

# Pravna ocena stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v RS

## I. Uvodno

Ta ocena temelji na pravni analizi ključnih odločb Vrhovnega sodišča RS ter višjega sodišča v Ljubljani s področja varstva pravic intelektualne lastnine v obdobju med letoma 2006 in 2014. Pregledanih je bilo 133 odločb Vrhovnega sodišča, 24 odločb Upravnega sodišča, 503 odločbe Višjega sodišča v Ljubljani in 780 zadev pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani. Z veliko verjetnostjo je mogoče ugotoviti, da je bila pregledana večina vseh sodnih odločb, ki so se v zadnjih desetih letih ukvarjale z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine v RS.

Kriterij »ključne sodne odločitve« izpolnjujejo odločitve, ki bodisi rešujejo dileme v sodni praksi, bodisi pojasnjujejo nedoločne pravne pojme oziroma dajejo odgovore na druga vprašanja, ki jih zakonodaja ne ureja neposredno (konkretno).

- Prepoznanih in analiziranih je bilo **40 ključnih odločb Vrhovnega sodišča RS** (na nadaljevanju: VS RS), ki so bile glede pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: pravice IL) izdane v obdobju med 2006 in 2014.
- Nadalje je bilo predmet analize **90 ključnih odločb Višjega sodišča v Ljubljani** (v nadaljevanju: VSL), ki so se v obdobju med 2006 in 2014 ukvarjale s področjem pravic IL (podatek iz baze IUS INFO). Zaradi izključne pristojnosti okrožnega sodišča v Ljubljani glede sporov v zvezi s pravicami intelektualne lastnine na prvi stopnji v praksi večino drugostopenjskih ključnih odločb s področja varstva pravic intelektualne lastnine izda VSL. Analizo ključnih odločb VSL zaznamuje dejstvo, da je bil v zadnjih letih opazno povečan obseg sporov, ki so jih sprožile organizacije za kolektivno uveljavljanje pravic IL, zlasti IPF in SAZAS. Za namene te analize so zato odločbe VSL razdeljene v dne skupini: prvo, ki obsega zgolj judikate, povezane s kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic, ter drugo, v kateri so vse preostale odločbe, povezane z varstvom pravic IL.
- Na prvi stopnji (pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani) je bilo v obdobju med letoma 2006 in 2010 vodenih 780 zadev s področja varstva pravic IL (seznam opravičnih števil je v prilogi). Prvostopenjske sodne odločbe v RS ne predstavljajo »ključnih sodnih odločb«, kar izhaja tudi iz dejstva, da niso uvrščene v bazo IUS INFO. Odločbe sodišča prve stopnje niso vključene v analizo stanja.

## II. Analiza ključnih odločb VS RS

Izmed ključnih 40 judikatov VS RS v obdobju 2006-2014 se jih 5 nanaša na področje kazenskega materialnega prava, 2 na upravno pravo, 19 na civilno avtorsko pravo in 15 na področje industrijske lastnine (največ na blagovne znamke).

Največji delež judikatov je povezan z avtorskim pravom (25 od 40 analiziranih odločb, sem namreč sodi tudi večina odločb s področja kazenskega prava), sledijo blagovne znamke (11), patenti (3) in modeli (1).

Kazenskopravni judikati se v glavnem nanašajo na kaznivo dejanje neupravičenega izkoriščanja AD in se ne ukvarjajo s specifikami avtorskega prava, pač pa v glavnem z instituti kazenskega prava (npr. I Ips 77/2009). Ne predstavljajo pomembnih novosti v sodni praksi, so pa indikator, da se kršitve avtorskih pravic lahko kazenskopravno uspešno preganjajo in sankcionirajo. Omeniti velja odločitev I Ips 396/2005, po kateri kaznivo dejanje 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 omejitvev, zaradi katere se je program samodejno izbrisal.

Pomembna (in pravilna) je tudi odločitev VS RS (Sodba G 24/2011), da 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.

Med ključne odločitve VS RS je potrebno uvrstiti predvsem tiste, ki se ukvarjajo z **vsebinskimi omejitvami avtorske pravice**. Na tem področju je Vrhovno sodišče razvilo ustrezna, konkretna in domišljena merila, ki kažejo na razumevanje za občutljivo vlogo ravnotežja med avtorsko pravico in drugimi (ustavnimi) pravicami tretjih oseb. V zadevi II Ips 126/2012 je pojasnilo, da je glavni namen 57. člena ZASP 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. Nadalje je potrdilo (II Ips 276/2006), da je citiranje dovoljeno glede vseh kategorij avtorskih del, vključno z glasbenimi.

V zvezi z **(ne)varovanimi avtorskimi deli** je zanimiva odločitev II Ips 678/2006, po kateri matematične maturitetne naloge predstavljajo »uradna besedila z upravnega področja«, zaradi česar niso avtorskopravno varovana in jih je dopustno prosto reproducirati. Pozdraviti velja tudi stališče, da avtorskopravno niso varovani reklamni in podobni slogani (»slovenska hranilnica in posojilnica«), saj ne dosegajo zahtevani ravni intelektualnosti in individualnosti (III Ips 26/2007)<sup>1</sup>, ter poslovne ideje (III Ips 3/2011). V isto skupino lahko uvrstimo tudi odločitev II Ips 966/2008, s katero je VS RS podalo definicijo kriterija individualnosti kot pogoja za nastanek avtorskega dela. Tudi dela uporabne umetnosti (prodajna stojnica) so lahko avtorska dela, čeprav je zaradi njihovega funkcionalnega poslanstva ustvarjalni manevrski prostor ožji. V tej zadevi je zelo pomembno tudi stališče, po katerem je za uveljavljenje kršitev v zvezi z avtorskim delom aktivno legitimiran tudi avtor dela, če ne reagira imetnik pravic, na katerega je avtor pravice prenesel.

S področja **avtorskega pogodbenega prava** sta pomembni dve odločitvi VS RS: II Ips 40/2008, po kateri avtor ne more biti odgovoren za kršitve ZASP izven svoje

---

<sup>1</sup> Gre sicer za ponovitev stališča, ki ga je VS RS zavzelo že leta 2004 v zadevi II Ips 153/2003.

sfere (neupravičeno izkoriščanje pravic s strani založbe, ko je avtorica pogodbo že razdrla), ter II Ips 513/2006, s katero je VS RS potrdilo uporabo teorije o pogodbenem namenu prenosa.

V praksi so pogosti spori glede **predelav arhitekturnih** (in podobnih) **del**. V odlično utemeljeni odločitvi II Ips 1218/2007 je VS RS dalo 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. Gre za eno najpomembnejših odločitev VS RS s področja avtorskega prava. V zadevi II Ips 563/2007 in II Ips 989/2008 pa je sodišče pojasnilo, da se ob uničenju arhitekturnega dela ni mogoče sklicevati na določbi 44. in 19. člena ZASP, saj gre za posebno situacijo, ki jo ureja tretji odstavek 45. člena ZASP. Pomembna je tudi odločitev v zadevi III Ips 3/2012, po kateri na predelavi avtor predelave uživa enake pravice kot avtor prvotnega dela, kar velja tudi v primeru nadaljnjega izkoriščanja predelanega avtorskega dela.

V zvezi z **vprašanjem obstoja in prenosa avtorske pravice po koncu stečajnega postopka** pa je zelo zanimiv (in ne v vseh pogledih prepričljiv) judikat III Ips 225/2008. Sodišče je moralo ugotoviti, komu pripadajo avtorske pravice glede grafične podobe, ki v stečajnem postopku niso bile odsvojene, po koncu stečaja. Ker je imetnik materialnih avtorskih pravic prenehal obstajati, je po mnenju sodišča prišlo do oživitve materialnih avtorskih pravic avtorja. Stališče nima prepričljive opore v ZASP, zato bi kazalo glede tega vprašanja v bodoče razmisliti o izrecni zakonski ureditvi avtorskih pravic (oziroma pravic intelektualne lastnine) v primerih zaključenih stečajnih postopkov, v katerih do prenosa (prodaje ali drugačne odsvojitve) pravic IL ni prišlo.

Izjemnega praktičnega pomena je skupina judikatov, v katerih se je VS RS ukvarjalo s **kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic**. Izpostaviti velja naslednja stališča:

- kolektivna organizacija je aktivno legitimirana v odškodninskem sporu zaradi domnevne opustitve zakonske dolžnosti avtorjem omogočiti uveljavljanje avtorskih pravic (III Ips 15/2010);
- kadar uporabnik s kolektivno organizacijo ne sklene pogodbe o uporabi avtorskih del iz repertoarja kolektivne organizacije (v nadaljevanju: KO), 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);
- zaradi nenatančnega pravilnika oziroma tarife uporabnik avtorskih pravic ne more uporabljati brezplačno - tarifa se smiselno uporabi; ob prvi javni izvedbi neodrskih glasbenih del delo še ni objavljeno, zato KO še ne more uveljavljati avtorskih pravic na podlagi 147. člena ZASP (II Ips 879/2006);
- 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 (II Ips 160/2011).

Praktično najpomembnejša je odločitev v zadnji alineji, ki pomeni razrešitev dileme o tem, ali glede višine nadomestil SAZAS-u velja Pravilnik-98 ali Pravilnik-2006. VS RS je odločilo v korist nižjih tarifnih postavk v Pravilniku-98, hkrati pa je tudi zavrnilo enostransko valorizacijo zneskov iz Pravilnika-98.

Februarja 2015 je VS RS odločilo (VS RS III Ips 142/2014 in III Ips 141/2014) še o veljavnosti višine nadomestil uporabnikov avtorskih del zavodu IPF. Po praksi VSL je bil temelj zahtevka bodisi obogatitveni bodisi odškodninski, pri čemer pa je VSL višino odmerjala enotno na podlagi Sporazuma 2006. VS RS je od te prakse odstopilo, pri čemer pa se z (po najinem mnenju utemeljenimi) argumenti VSL ni podrobno soočilo. VS RS meni, da je potrebno ločevati med tremi kategorijami uporabnikov del, za katere posledično veljajo različne odmerne osnove, za nekatere Sporazum 2006, za druge pa Tarifa 2005. Tak pristop je zgrešen, ker uporabnikom, ki nadomestila ne plačujejo in pogodb ne sklenejo, nalaga plačilo višjega nadomestila po Tarifi 2005 (zneski za priobčevanje so po Tarifi 2005 namreč precej višji kot v Sporazumu 2006) 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. Odločitev bi bila lahko sporna tudi z vidika ustavnega načela enakega varstva pravic.

V zvezi s spori s področja **industrijske lastnine** VS RS sledi praksi Sodišča EU in razlagam ter konceptom, ki jih je slednje razvilo zlasti v povezavi s kršitvami blagovnih znamk. Pri presoji **kršitve znamke v smislu točke b prvega odstavka 47. člena ZIL-1** se opravita 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 verjetno zmede, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Verjetno zmede se interpretira v smislu zmede potrošnika glede izvora blaga ali storitev (III Ips 21/2008). Podobno je stališče v zadevi Centreks (III Ips 30/2010), kjer je 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. Opozorilo je na pomen razumevanja spornega znaka s strani upoštevne javnosti ter na morebitni ugled znamke. V zadevi III Ips 141/2007 je poudarilo, da je verjetno zmede večja pri večji razlikovalni sposobnosti zgodnejše znamke ter pojasnilo, da uspešna registracija firme (imena podjetja) še ne izključuje možnosti posega v tujo znamko.

Pomembna je tudi odločitev, da se denarne kazni za primer kršitve prepovedi iz začasne odredbe plačujejo v korist proračuna, ne pa v korist tožeče stranke (III Ips 21/2011).

Glede **blaga v tranzitu** je VS RS potrdilo stališče, da ne gre za uporabo znaka v gospodarskem prometu, zaradi česar ne moremo govoriti o kršitvi pravic iz blagovne znamke. Tranzit brez trženja blaga (vključno s ponaredki) v tranzitni državi ne pomeni uporabi znamke in zato ne škoduje njenemu imetniku (III Ips 66/2011, III Ips 36/2007). To velja tudi, če je zahtevek naperjen zoper špediterja (III Ips 156/2007).

VS RS je nadalje kot neutemeljene zavrnilo zahtevke, s katerimi tožnik zahteva **abstraktno prepoved** glede »drugih izdelkov«, glede »drugih znakov, ki posnemajo določene registrirane znamke« in glede »drugega načina uporabe« ter abstraktno odstranitev »vseh izdelkov« in izdelkov označenih z »znaki, ki posnemajo določene registrirane znamke«, saj so nekonkretizirani. Tožeča stranka torej na more »vnaprej in na zalogo« doseči sodne prepovedi vseh možnih kršitev, tudi tistih, ki se sploh še niso zgodile (III Ips 36/2008). Pri postavitvi zahtevkov sta torej potrebni natančnost in konkretizirana opredelitev prepovednih zahtevkov.

V zadevi III Ips 63/2013 je VS RS ponovilo<sup>2</sup>, da postopka **v zvezi s carinskimi ukrepi** 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 zahtevek na uničenje predmetov kršitve (ponarejenega blaga). Uničenje blaga zato ni predmet carinskega, pač pa pravnega postopka. Drugače pa velja za zahtevek za povrnitev stroškov skladiščenja in manipulacije z blagom, ki nastanejo od dne zadržavanja blaga do uničenja. Tak zahtevek ne izhaja iz 121. člena ZIL-1.

V zadevi III Ips 126/2007 je VS RS odločilo, da **pravno podlago za denarne zahtevke zaradi kršitve blagovne znamke** predstavlja 219. člen ZOR oziroma **institut neupravičene obogatitve**, pri čemer je za izračun koristi uporabilo metodo licenčne analogije. Judikat ni prepričljiv, saj se zdi bolj logično, da gre pri naklepnih (in večina primerov je takšnih) kršitvi pravic intelektualne lastnine za klasične civilne delikte. Meniva, da bi moralo VS RS razmisliti o reviziji tega stališča.

Bolj z vidika odškodninskega kot prava intelektualne lastnine je zanimiv judikat III Ips 179/2007, v katerem je VS RS odločilo, da 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.

V **procesnem pogledu** sta zanimivi dve odločitvi: III Ips 179/2007, po kateri je potrebno pojem »zainteresirane osebe« po prvem odstavku 120. člena ZIL-1 glede pravnega interesa za tožba na razveljavitev znamke zaradi neuporabe razlagati široko. Po mnenju VS RS gre pri pojmu »zainteresirane osebe« za nedoločen pravni pojem, ki pa je procesno- in ne materialnopravno vprašanje. Interes tožnice, imetnice znamke za označevanja vode in pijač, da poleg njene ne obstaja

---

<sup>2</sup> Enako VS RS že v predhodni odločitvi III Ips 90/2004.

še enaka znamka za druge pijače, več kot zadostuje za to, da se ji prizna položaj zainteresirane osebe v smislu 120. člena ZIL-1.

Problematična pa je odločitev v zadevi III Ips 160/2008, v kateri je VS RS po najinem mnenju zavzelo napačno stališče, po katerem mora oseba, ki je znak uporabljala, še preden ga je kot znamko registrirala druga oseba, 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, ne pa kot ugovor na podlagi točke d) prvega odstavka 48. člena ZIL-1.

### III. Analiza ključnih odločb VSL – kolektivno uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic

Judikatura VSL glede kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic se je razmahnila v zadnjih letih zaradi številnih tožb zavoda IPF in društva SAZAS zoper uporabnike, ki so avtorska dela uporabljali bodisi nezakonito (brez plačila) bodisi so po mnenju KO nadomestila plačevali v prenizkih zneskih. Bistvene dileme v praksi so se nanašale na vprašanje veljavnosti tarife oziroma sporazuma ter na vprašanje pravne podlage (in posledično dolžine zastaralnega roka) zahtevka na plačilo v primerih nezakonite rabe avtorskih del. Sodna praksa je **glede SAZAS-a** zavzela naslednja stališča:

- 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);
- Če uporabnik s KO ni sklenil pogodbe, torej ni pridobil pravic niti plačal honorarja, je praksa VSL različna: v zadevi I Cp 787/2011 je sodišče zavzelo stališče, da lahko KO nadomestilo izterja **kot verzijo, odškodnino ali kot civilno 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 zanimal 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. Zahtevki, ki ni konkretiziran (z zneskom, ki se vtožuje), sodišče zavrže (I Cp 1327/2010 in druge).
- 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 Cp 796/2010 in številne druge).

- Utemeljen je tožbeni zahtevek 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).
- 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 številne druge.
- Valorizacija zneskov avtorskih nadomestil za male pravice iz Pravilnika-98 je dovoljena (I Cp 4292/2009 in številne 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).
- Če uporabnik zatrjuje, da je priobčeval avtorskoppravno nevarovana avtorska dela ali dela, na katerih so se avtorji pravicam odpovedali, nosi dokazno breme glede teh trditvev. Velja namreč domneva (in pravilo), da KO uveljavlja plačila za dela avtorjev iz lastnega repertoarja. Uporabnik, ki zatrjuje, da avtorsko delo ne sodi v repertoar KO (izjemo od splošnega pravila), nosi dokazno breme. 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).

Praksa VSL v glavnem sledi stališčem VS RS. Pomembno neenotnost je opaziti glede vprašanja dopustnosti valorizacije tarife SAZAS-a po Pravilniku-98, ki jo nekateri senati VSL dopuščajo, drugi pa ne. Ker je o tem že odločilo VS RS, ki je valorizacijo zavrnilo (II Ips 160/2011), judikati VSL, ki valorizacijo dopuščajo, pa se pojavljajo tudi kasneje (še v letu 2013 in 2014), je mogoče sklepati, da gre za nameren odstop od sodne prakse, za katerega pa v obrazložitvah kljub temu ni najti razlogov.

Vprašanje je tudi, koliko je sprejemljivo stališče VSL glede dokaznega bremena ugovorov uporabnikov o priobčevanju avtorskoppravno nevarovane glasbe ali glasbe, pri kateri so se avtorji odpovedali uveljavljanju pravic. Kot načelni pristop se nama zdi stališče, po katerem naj dokazno breme prevzame tisti, ki zatrjuje neko »izjemno stanje«, pravilen. Vendar pa se je v praksi izkazalo, da je s takšnim ugovorom nemogoče uspeti, saj je pričakovanje, da bodo uporabniki vodili evidenco vseh kadarkoli predvajanih del, nerealistično in neživljenjsko.

**Glede IPF** je VSL zavzelo naslednja stališča:

- 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; veljavna podlaga 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 uproba fonograma, ki izkorišča avtorske pravice, zato je uporabnik zavezanec za plačilo nadomestila. I Cpg 396/2013 in druge. Zahtevki 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.
- Zahtevki 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.
- 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.

V praksi VSL je torej očitna neenostnost glede pravne podlage zahtevkov na plačilo nadomestila, saj se v nekaterih primerih spor kvalificira kot odškodninski, v drugih pa kot neupravičena obogatitev. Dileme ne rešuje niti najnovejši judikat VS RS III Ips 142/2014 (III Ips 141/2014), ki očitno uvaja neko tretjo vrsto »zakonske« podlage.

Praksa VSL glede sporov, povezanih s KO, se zdi v glavnem primerna, rešitve pa praktično uporabne, življenjske in argumentirane (na primer stališče glede odmere civilne kazni, vključno z individualnim ugotavljanjem odgovornosti solidarno odgovornih kršiteljev).



#### IV. Analiza ostalih ključnih odločb VSL

VSL je v obdobju 2006-2014 sprejelo tudi mnogo drugih za prakso pomembnih odločitev. S **področja avtorskega prava** izpostavlja naslednje:

- 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);
- 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 fotografije, 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);
- 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);
- naročnik dela je pasivno legitimiran v sporu zaradi kršitve avtorskih pravic, če naročeno delo krši avtorske pravice tretjih oseb (I Cpg 169/2012);
- klipning 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 avtorskopravno 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);

Glede **blagovnih znamk** praksa VSL sledi VS RS v primeru blaga v tranzitu (npr. I Cpg 1279/2010); enako velja glede razširjenega varstva znamk v primeru starejših prepoznavnejših znamk (I Cpg 1249/2013 – Emporium). VSL je že večkrat podalo tudi razlago pojma »slaba vera« prijavitelja (I Cpg 1091/2007, I Cpg 287/2011). Nadalje je pomembna odločitev, da zahtevka za prepoved uporabe znaka, ki je registriran z znamko, ne more biti uspešen, če se istočasno ne zahteva izbris znamke iz registra (I Cpg 1039/2007). VSL se je ukvarjalo tudi z razmerjem med nacionalno znamko in CTM (I Cpg 867/2012); ponovilo, da večja razlikovalna moč znamke povečuje verjetnost zmede (I Cpg 824/2007) ter odločilo, da ima stranka do pravnomočnosti sodne o izbrisu znamke pravico uporabljati znamko na podlagi 47. člena ZIL-1 (I Cpg 727/2006).

Pravilno je tudi stališče, da za presojo vsebinske utemeljenosti zahtevka na izbris znamke ni odločilna primerjava med blagom, ki ga »proizvajata in tržita« pravdni stranki, temveč primerjava med blagom, za katerega je znamka registrirana (I Cpg 686/2005). Drugače kot VS RS je VSL zavzelo stališče, da kršitev blagovne znamke omogoča tožniku izbiro med odškodninskim in obogatitvenim zahtevkom (I Cpg 597/2010). Zanimiva je odločitev I Cpg 224/2011, ki pojasnjuje absolutni razlog za zavrnitev znamke po 6ter členu Pariške konvencije: 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.

VSL je v primeru I Cpg 869/2010 odločilo, da v 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. To pa v primeru, da znamka vsebuje tudi kombinacijo besed kot slogana, ne pomeni, da imetnik pravice lahko prepove uporabo posamičnih besed, ki imajo zgolj opisni ali pojasnjevali pomen (in so torej brez razlikovalnega učinka).

V zvezi z varstvom **patentov, modelom in know-howa** je sodne prakse relativno malo, izpostaviti pa velja naslednja stališča:

- izkoriščanje nezavarovanega izuma v gospodarskem prometu ne pomeni kršitve dobrih poslovnih običajev (I Cpg 993/2010);
- če je predmet model 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);
- definicija seznanjenega uporabnika izdelka, katerega videz je zavarovan z modelom kot tistega kupca, 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);
- 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 (I Cpg 942/2009);
- 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);

Zelo pomembna je tudi praksa, ki se nanaša na **izdajo začasnih odredb**: sodišča le izjemoma dopuščajo izdajo 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); zadnji pogoj je npr. izpolnjen 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). Pri izdaji ureditvenih začasnih odredb (I Cpg 130/2008) je 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). Ugotavljanje pogoja po točki 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.

## V. Zaključek

Sodno uveljavljanje pravic IL je v Sloveniji na zadovoljivi ravni. Večina sodnih odločitev se ukvarja z avtorskim pravom, pri čemer absolutno prednjačijo materialnopravna vprašanja. Zlasti pri sporih glede znamk sodišča pogosto in dosledno uporabljajo tudi prakso Sodišča EU.

Najpomembnejše dileme v sodni praksi se nanašajo na pravni temelj denarnih zahtevkov zaradi kršitev pravic IL: sodišča zahtevke kvalificirajo bodisi kot odškodninske bodisi kot obogatitvene; pri tem nekatera priznavajo možnost izbire stranki, druga pa ne. Od kvalifikacije je odvisna tudi dolžina zastaralnega roka. Na žalost tudi najnovejša judikata VS RS III Ips 142/2014 in III Ips 141/2014 tega vprašanja ne rešujeta; kvečjemu ga po nepotrebnem zapleteta, saj ne pove, kaj naj bi bil »zahtevek za plačilo obveznosti, ki jo neposredno vzpostavlja zakon (130. člen ZASP)«. Dileme glede višine nadomestil v primerih kolektivnih organizacij so s prakso VS RS za SAZAS razrešene zadovoljivo (v korist Pravilnika-98 za SAZAS in brez valorizacije), za IPF pa ne, saj judikat VS RS III Ips 142/2014 in III Ips 141/2014 odmeri po Sporazumu 2006 oziroma Tarifi 2005 neupravičeno veže na razlikovanje med položajem uporabnika, ki je s KO sklenil pogodbo in tistim, ki je ni.

Pozdraviti velja tudi trend širjenja aktivne legitimacije v primerih kršitev pravic IL; opazen je tako v avtorskem pravu kot pravu industrijske lastnine. Nekateri procesni instituti (zavarovanje dokazov) se v praksi niti ne pojavijo ali so redki, sodna praksa glede ureditvenih začasnih odredb pa primerno rešuje konflikt interesov predlagatelja in nasprotno stranke.

Ni opaziti težav sodišč z razumevanjem področja IL, kljub temu pa bi bilo priporočljivo, da bi se na prvi stopnji posamezni sodniki specializirali za določena področja prava IL. Posebna (in zahtevnejša) znanja zahtevata predvsem pravo blagovnih znamk in patentno pravo. Glede na obseg zadev bi bilo smiselno, da bi bilo nekaj sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani posebej usposobljenih za sojenje v zadevah industrijske lastnine.

Pripravili: dr. Maja Ovčak Kos in doc. dr. Špelca Mežnar

© URSIL, 2015 – Imetnik materialnih avtorskih pravic na tem delu je Ministrstvo za gospodarstvo – Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL).