

Analiza ključnih odločb s področja
uveljavljanja pravic intelektualne
lastnine v Sloveniji
16. 4. 2015

doc. dr. Špelca Mežnar
dr. Maja Ovčak Kos

Mednarodna fakulteta za družbene in
poslovne študije, Celje

Podlaga

- **Naročnik:** OHIM in URSIL
- **Obdobje:** 2006–2014 (2015)
- **Cilj:** ugotoviti, katere so “ključne sodne odločitve” (key court decisions) v zadevah s področja uveljavljanja PIL (enforcement) in podati pravno oceno stanja glede učinkovitosti uveljavljanja PIL v RS

Kaj je **ključna odločitev**?

- Ni definicije ali napotkov naročnika
- Ni definicije v ZS, niti Sodnem redu
- Kriteriji:
 - Normativna moč odločitve
 - Skrb za poenotenje sodne prakse
 - Pojasnjevanje nedoločnih pr. pojmov
 - Konkretizacija zakonskih institutov (npr. civilna kazen)
- Predpogoj za precedenčni učinek je javna objava

Ključne odločitve

- Vse **javno objavljene** v bazi sodišče.si in/ali ius info
- **Vrhovno sodišče**
 - 133 odločb v obdobju 2006–2015
 - **40 ključnih**
- **Višje sodišče v Ljubljani** (izključna pristojnost na prvi stopnji)
 - 503 odločbe v obdobju 2006–2015
 - **90 ključnih**
- **Prvostopenjske, ki niso bile v instančni presoji, niso vključene v analizo**

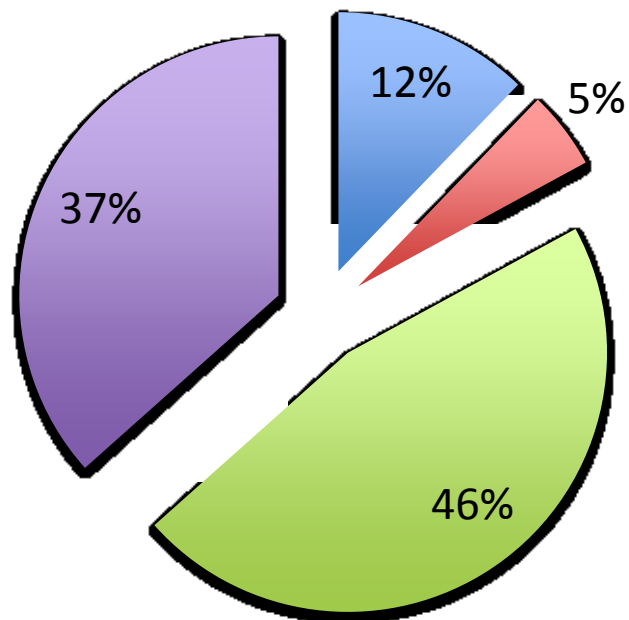
Niso zajete

- Odločitve prvostopenjskih sodišč brez instančne presoje
- Upravni spori v zvezi s prijavo patentov, modelov in znamk, o katerih odloča Upravno sodišče RS (ne gre za uveljavljanje pravic)
- **Izbira “ključnih” judikatov je nujno subjektivna**
- **Sodna statistika ni bila predmet analize**
- **Trajanje postopkov ni bilo predmet analize**

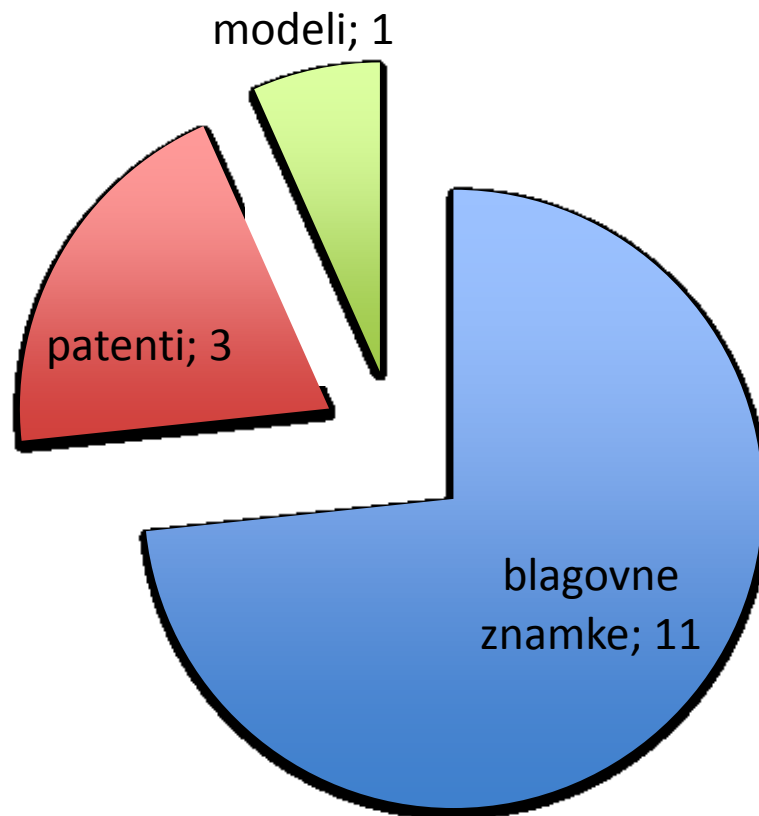
Ključne odločbe po področjih

VS RS

■ kazensko (avt) ■ upravno ■ avtorsko ■ ind lastnina



Industrijska lastnina



VS RS – kazensko

- **KD neupravičenega izkoriščanja AD**
 - prodaja igrice za Play Station preko oglasov v časopisu; prodaja avtorsko rač. programov, igrice, filmov (I Ips 77/2009, I Ips 274/2005)
 - pri množični kršitvi ni potrebna konkretizacija avtorskih del in avtorjev (spletna stran, katalogi, prodaja igrice, glasbe, programov) I Ips 355/2007
- Zadeva Hilti – ni KD ponarejanja znamenj za zaznamovanje blaga, ker znamka ni “predpisano znamenje za zaznamovanje blaga”, pač pa neupravičena uporaba znamke (I Ips 278/2009)

VS RS – kazensko

- I Ips 396/2005: KD vdora v računalniški sistem po 1. odstavku 242. člena KZ stori tudi (bivši) delavec, ki program upravljal v okviru svojih delovnih obveznosti in je vanj vstavil funkcionalno omejitev, zaradi katere se je program po določenem datumu samodejno izbrisal
- Malo številčni, redki primeri

VS RS – upravno

- Sodba G 24/201: prepoved zlorabe prevladujočega položaja KO
- Organizacije za kolektivno upravljanje avtorskih pravic predstavljajo »podjetja« v smislu konkurenčnega prava (prva točka 3. člena ZPOmK-1) ne glede na njihovo statusnopravno obliko (društvo) in dejstvo, da niso pridobitnega značaja

VS RS – avtorsko

VSEBINSKE OMEJITVE AP:

- ustrezna, konkretna in domišljena merila, ki kažejo na razumevanje za občutljivo vlogo ravnotežja med avtorsko pravico in drugimi (ustavnimi) pravicami tretjih oseb
- II Ips 126/2012: glavni namen 57. člena ZASP je v **preizkusu delovanja naprav**, zaradi česar ne more iti za prosto uporabo, če se glasba na radijskem programu v poslovnih prostorih javnosti predvaja kontinuirano in neodvisno od tega, ali so prisotni kupci. V privilegij 57. člena ZASP tako ni mogoče uvrstiti predvajanja glasbe v trgovinah, ki je primarno namenjeno ustvarjanju prijetnega nakupovalnega vzdušja.

VS RS – avtorsko

- II Ips 276/2006: **citiranje** je dovoljeno glede vseh kategorij avtorskih del, vključno z glasbenimi (skladno s 60. členom Ustave RS)

NEVAROVANA AVTORSKA DELA

- II Ips 678/2006: **matematične maturitetne naloge** so »uradna besedila z upravnega področja«, zaradi česar niso avtorskoppravno varovana in jih je dopustno prosto reproducirati
- praviloma niso varovani **reklamni in podobni slogani** (»slovenska hranilnica in posojilnica«), saj ne dosegajo zahtevani ravni intelektualnosti in individualnosti (III Ips 26/2007) ter **poslovne ideje** (III Ips 3/2011, II Ips 153/2003).

Individualnost kot pogoj za AD

- Il Ips 966/2008: Tudi **dela uporabne umetnosti (prodajna stojnica)** so lahko avtorska dela, čeprav je zaradi njihovega funkcionalnega poslanstva ustvarjalni manevrski prostor ožji
- Strožja presoja kriterija individualnosti

Avtorsko pogodbeno pravo

- II Ips 40/2008: avtor ne more biti odgovoren za kršitve ZASP izven svoje sfere (neupravičeno izkoriščanje pravic s strani založbe, ko je avtorica pogodbo že razdrla)
- II Ips 513/2006: potrditev uporabe teorije o pogodbenem namenu prenosa

Predelave arhitekturnih del

- Il Ips 1218/2007: **prednost lastninski pravici pred avtorsko**
- Avtor (arhitekt) idejne (še nerealizirane) rešitve arhitekturne ureditve kompleksa avtobusne postaje je po spremembi investitorja zahteval, da se novima investitorju in projektantu prepove vsakršno novo projektiranje ter raba obstoječih projektov.
- Glede na absolutnost zahtevka (ali bo na zemljišču izpeljan projekt po zamislih avtorja ali pa se ne sme nič graditi) se je VS RS odločilo dati prednost interesom lastnika zemljišča in argumentirano pojasnilo, zakaj se mora avtorska pravica v konkretnem primeru umakniti lastninski.

Arhitekturna avtorska dela

- II Ips 563/2007 in II Ips 989/2008:
- ob **uničenju arhitekturnega dela** se ni mogoče sklicevati na določbi 44. in 19. člena ZASP, saj gre za posebno situacijo, ki jo ureja tretji odstavek 45. člena ZASP
- III Ips 3/2012: **avtor predelave** uživa **enake pravice kot avtor prvotnega dela**, kar velja tudi v primeru nadaljnjega izkoriščanja predelanega avtorskega dela

Širitev aktivne legitimacije

- Kolektivna organizacija je aktivno legitimirana v odškodninskem sporu zaradi domnevne opustitve zakonske dolžnosti avtorjem omogočiti uveljavljanje avtorskih pravic (III Ips 15/2010)
- Za uveljavljanje kršitev v zvezi z avtorskim delom **aktivno legitimiran tudi avtor dela, če ne reagira imetnik pravic, na katerega je avtor pravice prenesel** – pomembno, ker širitev aktivne legitimacije (direktiva)
- Ni zaslediti sindikatov oz. poklicnih združenj kot tožnikov (2. odst. 72. čl. ZASP)

Kolektivno upravljanje AP

- Kadar uporabnik s kolektivno organizacijo (KO) ne sklene pogodbe o uporabi avtorskih del iz njenega repertoarja, krši avtorske pravice, zato je temelj tožbenega zahtevka **neupravičena obogatitev** toženca in velja **petletni zastaralni rok** (II Ips 1176/2008, II Ips 876/2008, II Ips 124/2011)

Tarifa SAZAS

- II Ips 160/2011: Ker tarifa iz Pravilnika-2006 (SAZAS) ni bila sprejeta po zakonsko predvidenem postopku, nima pravne veljave.
- Glede višine nadomestil se **uporablja Pravilnik-98.**
- Ker normativni del Pravilnika-98 (vključno z 11. členom, ki ureja valorizacijo) ni bil sestavni del veljavne tarife, z uveljavitvijo ZASP-B ni postal sestavni del skupnega sporazuma.
- **Enostranska odločitev o revalorizaciji tarifnih postavk v letu 2007 je neveljavna.**

III Ips 142/2014 in III Ips 141/2014, Tarifa IPF – sorodne pravice

- Februar 2015, VSL ustaljena praksa (Sporazum 2006)
- Odstop: ločevati med tremi kategorijami uporabnikov del, za katere posledično veljajo **različne odmerne osnove**, za nekatere Sporazum 2006, za druge pa Tarifa 2005
- ?: uporabnikom, ki nadomestila ne plačujejo in pogodb ne sklenejo, nalaga plačilo višjega nadomestila po Tarifi 2005 kot tistim, ki pogodbo sklenejo in ne plačajo, za takšno razlikovanje pa ni najti razumnega razloga, saj kaznovalno funkcijo v razmerju do »bolj nepoštenih« uporabnikov opravlja civilna kazen, ne pa osnova za odmero nadomestila
- Sui generis zahtevke? Pravna narava, zastaranje?

Industrijska lastnina

- Kršitve znamk: VS sledi praksi Sodišča EU
- Kršitev po točki b prvega odstavka 47. člena ZIL-1, verjetnost zmede:
 - III Ips 21/2008: primerjava (enakosti ali podobnosti) blaga, obseženega s spornim znakom in znamko ter primerjava (enakosti ali podobnosti) spornega znaka z znamko. Na podlagi primerjave se izpelje sklep, ali v javnosti obstaja verjetnost zmede, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. **Verjetnost zmede se interpretira v smislu zmede (povprečnega) potrošnika glede izvora blaga ali storitev**

Znamke – 48.člen

- Centreks (III Ips 30/2010): VS RS s sklicevanjem na prakso Sodišča EU postavilo merila za uporabo znaka, zavarovanega z znamko, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji **kot oznake za vrsto storitve** na podlagi prvega odstavka 48. člena ZIL-1
- Pomen razumevanja spornega znaka s strani upoštevne javnosti ter na morebitni ugled znamke

Znamke – verjetnost zmede

- III Ips 141/2007:
 - verjetno zmede je večja pri večji razlikovalni sposobnosti zgodnejše znamke
 - uspešna registracija firme (imena podjetja) še ne izključuje možnosti posega v tujo znamko.

Blago v tranzitu in kršitev znamke

- Kdaj gre za dejanje, storjeno v gospodarskem prometu?
- Ključen je namen dejanja – **namen trgovanja**
- Tranzit brez trženja blaga (vključno s ponaredki) v tranzitni državi ne pomeni uporabe znamke in zato ne škoduje njenemu imetniku (III Ips 66/2011, III Ips 36/2007)
- To velja tudi, če je zahtevek naperjen zoper tretjega, ki deluje brez soglasja imetnika (špediterja, ... III Ips 156/2007).

Abstraktni, nekonkretizirani zahtevki

- III Ips 36/2008: prepoved glede »drugih izdelkov«, glede »drugih znakov, ki posnemajo določene registrirane znamke« in glede »drugega načina uporabe« ter abstraktna odstranitev »vseh izdelkov« in izdelkov označenih z »znaki, ki posnemajo določene registrirane znamke«
- **Niso utemeljeni, ker niso konkretizirani**
- Tožeča stranka na more »vnaprej in na zalogo« doseči sodne prepovedi vseh možnih kršitev, tudi tistih, ki se sploh še niso zgodile

Carinski ukrepi

- III Ips 63/2013: **Postopek na podlagi Zakona o carinskih ukrepih in (civilni) postopek zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine tečeta vzporedno**
- **ZIL-1** je edini zakon, ki ureja obseg sodnega varstva imetnika znamke in zahtevke proti kršitelju, med katerimi je tudi **zahtevke na uničenje predmetov kršitve** (ponarejenega blaga).
- Uničenje blaga ni predmet carinskega, pač pa pravnega postopka.
- Drugače: zahtevke za povrnitev stroškov skladiščenja in manipulacije z blagom, ki nastanejo od dne zadrževanja blaga do uničenja – ne izhajajo iz 121. člena ZIL-1.

Pravna podlaga za denarne zahteve zaradi kršitve blagovne znamke

- III Ips 126/2007: 219. člen ZOR oziroma institut neupravičene obogatitve, pri čemer je za izračun koristi uporabljena metoda licenčne analogije
- ?
- Licenčna analogija – ni preventivnega učinka
- Razmisliti o uvedbi civilne kazni oz. določitvi mnogokratnika licenčnine tudi v ZIL-1; to je v skladu z Direktivo

Procesna vprašanja – 120. člen ZIL-1

- III Ips 179/2007: **pojem »zainteresirane osebe« kot aktivno legitimirane za tožbo za razveljavitvev znamke zaradi neuporabe razlagati široko**
- Gre za nedoločen pravni pojem, ki je procesno- in ne materialnopravno vprašanje
- Interes tožnice, imetnice znamke za označevanja vode in pijač, da poleg njene ne obstaja še enaka znamka za druge pijače, več kot zadostuje za to, da se ji prizna položaj zainteresirane osebe v smislu 120. člena ZIL-1

Omejitve znamke (48. člen ZIL-1)

- III Ips 160/2008: oseba, ki je znak uporabljala, še preden ga je kot znamko registrirala druga oseba, mora takšno predhodno uporabo v postopku zaradi kršitve znamke uveljavljati s tožbo (oziroma nasprotno tožbo, ker je običajno toženka v postopku zaradi kršitve) po 116. členu ZIL-1 <https://zakonodaja.com/zakon/zil-1/116-clen-izpodbijanje-pravice-do-znamke>), ne zgolj kot ugovor na podlagi točke d) prvega odstavka 48. člena ZIL-1 <https://zakonodaja.com/zakon/zil-1/48-clen-omejitev-pravic-iz-znamke>
- Problematično stališče (interes; časovna omejitev tožbe; ali niso pogoji po 116. čl. strožji od 48/1-d čl.)

Patenti

- III Ips 179/2007: ni razumno pričakovati, da kršitev patenta v RS povzroči odstop od licenčne pogodbe za tuj patent, kar po teoriji adekvatne vzročnosti pomeni, da vzročna zveza kot predpostavka odškodninske odgovornosti ni podana
- X Ips 708/2004: tržni inšpektorat ni dolžan uvesti postopka o nadzoru, če se prijava nanaša na kršitev patenta
- Začasna odredba zaradi kršitve patenta (farmacija) – plačilo denarne kazni 20.000 eur na dan v korist proračuna, ne tožnice

VSL – SAZAS

- Če je uporabnik s KO **sklenil pogodbo**, vendar pa mesečnih avtorskih honorarjev ni (redno) plačeval, gre za **občasne terjatve, ki zastarajo v treh letih** (VSL I Cp 116/2010, I Cp 2404/2010, I Cp 4278/2010, II Cp 2640/2011);
- I Cp 787/2011: Če uporabnik s KO ni sklenil pogodbe, torej ni pridobil pravic niti plačal honorarja, KO nadomestilo izterja **kot verzijo, odškodnino ali kot civilno kazen**;
- Tožbeni zahtevki glede obveznosti bodočega mesečnega poročanja o obsegu javnih priobčitev fonogramov je neutemeljen. Dolžnost obveščanja ni civilne narave, pač pa javnopravne, zato je kršitev lahko sankcionirana le v inšpekcijskem postopku (I Cpg 796/2010 in druge).

VSL – SAZAS

- Utemeljen je tožbeni zahtev na dostavo sporedov glasbenih del na javnih prireditvah (II Cp 1586/2011).
- **Soorganizator glasbene prireditve solidarno odgovarja** kolektivni organizaciji za uporabo avtorskih pravic (II Cp 4797/2008).
- Če se glasba predvaja na hodniku, ki poteka preko toženčevega poslovnega prostora, v toženčevem poslovnem prostoru pa se samo sliši (in ne predvaja), ne gre za javno priobčevanje (I Cp 4191/2011, II Cp 2700/2012 in I Cpg 1352/2011).

Civilna kazen

- KO je upravičena 8,5 % **DDV obračunati le od avtorskega honorarja**, ne pa tudi od prisojene civilne kazni, saj slednja ne predstavlja transakcije v smislu določb Zakona o DDV; (I Cp 2140/2012, I Cp 2141/2012, II Cp 2140/2012, I Cp 858/2014);
- Pri prisoji ter višini civilne kazni se **upoštevajo vse okoliščine primera** (npr. dejstvo, da toženec ni ne zamolčal ne zanikal uporabe avtorskih del, da je še pred vložitvijo tožbe plačal ustrezne zneske po Pravilniku-98 utemeljujeta zaključek, da se zahtevki na plačilo civilne kazni zavrne). (I Cp 3086/2011 ter številne druge).
- Zahtevki na plačilo civilne kazni mora biti določen, ne opisen. **Tožbo, katere zahtevki ni konkretiziran (z zneskom, ki se vtožuje), sodišče zavrže** (I Cpg 1327/2010 in druge).

Tarifa

- Za določitev višine nadomestila (SAZAS) velja Pravilnik-98 in ne Pravilnik-2006. Tudi **valorizacija zneskov iz Pravilnika-98 ni dovoljena**, ker bi nasprotovala načelu pravne varnosti, saj je SAZAS do objave Pravilnika-2006 uporabnikom zaračunaval nadomestilo v neto vrednostih tarife iz leta 1998 (brez valorizacije). (II Cp 806/2010 in druge).
- **Valorizacija zneskov avtorskih nadomestil za male pravice iz Pravilnika-98 je dovoljena** (I Cp 4292/2009 in druge).
- Čeprav se je uporabnik s pogodbo zavezal plačevati nadomestilo po Pravilniku-2006, je dolžan plačati le zneske, določene s Pravilnikom-98 (I Cp 1984/2011).

Odpoved AP

- Če uporabnik zatrjuje, da je **priobčeval avtorskopravno nevarovana avtorska dela ali dela, na katerih so se avtorji pravicam odpovedali**, nosi dokazno breme glede teh trditev. Dokazno breme glede repertoarja preide na KO šele, če uporabnik izkaže, katero avtorsko delo je priobčil. Uporabnik je torej dolžan voditi evidenco vseh uporabljenih glasbenih del.
- V nobenem izmed (številnih) primerov dokaznemu bremenu stranke niso zadostile (II Cp 3148/2012, II Cp 2010/2012 in številne druge).
- **Kaj šteti za dokaz? Zgolj izjavo avtorja ali konkludentno sklepanje?**

VSL – IPF

- Zahtevek na plačilo nadomestila, ki ga mora plačati stranka, ki s **KO ni sklenila pogodbe, je po svoji pravni naravi odškodninski**; zahtevek na mesečno poročanje o obsegu javnega priobčevanja je nesklepčen; veljavno podlago za višino nadomestila pa predstavlja Skupni sporazum iz leta 2006 (**Sporazum 2006**) (I Cpg 720/2013 in druge).
- Pri solidarno odgovornih kršiteljih je potrebno pri vsakem storilcu **individualno ugotoviti, ali so izpolnjeni pogoji za civilno kazen** (huda malomarnost ali naklep) (I Cpg 165/2014).
- Predvajanje glasbe po radiu v gostinskem lokalu je sekundarna uporaba fonograma, ki izkorišča avtorske pravice, zato je uporabnik zavezanec za plačilo nadomestila (I Cpg 396/2013 in druge). Zahtevek na plačilo je odškodninske narave in ne obogatitvene (I Cpg 720/2013 in druge (vse Cpg)).
- Za spore glede izkoriščanja sorodnih avtorskih pravic velja izključna pristojnost Okrožnega sodišča v Ljubljani, zato pristojnost ni odvisna od vrednosti spornega predmeta (I Cpg 763/2010 in I Cpg 751/2010).
- Zahtevek za povrnitev terenskih stroškov se lahko zahtevajo v okviru povračila stroškov postopka, ne pa kot povračilo škode (I Cpg 947/2012 in številne druge).
- Če uporabnik priobčuje filmsko glasbo preko DVD-jev, ne gre za predvajanje fonogramov, zato upravičena KO ni IPF (I Cpg 1084/2012).

VSL – IPF

- **Višina nadomestila ne more biti odvisna od tega, ali je uporabnik sklenil pogodbo s KO ali ne. Temelj za plačilo nadomestila je neupravičena obogatitev in sicer v višini Sporazuma 2006 (I Cpg 1161/2012 in številne druge).**
- KO izstavi račun vsekemu uporabniku, če je delo uporabljeno na ozemlju RS, ne glede na njegovo prebivališče, državljanstvo ali sedež (predvajanje kitajske glasbe v kitajski restavraciji) (I Cpg 1272/2013).
- Predvajanje glasbe v poslovnih prostorih izven poslovnega časa v krogu znancev predstavlja javno priobčevanje, za katerega se plačuje nadomestilo (I Cpg 1352/2011).
- **Civilna kazen lahko znaša največ 200 %, pri čemer jo je v takšni višini možno priznati le v primeru trdovratnega zanikanja avtorskih pravic (I Cpg 1366/2012).**
- Za **prvo dejanje kršitve obveznosti je primerna civilna kazen v višini 100 %** nadomestila. V primeru ponovitev kršitev se primerno zviša (I Cpg 1740/2013).
- Za izračun nadomestila za uporabo fonogramov v diskotekah se ne uporabi Sporazum 2006, pač pa Tarifa 2005 (V Cpg 1277/2014).

VSL – avtorsko

- priznanje sorodne pravice (režiser) ni odvisno od strokovnega naziva osebe, pač pa od njenega dejanskega prispevka k ustvaritvi gledališkega dela (II Cp 1034/2010);
- civilna kazen se lahko prisodi tako zaradi kršitve pogodbe kot tudi zaradi civilnega delikta (II Cp 1764/2012);
- neprofesionalni avtorji (fotografi) zgolj zaradi dejstva, da so manj znani in nepoklicni avtorji, niso upravičeni do nižje odškodnine v primeru kršitev avtorskih pravic (II Cp 2522/2013);
- **avtor**, ki je avtorsko delo ustvaril **v času (podiplomskega) študija delno na opremi in v prostorih raziskovalne organizacije, ni delojemalec**; zanj ne velja pravilo o prenosu avtorskih materialnih pravic v delovnem razmerju (II Cp 4750/2008);

VSL – avtorsko

- naročnik dela je pasivno legitimiran v sporu zaradi kršitve avtorskih pravic, če naročeno delo krši avtorske pravice tretjih oseb (I Cpg 169/2012);
- kliping ni nova oblika uporabe avtorskih del, ki pred letom 2006 ne bi bila znana; **ni vsak novinarski prispevek avtorsko delo** – kratke dnevne novice in vesti z dejansko vsebino sploh niso avtorskoppravno varovane (I Cp 613/2014);
- obličnost avtorskih pogodb je določena *ad probationem* (I Cp 580/2012);
- če honorar ni dogovorjen po višini, ga je potrebno določiti po običajnih plačilih za določeno vrsto del, po obsegu in trajanju uporabe ter glede na druge okoliščine primera (I Cp 427/2010);
- k **ustvaritvi avtorskega dela se lahko zaveže tudi pravna oseba**, ne glede na to, da je dejanski avtor dela vedno fizična oseba (I Cp 377/2014);

VSL – avtorsko

- v primeru kršitev avtorskih pravic je razen imetnika, na katerega so pravice prešle (npr. delodajalec), aktivno legitimiran za varstvo tudi avtor (II Cp 266/2009);
- **manjši kot je manevrski obseg ustvarjalnosti, več ustvarjalnega prispevka je potrebnega**, da so izpolnjeni pogoji za avtorskopravno varstvo (I Cpg 1095/2011);
- pri visokih honorarjih mora biti civilna kazen odmerjena nižje, da kršitelja ne prizadene nesorazmerno (I Cpg 494/2013);
- **zgolj zaradi zagotavljanja informacij v javnem interesu** (poročanje o porabi davkoplačevalskega denarja pri financiranju filma) oziroma večje opaznosti (komercialne zanimivosti) take informacije v javnosti **še ni možno brez dovoljenja avtorja v reviji objaviti fotografij, ki so sestavni del filma** (V Cpg 907/2014);
- **oglaševalski slogani niso avtorska dela** – kratki, stereotipni in enostavni slogani ne uživajo avtorskopravnega varstva (II Cp 898/2009);

VSL – znamke

- blago v tranzitu isto kot VS (npr. I Cpg 1279/2010);
- razširjeno varstvo znamk le v primeru starejših prepoznavnejših znamk – pomemben del zainteresirane javnosti (I Cpg 1249/2013 – **Galerija Emporium ni znamka z ugledom**), začasna odr.
- definicija »slabe vere« prijavitelja (I Cpg 1091/2007, I Cpg 287/2011) pri izbrisnih tožbah
 - izbrisna tožba po 119(1) a) ZIL-1 – **človeška ribica, Human Fish** – za izbris ne zadošča, da se znak človeške ribice uporablja za označevanje naravne znamenitosti

- zahtevki za prepoved uporabe znaka, ki je registriran z znamko, ne more biti uspešen, če se istočasno ne zahteva izbrisa znamke iz registra (I Cpg 1039/2007).
- razmerje med nacionalno znamko in CTM (I Cpg 867/2012) Terraco;
- večja razlikovalna moč znamke povečuje verjetnost zmede – sklepanje na skupni izvor (“Boss Hugo Boss” tobak) (I Cpg 824/2007)
- do pravnomočnosti sodbe o izbrisu znamke ima stranka pravico uporabljati znamko na podlagi 47. člena ZIL-1 (I Cpg 727/2006) – dve tožbi na izbris

Kolizija dveh znamk

- I Cpg 917/2010, I Cpg 811/2008
- Soobstoj dveh znamk (Metalcamp, Bulldog), kolizija dveh izključnih pravic, obe enakovredni
- Imetnik ene znamke proti drugemu ima zahtevek po 119. členu (izbrisna tožba)
- Dokler o njem ni pravnomočno odločeno, imata obe stranki pravno podlago za uporabo znamk
- Velja tudi v primeru znamk z ugledom
- Ne velja, če je registracija šele v teku

VSL – znamke

- Za presojo vsebinske utemeljenosti zahtevka za izbris znamke ni odločilna primerjava med blagom, ki ga »proizvajata in tržita« pravnici stranki, temveč primerjava **med blagom, za katerega je znamka registrirana** (I Cpg 686/2005)
- Drugače kot VS RS: **kršitev blagovne znamke omogoča tožniku izbiro med odškodninskim in obogatitvenim zahtevkom** (I Cpg 597/2010)
- I Cpg 224/2011: za presojo, ali znamka posnema uradni znak, grb, emblem, je bistveno, da sodišče upošteva heraldični opis znakov in dejstvo, da relevantna javnost vseh geometrijskih razlik med znaki ne bo opazila. **Relevantno javnost skladno s prakso Sodišča EU predstavljajo povprečni, normalno obveščeni in razumno pozorni in preudarni potrošniki** (Eurotherm, ničnost znamke)

VSL – znamke

- I Cpg 869/2010: primeru, ko je znamka sestavljena iz kombinacije več znakov, je kršitev lahko podana že v primeru, ko se uporabi posamični znak, vključen v znamko, pod predpostavko, da ustvarja razlikovalni učinek
 - ne pomeni, da imetnik pravice lahko prepove uporabo posamičnih besed, ki imajo zgolj opisni ali pojasnjevali pomen (slogan kot del znamke)
- PIPI/POLI: I Cpg 742/2013: znamke PIPI lahko imetnica uporablja, vendar ne tako, da z uporabo barv posnema znamko POLI – niso pomembni odtenki barv, pač pa celostni vtis
- I Cpg 1118/2005: ZIL-1 daje močnejše varstvo avtorski pravici napram znamki (?)

VSL – patenti, modeli, know-how

- izkoriščanje nezavarovanega izuma v gospodarskem prometu ne pomeni kršitve dobrih poslovnih običajev (I Cpg 993/2010);
- če je predmet modela izgled obuvala kot celote, kršitve modela ni mogoče utemeljiti zgolj s posnemanjem ene izmed značilnosti (podplat obuvala), če zgolj ta element ne ustvari identičnega celostnega vtisa primerjanih obuval (I Cpg 1145/2007);
- seznanjeni uporabnik izdelka, katerega videz je zavarovan z modelom, je tisti kupec, na katerega meri imetnik pravice (I Cpg 1090/2008, I Cpg 489/2008);
- know-how ni pravica industrijske lastnine, zato imetniku ne gre varstvo po 121. členu ZIL-1 (I Cpg 55/2010);

VSL – patenti

- tudi v **ničnostnih patentnih sporih** je treba izum najprej opredeliti, v drugi fazi pa presojati materialnopravne pogoje po 112. členu ZIL-1; interpretacija patentnih zahtevkov mora biti uravnotežena in upoštevati različne interese; izum glede inovativnosti presojati kot celoto, za inovativnosti in novost je potreben sinergijski učinek vseh značilnosti izuma (I Cpg 942/2009), olanzapin – na dan prijave postopek priprave ni bil nov in je že očitno izhajal iz stanja tehnike;
- v **stanje tehnike** sodijo prejšnje patentne prijave ne glede na obseg kasneje pridobljenega patenta; enako velja, če je informacija postala dostopna javnosti s trženjem produkta, ki informacijo razodeva; zadošča, da je informacija postala dostopna le eni osebi, ki jo razume, in ji naložena dolžnost varovanja poslovne skrivnosti (I Cpg 538/2007);

I Cpg 1241/2010

- Zavrnitev začasne odredbe za prepoved izdelave, prodaje, uvoza zdravila – kršitev EP
- Neizkazana verjetnost kršitve – verjetnost zadošča
- Dokaz z izvedencem le v nujnih primerih – zahteva se hitra odločitev
- Produktna zaščita snovi ne seže tako daleč, da bi pokrivala tudi snovi, ki s sprožanjem naravnih reakcij povzročijo nastajanje zaščitene snovi, četudi se druga snov proizvaja in daje na trg z namenom povzročanja naravne reakcije, preko katere v človeškem telesu nastaja zaščitena snov kot metabolit prve substance
- Obseg patentnega varstva je pravno vprašanje – ne zgolj dobessedna besedila iz pat. zahtevkov, a slednji tudi niso zgolj (nezavezujoče) smernice

- Glede dokaznega standarda verjetnosti pri ZO podobno tudi I Cpg 1014/2010
- Za ugoditev predlogu za izdajo ZO ni potrebno pridobiti izvedenskega mnenja, če glede obstoja pravice tožnik predloži ugotovitveno odločbo URSIL, ki temelji na polnem preizkusu patenta
- Zgolj ugovorni postopek v teku pred EPU ali tožba na ničnost patenta ne omajata verjetnosti obstoja pravice

I Cpg 257/2009

- Valsacor zdravilo – patent za postopek
- Sodišče ne nudi varstva osebi, ki bi po enakem postopku izdelala novo snov in ne štiti imetnika patenta v tem smislu, da bi nihče, ki bi isto snov izdelal po drugem postopku, slednje ne smel uporabljati
- Predlog za ZP zavrnjen

Izdaja začasnih odredb

- **Izjemoma** izdaja začasnih odredb **ex parte** (brez predhodne vročitve nasprotni stranki), če stranka izkaže za verjetno, da bi ji kakršnokoli odlašanje z izdajo povzročilo nastanek težko nadomestljive ali nenadomestljive škode (I Cp 3628/2011);
- Npr. pri objavi fotografij poroke na spletnem portalu (II Cp 3987/2011).
- Imetnik avtorske pravice lahko predlaga izdajo začasno odredbe tudi proti imetniku registrirane znamke pod pogoji iz 170. člena ZASP (I Cpg 1118/2005) -?

Ureditvene začasne odredbe

- I Cpg 130/2008: nujno izkazati **nevarnost nastanka nenadomestljive škode**, pri čemer je interes tožnika potrebno uravnovesiti z interesom toženca (presoja reverzibilnosti). Predlagatelj lahko izdajo ureditvene začasne odredbe po drugem odstavku 123. člena ZIL-1 utemeljuje le z izkazovanjem pogojev po točki b) ali točki c) (I Cpg 568/2010) – farmacija
- Ugotavljanje pogoja po tč. c) drugega odstavka 123. člena ZIL-1 »neugodne posledice« je potrebno razlagati tako, da se neugodne posledice ne kažejo zgolj v grozeči materialni škodi, pač pa je potrebno tehtati tudi druge morebitne posledice (I Cpg 1014/2010).
- Prvega odstavka 275. člena ZIZ ni mogoče uporabiti kot podlago za izdajo ureditvenih začasnih odredb iz 123. člena ZIL-1.

Zaključek

- Uveljavljanje PIL je dobro in kvalitetno
- Večina sporov s področja AP
- VSL: Zelo kvalitetna praksa, dobra argumentacija, rešitve praktično uporabne, življenjske in argumentirane
- Podobno tudi prva stopnja: relativno malo razveljavitev ali sprememb
- Rešena večina dilem okrog uporabe tarif KO – bolj/manj uspešno
- Širitev aktivne legitimacije
- Nekateri procesni instituti (zavarovanje dokazov, edicijska dolžnost, obveščanje po ZIL-1) – ni prakse
- Specializacija sodnikov? Izobraževanje? Redne analize sodne prakse?

Kontakt

Vesela bom vaših odzivov na
spela.meznar@mfdps.si