

Analiza stanja uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v letu 2024

izr. prof. dr. Eneja Drobež, Evropska pravna fakulteta
Nove universe in svetovalka, Ustavno sodišče

eneja.drobez@us-rs.si

Magda Teppey, vrhovna sodnica, Vrhovno sodišče

magda.teppey@sodisce.si



Trend gibanja števila zadev na V Cpg vpisniku gospodarskega oddelka VSL

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic	243	54	50	11	6	21	17	8	31
Ostali spori	65	74	47	21	32	18	12	10	16
Skupaj	308	101	97	32	38	39	29	18	47

INDUSTRIJSKA LASTNINA

- 1. VSL Sodba V Cpg 632/2022 - znamka – kršitev blagovne znamke - omejitev pravic iz znamke**
- 2. VSL Sodba in sklep V Cpg 295/2023 - znamka - razveljavitev znamke zaradi neuporabe**
- 3. VSL Sodba in sklep V Cpg 392/2023 - patent – kršitev patenta – teorija ekvivalentov**
- 4. VSL Sklep V Cpg 104/2024 - patent – kršitev patenta - izum iz delovnega razmerja - stvarna pristojnost sodišča**
- 5. VSL Sklep V Cpg 542/2024 - patent – ničnost patenta – obnova postopka – predložitev dokazov**
- 6. VSL Sodba in sklep 435/2023 - kršitev pravic – neupravičena uporaba firme – povrnitev škode**
- 7. VSL Sklep V Cpg 83/2024 - začasna odredba – kršitev znamke - prepoved uporabe znamke in znaka**
- 8. VSL Sklep V Cpg 65/2024 – začasna odredba - kršitev blagovne znamke – dolžnost obveščanja**

1. VSL Sklep V Cpg 104/2024 z dne 14. marca 2024

Patent – kršitev patenta - izum iz delovnega razmerja - stvarna pristojnost sodišča

- Izum, ki je ustvarjen v času trajanja delovnega razmerja je službeni izum.
- Za spore med delavcem in delodajalcem o pravicah in obveznostih iz tega zakona pristojno delovno sodišče (33. člen Zakona o izumih iz delovnega razmerja, ZPILDR).
- V individualnih delovnih sporih o pravicah in obveznostih iz industrijske lastnine, ki nastanejo med delavcem in delodajalcem na podlagi delovnega razmerja je pristojno delovno sodišče (d točka prvega odstavka 5. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih, ZDSS-1).

Dejansko stanje

- Tožnik je imetnik treh patentov v zvezi s pralnimi stroji toženke, ki jih je prijavil po tem, ko je toženka, ki je bila njegov delodajalec, zamudila rok za prevzem izumov.
- Tožnik je s tožbo zahteval od toženke podpis licenčnih pogodb za izkoriščanje dveh patentov z nazivom pralni stroj z avtotransformatorjem, za ameriški in kanadski trg.in plačilo licenčnine v znesku 3.000.000,00 EUR, podrejeno pa uničenje proizvodov toženke

Odločitev sodišča

Sodišče prve stopnje

- Izumi, ki so zavarovani s tožnikovimi patenti, so nastali v zvezi z delovnim razmerjem tožnika pri toženki. Tožnik s tožbo uveljavlja pravico do spremembe višine nadomestila glede na že sklenjeno pogodbo med pravnima strankama, ki sta jo pravdni stranki sklenili v skladu z ZPILDR.

Sodišče druge stopnje

- Za odločitev o stvarni pristojnosti sodišča je bistveno kompetenčno dejansko stanje, ki ga sodišče prve stopnje ugotovi na podlagi trditev tožnika v tožbi ter predloženih dokazil.
- Tožnik je bil v delovnem razmerju pri tožencu in kot imetnik patenta uveljavlja spremembo pogodbe, ki jo je podpisal z delodajalcem v letu 2006 in uveljavlja pravice, ki jih ima zoper nekdanjega delodajalca.
- Na podlagi 33. člena ZPILDR in točke d) prvega odstavka 5. člena ZDSS-1 je podana pristojnost delovnega sodišča.

2. VSL Sklep V Cpg 542/2024 z dne 17. decembra 2024

Patent – ničnost patenta – obnova postopka – predložitev dokazov

- Stranka mora sama predložiti listino, na katero se sklicuje v dokaz svojih navedb (prvi odstavek 226. člena ZPP).
- Če je listina pri državnem organu ali pri osebi, ki ji je poverjeno izvrševanje javnega pooblastila, pa sama stranka ne more doseči, da se listina izroči ali pokaže, si jo sodišče preskrbi po uradni dolžnosti (tretji odstavek 226.člena ZPP).
- Države članice morajo predvideti ukrepe, postopke in pravna sredstva, potrebne za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine, ki jih zajema ta direktiva (3. člen Direktive 2004/48/ES).

Dejansko stanje

- Tožnica je predlagala obnovo postopka zaradi ugotovitve ničnosti patenta, v katerem je bilo pravnomočno ugotovljeno, da je izum - „Ohišje za svečo“, nov in dovolj inventiven.
- Obnovitveni razlog: stranka izve za nova dejstva ali pa najde ali pridobi možnost uporabiti nove dokaze, na podlagi katerih bi bila lahko izdana zanjo ugodnejša odločba, če bi bila ta dejstva oziroma če bi bili ti dokazi uporabljeni v prejšnjem postopku (10. točka prvega odstavka 394. člena ZPP).
- V predhodnem postopku tožeča stranka za ni vedela za mnenje romunskega urada za intelektualno lastnino RO205365, da zadevni patent pogojev novosti in inventivnosti ne izpolnjuje.
- Podala je dokazni predlog za vpogled v navedeno mnenje, ki naj ga sodišče prve stopnje pridobi pri URSIL.

Odločitev sodišča

Sodišče prve stopnje

- Mnenje romunskega urada ne predstavlja novega dokaza, saj bi se v ponovljenem postopku z izvedencem ponovno preverjalo, ali izum izpolnjuje vse pogoje patentibilnosti, vključno pogoja novosti in inventivnosti, kar pa je že bilo predmet pravnomočno zaključenega postopka.

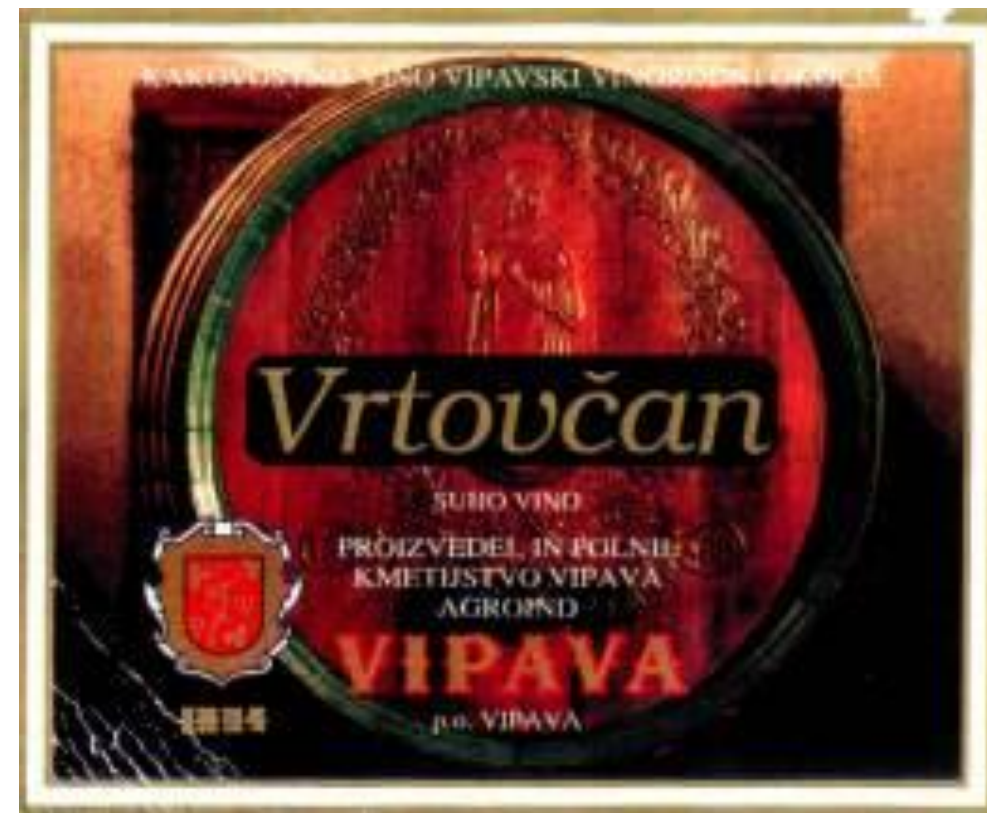
Sodišče druge stopnje

- Patent, ki je bil predmet pravnomočno končanega postopka, ob podelitvi še ni bil popolno preizkušen (točka b prvega odstavka 88. člena ZIL-1).
- Najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta pa je toženka morala URSIL predložiti pisno dokazilo, da njen izum ustreza vsem zahtevam patentibilnosti (prvi odstavek 91. ter prvi in drugi odstavek 92. člena ZIL-1).
- Iz mnenja romunskega urada RO205365 se bo lahko izvedelo, ali obstaja kakšen predmet stanja tehnike, ki morda "uničuje" novost in inventivnost zadevnega izuma, pa ga sodišče doslej še ni presojalo. Pritožnica bo obstoj takšnega predmeta in takšne njegove značilnosti mogla zatrjevati, šele ko ji bo mnenje RO205365 dostopno.

3. VSL Sodba V Cpg 632/2022 z dne 21. decembra 2023

ZNAMKA – kršitev blagovne znamke - omejitev pravic iz znamke

- Imetnik znamke ne more prepovedati tretjemu v gospodarskem prometu, da v skladu z dobrimi poslovnimi običaji uporablja (med drugim) označbe glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev (točka b) prvega odstavka 48. člena ZIL-1).
- Direktiva 2015/2436 ES: (točka b) prvega odstavka 14. člena.



Dejansko stanje

- Tožnica je v letu 1992 predstavila javnosti vino, poimenovano po Matiji Vertovcu, v letu 1999 je bila registrirana njena znamka "Vrtovčan SUHO VINO" št. 9770699, za proizvode v razredu 33 Nicejske kvalifikacije. Znamka je sestavljena iz figurativnih in besednih, na njej prevladuje besedni del Vrtovčan.
- Toženec je leta 2015 začel s proizvodnjo in trženjem vina z oznako Vrtovčan. Zatrjeval je, da je Vrtovčan tradicionalna vipavska zvrst vina, zato lahko to ime uporablja vsakdo, ki prideluje in prodaja to zvrst.

Odločitev sodišča

Sodišče prve stopnje

- Vrtovčan je individualno določena zvrst vina.

Sodišče druge stopnje

- Bistveno je ali je tožnica v znamko zajela označbo, ki je splošno prepoznana kot označba za vinsko zvrst, ki že sama sporoča informacije o vinu, tako, da jo povprečen potrošnik vin brez dodatnega razmisleka, poveže z vinsko zvrstjo iz določenih sort.
- Ime Vrtovčan nima opisnega pomena v smislu označbe vinske zvrsti. Toženec bi moral dokazati, da je ime Vrtovčan obče prepoznano kot označba za tradicionalno vipavsko zvrst vina iz malvazije, zelena in sauvignona.
- Ne gre za naziv, ki bi opredeljeval "recept" v smislu deležev posameznih sort. Vrtovčan ni ena od zaščitениh označb porekla in tudi ne vino z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja (kot na primer Bizeljčan, Belokranjec, Ritoznojčan).
- Z znakom Vrtovčan se ne označuje geografski izvor vina. Geografski izraz opisuje objektivne lastnosti blaga, kar pomeni, da se njegov opisni značaj lahko nanaša na kraj, kjer je bilo blago ustvarjeno in se proizvaja, ali na kraj, ki vpliva na prioritete potrošnikov v smislu vzbujajo pozitivnih občutkov.

4. VSL Sodba in sklep V Cpg 295/2023 z dne 15. decembra 2022

ZNAMKA - razveljavitev znamke zaradi neuporabe

- Prvi odstavek 120. člen ZIL-1, kot je veljal pred novelo ZIL-1 F, v zvezi s prvim odstavkom 39. člena ZIL-1 F in prvi odstavek 19. člena Direktive 2015/2436.
- Uredba 2017/1001 v točki d) 124. člena določa izključno pristojnost sodišč za blagovno znamko EU samo pri nasprotnih tožbah za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke EU v skladu s členom 128 Uredbe, sicer se zahteva za razveljavitev znamke vloži pri EUIPO (prvi odstavek 63. člena Uredbe 2017/1001).

Dejansko stanje

- Tožnica je nosilka domene „kubota.si“ in je v sodelovanju s predstavništvu podjetja Kubota v Evropi domeno uporabljala pri ponujanju proizvodov Kubota, pri tem je sodelovala z eno od hčerinskih družb tožene stranke iz Nemčije.
- Toženec je podjetje iz Japonske, ki proizvaja traktorje in druge kmetijske stroje znamke Kubota in je imetnik več registriranih CTM znamk in slovenske znamke Kubota.
- Toženec svojih znamk v Republiki Sloveniji naj ne bi uporabljal v relevantnem obdobju petih let za označevanje blaga in storitev, niti se znamke niso uporabljale s strani tretjih oseb s soglasjem toženca. Toženec je trdil, da je znamke uporabljal.

Odločitev sodišča

Sodišče prve stopnje

- Sodišče prve stopnje je zavrglo tožbo za razveljavitev evropskih znamk „Kubota“
- Zavrnilo je zahtevek za razveljavitev slovenske znamke Kubota.

Sodišče druge stopnje

- Obstaja pravna kontinuiteta med Uredbo 2017/1001 in Uredbo. 40/94, na podlagi katere je toženka pridobila svoji zgoraj navedeni znamki, tako da je tudi njiju zdaj treba pojmovati kot blagovni znamki EU.
- Blagovna znamka EU temelji na načelu njenega enotnega značaja, zato je v njeno veljavnost praviloma mogoče poseči samo s centralnim napadom pred EUIPO, razen kadar se pred tožbo imetnika blagovne znamke EU toženec brani z nasprotno tožbo.
- Kadar je imetnica znamke transnacionalna, je treba temu primerno razlagati soglasje imetnika s pomenom iz tretjega odstavka 52. b člena ZIL-1. Povsem pričakovano je namreč v takšnih primerih, da imetnik znamke iz oddaljene tujine na slovenskem trgu ne bo nastopal neposredno in samostojno, temveč preko lokalno navzočega podjetja.
- Resno in dejansko uporabo znamke v zadevno relevantnem petletnem obdobju lahko potrjujejo tudi dokazila iz predhodnega in naknadnega obdobja.

5. VSL Sodba in sklep V Cpg 392/2023 z dne 4. januarja 2023

PATENT – kršitev patenta – teorija ekvivalentov

- 18. člen ZIL-1, 69. člen Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (EPK):
 - obseg patentnega varstva je določen z vsebino patentnih zahtevkov. Za razlago patentnih zahtevkov pa se uporabljajo tudi opis izuma in skice.
- Protokol o razlagi 69. člena EPK:
 - 69. člen EPK se ne sme razlagati, kot da je obseg varstva, ki ga daje evropski patent, določen s strogim dobesednim pomenom besedila iz patentnih zahtevkov in da so opisi in skice uporabljeni le za razrešitev nejasnosti v patentnih zahtevkih. Prav tako se ne sme razlagati, kot da patentni zahtevki rabijo le kot smernica in da se dejansko dano varstvo lahko razširi na tisto, za kar strokovnjak na podlagi proučitve spisa in skic meni, da je imetnik patenta želel zavarovati.
 - Patent se mora razlagati, kot da določa položaj med tema skrajnostima, ki združuje primerno varstvo za imetnika patenta z razumno stopnjo pravne zanesljivosti za tretje osebe.
 - Pri določanju obsega varstva, ki ga zagotavlja evropski patent upoštevati vsak element, ki je enakovreden elementu, določenem v patentnih zahtevkih (2. člen protokola).

Dejansko stanje

- Tožnik je imetnik evropskega patenta št. EP 3095748 B1 in nacionalnega patenta št. SI 24997 A iz naslova varstva izuma varnostnega mehanizma za izklop navijanja vrvi iz področja varnostnih naprav pri gozdnih vitlih.
- Bistvo vitla z varnostnim mehanizmom za izklop navijanja vrvi je v tem, da izklop končnega stikala sproži potisni element, ki ga porine v končno stikalo vrtljivo vpeta podložka na nastavku vodila vrvi, ko nastavek končnika zaradi navijanja vlečne vrvi doseže podložko in jo porine v pokončen položaj. Patent obsega glavni zahtevek 1 in odvisne zahteve 2 do 7.
- Toženka je za rešitev problema, ki ga rešuje podložka uporabila drsno pušo. Tožeča stranka je zatrjevala, da je funkcija drsne puše ekvivalent podložki, nameščeni na potisni element, kot je opisan v patentnem zahtevku 3, v kombinaciji s prvim patentnim zahtevkom. Z drsno pušo je dosežena enaka funkcija, kot jo dosega patentirani mehanizem.

Odločitev sodišča prve stopnje

- Vprašanje: ali je drsna puša (gozdni vitel toženke) ekvivalent podložki (gozdni vitel tožnika) ali pa gre za alternativno tehnično rešitev in primerjava sploh ni mogoča (domnevno kršeči izdelki ne vsebujejo vseh elementov prvega neodvisnega zahtevka).
- Zaključek: izvedenec je ugotovil, da pri drsni puši v vitlu toženke ne gre za enako konstrukcijsko in funkcionalno rešitev, kot pri zavarovanem izumu.
- V kršečih izdelkih ni bilo najti nobene značilnosti, ki bi bila ekvivalentna potisnemu elementu - podložki in nastavku.
- Zato ni mogoče sklepati na kršitev patenta po doktrini ekvivalentov.

Odločitev sodišča druge stopnje

- Drsna puša v domnevno kršečem vitlu opravlja dve ali celo več popolnoma različnih funkcij dveh ali več ločenih elementov. Ne drži, da drsna puša v vitlu opravlja funkcijo podložke in potisnega elementa, kar je enako kot funkcija obeh teh elementov.
- Tudi v funkcionalnem smislu se drsna puša bistveno razlikuje od potisnega elementa, saj poleg funkcije sodelovanja z induktivnim senzorjem opravlja tudi druge funkcije, ki jih element ne opravlja: funkcijo vodenja vrvi in funkcijo obračanja ohišja puše in s tem celotne glave vitla.
- Trditev, da je celoten patent in kršeči patent treba obravnavati celostno, za uspeh tožnika ne zadošča.
- Imetnik patenta mora dokazati enakovrednost za vsako omejitev posebej, torej, da mora imeti vsak manjkajoči element tudi enakovreden nadomestek v domnevno kršečem produktu. Na domnevno kršečem produktu morajo biti prisotni vsi elementi zahtevka (vsaj v ekvivalentni obliki).
- Pristop pri razlagi obsega patentne zaščite, ki bi šel tako daleč, da bi se element zahtevka lahko enostavno kar opustil, bi nudil preveliko varstvo imetniku patentnega zahtevka in bi onemogočal razvoj na določenem področju.

6. VSL Sodba in sklep 435/2023 z dne 11. julija 2024

Kršitev pravic – neupravičena uporaba firme – povrnitev škode

- 124.c člen ZIL-1: določbe Zil-1 o uveljavljanju pravic se smiselno uporabljajo tudi za firmo in žlahtniteljsko pravico.
- 121.a člena ZIL-1: Kršilec je dolžan plačati imetniku pravice odškodnino v obsegu, ki se določi po splošnih pravilih o povrnitvi škode ali v obsegu, ki je enak dogovorjeni ali običajni licenčnini.
- 13. člen Direktive 2004/48/ES

Dejansko stanje

- Tožnik je s Pogodbo o nakupu in prodaji poslovnega deleža z dne 13. 2. 2018 svoj 100-odstotni delež v toženki prodal družbi A., d. o. o., ki se je zavezala, da bo po šestih mesecih od spremembe lastništva spremenila naziv toženke na način, da v njem ne bo več tožnikovega imena. Toženka je imela tožnikov priimek še naprej v firmi, vse do 5. 1. 2023.

Odločitev sodišč

Odločitev sodišča prve stopnje

- Toženka je v svoji firmi uporabljala tožnikov priimek brez podlage. Tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine zaradi kršitve pravic v znesku 18.459,70 EUR je utemeljen po temelju.
- Tožnik je nastanek škode zatrjeval v povezavi z gospodarsko vrednostjo njegovega priimka, ki je postal prepoznaven na trgu jajc in zahteval plačilo običajne licenčnine. Glede na prepoznavnost in ugled dolžnikovega priimka na trgu jajc, je določena korist od njegove uporabe v firmi očitno podana, tožniku pa je nastala škoda.

Odločitev sodišča druge stopnje

- Firma je ime, s katerim družba posluje (prvi odstavek 12. člena ZGD-1). Če družbenik, čigar ime ali priimek je v firmi, preneha biti družbenik družbe, lahko družba nadaljuje poslovanje pod dosedanjo firmo le z njegovim izrecnim soglasjem (prvi odstavek 25. člena ZGD-1).
- Tožnikov zahtevek za plačilo običajne licenčnine je utemeljen na podlagi 124.c člena v zvezi s 121. a členom ZIL-1.
- Toženka ni prerekala, da ima tožnikov priimek gospodarsko vrednost in je prepoznan na trgu jajc. Pravilen je zaključek, da je bil o tožnik v določenem obdobju, ko je toženka uporabljala njegov priimek brez soglasja, oškodovan.

7. VSL Sklep V Cpg 83/2024 z dne 11. aprila 2024

Začasna odredba – kršitev znamke -nelojalna konkurenca- prepoved uporabe znamke in znaka

- Člen 123. ZIL-1 v zvezi s 131. členom Uredbe 2017/1001
- 9. člen Direktive 2004/48/ES.

Dejansko stanje

- Pravdni stranki sta 7. 2. 2020 sklenili Pogodbo o odkupu sredstev (v nadaljevanju Pogodba), na podlagi katere je tožnica od toženke kupila pravice, med drugim izključno pravico do uporabe in registracije komercialnega imena Bitnik in logotipov.
- Tožnica toženki očita kršitev pogodbe, dejanje nelojalne konkurence, uporabo EU znamke Bitnik, imena Bitnik in podobno spletno domeno.
- Zahtevala je plačilo odškodnine v višini 54.372,85 EUR, ugotovitev kršitve znamke in prepoved uporabe znamke in imena Bitnik, prepoved opravljanja OTC poslov ter plačilo licenčnine v znesku 28.747,22 EUR. V zavarovanje svojih terjatev je predlagala izdajo začasne odredbe.

Odločitev sodišč

Odločitev sodišča prve stopnje

- Tožeča stranka ni konkretizirala, za kakšen znak, ki ga tožena stranka uporablja se zahteva prepoved uporabe.

Odločitev sodišča druge stopnje

- V zahtevku je določno in jasno opredeljeno, da se toženki prepoveduje uporabo znamke EU in da navedena prepoved velja za označevanje blaga iz razredov 9, storitev v razredih 35 in 36 Nicejske klasifikacije. Jasno je tudi določeno, da se toženki prepoveduje uporabo imena Bitnik, kot tudi področja, za katera velja navedena prepoved (poslovna dokumentacija, oglaševanje, internetne strani, elektronska pošta, itd).
- Tožnica ne more doseči sodne prepovedi ravnanj, ki jih ni mogoče opredeliti kot konkretne kršitve pravic iz 9. člena Uredbe. Za dosego prepovedi kršitvenih dejanj je treba izkazati njihov obstoj, kar terja navedbo konkretnega dejanskega stanja, ki ustreza dejanskemu stanju iz 9. člena Uredbe
- V zvezi s prepovedjo uporabe EU znamke tožnica ni navedla, da bi tožena stranka uporabljala znak, ki je enak njeni znamki za označevanje blaga in storitev, za katere je znamka registrirana, V tem delu toženi stranki ni mogoče prepovedati uporabe znamke.
- V zvezi s prepovedjo uporabe imena Bitnik pa je tožnica navedla konkretna kršitvena dejanja in predložila dokaze, s katerimi je izkazovala, da toženka ime Bitnik uporablja na spletnih straneh, v komunikaciji preko elektronske pošte, pri pogodbah povezanih s posli OTC, itd. Te navedbe in dokazi pa sodišču omogočajo presojo ali uporaba imena Bitnik predstavlja kršitev tožničinih pravic iz znamke.

8. VSL Sklep V Cpg 65/2024 z dne 20. decembra 2023

ZNAMKA - kršitev blagovne znamke – začasna odredba – dolžnost obveščanja

- 123. člen ZIL-1, prvi odstavek 124.b člen ZIL, 8. člen Direktive 2004/48 (pravica do informacij)
- Člen 123. ZIL-1 v zvezi s 131. členom Uredbe 2017/1001 je treba razlagati upošteva 9. člen Direktive 2004/48/ES

Dejansko stanje

- Upnik je imetnik dveh EU blagovnih znamk “AIR-FLOW” “EMS+”, ki sta med drugim registrirani za kemične pripravke za zobozdravstvo in zobotehniko. Dolžnik je brez soglasja upnika uporabljal blagovni znamki, s katerima je opremljal embalažo praška za profilakso oziroma je prašek shranjeval, ponujal in dajal na trg, pri čemer je bil prašek za profilakso ponarejen (slabše kakovosti, povzročal motnje pri uporabi naprav za profilakso). je kršitve zanikal.

Odločitev sodišča prve stopnje

- Sodišče prve stopnje je ugodilo predlogu za izdajo začasne odredbe in zavrnilo ugovor dolžnice zoper sklep o zavarovanju z začasno odredbo, s katerim je odločilo, 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 za profilakso, ki je brez dovoljenja upnice označeno z njenima
- Izkazana je nevarnost, da bo uveljavitev odstranitvenih zahtevkov upnika brez izdaje začasne odredbe onemogočena ali precej otežena, saj je verjetno, da se bo sporno blago porazgubilo po trgih in porabilo, zaradi česar bo takšno blago iz gospodarskih tokov naknadno nemogoče umakniti.
- Upnici grozi nastanek škode na ugledu, ki je po naravi stvari težko nadomestljiva.

Odločitev sodišča druge stopnje

- Razkritje informacij je za upnico ključno, ker učinkovita izvršitev njenih zahtevkov ni mogoča brez informacij o relevantnih gospodarskih tokovih, v katerih se gibljejo predmeti kršitev, identifikacija in lociranje predmetov kršitve, tudi zaradi same narave blaga (medicinski pripomočki), je ključno za njihovo prepoved in odstranitev s tržišča.
- Imetnik pravice je pogosto v trditveni in dokazni stiski tako glede oseb, ki so povezane s kršitvijo njegove pravice, kot tudi glede samega obsega in trajanja kršitve. Nasprotno kršilec s tovrstnimi podatki razpolaga.
- Prav zahtevek za razkritje informacij imetniku pravice omogoča, da pridobi natančne informacije o izvoru blaga, ki je predmet kršitve, o distribucijskih kanalih in istovetnosti katere koli tretje osebe, vpletene v kršitev (124.b člen ZIL-1).

Saga o carinskih ukrepih pri kršitvah PIL

- **Uredba 608/2013** o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov
 - blago, ki je sicer **proizvedeno s soglasjem imetnika pravice**, vendar je bilo na trg v EGP **prvič dano brez njegovega soglasja**, je izvzeto iz področja uporabe uredbe!
- **UPRS I U 401/2022**
 - uvoz pločevink Red Bull iz Turčije v Slovenijo. Pločevinke je proizvedlo podjetje Red bull v Avstriji
 - slovenski **carinski organi z odločbo zadržijo pločevinke** zaradi suma kršitev PIL
 - tožnica izpodbija odločbo - gre za originalno blago, ki ga je proizvedla imetnica pravic!
 - Upravno sodišče tožbo zavrne: Četudi bi šlo za originalno blago avstrijskega proizvajalca Red Bull GmbH, to ne pomeni, da gre za blago, ki je bilo proizvedeno s soglasjem imetnika pravice. **Blago, ki je proizvedeno s soglasjem imetnika pravice, proizvaja njegov pooblaščen proizvajalec in ne imetnik pravice sam.**



X DoR 380/2022

- Tožnica pred VSRS vloži predloga
 1. za dopustitev revizije
 2. za postavitev vprašanja v predhodno odločanje SEU
- VSRS postavi **predhodno vprašanje sodišču EU** glede vprašanja, ali **je v takem primeru VSRS dolžno obrazložiti odločitev o predlogu za dopustitev revizije?**
 - soočanje z odločbo USRS v zadevi **Up-1133/18-Miška**
- **C-144/23- KUBERA:** DA – če VSRS predlog za dopustitev revizije zavrne, mora navesti, **zakaj** zadeve ni predložilo SEU!
 1. bodisi da to vprašanje ni upoštevno za rešitev spora,
 2. bodisi da je SEU zadevno določbo prava Unije že razložilo,
 3. bodisi da je pravilna razlaga prava EU tako očitna, da ni nobenega razumnega dvoma (CILFIT)

X DoR 380/2022

VSRS predlog za dopustitev revizije obrazloženo zavrne

1. Če je treba **postaviti vprašanje za predhodno odločanje**, je to vedno razlog za dopustitev revizije – sodelovanje med VSRS in SEU
 - zagotavljanje enotne razlage prava EU
 - preprečevanje uveljavitve nacionalne sodne prakse, ki ni v skladu s pravili prava EU
2. Ni pa treba dopustiti revizije samo zato, ker so očitki **kršitev prava EU** v predlogu utemeljeni!
 - kršitve prava EU niso pomembnejše od kršitev nacionalnega prava
 - SEU ne nasprotuje uporabi „filtra“ dostopa do Vrhovnega sodišča
3. Očitno je, da je Upravno sodišče **napačno razlagalo pravo EU**
 - Uredba **608/2013** se ne nanaša na primere, v katerih je blago proizvedel imetnik pravice!
 - pravilna razlaga Uredbe **608/2013** je tako očitna, da ne dopušča nobenega razumnega dvoma, zato predlaganega vprašanja ni treba predložiti SEU v predhodno odločanje
4. Predlagano **pravno vprašanje ni pomembno** za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse:
 - splošne navedbe, da gre za problem, ki je v praksi močno razširjen v praksi carinskih organov in da v zvezi s to razlago ni sodne prakse, ne zadoščajo!

Avtorska in sorodne pravice

- **Kolektivno upravljanje**

1. **III DoR 7/2025** – narava pravice do nadomestila iz 130. člena ZASP
2. **V Cpg 248/2023 in 249/2023** – nadomestilo za fotokopiranje, skeniranje na mobilnih telefonih
3. **V Cpg 60/2024, V Cpg 37/2024** – DDV pri nadomestilu iz 130. člena ZASP
4. **V Cpg 175/2024, V Cpg 61/2024** – pravna narava kolektivnega upravljanja pravic
5. **V Cpg 618/2023** – dovoljenje kolektivne organizacije
6. **V Cpg 242/2023** – o primernem avtorskem honorarju

- **Individualni avtorski spori**

7. **V Cpg 284/2024 (V Cpg 100/2024, neobj.)** – pravice izdajateljev TV programov, športi dogodki
8. **V Cpg 521/2023** – avtorska pravica na igralnih avtomatih, začasna odredba
9. **I Cp 1223/2023** – predelava avtorskega dela
10. **I Cp 910/2023** – pogodbeno avtorsko pravo
11. **I Cp 1293/2023** – pogodbeno avtorsko pravo, višina honorarja

Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic



III DoR 7/2025

- Revizija se dopusti glede vprašanj:
 1. Ali ima zahtevek po 130. členu ZASP temelj v neupravičeni obogatitvi?
 2. Ali je pravilno stališče sodišča, da se pri zastaranju zahtevka za plačilo nadomestila na podlagi 130. člena ZASP upošteva 5 letni zastaralni rok?
- **130. člen ZASP:** 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**.
 - Posebno dovoljenje proizvajalcev fonogramov za javno predvajanje fonogramov se ne zahteva, uporabnik je dolžan samo plačati ustrezno nadomestilo (Trampuž, Oman in Zupančič, 1997, str. 313).
 - **III Ips 141/2014 in III Ips 142/2014:** »zahtevek za plačilo nadomestila ni zahtevek, ki bi imel temelj v neupravičeni obogatitvi, gre za **zahtevek za plačilo obveznosti, ki ga neposredno vzpostavlja zakon**«
 - **kritika Ovčak Kos, Mežnar, 2015:** 130. člen ZASP je zgolj pojasnjevalne narave in ne odgovarja na vprašanje pravne narave zahtevka
 - **V Cpg 43/2015:** Tožnik lahko izbira med **restitucijskimi (190. člen OZ)** in **odškodninskimi zahtevki (168. člen ZASP v povezavi s 131. členom OZ)**.

V Cpg 248/2023 in 249/2023

- **Člen 50/2 ZASP:** Fizična oseba lahko prosto reproducira delo:
 1. na papirju ali podobnem nosilcu **z uporabo fotokopiranja ali druge fotografske tehnike s podobnimi učinki**,
 2. na katerem koli **drugem nosilcu, če to stori za privatno uporabo**, če primerki niso izročeni ali priobčeni v javnosti in če pri tem nima namena dosežati neposredne ali posredne gospodarske koristi.
- Predlog ZASP-B (2004): „*Predlagana določba izhaja iz dosedanje slovenske ureditve, pri čemer so dodane rešitve, ki jih terjajo nove tehnologije reproduciranja, zlasti digitalne kopije.*“
- Novela ZASP-B ne spreminja ureditve pravičnega nadomestila v 37. členu ZASP, ki je še vedno enaka kot po predlogu ZASP iz leta 1994!
- **Člen 37(1) ZASP:** Avtor ima **pravico do pravičnega nadomestila**
 - za **tonsko ali vizualno snemanje** in
 - za **fotokopiranje** svojega dela,ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena tega zakona.
- **Člen 37(5) ZASP:**
 - S fotokopiranjem po tem členu so izenačene **druge podobne tehnike reproduciranja**,
 - Z napravami za tonsko in vizualno snemanje pa so izenačene **druge naprave, ki omogočajo isti učinek**.

Pravico do nadomestila za zasebno in drugo osebno uporabo upravljata dve K.O.

1. **SAZOR** imetnik dovoljenja za

- k. u. pravic avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov v primeru
 - reproduciranja avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo ter
 - fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP
- Statut konkretnije opredeli, da gre za kolektivno upravljanje
 - pravice do **pravičnega nadomestila za fotokopiranje za zasebno in drugo lastno uporabo**
 - **izključne pravice fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP**
 - oboje se obvezno kolektivno upravlja (člen 9/3 ZKUASP)

2. **KOPRIVA** imetnik dovoljenja za

- k. u. **pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje**

3. Katera kolektivna organizacija upravlja **pravice do nadomestila za slikanje/skeniranje z mobilnim telefonom?**

V Cpg 248/2023 in V Cpg 249/2023

- **SAZOR** toži **uvoznike mobilnih telefonov** za plačilo 2 eur za vsak telefon, prodan v letih 2016-2018:
 - mobilni telefoni so **naprave za skeniranje** (fotokopiranju podobna tehnika reproduciranja)
 - po **Uredbi 2006 o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje** se za uvoz optičnega bralnika (skenerja) ne glede na učinek plača **2 eur**
- **Uvozniki mobilnih telefonov**
 - mobilni telefoni so digitalni fotoaparati, ne omogočajo uporabe tehnike, podobne fotokopiranju

V Cpg 248/2023 in V Cpg 249/2023 – utemeljitev sodišča

- reprodukcija po 23. členu ZASP ni le preslikava s papirja na papir, temveč **vsakršno fiksiranje avtorskega dela na materialnem nosilcu**, tudi **skeniranje**.
- sodišče preverja
 1. tehniko, **način izdelave reprodukcije** - ali program, naložen na mobilnem telefonu, prepoznava robove lista in prilagaja barve za lažje branje teksta (skeniranje) in kakšna je kvaliteta kopije
 2. rezultat, **učinek** - kvaliteta kopije
- zavrnitev tožbenega zahtevka - telefoni, prodani v letih 2016-2018 niso imeli **dovolj dobre programske opreme** za skeniranje

SAZOR – nujna novela ZASP, da so zavezanci za plačilo nadomestila za fotokopiranje tudi proizvajalci mobilnih naprav

PRAVO EU

- **dve temeljni pravili:**

- vsaka **izjema ali omejitev izključne pravice** mora **temeljiti na pravu EU** (tukaj člen 5(2) Direktive 2001/29)
- če je po pravu EU treba plačati **pravično nadomestilo**, mora država članica zagotoviti učinkovito pobiranje in razdeljevanje tega nadomestila

Člen 5(2) (a) in (b) Direktive 2001/29 : izjeme in omejitve

- (a) v zvezi z reprodukcijami na papirju ali podobnem mediju, ki se pridobijo z uporabo katerekoli fotografske tehnike **ali na kak drug način s podobnim učinkom**, z izjemo grafičnih izdaj glasbenega dela, ob pogoju, da imetniki pravic dobijo pravično nadomestilo (**izjema za reprografijo**).
- (b) v zvezi z reprodukcijami v katerem koli mediju, ki jih izdelava fizična oseba za privatno uporabo in v namene, ki niso niti posredno niti neposredno komercialni, ob pogoju, da imetniki pravic prejmejo pravično nadomestilo (**izjema za zasebno reproduciranje**)

Izjema za reprografijo

- Izjema iz člena 5(2)(a) direktive 2001/29 ne temelji na uporabljeni tehniki, temveč **na rezultatu**, ki ga je treba doseči (obrazložitev predloga Komisije (COM(97) 628))
- Toda – izjema obsega samo **reprodukcije na papirju** ali na drugem nosilcu z lastnostmi, primerljivimi in enakovrednimi lastnostim papirja, **ne pa tudi na neanalogne medije** (SEU, C-457/11 do C-460/11- *VG Wort in drugi*, 65. in 66. točka obrazložitve) = Digitalne kopije so krite samo z izjemo za zasebno reproduciranje
- Izjema za reprografijo širša, ker vključuje tudi reprodukcije v komercialne namene (C-572/13- *Hewlett-Packard Belgium*, 33. in 34. točka obrazložitve)
 - **37. člen ZASP** je treba razlagati **ekstenzivno**, da pokrije vse dovoljene uporabe po **členu 50(2) 1. in 2. ZASP**, sicer **ne zagotovimo pravičnega nadomestila**, kar je kršitev prava EU.
 - Dodatna težava je zahteva prava EU, da se skeniranje avtorskih del – nastanek digitalne kopije, dovoli zgolj v okviru **izjeme za zasebno reproduciranje**, tj. za ožje vrste uporabe

Slikanje z mobilnim telefonom/ uporaba skenerja na mobilnem telefonu

- **Ali je dovoljeno v okviru člena 50/2 ZASP? DA!** Če ne drugega, gre za reprodukcijo na katerem koli drugem nosilcu, toda dovoljeno samo za zasebne namene. Tudi če skeniranje na mobilnem telefonu umestimo pod fotokopiranje, je dovoljeno samo za zasebne namene.
- **Ali se zanj plača pravično nadomestilo po 37. člen ZASP? MORA SE,** a dikcija ni povsem ustrezna – slikanje z mobilnim telefonom pogovorno ne spada med „**zvočno in vizualno snemanje**“. Poleg tega uporaba aplikacije za skeniranje na mobilnem telefonu pa ne spada v **fotokopiranje** v smislu prava EU.
- Po letu 2020 bistveno vprašanje, **ali uvozniki mobilnih telefonov za reprodukcije s „skeniranjem literarnih del“ ne plačujejo že Društvu Kopriva?**
 - ali je treba plačati dodatno nadomestilo za skeniranje kot postopek, ki presega nadomestilo za prazne nosilce (spomniske enote) na mobilnih telefonih, ki jih uvozniki že plačujejo?

V Cpg 60/2024, V Cpg 37/2024

1. **V Cpg 60/2024:** Ker med pravnima strankama ni bila pogodbeno dogovorjena (sicer dovoljena) uporaba fonogramov, tožnica ni zavezanka za plačilo DDV
 - Po sodbi SEU **C-501/19- UCMR-ADA** je plačilo nadomestila za javno priobčitev glasbe obdavčeno z DDV
 1. če obstoji pravno razmerje med strankama in
 2. če nadomestilo, ki ga plača uporabnik, pomeni dejansko plačilo za storitev, opravljeno v okviru pravnega razmerja
2. **V Cpg 37/2024:** če je obveznost plačevanja nadomestila iz 130. člena ZASP med strankama urejena s pogodbo, se plača tudi DDV!

V Cpg 175/2024, V Cpg-61/2024

- besedila 4. člena ZKUASP, da kolektivna organizacija upravlja avtorske in sorodne pravice "**v imenu in za račun več kot enega imetnika pravic in v njihovo skupno korist**", ni treba dobesedno razlagati – pomembna **teleološka in sistematična razlaga**
- formulacija prepis iz Direktive 2014/26, ki opredeljuje kolektivno organizacijo
- ZKUASP daje kolektivnim organizacijam pri obveznem kolektivnem upravljanju pravico zastopati imetnike avtorske in sorodnih pravic **v svojem imenu in za njihov račun**
- v nasprotnem primeru bi bila avtorjem dejansko odvzeta možnost **učinkovitega uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic** v sodnih postopkih (kršitev 60. člena Ustave)

V Cpg 618/2023

- Besedilo Dovoljenja, ki ga je UIL izdal Zavodu IPF, da se "**dovoli kolektivno uveljavljanje pravic na že objavljenih fonogramih**" v le pojasnjuje, da lahko tožeča stranka uveljavlja kolektivno varstvo le na javno objavljenih fonogramih
- Pravno pa **ni pomembno, kdaj so bili fonogrami javno objavljeni**, pred ali po izdaji Dovoljenja

V Cpg 242/2023

- *Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije (Uradni list RS, št. 103/13)*
- **Sodišče prve stopnje** sledi sodni praksi **I Cp 160/2019**
 - Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije (KUDUS) **ni reprezentativno združenje uporabnikov**
 - toženka ni podpisnica Skupnega sporazuma niti članica KUDUS-a, zato **sporazum zanjo ne velja** – uporabi se nižja tarifa iz Pravilnika 1998
- **Sodišče druge stopnje** **spremeni prvostopenjsko odločitev**
 - Sodišče nima pooblastila, da bi po **uradni dolžnosti ugotavljalo veljavnost ali zavezujočnost** Skupnega sporazuma
 - **ne zadostuje trditev**, da toženka sporazuma ni podpisala ter da niti ni članica KUDUS!

V Cpg 242/2023 – o neprimernosti Tarife 1998

- v času odločanja je **tretjina vseh primerljivih uporabnikov članov KUDUS**
- **dogovorjenemu honorarju** je treba dati prednost pred **enostransko**, pred več kot 17 leti (pred 27) določeno tarifo, Skupni sporazum pa se dejansko uporablja v praksi!
- **odločba USRS U-I-240/10** - kolektivno uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic temelji na pogodbenem načelu
- **Tarifa 1998** za določitev višine nadomestila nadalje ni več primerna, **ker ne odraža več ekonomske vrednosti pravic**, ki jih ščiti tožeča stranka!
- Vztrajanje pri enostransko določenem nadomestilu v letu 1998, celo brez v Pravilniku 1998 predvidene revalorizacije, krši **človekovo pravico ustvarjalcev do primernega plačila (60. člen Ustave)**.

A close-up, slightly blurred photograph of a wooden gavel resting on a wooden block. The block features a prominent treble clef symbol, suggesting a connection to music or law. The gavel's handle is made of dark wood and extends towards the upper right corner. The background is a dark, textured surface.

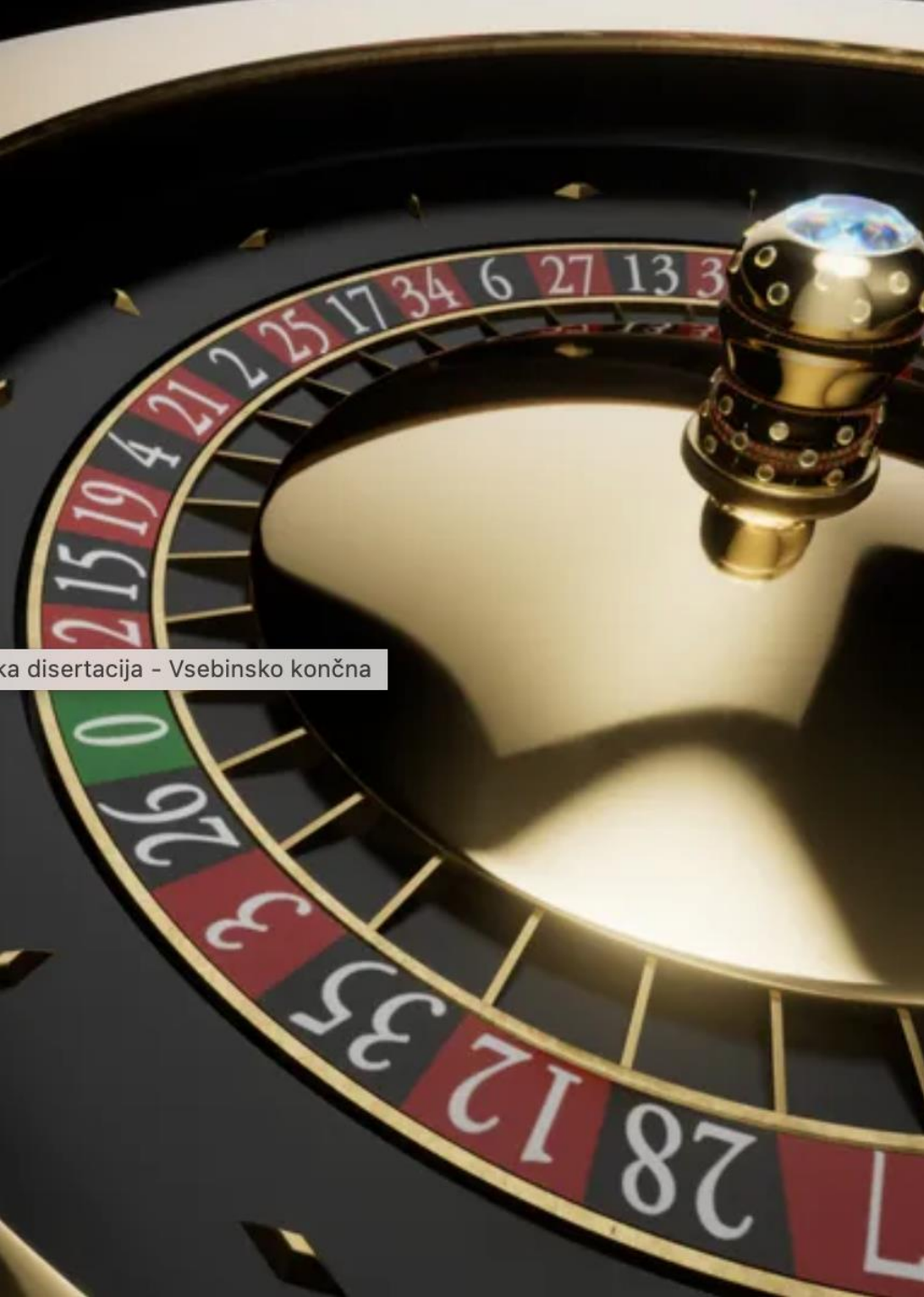
Individualni avtorski spori

V Cpg 284/2024

- Tožnica uveljavlja zahtevek za **plačilo neplačanih licenčnin**, na podlagi Licenčne pogodbe za retransmisijo TV programov
- Toženka – kabelski operater: licenčnina previsoka, saj so bili zaradi **epidemije COVID-19** odpovedani športni dogodki (v živo), zaradi česar je prišlo do izpada neposrednih prenosov in je padel delež gledanosti TV programov.

Sodišče tožbenemu zahtevku ugodí:

- tožnica je **omogočila toženki retransmisijo** v pogodbi opredeljenih **15 TV programov**, nikjer iz pogodbe ne izhaja, da bi se tožnica zavezala k dostavi točno določenih vsebin TV programov ob točno določenih terminih
- Okoliščina, da tožnica v športnih TV programih zagotavlja prenose najatraktivnejših športnih dogodkov v živo, tj. športne vsebine najvišjega ranga, kot je Liga prvakov in druga tekmovanja, je lahko le **(neupoštevén) nagib za sklenitev pogodbe**



ka disertacija – Vsebinsko končna

V Cpg 521/2023 – začasna odredba

- predlog za izdajo ZZ za prepoved uporabe
 - **zunanje podobe ali industrijskega oblikovanja igralnih naprav**
 - **grafičnega uporabniškega vmesnika, ki je del igralnih naprav**
 - **računalniškega sistema „Blacjack brez spretnosti in z več kombinacijami“**
 - **računalniškega sistema „Stavni dogodek pri naključnem premikanju na razdalji“**

V Cpg 521/2023 – odločitev sodišča

- ni izkazano, da bi bile **igralne naprave** avtorsko delo
 - Individualnosti ne izpolnjujejo sestavni deli predmeta, za katere je značilna njihova **tehnična funkcija**!
 - **Vizualni in estetski učinki** modela sami po sebi še ne omogočajo ugotovitve, da je ta model avtorsko delo
- ni izkazano, da bi bil **grafični uporabniški vmesnik** avtorsko delo
 - Sestavni deli grafičnega uporabniškega vmesnika, ki jih opredeljuje zgolj njihova **tehnična funkcija**, ne izpolnjujejo merila individualnosti, saj je različnih načinov za uresničitev neke ideje tako malo, da ni mogoče razlikovati med idejo in izrazom.
 - oblikovanje grafičnega uporabniškega vmesnika **močno omejeno s pravili igre**, ki je nameščena na igralni napravi
- ni izkazano, da bi bil konkretni **računalniški program** avtorsko delo
 - predlagateljica ni izkazala, da ne gre **za poznan in že razširjen koncept**

I Cp 1223/2023

- Dejstvo, da je bila pri oblikovanju logotipa "*Poskočni*" uporabljena roka iz starega logotipa, ki je (kot fotografija in kasnejša grafika) sicer avtorsko delo tožnika ter dejstvo, da to delo v predelani grafiki roke ni povsem zbledelo, samo po sebi ne pomeni, da s predelavo ni nastalo novo avtorsko delo.
- Bistveno je, ali je bila predelava takšna, da predstavlja individualno intelektualna stvaritev.



I Cp 910/2023

- Pravdni stranki sta sodelovali na podlagi **Pogodbe o oblikovalno razvojnem delu v projektih** A. d.o.o. - oblikovanje zunanosti in notranosti proizvodov naročnika tako, da bodo ti ustrezali tržnim trendom in povečevali njihovo konkurenčnost ter ustrezali konstrukcijsko-tehnološkim zmožnostim naročnika.
- Po odpovedi pogodbe **tožnica zahteva:**
 - ugotovitev **kršitve materialnih in moralnih avtorskih pravic** (na modulu, pohištvu, kreativnem laboratoriju, blazinah, tekstilijah),
 - **sklenitev licenčne pogodbe** (za modul, pohištvo, kreativni laboratorij, blazine, tekstilije)
 - povrnitev škode
- **Sodišče zavrne tožbeni zahtevek:**
 - Ker so bile **na toženca prenesene v pogodbi določene materialne avtorske pravice**, toženec z uporabo modula, pohištva prikolic, kreativnega laboratorija, blazin in tekstilij ni kršil tožničinih materialnih avtorskih pravic

I Cp 1293/2023

- **Dejansko stanje:**

- tožnik je skupaj s tretjim tožencem avtor spornih računalniških programov oziroma računalniških kod, **plačilo ni bilo dogovorjeno**, dopuščal je brezplačno uporabo (mladostniška zagnanost)
- tožnik nato vloži tožbo za plačilo uporabe računalniških programov

- **Odločitev sodišča:**

- **plačilo 50.000 eur honorarja**
- tožnik ni soglašal z brezplačno uporabo svojega avtorskega dela, čeprav je prvemu tožencu uporabo in trženje dovolil oziroma dopuščal, prvi toženec pa ga je uporabljal
- Ker 1. odstavek 81. člena ZASP postavlja **domnevo odplačnosti avtorskih pogodb**, pritožbena navedba, da ni bilo govora o tem, da bi se prenos izvedel odplačno, ni pravno pomembna. Pravilen je torej sklep sodišča prve stopnje, da ima tožnik **pravico do honorarja zaradi prenosa avtorske pravice**.
- višina honorarja se je ugotavljala z **izvedencem računalniške stroke**

