajo ponarejenega blaga, utemeljuje izdajo ukrepov za zavarovanje dokazov in začasne odredbe. O zahtevku za razkritje informacij ki ga ZIL-1 sicer posebej ureja v 124.b členu, pa sodišče še ni dokončno odločilo, ker je bil sklep prvostopenjskega sodišča razveljavljen.

Odločitev Višjega sodišča najdete [tukaj](#).

2.1.4.2 VSL SKLEP V CPG 43/2023 Z DNE 14. FEBRUARJA 2023

Navedeni sklep Višjega sodišča je bil izdan v isti zadevi kot sklep, opisan pod točko 2.1.4.1. Izdan je bil predhodno, saj je sodišče prve stopnje najprej nekatere od upničinih predlogov zavrglo. Pravne podlage in dejansko stanje so enaki, kot že opisano pod točko 2.1.4.1.

Odločitev sodišča prve stopnje:

Sodišče prve stopnje je **zavrglo** predlog upnice za izdajo začasne odredbe v delu, da naj izvršitelj v prostorih dolžnice identificira vse zaloge praška za profilakso, ki je brez dovoljenja upnice označeno z znamkama upnice ter v delu, da se dolžnici pod grožnjo izreka denarne kazni v znesku 100.000,00 eur naloži, da nemudoma razkrije podatke o izvoru in distribucijskih tokovih praška. Pojasnilo je, da bo upnica do zahtevanih podatkov prišla že na podlagi sklepa o zavarovanju dokazov, s katerim je sodišče odločilo, da se izvede pregled dolžničine poslovne dokumentacije.

Odločitev sodišča druge stopnje:

Višje sodišče je ugodilo pritožbi upnice in **izpodbijani sklep razveljavilo ter zadevo poslalo v novo odločanje sodišču prve stopnje**. Varstvo, ki ga upnica uveljavlja s **predlogom za izdajo začasne odredbe**, je **širše** od varstva, ki ga uveljavlja s predlogom za zavarovanje dokazov. V predlogu za izdajo začasne odredbe je upnica predlagala, da se dolžnici naloži tudi razkritje podatkov, ki **omogočajo identifikacijo drugih oseb, vpletenih v kršitev**, ter podatkov, ki se nanašajo na **nadaljnje distribucijske tokove**, količino in ceno predmetov kršitve. Tega sklopa podatkov izdani sklep o zavarovanju dokazov ni obsegal.

Višje sodišče je še opozorilo, da se predlog upnice za izdajo začasno odredbo vsebinsko nanaša na **zavarovanje zahtevka po 124.b členu ZIL-1**. Namen te določbe v razkritju mreže oseb, ki kršijo pravice intelektualne lastnine, saj je imetnik pravice pogosto v dokazni stiski glede oseb, ki so povezane s kršitvijo njegove pravice, in posledično glede samega obsega kršitve. Zahtevk za razkritje informacij mu omogoča, da pridobi natančne informacije o izvoru blaga ali storitev, ki so predmet kršitve, o distribucijskih kanalih in istovetnosti katere koli tretje osebe, vpletene v kršitev.

Komentar:

V zvezi s kršitvijo pravic je v skladu z določili Direktive 2004/48 dopustno uveljavljati ukrepe za zavarovanje dokazov, pravico do informacij, ter začasne in varnostne ukrepe. V odločbi je poudarjeno, da ima vsak ukrep svoj namen.

Odločitev Višjega sodišča najdete [tukaj](#).

2.1.4.3 VSL SKLEP V CPG 28/2023 Z DNE 14. FEBRUARJA 2023

Predmet odločitve v zadevi je predlog za izdajo začasne odredbe v zavarovanje pravic in preprečitve nastanka težko nadomestljive škode.

Upoštevne določbe nacionalnega prava in prava EU so navedene pod točko 2.1.4.1.

Dejansko stanje:

Tožnica s slovensko znamko »RefluSTAT« označuje zdravilo, ki je namenjeno učinkovitemu in hitrejšemu zmanjševanju simptomov gastroezofagealnega refluksa in je na trgu od leta 2018. Toženka je distributer (prodajalec) izdelka »Waya RefluStop.« Tožnica je skupaj s tožbo vložila predlog za izdajo začasne odredbe. Predlagala je, da se toženki pod grožnjo plačila 50.000 EUR kazni naloži, da preneha dobavljati, skladiščiti in prodajati izdelke z oznako RefluStop, da se vzdrži dejavnosti v zvezi z reproduciranjem in posnemanjem znaka na embalaži izdelka „RefluStop“, ter da posreduje podatke o proizvedenih, dostavljenih ter naročenih količinah in cenah izdelka Waya RefluSTAT pod zaprisego, da so posredovani podatki resnični. Tožnica je trdila, da sta izdelka zamenljivo podobna in da je začasna odredba potrebna, da se prepreči nastanek težko nadomestljive škode zaradi izgube tržnega položaja. Toženka je nato vložila nasprotno tožbo za razveljavitev tožničine znamke in za ugotovitev ničnosti znamke, o kateri pa sodišče še ni odločilo.

Odločitev sodišča prve stopnje:

Sodišče prve stopnje je tožničin **predlog za izdajo začasne odredbe zavrnilo**, ker je presodilo, da pogoji iz drugega odstavka 123. člena ZIL-1 niso izpolnjeni. Škoda, ki se kaže v izgubljenem dobičku od prodaje zdravila RefluSTAT, ni težko nadomestljiva, tožnica pa ni zatrjevala, da ji toženka morebitne odškodnine ne bi mogla plačati. Nepopravljiva škoda, ki naj bi bila izkazana zaradi ustvarjanja zmede med kupci, spremembe tržnih razmer in izgube tržnega deleža, ni bila verjetno izkazana, saj toženkin znak razen besede »RefluStop« vsebuje pred tem še besedo »Waya.« Sodišče prve stopnje je še upoštevalo, da stroški, ki bi toženki nastali zaradi morebitnega prepakiranja zdravila, niso zanemarljivi, tožnica pa ni konkretizirala posledic, ki bi ji nastale, če se začasna odredba ne izda.

Odločitev sodišča druge stopnje:

Višje sodišče je zavrnilo tožnično pritožbo. Bistveni poudarki sodbe sodišča druge stopnje so naslednji:

- **Zmeda potrošnikov** o izvoru blaga ali storitev ni **samodejno istovetna s težko nadomestljivo škodo** v smislu točke b) drugega odstavka 123. člena ZIL-1. Tožnične navedbe v tej smeri so bile presplošne.
- Ker tožnica ni jasno, določno in konkretno opredelila neugodnih posledic, ki bi ji nastale zaradi toženkinega ravnanja, ni bilo mogoče presoditi, ali bi bilo tožnici brez predlagane odredbe huje kot toženki ob izdani odredbi.
- **Zahtevak za pridobitev informacij je mogoče uveljavljati kot tožbeni zahtevak.** Gre za pravico materialnega prava, ki jo je kot takšno mogoče uveljavljati v postopku zavarovanja z začasno odredbo, pod pogoji iz 272. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki so praktično enaki pogojem iz 123. člena ZIL-1. Ker pa tožnica ni izkazala zahtevanih predpostavk za izdajo, je bila začasna odredba v tem delu utemeljeno zavrnjena.

Komentar:

V skladu z ustaljeno sodno prakso **nekonkretiziran predlog** za izdajo začasne odredbe glede verjetnosti predpostavk, ki so določene v 123. členu ZIL-1, **ne utemeljuje izdaje začasne odredbe** za prepoved nadaljevanja domnevnih kršitev znamke. Odločitev Višjega sodišča je pomembna zato, ker po našem vedenju **prvič konkretizira pravno naravo pravice do informacij iz 124.b člena ZIL-1**. Po presoji Višjega sodišča je to materialna pravica, ki jo je mogoče uveljavljati s tožbo, pred tem pa zgolj ob enakih pogojih, kot se zahtevajo za izdajo začasne odredbe po 272. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ). Člen 124.b je bil v ZIZ vključen z novelo ZIL-1C, namen zakonodajalca pa je bil urediti »sodni ukrep«.⁹ Namen določbe je razkriti mrežo prodajalcev, distributerjev ali proizvajalcev blaga, ki krši pravice imetnikov. Sodišče lahko zahteva, da kršilec sporoči podatke o izvoru in distribucijskih tokovih blaga ali storitev, ki kršijo pravice imetnika. Enako

⁹ Poročevalec DZ št. 100, EPA 553-IV, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o industrijski lastnini (ZIL-1C), str. 13.

lahko sodišče zahteva tudi od drugih oseb, ki so povezane s kršičimi izdelki in storitvami (na primer, da posedujejo blago oziroma uporabljajo storitve). Člen 124.b ZIL-1 natančno določa obseg informacij, ki jih je posameznik dolžan posredovati. Zakonodajalec pa je posebej poudaril, da gre za postopek v pravdi zaradi kršitve pravic, ter da lahko sodišče zahteva podatke od tretjih oseb v skladu s postopkom po 228. členu ZPP.¹⁰

Odločitev Višjega sodišča najdete [tukaj](#).

2.1.4.4 VSL SKLEP V CPG 316/2023 Z DNE 7. JULIJA 2023

Predmet odločitve v tem primeru je zavarovanje dokazov zaradi kršitve blagovnih znamk. Upoštevne določbe nacionalnega prava in prava EU so navedene pod točko 2.1.4.1.

Dodatno je za ta primer pomemben **122.a člen ZIL-1**, ki določa dolžnost predložitve dokazov: »(1) Če je sodišče odločilo, da bo izvedlo predlagani dokaz, predlagana dokazna sredstva pa so pri nasprotni stranki, mora nasprotna stranka na zahtevo sodišča predložiti dokazna sredstva, s katerimi razpolaga. (2) Prejšnji odstavek velja tudi glede bančnih, finančnih in poslovnih listin, ki so pod nadzorom nasprotne stranke, če gre za kršitev v gospodarskem obsegu. Šteje se, da je bilo dejanje storjeno v gospodarskem obsegu, če se izvaja za neposredno ali posredno gospodarsko korist. (3) V postopku predložitve dokazov se uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, če ni s tem zakonom drugače določeno. (4) Sodišče mora po izvedbi dokaza iz prvega odstavka tega člena zagotoviti varstvo zaupnih podatkov pravnih strank ter zagotoviti, da se sodni postopki ne uporabljajo v slabi veri z izključnim namenom pridobiti zaupne podatke nasprotne stranke.«

Pomemben je tudi **117. člen Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2)**, po katerem lahko oškodovanec od kršitelja ali tretje osebe, za katero trdi, da razpolaga z dokazi ali podatki, potrebnimi zaradi

¹⁰ Prav tam, str. 22.

odškodninskega zahtevka, ki je vložen pri sodišču, zahteva razkritje dokazov ali podatkov. Kršitelj pa lahko razkritje dokazov ali podatkov zahteva od oškodovanca ali tretje osebe, za katero trdi, da razpolaga z dokazi ali podatki, potrebnimi za ugovarjanje zoper odškodninski zahtevek.

Dejansko stanje:

Upnici sta imetnici pravic iz več mednarodnih znamk z designacijo EU in blagovnih znamk EU MAN in NEOPLAN, ki jih uporabljata za označevanje senzorjev NOX. Dolžnica je prodajala in vgrajevala ponarejene senzorje NOX. Po mnenju upnic obstoji nevarnost, da bodo dokazi o kršitvi uničeni oziroma jih kasneje ne bo mogoče izvesti. Senzorje je zaradi njihove teže in velikosti mogoče zlahka premestiti, uničiti in skriti. Zlahka je mogoče uničiti oziroma predruščiti tudi vso poslovno dokumentacijo. Obstoj subjektivne nevarnosti je po mnenju upnic izkazan, ker gre za družbo, ki posluje s ponarejenim blagom. Zato sta upnici predlagali zavarovanje dokazov, tako da se **dolžnici naloži predložitev vse poslovne dokumentacije, iz katere so razvidni podatki o izvoru in distribucijskih tokovih senzorjev NOX**, ki kršijo pravice upnic, predvsem pa imena in naslove oziroma firme ter sedeže proizvajalcev, izdelovalcev, distributerjev, dobaviteljev in drugih prejšnjih imetnikov senzorjev NOX ter predvidenih trgovcev na debelo in na drobno in podatki o proizvedenih, izdelanih, dostavljenih, prejetih ali naročenih količinah in cenah senzorjev NOX od 18. 5. 2010 dalje do danes. Upnici sta predlagali tudi **zavarovanje dokazov, tako da se dolžnici odvzame in pregleda poslovne knjige oziroma drugo poslovno dokumentacijo**, v kateri se nahajajo ti podatki.

Odločitev sodišča prve stopnje:

Sodišče prve stopnje **je zavrnilo oba predloga upnic za zavarovanje dokazov**. Presodilo je, da je verjetnost kršitve sicer izkazana, vendar naj predlagatelj ne bi predložil razumno dosegljivih dokazov, da bodo dokazi o kršitvi uničeni oziroma jih kasneje ne bi bilo mogoče izvesti. **Celotno poslovno dokumentacijo je treba hraniti 10 let**, predlagatelj pa naj ne bi

pojasnil, kako bi prišlo o njenega uničenja. Ne gre za dokumente, ki bi jih bilo že po naravi stvari mogoče zelo enostavno odstraniti, prikriti in uničiti.

Odločitev sodišča druge stopnje:

Višje sodišče je zavrnilo pritožbo upnic in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje. Pojasnilo je, da je vsak davčni zavezanec dolžan hraniti poslovno in računovodsko dokumentacijo v skladu z zakonskimi predpisi, ter da zato te dokumentacije ni mogoče enostavno uničiti ali skriti iz zaznavnega polja vseh, ki z njo rokujejo.

Višje sodišče je zavrnilo tudi pritožbeni očitke, da se sodišče ni opredelilo oziroma da se je opredelilo pomanjkljivo do zahtevka za predložitev dokazov na podlagi 122.a člena ZIL-1 in zahtevka za razkritje dokazov ali podatkov na podlagi 117. člena ZPOmK-2. Upnici sta vložili zgolj predlog za izdajo sklepa o zavarovanju dokazov, v katerem sta predlagali pregled oziroma izročitev listin (točka c) tretjega odstavka 124. člena ZIL-1). Pa tudi sicer upnici predložitve oziroma razkritja dokazov po navedenih dveh določbah nista upravičeni zahtevati pred začetkom pravnega postopka. Navedena člena namreč predpostavljata, da je o vloženih tožbi v teku pravdni postopek zaradi kršitve pravic iz znamke in povračila škode. Pred tem pa sta upnici lahko vložili predlog za zavarovanje dokazov (264. člen ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ in petim odstavkom 124. člena ZIL-1), ki pa ni bil uspešen.

Komentar:

V odločbi je zavzeto novo stališče glede standarda predložitve razumno dosegljivih dokazov, da bodo dokazi o kršitvi uničeni oziroma jih kasneje ne bi bilo mogoče izvesti (7. člen Direktive 2004/48), če gre za predložitev poslovne dokumentacije, ki jo je po davčnih pravilih treba hraniti več let.

Sklep Višjega sodišča najdete [tukaj](#).

2.1.4.5 VSL SKLEP V CPG 93/2023 Z DNE 27. FEBRUARJA 2023

V tem primeru je sodišče odločalo o predlogu za zavarovanje dokazov o kršitvi patenta.

Nacionalno pravo:

Če se predlog za izdajo sklepa za zavarovanje dokazov nanaša na kršitev patenta, izda sodišče tak sklep, če sta poleg pogojev iz 124. člena ZIL-1 izpolnjena tudi naslednja pogoja:

a) da imetnik pravice predloži ugotovitveno odločbo po točki a) ali b) prvega odstavka 93. člena ZIL-1 in

b) da imetnik pravice predlaga izdajo sklepa o zavarovanju dokazov v treh mesecih od takrat, ko je izvedel za domnevno kršitev (124.a člen ZIL-1).

Pravo EU:

Člena 124 in 124.a ZIL-1 je treba razlagati upoštevaje 7. člen Direktive 2004/48 (glej točko 2.1.4.1.).

Dejansko stanje:

Predlagateljica je imetnica evropskega patenta EP3746732 za izum ohišja za nabojnik za ročno strelno orožje in nabojnika za ročno strelno orožje. Predlagala je, naj sodišče brez poprejšnjega obvestila in zaslišanja nasprotne stranke, ki njen patent krši, izda sklep o zavarovanju dokazov o kršitvi.

Odločitev sodišča prve stopnje:

Sodišče prve stopnje je predlog za zavarovanje dokazov zavrnilo kot prepozna. Ugotovilo je namreč, da predlagateljica izdaje sklepa o zavarovanju dokazov ni predlagala v treh mesecih od takrat, ko je izvedela za prvo domnevno kršitev.

Odločitev sodišča druge stopnje:

Višje sodišče je izpodbijani sklep sodišča prve stopnje potrdilo. Bistveni poudarki odločitve Višjega sodišča so naslednji:

- Pravočasnost predloga za zavarovanje dokazov varuje interese **nasprotne stranke, zoper katero naj bi se prisilno izvršil izredno invaziven in obremenjujoč ukrep, še preden bi se lahko o njem izjavila.** Zato je primerno, da se presoja razmeroma strogo.
- Predlagateljica je predlog za zavarovanje dokazov vložila 31. 1. 2023, potem ko je že 27. 10. 2022 nasprotni stranki pisala, da ta krši njen patent. Zato je prekoračila trimesečni rok za vložitev predloga. Okoliščina, da je predlagateljica pozneje izvedela še za **dve drugi kršitvi, tega roka ne podaljša oziroma rok ob ponovni kršitvi ne začne ponovno teči.**
- Rok iz točke b 124.a člena ZIL-1 **začne teči** tedaj, ko imetnik pravic **pridobi informacije**, s katerimi bi s predlogom za zavarovanje dokazov verjetno uspel. Predlagateljica je najpozneje ob dnevu svojega dopisa nasprotni stranki, to je 27. 10. 2022, vedela dovolj o domnevni kršitvi in nasprotni udeleženci kot domnevni kršiteljici, da bi verjetno dosegla izdajo sklepa o zavarovanju.
- Takšno tolmačenje točke b 124. a člena ZIL-1 ne posega pretirano v njene pravice iz patenta niti ni v nasprotju z dolžnostjo lojalne razlage Direktive 2004/48. **Poleg učinkovitosti ukrepov, ko jo poudarja pritožnica, navedena direktiva zahteva tudi njihovo sorazmernost.**

Komentar:

Višje sodišče se je v tem sklepu podrobneje ukvarjalo s tekom trimesečnega roka za vložitev predloga za zavarovanje dokazov pri kršitvah patenta (124.a člen ZIL-1). Takšen rok je bil pred novelo ZIL-1C določen v prvotnem 123. členu ZIL-1 v točki d) prvega odstavka, in sicer za vse kršitve pravic po ZIL-1. Sedaj je rok predviden samo v primeru kršitve patenta.

V odločbi je poudarjeno upoštevanje potrebe po sorazmernosti ukrepov, ki bi kljub potrebi po učinkovitem uveljavljanju pravic pretirano posegali v položaj domnevnih kršiteljev. Z vidika prava EU je pomembno, da je Višje sodišče svojo odločitev preverilo tudi z vidika dolžnosti lojalne razlage Direktive 2004/48.

Sklep Višjega sodišča najdete [tukaj](#).

2.1.5 CARINSKI UKREPI

UPRS Sodba I U 401/2022 z dne 11. aprila 2023

Sodba je pomembna z vidika razlage pristojnosti carinskih organov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine. Vrhovno sodišče je pri odločanju o dopustitvi revizije zoper to sodbo SEU postavilo vprašanje za predhodno odločanje. To vprašanje pa ni obravnavalo razlage določb prava EU o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

Pravo EU:

Člen 17 Uredbe 608/2013 določa postopek carinskih organov za prekinitve prepustitve blaga ali njegovo zadržanje, če v zvezi s tem blagom obstaja sum kršitve pravice intelektualne lastnine. Carinski organ uradno obvesti deklaranta ali imetnika blaga o prekinitvi prepustitve blaga ali o njegovem zadržanju v enem dnevu od te prekinitve ali zadržanja. Blago, pri katerem obstaja sum kršitve pravice intelektualne lastnine, se lahko po členu 23(1) iste uredbe pod carinskim nadzorom uniči, če s tem soglaša imetnik blaga. Če imetnik blaga ni pisno potrdil svojega soglasja za uničenje, mora imetnik odločbe v 10 delovnih dneh od datuma obvestitve o prekinitvi prepustitve blaga pred pristojnim sodiščem začeti postopek za ugotovitev kršitve pravice intelektualne lastnine (člen 23(3) Uredbe 608/2013).

V uvodni izjavi 6 Uredbe 608/2013 je zapisano: »Kršitve, ki izhajajo iz tako imenovane nedovoljene vzporedne trgovine in „prekoračitev“, so izvzete iz področja uporabe Uredbe (ES) št. 1383/2003. Blago, ki je predmet nedovoljene vzporedne trgovine, torej blago, ki je sicer proizvedeno s soglasjem imetnika pravice, vendar je bilo na trg v Evropskem gospodarskem prostoru prvič dano brez njegovega soglasja, in „prekoračitev“, torej, da je oseba, ki jo je imetnik pravice ustrezno pooblastil za proizvodnjo določene količine blaga, blago proizvedla v večjih količinah, kot je bilo dogovorjeno z imetnikom pravice, je proizvedeno kot pristno blago, zato ni primerno, da carinski organi svoja prizadevanja usmerijo v takšno blago. Nedovoljena vzporedna trgovina in „prekoračitve“ bi zato morale biti prav tako izvzete iz področja uporabe te uredbe.«

Člen 1(5) Uredbe 608/2013 določa: »Ta uredba se ne uporablja za blago, proizvedeno s soglasjem imetnika pravice, ali za blago, ki ga je oseba, ki jo je imetnik pravice ustrezno pooblastil za proizvodnjo določene količine blaga, proizvedla v večjih količinah, kot je bilo dogovorjeno z imetnikom pravice.«

Nacionalno pravo:

Člen 5 Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov določa, da se blago, glede katerega je bila vložena tožba v skladu s petim odstavkom 23. člena oziroma devetim odstavkom 26. člena Uredbe 608/2013, zaseže v skladu s prvim odstavkom 198. člena Uredbe št. 952/2013/EU do pravnomočne odločitve sodišča.

Dejansko stanje:

Tožnica je v Turčiji kupila pločevinke pijače Red Bull, proizvedene v Avstriji, in jih pripeljala z ladjo v Luko Koper, kjer se je začel carinski postopek. Finančna uprava Republike Slovenije je izdala obvestilo, v skladu s katerim je zaradi suma kršitve pravic intelektualne lastnine v smislu člena 17 Uredbe 608/2013 carinski postopek prekinila in blago zadržala. Isti organ je nato 5. oktobra 2021 izdal dve odločbi, v skladu s katerima se do odločitve v pravnem sporu, ki ga je družba Red Bull GmbH (Avstrija), imetnica pravic intelektualne lastnine, sprožila za zaščito teh pravic, zadrži tožnično blago. Tožnica je zoper navedeni odločbi najprej vložila upravni pritožbi, ki sta bili zavrjeni. Nato je zoper navedeni odločbi vložila tožbi v upravnem sporu.¹¹ V tožbi je zatrjevala, da gre za originalno blago, ki ga je proizvedla imetnica pravic. Zato se po mnenju tožnice za konkretni primer uporablja člen 1(5) Uredbe 608/2013, ki iz uporabe uredbe izvzema blago, proizvedeno s soglasjem imetnika pravice, ter blago, proizvedeno v večjih količinah, kot je bilo dogovorjeno z imetnikom pravice. Tožnica se je sklicevala tudi na uvodno izjavo 6 iste uredbe.

¹¹ Dejansko stanje je povzeto po sklepnih predlogih generalnega pravobranilca Nicholasa Emiliouja z dne 18. 6. 2024 v zadevi C-144/23.

Odločitev Upravnega sodišča:

Upravno sodišče je tožbo zavrnilo. Kot pravilno je sprejelo stališče toženke - carinskega organa, da dejanski stan iz člena 1(5) in uvodne izjave 6 Uredbe 608/2013 ni izpolnjen. Četudi bi šlo za originalno blago avstrijskega proizvajalca Red Bull GmbH, to ne bi pomenilo, da gre za blago, ki je bilo proizvedeno s soglasjem imetnika pravice. Blago, ki je proizvedeno s soglasjem imetnika pravice, namreč proizvaja njegov pooblaščen proizvajalec in ne imetnik pravice sam. Takšna razlaga navedenih določb Uredbe 608/2013 po mnenju Upravnega sodišča ni nelogična, niti ne gre za to, da bi toženka neupravičeno razlikovala med različnimi vrstami originalnih proizvodov, kot trdi tožnica.

Nadaljevanje postopka pred Vrhovnim sodiščem - postavitve vprašanja za predhodno odločanje SEU:

Tožnica je zoper sodbo Upravnega sodišča pri Vrhovnem sodišču vložila predlog za dopustitev revizije, pri čemer se je sklicevala na razlago člena 1(5) Uredbe 608/2013 v povezavi z uvodno izjavo 6 te uredbe. Predlagala je, naj Vrhovno sodišče postopek prekine in postavljeno vprašanje odstopi v reševanje SEU. V zvezi s tem je tožnica trdila, da na vprašanje iz obravnavane zadeve še ni bilo odgovorjeno v praksi SEU niti v slovenski sodni praksi, čeprav gre za pomembno vprašanje omejitve pristojnosti carinskih organov. Vrhovno sodišče je menilo, da določbe ZPP ne omogočajo ugoditve predlogu za dopustitev revizije, ker naj zakonski pogoji načeloma ne bi bili izpolnjeni. Zato je SEU postavilo vprašanje, ali mora ob odločanju o predlogu za dopustitev revizije opraviti tudi vsebinsko presojo strankinega predloga za postavitve predhodnega vprašanja v smislu zahtev, ki izhajajo iz člena 267 PDEU? Zadeva se pred SEU vodi pod opravilno številko **C-144/23**, generalni pravobranilec Nicholas Emiliou pa je 18. 6. 2024 že predstavil sklepne predloge.

Komentar:

Zadeva odpira vprašanje razlage Uredbe 608/2013, in sicer, ali se ta uredba uporablja za blago, ki ga je proizvedel imetnik pravic sam in ne nekdo drug z njegovim dovoljenjem, pri čemer pa imetnik pravic za uvoz tega blaga v EGP ni dal dovoljenja? Poenotena razlaga prava EU je v izključni pristojnosti SEU. Kadar je odločitev sodišča države članice, zoper katero po nacionalnem pravu ni pravnega sredstva, odvisna od razlage prava EU, je to sodišče dolžno predložiti zadevo SEU (tretji odstavek 267. člena PDEU).¹² Navedeno ne velja zgolj, če je upoštevna določba prava EU že bila predmet razlage SEU¹³ ali če se pravilna uporaba prava EU ponuja tako očitno, da ne pušča prostora za razumen dvom.¹⁴ Iz objavljene prakse SEU ni razvidno, da bi o tem vprašanju že bilo odločeno, razlaga, kot jo je sprejelo Upravno sodišče, pa tudi ni samoumevna. V zadevi V Cpg 491/2022, kjer je bilo sodišče prav tako soočeno z uvozom pijač Red Bull iz Turčije, je sodišče prve stopnje menilo, da uničenja zadržanega blaga ni mogoče utemeljevati z določbami Uredbe 608/2013, ker je vzporedni uvoz izvzet iz področja uporabe te uredbe. Sodišče druge stopnje pa je pravni temelj za uničenje pločevink energijske pijače našlo v odstranitvenih zahtevkih iz 121. člena ZIL-1 in ne v določbah navedene uredbe. Z vidika nadaljnjega razvoja uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v EU bi bilo zato dobrodošlo, da bi SEU na to vprašanje lahko podalo odgovor.

Sodbo Upravnega sodišča najdete [tukaj](#).

¹² Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča št. Up-1056/11 z dne 21. 11. 2013 (Uradni list RS, št. 108/13, in OdlUS XX, 18).

¹³ Sodbi SEU v združenih zadevah Da Costa en Shaake NV in drugi proti Netherlands Inland Revenue Administration, C-28-30/62, z dne 27. 3. 1963 in v zadevi C.I.L.F.I.T., C-283/81, z dne 6. 10. 1982, 14. točka obrazložitve.

¹⁴ Glej sodbi SEU v zadevi C.I.L.F.I.T., 21. točka obrazložitve, in v zadevi Intermodal Transports BV proti Staatssecretaris van Financiën, C-495/03, z dne 15. 9. 2005, 33. točka obrazložitve. Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča št. Up-1133/18 z dne 31. 3. 2022 (Uradni list RS, št. 67/22), 19. točka obrazložitve.

2.1.6 POSLOVNA SKRIVNOST

VSL Sodba I Cp 1746/2023 z dne 13. decembra 2023

V tej zadevi je Višje sodišče v Ljubljani odločalo o plačilu civilne kazni zaradi kršitve poslovne skrivnosti. Zahtevek za plačilo civilne kazni je zavrnilo.

Nacionalno pravo:

Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS) v 1. točki prvega odstavka 9. člena določa, da lahko imetnik poslovne skrivnosti zoper osebo, ki brez njegove privolitve pridobi, uporabi ali razkrije njegovo poslovno skrivnost, s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva, da se prepovejo kršenja in prihodnje kršitve.

Člen 10 ZPosS določa pravico imetnika poslovne skrivnosti do povrnitve škode. Škoda se lahko, tako kot za kršitve pravic intelektualne lastnine, izračuna:

- po splošnih pravilih obligacijskega prava o povrnitvi škode
- po licenčni analogiji (glede na dogovorjeno ali običajno nadomestilo za zakonito uporabo poslovne skrivnosti).

Tretji odstavek 10. člena ZPosS pa določa civilno kazen za kršitelja poslovne skrivnosti, ki ravna namerno ali hudo malomarno, enako kot to velja v primeru kršitev avtorske in sorodnih pravic. Sodišče določi kazen ob upoštevanju vseh okoliščin primera, v višini do 200 % dogovorjenega ali običajnega nadomestila za tovrstno rabo.

Pravo EU:

Direktiva (EU) 2016/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem (v nadaljevanju **Direktiva 2016/943**) v 30. uvodni izjavi določa: *“Da bi osebi, ki se zaveda ali bi se iz utemeljenih razlogov morala zavedati, da je protipravno pridobila, uporabila ali razkrila poslovno skrivnost, preprečili pridobitev koristi od takšnega ravnanja, in da bi oškodovanemu imetniku poslovne skrivnosti v največjem mogočem obsegu*

*omogočili vrnitev v položaj, v katerem bi bil, če ne bi bilo navedenega protipravnega ravnanja, mu je treba zagotoviti primerno nadomestilo za škodo, ki jo je utrpel zaradi tega protipravnega ravnanja. Pri znesku odškodnine, ki se dodeli oškodovanemu imetniku poslovne skrivnosti, bi bilo treba upoštevati vse ustrezne vidike, kot so izguba dohodka imetnika poslovne skrivnosti ali neupravičeni dobiček kršitelja, ter, kadar je ustrezno, kakršno koli nepremoženjsko škodo, ki je bila povzročena imetniku poslovne skrivnosti. Namesto tega je mogoče, na primer kadar bi bilo zaradi nematerialne narave poslovne skrivnosti težko določiti znesek dejansko povzročene škode, znesek odškodnine izračunati iz elementov, kot so avtorski honorarji ali licenčnine, ki bi jih bilo treba plačati, če bi kršitelj zaprosil za dovoljenje za uporabo zadevne poslovne skrivnosti. **Namen te alternativne možnosti ni uvesti obveznost določanja kaznovanih odškodnin, temveč zagotoviti nadomestilo, ki temelji na objektivnih merilih in upošteva stroške, ki jih ima imetnik poslovne skrivnosti, na primer stroške za prepoznavanje in preiskovanje protipravnega ravnanja. Ta direktiva državam članicam ne bi smela preprečiti, da v svojem nacionalnem pravu določijo, da je v primeru, ko zaposleni delujejo nenamerno, njihova odškodninska odgovornost omejena.***

Člen 14 Direktive 2016/943 se glasi: “1. Države članice zagotovijo, da pristojni sodni organi na zahtevo oškodovane stranke kršitelju, ki je vedel ali bi moral vedeti, da je protipravno pridobil, uporabil ali razkril poslovno skrivnost, odredijo, da imetniku poslovne skrivnosti plača odškodnino, ki ustreza dejanski škodi, ki jo je utrpel zaradi protipravne pridobitve poslovne skrivnosti, njene uporabe ali razkritja.

Države članice lahko omejijo odškodninsko odgovornost zaposlenih do svojih delodajalcev zaradi protipravne pridobitve, uporabe ali razkritja poslovne skrivnosti delodajalca, če tega ne storijo namenoma.

2. Pri določanju višine odškodnine iz odstavka 1 pristojni sodni organi upoštevajo vse ustrezne dejavnike, kot so negativne gospodarske posledice, vključno z izgubo dobička, ki jih je utrpela oškodovana stranka, morebitni

neupravičeno pridobljeni dobiček kršilca in, v ustreznih primerih, neekonomske dejavnike, kot je nepremoženjska škoda, ki jo je zaradi protipravne pridobitve, uporabe ali razkritja poslovne skrivnosti utrpel imetnik poslovne skrivnosti.

Namesto tega, lahko pristojni sodni organi v ustreznih primerih odškodnino določijo kot pavšalni znesek na podlagi elementov, kot so najmanj znesek avtorskih honorarjev ali licenčnin, ki bi jih bilo treba plačati, če bi kršitelj zaprosil za dovoljenje za uporabo zadevne poslovne skrivnosti.”

Dejansko stanje:

Toženec je bil tožničin delavec in je podal izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pred tem pa je zato, da bi lahko izkazoval utemeljenost izredne odpovedi, kopiral podatke iz tožničinega CVS telemetričnega sistema za sledenje in podatke digitalnih tahografskih kartic. Podatki so bili zaupne narave in so predstavljali poslovno skrivnost, ker so tožnici pomenili ključne poslovne izkušnje, omogočali optimizacijo dejavnosti in dajali konkurenčno prednost, česar se je toženec zavedal. Tožnica je zato od toženca zahtevala plačilo civilne kazni 3.000 evrov, prepoved kršenja in prepoved bodočih kršitev.

Odločitev sodišča prve stopnje:

Sodišče prve stopnje je

- 1) tožencu prepovedalo kršenje in bodoče kršitve pravic tožnice iz naslova poslovnih skrivnosti, in sicer nadaljnjo uporabo izpisov iz CVS telemetričnega sistema za sledenje in podatkov digitalnih tahografskih kartic, razen v sodnih postopkih in v postopkih pred inšpekcijskimi organi; ter
- 2) zavrnilo zahtevek za plačilo 3.000 eur civilne kazni.

Odločitev sodišča druge stopnje:

Višje sodišče je v vsebinskem delu potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, spremenilo jo je zgolj v stroškovnem delu. Poudarilo je, da temelji slovensko

obligacijsko pravo na sistemu popolne odškodnine. **Civilna kazen je izjema, ki jo je treba ozko razlagati.** Presega namreč namen odškodnine, ki je v restituciji in zadoščenju, ter posega v polje kaznovanja in prevecije. Višje sodišče se je pri tem sklicevalo na sodbe SEU v zadevah C-481/14 z dne 9. 6. 2016, C-99/15 z dne 17. 3. 2016 in C-367/15 z dne 25. 1. 2017. Upoštevalo je tudi, da Direktiva 2016/943 posebej opozarja, da **namen določanja odškodnine po licenčni analogiji ni uvesti obveznost določanja kaznovalnih odškodnin.** Namen je zagotoviti nadomestilo, ki temelji na objektivnih kriterijih in upošteva stroške, ki jih ima imetnik poslovne skrivnosti. **Sodišče tudi ob naklepni kršitvi ni dolžno izreči civilne kazni,** temveč mora upoštevati okoliščine konkretnega primera.

V okviru okoliščin konkretnega primera je Višje sodišče upoštevalo, da je imelo toženčevo ravnanje znake namerne protipravne pridobitve poslovne skrivnosti. Upoštevalo pa je tudi, da je toženec pridobil podatke zaradi dokazov o utemeljenosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Toženec je trdil, da je delodajalec nad njim izvajal mobing in mu odrejal nezakonito delo, to pa je toženec hotel prijaviti inšpekciji. Toženec je sporne podatke nato **vložil v pravdni spis.** Podatki niso bili razkriti javnosti, temveč so bili namenjeni toženčevi obrambi zoper tožničin tožbeni zahtevki. **Ker sta po določilu drugega odstavka 4. člena ZPosS uporaba in razkritje poslovne skrivnosti zakonita, če to zahteva ali dovoli zakon,** pritožbeno sodišče ni sledilo pritožbi, da je bila njihova uporaba v pravnem postopku nezakonita.

Višje sodišče je upoštevalo tudi **7. člen ZPosS,** po katerem sodišče **zavrne zahtevek imetnika poslovne skrivnosti,** če je kršitelj pridobil poslovno skrivnost z namenom razkritja zlorabe, kršitve ali nezakonite dejavnosti, če je kršilec ravnal zaradi zaščite javnega interesa. Tudi Direktiva 2016/943 v 20. točki uvodnih določb pojasnjuje, da ukrepi, postopki in pravna sredstva ne bi smeli omejevati prijavljanja nepravilnosti.

Ob tehtanju opisanih okoliščin primera je pritožbeno sodišče pritrnilo zaključku sodišča prve stopnje, da bi bil izrek civilne kazni nesorazmeren s samo kršitvijo.

Komentar:

To je pomembna sodba, v kateri je Višje sodišče sodno prakso, izoblikovano pri odločanju o odškodnini za kršitve avtorske in sorodnih pravic, preneslo in prilagodilo na položaje kršitev poslovne skrivnosti. Pri tem je upoštevalo in razlagalo Direktivo 2016/943 ter sodno prakso SEU.

Sodbo Višjega sodišča v Ljubljani najdete [tukaj](#).

2.2 AVtorsKA IN SorODNE PRAVICE

2.2.1 IZRAČUN ODŠKODNINE ZA KRŠITEV AVtorsKIH PRAVIC

Sodba in sklep VSL V Cpg 57/2023 z dne 28. novembra 2023

V tej zadevi je Višje sodišče v Ljubljani odločalo, **katere okoliščine vplivajo na višino odškodnine za kršitev avtorskih pravic**. Pri tem je **predhodnim dogovorom med pravdnima strankama**, ki so vključevali popuste, dalo prednost pred plačili, ki so bili na trgu običajni za izkoriščanje avtorsko varovanih del.

Nacionalno pravo:

Druga alternativa drugega odstavka 168. člena ZASP določa, da je kršilec avtorske pravice dolžan plačati upravičencu odškodnino v obsegu, ki je enak dogovorjenemu ali običajnemu honorarju ali nadomestilu za zakonito uporabo te vrste (odškodnina po licenčni analogiji).

Za zadevo sta pomembna tudi **tretji in četrti odstavek 168. člena ZASP**, ki določata civilno kazen, v višini do 200 % odškodnine po licenčni analogiji.

Pravo EU:

Člen 168 ZASP je treba razlagati upošteva je **člen 13 Direktive 2004/48**. V skladu s to določbo države članice zagotovijo, da pristojni sodni organi na vlogo oškodovane stranke odredijo kršitelju, da plača imetniku pravice odškodnino, ki ustreza dejanski škodi, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve. Sodni organi lahko določijo odškodnino kot pavšalni znesek na podlagi elementov, kot so najmanj znesek licenčnin ali zneskov, ki bi jih bilo treba plačati, če bi kršitelj zaprosil za dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine.

Dejansko stanje:

Tožnica, oglaševalska agencija, je dlje časa poslovno sodelovala s toženko, večjim slovenskim podjetjem. Med drugim je zanjo razvila oglaševalsko kampanjo, katere značilnost je bila črna silhueta dekleta, ki barva. Tožnica

je nato ugotovila, da je toženka podobo dekleta, ki barva, reproducirala na drugem nosilcu in v bistveno večji dimenziji kot dogovorjeno: vključila jo je v dva oglasna panoja (pano na stojalu za izdelke in sejemski plakat) ter na poslikavo fasade trgovine.

Odločitev sodišča prve stopnje:

Sodišče prve stopnje je **odškodnino za kršitve tožničinih avtorskih pravic** ugotavljalo z **izvedencem**. Slednji je pri izračunu običajnega honorarja upošteval **uradni cenik za oblikovalske storitve**. Sodišče prve stopnje je menilo, da na podlagi preteklega sodelovanja in predračunov, ki sta jih predložili stranki, ni mogoče ugotoviti hipotetične cene spornih reprodukcij. Cene za posamezna naročila so bile namreč nižje zaradi dolgoročnega sodelovanja, pravdni stranki pa sta plačilo za avtorske pravice večkrat poračunali tako, da je toženka pri drugih naročilih morda plačala višji znesek. Po zaključenem sodelovanju naj takšno določanje cen ne bi bilo več primerno, pravdni stranki pa naj za sporne reprodukcije tudi ne bi sklenili dogovora.

Sodišče prve stopnje je prisodilo tudi **civilno kazen 20 %** prisojene odškodnine. Pri tem je upoštevalo, da je toženka ravnala hudo malomarno, ne pa tudi z naklepom, da je bila prisojena odškodnina višja od običajnih plačil med strankama, ter da je toženka po pozivu odstranila predmete kršitev.

Skupaj je sodišče prve stopnje tožnici prisodilo 12.536,64 eur.

Odločitev sodišča druge stopnje:

Višje sodišče je zastopalo drugačno materialnopravno stališče kot prvostopenjsko sodišče. Menilo je, da je treba **odškodnino za kršitev avtorskih pravic** določiti glede na do tedaj **dogovorjene honorarje** med pravdnima strankama. Ugotavljanje honorarja, kot bi ga dogovorile druge osebe v primerljivih okoliščinah, je po mnenju Višjega sodišča bolj primerno v položajih, ko imetnik pravice in kršitelj nikoli nista poslovala. V Predračunu, ki ga je tožnica dala toženki v okviru prejšnjega sodelovanja, je bila že ovrednotena cena idejne zasnove, ki je bila vključena v očitane kršitve.

Očitane kršitve so bile po mnenju Višjega sodišča podobne postavkam na računu »samostoječi ogledni karton« in »tiskani oglasi«. Višje sodišče je sklepalo, da bi bile cene za reprodukcijo na stojalu za izdelke, na sejemskem panoju in na poslikavi fasade v enakih cenovnih okvirih.

Glede **civilne kazni** pa je Višje sodišče upoštevalo, da ni šlo za razmeroma hude kršitve, ki bi zaradi preprečitve ali sicer zahtevale visoko kazen. Zavrnilo je toženkino tezo, da naj bi iz sodne prakse izhajalo, da je civilna kazen vsaj 100 %, če ni drugih oteževalnih okoliščin.

Skupaj je sodišče druge stopnje pritožnici prisodilo 8.064,00 eur.

Komentar:

V postopku je bil na prvi stopnji za ugotavljanje višine odškodnine postavljen izvedenec, Višje sodišče pa je nato višino odškodnine določilo samo, brez sodelovanja izvedenca. V dosedanji sodni praksi je sicer izoblikovano stališče, da je **najprimerneje določiti odškodnino upoštevuje honorarje, ki so nekoč že bili sporazumno dogovorjeni** (glej na primer sodbo VSRS III Ips 44/2018 ter odločbi VSL V Cpg 1555/2015 in V Cpg 1509/2015). Vendar se je takšna praksa oblikovala v primerih, ko sta pravdni stranki sklenili pogodbo za določen način izkoriščanja, pogodbeno razmerje je nato prenehalo, toženka pa je še naprej brez dovoljenja uporabljala avtorsko pravno varovano stvaritev, kot da bi pogodba še obstajala. Sodba Višjega sodišča pomeni dopolnitev tega doslej uveljavljenega stališča, tako da enako velja tudi za način koriščenja avtorskih del, ki v pogodbi med strankama še ni bil dogovorjen.

Sodbo Višjega sodišča v Ljubljani najdete [tukaj](#).

2.2.2 IZJEME OD OBVEZNEGA KOLEKTIVNEGA UPRAVLJANJA

Sodba VSL V Cpg 202/2023 z dne 19. decembra 2023

Ta sodba obravnava vprašanje, ali je toženka, ki je kolektivna organizacija za uveljavljanje malih glasbenih pravic, **upravičena od tožnic zahtevati honorarje za javno predvajanje glasbe v prodajalnah** prve tožnice. Med pravnimi strankami je bilo sporno, ali predvajana glasba, na kateri ima druga tožnica materialne avtorske pravice in katero druga tožnica posreduje prvi tožnici po internetu, spada v toženkin repertoar, ali pa je ta glasba izvzeta iz obveznega kolektivnega upravljanja? Sodišče je ugodilo tožečima strankama.

Nacionalno pravo:

Prva točka 9. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) določa, da upravlja imetnik svoje pravice priobčitve neodrskih glasbenih in pisanih del javnosti na že objavljenih delih, razen pravice dajanja na voljo javnosti, le prek kolektivne organizacije. Člen 10 ZKUASP pa določa **izjemo od obveznega kolektivnega upravljanja za pravico javnega predvajanja neodrskih glasbenih del s fonogrami (28. člen ZASP)**, če ima imetnik pravic vse materialne avtorske in sorodne pravice za ta način uporabe. Tedaj lahko imetnik svoje pravice upravlja individualno.

Člen 28 ZASP se glasi: »**Pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogrami je izključna pravica, da se recitacije, izvedbe ali uprizoritve dela, ki so posnete na fonograme ali videograme, priobčijo javnosti.**«

Pravo EU:

Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (v nadaljevanju: Direktiva 2014/26) določa zahteve za zagotovitev pravnega izvajanja upravljanja avtorske in sorodnih pravic s strani organizacij za kolektivno upravljanje pravic (4. člen direktive). Člen 5 te direktive določa pravice imetnikov pravic, med drugim

- 1) pravico do izbire kolektivne organizacije po lastni izbiri,
- 2) pravico dodeliti licence za nekomercialno rabo katerih koli pravic, ter
- 3) pravico, da prekinejo pooblastilo za kolektivno upravljanje pravic.

V slednjem primeru, kolektivna organizacija umika pravic ne sme pogojevati z zahtevo, da mora imetnik za upravljanje njegovih pravic pooblastiti drugo kolektivno organizacijo. Direktiva sicer ne obravnava obveznega kolektivnega upravljanja avtorskih pravic.

Člen 12 Direktive (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES določa, da lahko države članice uzakonijo kolektivno licenciranje z razširjenim učinkom, iz svojega področja uporabe pa izrecno izključuje obvezno kolektivno upravljanje. Direktiva (EU) 2019/789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS, pa razširja obvezno kolektivno upravljanje, ki je bilo uvedeno z Direktivo 93/83/EGS za kabelsko retransmisijo, na vse vrste tehnologij retransmisije (člena 2(2) in 4). Poleg tega se lahko države članice odločijo, da bodo določile obvezno kolektivno upravljanje tudi za izvajanje novih pravil o neposrednem oddajanju (člen 8).

Člen 3 Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi določa, da države članice predvidijo za avtorje izključno pravico, da dovolijo ali prepovejo vsakršno obliko priobčitve njihovih del javnosti, po žici ali na brezžični način, vključno z dajanjem svojih del na voljo javnosti tako, da imajo člani javnosti do njih dostop s kraja in v času, ki si ju izberejo sami. Te pravice se ne izčrpajo z nobenim dejanjem priobčitve javnosti oziroma dajanja na voljo javnosti, kot ju določa ta člen.

Dejansko stanje:

Prva tožnica se ukvarja s prodajo oblačil in ima v lasti verigo prodajaln. Druga tožnica pa se ukvarja s **produkcijo in upravljanjem glasbe, namenjene poslovnim uporabnikom**. Ponuja jim, da namesto običajnih radijskih postaj ali splošno dostopnih fonogramov javno predvajajo glasbena dela, na katerih ima druga tožnica vse materialne in avtorske sorodne pravice. Tožnici uporabljata internet za **individualiziran kodiran prenos določenih fonogramov do pomnilne enote računalnika uporabnika**. Druga tožnica je na seznam navedla vsa glasbena dela, na katerih ima materialne pravice.

Toženka je kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urad za intelektualno lastnino upravlja **male glasbene pravice**. Čeprav je prva tožnica toženko obvestila, da v svojih prodajalnah predvaja samo glasbena dela, ki niso v toženkinem repertoarju, ji je slednja še vedno pošiljala račune za predvajanje glasbe. Toženka je namreč menila, da predpostavke za izjemo od obveznega kolektivnega upravljanja niso izpolnjene.

Prva in druga tožnica sta zoper toženko vložili tožbo za **ugotovitev, da toženka nima pravice obveznega kolektivnega upravljanja avtorskih pravic v zvezi z javnim predvajanjem neodrskih glasbenih del, naštetih na seznamu, s fonogrami**.

Odločitev sodišča prve stopnje:

Sodišče je tožbenemu zahtevku ugodilo. Bistveni poudarki sodbe sodišča prve stopnje so naslednji:

- Sodišče prve stopnje je tožnicama priznalo **pravni interes za ugotovitveno tožbo**. Ker toženka zanika možnost izjeme od kolektivnega upravljanja, sta tožnici v negotovosti. Prva tožnica ima zato interes, da se razčisti vprašanje, ali je ob uporabi glasbenih del druge tožnice dolžna toženki plačati avtorski honorar. Odgovor na isto vprašanje je tudi v interesu druge tožnice, ki želi individualno upravljati s svojimi pravicami. Če bi morali njeni uporabniki nadomestilo za predvajanje glasbe plačevati tudi toženki, bi bile njene ponudbe manj konkurenčne.

- Druga tožnica se ukvarja s produkcijo in upravljanjem z glasbo, namenjeno poslovnim uporabnikom za izboljšanje vzdušja v poslovnih prostorih. **Avtorji glasbe na seznamu so na drugo tožnico prenesli izključno, brez vsebinskih, časovnih ali krajevnih omejitev vse materialne avtorske pravice na teh delih.** Za opravljeno storitev in prenos pravic so prejeli dogovorjeno plačilo.
- Večina avtorjev opravlja funkcije v drugi tožnici in so na najrazličnejše načine nagrajeni za svoje delo. Glasba, ki jo ponuja druge tožnica, ni glasba, ki bi dosegala znatne prodajne rezultate, niti se ne predvaja na radijskih postajah. Primerna je za predvajanje v prostorih, kjer glasba nima prvotnega pomena, temveč je samo glasbeno ozadje, ki naredi prostor prijeten. Zaradi majhnega obsega uporabe te glasbe bi bili **prihodki glasbenikov, pridobljeni preko kolektivnih organizacij minimalni**, medtem ko se prek druge tožnice s svojim delom lahko preživljajo.
- Sodišče prve stopnje je zavrnilo toženkino tezo, da je izjema iz druge točke prvega odstavka 10. člena ZKUASP določena samo za predvajanje fonogramov na koncertih didžejev. Obravnavani položaj je primerljiv s koncertom, na katerem didžej javno predvaja svoje fonograme. Čeprav se glasba predvaja s pomočjo tehnologije in preko interneta, gre še vedno za javno predvajanje fonogramov. Prenos glasbe po internetu tudi ne pomeni radiodifuznega oddajanja. **Če so dela, poslana po kodiranem programskem signalu, na voljo le prvi tožnici, je tak prenos enak, kot če bi druga tožnica prvi poslala USB ključek ali CD z glasbo.**
- Če lahko imetnik avtorskih in sorodnih pravic individualno upravlja s pravico javnega predvajanja fonogramov, to ne pomeni, da lahko le on osebno javno predvaja določen fonogram. To pravico lahko prenaša, tudi proti plačilu.

Odločitev sodišča druge stopnje:

Višje sodišče je zavrnilo toženkino pritožbo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

Pri tem je pojasnilo:

- Druga tožnica ima **pravni interes za ugotovitveno tožbo**, saj ji ta tožba zagotavlja uresničitev neke druge pravice oziroma možnost odločitev o

prihodnjih ravnanjih. Omogoča ji tudi odpravo negotovosti, ali naj s tretjimi osebami sklepa pogodbe.

- Izpodbijana sodba določa mejo med pravilom in izjemo v konkretnem razmerju pravnih strank. Toda **obvezno kolektivno upravljanje je izjema**, saj posega v upravičenja, ki so izvorno izključno avtorjeva. Izjemo lahko upravičijo tehtni razlogi, kot na primer **težavnost neposrednega dogovarjanja** med avtorji in uporabniki del, sicer je izjema pretirano in protiustavno omejujoča.
- Priobčitev glasbenih del javnosti nastane samo v prodajalnah. **Priobčitev opravi prva tožnica**, druga tožnica pa ji zgolj priskrbi posnetke glasbe za predvajanje. Besedilo 28. člena ZASP je dovolj široko, da vključuje tudi takšno obliko priobčitve.

Komentar:

V literaturi je bila na teoretični ravni že obravnavana ideja, da bi se manj uveljavljeni avtorji lahko organizirali v združenja, ki bi poslovnim uporabnikom ponujala glasbo po cenah, nižjih od tarif kolektivnih organizacij.¹⁵ Po sodni praksi so sicer uporabniki v poslovnih prostorih lahko brezplačno predvajali glasbo, če so se avtorji odpovedali materialnim avtorskim pravicam. Prednost takšnega združenja pa je za uporabnike v tem, da pridobijo veljavno licenco in se jim zato ni treba zanašati na domnevno voljo tujih avtorjev o prostem izkoriščanju njihovih del. Na podlagi tedanje zakonodaje takšno organiziranje avtorjev še ni bilo mogoče, razlaga 10. člena ZKUASP v zvezi z 28. členom ZASP pa sedaj to omogoča.

Ureditev kolektivnega upravljanja avtorskih pravic na ravni EU izhaja iz premise, da lahko **avtor sam izbira, ali bo svoje pravice poveril kolektivni organizaciji ali pa jih bo upravljal sam**. Izjeme so mogoče *“na natančno opredeljenih področjih uporabe, kjer je pridobitev dovoljenj od imetnikov pravic na individualni podlagi običajno tako težavna in nepraktična, da je zahtevana izvedba licenciranja malo verjetna, in sicer zaradi narave uporabe*

¹⁵ Drobež, E. (2017). Kolektivno varstvo avtorske in sorodnih pravic: novosti v slovenskem in evropskem pravu ter uveljavljanje zahtevkov v pravnih postopkih. IUS Software, GV založba.

ali vrst zadevnih del oziroma drugih ustreznih predmetov varstva.” (člen 12(2) Direktive 2019/790). Tudi člen 3 Direktive 2001/29 državam članicam nalaga priznanje pravic na vsakršni priobčitvi avtorskih del javnosti, ne nalaga pa, da je treba te pravice uveljavljati po kolektivni organizaciji. Obvezno kolektivno upravljanje je sicer v pravu EU zapovedano za retransmisijo oddaj radiodifuznih organizacij, torej za drugačen način izkoriščanja varovanih vsebin kot je bil ugotovljen v zadevnem sporu.

Stališče sodišča, da je do priobčitve javnosti prišlo samo s predvajanjem glasbe v prodajalnah prve tožnice, ne pa tudi pri posredovanju fonogramov med prvo in drugo toženko, je v skladu s prakso SEU. SEU je v sodbi C-325/14 z dne 19. 11. 2015 pojasnilo, da pojem „priobčitev javnosti“ v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29 združuje dva kumulativna elementa, in sicer „priobčitev“ dela in priobčitev tega dela „javnosti“. Pojem „priobčitev“ zajema kateri koli prenos varovanih del, ne glede na uporabljeno sredstvo ali tehnološki postopek. Pojem „javnost“ pa zajema nedoločeno število naslovnikov, potencialnih gledalcev, poleg tega pa mora biti število oseb dovolj veliko. Kadar pa se varovana dela posredujejo individualnim in določenim distributerjem, ne da bi do njih potencialni poslušalci lahko imeli dostop, ne gre za priobčitev dela javnosti. Ker je v konkretnem primeru prva tožnica zgolj posredovala glasbo na fonogramih kupcem v njenih prodajalnah, gre za en (enoten) akt priobčitve javnosti.

Sodbo Višjega sodišča v Ljubljani najdete [tukaj](#).

2.2.3 OPREDELITEV UPORABNIKA PRI JAVNI PRIOBČITVI KOMERCIALNIH FONOGRAMOV

Sodba VSL V Cpg 56/2023 z dne 20. junija 2023

V tej zadevi je Višje sodišče v Ljubljani ugotavljalo, kdo je uporabnik komercialnih fonogramov na prireditvi, na kateri so se fonogrami predvajali pred, med in po živem nastopu. Odločilo je, da to ni samo tisti, ki prireditev

prijavi upravnim organom, temveč tudi tisti, ki **prevzame spletno prodajo vstopnic, oglaševanje in trženje sponzorjev.**

Nacionalno pravo:

Prvi odstavek 130. člena ZASP določa: *“Če se fonogram, ki je bil izdan za komercialne namene, ali njegov posnetek uporabi za radiodifuzno oddajanje ali kakšno drugo obliko priobčitve javnosti, je dolžan uporabnik vsakokrat plačati proizvajalcu fonogramov enkratno primerno nadomestilo.”*

Drugi odstavek 165. člena ZASP se glasi: *“Kadar je več kršilcev neke pravice iz tega zakona, je vsak izmed njih zavezan za celotno kršitev.”*

Pravo EU:

Člen 8(2) Direktive 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine, se glasi: *„Države članice predvidijo pravico, s katero zagotovijo, da uporabnik plača enkratno pravično nadomestilo, če se fonogram, izdan v komercialne namene, ali reprodukcija takšnega fonograma uporablja za brezžično oddajanje ali za kakršno koli priobčitev javnosti, ter zagotovijo, da se to nadomestilo razdeli med zadevne izvajalce in proizvajalce fonogramov.“*

Člen 13(1) Direktive 2004/48 se glasi: *“Države članice zagotovijo, da pristojni sodni organi na vlogo oškodovane stranke odredijo kršitelju, ki je vedel ali bi razumno moral vedeti, da sodeluje v dejavnosti, ki je predmet kršitve, da plača imetniku pravice odškodnino, ki ustreza dejanski škodi, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve.”*

Dejansko stanje:

Tožnica je kolektivna organizacija za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Ugotovi, da so se na določeni prireditvi s 1.000 obiskovalci javno predvajali komercialni fonogrami. Fonogrami so se predvajali pred, med in po živem nastopu. Nadomestilo za javno priobčitev

fonogramov na tej prireditvi ni bilo plačano. Zato je tožnica od toženke, ki je je pri organizaciji prireditve prevzela **spletno prodajo vstopnic, oglaševanje in trženje sponzorjev**, s tožbo zahtevala plačilo na javno predvajanje fonogramov. Toženka se je branila, da je tretja oseba kot organizator prijavila prireditev na upravni enoti, ter da zato ona za javno predvajanje fonogramov ni dolžna plačati.

Stališče sodišča prve stopnje:

Sodišče prve stopnje je tožbenemu zahtevku ugodilo. Pojasnilo je, da so uporabniki predmetov sorodnih pravic tisti, ki te predmete izkoriščajo, med drugim tudi organizatorji koncertov. Delo lahko uporablja več oseb hkrati (souporabniki). **Okoliščina, da je sporno prireditev kot organizatorica pristojnim organom prijavila druga družba, ne pomeni, da toženke ni mogoče šteti za uporabnico.** Toženka je koncert oglaševala, izvajala je tudi spletno prodajo vstopnic, na katerih je bila tudi označena kot organizatorica prireditve. Prevzela je tudi trženje sponzorjev osebe, ki je prireditev prijavila upravnim organom. Toženka je imela tako veliko vlogo pri organizaciji sporne prireditve, da jo je mogoče šteti za souporabnico v smislu 130. člena v zvezi s 165. členom ZASP.

Stališče sodišča druge stopnje:

Višje sodišče je toženkino pritožbo zavrnilo. Bistveni poudarki drugostopenjske sodbe so naslednji:

- Uporabnik je tisti, ki **ima običajne organizacijske dolžnosti in ki prevzame ekonomsko tveganje prireditve**, kar se kaže zlasti v dolžnostih do izvajalcev in pridobivanja občinstva.
- Kadar je več kršilcev neke pravice iz ZASP, je vsak izmed njih zavezan za celotno kršitev.
- Toženkina **lastnost soorganizatorke (in s tem souporabnice)** izhaja iz **zadolžitve**, ki jih je prevzela v zvezi s koncertno prireditvijo (sodelovanje pri organizaciji, pridobivanje občinstva). Toženka je do javnosti nastopala kot krovni nosilec aktivnosti, ki so povezane z oglaševanjem prireditve in spletno

prodajo vstopnic. Na oglasih in vstopnicah je bila tudi navedena kot odgovorni organizator koncertne prireditve.

- Toženka je imela za uspeh dogodka **lasten gospodarski interes**. Zato solidarno odgovarja na podlagi 165. člena ZASP.

Komentar:

V tej zadevi je bila nadgrajena dosedanja sodna praksa, po kateri je soorganizator prireditve primeroma oseba, ki odda v najem dvorano in jo pripravi za prireditev, ki organizira redarsko službo in ki vrši predprodajo vstopnic (VSL sodba II Cp 4797/2008 z dne 25. 3. 2009).

Sodbo Višjega sodišča v Ljubljani najdete [tukaj](#).

2.2.4 NARAVA KOLEKTIVNEGA UPRAVLJANJA AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC

Sodba VSL V Cpg 40/2023 z dne 21. marca 2023

V tej zadevi je Višje sodišče v Ljubljani obravnavalo vprašanje **pravne narave kolektivnega upravljanja** ter vprašanje **skladnosti ZKUASP z Direktivo 2014/26**. Pritrdilo je sodišču prve stopnje, da med navedenima pravnima aktoma ni neskladja. Sodba je pomembna tudi zato, ker je v njej sodišče prvič odločilo, da se pri izračunu višine običajnega nadomestila upošteva **dejansko število naročnikov** storitev internetne kableske televizije, ne glede na to, koliko naročnikov storitve dejansko uporablja.

Nacionalno pravo:

Člen 4 ZKUASP določa: *“Kolektivna organizacija je pravna oseba, ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa in je na podlagi pooblastila imetnika pravic ali tega zakona pooblaščen za kolektivno upravljanje avtorske ali sorodnih pravic v imenu in za račun več kot enega imetnika pravic in v njihovo skupno korist, pri čemer je to njena edina in glavna dejavnost, in izpolnjuje eno ali obe od naslednjih meril:*

- *je v lasti ali pod nadzorom svojih članov;*

- *je nepridobitna.*”

Po 4. točki 9. člena ZKUASP upravlja imetnik pravic svoje pravice na že objavljenih avtorskih delih le prek kolektivne organizacije (obvezno kolektivno upravljanje), če gre za kabelsko ali drugo radiodifuzno retransmisijo avtorskih del.

Pravo EU:

Člen 3(a) Direktive 2014/26 se glasi: „organizacija za kolektivno upravljanje pravic“ pomeni vsako organizacijo, ki je z zakonom ali z dodelitvijo, licenco ali katerim koli drugim pogodbenim dogovorom pooblaščen za upravljanje avtorske ali sorodnih pravic v imenu več kot enega imetnika pravic in v skupno korist teh imetnikov pravic, pri čemer je to njen edini ali glavni namen, in ki izpolnjuje eno ali obe naslednji merili:

- (i) je v lasti ali pod nadzorom svojih članov;
- (ii) je organizirana na nepridobitni osnovi.”

Dejansko stanje:

Tožnica je kolektivna organizacija, ki je v spornem obdobju upravljala s pravicami kabelske retransmisije glasbe v televizijskih in radijskih programih. Ker toženka kot kabelski operater v letu 2016 ni plačevala običajnega nadomestila za kabelsko retransmisijo glasbe v televizijskih in radijskih programih, je tožnica vložila tožbo za plačilo 379.179,45 eur s pripadki.

Odločitev sodišča prve stopnje:

Sodišče prve stopnje je tožnici prisodilo 188.318,62 eur s pripadki, v presežku pa je tožbeni zahtevek zavrnilo. Višino nadomestila je obračunalo glede na toženkine trditve o tem, **koliko njenih naročnikov dejansko koristi storitve IP TV**. Toženka je namreč zatrjevala, da določeno število naročnikov storitev IP TV ne uporablja in da imajo to storitev naročeno samo zato, ker je tak paket cenejši.

Odločitev sodišča druge stopnje:

Sodišče druge stopnje je **sodbo sodišča prve stopnje spremenilo** tako, da je tožnici prisodilo 309.856,60 eur s pripadki. Pri izračunu običajnega nadomestila je upoštevalo takšno število naročnikov, kot je to izhajalo iz javno objavljenih podatkov Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS). Po mnenju Višjega sodišča za odločitev o številu naročnikov ni pravno odločilna okoliščina, ali naročniki paketov dejansko koristijo storitve IP TV. **Plačilo naročenih in pogodbeno dogovorjenih storitev ni vezano na njihovo dejansko uporabo.**

Toženka je v pritožbi zoper prvostopenjsko sodbo uveljavljala tudi očitke, da kolektivna organizacija v skladu s 4. členom ZKUASP upravlja avtorske in sorodne pravice "v imenu in za račun več kot enega imetnika pravic in v njihovo skupno korist". To po mnenju toženke pomeni, da tožnica plačila nadomestil ni upravičena uveljavljati v svojem imenu, enako pa naj bi izhajalo tudi iz člena 3(a) Direktive 2014/26. Višje sodišče je pojasnilo, da navedeni člen Direktive 2014/26 **ne zapoveduje specifične oblike in vsebine zastopanja avtorjev v civilnopravnem smislu**. Do takšnega sklepa je sodišče prišlo ob primerjavi besedila direktive v različnih jezikih: v nemški in hrvaški verziji je uporabljen izraz "v imenu", francoska in italijanska uporabljata formulacijo "za račun", angleška pa uporablja termin "zanje" ("on behalf of"). Zato tudi v 4. členu ZKUASP ni mogoče videti zapovedi, po kateri bi bila kolektivna organizacija vselej neposredni zastopnik imetnikov pravic, ki nastopa "v njihovem imenu".

Komentar:

Sodba Višjega sodišča pomeni nadaljnji razvoj sodne prakse v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic kableske retransmisije. Še posebej je pomembno stališče, da kabelski operater dolguje plačilo za retransmisijo varovanih vsebin tudi, če njegovi naročniki storitev dejansko ne koristijo. Z vidika prava EU pa je pomembno, kako je Višje sodišče razlagalo direktivo: upoštevalo je vse njene jezikovne različice, saj so vse enako zavezujoče.

Sodbo Višjega sodišča v Ljubljani najdete [tukaj](#).

2.2.5 RETRANSMISIJA RTV PROGRAMOV POSEBNEGA POMENA

Sodba VSL V Cpg 222/2023 z dne 11. julija 2023

V tej zadevi je Višje sodišče obravnavalo vprašanje, ali je kabelski operater dolžan plačati za retransmisijo RTV programov posebnega pomena, čeprav medijska zakonodaja zahteva njihovo neodplačno razširjanje?

Nacionalno pravo:

Člen 137 ZASP določa, da ima RTV organizacija izključno pravico radiodifuzne retransmisije svojih oddaj. Ta pravica se upravlja individualno.

Drugi odstavek 112. člena Zakona o medijih (ZMed) določa, da morajo operaterji omogočiti neodplačno razširjanje radijskih in televizijskih programov posebnega pomena, če obstajajo tehnične možnosti za kvaliteten sprejem signala v glavni sprejemni postaji operaterja, in sicer tako, da so dostopni vsem uporabnikom njegovih storitev. Tretji odstavek istega člena pa se glasi: “(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora izdajatelj operaterju omogočiti neodplačno razširjanje njegovega programa, razen obveznosti iz naslova kolektivnega varstva avtorske in sorodnih pravic.”

Drugi odstavek 113. člena ZMed pa se glasi: “Operater lahko prenaša in oddaja programe le na podlagi pisne pogodbe ali drugega dokumenta, iz katerega je razvidna urejenost avtorskopравnih razmerij z imetniki pravic do teh programov, če ni drugače določeno z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo, ali z zakonom.”

Pravo EU:

Pravo EU ne določa pravice RTV organizacij do radiodifuzne retransmisije oddaj, države članice pa lahko takšno pravico same določijo (sodba SEU C-716/20 z dne 8. 9. 2022).

Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (prenovitev) v 114. členu določa, da lahko države članice lahko naložijo ponudnikom storitev distribucije radijskih ali televizijskih radiodifuzijskih kanalov v javnosti razumne obveznosti prenosa posebnih radijskih in televizijskih radiodifuzijskih kanalov in povezanih dopolnilnih storitev.

Dejansko stanje:

Tožnica je javna RTV organizacija in izdajateljica programov posebnega pomena v smislu drugega odstavka 112. člena ZMed, toženka pa je kabelski operater, ki distribuira radijske in televizijske programe. Toženka je kot operater na podlagi pravila obveznosti prenosa dolžna zagotavljati neodplačno razširjanje programov posebnega pomena, s tem pa tudi programov, katerih izdajatelj je tožnica.

Pravdni stranki sta leta 2015 sklenili licenčno pogodbo za kabelsko retransmisijo javnih izdajateljev programov v okviru koordinacije EBU v Sloveniji. Toženka je pogodbo podpisala zase in še za 33 drugih manjših kabelskih operaterjev, hkrati s podpisom pogodbe pa je tožnici poslala izjavo o pridržku v zvezi z retransmisijo tožničinih programov.

Tožnica je od toženke zahtevala plačilo po sklenjeni licenčni pogodbi. Toženka se je branila, da naj bi iz 112. člena ZMed in iz pridržka k pogodbi izhajalo, da ni dolžna plačati zahtevanega zneska. Pridržek naj bi ustvarjal pravne učinke v smislu, da obveznosti plačila nadomestila kljub podpisu pogodbe ni nastala.

Odločitev sodišča prve stopnje:

Sodišče prve stopnje je sledilo uveljavljenemu stališču sodne prakse (sodbe VSL V Cpg 469/2021, V Cpg 537/2021, V Cpg 548/2022 in V Cpg 573/2022), da iz tretjega odstavka 112. člena ZMed ne izhaja obveznost RTV organizacije zagotoviti neodplačno razširjanje radijskih in televizijskih programov. ZMed ne spreminja ureditve omejitev avtorske in sorodnih pravic. Pravili »*must carry*« (obveznost prenosa) in »*must offer*« (obveznost ponudbe) sta **pravili**

medijskega prava in ne avtorskega prava. Čeprav tretji odstavek 112. člena ZMed določa, da pravilo prenosa ne posega v obveznosti iz naslova kolektivnega varstva avtorske in sorodnih pravic, tega ni mogoče razumeti tako, da bi ta člen lahko vplival na individualno uveljavljanje pravic. Namen tega člena namreč ni v omejitvi premoženjskega jedra pravic kableske retransmisije, kot ga uveljavlja avtorskopravno zakonodaja. **Neodplačnost se nanaša samo na dostop do signala za prenos.**

Sodišče prve stopnje je zavrnilo tudi toženkin ugovor, da ni dolžna plačati nadomestila za druge kableske operaterje, ki jih zastopa v okviru licenčne pogodbe. Pojasnilo je, da se je toženka zavezala plačati pogodbeno obveznost tudi za kableske operaterje, ki jih je zastopala. Toženka bo lahko v skladu s sklenjenimi pogodbami pridobila sredstva za plačilo od posameznih malih kableskih operaterjev. Izjava o pridržku pa tožnice ni zavezovala, kjer ni bila sestavni del licenčne pogodbe in se tožnica z njo ni strinjala.

Sodišče prve stopnje je toženki naložilo plačilo 268.721,80 eur.

Odločitev sodišča druge stopnje:

Višje sodišče je zavrnilo toženkino pritožbo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Pojasnilo je, da operaterjevo obveznost ureditve in plačila avtorskih pravic izrecno potrjujeta tudi drugi in tretji odstavek 113. člena ZMed, ki dopuščata, da lahko operater prenaša in oddaja programe le na podlagi pisne pogodbe, iz katere je razvidna urejenost avtorskopравnih razmerij z imetniki pravic do teh programov. Zakonodajalčev namen neodplačnosti je omejen izključno na medijsko, ne pa tudi na avtorskopravno obveznost kableskega operaterja do prenosa. **Dejstvo, da je tožnica ustanovljena s strani države zaradi izvajanje javne službe in da se delno financira iz RTV prispevka, ni pravno odločilno.**

Komentar:

Sodba dodatno utrjuje že uveljavljeno razlago 112. člena ZMed.

Sodbo Višjega sodišča v Ljubljani najdete [tukaj](#).

3 ZAKLJUČEK

Čeprav je bilo letos na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine sprejetih manj odločitev kot prejšnja leta, so nekatere izmed njih zelo pomembne za razvoj sodne prakse. Na področju industrijske lastnine so zlasti pomembne odločbe v zvezi z ukrepi za zavarovanje dokazov in izdajo začasnih odredb. Hitro in učinkovito ukrepanje v primeru kršitve pravic ter preprečevanje bodočih kršitev sta pomembna cilja Direktive 2004/48. Višje sodišče v Ljubljani je poudarilo pomen škode, ki lahko nastane na ugledu znamke in utemeljuje zavarovanje dokazov. Prav tako je poudarjeno, da je v zvezi z izrekanjem ukrepov zavarovanja pomemben odnos kršitelja do kršitve. Odklonilni odnos kršitelja, ki kljub opozorilu ni prenehal s prodajo ponarejenega blaga, utemeljuje izdajo začasnih ukrepov za zavarovanje dokazov in prenehanje kršitve. Slednje je pomembno za preprečevanje ponujanja ponarejenega blaga slabše kvalitete, še posebej na področju medicine, elektrotehnike in hrane. Po sodni praksi je zagotovljeno uničenje zaseženega blaga, ki krši pravice imetnika znamke ob upoštevanju sorazmernosti ukrepa. Pomembno je tudi, da je v primeru vzporednega uvoza mogoče zahtevati uničenje blaga, zaseženega na carini. Ker iz Uredbe (EU) št. 608/2013 ne izhaja očitno, ali se uporablja za vzporedni uvoz blaga, ki ga je proizvedel imetnik pravic, bi bilo smiselno, da bi sodišče to vprašanje predložilo SEU.

Na področju pravic intelektualne lastnine sta bili v obravnavanem obdobju izdani tudi dve ugotovitveni sodbi. Ugotovitvena sodba zagotavlja uresničitev neke druge pravice oziroma usmerja prihodnja ravnanja. Zanimiv pa je razvoj sodne prakse v zvezi s tem, da lahko sodišče samo ugotavlja okoliščine, ki so se prej običajno ugotavljale s pomočjo izvedenca (običajna tržna licenčna, novost in inovativna raven izuma). Pri tem mora paziti, da svojega znanja ne preceni. Sodišče se mora zavedati meja lastnih zmožnosti samostojnega odločanja. Iz sodbe mora biti jasno razvidno, kdaj je sodišče v spoznavni krizi in kako je to krizo premostilo, sicer je lahko vprašljiva tudi njegova nepristranskost.

Pomembno novost na področju kolektivnega upravljanja uvaja sodba, ki 10. člen ZKUASP v zvezi z 28. členom ZASP razlaga tako, da omogoča razvoj združenj avtorjev, ki bi poslovnim uporabnikom ponujala glasbo po nižjih cenah od kolektivnih

organizacij. S tem je manj uveljavljenim avtorjem omogočeno, da svojo glasbo ponujajo velikim trgovskim verigam in od tega živijo. Pomembna je tudi široka opredelitev uporabnika fonogramov, ki se predvajajo na koncertih, ker se s tem onemogočajo zlorabe in izogibanje plačil za ustvarjalno delo. Varstvo imetnikov pravic zagotavlja tudi sodna praksa, po kateri plačilo naročenih in pogodbeno dogovorjenih storitev ni vezano na njihovo dejansko uporabo (*pacta sunt servanta*).

Iz predstavljenih sodb je razvidno, da se slovenska sodišča zavedajo pomena prava EU. Veliko sodb se sklicuje na sodno prakso SEU in na določbe direktiv. Sodišče razlaga direktive EU ob upoštevanju namena in ciljev direktive ter ob upoštevanju vseh jezikovnih različic, saj so vse enako zavezujoče.

4 LITERATURA

1. Evropska komisija (n.d.). The EU copyright legislation. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright-legislation> (nazadnje obiskano 15. 6. 2024).
2. Evropski parlament (n.d.). Intellectual, industrial and commercial property. URL: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/36/intellectual-industrial-and-commercial-property> (nazadnje obiskano 15. 6. 2024).
3. EUIPO, Observatory (n.d.). Case law. URL: <https://www.euipo.europa.eu/en/observatory/enforcement/case-law> (nazadnje obiskano 15. 6. 2024).
4. Mežnar, Š., & Ovčak Kos, M. (2015). Pravna ocena stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v RS.
5. Drobež, E., & Teppey, M. (2019). Analiza stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2018.
6. Drobež, E., & Teppey, M. (2020). Analiza stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2019.
7. Drobež, E., & Teppey, M. (2021). Analiza stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v letu 2020.
8. Drobež, E., & Teppey, M. (2022). Analiza stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v letu 2021.
9. Drobež, E., & Teppey, M. (2023). Analiza stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v letu 2022.
10. EUIPO (2023), Trade Secrets Litigation Trends in the EU. URL: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/repo

[rts/2023_Trade_Secrets_Litigation_Trends_in_the_EU/2023_Trade_Secrets_Litigation_Trends_Study_FullR_en.pdf](#) (nazadnje obiskano 15. 6. 2024).

11. Zobec J. (2006). V: L. Ude in A. Galič (ur.) Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 2. knjiga, GV Založba in Uradni list RS, Ljubljana.
12. Juhart, J. (1961). Civilno procesno pravo FLRJ Jugoslavije, Univerzitetna založba, Ljubljana.
13. Triva, S., Belajac, V. & Dika M. (1986). Građansko parnično procesno pravo, 6. izdaja, Narodne novine, Zagreb.
14. Rijavec, V. (2012). Dokaz z izvedenci, Podjetje in delo št. 6-7, str. 1394 in nasl.
15. Poročevalec DZ št. 100, EPA 553-IV, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o industrijski lastnini (ZIL-1C).
16. Drobež, E. (2017). Kolektivno varstvo avtorske in sorodnih pravic: novosti v slovenskem in evropskem pravu ter uveljavljanje zahtevkov v pravnih postopkih. IUS Software, GV založba.

PREDSTAVITEV AVTORIC

Doc. dr. Eneja Drobež je svetovalka Ustavnega sodišča, docentka za gospodarsko in civilno pravo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze ter raziskovalka na Zavodu INRISK. Na fakulteti je nosilka predmetov Mednarodno zasebno pravo in Pravo intelektualne lastnine. Na Ustavnem sodišču dela za kazenski senat. Njeno področje dela je zelo raznoliko, saj obsega kazensko, gospodarsko ter civilno pravo in pravo intelektualne lastnine. Dr. Drobež redno predava na sodniških šolah in na konferencah GV založbe ter je avtorica več monografij in člankov z omenjenih pravnih področij.

Magda Teppey je sodnica Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Po delu kot pravna svetovalka v gospodarskem sektorju ter pri Gospodarski zbornici Slovenije je bila od leta 1998 do leta 2008 sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani, od leta 2008 do leta 2022 pa je bila sodnica Višjega sodišča v Ljubljani. Sodelovala je kot članica senata, specializiranega za zadeve s področja intelektualne lastnine in nelojalne konkurence. Vrhovno sodnica Teppey redno sodeluje s prispevki na seminarjih in sodniških šolah v Sloveniji ter v tujini. Je članica pobude Judges Quality of Assurance and Legal Practice Panel pri pritožbenih senatih Urada EU za intelektualno lastnino (EUIPO). Od leta 2021 je članica razširjenega pritožbenega senata Evropskega patentnega urada in nadomestna članica svetovalnega odbora Enotnega patentnega sodišča.