

PREDGOVOR

Področje intelektualne lastnine – in v tem okviru industrijske lastnine – je zlasti v zadnjih treh desetletjih postalo eno najbolj dinamičnih pravnih in poslovnih področij. Dinamičnost je neposredna posledica neverjetno hitrega naraščanja ekonomskega pomena inovativnosti in ustvarjalnosti v modernem, globalno prepletenem tržnem gospodarstvu. O tem nas jedrnato, vendar nazorno pouči prvi stavek predgovora k osmi izdaji (2013) skoraj kultnega učbenika o intelektualni lastnini izpod peresa Williama Cornisha, zdaj že upokojenega profesorja Univerze v Cambridgeu, s katerim od leta 2010 kot soavtorja sodelujeta še profesorja David Llewelyn in Tanya Aplin. Stavek se glasi takole: »V času prve izdaje učbenika (1981) je bilo poučevanje o intelektualni lastnini na univerzah Velike Britanije in drugih držav s sorodnim pravnim redom večinoma preprosto prezrto.«¹

Danes je položaj drugačen; težko bi našli kakšno pravno fakulteto, na kateri se intelektualna lastnina ne poučuje kot samostojen predmet že na dodiplomski, predvsem pa na podiplomski stopnji, kjer obstajajo programi, posvečeni izključno pravnim in poslovnim vidikom intelektualne lastnine. Morda ni odveč omeniti, da je Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani lahko ponosna, da je bil predmet pravo industrijske lastnine po zaslugi pok. akad. prof. dr. Stojana Pretnarja vključen v redni študijski program že pred približno šestimi desetletji (!), kar je tudi na mednarodni ravni nedvomno svojevrsten unikum – zlasti zaradi dejstva, da je v takratni povojni Jugoslaviji prevladoval socialistični gospodarski red, v katerem pravice industrijske lastnine, pomembne v tržni ekonomiji, niso imele pomembnejše vloge.

Skorajda eksponentno naraščajoči pomen intelektualne lastnine kažejo tudi številke. Evropski patentni urad na primer v zadnjih nekaj letih prejme več kot 200.000 patentnih prijav na leto. Podobno velja za Urad EU za znamke in modele, ki v zadnjih letih prav tako prejema več kot 100.000 prijav samo za znamke. Ob teh številkah torej res ne more biti dvoma, da intelektualna lastnina globalno postaja vse bolj in bolj pomembna, in to v tempu, ki mu skorajda ni para.

¹ *This textbook first appeared in 1981, when teaching of intellectual property law in universities in Britain and other common law jurisdictions was for the most part simply ignored.*

Toda ko govorimo o pomembnosti intelektualne lastnine, ne smemo sicer res velikih števil o nenehno naraščajočem številu vloženih novih patentnih prijav in/ali prijav za znamke ozko razlagati kot – sicer utemeljen – poziv, da naj slovenska podjetja vlagajo več prijav za patente, znamke in/ali modele. Strmo naraščanje prijav po vsem svetu namreč enako ali morda celo še bolj strmo povečuje verjetnost kršitev zavarovanih pravic industrijske lastnine. Nujna posledica tega dejstva je, da se vse več podjetij, zlasti tistih, ki so izvozno usmerjena, lahko kaj hitro znajde v vlogi obtoženca potencialne kršitve kakšne pravice industrijske lastnine.

Postopke za pridobitev pravic industrijske lastnine v Sloveniji vodi Urad za intelektualno lastnino, spori o kršitvah industrijske lastnine pa so predmet *sodnega varstva* teh pravic. Izkušnje s sodnim varstvom so bile v preteklosti manj pogoste, vendar vse kaže, da se bo število sporov povečevalo. Pravdanje je pravno zahtevno in kompleksno, zahteva mnogo več znanja kot postopki pridobivanja pravic. Zato je knjiga zelo dobrodošla obogatitev sicer bolj skromne ponudbe literature o intelektualni lastnini v slovenskem jeziku.

Knjiga je pisana na visoki strokovni ravni. Prepričan sem, da bo pritegnila pozornost odvetnikov, sodnikov in vseh drugih, ki se pri delu tako ali drugače srečujejo s področjem sodnega varstva industrijske lastnine. Kljub kompleksni vsebini jo odlikuje jezik, ki je razumljiv širšemu krogu zainteresiranih bralcev. Zato upam, da bodo po njej posegli ne samo pravniki, temveč tudi managerji in poslovneži, ki se praviloma prvi srečajo s takšnimi ali drugačnimi problemi v zvezi s sodnim varstvom patentov, znamk ali modelov.

Naj opozorim, da Slovenijo prav na področju sodnega varstva čaka pomemben izziv. Sprejeti mora odločitev v zvezi s pričakovano, toda še ne povsem zanesljivo uvedbo enotnega patenta EU. Njegov bistveni del je tudi Sporazum o vzpostavitvi novega sodišča na ravni EU, tako imenovanega Enotnega patentnega sodišča, ki bo edino pristojno za vprašanja sodnega varstva enotnega patenta. Načeloma je takšna rešitev logična, pripravljeni Sporazum pa žal vsebuje nekaj zelo spornih rešitev, ki nikakor niso v prid zlasti malim in srednje velikim podjetjem v vseh državah članicah EU. Zato kaže pred dokončno odločitvijo o njegovi ratifikaciji v poglobljeni razpravi med politiko, gospodarstvom in stroko temeljito pretehtati vse njegove prednosti in slabosti. To je nekaj držav že storilo. Poljska se je že odločila, da Sporazuma ne bo ratificirala in bo torej sodno varstvo industrijske lastnine v celoti ostalo v pristojnosti njenih nacionalnih sodišč.

Avtorica se vprašanja sodnega varstva te nove oblike patentnega varstva EU, ki v praksi sploh še ni zaživelo, seveda ni mogla dotakniti. Toda ob tem kaže opozoriti, da njeno knjigo poleg teoretične obravnave odlikuje bogat prikaz domače in evropske sodne prakse. Zato knjiga ni samo vodnik, temveč tako

rekoč obvezno branje za vse, ki bi želeli sodelovati v razpravi o prednostih in slabostih predlaganega novega sistema sodnega varstva za evropske patente na ravni EU. Za gospodarstvenike je udeležba v razpravi ne samo zaželena, temveč skorajda nujna.

prof. dr. Bojan Pretnar

* * *

Pravo intelektualne lastnine v Sloveniji ni temeljno pravno področje, ki bi ga poznali vsi pravniki. Deloma je tako zaradi študijskih načrtov na pravnih fakultetah (predmet je neobvezen in mu je namenjeno majhno število ur), deloma zaradi procesnih razlogov (izključna krajevna pristojnost Okrožnega sodišča v Ljubljani v sporih o pravicah intelektualne lastnine), predvsem pa zaradi precejšnje kompleksnosti in zahtevnosti tega pravnega področja. Zato je tem bolj razveseljujoče, da se je preučevanje teorije in prakse prava industrijske lastnine in avtorskega prava v zadnjih letih precej razmahnilo, vse več se s tem ukvarjajo (tudi) izkušene pravnice iz sodstva.

Dr. Tanja Vuga s knjigo Kako zavarovati industrijsko lastnino odgovarja na vprašanje, ali je slovensko civilnopravno varstvo pravic industrijske lastnine primerno oziroma ali slovenski pravni red imetniku pravice industrijske lastnine v primeru kršitve pravice zagotavlja zadostno in učinkovito varstvo. Za odgovor je morala najprej analizirati, katere zahtevke ima prizadeti imetnik pravice industrijske lastnine v našem pravu sploh na voljo in kateri izmed njih v praksi zagotavlja najučinkovitejše varstvo. Avtorica zavzame prepričljivo stališče, da je civilnopravna ureditev varstva pravic industrijske lastnine v Sloveniji načeloma ustrezna, vendar pa v nekaterih pogledih ne dosega standarda učinkovite ekonomske zaščite pravic. Čeprav imajo imetniki pravic na voljo tri civilnopravne podlage (odškodninski zahtevki, verzijski zahtevki in varovalne zahtevke), jim materialno nadomestilo, ki jim pripada na podlagi prvih dveh, dejansko ne povrne niti (materialne) izgube, kaj šele, da bi imelo odvrtačilni učinek. Pomanjkljiva je tudi materialnopravna ureditev varstva pravic industrijske lastnine pri uveljavljanju verzijskega zahtevka zaradi neupravičene pridobitve, zato avtorica predlaga rešitev z uporabo licenčne analogije, ki sicer že velja pri odškodninskem zahtevku. Upravičeno je kritična tudi do ureditve denarnih odškodninskih zahtevkov, saj je v praksi za imetnika skoraj nemogoče dokazati višino realno nastale škode (izgubljeni dobiček), zaradi česar imetniki in sodišča skoraj brez izjem uveljavljajo odškodnino v višini licenčnine (licenčna analogija), tako prisojena odškodnina pa

je navadno nižja od materialne škode in ne vsebuje nadomestila za nepremoženjsko škodo. Pozdraviti velja tudi predlog, da bi se v prihodnje (zakonsko) dopustil odškodninski zahtevak v višini večkratnika licenčnine, saj bi tako imetnik pravic dobil povrnjene vse stroške in celotno škodo, hkrati pa bi se uveljavila tudi preventivna funkcija odškodninskega prava, ki ima v pravu industrijske lastnine še poseben pomen. Ne smemo se namreč sprenevedati, da kršitev pravic industrijske lastnine ni predvsem ekonomska odločitev: kršitelj se za (protipravno) ravnanje namreč odloči, ko pretehta morebitne koristi in tveganja, ki mu jih prinaša kršitev. V trenutni ureditvi zanj tveganja pač ni: v najslabšem primeru bo namreč imetniku pravice plačal odškodnino, ki ne bo presegala licenčnine. Rešitev za te primere bi nedvomno pomenila odškodnina v večkratniku licenčnine. Avtorica prepričljivo utemelji, zakaj se ji zdi to boljša rešitev od na primer civilne kazni (ki je sicer uveljavljena za primere kršitev avtorske pravice in se v sodni praksi zelo pogosto in brez težav uporablja). Drugače od civilne kazni namreč odškodnina v višini večkratnika licenčnine ni odvisna od stopnje kršiteljeve krivde in primarno ni kazenske narave, poleg tega pa bi bila omejena po višini.

Knjiga Kako zavarovati industrijsko lastnino je dragocen pripomoček za učitelje in študente pravnih fakultet. Najbolj pa jo bodo cenili tisti, ki se s kršitvami pravic industrijske lastnine srečujejo v praksi: sodniki, odvetniki, patentni zastopniki in pravniki v gospodarstvu, saj ponuja celovit, kritičen in aktualen pregled slovenske zakonodaje in sodne prakse v primeru kršitev pravic industrijske lastnine.

doc. dr. Špelca Mežnar

KAZALO

KRATICE IN OKRAJŠAVE	15
UVOD	17

I. ZNAČILNOSTI CIVILNOPRAVNEGA VARSTVA PRAVIC

1. PRAVNI VIRI	19
1.1. Ustava RS	19
1.2. Zakonodaja	20
1.3. Sodna praksa	21
1.4. Mednarodni pravni viri	22
1.4.1. Splošno	22
1.4.2. Sporazum TRIPS	23
1.5. Pravo Evropske unije	25
1.5.1. Splošno	25
1.5.2. Direktiva 2004/48/ES	26
2. PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE	30
2.1. Pravice industrijske lastnine in avtorska pravica	30
2.2. Vrste pravic industrijske lastnine, predmet in obseg njihovega varstva	32
2.3. Razlika med predmetom varstva pravic industrijske lastnine in predmetom varstva lastninske pravice	40
2.4. Upravičenja, ki izvirajo iz pravic industrijske lastnine	41
2.5. Značilnosti pravic industrijske lastnine	43
2.5.1. Pravice industrijske lastnine kot zasebne pravice in razpolaganje z njimi	43
2.5.2. Pravice industrijske lastnine kot premoženjske pravice ..	46
2.5.3. Oblastvena in absolutna narava pravic industrijske lastnine	46
2.5.4. Izključnost pravic industrijske lastnine	47
2.5.5. Monopol imetnika pravice industrijske lastnine	48

KAZALO

3.	ČASOVNA VELJAVNOST PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE	49
4.	PROSTORSKA VELJAVNOST PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE	50
5.	VEČKRATNO VARSTVO	52
5.1.	Varstvo konkurence in industrijska lastnina	52
5.2.	Varstvo pravic industrijske lastnine in avtorskopravno varstvo	53
6.	PRISTOJNI ORGANI V PRIMERU KRŠITVE PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE	54

II. MATERIALNOPRAVNA UREDITEV UVELJAVLJANJA PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE

1.	SPORI O PRAVICAH INDUSTRIJSKE LASTNINE	57
1.1.	Uvod	57
1.2.	Spori med osebo, ki ne priznava pravice, in imetnikom pravice	57
1.3.	Spori o avtorstvu	57
1.4.	Spori med imetnikom pravice in kršilcem	58
2.	PREDPOSTAVKE ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE	58
2.1.	Aktivna legitimacija	58
2.1.1.	Osebe, upravičene uveljavljati pravice	58
2.1.2.	Izpodbijanje pravice	61
2.2.	Pasivna legitimacija	64
2.3.	Obstoj pravice industrijske lastnine	66
2.3.1.	Pridobitev pravice in časovni trenutek njenega varstva ..	66
2.3.2.	Tožba za ugotovitev ničnosti pravice	68
2.4.	Nedopustno ravnanje oziroma kršitev pravice	70
2.4.1.	Kršitev pravice	70
2.4.2.	Vsebina kršitvenih ravnanj	73
2.4.3.	Razlaga pojma gospodarska raba	76
3.	MATERIALNOPRAVNI ZAHTEVKI IMETNIKA PRAVICE	79
4.	TOŽBA ZARADI KRŠITVE PRAVIC – VAROVALNI (NEGATORNI) ZAHTEVKI	81
4.1.	Uvod	81
4.2.	Vrste varovalnih zahtevkov	83

KAZALO

4.3.	Prepovedni (opustitveni) zahtevek	84
4.4.	Odstranitveni zahtevki	88
4.5.	Alternativni ukrepi	92
4.6.	Objava sodbe kot negatorna sankcija	95
5.	ODŠKODNINSKA TOŽBA	98
5.1.	Uvod	98
5.2.	Pravni viri	99
5.3.	Pogoji za priznanje odškodnine	101
5.3.1.	Uvod	101
5.3.2.	Nedopustno ravnanje	101
5.3.3.	Vzročna zveza	101
5.3.4.	Odgovornost	103
5.3.5.	Škoda	104
5.4.	Povrnitev škode	105
5.4.1.	Povrnitev škode po Sporazumu TRIPS in Direktivi	105
5.4.2.	Povrnitev škode v slovenskem pravu	106
5.4.3.	Povrnitev premoženjske škode po splošnih pravilih odškodninskega prava	107
5.4.3.1.	Navadna škoda in izgubljeni dobiček	107
5.4.3.2.	Izgubljeni dobiček	108
5.4.4.	Pavšalna odškodnina	112
5.4.5.	Povrnitev nepremoženjske škode	117
5.4.5.1.	Splošno	117
5.4.5.2.	Objava sodbe	117
5.4.5.3.	Denarna odškodnina	119
5.5.	Zastaranje odškodninskih zahtevkov	121
5.6.	Ocena veljavne ureditve odškodninskih sankcij in potrebe po spremembah	122
5.6.1.	Ocena stanja in razlogi, ki narekujejo spremembe	122
5.6.2.	Večkratnik pavšalne licenčnine kot odškodnina	124
5.6.3.	Civilna kazen	126
5.6.4.	Nujnost spremembe – civilna kazen ali odškodnina v višini večkratnika licenčnine?	129
6.	NEUPRAVIČENA PRIDOBITEV	132

III. PROCESNOPRAVNA UREDITEV UVELJAVLJANJA PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE

1. PRAVNI VIRI	137
2. PRISTOJNOST SODIŠČA	138
3. ZASTOPANJE IMETNIKA PRAVICE	141
4. OBLIKOVANJE TOŽBENEGA ZAHTEVKA	142
5. TRDITVENO IN DOKAZNO BREME	144
6. IZVAJANJE DOKAZOV Z IZVEDENCEM	145
7. EDICIJSKA DOLŽNOST	146
8. DOLŽNOST POSREDOVANJA PODATKOV	154
9. ZAČASNE ODREDBE	158
9.1. Pomen začasnih odredb	158
9.2. Pravna podlaga za izdajo začasnih odredb	159
9.3. Skupna pravila za začasne odredbe za zavarovanje denarnih in za zavarovanje nedenarnih zahtevkov imetnika pravice	161
9.3.1. Uvod	161
9.3.2. Učinek sklepa o začasni odredbi	161
9.3.3. Prenehanje veljavnosti sklepa o začasni odredbi	162
9.3.4. Varščina v postopku izdaje začasne odredbe	164
9.3.5. Nujnost postopka	165
9.3.6. Odškodninska odgovornost imetnika pravice	166
9.4. Začasne odredbe za zavarovanje nedenarnih zahtevkov imetnika pravice	167
9.4.1. Pogoji za izdajo	167
9.4.2. Dokazni standard	170
9.4.3. Verjetnost imetništva pravice	170
9.4.4. Verjetnost kršitve pravice	171
9.4.5. Obstoj predpostavke iz drugega odstavka 123. člena ZIL-1	172
9.4.5.1 Splošno	172
9.4.5.2. Nevarnost, da bo uveljavitev zahtevkov onemogočena ali precej otežena	175
9.4.5.3. Preprečitev nastanka težko nadomestljive škode	175
9.4.5.4. Tehtanje negativnih posledic	177

KAZALO

9.4.6.	Izdaja začasne odredbe v primeru kršitve patenta	178
9.4.7.	Vsebina začasnih odredb	178
9.4.7.1.	Splošno	178
9.4.7.2.	Začasna prepoved nadaljnjega kršenja	179
9.4.7.3.	Zaseg ter izključitev predmetov in sredstev kršitve iz prometa	180
9.4.8.	Izdaja začasne odredbe <i>ex parte</i>	181
9.4.9.	Denarna kazen zaradi nespoštovanja sklepa o začasni odredbi	183
9.5.	Začasne odredbe za zavarovanje denarnih zahtevkov imetnika pravice	185
9.5.1.	Pogoji za izdajo	185
9.5.2.	Vsebina začasnih odredb	187
10.	ZAVAROVANJE DOKAZOV	188
10.1.	Splošno	188
10.2.	Zavarovanje dokazov in začasna odredba	189
10.3.	Pravna podlaga	190
10.4.	Predpostavke za izdajo sklepa za zavarovanje dokazov	191
10.5.	Izdaja sklepa <i>ex parte</i>	194
10.6.	Zavarovanje dokazov pri patentu	195
10.7.	Oblike zavarovanja dokazov in osebe, na katere se določba o zavarovanju dokazov nanaša	195
10.8.	Pravice nasprotne stranke, če se izkaže, da je predlog neutemeljen	197
10.9.	Nujnost postopka	197
	LITERATURA IN VIRI	199
	STVARNO KAZALO	213

UVOD

Pravice industrijske lastnine so danes priznane v vseh razvitih državah. To je rezultat spoznanja, da so zaradi svoje izključne narave pomembne ne le s pravnega, ampak tudi z ekonomskega vidika. Vplivajo namreč na povečanje konkurenčnosti subjektov na trgu, na njihov razvoj, na raziskave in investicije, na vzpostavljanje novih ter širjenje že obstoječih vej gospodarstva in še bi se našlo.

Nesporno je, da se pravica industrijske lastnine kot izključna pravica v celoti udejanji šele, ko jo polno izkoristi njen imetnik – to je takrat, ko ne pride do nedopustnega posega vanjo oziroma je ta učinkovito preprečen. Nedovoljen poseg v imetnikovo pravico namreč nujno vodi v nepopravljivo odtujitev dela njegovega izključnega položaja. Če do tega pride, pa je izjemno pomembno, da sodni postopki imetnikom omogočajo učinkovito odpravo nastalih posledic oziroma njihovo omilitev.

Kdor želi uspešno uveljavljati svojo pravico industrijske lastnine pred sodiščem, mora dobro poznati pravne predpise s tega področja. Ta knjiga je nastala prav z namenom, da bi posameznikom olajšala njegovo preučevanje. S tem ciljem so v njej analizirane določbe zakonov in nadnacionalnih pravnih virov, ki se nanašajo na sodne postopke, in pravna sredstva, ki jih imajo imetniki pravic industrijske lastnine na voljo v primeru njihove kršitve. Ker pa je šele iz vsebine sodnih odločb mogoče razbrati, kako se v praksi uporabljajo in razlagajo posamezni pravni instituti, se s teoretičnimi razpravami in spoznanji o sodnem varstvu pravic industrijske lastnine in odpravi posledic njihove kršitve prepletajo povzetki in izseki številnih sodnih odločb z obravnavanega področja. Primeri iz sodne prakse so povzeti iz različnih virov, tako iz informatiziranih zbirk, neobjavljenih sodnih odločb ljubljanskega okrožnega in višjega sodišča ter vrhovnega in ustavnega sodišča kot tudi iz širšega seznama različne literature.

Knjiga je vsebinsko razdeljena na tri dele. Prvi, splošni del je namenjen pravicam industrijske lastnine in njihovi ureditvi v veljavni zakonodaji. Obravnavane so značilnosti omenjenih pravic, predpisi s področja njihovega uveljavljanja pred sodiščem, razlogi za njihovo varstvo in predmeti varstva.

V nadaljevanju je predstavljena ureditev materialnopravnih zahtevkov, ki jih imajo imetniki pravic industrijske lastnine na voljo v primeru kršitve. Podrobneje

so podrobneje analizirani pogoji za uveljavljanje varstva obravnavanih pravic z odškodninskimi in varovalnimi zahtevki ter zahtevkom zaradi neupravičene pridobitve. Predstavljene so prednosti in pomanjkljivosti posameznih zahtevkov, razmerje med njimi in stališča, kateri zahtevek je v konkretnem primeru primernejši za zagotovitev varstva kršene pravice. Pri vsakem zahtevku je opravljena primerjava njegove ureditve v slovenski zakonodaji z ureditvijo, predvideno v Sporazumu TRIPS in Direktivi 2004/48. V tem okviru je odgovorjeno na vprašanje, ali veljavna materialnopravna ureditev varstva pravic industrijske lastnine deluje preventivno zoper (potencialnega) storilca in ali je imetniku zagotovljeno zadostno varstvo v primeru kršitve njegove pravice.

V zadnjem, tretjem delu knjige je obravnavana procesnopravna ureditev varstva pravic industrijske lastnine, s poudarkom na ureditvi začasnih odredb, ki so v sporih zaradi kršitev obravnavanih pravic še posebej pomembne. Pravice industrijske lastnine so namreč po večini časovno omejene, zato bi dolgotrajni sodni postopki izničili pomen njihove izključnosti, če bi bilo imetniku pravice zagotovljeno varstvo pravice šele po zaključku meritornega postopka. Poleg začasnih odredb so v tem delu podrobno analizirani še drugi instituti, ureditev katerih odstopa od splošne ureditve v ZPP oziroma ZIZ, na primer edicijska dolžnost, dolžnost posredovanja podatkov in zavarovanje dokazov.

Glede uporabe izrazov intelektualna in industrijska lastnina velja pojasniti, da Direktiva 2004/48 in Sporazum TRIPS kot najpomembnejša nadsnacionalna predpisa na področju varstva pravic intelektualne lastnine urejata varstvo pravic industrijske lastnine ter varstvo avtorske in sorodnih pravic enotno pod pojmom varstva pravic intelektualne lastnine. Ker pa knjiga obravnava le varstvo pravic industrijske lastnine, je v njej pri analizi obravnavanih vprašanj največkrat uporabljen izraz industrijska lastnina, četudi je v pravnem viru, iz katerega je črpana snov, morda širši izraz intelektualna lastnina.

Literatura o uveljavljanju pravic industrijske lastnine v slovenskem jeziku ni ravno bogata, zato upam, da bo knjiga bralcu prihranila čas pri njenem iskanju. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki so pripomogli k njenemu nastanku in izdaji, še posebej Anji Bizjak, doc. dr. Špelci Mežnar, prof. dr. Martini Repas, prof. dr. Bojanu Pretnarju, Boštjanu Koritniku in zaposlenim pri IUS SOFTWARE (GV Založba), ki so sodelovali pri njenem oblikovanju, ter možu Alanu za vso podporo.

dr. Tanja Vuga

I. ZNAČILNOSTI CIVILNOPRAVNEGA VARSTVA PRAVIC

1. PRAVNI VIRI

1.1. Ustava RS

Pravice iz ustvarjalnosti so po svoji vsebini izvedene pravice. Njihova premoženjska upravičenja se izvorno navezujejo na lastninsko pravico (33. člen URS),¹ osebnostna upravičenja² pa na osebnostne pravice (35. člen URS).^{3, 4} Večina evropskih ustav zato ne vsebuje posebne določbe o njihovem varstvu. S tega vidika je ureditev v 60. členu URS,⁵ ki izrecno zagotavlja varstvo teh pravic (tj. pravic iz ustvarjalnosti), *lex specialis*. Čeprav je v 60. členu URS govor le o avtorskih in drugih pravicah, je treba upoštevajoč jezikovno razlago njegovega naslova in besedila⁶ šteti, da ureja tako avtorsko pravico, pravice izvajalcev, patent in model kot tudi žlahtniteljsko pravico in pravico do varstva topografije. Obravnavani člen namreč varuje človekove pravice, ki izvirajo iz ustvarjalnosti kot enega temeljnih gibal človekovega razvoja in družbenega napredka nasploh.⁷

¹ Člen 33 URS (pravica do zasebne lastnine in dedovanja): »Zagotovljena je pravica do zasebne lastnine in dedovanja.«

² Moralne pravice varujejo osebna upravičenja stvaritelja in obsegajo predvsem pravico do navedbe avtorstva – prim. 118. člen ZIL-1 in Miha Trampuž, Pravice iz ustvarjalnosti, v: Šturm in drugi, Komentar Ustave RS, str. 605.

³ Člen 35 URS (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic): »Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.«

⁴ Prim. Miha Trampuž, Pravice iz ustvarjalnosti, v: Šturm in drugi, Komentar Ustave RS, str. 601–602.

⁵ Člen 60 URS (pravice iz ustvarjalnosti): »Zagotovljeno je varstvo avtorskih in drugih pravic, ki izvirajo iz umetniške, znanstvene, raziskovalne in izumiteljske dejavnosti.«

⁶ V 60. členu URS so druge pravice, ki jim je tako kot avtorski zagotovljeno varstvo, opredeljene opisno – tj. z navajanjem dejavnosti, iz katerih izvirajo. Ker iz umetniške, znanstvene, raziskovalne in izumiteljske dejavnosti, o katerih je govor v 60. členu URS, izvirajo tudi pravice izvajalcev, patent, model, žlahtniteljska pravica in pravica do varstva topografije, ne more biti dvoma, da so tudi našteje pravice predmet ureditve 60. člena URS. Glej tudi sodbo III Ips 126/2007 z dne 16. 6. 2009.

⁷ Prim. Miha Trampuž, Pravice iz ustvarjalnosti, v: Šturm in drugi, Komentar Ustave RS, str. 599.

Od pravic ustvarjalnosti je treba razlikovati širši krog pravic intelektualne lastnine, kamor poleg izrecno naštetih šestih pravic spadajo še druge. Člen 60 URS je namreč vsebinsko ožji od instituta intelektualne lastnine, saj s pojmi umetniška, znanstvena, raziskovalna in izumiteljska dejavnost ne zajema vseh področij človekove ustvarjalnosti. Pravice industrijske lastnine, ki niso zajete v njem (na primer blagovne in storitvene znamke ter geografske označbe), se zato kot premoženjske pravice varujejo v okviru pravice do zasebne lastnine po 33. členu URS.⁸ Navedeno izhaja tudi iz odločbe Ustavnega sodišča Up-156/1998,⁹ v kateri je poudarjeno, da z jamstvom zasebne lastnine ustava ne varuje le lastninske pravice, kot je opredeljena v civilnem pravu, temveč zagotavlja tudi varstvo pred posegi v druge obstoječe pravne položaje, ki imajo za posameznika na podoben način kot civilnopravna lastninska pravica premoženjsko vrednost in mu kot taki omogočajo svobodo ravnanja na premoženjskem področju.

1.2. Zakonodaja

Pravo industrijske lastnine¹⁰ se je na večdesetletni razvojni poti oblikovalo kot samostojno pravno področje. Na ozemlju Republike Slovenije pridobiva večji pomen šele v zadnjem času. Leta 2001 je bil sprejet ZIL-1,¹¹ ki je v 2. oddelku 9. poglavja z naslovom Uveljavljanje pravic podrobneje uredil zahtevke imetnikov pravic industrijske lastnine v primeru kršitve njihovih pravic, predvidel pa je tudi posebnosti postopkov njihovega uveljavljanja. Določbe omenjenega oddelka so bile kasneje dopolnjene z novelo ZIL-1C iz leta 2006,¹² ki je prinesla več novosti. V zakon je dodala člen, v katerem našteva osebe, ki so poleg imetnika pravice upravičene uveljavljati pravice industrijske lastnine v primeru kršitve (120.a člen ZIL-1), določila je večje število zahtevkov, ki jih ima imetnik pravice na razpolago v primeru kršitve pravice (spremenjeni 121. člen ZIL-1), predvidela pa je tudi dodatna pravila, ki pridejo v poštev pri uveljavljanju kršilčeve odškodninske odgovornosti¹³ (121.a člen ZIL-1). Poleg navedenega je dodala člene, ki urejajo posebnosti patentnih sporov v zvezi z zavarovanjem dokazov in začasnimi odredbami, dolžnost obveščanja ter varstvo firme in žlahtniteljske pravice (123.a, 124.a,

⁸ Prim. Miha Trampuž, Pravice iz ustvarjalnosti, v: Šturm in drugi, Komentar Ustave RS, str. 600–602.

⁹ Odločba US RS Up-156/98 z dne 15. 6. 1998 (točka 8).

¹⁰ Angl. *industrial property*, nem. *gewerblicher Rechtsschutz*, it. *proprietà industriale*.

¹¹ Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 45/2001, veljati pa je začel šest mesecev po objavi, tj. 7. 12. 2001.

¹² Uradni list RS, št. 20/2006.

¹³ ZIL-1 za osebo, ki krši pravice imetnika pravice industrijske lastnine, uporablja izraz kršilec, Direktiva, Sporazum TRIPS in OZ pa kršitelj. V knjigi je uporabljen enoten izraz kršilec. Izraz domnevni kršilec oziroma kršilec se uporablja tudi za toženo stranko, če ni drugače opozorjeno.

124.b in 124.c člen ZIL-1). Spremenili so se tudi člani, ki se nanašajo načasne odredbe (123. člen ZIL-1), zavarovanje dokazov (124. člen ZIL-1) in pogoje za vložitev tožbe za razveljavitev znamke zaradi neuporabe (120. člen ZIL-1). Glede svoje veljavnosti je novela v prehodnih določbah predvidela, da se postopki, ki so ob njeni uveljavitvi,¹⁴ tj. 11. 3. 2006, tekli na podlagi 9. poglavja ZIL-1 z naslovom Sodno varstvo in uveljavljanje pravic, končajo po do tedaj veljavnih določbah zakona.

V praksi so se sodišča že večkrat srečala z vprašanjem razmerja med ZIL-1 in carinskimi predpisi. Sprejeto je bilo stališče, da je ZIL-1 edini zakon, ki ureja položaj imetnika pravice industrijske lastnine v razmerju do tretjih, in je kot tak edina merodajna podlaga za presojo kršitev imetnikovih pravic.¹⁵ Carinski predpisi¹⁶ namreč ne razširjajo pravic industrijske lastnine in njihovemu imetniku ne podeljujejo nobenih pravic že zato, ker niso naslovljeni nanj.

Vendar pa ZIL-1 ne ureja problematike uveljavljanja pravic industrijske lastnine v celoti. V teh postopkih se zato subsidiarno uporabljajo določbe Zakona o pravnem postopku, Zakona o izvršbi in zavarovanju in Obligacijskega zakonika.

1.3. Sodna praksa

URS določa, da so sodniki pri opravljanju sodniške funkcije neodvisni ter da so vezani le na ustavo in zakon.¹⁷ Sodna praksa v slovenskem pravnem redu ni zavezujoča. Vendar pa ustavno načelo enakosti pred zakonom od sodišč zahteva, da enake primere rešujejo enako.¹⁸ V praksi si sodniki zato pogosto pomagajo s sodnimi odločbami, ki so bile izdane v enakih primerih, oziroma s primerjavo sodnih odločitev, ki temeljijo na enakih dejanskih stanovih. Na takšen način nastaja sodna praksa, ki ima, če je stalna, velik vpliv na razlago in uporabo zakonov, čeprav je za sodnika le moralno, ne pa tudi pravno zavezujoča.¹⁹

¹⁴ Novela je bila v Uradnem listu RS objavljena 24. 2. 2006, uporablja pa se od 11. 3. 2006.

¹⁵ Glej sodbo in sklep VS RS III Ips 63/2013 z dne 17. 6. 2014, sodbi VSI I Cpg 282/2007 z dne 10. 5. 2007 in I Cpg 329/2007 z dne 10. 5. 2007 ter sklep VSL I Cpg 577/2007 z dne 20. 9. 2007.

¹⁶ V času, ko so bile izdane navedene sodne odločbe, je bil to Zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (ZCUKPIL), ki ga je kasneje nadomestil Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES). Glej tudi sodbo in sklep VS RS III Ips 63/2013 z dne 17. 6. 2014.

¹⁷ Člen 125 URS.

¹⁸ Več o tem in o odstopu od ustaljene sodne prakse glej Galič, Ustavnosodna praksa o argumentu precedensa, Podjetje in delo, št. 6-7/2004, str. 1081 in nasl.

¹⁹ Na pravna mnenja občne seje Vrhovnega sodišča so namreč po drugem odstavku 110. člena ZS vezani le senati Vrhovnega sodišča. Vendar pa tudi zanje ta vezanost ni absolutna, saj tedaj, ko revident s svojimi argumenti v reviziji senat prepriča o napačnosti, neprimernosti ali preživelosti določenega pravnega mnenja, senat lahko predlaga, da občna seja ponovno (in drugače) odloči o

Prav zaradi velikega pomena sodne prakse je besedilo te knjige strukturirano tako, da se s teoretično razpravo in spoznanji o uveljavljanju pravic industrijske lastnine prepletajo povzetki in izseki številnih izrekov in obrazložitev sodnih odločb.

1.4. Mednarodni pravni viri

1.4.1. Splošno

Danes so predmeti industrijske lastnine, na primer nekateri blagovni znaki, razširjeni po vsem svetu (pločevinke in steklenice, na katerih je blagovna znamka Coca-Cola, je mogoče kupiti v skoraj vseh državah sveta). Zato postaja tudi varstvo pravic industrijske lastnine z vsakim dnem bolj globalizirano. Ustvarjalci bi bili v primeru, da ne bi bilo mednarodnih norm, ki bi poenotile osnovna pravila glede varstva predmetov in uveljavljanja pravic industrijske lastnine, močno prikrajšani. Če za svoje stvaritve v tujini ne bi dobili potrebne zaščite in nagrade, ker bi bila ureditev (uveljavljanja) obravnavanih pravic v posameznih državah popolnoma različna, bi to zanje pomenilo izgubo, za posledico pa bi imelo tudi nastanek velike gospodarske škode. Predpostavka obstoja globalne ekonomije je namreč tudi obstoj globalnega sistema prava industrijske lastnine.²⁰

Najpomembnejši organizaciji, ki se ukvarjata s pravom intelektualne lastnine na mednarodni ravni, sta Svetovna trgovinska organizacija (WTO) in Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO).²¹ WTO je organizacija, ki se ukvarja s pravili trgovanja med državami na globalni ali skoraj globalni ravni.²² WIPO pa je mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena z namenom zagotoviti, da bodo pravice ustvarjalcev zaščitene po vsem svetu ter da bodo izumitelji in avtorji kot taki tudi priznani in nagrajeni za svojo domiselnost.²³

V mednarodnem pravu sta znana dva načina približevanja pravnih norm – harmonizacija ter unifikacija. Večina mednarodnih aktov poskuša pravo industrijske lastnine harmonizirati, saj je unifikacija kot najboljša rešitev v praksi nedosegljiva. S tem se podpisnicam takšnih aktov omogoča, da ohranijo svojo ureditev prava industrijske lastnine, hkrati pa se zagotovita upoštevanje minimalnih standardov, določenih v mednarodnem aktu, in pravno varstvo stvaritev

spornem pravnem vprašanju. Prim. Galič, Ustavnosodna praksa o argumentu precedensa, Podjetje in delo, št. 6-7/2004, str. 1081 in nasl.

²⁰ Prim. Torremans, Holyoak and Torremans Intellectual property law, str. 27–28.

²¹ Cook, Patents, profits & power, str. 62.

²² WTO, What is the World Trade Organization?

²³ Prim. WIPO, Understanding industrial property, str. 16. Več o Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino glej v: WIPO, Intellectual Property Handbook, str. 4–14.

tujih ustvarjalcev.²⁴ Kljub podpisu omenjenih aktov mora ustvarjalec iz države podpisnice svojo stvaritev v vsaki državi, v katero jo »izvozi«, še vedno tudi registrirati.²⁵

1.4.2. Sporazum TRIPS

Najpomembnejši predpis, ki ureja uveljavljanje pravic industrijske lastnine v primeru njihove kršitve na mednarodnopravni ravni, je nedvomno Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPS, Sporazum).²⁶ To je prva mednarodno zavezujoča pogodba, ki vsebuje pomembna določila tako o civilnopravnem kot tudi o kazenskopravnem varstvu pravic intelektualne lastnine²⁷ in določa minimalne vsebinske standarde njihovega uveljavljanja.²⁸ Sporazum je priloga (aneks) k Sporazumu o ustanovitvi WTO, sklenjenemu v Marakešu 15. 4. 1994. Akta sta začela veljati 1. 1. 1995, vendar v skladu s prvim odstavkom 65. člena Sporazuma nobena članica WTO ni bila zavezana uporabljati njegovih določb pred iztekom splošnega obdobja enega leta od začetka njegove veljavnosti, tj. pred 1. 1. 1996.²⁹

Cilj Sporazuma sta krepitev in harmonizacija, ne pa unifikacija prava intelektualne lastnine v nacionalnih pravih držav članic WTO.³⁰ Te zato lahko prosto izbirajo metode za izvajanje vsebine njegovih členov,³¹ ne smejo pa spreminjati v njem določenih obveznosti, razen če to sam dopušča.³²

Sporazum je zavezujoč za vse članice WTO. Ker je podpisnica Sporazuma WTO, katerega del je Sporazum TRIPS, tudi Unija (kasneje ga je s Sklepom 94/800/ES z dne 22. 12. 1994³³ potrdil še Svet),³⁴ je Sporazum zavezujoč tudi za države članice EU.

²⁴ Prim. Cook, *Patents, profits & power*, str. 86–87, in Torremans, *Holyoak and Torremans Intellectual property law*, str. 28.

²⁵ Prim. Torremans, *Holyoak and Torremans Intellectual property law*, str. 28.

²⁶ Prim. Gervais, *The TRIPS Agreement* (2008), str. 3.

²⁷ Prim. Walter/Goebel, *Enforcement Directive*, str. 1200.

²⁸ Prim. Pretnar, *Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju*, str. 89.

²⁹ Sodba SES, C-431/05, *Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos*.

³⁰ Prim. De Carvalho, *The TRIPS regime of patent rights*, str. 53.

³¹ Prim. Gervais, *The TRIPS Agreement* (2008), str. 164.

³² De Carvalho, *The TRIPS regime of patent rights*, str. 57.

³³ Sklep 94/800/ES z dne 22. 12. 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v zvezi z zadevami, ki so v pristojnosti Evropske unije.

³⁴ Glej sodbo SES, C-275/06, *Productores de Música de España (Promusicae)*, in sodbo SES, C-431/05, *Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos* (točka 31).

Sodišče Evropske unije (Sodišče EU)³⁵ je v sodbi *Parfums Christian Dior SA v. TUK Consultancy BV*^{36, 37} poudarilo, da določbe Sporazuma posameznikom ne dajejo pravic, na katere bi se ti lahko pred Sodiščem EU neposredno sklicevali po pravu Unije.³⁸ S tem je zavzelo stališče, da Sporazum ni neposredno učinkujoč v pravu EU.^{39, 40} Hkrati pa je pojasnilo, da so članice (kljub odsotnosti neposrednega učinkovanja določb Sporazuma v pravu EU) proste, da priznajo njegovim določbam neposredni učinek v nacionalnem pravu, če zadevno področje še ni bilo normativno urejeno na ravni Unije.⁴¹ Države so pri tem zavzele različna stališča – odvisno od domače ustave, pravne tradicije, zgodovinskih precedensov in političnih institucij. Zato ni nič nenavadnega, če posamezno določbo Sporazuma v eni državi sodišča⁴² obravnavajo kot neposredno učinkujočo, v drugi pa ne.⁴³

Sporazum je del slovenskega pravnega reda že od leta 1995. Državni zbor ga je namreč ratificiral 20. 7. 1995.⁴⁴ Od takrat so slovenska sodišča priznala neposredni učinek zgolj določbi njegovega 50. člena.

Sporazum izrecno določa, da morajo članice izvajati njegove določbe.⁴⁵ Pri tem predpisuje le minimalne standarde zaščite pravic,⁴⁶ s čimer dopušča možnost,

³⁵ Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropska unija postala pravna oseba in je prevzela pristojnosti, ki jih je pred tem imela Evropska skupnost. Pravo Skupnosti je postalo pravo Unije, Sodišče Evropskih skupnosti pa Sodišče Evropske unije. Glej CURIA, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/.

³⁶ Sodba SES, združeni zadevi C-300/98 in C-392/98, Dior in drugi (točka 44).

³⁷ V knjigi je izraz sodba SES uporabljen pri sklicevanju na sodbe Sodišča EU pred začetkom veljave Lizbonske pogodbe.

³⁸ Prim. sodbo SES, združeni zadevi C-300/98 in C-392/98, Dior in drugi (točka 44).

³⁹ Prim. Correa, *Trade related aspects of intellectual property rights*, str. 23.

⁴⁰ V skladu s sodno prakso SES (sodba SES, združeni zadevi C-300/98 in C-392/98, Dior in drugi, točka 42, in zadeva 12/86, Demirel proti Stadt Schwäbisch Gmünd, točka 14) je treba določbo sporazuma, ki ga Skupnost sklene s tretjimi državami, šteti za neposredno učinkujočo, kadar je mogoče glede na besedilo, namen in naravo sporazuma ugotoviti, da določba vsebuje jasno, natančno in nepogojno obveznost, katere izvajanje ali učinki niso podrejeni sprejetju kasnejšega akta.

⁴¹ Sodba SES, združeni zadevi C-300/98 in C-392/98, Dior in drugi (točki 48 in 49), in sodba SES, C-431/05, Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos (točka 35).

⁴² V knjigi je ponekod namesto izraza sodna oblast, ki ga vsebujeta Sporazum TRIPS in Direktiva, uporabljen izraz sodišče. Odločitve o civilnopravnih ukrepih v sporih zaradi kršitev pravic industrijske lastnine namreč v Sloveniji vedno sprejmejo sodišča.

⁴³ Prim. mnenje US RS Rm 1/97 z dne 5. 6. 1997 (op. 15). Ustavno sodišče citira po Buergenthal, *Self-Executing and Non Self-Executing Treaties in National and International Law*. Glej tudi sklep VSL I Cpg 1092/2007 z dne 10. 1. 2008.

⁴⁴ Z Zakonom o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, Uradni list RS, št. 36/1995.

⁴⁵ Člen 1 Sporazuma TRIPS.

⁴⁶ De Carvalho, *The TRIPS regime of patent rights*, str. 53, ter Correa, *Trade related aspects of intellectual property rights*, str. 24.

da njegove določbe ne zajemajo oziroma predpisujejo vsega, kar bi morda države članice želele.⁴⁷ Zato smejo države (ne da bi bile k temu tudi zavezane) z domačim zakonom izvajati širše varstvo, kot ga zahteva, a le, če takšno varstvo ni v nasprotju z njegovimi določbami.^{48, 49}

Za knjigo je vsebinsko pomemben predvsem tretji del Sporazuma, naslovljen Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. V njem so zapisana podrobna pravila glede enega najtežavnejših in za imetnike najbolj občutljivejših vidikov pravic industrijske lastnine, tj. njihovega varstva in uveljavljanja odškodnin v primeru kršitve.⁵⁰

1.5. Pravo Evropske unije

1.5.1. Splošno

Na razvoj prava industrijske lastnine v Sloveniji ne vpliva samo mednarodno pravo, temveč tudi pravo, ki se oblikuje v okviru EU. Pravo industrijske lastnine ima v njem dvojno naravo. Pravice, ki jih ureja, na eni strani izključujejo oziroma omejujejo štiri svoboščine, ki spadajo med temeljne vrednote prava EU (mišljeno je predvsem omejevanje prostega pretoka blaga in storitev). Po drugi strani pa ima tudi EU kot vsaka druga organizirana družbena in pravna skupnost interes, da s podeljevanjem in varstvom pravic industrijske lastnine spodbuja ustvarjalnost in z njo povezano podjetniško dejavnost.⁵¹

V zvezi s Sporazumom TRIPS je treba pojasniti, da so ga Unija in njene države članice sklenile na podlagi deljene pristojnosti⁵² in si svojih posameznih obveznosti do drugih pogodbenih strank niso medsebojno porazdelile. Zaradi navedenega je Sodišče EU, ko mu je spor predložen v skladu z določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije (zlasti z njenim 267. členom),⁵³ pristojno za določitev obveznosti, ki jih je Unija tako prevzela, in v ta namen za razlago določb Sporazuma. Pri tem je treba ločiti dva položaja. Ko gre za področje, ki ga Unija

⁴⁷ Prim. Gervais, *The TRIPS Agreement* (2008), str. 164.

⁴⁸ Prvi odstavek 1. člena Sporazuma TRIPS: »Članice smejo, vendar ne da bi bile k temu zavezane, z domačim zakonom izvajati širše varstvo, kot ga zahteva ta sporazum, pod pogojem, da tako varstvo ni v nasprotju z določbami tega sporazuma.« S citirano določbo Sporazum dopušča državam članicam sprejem t. i. ukrepov TRIPS plus.

⁴⁹ Glej Reichman/Lange, *Bargaining Around The TRIPS Agreement*, str. 12, in Pretnar, *Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju*, str. 89.

⁵⁰ Prim. Gervais, *The TRIPS Agreement* (1998), str. 3.

⁵¹ Prim. Ilešič, *Razvoj in stanje prava industrijske lastnine v EU*, *Pravna praksa*, št. 11/2009, str. 62 in nasl.

⁵² Člen 4 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Glej tudi sodbo SES, združeni zadevi C-300/98 in C-392/98, Dior in drugi (točka 33).

⁵³ Prej 234. člen PES.

še ni normativno uredila in ki je zato v pristojnosti držav članic, varstvo industrijske lastnine in ukrepi, ki jih v ta namen sprejmejo sodni organi, ne spadajo v pravo Unije. Vendar pravila Unije niti ne zahtevajo niti ne izključujejo možnosti, da pravni red države članice posameznikom prizna pravico, da se neposredno sklicujejo na določbo Sporazuma, ali da naloži sodišču, naj to določbo uporabi po uradni dolžnosti.⁵⁴ Če pa je ugotovljeno, da je zadevno področje normativno urejeno na ravni Unije, se mora uporabiti pravo Unije, ki ga je treba, kolikor je mogoče, razlagati v skladu s Sporazumom. V tem primeru določbam Sporazuma ni mogoče priznati neposrednega učinka.⁵⁵

1.5.2. Direktiva 2004/48/ES

Evropska komisija je ugotovila, da je bilo v preteklosti (kljub sprejetju Sporazuma) za kršilce pravic industrijske lastnine še posebej ugodno, da so države članice EU urejale področje uveljavljanja pravic industrijske lastnine vsaka po svoje.⁵⁶ Nekateri ukrepi namreč s Sporazumom niso predvideni, drugi pa so predvideni le fakultativno. Tako so se ureditev začasnih ukrepov (zlasti tistih, namenjenih ohranjanju dokazov), izračun odškodnin in ureditev prepovednih zahtevkov med državami članicami zelo razlikovali. Nekatere države članice celo niso poznale posameznih ukrepov, postopkov in pravnih sredstev, na primer dolžnosti obveščanja in pravice odpoklica ponarejenega blaga iz gospodarskega prometa na stroške kršilca.⁵⁷ Omenjene razlike med nacionalnimi ureditvami so močno vplivale na lokacijo aktivnosti, ki so se izvajale v zvezi s kršitvami pravic industrijske lastnine. Ponarejeni in piratski izdelki so se proizvajali in prodajali predvsem v državah, ki so ta dejanja zatirale manj učinkovito kot druge.⁵⁸ Zaradi pomanjkanja učinkovitih sredstev za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine sta bili inovativnost in ustvarjalnost omejeni, vlaganje v razvoj pa je bilo zmanjšano.⁵⁹ Poleg omenjenega so razlike med nacionalnimi ureditvami vplivale tudi na trgovanje med državami članicami in na konkurenčnost na notranjem trgu. Predstavljena situacija je po prepričanju Komisije pripeljala do odstopanj v gospodarskem prometu in izkrivljanja konkurence na skupnem trgu.⁶⁰

⁵⁴ V takem primeru gre za področje, za katero so prvenstveno pristojne države, te pa lahko izbirajo, ali bodo določeni določbi Sporazuma TRIPS priznale neposredni učinek ali ne. Prim. sodbo SES, C-431/05, Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos (točki 46 in 47), ter sodbo SES, združeni zadevi C-300/98 in C-392/98, Dior in drugi (točka 48).

⁵⁵ Prim. sodbo SES, C-431/05, Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos (točke 32–35 obrazložitve in izrek), ter sodbo SES, združeni zadevi C-300/98 in C-392/98, Dior in drugi (točki 44 in 47).

⁵⁶ Prim. Commissione, Proposta di Direttiva, str. 3.

⁵⁷ Prim. 7. točko preambule Direktive. Glej tudi Commissione, Proposta di Direttiva, str. 13.

⁵⁸ Prim. Commissione, Proposta di Direttiva, str. 3.

⁵⁹ Prim. 3. točko preambule Direktive.

⁶⁰ Prim. Commissione, Proposta di Direttiva, str. 3.

Zaradi opisanih ugotovitev je bila v okviru EU sprejeta Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju Direktiva).⁶¹ Vsebinsko se nanaša na ukrepe, postopke in pravna sredstva, ki so potrebni za zagotovitev uveljavljanja pravic intelektualne lastnine na civilnem področju,⁶² ne ureja pa kazenskopравnih posledic njihovih kršitev.⁶³

S sprejemom Direktive so se ukrepi iz Sporazuma, ki se nanašajo na uveljavljanje industrijske lastnine v civilnih postopkih (41. do 50. člen), prilagodili oziroma prenesli v evropsko pravo. S tem je omenjeno področje postalo predmet harmonizacije v okviru prava EU.⁶⁴ Ker ima na tem področju vsaka država članica svojo pravno in sodno tradicijo ter se dejanske razmere v vsaki posamezni državi razlikujejo, je bila unifikacija neizvedljiva.⁶⁵

Cilj Direktive je zasnovan nenavadno široko. Vsebinsko pokriva vse pravice industrijske lastnine in vsako njihovo kršitev. Drugače od predhodnih direktiv, ki so bile sprejete na področju intelektualne lastnine, njen namen ni zgolj harmonizacija nekega specifičnega področja avtorskih pravic oziroma pravic industrijske lastnine, ampak harmonizacija celotnega področja intelektualne lastnine.⁶⁶ Njena posebnost je tudi, da ne poskuša harmonizirati le materialnega prava, temveč tudi procesno, s čimer močno posega v nacionalne ureditve prava intelektualne lastnine.⁶⁷ Nekateri teoretiki imajo zato pomisleke, ali je Unija z vidika subsidiarnosti prava EU sploh pristojna, da na takšen način poseže v procesno pravo držav članic.⁶⁸

Vprašanje kolizije med normami Direktive in Sporazuma razrešuje Direktiva sama. Določa, da njena pravila ne vplivajo na mednarodne obveznosti držav

⁶¹ Projekt direktive je Evropska komisija predstavila 30. 1. 2003 (Lazzeretti, Il progetto di direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, str. 1).

⁶² Prim. 1. člen Direktive.

⁶³ Prim. Walter/Goebel, Enforcement Directive, str. 1200.

⁶⁴ Več o direktivah kot instrumentih harmonizacije glej Grilc/Ilešič, Pravo Evropske unije, str. 87.

⁶⁵ Prim. Commissione, Proposta di Direttiva, str. 15–16. Več o značilnostih direktive kot sekundarnega vira prava Evropske skupnosti glej Weatherill/Beaumont, EU law, str. 151–152.

⁶⁶ Direktiva v 2. členu predpisuje, da se njene določbe uporabljajo za katerokoli kršitev pravic intelektualne lastnine, predvideno v pravu Unije in/ali v nacionalnem pravu zadevne države članice. V zvezi z omenjenim členom je bila v Uradnem listu EU 2005/295/ES objavljena izjava Komisije (Izjava Komisije o členu 2 Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine), da na področje uporabe Direktive spadajo vsaj naslednje pravice intelektualne lastnine: avtorska pravica, pravice, sorodne avtorski pravici, *sui generis* pravica izdelevalca baze podatkov, pravice ustvarjalca topografij polprevodniškega izdelka, pravice iz blagovne znamke, pravice iz vzorca ali modela, pravice iz patenta, vključno s tistimi, ki izhajajo iz dodatnih varstvenih certifikatov, geografske oznache, pravice iz uporabnega modela ter žlahtniteljske pravice in firme, če so po zadevnem nacionalnem pravu zaščitene kot izključne lastninske pravice.

⁶⁷ Prim. Walter/Goebel, Enforcement Directive, str. 1200.

⁶⁸ Glej na primer Cornish/Drexler/Hilty/Kur, Procedures and Remedies for Enforcing IPRS, str. 447–448 (citirano po Walter/Goebel, Enforcement Directive, str. 1200).

STVARNO KAZALO

A

- absolutne pravice 46–47
- aktivna legitimacija 45–46, 57, 59–62, 69, 171
- alternativni ukrep 92–95

B

- brezplačno razdeljevanje 79

C

- carinski postopek 51, 55, 65, 72, 77–78
- carinski predpisi 21, 55
- civilna kazen 81, 124, 126–132

Č

- časovna veljavnost pravice 49–50, 67

D

- denarna kazen 86, 154, 183–185
- denarna odškodnina
 - izgubljeni dobiček 108–112
 - nepremoženjska škoda 119–122
 - pavšalna odškodnina 112–116
 - pomanjkljivosti veljavne ureditve 123
 - ureditev po Sporazumu TRIPS in Direktivi 105–106
 - ureditev v slovenskem pravu 106–107
- Direktiva 2004/48/ES 26–29
- dobra vera 80, 85, 93, 134–135
- dodatne predpostavke pri začasni odredbi 168–169, 172–177

dodatni varstveni certifikat

- časovna veljavnost 49–50
- obseg varstva 34
- predmet varstva 34, 74

dokazni standard

- dolžnost posredovanja podatkov 156

- edicijski sklep 147–148
- izgubljeni dobiček 109
- začasna odredba 168, 170
- zavarovanje dokazov 192

dolžnost posredovanja podatkov

- dokazni standard 156
- namen instituta 154
- neizpolnitev obveznosti 158
- varstvo osebnih podatkov 156–157
- vsebina podatkov 155
- zavezanec 154–155

domneva imetništva pravice 62, 144, 170–171

domneva obstoja pravice 68, 144, 170–171

E

edicijska dolžnost

- časovni okvir 147
- identifikacija dokazov 148, 150–151
- listina v posesti tretje osebe 153–154
- neizpolnitev obveznosti 151–153
- pogoji za izdajo edicijskega sklepa 147–149

- razlogi za varstvo pravic 22, 26, 48–50
 - varstvo zaupnih podatkov 148–149, 154
 - vrste dokazov 149
 - vsebina 146, 149–150
 - zavezanec 147
- F
- firma 32, 58
- fizična prisotnost blaga 51–52, 65, 71, 77
- formalnost postopka pridobitve pravice 66
- G
- geografska označba
- časovna veljavnost 49–50
 - kolektivna pravica 39
 - neizključnost 48
 - ničnost 69
 - obseg varstva 76
 - predmet varstva 39
 - prenosljivost 44
 - upravičenec 60
 - upravičenja 42, 48, 76
 - ustavne določbe 20
- H
- harmonizacija 22–23, 27, 28
- I
- identifikacija dokazov 148, 150–151, 192–193
- imetnik
- izključne licence 45–46, 59
 - neizključne licence 45–46
 - pravice 59
- imetništvo pravice pri začasni odredbi 170–171
- intelektualna lastnina 20–21, 30, 30
- izdaja sklepa brez zaslišanja nasprotne stranke 181–183, 194–195
- izgubljeni dobiček
- odločanje po prostem preudarku 110
 - pojem 108
 - pridobitni namen 108
 - težavnost določitve 106
 - utemeljeno pričakovani dobiček 108–109
 - začasna odredba 176–177
- izključna licenca 45–46, 59–60
- izključna pravica 33, 41, 47
- izpodbijanje pravice
- domneva imetništva 62
 - načelo publicitete 63
 - pojem 58
 - tožba za izpodbijanje pravice do patenta ali modela 62
 - tožba za izpodbijanje pravice do znamke 62–63
 - vpis imetništva v register 63
 - začasna odredba 171
- izročitev blaga dobrodelnim organizacijam 93, 95
- izum 33, 42–43, 53, 67, 73, 138–139, 146, 178, 195
- izvedenec 145–146, 172
- K
- kaznivo dejanje 55–56
- krivda 94, 103–104, 113, 117, 129, 133–134
- kršitev
- dodatnega varstvenega certifikata 74
 - fizična prisotnost blaga 51–52, 65, 71, 77
 - geografske označbe 76
 - modela 74–75
 - nedopustno ravnanje 70–73, 101, 144
 - osebnotne pravice 106, 115, 117–121
 - patenta 73–74, 178
 - predpostavka za uveljavljanje pravic 70, 101
 - pri začasni odredbi 171–172

- ravnanje znotraj obsega zaščitene dobrine 71–73
- uporaba v gospodarskem prometu 51–52, 71–72, 76–79
- znamke 75–76
- kumulacija zahtevkov 52, 100, 105, 134
- L
- ladijski agent 65
- lastninska pravica 40–41, 82, 111–112
- licenca 45
- licenčna pogodba 44–45
- listina v posesti tretje osebe 153–154
- M
- materialna škoda 106, 107, 108–116
- materialna upravičenja 41–42
- mednarodni pravni viri 22–25
- model
 - časovna veljavnost 49–50
 - nova oblika izdelka 35
 - obseg varstva 35–37, 74–75
 - odločba o registraciji 36–37
 - predmet varstva 34–35, 40
 - prototip 35
 - seznanjen uporabnik 36
 - videz izdelka 36
- monopol 48
- moralna upravičenja 42–34
- N
- načelo
 - prvega prijavitelja 61–62, 66, 68
 - publicitete 63
 - sorazmernosti 91–92, 97, 157, 159
 - teritorialnosti 50–52, 68
- nadomestne sankcije 99
- negativne pravice 47–48, 64
- negatorni zahtevki – *glej* varovalni zahtevki
- neizčrpnost nematerialnih dobrin 41
- neizključna licenca 45
- neizvrševanje pravic 42
- nematerialna dobrina 40, 47
- nematerialna škoda 106, 115, 119–121, 139–140
- neposredni kršilec 64
- nespoštovanje edicijskega sklepa 151–153
- neupravičena pridobitev
 - izvedenec 146
 - licenčna analogija 136
 - podlaga 132–134
 - razmerje z odškodninskim zahtevkom 134–135
- neznatna škoda 175, 187
- nova oblika izdelka 35
- nujnost postopka 165–166, 170, 197
- O
- objava sodbe
 - kot negatorna sankcija 95–98, 117
 - kot odškodninska sankcija 117–119
- oblastvene pravice 46–47, 81–82
- oblike zavarovanja dokazov 196
- oblikovanje tožbenega zahtevka 108, 142–144
- obseg varstva 33–37, 74–76
- odpoklic blaga 88–92
- odstranitev materiala iz gospodarskega prometa 89–92
- odstranitev orodja iz gospodarskega prometa 89–92
- odstranitev znaka 89
- odstranitveni zahtevek 88–98
- odškodninska odgovornost imetnika pravice 166–167, 183, 197
- odškodninski zahtevek 98–132
- okrnitev ugleda ali dobrega imena pravne osebe 120–121, 176
- onemogočena oziroma otežena uveljavitev terjatve 173, 175, 186
- oznaka 39, 42, 76

P

pasivna legitimacija 64–66

patent

- časovna veljavnost 49–50
- izum 33
- obseg varstva 34
- posebnosti 67, 145, 169, 171, 172, 178, 195
- predmet varstva 33, 40, 73–74

pavšalna odškodnina

- izračun 112–115
- nadomestilo za nematerialno škodo 115–116
- podlaga za prisojo 106, 113, 115
- slabosti trenutne ureditve 106, 123, 129–132
- večkratnik pavšalne odškodnine 116, 124–125, 131–132

pogodba o prenosu pravice 44

posebnosti pri patentu 67, 145, 169, 171, 172, 178, 195

posredna kršitev 72

posredni kršilec 64–65, 72–73, 163

pravica do navedbe 42–43, 57

pravice iz ustvarjalnosti 19

pravni interes 69

pravo EU 26–30

predmet varstva pravice 33–35, 37–40, 73–74

predpostavke

- za izdajo sklepa za zavarovanje dokazov 191–192
- za izdajo začasne odredbe 167–169, 185–187

premoženjska pravica 41, 44, 46

prenehanje veljavnosti začasne odredbe 162–163, 183

prepoved kršenja pri začasnih odredbah 173–174, 175, 179–180

prepovedni zahtevek v meritornem postopku 82, 84–88

prepoved

- bodočih kršitev 87–88

– formalna prijava 66

– obstoječih kršitev 86–87

– pridobitev pravice do sodnega varstva 61, 66–67

– prijavitelj 44, 59, 61, 66, 68

– registracija pravice 23, 36–37, 50, 58, 61, 63, 66–68, 104, 144

prisilna licenca 45

pristojni organ 54–56

pristojnost

- krajevna 139–140
- slovenskega sodišča 140–141
- stvarna 138–139

prosti preudarek 110

prostorska veljavnost pravic 50–52, 68

prototip 35

R

razmerje z avtorsko pravico

- dvojno pravno varstvo 30, 53
- kolizija 31, 32
- plačilo pristojbine 67
- pridobitev pravice 30, 67
- ureditev v ustavi 19–20
- večkratno varstvo 53
- vsebina varstva 30
- začasna odredba 31
- zahtevki 81

razpolaganje s pravico 41, 44

razstavna (sejemska) pravica 68

registracija 23, 36–37, 50, 58, 61, 63, 66–68, 104, 144

regulacijska začasna odredba 159, 165, 173–174, 176, 180

S

seznanjeni uporabnik 36

slabo premoženjsko stanje kršilca 176

sodna praksa 22

Sporazum TRIPS

- harmonizacija 23
- razmerje s pravom EU 24–26
- WTO 22
- zasebne pravice 43

stroški 48, 52, 90–91, 94–95, 111, 119,
166–167

Š

špediter 64–66

T

tehtanje negativnih posledic 168, 177

težko nadomestljiva škoda 168–169,
175–177, 186

tožba

- na razveljavitev znamke 57
- za izpodbijanje pravice do patenta ali modela 62
- za izpodbijanje pravice do znamke 62–63
- za ugotovitev ničnosti pravice 57, 68–69, 171

tožba za ugotovitev ničnosti pravice

- aktivna legitimacija 69
- javna listina 68
- pojem 55
- pravni interes 69
- razmerje z zahtevkom za sodno varstvo pravice 70–71
- učinek sodbe 69
- ugovor 68–69

tranzitni promet 51–52, 65, 77, 78

trditveno in dokazno breme 65, 68, 102,
109, 110, 144–145, 151

tržni inšpektorat 55

U

učinek sklepa o začasni odredbi 161–162

uničenje predmetov kršitve 89, 90–92,
94–95

uničenje sredstev kršitve 90–92, 94

unijska prednostna pravica 68

uporaba v gospodarskem prometu
51–52, 72, 76–79

upravičene osebe 59–61

ustava 19–20

uvejlanje zahtevka v tujini 175, 187

V

varovalni zahtevki 81–98

varstvo konkurence 52–53, 55

varstvo osebnih podatkov 28–29

varstvo zaupnih podatkov 148–149, 154,
157, 193

varščina 164–165, 168, 193–194

večkratnik licenčnine 116, 124–125,
131–132

večkratno varstvo

- avtorskopravno varstvo 53–54
- kumulacija zahtevkov 52, 100, 105,
134
- nelojalna konkurenca 52–53

videz izdelka 34–37, 42, 53

vindikacijski (izročitveni) zahtevek 82

višina odškodnine 105–106, 107–112,
146

vrste materialnopravnih zahtevkov
79–81

vrste pravic 32–33

vrste sporov 57–58

vsebina začasnih odredb 178–181, 187

vzročna zveza 101–103, 135

W

WIPO 22,

WTO 22, 23

Z

zahtevek

- oblikovanje tožbenega zahtevka
142–144

- vrste materialnopravnih zahtevkov
80–81

- zakonodaja 20–21, 137

zasebna raba 79

zasebne pravice 20, 43–44

zaseg in izključitev predmetov ter
sredstev kršitve 173, 175, 180–181

zastaranje 121–122, 135

zastopanje 59, 141–142

zavarovalna začasna odredba 159, 174

znak 37–38, 42, 48–49, 62–63, 75–76,
89, 142–143

- začasna odredba
 - dokazni standard 170
 - nujnost postopka 158, 165–166, 170
 - odškodninska odgovornost imetnika 164, 166
 - pomen 158
 - pravna podlaga 159–161
 - prenehanje veljavnosti 162–164
 - učinek sklepa 161–162
 - varščina kot pogoj za izdajo sklepa 165–166
 - varščina namesto začasne odredbe 164–165
 - zavarovanje dokazov 189
- začasna odredba za zavarovanje denarnih zahtevkov
 - pogoji 185–187
 - vsebina 187
- začasna odredba za zavarovanje nedenarnih zahtevkov
 - brez vednosti nasprotne stranke 181–183
 - denarna kazen 183–185
 - dodatne predpostavke 172
 - imetništvo pravice 160, 170–171
 - kršitev patenta 178
 - kršitev pravice 171–172
 - onemogočena oziroma otežena uveljavitev zahtevkov 173, 175
 - pogoji 167–169
 - prepoved nadaljnega kršenja 173–174, 179–180
 - regulacijska 159, 173–174, 180
 - tehtanje negativnih posledic 177
 - težko nadomestljiva škoda 176–177, 186
 - zaseg in izključitev predmetov in sredstev kršitve 173, 175, 180–181
 - zavarovalna 159, 174
- zavarovanje dokazov
 - brez vednosti nasprotne stranke 194–195
 - časovni okvir 189
 - dokaz 188
 - dokazni standard 192
 - identifikacija dokazov 192–193
 - namen 188
 - nujnost postopka 197
 - oblike 196
 - odgovornost imetnika pravice 197
 - pravna podlaga 190–191
 - predpostavke 191–192
 - pri patentu 195
 - varščina 193–194
 - začasna odredba 189
- znamka
 - časovna veljavnost 49–50
 - obseg varstva 75
 - predmet varstva 38
 - uporaba v gospodarskem prometu 51–52, 71, 75, 76–79
 - ustavne določbe 20
- ž
- žlahtniteljska pravica 19, 32–33, 58