

Bruselj, 29.11.2017
COM(2017) 708 final

**SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU IN
EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU**

**Smernice o nekaterih vidikih Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o
uveljavljanju pravic intelektualne lastnine**

{SWD(2017) 431 final} - {SWD(2017) 432 final}

I. UVOD

Pravice intelektualne lastnine varujejo nematerialno premoženje in tako umetnikom, izumiteljem in ustvarjalcem omogočajo, da s svojimi ustvarjalnimi in inovativnimi dejavnostmi ustvarjajo dobiček. Nematerialno premoženje predstavlja več kot polovico vrednosti družb, njegov pomen pa je vse večji. V svetu, v katerem podjetja EU vedno bolj tekmujejo na področju inovacij, ustvarjalnosti in kakovosti, je intelektualna lastnina močno orodje za krepitev konkurenčnosti vseh podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji (v nadaljnjem besedilu: MSP).

Z Direktivo 2004/48/ES o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine¹ (v nadaljnjem besedilu: Direktiva ali direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine) se zagotavlja minimalen, vendar standarden niz ukrepov, postopkov in pravnih sredstev, ki omogočajo učinkovito uveljavljanje pravic intelektualne lastnine v civilnih postopkih. Njen cilj je zblížati zakonodajne sisteme ter tako zagotoviti visoko, enakovredno in homogeno raven varstva na notranjem trgu².

Vrednotenje Direktive je pokazalo, da so ukrepi, postopki in pravna sredstva, določeni v direktivi o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, učinkovito pripomogli k boljšemu varovanju pravic intelektualne lastnine po vsej EU in boljšemu obravnavanju kršitev pravic intelektualne lastnine na civilnih sodiščih. Direktiva je privedla do vzpostavitve skupnega pravnega okvira, v katerem se po vsej Uniji uporablja isti nabor orodij. V tem pogledu je dosegla cilj približevanja zakonodajnih sistemov držav članic za civilno uveljavljanje pravic intelektualne lastnine³.

Vendar izvajanje in uporaba ukrepov, postopkov in pravnih sredstev, določenih v Direktivi, po državah članicah nista enotna. Razlog za to je, da Direktiva določa minimalno uskladitev (tj. v členu 2 je izrecno dovoljeno, da nacionalna zakonodaja določi sredstva, ki so za imetnike pravic ugodnejša), zato se določbe Direktive ne razlagajo enotno, poleg tega pa obstajajo razlike v nacionalnih civilnopravnih postopkih in sodnih tradicijah⁴. Zato bi lahko pravnemu okviru EU za civilno uveljavljanje pravic intelektualne lastnine koristilo, če bi se pojasnili nekateri vidiki Direktive, kar bi omogočilo doslednejšo in učinkovitejšo razlago in uporabo.

Ob tem je jasno tudi, da je področje uporabe direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, tudi če bi se pravilno uporabljala, omejeno na urejanje ukrepov, postopkov in pravnih sredstev, ki so na voljo za civilno uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine kot taka zato ne more obravnavati vseh izzivov, o katerih so zainteresirane strani poročale med vrednotenjem Direktive⁵, zlasti tistih, ki so splošneje povezani z varovanjem pravic intelektualne lastnine zunaj okvira pravnih sporov ali pred njimi. Nekateri zainteresirane strani na primer menijo, da bi bilo treba pojasniti ali pregledati pravila o omejitvi odgovornosti posrednih ponudnikov storitev, ki se

¹ Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157, 30.4.2004, str. 45).

² Uvodna izjava (10) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

³ Delovni dokument služb Komisije – Vrednotenje Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (SWD(2017) 431).

⁴ V skladu z najnovejšim posvetovanjem o Direktivi (rezultati so na voljo na povezavi <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18661>) je večina dajalcev podatkov menila, da so veljavna pravila učinkovito pripomogla k varstvu intelektualne lastnine in preprečevanju kršitev pravic intelektualne lastnine, vendar zlasti številni imetniki pravic in posredniki menijo, da se ukrepi, postopki in pravna sredstva iz Direktive ne uporabljajo enotno v vseh državah članicah.

⁵ Delovni dokument služb Komisije – Vrednotenje Direktive 2004/48/ES; Priloga II – Povzetek poročila.

obravnavata zlasti v direktivi o elektronskem poslovanju⁶. Komisija je upoštevala povratne informacije, ki jih je v zvezi s tem vprašanjem prejela od zainteresiranih strani, ob zavezi, da bo ohranila sedanjo ureditev odgovornosti⁷, pa je v nedavni pobudi tudi bolje pojasnila odgovornost posrednikov pri odkrivanju in odstranitvi nezakonitih spletnih vsebin (vključno z vsebinami, ki kršijo pravice intelektualne lastnine)⁸.

Komisija se je glede na navedeno in zlasti na podlagi povratnih informacij zainteresiranih strani med vrednotenjem direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine odločila, da izda te smernice in v njih pojasni svoje mnenje o določbah Direktive, ki se različno razlagajo⁹.

To sporočilo o smernicah je del celovitega svežnja o intelektualni lastnini. Izzivi za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, ki se ne nanašajo na razlago in uporabo navedenih določb, ter morebitni načini za obravnavanje navedenih izzivov so predstavljeni v sporočilu Komisije „Uravnotežen sistem uveljavljanja pravic intelektualne lastnine kot odgovor na sodobne družbene izzive“, ki je prav tako del navedenega svežnja¹⁰.

Te smernice se osredotočajo na naslednje določbe direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine:

- področje uporabe (člena 1 in 2);
- splošne obveznosti (člen 3);
- pravico, da se zahteva uporaba ukrepov, postopkov in pravnih sredstev (člen 4);
- domnevo avtorstva ali lastništva (člen 5);
- pravila o pridobivanju in ohranjanju dokazov (člena 6 in 7);
- pravico do informacij (člen 8);
- sodne odredbe (člena 9 in 11);
- popravne ukrepe (člen 10);
- izračun odškodnin (člen 13) in
- pravne stroške (člen 14).

Cilj teh smernic je pristojnim sodnim organom in drugim stranem, ki sodelujejo pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v postopkih pred navedenimi organi, olajšati razlago in uporabo Direktive. Natančneje, namen teh smernic je:

- okrepiti učinkovitost in uspešnost okvira civilnega uveljavljanja pravic intelektualne lastnine (oddelek II);
- zagotoviti uravnotežen pristop k uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ter preprečevanju zlorabe ukrepov, postopkov in pravnih sredstev iz Direktive (oddelek III);
- zagotoviti učinkovito uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, tudi v digitalnem okviru (oddelek IV), in
- zagotoviti razsežnost enotnega trga v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine (oddelek V).

V smernicah se upošteva dejstvo, da so ukrepi, postopki in pravna sredstva iz Direktive na voljo vsem uporabnikom sistemov uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, vendar je posebna pozornost namenjena sredstvom, ki so zlasti pomembna za MSP. Obravnavajo se na

⁶ Členi od 12 do 15 Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

⁷ Sporočilo Komisije „Spletne platforme in enotni digitalni trg: priložnosti in izzivi za Evropo“ (COM(2016) 288 final).

⁸ Sporočilo Komisije „Boj proti nezakonitim spletnim vsebinam – Povečanje odgovornosti spletnih platform“ (COM(2017) 555).

⁹ Kot je bilo ugotovljeno v delovnem dokumentu služb Komisije – Vrednotenje Direktive 2004/48/ES.

¹⁰ COM(2017) 707.

primer pravila o izračunu odškodnin in priznavanju pravnih stroškov ter načini za preprečevanje zlorab.

Stališča, predstavljena v smernicah, temeljijo na predhodnih odločbah, ki jih je Sodišče Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sodišče) izdalo od sprejetja Direktive, pa tudi na ugotovitvah iz vrednotenja direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, vključno z javnimi posvetovanji, in dobrih praksah, ugotovljenih na nacionalni ravni. Te smernice torej združujejo verodostojno pravno razlago in stališča Komisije, ki so lahko navdih za tiste, ki uporabljajo smernice.

Ta dokument ni pravno zavezujoč, predložene smernice pa ne vplivajo na sodno prakso Sodišča. Olajšale naj bi razlago in uporabo direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, pri tem pa bodo tudi obveščale in prispevale k politiki izvrševanja, ki jo Komisija izvaja v skladu s členom 258 PDEU.

II. POVEČANJE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI OKVIRA CIVILNEGA UVELJAVLJANJA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

1. Zagotavljanje ustreznega nadomestila za povzročeno škodo

Med glavnimi razlogi, iz katerih imetniki pravic v primeru kršitev pravic intelektualne lastnine ne izkoristijo civilnopravnih sredstev, sta bila nepredvidljivi znesek nadomestila, ki se dodeli, in majhna verjetnost, da bi se za povzročeno škodo dobila ustrezna odškodnina¹¹. Ta vidik je zlasti pomemben za MSP¹².

Praksa kaže, da je lahko določanje višine odškodnine zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine zapleteno. Zato so imetniki pravic, sodstvo, pravna stroka in javnost zaprosili za večjo pravno jasnost glede izračuna odškodnin, pa tudi pravičnejšo dodelitev.

Izračun odškodnine

Države članice morajo v skladu s členom 13(1) Direktive zagotoviti, da pristojni sodni organi odredijo kršitelju, ki je vedel ali bi razumno moral vedeti, da sodeluje v dejavnosti, ki je predmet kršitve, da plača imetniku pravice odškodnino, ki ustreza dejanski škodi, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve. Kadar je kršitelj v taki dejavnosti sodeloval nevede ali tega ni razumno mogel vedeti, da bi to vedel, lahko države članice sodnim organom omogočijo, da odredijo vračilo dobička ali plačilo odškodnine, ki je lahko določena vnaprej (člen 13(2)).

V skladu s členom 13(1) bi morala odškodnina ustrezati dejanski škodi, ki jo je zaradi kršitve utrpel imetnik pravice. Namen je dejansko škodo nadomestiti v celoti¹³.

V skladu z Direktivo obstajata dve možnosti za določitev take odškodnine. Njen znesek lahko določijo sodni organi:

- z upoštevanjem vseh ustreznih vidikov, na primer negativnih posledic, vključno z izgubljenim dobičkom, ki jih je utrpela oškodovana stranka, vseh neupravičenih dobičkov, ki jih je imel kršitelj, in v ustreznih primerih elementov, ki niso ekonomski dejavniki, na primer moralne škode, s kršitvijo povzročene imetniku pravice (člen 13(1)(a)), ali kot drugo možnost

¹¹ Posvetovanje o vrednotenju in posodobitvi pravnega okvira za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, str. 26–28.

¹² Glej prejšnjo sprotno opombo, str. 10. Med glavnimi razlogi, zakaj MSP ne sprožijo pravnih sporov, so bili navedeni stroški pravnega postopka, pomanjkanje sredstev in nepredvidljivost izida.

¹³ Sodba Sodišča (peti senat) z dne 17. marca 2016 v zadevi [C-99/15](#), Christian Liffers/Producciones Mandarin SL in Mediaset España Comunicación SA, anciennement Gestevisión Telecinco SA (EU:C:2016:173, točka 25).

- v ustreznih primerih z določitvijo odškodnine kot pavšalnega zneska na podlagi elementov, kot so najmanj znesek licenčnin ali zneskov, ki bi jih bilo treba plačati, če bi kršitelj zaprosil za dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine (v nadaljnjem besedilu: hipotetična licenčnina/pristojbina) (člen 13(1)(b)).

Namen te določbe ni uvedba obveznosti, da se predvidijo kaznovalne odškodnine, temveč da se omogoči nadomestilo, ki temelji na objektivnih kriterijih, ob upoštevanju stroškov, ki jih ima imetnik pravice, na primer stroškov za prepoznavanje in raziskavo¹⁴.

Iz besedila člena 13(1) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine je razvidno, da morajo države članice zagotoviti, da sta obe metodi za določitev odškodnine iz te določbe upoštevani v njihovi nacionalni zakonodaji. V nasprotju z na primer členom 13(2) navedeni možnosti zato nista možnosti, ki bi ju imela država članica na izbiro; pač pa se vlagatelj in na koncu pristojni sodni organ odločita, katera od teh dveh možnosti se bo v zadevnem primeru uporabila za določitev odškodnine.

Kadar je treba v zadevnem primeru izbrati med obema možnostma, je iz besedila člena 13(1) razvidno, da bi bilo „ustrezno“ uporabiti metodo s pavšalnim zneskom iz točke (b) navedene določbe. V uvodni izjavi (26) direktive o pravicah intelektualne lastnine je naveden primer, in sicer situacije, v katerih bi bilo težko določiti znesek dejansko povzročene škode. Sporočeno je bilo¹⁵, da lahko vlagatelji v nekaterih primerih na podlagi veljavnih nacionalnih predpisov izračun odškodnine v skladu z navedeno metodo zahtevajo le, če ni mogoče uporabiti metode iz točke (a). Taka razlaga po mnenju Komisije ni v skladu z Direktivo, saj je v uvodni izjavi (26) to navedeno le kot primer, poleg tega pa je navedeno tudi, da bi bila uporaba druge metode težka, ne pa nemogoča. Namesto tega bi bilo treba ob upoštevanju uvodne izjave (17), splošnih zahtev iz člena 3, vključno z učinkovitostjo in sorazmernostjo, ter namena, da se omogoči nadomestilo, ki temelji na objektivnih kriterijih, glede na okoliščine vsakega primera posebej določiti, ali je ustrezno uporabiti metodo s pavšalnim zneskom.

Po mnenju Komisije se lahko možnost, da se odškodnina določi na podlagi pavšalnega zneska v skladu s členom 13(1)(b), uporabi namesto metode iz člena 13(1)(a), pri kateri je treba ugotoviti in količinsko opredeliti vse ustrezne vidike, pri čemer bi morali biti pristojnim sodnim organom načeloma na voljo obe metodi. Navedeni organi bi morali imeti možnost, da odškodnino dodelijo na podlagi pavšalnega zneska v skladu s točko (b), kadar se jim to zdi ustrezno ob upoštevanju okoliščin določenega primera, ki ga obravnavajo, zlasti kadar je težko določiti odškodnino na podlagi metode iz točke (a).

Odškodnina za moralno škodo

Sporočeno je bilo, da nastajajo težave pri izračunu odškodnine, kadar obstaja možnost pridobitve nadomestila za povzročeno moralno škodo¹⁶. Med primeri, v katerih se je zahtevala odškodnina za moralno škodo, so zadeve, v katerih je bil oškodovan ugled imetnika pravice ali povzročena čustvena stiska ali trpljenje zaradi kršitve itd¹⁷.

V zvezi s tem je člen 13(1)(a) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine jasen, saj je v njem izrecno navedeno, da so lahko „ustrezni vidiki“, ki jih je treba upoštevati pri določanju odškodnine v skladu z metodo iz te določbe, tudi elementi, ki niso ekonomski dejavniki, na primer moralna škoda, povzročena imetniku pravice s kršitvijo.

¹⁴ Uvodna izjava (26) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

¹⁵ Delovni dokument služb Komisije – Vrednotenje Direktive 2004/48/ES; Priloga II – Povzetek poročila.

¹⁶ Delovni dokument služb Komisije – Vrednotenje Direktive 2004/48/ES, str. 17, in Priloga III.

¹⁷ Evropski opazovalni urad za kršitve pravic intelektualne lastnine: „Damages in Intellectual Property Rights“ (Civilna odškodnina na področju pravic intelektualne lastnine), str. 4.

Nasprotno pa v členu 13(1)(b) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ni izrecno navedena možnost nadomestila za moralno škodo pri določanju odškodnine v skladu z metodo s pavšalnim zneskom. Vendar je Sodišče pojasnilo¹⁸, da navedena določba tudi ne preprečuje dodelitve takega nadomestila in da je za uresničitev cilja, tj. povrnitev celotne škode, ki je bila dejansko povzročena, pri določanju pavšalnega zneska dejansko treba upoštevati povzročeno moralno škodo.

Oškodovana stranka, ki ji je bila kršena pravica intelektualne lastnine in vloži odškodninski zahtevek za povrnitev utrpele škode, ki je določena v skladu z metodo s pavšalnim zneskom iz člena 13(1)(b) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, lahko poleg nadomestila za materialno škodo zahteva, in če je zahteva utemeljena, prejme tudi nadomestilo za moralno škodo, povzročeno z zadevno kršitvijo.

Določanje odškodnine kot pavšalnega zneska

Sporočeno je bilo, da pri vrednotenju direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine nastajajo težave pri določanju odškodnine na podlagi metode iz člena 13(1)(b)¹⁹. Zlasti se je trdilo, da dodelitev odškodnine, ki ustreza le enkratnemu znesku hipotetične licenčnine/pristojbine, ne zadošča za nadomestilo dejanske povzročene škode in ni dovolj odvrčljiva. V zvezi s tem je potekala razprava, ali Direktiva dopušča možnost, da se dodeli odškodnina v višini večkratne vrednosti hipotetične licenčnine/pristojbine.

Sodišče je v nedavni zadevi²⁰ navedlo, da lahko imetnik kršenih materialnih avtorskih pravic, kadar veljavno nacionalno pravo to omogoča, od osebe, ki je kršila te pravice, zahteva povrnitev nastale škode s plačilom zneska, ki ustreza dvakratnemu znesku hipotetične licenčnine/pristojbine. Pojasnilo je tudi, da zgolj plačilo hipotetične licenčnine/pristojbine v primeru kršitve pravice intelektualne lastnine prav tako ne more zagotoviti povračila celotne dejanske povzročene škode. Kot je opozorilo, je razlog ta, da plačilo navedene licenčnine ne bi zagotavljalo niti povračila morebitnih stroškov, povezanih z raziskovanjem in prepoznavanjem morebitnih dejanj kršitve, niti nadomestila morebitne nepremoženjske škode, pa tudi ne plačila obresti v zvezi z dolgovanimi zneski²¹. V navedeni zadevi je ugotovljeno tudi, da uporaba metode s pavšalnim zneskom nujno pomeni, da tako določena odškodnina morda ne bo natančno sorazmerna z dejansko utrpelo škodo in da se zahteva glede vzročnosti v zvezi s tem ne sme razlagati in uporabljati prestrogo²².

Komisija na podlagi te sodne prakse ugotavlja, da odškodnina, ki se določi z uporabo metode s pavšalnim zneskom, nikakor ne sme biti omejena na le enkratni znesek hipotetične licenčnine/pristojbine, ampak je lahko – odvisno od primera – precej višja. Zdi se tudi, da imajo pristojni sodni organi pri določanju odškodnine z uporabo te metode diskrecijsko pravico. V skladu s tem se lahko metoda, opisana v členu 13(1)(b), šteje za podobno pooblastitvi navedenih organov, da znesek povzročene škode ocenijo na podlagi razpoložljivih elementov²³.

Člen 13(1)(b) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ne izključuje uporabe nacionalne zakonodaje, na podlagi katere lahko imetnik kršene pravice intelektualne lastnine

¹⁸ Zadeva [C-99/15](#), Liffers, točke od 15 do 27.

¹⁹ Delovni dokument služb Komisije – Vrednotenje Direktive 2004/48/ES, Priloga III.

²⁰ Sodba Sodišča (peti senat) z dne 25. januarja 2017 v zadevi [C-367/15](#), Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“ w Oławie/Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie (EU:C:2017:36).

²¹ Sodba [C-367/15](#) OTK, točka 30. Glej tudi sodbo [C-99/15](#), Liffers, točka 18.

²² Sodba [C-367/15](#), OTK, točki 26 in 32.

²³ Podobno pooblastitev, le da se uporablja le v posebnih okoliščinah, vsebuje člen 17(1) Direktive 2014/104/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o nekaterih pravilih, ki urejajo odškodninske tožbe po nacionalnem pravu za kršitve določb konkurenčnega prava držav članic in Evropske unije (UL L 349, 5.12.2014, str. 1).

od kršitelja zahteva plačilo zneska, ki ustreza dvakratnemu znesku hipotetične licenčnine/pristojbine. Čeprav se v členu 13(1)(b) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ne zahteva nujno taka podvojitev navedene hipotetične licenčnine/pristojbine, bi morala nacionalna zakonodaja, s katero se izvaja ta določba, imetniku pravice omogočati, da zahteva, naj se odškodnina kot pavšalni znesek ne izračuna le na podlagi enkratnega zneska navedene hipotetične licenčnine/pristojbine, ampak tudi na podlagi drugih ustreznih vidikov. Med njimi so lahko nadomestilo za morebitne stroške, povezane z raziskovanjem in prepoznavanjem morebitnih kršitev, in nadomestilo za morebitno moralno škodo ali obresti v zvezi z dolgovanimi zneski.

2. Zagotavljanje jasnih in učinkovitih pravil o povračilu pravnih stroškov

Rezultati javnega posvetovanja²⁴ kažejo, da so glavni razlogi, da imetniki pravic civilnopravno ne uveljavljajo nadomestila za domnevno kršitev pravic intelektualne lastnine, odvetniške nagrade in drugi stroški, povezani s pravnimi postopki, ter prepričanje, da je le malo verjetno, da bodo dobili ustrezno nadomestilo za pravne stroške in druge izdatke. Pri vrednotenju direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine se je pokazalo²⁵, da se pravila o povračilu pravnih stroškov po EU razlikujejo in da v nekaterih situacijah s povračilom ni mogoče pokriti vseh stroškov stranke, ki dobi pravdo.

V skladu s členom 14 Direktive utemeljene in sorazmerne pravne stroške ter druge izdatke stranke, ki je pravdo dobila, krije stranka, ki je pravdo izgubila, razen če to ne bi bilo pravično. Načelo povračila pravnih stroškov iz člena 14 se uporablja za vse vrste pravnih postopkov, zajetih z Direktivo, tj. postopkov o kršitvi pravic intelektualne lastnine. Kot je pojasnilo Sodišče, to na primer vključuje tudi postopke za nadomestilo škode, povzročene strankam, zoper katere so bili neupravičeno uvedeni nekateri izvršilni ukrepi v skladu s členom 7(4) in členom 9(7) Direktive²⁶, pa tudi postopek o razglasitvi izvršljivosti za priznanje in izvršitev sodbe glede uveljavljanja pravice intelektualne lastnine²⁷. Postopki ugotavljanja ničnosti niso zajeti²⁸.

To splošno načelo nacionalnim sodnim organom daje podlago za povračilo stroškov, vendar morajo ti organi pri izračunu dejanskega zneska, ki bi ga bilo treba dodeliti, običajno upoštevati podrobnejše nacionalne ureditve glede tega področja. Nekateri od teh nacionalnih ureditev se ne uporabljajo samo za intelektualno lastnino, temeljijo na pavšalni shemi (zgornje meje) in/ali se nanašajo na nacionalna pravila, s katerimi se urejajo minimalni stroški pomoči odvetnikov ali odvetnikov za patente. Zato se ureditve držav članic precej razlikujejo glede izračuna in povračila pravnih stroškov ter postopkov, s katerimi se ureja to vprašanje²⁹.

Pavšalna shema

²⁴ Posvetovanje o vrednotenju in posodobitvi pravnega okvira za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, str. 28–30.

²⁵ Delovni dokument služb Komisije – Vrednotenje Direktive 2004/48/ES; str. 20, in Priloga III.

²⁶ Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. julija 2015 v zadevi [C-681/13](#), Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD (EU:C:2015:471).

²⁷ Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. oktobra 2011 v zadevi [C-406/09](#), Realchemie Nederland BV/Bayer CropScience A (EU:C:2011:668).

²⁸ [C-180/11](#), Bericap, točke 77–82.

²⁹ „Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive“ (Podporna študija za naknadno vrednotenje in predhodno analizo učinka direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine), družba Technopolis Group v konzorciju z družbama EY in Schallast Rechtsanwälte, 2017, str. 69 in 70.

V zvezi s tem so bili izraženi pomisleki, ali so nacionalne ureditve na podlagi pavšalne sheme, ki določajo najvišji znesek stroškov, ki ga je mogoče povrniti, v skladu s členom 14 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

Sodišče je pojasnilo³⁰, da bi bila zakonodaja, ki določa pavšalne tarife za povračilo odvetniških nagrad, načeloma lahko upravičena, če bi bil njen namen zagotoviti, da so stroški, ki jih je treba povrniti, razumni. Upoštevati bi morala dejavnike, kot so predmet spora, njegova vrednost ali delo, ki ga je treba opraviti za obrambo zadevne pravice. Tako je lahko v primeru, da je v tej zakonodaji predvidena izključitev povračila prekomernih stroškov. To so stroški zaradi neobičajno visokih nagrad, o katerih sta se dogovorila stranka, ki je pravdo dobila, in njen odvetnik, ali če je odvetnik opravljal storitve, za katere se ne šteje, da so potrebne za uveljavljanje zadevne pravice intelektualne lastnine.

Sodišče je odločilo tudi, da³¹ zahteva iz člena 14 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, da mora stranka, ki je pravdo izgubila, nositi „razumne“ pravne stroške, ne more upravičiti nacionalne zakonodaje, s katero se izvaja ta določba in ki določa pavšalne tarife, ki so znatno nižje od povprečnih dejansko veljavnih tarif za odvetniške storitve v zadevni državi članici. Taka zakonodaja bi bila nezdržljiva s členom 3(2) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, ki določa, da morajo biti ukrepi, postopki in pravna sredstva iz te direktive odvrtilni.

Poleg tega člen 14 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine določa, da morajo biti pravni stroški, ki jih nosi stranka, ki pravdo izgubi, „sorazmerni“. V zvezi s tem je Sodišče odločilo, da zahteva po sorazmernosti ne pomeni, da mora stranka, ki v pravdi ni uspela, nujno povrniti vse stroške, ki so nastali drugi stranki, vsekakor pa zahteva, da ima stranka, ki je pravdo dobila, pravico do povračila vsaj znatnega in primerne del razumnih stroškov, ki jih je dejansko imela. Zato mora nacionalna zakonodaja, ki določa absolutno mejo za stroške pomoči odvetnika, po eni strani zagotoviti, da ta omejitev odraža dejanske tarife, ki veljajo za odvetniške storitve s področja intelektualne lastnine. Vendar mora taka zakonodaja zagotoviti tudi, da stranka, ki je pravdo izgubila, nosi vsaj znaten in primeren del razumnih stroškov, ki so dejansko nastali stranki, ki je pravdo dobila³².

Člen 14 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ne izključuje uporabe nacionalne zakonodaje, ki določa pavšalno shemo za povračilo stroškov pomoči odvetnika, če se z navedenimi tarifami zagotovi, da so stroški, ki jih mora nositi stranka, ki je pravdo izgubila, razumni, ob upoštevanju posebnih značilnosti zadeve. Izključuje pa uporabo nacionalne zakonodaje, ki določa pavšalne tarife, ki so prenizke za zagotovitev, da stranka, ki je pravdo izgubila, nosi vsaj znaten in primeren del razumnih stroškov, ki so nastali stranki, ki je pravdo dobila.

Vrste stroškov, ki jih je treba povrniti

Druge razlike med državami članicami in njihovo nacionalno zakonodajo se nanašajo na vrste stroškov, zajetih v določbah nacionalnega prava, s katerim se izvaja člen 14 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine. V praksi so sodne takse za začetek postopka in drugi procesni stroški pogosto kriti v celoti, stroški zunanjih strokovnjakov, stroški odvetnika in dodatne odvetniške nagrade pa so vsaj v nekaterih primerih kriti le delno³³.

³⁰ C-57/15, UVP, točka 25.

³¹ Sodba C-57/15, UVP, točki 26 in 27.

³² Sodba C-57/15, UVP, točki 29 in 30.

³³ Posvetovanje o vrednotenju in posodobitvi pravnega okvira za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, str. 28.

V skladu s členom 14 mora kršitelj na splošno v celoti nositi finančne posledice za svoje ravnanje³⁴; po drugi strani je stranka, ki je pravdo dobila, upravičena do povračila vsaj znatnega in primerne dela razumnih pravnih stroškov, ki jih je dejansko imela³⁵.

Natančneje, medtem ko so v členu 14 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine navedeni „pravni stroški in drugi izdatki stranke, ki dobi pravdo“, v Direktivi pa ni natančno opredeljeno, kaj natančno ti pojmi zajemajo. Sodišče je odločilo, da pojem „pravni stroški“ med drugim vključuje odvetniške nagrade³⁶. Menilo je tudi, da pojem „drugi stroški“ načeloma vključuje stroške storitev tehničnega svetovalca³⁷. Vendar je Sodišče navedlo tudi, da je treba ta pojem razlagati ozko in da zato pod „druge stroške“ v smislu navedenega člena 14 spadajo samo stroški, ki so neposredno in tesno povezani z zadevnim sodnim postopkom³⁸.

V zvezi s tem je Sodišče ugotovilo, da stroški za prepoznavanje in raziskavo, ki nastanejo predvsem, ko tehnični svetovalec na splošno opazuje trg in odkrije morebitne kršitve pravice intelektualne lastnine, ki jih je mogoče pripisati kršiteljem, ki so v tej fazi še neznani, ne izkazujejo take neposredne in tesne povezave. Menilo pa je tudi, da stroški pomoči tehničnega svetovalca spadajo med „druge stroške“, če so storitve tega svetovalca ne glede na svojo naravo nujne za to, da se v konkretnem primeru učinkovito vloži tožba za uveljavljanje take pravice. V skladu s členom 14 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine so to „drugi stroški“, ki jih mora plačati stranka, ki pravdo izgubi³⁹.

Sodišče je pojasnilo še⁴⁰, da člen 14 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine izključuje uporabo nacionalnih pravil, ki določajo, da se lahko stroški tehničnega svetovalca povrnejo samo v primeru krivdnega ravnanja stranke, ki je pravdo izgubila, saj so ti stroški neposredno in tesno povezani s sodnim postopkom, katerega namen je zagotoviti uveljavitev pravice intelektualne lastnine.

Nazadnje, tu je pomembno navesti, da navedeno ne pomeni nujno, da izdatkov, ki niso zajeti v členu 14, ni mogoče nadomestiti. Pomeni pa, da je treba, kadar je primerno, zahtevke za povračilo takih stroškov, na primer stroškov za prepoznavanje in raziskavo⁴¹, namesto tega vložiti z odškodninsko tožbo na podlagi člena 13.

Člen 14 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine se uporablja za pravne stroške, ki vključujejo odvetniške nagrade, pa tudi druge stroške, ki so neposredno in tesno povezani z zadevnim sodnim postopkom. Slednji vključujejo stroške, ki so nastali v zvezi s storitvami tehničnega svetovalca, kadar so navedene storitve nujne za to, da se učinkovito vloži tožba, katere namen je v konkretnem primeru zagotoviti uveljavljanje pravice.

3. Poudarek na kršitvah, storjenih v komercialnem obsegu

Nekatera sredstva iz direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine se uporabljajo le za kršitve pravic intelektualne lastnine, storjene v komercialnem obsegu (člen 6(2) in člen 9(2)), ali pa se nanašajo na osebe, ki niso kršitelji (člen 8(1) od (a) do (c)), za katere se je ugotovilo, da posedujejo blago, ki je predmet kršitve, v komercialnem obsegu uporabljajo storitve, ki so

³⁴ Sodba [C-406/09](#), Realchemie, točka 49.

³⁵ Sodba Sodišča (peti senat) z dne 28. julija 2016, v zadevi [C-57/15](#), United Video Properties Inc./ Telenet NV (UVP), EU:C:2016:611, točka 29.

³⁶ Sodba [C-57/15](#), UVP, točka 22.

³⁷ Sodba [C-57/15](#), UVP, točka 34.

³⁸ [C-57/15](#), UVP, točka 36.

³⁹ Sodba [C-57/15](#), UVP, točki 39 in 40.

⁴⁰ Sodba [C-57/15](#), UVP, točka 40.

⁴¹ Glej uvodno izjavo (26) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

predmet kršitve, ali v komercialnem obsegu zagotavljajo storitve, uporabljene v dejavnostih, ki so predmet kršitve⁴².

Na podlagi pravnega okvira za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine je za pojem „komercialni obseg“ potrebna uporaba nekaterih bolj daljnosežnih ali motečih ukrepov v primerih hujših kršitev, s čimer se poleg sorazmernosti in uravnoveženega pristopa zagotovi tudi učinkovito obravnavanje najtežjih kršitev. Vendar se zdi, da se ta pojem v državah članicah različno razume in uporablja.

V Direktivi pojem „komercialni obseg“ ni opredeljen niti ni v njej navedeno izrecno sklicevanje na zakone držav članic, da bi se tako določil njegov pomen. V skladu z ustaljeno sodno prakso bi bilo treba ta pojem zaradi zahtev za enotno uporabo prava Unije in načela enakosti v takih primerih razlagati samostojno in enotno v vsej EU⁴³.

Poleg tega je ta pojem deloma pojasnjen v uvodni izjavi (14) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, saj je navedeno, da se nanaša na dejanja, „ki se izvajajo za neposredno ali posredno gospodarsko ali trgovsko korist; to navadno izključuje dejanja, ki jih v dobri veri izvajajo končni uporabniki“.

Poleg tega se je o pojmu „komercialni obseg“ v smislu člena 61 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine podrobno razpravljalo v poročilu sveta za reševanje sporov pri Svetovni trgovinski organizaciji (v nadaljnjem besedilu: STO)⁴⁴. Svet, ki je to preučil, je upošteval običajni pomen izrazov „obseg“ in „komercialen“ ter ugotovil, da je treba pojem razumeti z upoštevanjem kvalitativnih in kvantitativnih elementov ter da se nanaša na intenzivnost ali obseg povprečne ali običajne komercialne dejavnosti v zvezi z danim proizvodom na danem trgu⁴⁵. Čeprav se ta pojem v Sporazumu o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine uporablja v nekoliko drugačnem okviru kot v direktivi o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine⁴⁶, v pravnem redu EU pa taka poročila sveta sama po sebi niso zavezujoča glede razlage akta sekundarnega prava EU, kot je direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, Komisija meni, da je to poročilo kljub temu koristna navezna točka⁴⁷.

Iz navedenega sledi, da se po mnenju Komisije pojem „komercialni obseg“, kot se uporablja v različnih določbah direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, ne bi smel razumeti v strogo kvantitativnem smislu, ampak bi bilo treba upoštevati tudi nekatere kvalitativne elemente, kot je ta, ali se zadevna dejavnost običajno izvaja za gospodarsko ali trgovsko korist.

Pojem „komercialni obseg“, kot je naveden v členih 6(2), 8(1) in 9(2) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, bi bilo treba razumeti in uporabljati ob upoštevanju kvalitativnih elementov, kot je gospodarska ali trgovska korist, zaradi katere se morda izvaja

⁴² Kot je navedeno v uvodni izjavi (14) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine: „To ne posega v možnost držav članic, da uporabijo navedene ukrepe tudi v zvezi z drugimi dejanji.“

⁴³ Na primer sodba Sodišča (veliki senat) z dne 3. septembra 2014 v zadevi [C-201/13](#), Johan Deckmyn in Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen in drugi (EU:C:2014:2132, točka 14).

⁴⁴ Poročilo sveta STO z dne 26. januarja 2009, [WT/DS362/R](#), str. 75–98.

⁴⁵ [WT/DS362/R](#), odstavek VII, točke od 601 do 603 ter 635 in 636.

⁴⁶ Uporablja se namreč v povezavi z nekaterimi ukrepi kazenskega prava, medtem ko se v direktivi o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine pojem uporablja v povezavi z nekaterimi sredstvi civilnega prava.

⁴⁷ V zvezi s tem je mogoče ugotoviti, da je EU tudi pogodbenica Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (glej uvodno izjavo (4) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine), kar pomeni, da so njegove določbe sestavni del pravnega reda EU (glej npr. sodbo C-180/11, Bericap, str. 67), in še, da je tudi v skladu s sodno prakso Sodišča običajni pomen neopredeljenih pojmov, ki se uporabljajo v aktih sekundarnega prava EU, kot je direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, pomemben element pri razlagi takih pojmov (glej npr. sodbo C-201/13, Deckmyn, točka 19).

zadevna kršitev, pa tudi kvantitativnih elementov, kot so število in obseg kršitev, ki so pomembni v zadevnem primeru.

III. ZAGOTAVLJANJE URAVNOTEŽENEGA PRISTOPA K UVELJAVLJANJU PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE IN PREPREČEVANJU ZLORAB

1. Splošne obveznosti in temeljne pravice

Splošne obveznosti iz Direktive so zagotavljanje ukrepov, postopkov in pravnih sredstev, potrebnih za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. Ti morajo biti „pošteni in pravični“ ter ne smejo biti „po nepotrebnem zapleteni ali dragi ali določati nerazumnih rokov ali povzročati neupravičenih zamud“; biti morajo tudi dejanski, sorazmerni in odvratilni, ne smejo ovirati trgovine in morajo zagotavljati zaščito pred zlorabo (člen 3(1) in (2)). Poleg tega bi bilo treba take ukrepe, postopke in pravna sredstva v vsakem primeru določiti na tak način, da se lahko ustrezno upoštevajo posebne značilnosti navedenega primera, vključno s posebnimi značilnostmi vsake pravice intelektualne lastnine, in če je primerno, namerni ali nenamerni značaj kršitve⁴⁸. Zato bi morali pristojni sodni organi pri odločanju o uvedbi ukrepov, postopkov in pravnih sredstev iz direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine na splošno izvesti presojo vsakega primera posebej, da bi se zagotovila uravnotežena uporaba sistema civilnega uveljavljanja pravic intelektualne lastnine.

Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine spoštuje vse temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina); zlasti poskuša zagotoviti polno spoštovanje intelektualne lastnine v skladu s členom 17(2) Listine⁴⁹. Zato se pravila iz Direktive ne smejo razlagati in uporabljati tako, da se zavaruje le ta posebna temeljna pravica, ampak tako, da se popolnoma upoštevajo in spoštujejo tudi druge zadevne temeljne pravice. Te lahko – odvisno od primera – vključujejo pravico do učinkovitega sodnega varstva ter do varstva zasebnosti in osebnih podatkov, pa tudi svobodo izražanja in svobodo gospodarske pobude⁵⁰. To vprašanje je obravnavano v številnih sodbah Sodišča, izdanih po sprejetju Direktive.

Sodišče je zlasti v sodbi v zadevi *Promusicae*⁵¹ obravnavalo vprašanje zagotovitve pravilnega ravnovesja različnih temeljnih pravic, ko je ob upoštevanju Listine razlagalo določbe direktive o elektronskem poslovanju, direktive o informacijski družbi⁵², direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine in direktive o e-zasebnosti⁵³. Pojasnilo je, da morajo nacionalni organi in zadevna sodišča pri razlagi teh direktiv zagotoviti, da se zagotovi pravilno ravnovesje med različnimi vključenimi temeljnimi pravicami in da razlaga ni v nasprotju z drugimi splošnimi načeli prava EU, kot je načelo sorazmernosti. V tej konkretni zadevi je Sodišče sklenilo, da državam članicam ni treba določiti obveznosti posredovanja osebnih podatkov, da bi se zagotovilo učinkovito varstvo avtorske pravice v civilnem sodnem postopku. Vendar je odločilo tudi, da bi morale zgoraj navedene direktive pri njihovem

⁴⁸ Uvodna izjava (17) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

⁴⁹ Uvodna izjava (32) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

⁵⁰ Glej člene 47, 7, 8, 11 oziroma 16 Listine.

⁵¹ Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 29. januarja 2008 v zadevi [C-275/06](#), *Productores de Música de España* (*Promusicae*) proti *Telefónica de España SAU* (EU:C:2008:54, točka 68).

⁵² Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L 167, 22.6.2001, str. 10).

⁵³ Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij ((UL L 201, 31.7.2002, str. 37), ki dopolnjuje Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, (UL L 281, 23.11.1995, str. 31)).

prenosu razlagati tako, da se zagotovi pravilno ravnoesje med temeljno pravico, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov in zasebnosti, ter temeljno lastninsko pravico in pravico do učinkovitega sodnega varstva.

Ta pristop je bil izražen tudi v poznejših odločbah Sodišča⁵⁴, ki vsebujejo dodatne smernice o zagotavljanju pravilnega ravnoesja med različnimi nasprotujočimi si temeljnimi pravicami, med drugim pri odločanju o zahtevah v zvezi s pravico do informacij in izdaji sodnih prepovedi⁵⁵.

Čeprav so bili ti sklepi izdani v posebnem okviru pravnega spora v zvezi s kršitvijo avtorske pravice, se v analizi Sodišča na splošno obravnava ravnoesje med zadevnimi temeljnimi pravicami. Komisija zato meni, da zahteva glede zagotavljanja pravilnega ravnoesja med takimi pravicami ob upoštevanju splošnega načela sorazmernosti ne velja le v zadevah v zvezi s kršitvijo avtorske pravice, ampak v zadevah v zvezi z vsemi pravicami intelektualne lastnine, ki spadajo na področje uporabe direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

V vseh zadevah, v katerih se razlagajo in uporabljajo določbe direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ter so na kocki različne nasprotujoče si temeljne pravice, zavarovane v pravnem redu EU, bi bilo treba omogočiti, da se med njimi zagotovi pravilno ravnoesje, ob tem pa upoštevati načelo sorazmernosti.

2. Zagotavljanje pravilnega ravnoesja med temeljnimi pravicami, ki se uporabljajo v primeru pravice do informacij

Zagotavljanje pravilnega ravnoesja med različnimi temeljnimi pravicami je pomembno zlasti pri uporabi pravice do informacij iz člena 8 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine. Države članice morajo v skladu s členom 8 pristojnim sodnim organom omogočiti, da odredijo, da kršitelj ali nekatere druge osebe priskrbijo natančne informacije o izvoru blaga ali storitev, ki so predmet kršitve, o distribucijskih kanalih in istovetnosti katere koli tretje stranke, vpletene v kršitev⁵⁶.

Pri obravnavanju zahtevkov v zvezi s pravico do informacij, vloženih na podlagi člena 8, je morda treba v nekaterih primerih medsebojno uravnovesiti več temeljnih pravic. To bi lahko veljalo zlasti za temeljni pravici do varstva lastnine (vključno z intelektualno lastnino) in do učinkovitega sodnega varstva na eni strani ter temeljni pravici do varstva zasebnosti in osebnih podatkov ter svobodo gospodarske pobude na drugi strani.

Vsaka odredba pristojnih sodnih organov za predložitev informacij, izdana na podlagi člena 8, bi se morala nanašati le na informacije, ki so dejansko potrebne za ugotovitev izvora in obsega kršitve. Po mnenju Komisije to izhaja iz zahteve po utemeljeni in sorazmerni zahtevi iz člena 8(1) in splošnih obveznosti iz člena 3 (zlasti zahtev, da mora biti vsak sprejeti ukrep pošten in pravičen ter ne sme biti po nepotrebnem zapleten ali drag ter da je treba zagotoviti zaščito pred zlorabo).

⁵⁴ Npr. sklep Sodišča (osmi senat) z dne 19. februarja 2009 v zadevi [C-557/07](#), *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH*, EU:C:2009:107; sodba Sodišča (tretji senat) z dne 19. aprila 2012 v zadevi [C-461/10](#), *Bonnier Audio AB in drugi/Perfect Communication Sweden AB* (EU:C:2012:219); sodba Sodišča (četrti senat) z dne 16. julija 2015 v zadevi [C-580/13](#), *Coty Germany GmbH/Stadsparkasse Magdeburg* (EU:C:2015:485).

⁵⁵ Glej tudi nadaljnjo razpravo v zvezi s členom 8 o pravici do informacij (oddelek 3) ter členoma 9 in 11 o sodnih odredbah (oddelek 4) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

⁵⁶ Glej tudi uvodno izjavo (21) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

Sodišče je pojasnilo⁵⁷, da pravo EU, zlasti člen 8(3) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v povezavi s členom 15(1) direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, ne preprečuje, da bi države članice uvedle obveznost razkritja osebnih podatkov v zvezi z internetnim prometom nekaterim tretjim osebam, da bi se jim omogočila sprožitev civilnega postopka zaradi kršitve avtorske pravice. Vendar je bilo ugotovljeno tudi, da se z zadevnimi pravili prava EU v navedenem primeru od držav članic tudi ne zahteva, naj uvedejo tovrstno obveznost.

Sodišče je navedlo tudi, da zadevna pravila ne izključujejo uporabe nacionalne zakonodaje, ki temelji na členu 8 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine in dovoljuje, da v civilnem postopku ponudnik internetnih storitev zaradi identifikacije naročnika ali uporabnika interneta imetniku avtorske pravice ali njegovemu pravnemu nasledniku razkrije podatke o identiteti naročnika, ki mu je ponudnik internetnih storitev dodelil specifičen IP-naslov, ki naj bi bil uporabljen pri kršitvi navedene pravice. Vendar bi taka nacionalna zakonodaja morala nacionalnemu sodišču, pred katerim teče postopek, omogočiti, da glede na dejstva vsakega primera in ob ustreznem upoštevanju zahtev, ki izhajajo iz načela sorazmernosti, pretehta obstoječe nasprotno interese⁵⁸.

V drugi zadevi je Sodišče pojasnilo, da člen 8(3)(e) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine izključuje uporabo določb nacionalnega prava, s katerimi se banki neomejeno in brezpogojno dovoljuje, da s sklicevanjem na bančno tajnost zavrne predložitev informacij o imenu in naslovu imetnika računa na podlagi člena 8(1)(c) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine⁵⁹. Tako neomejeno in brezpogojno dovoljenje za sklicevanje na bančno tajnost lahko resno zmanjša učinkovito izvrševanje temeljne pravice intelektualne lastnine, in to na račun pravice oseb iz člena 8(1) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine do varstva njihovih osebnih podatkov⁶⁰.

Pristojni sodni organi lahko na podlagi člena 8 direktive o pravicah intelektualne lastnine od kršitelja ali nekaterih drugih oseb zahtevajo, naj priskrbijo informacije o izvoru in distribucijskih omrežjih blaga ali storitev, ki kršijo pravico intelektualne lastnine. Te informacije lahko vključujejo osebne podatke, kadar je tako razkritje v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in če obstajajo zaščitni ukrepi za zagotavljanje pravičnega ravnovesja med različnimi zadevnimi temeljnimi pravicami.

3. Predložitev dokazov, s katerimi po navedbah razpolaga nasprotna stranka

V skladu s členom 6(1) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine lahko pristojni sodni organi zahtevajo predložitev dokazov, s katerimi razpolaga nasprotna stranka, če je vlagatelj predložil dokaze, ki so na voljo v razumnih pogojih in zadoščajo za utemeljitev njegovih zahtevkov, pri utemeljitvi zahtevkov pa navedel zadevne dokaze.

Med vrednotenjem je bilo sporočeno, da je lahko postopek navedbe dokazov, s katerimi razpolaga nasprotna stranka, v nekaterih državah članicah zelo obremenjujoč za vlagatelja in v praksi znatno omejuje možnost pridobitve takih dokazov. Sporočeno je bilo, da morajo vlagatelji v nekaterih primerih navesti natančno naravo, lokacijo, referenčne številke ali

⁵⁷ Sodba [C-275/06](#), Promusicae, točki 58 in 59. Glej tudi oddelek 1.

⁵⁸ Sodba [C-461/10](#), Bonnier, točke od 51 do 61.

⁵⁹ Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 16. julija 2015 v zadevi [C-580/13](#), Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg, točka 43.

⁶⁰ Sodba [C-580/13](#), Coty Germany, točka 40.

vsebinsko zahtevanih dokumentov, čeprav je zunanji osebi, ki ni nujno videla zahtevanih dokumentov, take informacije težko, če ne celo nemogoče pridobiti⁶¹.

Čeprav je pri navedbi nedvomno potrebna določena stopnja natančnosti, preveč podrobne zahteve vzbujajo dvom o učinkovitosti ukrepov razkritja iz člena 6(1) in porajajo pomisleke glede sorazmernosti zahtev, določenih na nacionalni ravni. Zaradi tega se pojavlja tudi vprašanje glede „poštene in pravične“ narave takih zahtev, uporaba ukrepov iz Direktive pa bi lahko postala preveč zapletena. Tako bi bile lahko podrobne nacionalne zahteve v nasprotju s členom 6(1) v povezavi z obveznostmi iz člena 3 Direktive.

Direktiva o odškodninskih tožbah zaradi kršitev konkurenčnega prava⁶² je v zvezi s tem podrobnejša. Države članice morajo v skladu s členom 5(2) Direktive o razkritju dokazov zagotoviti, da lahko nacionalna sodišča odredijo razkritje določenih dokazov ali ustreznih dokazov, ki so v utemeljeni obrazložitvi karseda natančno in podrobno opisani na podlagi dejstev, dostopnih pod razumnimi pogoji.

Komisija meni, da lahko obstajajo utemeljeni razlogi za sprejetje podobnega pristopa pri razlagi in uporabi člena 6(1) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine. Vlagatelj bi moral v čim večjem obsegu navesti informacije, ki jih zahteva, vendar bi bilo treba to obveznost razlagati v razumnih mejah glede na posebnosti zadevnega primera. To pomeni, da bi po mnenju Komisije vlagatelj v svoji zahtevi načeloma moral navesti posamezne dokaze, vendar se v členu 6(1) ne izključuje možnost, da vlagatelj v nekaterih primerih navede konkretno vrsto dokazov, če stopnja natančnosti navedbe nasprotni stranki omogoča, da navede konkretne dokaze, s katerimi razpolaga, pristojnemu sodnemu organu pa, da odloči o zahtevi za razkritje.

Poleg tega so težave pri razumevanju tega, kaj pomeni „dokazi, s katerimi razpolaga nasprotna stranka“. Natančneje, pojavile so se nejasnosti glede tega, ali bi se moral izraz „razpolaganje“ nanašati le na posedovanje dokazov ali pa bi ga bilo treba razumeti širše in bi moral obsegati celo zahtevo, da bi se morala nasprotna stranka ustrezno potruditi, da jih poišče⁶³.

Komisija meni, da člen 6(1) očitno ne zagotavlja jasne podlage za to, da bi odstranke zahtevali, naj dejavno poišče dokaze, ki jih posedujejo tretje osebe zunaj njenega nadzora, da bi lahko predložila take dokaze, vendar opozarja, da uporaba besede „razpolaganje“ nakazuje, da se ne zahteva nujno, da stranka dokaze dejansko poseduje. Zato bi lahko po mnenju Komisije, kjer je to utemeljeno, iz člena 6(1) izhajala obveznost stranke, da skrbno išče dokaze v svoji organizaciji (vključno z ločenimi pravnimi subjekti pod njenim nadzorom), če je vlagatelj ustrezno utemeljil in natančno navedel zahtevo za zadevne dokaze, če obveznost ne presega tistega, kar je sorazmerno, in ni po nepotrebnem draga ter je po potrebi zagotovljena zaščita pred zlorabo⁶⁴.

Vsaka zahteva za predložitev dokazov na podlagi člena 6(1) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine bi morala biti ustrezno utemeljena in opredeljena ter ostati omejena na tisto, kar je sorazmerno v posebnih okoliščinah zadeve. Vendar ta zahteva ne izključuje nujno

⁶¹ Posvetovanje o vrednotenju in posodobitvi pravnega okvira za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, str. 18. Glej tudi SEC(2010) 1589 final, str. 9.

⁶² Direktiva 2014/104/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o nekaterih pravilih, ki urejajo odškodninske tožbe po nacionalnem pravu za kršitve določb konkurenčnega prava držav članic in Evropske unije (UL L 349, 5.12.2014, str. 1).

⁶³ Delovni dokument služb Komisije – Analiza uporabe Direktive 2004/48/ES z dne 22. decembra 2010, str. 9; dokument Komisije „Synthesis of the comments on the Commission Report on the application of Directive 2004/48“ (Zbirno poročilo o pripombah k poročilu Komisije o uporabi Direktive 2004/48), julij 2011, str. 19.

⁶⁴ Glej člen 3 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

možnosti, da se od stranke, za katero velja ta ukrep, v nekaterih primerih zahteva, naj predloži določene vrste dokazov ali skrbno išče dokaze v svoji organizaciji.

4. Zagotavljanje varstva zaupnih informacij

Za možnost pridobitve ukrepov iz člena 6(1) in 6(2), člena 7(1) ter člena 8(1) in 8(2) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine velja varstvo zaupnih informacij. Ta omejitev je zlasti pomembna, kadar dokumenti, navedeni kot dokazi, ali informacije, ki se bodo morda predložile, vsebujejo poslovne skrivnosti ali druge poslovno občutljive informacije stranke, za katero veljajo navedeni ukrepi.

Glede zahtev v zvezi s pravico do informacij na podlagi člena 8 je bilo sporočeno⁶⁵, da imajo lahko imetniki pravic zaradi dejstva, da se lahko za nekatere vrste informacij v različnih državah članicah uporabljajo različne ureditve zaupnosti, dodatne težave. Ni namreč jasno, ali bi lahko informacije, ki so bile zakonito pridobljene v eni državi, uporabili v drugi državi, v kateri bi za zaupnost takih informacij veljala strožja pravila o zaupnosti.

Zaradi sorazmernosti bi morale biti zahteve glede predložitve dokazov, vložene na podlagi člena 6, za ukrepe zavarovanja na podlagi člena 7 in za predložitev informacij iz člena 8 pomembne za utemeljitev zahtevkov, ki se obravnavajo v zadevnem pravnem postopku. Tudi če bi bile nekatere informacije, ki jih poseduje nasprotna stranka, bistvene za dokazovanje domnevne kršitve ali njenega obsega ali posledic, bi lahko imela posebna narava teh informacij v nekaterih primerih na primer še vedno tako pomembno tržno vrednost, da se vlagatelju ne bi smele razkriti. Glede na povratne informacije, pridobljene pri vrednotenju, imajo lahko sodni organi težave pri obravnavanju teh nasprotujočih si interesov, zlasti kadar sta stranki konkurenta.

Komisija v zvezi s tem opozarja, da navedeni členi ne določajo, da se take zaupne informacije v zadevnih postopkih ne smejo uporabiti, pač pa določajo, da je treba informacije zavarovati. V nekaterih državah članicah⁶⁶ so bili uvedeni ukrepi, ki omogočajo razkritje zaupnih informacij le sodišču ali tretji osebi, ki jo zavezujejo posebna pravila o zaupnosti. Člen 60(3) Sporazuma o enotnem sodišču za patente⁶⁷ zagotavlja možnost, da enotno sodišče za patente odredi pregled prostorov, ki ga izvede oseba, ki jo določi sodišče. Vlagatelj pri pregledu prostorov ne sme biti prisoten, lahko pa ga zastopa neodvisni strokovnjak, katerega ime mora biti navedeno v sklepu.

Po mnenju Komisije bi morali imeti pristojni sodni organi možnost, da v skladu s podrobnimi pravili nacionalnega prava na svojo pobudo ali na zahtevo stranke v postopku odločijo o ustreznih sredstvih za varstvo zaupnih informacij, kadar bi lahko nanje vplivali ukrepi iz členov 6, 7 ali 8. Čeprav to ni izrecno zahtevano na podlagi teh določb, meni, da bi lahko taka sredstva, kjer je upravičeno, vključevala možnost, da se take informacije predložijo le pristojnim sodnim organom ali neodvisni in nepristranski tretji osebi, ki je imenovana za pomoč v postopku ali pregledu z namenom opisa ali zasega in za katero veljajo ustrezne obveznosti glede zaupnosti. Z vsemi takimi sredstvi bi bilo treba zagotoviti, da se informacije

⁶⁵ Posvetovanje o vrednotenju in posodobitvi pravnega okvira za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, str. 18–25.

⁶⁶ Npr. na Nizozemskem.

⁶⁷ UL C 175, 20.6.2013, str. 1.

ne razkrijejo vlagatelju, drugi stranki v postopku ali širši javnosti, ob upoštevanju pravic vlagatelja ali takih drugih strank do obrambe⁶⁸.

Obveznost varstva zaupnih informacij iz členov 6, 7 in 8 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine bi bilo treba uveljaviti z ustreznimi sredstvi, ki zagotavljajo potrebne zaščitne ukrepe. Taka ustrezna sredstva bi lahko vključevala predložitev zaupnih informacij le pristojnim sodnim organom ali pregled prostorov z namenom opisa ali zasega, ki bi ga lahko izvedle le nekatere neodvisne in nepristranske tretje osebe.

5. Pomen varščin

Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine določa, da je lahko pogoj za ukrepe za zavarovanje dokazov (člen 7(2)) in začasne ukrepe (člen 9(6)), da vlagatelj predloži ustrezno varščino ali enakovredno zavarovanje za zagotovitev nadomestila za povzročeno škodo, ki jo utрпи toženec. Take varščine ali zavarovanja so pomemben instrument ne le zaradi naknadnega nadomestila za tako škodo, kadar je potrebno, ampak tudi zaradi preprečevanja morebitne zlorabe ukrepov iz direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine. V zvezi s tem se s posebnimi obveznostmi iz člena 7(2) in člena 9(6) izvaja splošna obveznost iz člena 3(2), zlasti da se morajo ukrepi, postopki in pravna sredstva iz Direktive uporabljati na tak način, da zagotavljajo zaščito pred njihovo zlorabo.

Vendar člen 3(2) določa tudi, da morajo biti ukrepi, postopki in pravna sredstva dejanski, sorazmerni in odvrčilni, v skladu s členom 3(1) pa pošteni in pravični ter ne smejo biti po nepotrebnem dragi. S tem je poudarjeno, da je sicer treba preprečiti zlorabe, vendar sredstva za to ne smejo biti v nasprotju z zadnjenavedenimi zahtevami. To na primer pomeni, da varščine, ki jih je treba podložiti za uvedbo začasnih ukrepov, ne smejo biti tako visoke, da v praksi vlagatelji ne bodo več zahtevali zadevnih začasnih ukrepov. To je zlasti pomembno za MSP, saj so stroški civilnega postopka skupaj s tveganjem, da v zadevi ne bodo uspeli in bodo morali plačati stroške obeh strank, glavni odvrčilni dejavnik za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine v civilnih sodnih postopkih⁶⁹.

Zahteva, da vlagatelj predloži ustrezno varščino ali enakovredno zavarovanje, kot osnovni pogoj za uvedbo začasnih in varnostnih ukrepov v skladu s členoma 7 in 9 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine je lahko ustrezen način za preprečevanje zlorabe takih ukrepov. Pri določanju, kakšna varščina ali enakovredno zavarovanje naj bi bila ustrezna v danem primeru, bi bilo med drugim treba upoštevati ekonomsko zmogljivost vlagatelja in morebitne učinke v zvezi z učinkovitostjo zahtevanih ukrepov, zlasti za MSP.

6. Možnosti in ustreznost predloga za varstvo interesov

Člen 7(1) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine zagotavlja možnost, da se v ustreznih primerih uvedejo ukrepi za zavarovanje ustreznih dokazov brez zaslišanja druge strani (tj. enostransko), zlasti kadar bi lahko bila zaradi kakršnega koli odlašanja povzročena nepopravljiva škoda imetniku pravice ali kadar obstaja očitno tveganje, da bodo dokazi uničeni. Podobno se lahko v skladu s členom 9(4) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine enostransko uvedejo začasni in varnostni ukrepi, zlasti kadar bi kakršno koli odlašanje imetniku pravice povzročilo nepopravljivo škodo. V takih primerih se zaradi

⁶⁸ Glej sodbo Sodišča (tretji senat) z dne 14. februarja 2008 v zadevi [C-450/06](#), Varec SA/država Belgija (EU:C:2008:91), glede zagotavljanja ravnovesja nasprotujočih si pravic, ki se obravnavajo v pravnem sporu v zvezi s postopki za oddajo javnega naročila.

⁶⁹ „Pregled stanja na področju intelektualne lastnine za MSP za leto 2016“, EUIPO, Evropski opazovalni urad za kršitve pravic intelektualne lastnine, 2016.

nujnosti in/ali potrebe, da toženec ni obveščen vnaprej, odločitev o uvedbi ukrepov sprejme enostransko brez predhodnega obveščanja in zaslišanja. Toženec tako nima možnosti predložitve argumentov v svojo obrambo, tudi če bi lahko utrpel škodo zaradi morebitne resnosti posledic uvedenega ukrepa.

Člena 7 in 9 zagotavljata številne zaščitne ukrepe, zlasti dejstvo, da se lahko take enostranske odredbe izdajo le iz posebnih razlogov, da je treba toženca o njih obvestiti takoj po njihovi izvedbi in da so predmet naknadnega sodnega pregleda, v okviru katerega se lahko opravi zaslišanje toženca. Kljub temu ostaja dejstvo, da taki enostranski ukrepi znatno vplivajo na temeljno pravico toženca do zaslišanja in obrambe pred sodiščem, ki je zajeta v temeljni pravici do poštenega sojenja⁷⁰. Omejitve pravice do zaslišanja naj bi se zato načeloma naložile le na podlagi teh členov, ob zagotavljanju potrebnih zaščitnih ukrepov in če so takšne omejitve potrebne za zagotovitev pravic do varstva intelektualne lastnine in učinkovitega sodnega varstva vlagatelja, ki sta tudi temeljni pravici, zagotovljeni z Listino.

Da bi se doseglo pravilno ravnoesje med temi nasprotujočimi si interesi in temeljnimi pravicami, nekatere države članice (Belgija, Francija, Nemčija, Nizozemska in Španija) ter člen 207 poslovnika enotnega sodišča za patente⁷¹ zagotavljajo instrument predloga za varstvo interesov (*protective brief*, *protective letter* ali *protective writ*). Toženec, ki se boji tožbe zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine (ker mu je npr. imetnik pravice poslal opozorilo), s predlogom za varstvo interesov (tj. še pred vložitvijo zahteve) obvesti pristojne sodne organe, zakaj morebitna tožba zaradi kršitve po njegovem mnenju ni utemeljena. Glavni namen predloga za varstvo interesov je, da se sodnim organom zagotovi čim več pomembnih informacij brez zaslišanja tožencev, potem ko je bila vložena zahteva za izdajo začasne odredbe in preden je bila sprejeta odločitev o navedeni zahtevi.

Čeprav instrument predloga za varstvo interesov v direktivi o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ni izrecno predviden, se lahko šteje za dober instrument, ki bi pravično in sorazmerno omogočal ravnoesje med različnimi zadevnimi nasprotujočimi si interesi in temeljnimi pravicami v zvezi z možnostjo uvedbe enostranskih ukrepov iz člena 7(1) in člena 9(4) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

IV. ZAGOTAVLJANJE UČINKOVITEGA UVELJAVLJANJA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE, TUDI V DIGITALNEM OKVIRU

To poglavje je osredotočeno na izdajo sodnih odredb in posrednike. Iz mnenj, izraženih v javnem posvetovanju, je razvidno, da sočasne odredbe po mnenju imetnikov pravic bistven instrument za varstvo njihovih pravic. Poleg tega, kot je navedeno v direktivi o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (v nadaljnjem besedilu: direktiva o informacijski družbi)⁷², lahko tretje osebe zlasti v digitalnem okolju storitve posrednikov vse bolj uporabljajo pri kršitvah; v številnih primerih so takšni posredniki v najboljšem položaju, da odpravijo kršitve.

1. Sodne odredbe in odgovornost

⁷⁰ Člen 47 Listine. Glej tudi člen 42 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine.

⁷¹ Začasne določbe poslovnika enotnega sodišča za patente (18. verzija), na voljo na naslovu: <https://www.unified-patent-court.org/documents>.

⁷² Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L 167, 22.6.2001, str. 10), uvodna izjava (59).

Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine določa dve vrsti sodnih odredb. Prvič, države članice morajo na podlagi člena 9(1)(a) zagotoviti, da lahko imetniki pravic zahtevajo začasno odredbo proti kršitelju ali posredniku. Namen takih odredb je preprečiti neposredno kršitev ali prepovedati nadaljevanje kršitve. Drugič, države članice morajo v skladu s členom 11 zagotoviti, da lahko pristojni sodni organi v meritornem postopku o zadevi izdajo proti kršitelju sodno odredbo, namenjeno prepovedi nadaljevanja kršitve, ali pa proti posredniku sodno odredbo, ki je namenjena ne le prenehanju kršitev, temveč tudi preprečevanju nadaljnjih kršitev⁷³.

V zvezi s tem je treba poudariti, da pravo EU razlikuje med pojmom odgovornosti in možnostjo izdaje sodnih odredb proti posredniku v skladu s členom 9(1)(a) in členom 11 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine⁷⁴. Sodišče je potrdilo, da obveznost, naložena državam članicam s členom 11 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, velja „ne glede na njegovo [tj. posrednikovo] morebitno odgovornost za sporna dejanja“⁷⁵.

Možnost izdaje sodne odredbe proti posredniku na podlagi člena 9(1)(a) in člena 11 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ni odvisna od posrednikove odgovornosti za (domnevno) sporno kršitev. Zato pristojni sodni organi kot pogoj za izdajo sodne odredbe ne morejo zahtevati, naj vlagatelji dokažejo, da je posrednik odgovoren za (domnevno) kršitev, pa čeprav posredno.

2. Pojasnitev pojma „posrednik“

V členu 9(1)(a) in členu 11 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine je navedena možnost izdaje sodnih odredb proti „posrednikom, katerih storitve uporablja tretja stranka za kršitev pravice intelektualne lastnine“. V Direktivi ni navedeno, katere gospodarske subjekte je treba šteti za posrednike za namene Direktive.

Sodišče je pojasnilo, da se lahko gospodarski subjekt v smislu teh določb šteje za posrednika, kadar opravlja storitev, ki bi jo lahko ena ali več drugih oseb uporabljalo za kršitev ene ali več pravic intelektualne lastnine ali dostop do vsebin ali blaga, ki kršijo pravice intelektualne lastnine⁷⁶. Da bi se gospodarski subjekt štel za posrednika, ni treba, da bi bil s temi drugimi osebami v posebnem razmerju, na primer s pogodbeno vezjo⁷⁷.

Zato uporaba člena 9(1)(a) in člena 11 Direktive ni omejena na določeno skupino posrednikov, ampak zajema različne sektorje ter vključuje nespletne in spletne storitve⁷⁸.

Sodišče je izrecno navedlo, da je treba ponudnike internetnih storitev⁷⁹, platforme družbenih omrežij⁸⁰, spletne trge⁸¹ in najemnike tržnih hal⁸² šteti za posrednike v okoliščinah dejstev, ki se obravnavajo v zadevnem pravnem postopku.

⁷³Sodba [C-324/09](#), *L'Oréal/eBay*, točka 131; [C-70/10](#), *Scarlet Extended*, točka 31, in [C-360/10](#), *SABAM*, točka 29.

⁷⁴Taka možnost – prav tako ne glede na posrednikovo odgovornost – je določena tudi v členu 8(3) direktive o informacijski družbi.

⁷⁵Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 12. julija 2011 v zadevi C-324/09, *L'Oréal SA in drugi/eBay International AG in drugi* (EU:C:2011:474, točka 127). Glej na primer tudi sodbo [C-494/15](#), *Tommy Hilfiger* (EU:C:2016:528, točka 22). Členi 12–14 direktive o elektronskem poslovanju v zvezi z nekaterimi spletnimi posredniki izrecno določajo, da oprostitev odgovornosti iz navedenih določb ne posegajo v možnost, da sodišče ali upravni organ od njih zahteva ustavitev ali preprečitev kršitve.

⁷⁶Glej sodbo [C-314/12](#), *UPC Telekabel*; Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 24. novembra 2011.

⁷⁷Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. julija 2016 v zadevi [C-494/15](#), *Tommy Hilfiger Licensing LLC in drugi/DELTA CENTER a.s.*, točka 23. V zvezi s členom 8(3) direktive o informacijski družbi glej tudi sodbo [C-314/12](#), *UPC Telekabel* (točki 34 in 35).

⁷⁸V zvezi s ponudniki nespletnih in spletnih storitev glej sodbo C-494/15, *Tommy Hilfiger*, točka 29.

Po mnenju Komisije na podlagi dosedanje sodne prakse Sodišča ni razlogov za domnevo, da je to izčrpen seznam in da zato lahko tudi vrsta drugih gospodarskih subjektov, ki opravljajo storitve, ki bi jih lahko druge osebe uporabljale za kršitev pravic intelektualne lastnine, spada na področje uporabe pojma „posrednik“ iz Direktive, ki ga je treba določiti za vsak primer posebej. Komisija meni, da bi – odvisno od primera – lahko med take gospodarske subjekte morda spadali na primer ponudniki nekaterih storitev informacijske družbe, izvajalci poštних storitev in storitev dostave paketov, družbe za prevoz in logistiko ter trgovci na drobno.

Komisija opozarja tudi, da bi bilo treba člen 9(1)(a) in člen 11 razlagati in uporabljati ob upoštevanju splošnih zahtev iz člena 3 ter temeljnih pravic, zavarovanih v pravnem redu EU, ki se uporabijo. V skladu s tem se lahko po eni strani udeležba takih gospodarskih subjektov, ki niso sami sodelovali v dejavnostih, ki so predmet kršitve, v postopku uveljavljanja pravic intelektualne lastnine na podlagi direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine zahteva, da bi zagotovili, da lahko imetniki pravic učinkovito uveljavljajo svoje pravice. Po drugi strani pa v danem primeru ni mogoče utemeljiti take udeležbe, če so opravljene storitve tako oddaljene od (domnevne) kršitve ali zanjo tako nebistvene, da od zadevnega gospodarskega subjekta ni mogoče razumno pričakovati, da bo znatno prispeval k takemu učinkovitemu uveljavljanju, kar pomeni, da bi bila njegova udeležba nesorazmerna in po nepotrebnem obremenjujoča⁸³.

Gospodarski subjekti, ki opravljajo storitve, ki bi jih lahko druge osebe uporabljale za kršitev pravic intelektualne lastnine, se lahko – odvisno od dejstev v zadevnem primeru – štejejo za posrednike v smislu člena 9(1)(a) in člena 11 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine tudi, kadar med navedenima strankama ni posebnega razmerja, kot je pogodbeni vez.

3. Zagotavljanje uravnotežene ureditve za sodne odredbe in posrednike

V okviru zagotavljanja ravnovesja pravic in interesov, ki se običajno zahteva v zvezi z razlago in uporabo ureditve za sodne odredbe in posrednike iz direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, sta poleg navedenega običajno zelo pomembni dve vprašanji, in sicer obseg morebitnih izdanih sodnih odredb in filtriranje.

Obseg sodnih odredb

Čeprav je najprej vlagatelj tisti, ki v svoji zahtevi določi obseg sodne odredbe, s kakršnim bi se po njegovem mnenju lahko preprečila neposredna kršitev ali ustavila kršitev, ki se izvaja, o navedeni zahtevi odloča pristojni sodni organ. Pristojni sodni organ torej tudi določi, katere ukrepe (če sploh katere) bo moral sprejeti toženec. Navedeni sodni organ bi moral o zahtevi presojati ob ustreznem upoštevanju posebnih značilnosti primera (glej uvodno izjavo (17) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine), vsaka izdana sodna odredba pa mora biti v skladu z načelom sorazmernosti in drugimi splošnimi zahtevami iz člena 3 ter temeljnimi pravicami, ki se uporabijo.

Iz tega sledi, da pristojni sodni organ ne bi smel izdajati odredb, v skladu s katerimi bi bilo treba sprejeti ukrepe, ki presegajo tisto, kar je primerno in potrebno glede na dejstva in okoliščine zadevnega primera, da bi se preprečila neposredna kršitev ali prepovedalo

⁷⁹ Sodbi [C-557/07](#), LSG-Gesellschaft, točka 46, in [C-314/12](#), UPC Telekabel, točke od 43 do 46; sodba Sodišča (tretji senat) z dne 24. novembra 2011 v zadevi [C-70/10](#), Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (EU:C:2011:771, točka 30).

⁸⁰ Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 16. februarja 2012 v zadevi [C-360/10](#), Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Netlog NV (EU:C:2012:85, točka 28).

⁸¹ Sodba [C-324/09](#), L'Oréal/eBay, točka 131.

⁸² Sodba [C-494/15](#), Tommy Hilfiger, točka 28.

⁸³ Glej uvodno izjavo (59) direktive o informacijski družbi.

nadaljevanje kršitve. Vsaka izdana sodna odredba bi zato morala biti sposobna biti učinkovita, vendar bi morala imeti najmanjši možni obseg, ki je potreben za doseg tega cilja. Ni nujno, da ukrepi, ki se zahtevajo s sodno odredbo, vodijo do popolne odprave kršitev pravice intelektualne lastnine; v nekaterih okoliščinah lahko zadošča, da kršitve otežijo ali od njih resno odvračajo⁸⁴. Hkrati se od naslovnika te odredbe ne bi smele zahtevati, da se čezmerno žrtvuje⁸⁵.

Sodišče je v pravnem sporu v zvezi s kršitvijo avtorske pravice navedlo⁸⁶, da morajo biti ukrepi, ki jih sprejme ponudnik internetnih storitev kot posrednik, na katerega je naslovljena sodna odredba, jasno usmerjeni k cilju. Natančneje, na podlagi takih ukrepov mora biti mogoče odpraviti kršitve avtorske ali sorodne pravice s strani tretje osebe, ne da bi to po nepotrebnem vplivalo na internetne uporabnike, ki uporabljajo storitve tega ponudnika za zakonito dostopanje do informacij. Sodišče je v okoliščinah navedene zadeve odločilo, da bi bil v nasprotnem primeru poseg navedenega ponudnika v svobodo informiranja navedenih uporabnikov neupravičen glede na cilj, ki se mu sledi. Kot je bilo že navedeno⁸⁷ v zvezi s posredniki, je Sodišče nadalje pojasnilo, da sodne osredbe niso namenjene le prenehanju kršitev, temveč tudi preprečevanju nadaljnjih kršitev.

V skladu s tem je v primeru kršitve pravic intelektualne lastnine, ki obsega objavo določene vsebine na spletu, lahko primerno, da se s sodno odredbo, naslovljeno na posrednika, zahteva, naj ta posrednik odstrani to vsebino ali onemogoči dostop do nje. Splošno rečeno je zahteva, da se onemogoči dostop do celotnega spletišča, sicer pretirana, vendar lahko pristojni sodni organ v določenih okoliščinah to šteje za primerno in sorazmerno (npr. v primerih kršitev v velikem obsegu ali strukturnih kršitev). Po mnenju Komisije bi bilo treba vsako tako odločitev vedno sprejeti ob upoštevanju posebnosti zadevnega primera.

Sodišče je pojasnilo še⁸⁸, da se lahko pristojni sodni organi odločijo, da ne bodo izrecno opisali ukrepov, ki jih mora ponudnik sprejeti za doseg zastavljenega cilja. Vendar je jasno navedlo tudi, da je treba v takih primerih spoštovati številne pogoje, zlasti ohranjanje ukrepov v mejah razumnega, spoštovanje načela pravne varnosti, spoštovanje temeljnih pravic zadevnih strank, vključno s svobodo informiranja internetnih uporabnikov, jasno usmerjenost ukrepov in možnost, da pristojni sodni organi preverijo izpolnjevanje teh pogojev, zlasti z omogočanjem zadevnim internetnim uporabnikom, da uveljavljajo svoje pravice, ko so znani navedeni ukrepi.

Navedena sodna praksa se nanaša na kršitve avtorske pravice, vendar bi bilo treba po mnenju Komisije načela, ki so v njej navedena, po analogiji uporabljati tudi v zvezi s kršitvijo pravic intelektualne lastnine, ki niso avtorske in sorodne pravice.

Sodne odredbe, izdane na podlagi člena 9(1)(a) in člena 11 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, bi morale biti sposobne biti učinkovite, vendar ne bi smele presegati tistega, kar je v okoliščinah obravnavane zadeve potrebno in sorazmerno za doseganje navedenega cilja. Zadošča lahko, da zadevne kršitve otežijo ali od njih resno odvračajo, ne da bi nujno vodile do njihovega popolnega prenehanja. Vendar se glede na sodno prakso Sodišča od naslovnika sodne odredbe ne sme zahtevati, da se mora „čezmerno žrtvovati“⁸⁹. Naloženi

⁸⁴ Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. marca 2014 v zadevi [C-314/12](#), UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH in Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (EU:C:2014:192, točka 63).

⁸⁵ Sodba [C-314/12](#), UPC Telekabel, točka 53.

⁸⁶ Sodba [C-314/12](#), UPC Telekabel, točka 56.

⁸⁷ Glej tudi razpravo v poglavju IV, oddelek 1, o sodnih odredbah in odgovornosti.

⁸⁸ Sodba [C-314/12](#), UPC Telekabel, točke od 52 do 57.

⁸⁹ Sodba [C-314/12](#), UPC Telekabel, točka 53.

ukrepi morajo biti dovolj natančni in učinkoviti, ne da bi zahtevali, da mora ukrep zagotavljati odpravo kršitve⁹⁰. V zvezi s tem bi se moralo zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic vseh udeleženih strani, tudi pravic tretjih oseb, kot so internetni uporabniki, na katere bi lahko vplivali ukrepi za izvršitev sodne odredbe.

Sistemi filtriranja

Razlikovati je treba med sodno odredbo, s katero se zahteva, naj se s spletišča odstrani ena ali več določenih vsebin, ki kršijo pravice intelektualne lastnine, in sodno odredbo, iz katere lahko na koncu izhaja obveznost posrednika, da dejavno nadzoruje vso vsebino, ki je na voljo na določenem mestu, ter tako zagotavlja, da nobena posamezna vsebina ne krši pravic intelektualne lastnine.

Države članice v skladu s členom 15(1) direktive o elektronskem poslovanju spletnim posrednikom ne smejo predpisati splošne obveznosti za nadzor v smislu členov od 12 do 14 navedene direktive⁹¹. Taka obveznost tudi ne bi bila v skladu s splošnimi zahtevami glede poštenosti, sorazmernosti in tega, da ukrepi ne smejo biti pretirano dragi, iz člena 3 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine⁹².

Sodišče je v sodbah v zadevah *Scarlet Extended*⁹³ in *SABAM*⁹⁴ podrobneje pojasnilo omejitve obsega sodne odločbe na podlagi navedenih določb in temeljnih pravic zadevnih strani, ki se uporabijo. V zadevi *Scarlet Extended* je bil obravnavan sistem, ki naj bi ga ponudnik internetnih storitev vzpostavil za filtriranje:

- vseh elektronskih komunikacij, ki se prenašajo z njenimi storitvami, zlasti z uporabo programske opreme „peer-to-peer“,
- ki se uporabi brez razlikovanja za vse njegove stranke,
- preventivno,
- na svoje izključne stroške in
- časovno neomejeno,

s katerim je mogoče v omrežju tega ponudnika ugotoviti pretok elektronskih datotek, ki vsebujejo glasbena, kinematografska ali avdiovizualna dela, o katerih tožeča stranka trdi, da ima v zvezi z njimi pravice, z namenom blokiranja prenosa datotek, katerih izmenjava pomeni kršitev avtorske pravice. Zelo podoben sistem, ki naj bi ga ponudnik storitev gostovanja vzpostavil v zvezi z informacijami, shranjenimi na njegovih strežnikih, je bil obravnavan v zadevi *SABAM*.

Sodišče je v obeh zadevah ugotovilo, da zahteva, naj zadevni ponudniki vzpostavijo take splošne sisteme filtriranja, ne bi bila v skladu s členom 15 direktive o elektronskem poslovanju in členom 3 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, razlaganima ob upoštevanju zahtev, ki izhajajo iz varstva temeljnih pravic, ki se uporabijo.

Hkrati pa je v uvodni izjavi (47) direktive o elektronskem poslovanju opozorjeno, da se prepoved iz člena 15 ne nanaša samodejno na nadzorne obveznosti v posebnih primerih. Zlasti ne posega v odredbe, ki jih sprejmejo nacionalni organi skladno z nacionalno zakonodajo. V uvodni izjavi 48 je dodano, da ta direktiva ne posega v možnost, da države

⁹⁰ Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 15. septembra 2016 v zadevi [C-484/14](#), Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH (EU:C:2016:689, točke od 93 do 95); sodba [C-314/12](#), UPC Telekabel, točka 56 in točke od 58 do 62.

⁹¹ V členu 2(3)(a) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine je določeno, da Direktiva ne vpliva na direktivo o elektronskem poslovanju in zlasti njene člene od 12 do 15.

⁹² Sodbe [C-324/09](#), L'Oréal/eBay, točka 139; [C-70/10](#), *Scarlet Extended*, točka 36, in [C-360/10](#), *SABAM*, točka 34.

⁹³ Sodba [C-70/10](#), *Scarlet Extended*.

⁹⁴ Sodba [C-360/10](#), *SABAM*.

članice od zadevnih ponudnikov storitev zahtevajo, da postopajo s skrbnostjo, ki jo je od njih razumljivo pričakovati, da odkrijejo in preprečijo nekatere oblike nezakonitih dejavnosti;

Kadar je to primerno in v okviru navedenih določb, se torej lahko na primer ponudnikom nekaterih storitev spletnega gostovanja naložijo nekatere obveznosti glede primerne skrbnosti, da bi preprečili nalaganje vsebin, ki kršijo pravice intelektualne lastnine, ki jih ugotovijo imetniki pravic in se ugotovijo v sodelovanju z njimi⁹⁵.

Pristojni sodni organi lahko pri odrejanju posrednikom, naj sprejmejo nekatere ukrepe, namenjene preprečevanju nadaljnjih kršitev, v skladu s členom 9(1)(a) ali členom 11 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, kadar je primerno, izdajo sodne odredbe, ki vsebujejo posebne nadzorne obveznosti. Vendar zaradi prepovedi naložitve splošne obveznosti nadzora, ki izhaja iz člena 15(1) direktive o elektronskem poslovanju in člena 3 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v povezavi z zahtevami, ki izhajajo iz temeljnih pravic, ki se uporabljajo, posrednikom s takimi sodnimi odredbami ni mogoče naložiti obveznosti, v skladu s katerimi morajo vzpostaviti in upravljati preširoke, nespecifične in drage sisteme filtriranja take vrste in v okoliščinah, kot se obravnavajo v zadevah *Scarlet Extended* in *SABAM*.

4. V prihodnost usmerjene sodne odredbe, sodne odredbe za celotni katalog in dinamične sodne odredbe

V nacionalnih zakonodajah držav članic obstajajo razlike glede obsega sodne odredbe, ki jo izda pristojni sodni organ, zlasti glede tega, kako lahko odpravijo neposredne ali ponavljajoče se kršitve pravic intelektualne lastnine. Sodne odredbe za celotni katalog ali repertoar⁹⁶ so sicer na voljo v nekaterih jurisdikcijah, kot sta Irska in Združeno kraljestvo, ne pa v vseh državah članicah.

Poleg tega lahko sodne odredbe v nekaterih primerih postanejo manj učinkovite zaradi spremembe predmeta zadeve, v zvezi s katerim je bila izdana sodna odredba. Tako je lahko na primer v primerih sodnih odredb za blokiranje spletišča, kadar pristojni sodni organ izda sodno odredbo v zvezi z nekaterimi določenimi domenskimi imeni, medtem ko se lahko zrcalna spletišča brez težav pojavijo pod drugimi domenskimi imeni in sodna odredba nanje ne vpliva.

Sredstva, ki se lahko uporabijo za reševanje te težave, so dinamične sodne odredbe. To so sodne odredbe, ki se lahko na primer izdajo, kadar je takoj po izdaji sodne odredbe na voljo v bistvu enako spletišče z drugačnim naslovom IP ali spletnim naslovom, sestavljene pa so tako, da lahko zajemajo tudi nove naslove IP ali spletne naslove, ne da bi bil za to potreben nov sodni postopek za pridobitev nove sodne odredbe. Možnost izdaje takih sodnih odredb je med drugim na voljo v Združenem kraljestvu in na Irskem. Ta cilj bi bilo mogoče doseči tudi s posredovanjem javnega organa ali policije, kot se je zgodilo v konkretnem primeru v Belgiji⁹⁷.

Kot je že bilo opozorjeno, je iz besedila člena 9(1)(a) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine jasno, da se lahko začasne sodne odredbe iz navedenega člena izdajo za

⁹⁵ Prim. obveznosti nekaterih ponudnikov storitev spletnega gostovanja, predlagane v členu 13 Predloga Komisije za direktivo o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu (COM(2016) 593 z dne 14. septembra 2016), da v sodelovanju z imetniki pravic preprečijo nalaganje nezakonitih zaščitene vsebin.

⁹⁶ To so sodne odredbe, v skladu s katerimi morajo na primer posredniki na podlagi ugotovljene kršitve dela navedenih pravic preprečiti nadaljnje kršitve vseh pravic, ki so v lasti imetnika pravice ali so del kataloga ali repertoarja pridobitelja licence.

⁹⁷ Anvers, 14. februar 2013, zadeve 2012/FR/303, 2012/PGA/3549 in 2012/KC21/262, in kasacijsko sodišče, 22. oktober 2013, zadeva P.13.0550.N; sodnik je v tej sodbi zahteval, naj belgijska policija (enota za računalniško kriminaliteto) sestavi seznam domenskih imen, povezanih s spletiščem „thepiratbay.org“.

preprečitev neposredne kršitve, Sodišče pa je pojasnilo⁹⁸, da se lahko posrednikom za preprečitev nadaljnjih kršitev izdajo tudi sodne odredbe iz člena 11. To sta trenutno edina jasna znaka glede združljivosti takih sodnih odredb na podlagi direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ali potrebe po takih sodnih odredbah. Po mnenju Komisije bi bilo treba o tem presoditi v vsakem primeru posebej, pri čemer se razume, da je treba ustrezne pogoje in postopke za sodne odredbe proti posrednikom načeloma določiti v nacionalnem pravu⁹⁹. Vsekakor bi bilo treba ustrezno upoštevati cilj, za katerega si prizadevata ta člena, splošne zahteve iz člena 3 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine in temeljne pravice, ki se uporabijo.

Komisija ugotavlja, da nekatere države članice omogočajo izdajo v prihodnost usmerjenih sodnih odredb, sodnih odredb za celotni katalog in dinamičnih sodnih odredb. To vprašanje v direktivi o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ni izrecno obravnavano, vendar Komisija meni, da so lahko take odredbe učinkovito sredstvo za preprečitev nadaljevanja kršitve pravic intelektualne lastnine, če so zagotovljeni potrebni zaščitni ukrepi.

5. Digitalni dokazi

Zbiranje, predstavljanje in ohranjanje dokazov o kršitvah, storjenih na spletu, je lahko včasih velik izziv. V Direktivi uporaba in predstavitev digitalnih dokazov v postopkih za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine nista izrecno obravnavani.

Med vrednotenjem je bilo poudarjeno, da je dokaze v digitalni obliki morda težko zavarovati in da pristojni sodni organi v nekaterih državah članicah slik vsebine spletne strani v določenem trenutku (t. i. posnetkov zaslona) v nekaterih primerih ne sprejmejo kot dokaz. Vendar je uporaba posnetkov zaslona eden od najobičajnejših načinov za dokazovanje, da se je v spletnem okolju izvajala neka dejavnost. V praksi se lahko s posnetkom zaslona na primer pokaže značilnost spletne distribucije blaga, ki je predmet kršitve, saj je lahko iz vsebine spletne strani razvidno, kakšno blago je bilo na voljo za prodajo, kdo ga je prodajal in na katerem ozemlju ter kateri ciljni skupini je bilo namenjeno. Tako lahko pomagajo imetnikom pravic, da učinkovito uveljavljajo svoje pravice tudi v spletnem okolju. Podobno bodo morda tudi toženci želeli posnetke zaslona uporabiti za izpodbijanje obtožb o ravnanju, s katerim so se kršile pravice intelektualne lastnine

V nekaterih državah članicah¹⁰⁰ je sedanja praksa pristojnih sodnih organov, da posnetke zaslonov priznajo kot dokaz, če jih je naredil notar ali sodni uradnik ter če so blago ali storitve, ki so predmet domnevne kršitve, na njih dovolj dobro in natančno vidni. Ker v zvezi s tem ni izrecnih pravil, po mnenju Komisije ni mogoče trditi, da se z direktivo o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine taka praksa nujno zahteva. Vendar meni, da je tak pristop na splošno združljiv z direktivo o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine. Lahko se šteje za dobro prakso, saj je lahko dober način za obravnavo navedenih potreb strank, hkrati pa zagotavlja, da obstaja zadostna gotovost glede točnosti in zanesljivosti dokazov, na podlagi katerih bo pristojni sodni organ odločil o zadevi.

Možnost, ki je na voljo v nacionalnem pravu nekaterih držav članic, da se posnetki zaslonov dovolijo kot dokazi v pravnih postopkih, uvedenih na podlagi direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, če so blago ali storitve, ki so predmet domnevne kršitve, na njih dovolj dobro in natančno vidni ter če se upoštevajo nekateri postopkovni zaščitni ukrepi, se lahko po mnenju Komisije šteje za dobro prakso. Odvisno od nacionalnih pravnih sistemov lahko taki

⁹⁸ Sodba [C-324/09](#), L'Oréal/eBay, točka 131.

⁹⁹ Glej uvodno izjavo (23) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine. Glej tudi sodbe [C-324/09](#), L'Oréal/eBay, točka 135; [C-70/10](#), Scarlet Extended, točka 31, in [C-360/10](#), SABAM, točka 29.

¹⁰⁰ Npr. v Belgiji, Franciji in na Poljskem.

zaščitni ukrepi vključujejo na primer obveznost, da tak dokaz posname notar ali sodni uradnik.

V. ZAGOTAVLJANJE RAZSEŽNOSTI ENOTNEGA TRGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

1. Pojasnitev, katere pravice so zajete z Direktivo

Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine zadeva ukrepe, postopke in pravna sredstva, ki so potrebni za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine¹⁰¹ (člen 1). Uporablja se za katero koli kršitev pravic intelektualne lastnine, kot je predvidena v pravu Unije in/ali nacionalnem pravu zadevne države članice, čeprav ne posega v sredstva, ki jih ali jih lahko predvideva zakonodaja EU ali nacionalna zakonodaja, če so lahko ta sredstva ugodnejša za imetnike pravic (člen 2(1))¹⁰². Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine se uporablja, ne da bi vplivala na posebne določbe o uveljavitvi pravic in o izjemah zakonodaje EU o avtorski pravici in pravicah, sorodnih avtorski pravici (člen 2(2)). Ne vpliva na pravo EU o varstvu osebnih podatkov ali direktivo o elektronskem trgovanju na splošno ter zlasti na člene od 12 do 15 navedene direktive (člen 2(3) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine).

Pravice intelektualne lastnine, zajete z Direktivo

Direktiva ne vsebuje seznama posebnih pravic, ki se za njene namene štejejo za pravice intelektualne lastnine, vendar je v uvodni izjavi (13) pojasnjeno, da bi bilo treba njeno področje uporabe opredeliti čim širše, da bi zajeli vse pravice intelektualne lastnine, pokrite z določbami prava EU na tem področju in/ali nacionalno zakonodajo držav članic.

Komisija je leta 2005 izdala pravno nezavezujočo izjavo¹⁰³ o členu 2 Direktive, da bi pomagala pojasniti njeno področje uporabe. V tej izjavi je navedla, da po njenem mnenju na področje uporabe Direktive spadajo vsaj naslednje pravice intelektualne lastnine:

- avtorska pravica in pravice, sorodne avtorski pravici,
- *sui generis* pravica izdelovalca 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 označbe,
- pravice iz uporabnega modela,
- žlahtniteljske pravice,
- firme, v kolikor so po zadevnem nacionalnem pravu zaščitene kot izključne lastninske pravice.

Po mnenju Komisije bi morali biti ukrepi, postopki in pravna sredstva iz Direktive vsekakor na voljo v postopkih za ugotavljanje kršitev v zvezi z vsemi pravicami, navedenimi v njeni izjavi iz leta 2005.

¹⁰¹ V skladu z njenim členom 1 za namene Direktive izraz „pravice intelektualne lastnine“ vključuje pravice industrijske lastnine.

¹⁰² Glej sodbo [C-367/15](#), OTK, točka 23: „Direktiva 2004/48 določa minimalni standard glede spoštovanja pravic intelektualne lastnine in državam članicam ne preprečuje, da določijo ukrepe, ki zagotavljajo večje varstvo.“

¹⁰³ Izjava Komisije o členu 2 Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (2005/295/ES, UL L 94, 13.4.2005, str. 37).

Povezava z direktivo o poslovnih skrivnostih

Nekatere negotovosti še vedno ostajajo, zlasti v zvezi z drugimi pravicami, ki so zavarovane z nacionalnim pravom, kot so domenska imena, poslovne skrivnosti in druga dejanja, ki so pogosto zajeta v nacionalnih zakonih o nepošteni konkurenci (npr. parazitske kopije). V skladu z uvodno izjavo (13) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine lahko države članice za interne namene določbe Direktive sicer razširijo tako, da vključujejo dejanja, ki zajemajo nelojalno konkurenco, vključno s parazitskimi kopijami ali podobnimi dejavnostmi, vendar to ni obvezno. Iz do zdaj izvedenih vrednotenj¹⁰⁴ je razvidno, da se za razširitev določb Direktive na taka dejanja ni odločila nobena država članica.

S sprejetjem direktive o poslovnih skrivnostih¹⁰⁵ leta 2016 so bila pojasnjena nekatera dejanja, ki so bila do takrat zajeta v nacionalnih zakonih o nepošteni konkurenci. V direktivi o poslovnih skrivnostih je navedeno, da ne bi smela vplivati na uporabo katerega koli drugega relevantnega prava na drugih področjih, vključno s pravicami intelektualne lastnine, in da bi jo bilo treba ob prekrivanju področja uporabe direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine in področja uporabe te direktive šteti za *lex specialis*¹⁰⁶. Ko bo prenos direktive o poslovnih skrivnostih končan¹⁰⁷, bo zato lahko vsakdo, ki trpi zaradi dejanj, ki jih je mogoče razumeti kot protipravno pridobitev, uporabo ali razkritje poslovne skrivnosti, kot je opredeljeno v navedeni direktivi, izkoristil predvsem ukrepe, postopke in pravna sredstva iz direktive o poslovnih skrivnostih. Vendar pa se bodo za vsa dejanja nepravilne konkurence, ki so regulirana na nacionalni ravni in ne spadajo na področje uporabe direktive o poslovnih skrivnostih, uporabljala splošna pravila; določbe direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine se bodo uporabljale le, če se je zadevna država članica odločila, da bo njeno uporabo na nacionalni ravni razširila v skladu z uvodno izjavo (13) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

Direktiva o poslovnih skrivnostih se za poslovne skrivnosti glede na direktivo o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine uporablja kot *lex specialis*.

Za vsa dejanja nepravilne konkurence, ki so regulirana na podlagi nacionalnega prava in se ne nanašajo na kršitev pravic intelektualne lastnine v smislu direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine in ne spadajo na področje uporabe direktive o poslovnih skrivnostih, se določbe direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine uporabljajo le, če se država članica odloči, da jih bo za interne namene razširila na zadevna dejanja.

2. Postopki, ki ne spadajo na področje uporabe Direktive

V Direktivi je v členu 2(1) izrecno navedena kršitev pravic intelektualne lastnine. V zvezi s tem se je pojavilo vprašanje, ali se lahko določbe za izvajanje Direktive uporabijo v postopkih za razglasitev ničnosti pravic.

¹⁰⁴ Zlasti poročilo Komisije „Uporaba Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine“ (COM(2010) 779 final); „Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive (IPRED)“ (Podporna študija za naknadno vrednotenje in predhodno analizo učinka direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine), družba Technopolis Group v konzorciju z družbama EY in Schallast Rechtsanwälte, 2017.

¹⁰⁵ Direktiva (EU) 2016/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem (UL L 157, 15.6.2016, str. 1).

¹⁰⁶ Uvodna izjava (39) direktive o poslovnih skrivnostih.

¹⁰⁷ Države članice morajo navedeno direktivo prenesti do 9. junija 2018.

Sodišče je pojasnilo¹⁰⁸, da se Direktiva uporablja za postopke, namenjene zagotavljanju, da so pravice intelektualne lastnine zavarovane, ne uporablja pa se za postopke za ugotavljanje ničnosti, v katerih oseba, ki ni imetnica pravice intelektualne lastnine, izpodbija varstvo, ki je dodeljeno imetniku ustreznih pravic.

Poleg tega je Sodišče odločilo¹⁰⁹, da se Direktiva ne uporabi za postopek, v katerem zavezanci za plačilo pravičnega nadomestila predložitvenemu sodišču predlagajo, naj odloči v škodo omenjene organizacije, ki je pooblaščen za pobiranje in razdeljevanje tega nadomestila imetnikom avtorskih pravic in ki temu predlogu oporeka.

Ukrepi, postopki in pravna sredstva iz direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine se ne morejo uveljavljati v postopku za ugotavljanje ničnosti pravice intelektualne lastnine, pa tudi ne v tožbi, vloženi proti organizaciji, ki je pooblaščen za pobiranje in razdeljevanje takega nadomestila imetnikom avtorskih pravic, v kateri se zahteva plačilo pravičnega nadomestila imetnikom avtorskim pravic.

3. Pravica zahtevati uporabo ukrepov, postopkov in pravnih sredstev

Člen 4 Direktive določa, da morajo države članice pod nekaterimi pogoji kot osebe, ki imajo pravico zahtevati uporabo ukrepov, postopkov in pravnih sredstev iz Direktive, priznati: (i) imetnike pravic intelektualne lastnine, (ii) vse druge osebe, pooblaščen za uporabo navedenih pravic, zlasti pridobitelje licenc, (iii) organe za kolektivno upravljanje pravic intelektualne lastnine in (iv) poklicna telesa za obrambo.

Pridobitelji licenc

V členu 4(b) Direktive je navedeno, da imajo osebe, pooblaščen za uporabo pravic intelektualne lastnine, zlasti pridobitelji licenc, če je to dovoljeno in v skladu z določbami veljavnega prava, pravico zahtevati uporabo ukrepov, postopkov in pravnih sredstev iz Direktive. Vendar se je pojavilo vprašanje, ali ima pridobitelj licence pravico zahtevati uporabo teh ukrepov tudi, če take licence (kadar je ustrezno) ni registriral v ustreznem registru, čeprav jo je pridobil od imetnika pravice.

Sodišče je pojasnilo¹¹⁰, da lahko v primeru licenc, izdanih za registrirani model Skupnosti ali blagovno znamko EU, pridobitelj licence začne postopek na podlagi zadevnih uredb zaradi kršitve registriranega modela Skupnosti/blagovne znamke EU, ki je predmet licence, čeprav ta ni vpisana v register modelov Skupnosti oziroma register blagovnih znamk EU, in da bi moral imeti tak pridobitelj licence zlasti možnost, da vloži zahtevo za izdajo sodne odredbe.

Ti sodbi bi se sicer lahko razumeli, kot da enako velja tudi glede člena 4(b) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, vendar bo to odvisno od določb nacionalnega prava zadevne države članice, na katere navedena določba izrecno napotuje, da bi se določil pravni status zadevnih oseb na podlagi Direktive.

Sodišče je v sodni praksi v zvezi z uredbama EU o modelih in blagovnih znamkah odločilo, da imajo pridobitelji licenc pravno podlago za vložitev opustitvenih tožb tudi brez predhodne registracije. Pri drugih pravicah intelektualne lastnine so te zadeve v skladu s členom 4(b) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine odvisne od nacionalnega prava.

¹⁰⁸ Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 15. novembra 2012 v zadevi [C-180/11](#), Bericap Záródástechnikai Bt./Plastinnova 2000 Kft (EU:C:2012:717, točke od 79 do 81).

¹⁰⁹ Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. aprila 2014 v zadevi [C-435/12](#), ACI Adam BV in drugi/Stichting de ThuisKopie in Stichting Onderhandelingen ThuisKopie vergoeding (EU:C:2014:254, točka 63).

¹¹⁰ Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. februarja 2016 v zadevi [C-163/15](#), Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (EU:C:2016:71, točka 26); sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 22. junija 2016 v zadevi C-419/15, Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH (EU:C:2016:468, točka 25).

Organi za kolektivno upravljanje pravic in poklicna telesa za obrambo

Člen 4(c) in (d) določa, da imajo organi za kolektivno upravljanje pravic intelektualne lastnine oziroma poklicna telesa za obrambo, ki se jim praviloma priznava, da imajo pravico zastopati imetnike pravic intelektualne lastnine, pravico zahtevati uporabo sredstev za civilno uveljavljanje iz Direktive, „če je to dovoljeno in v skladu z določbami veljavnega prava“¹¹¹. V tem okviru se izvajanje zmožnosti kolektivnih organov, da začnejo postopek, v državah članicah precej razlikuje.

Iz besedila, uporabljenega v teh določbah, je razvidno, da imajo države članice v zvezi s tem diskrecijsko pravico, in več držav članic zagotavlja možnost, da se takim organom dodeli pravna podlaga za začetek postopka v imenu njihovih članov, kadar je njihov namen varstvo pravic njihovih članov in se šteje, da je zadeva navedenim članom v interesu¹¹². Komisija opozarja, da se s tem očitno na splošno poveča možnost učinkovitega uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, zlasti ker so lahko taki organi v nekaterih primerih v boljšem položaju in bolje opremljeni (v smislu dostopa do informacij, strokovnega znanja, človeških virov, finančnega položaja itd.) kot sami imetniki pravic, da dejansko in učinkovito začnejo pravni postopek za odpravo kršitev pravic intelektualne lastnine, kjer je to potrebno, zlasti kadar so imetniki pravic MSP¹¹³.

Več držav članic se je odločilo, da bodo uporabile možnost iz člena 4(c) in (d) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ter organom za kolektivno upravljanje pravic in poklicnim telesom za obrambo, ki se jim to praviloma priznava, dale pravico, da zastopajo imetnike pravic, ki zahtevajo uporabo ukrepov, postopkov in pravnih sredstev iz navedene direktive. To na splošno prispeva k učinkovitejšemu uveljavljanju pravic intelektualne lastnine in se zato lahko šteje za dobro prakso.

4. Domneva o avtorstvu in lastništvu

Člen 5 Direktive določa izpodbojno domnevo o avtorstvu ali lastništvu v korist osebe (avtorja ali imetnika pravic, sorodnih avtorski pravici), katere ime je na običajen način navedeno na delu ali varovanem delu. Namen te določbe je olajšati možnosti teh oseb za uveljavljanje pravic, saj je lahko avtorstvo ali lastništvo težko dokazati, zlasti če gre za več del.

Po mnenju Komisije imajo države članice pri uveljavljanju člena 5 določeno stopnjo diskrecijske pravice, zlasti kar zadeva podrobna pravila o tem, kdaj in kako je treba predložiti potreben dokaz za zavrnitev te domneve, glede na to, da ta določba v zvezi s tem ne vsebuje izrecnih pravil. Vendar opozarja tudi, da ta podrobna pravila in način njihove uporabe ne smejo biti taki, da bi ogrozili učinkovitost člena 5.

Izpodbojno domnevo o avtorstvu ali lastništvu iz člena 5 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine bi bilo treba razlagati in uporabljati tako, da se zaščiti njen cilj, da se avtorjem in imetnikom pravic, sorodnih avtorski pravici, olajša uveljavljanje zadevne pravice intelektualne lastnine.

5. Razpoložljivost nekaterih posebnih ukrepov

¹¹¹ Enaka besedna zveza je vključena v člen 4(b) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

¹¹² Take določbe obstajajo v Franciji, Belgiji, na Portugalskem in Nizozemskem.

¹¹³ V skladu s splošnimi povratnimi informacijami zainteresiranih strani. Glej tudi „Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive (IPRED)“ (Podporna študija za naknadno vrednotenje in predhodno analizo učinka direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine), družba Technopolis Group v konzorciju z družbama EY in Schallast Rechtsanwälte, 2017, str. 88 in 89.

Dokazi

Države članice morajo v skladu s členoma 6 in 7 Direktive zagotoviti, da so na voljo učinkovita sredstva za predstavljanje in zavarovanje dokazov. Namen teh določb je zagotoviti, da so vlagatelju in pristojnim sodnim organom na voljo informacije, potrebne za ugotovitev, ali so bile pravice intelektualne lastnine kršene, in če so bile, katere so posledice kršitve, in to tudi če vlagatelj nima teh informacij. Vendar bi bilo treba v takih postopkih upoštevati pravice toženca in zagotoviti potrebna jamstva, vključno z varstvom zaupnih informacij ter varstvom osebnih podatkov in zasebnosti¹¹⁴.

Člen 7(1) pristojnim sodnim organom omogoča, da na podlagi utemeljene zahteve odredijo takojšnje in dejanske začasne ukrepe za zavarovanje ustreznih dokazov v zvezi z domnevno kršitvijo. Pravica do zavarovanja dokazov se izrecno uporablja pred začetkom meritornega postopka o zadevi ob upoštevanju varstva zaupnih podatkov in če so v nacionalnem pravu določeni izbirni zaščitni ukrepi in jamstva (kot so navedeni v členu 7(2)) za preprečitev morebitnih zlorab. To zlasti pomeni, da lahko vlagatelj vloži tudi ustrezno zahtevo v okviru predhodnega postopka, v nekaterih primerih tudi postopkov *ex parte*¹¹⁵.

V nekaterih državah članicah je pred dejanskim začetkom meritornega postopka o zadevi še vedno težko zaprositi za take začasne ukrepe za zavarovanje dokazov¹¹⁶. Vendar je iz izrecnega besedila člena 7(1) Direktive razvidno, da zahteve za take ukrepe ne bi smele biti zavrnjene le zato, ker se meritorni postopek še ni začel.

Pravica do informacij

Mnenja, izražena v javnem posvetovanju, so opozorila na negotovost glede tega, ali se lahko pravica do informacij iz člena 8 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine uveljavlja, preden je izdana meritorna sodba v zvezi s kršitvijo pravic intelektualne lastnine¹¹⁷. V členu 8(1) je navedeno, da se lahko sodna odredba v zvezi s pravico do informacij izda „v okviru postopkov v zvezi s kršitvijo pravice intelektualne lastnine“. Vendar v njem ni tako kot na primer v členu 7(1) navedeno, da se lahko taka sodna odredba izda „še pred začetkom meritornega postopka o zadevi“, prav tako pa ni izrecno navedeno, da se lahko izda, preden se tak postopek konča. Zato je v nekaterih državah članicah težko pridobiti sodno odredbo v zvezi s pravico do informacij pred končno odločitvijo v meritornem postopku.

Sodišče je pred kratkim pojasnilo¹¹⁸, da besedilo iz člena 8(1) ne pomeni, da je treba pravico do informacij nujno uveljavljati v istem pravnem postopku, kot je postopek v zvezi s kršitvijo pravic intelektualne lastnine. Zlasti je menilo, da se je na pravico do informacij mogoče sklicevati, kadar vlagatelj, potem ko je bil postopek, v katerem je bila ugotovljena kršitev pravice intelektualne lastnine, že pravnomočno končan, v ločenem, naknadnem postopku zahteva informacije o poreklu in distribucijskih mrežah blaga ali storitev, s katerimi se krši ta pravica, da bi vložil odškodninsko tožbo.

Čeprav države članice uporabljajo različne pristope, je mogoče ugotoviti nekaj dobrih praks. V Nemčiji na primer zakon o blagovnih znamkah določa¹¹⁹, da se lahko v primerih očitne kršitve zadevne pravice intelektualne lastnine z začasno odredbo v skladu z ustreznimi

¹¹⁴ Uvodna izjava (20) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

¹¹⁵ Glej oddelek „Možnosti in vsebina predloga za varstvo interesov“, str. 15.

¹¹⁶ Delovni dokument služb Komisije – Vrednotenje Direktive 2004/48/ES, str. 13.

¹¹⁷ Posvetovanje o vrednotenju in posodobitvi pravnega okvira za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, str. 22.

¹¹⁸ Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 18. januarja 2017, [C-427/15](#), NEW WAVE CZ, a.s./ALLTOYS (EU:C:2017:18, točka 27).

¹¹⁹ Odstavka 2 in 7 člena 19 nemškega zakona o blagovnih znamkah.

določbami nemškega zakonika o pravnem postopku odredi obveznost zagotovitve informacij.

Navedba v členu 8 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, da je odredba v zvezi s pravico do informacij na voljo „v okviru“ postopkov v zvezi s kršitvijo pravice intelektualne lastnine, pomeni, da ni nujno, da se predložitev informacij odredi v istem pravnem postopku. Odredi se lahko tudi v ločenem naknadnem postopku, uvedenem zaradi morebitne odškodninske tožbe. Odvisno od veljavnih določb nacionalnega prava se lahko odredi tudi prej s začasno odredbo.

Popravni ukrepi

Člen 10 Direktive določa, da lahko pristojni sodni organi odredijo, da se iz trgovinskih tokov odpokliče blago, za katero se ugotovi, da krši pravico intelektualne lastnine, ter v ustreznih primerih materiala in opreme, ki se uporablja predvsem za ustvarjanje ali izdelavo tega blaga. Poleg tega se lahko odredi njihova nepreklicna odstranitev iz trgovinskih tokov ali njihovo uničenje. Taki ukrepi se izvedejo na stroške kršitelja.

Člen 10 Direktive temelji na členu 46 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine. Člen 10(3) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine tako kot tretji stavek člena 46 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine določa, da se pri obravnavanju zahteve za popravne ukrepe upošteva potreba po sorazmernosti med resnostjo kršitve in pravnimi sredstvi, pa tudi interesi tretjih strank. Poleg tega v skladu z naslednjim stavkom člena 46 pri blagu s ponarejeno blagovno znamko ne zadostuje samo odstranitev nezakonito pritrjene znamke, razen v izjemnih primerih, da se dovoli sprostitev takega blaga v trgovinske tokove. V zvezi s tem iz splošne sodne prakse Sodišča izhaja¹²⁰, da je treba člen 10 Direktive razlagati in uporabljati – kolikor je to mogoče – ob upoštevanju te določbe Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine.

Opozoriti je treba tudi, da se v členu 10 v nasprotju z določbami o odškodninah (člen 13) ne zahteva izrecno, da se lahko zadevni ukrepi uvedejo le, kadar je kršitelj vedel ali bi razumno moral vedeti, da sodeluje v dejavnosti, ki je predmet kršitve.

Člen 10 Direktive bi bilo treba razlagati in uporabljati – kolikor je to mogoče – ob upoštevanju člena 46 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine. V skladu z navedeno določbo ne zadostuje samo odstranitev znamke, nezakonito pritrjene na blago s ponarejeno blagovno znamko, razen v izjemnih primerih, da se dovoli sprostitev takega blaga v trgovinske tokove.

6. Čezmejna razsežnost

Namen Direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ni vzpostavljati usklajena pravila za pravosodno sodelovanje, pristojnost ali priznavanje in uveljavljanje odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ali se ukvarjati z veljavnim pravom. Te zadeve na splošno urejajo drugi pravni instrumenti EU, ki se lahko načeloma enako uporabljajo za intelektualno lastnino in pravdne spore v zvezi s pravicami intelektualne lastnine¹²¹.

¹²⁰ Glej npr. sodbo Sodišča z dne 16. junija 1998 v zadevi [C-53/96](#), Hermès International/FHT Marketing Choice BV (EU:C:1998:292, točka 28); sodbo C-275/06, Promusicae, točka 60.

¹²¹ Uvodna izjava (11) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

V zvezi s temi drugimi pravnimi instrumenti EU v civilnih in gospodarskih zadevah je treba pristojnost sodišč držav članic določiti v skladu z uredbo Bruselj I¹²², s katero se ureja priznanje in izvrševanje odločb takih sodišč v vsej EU. Pravila o pravu, ki se uporablja v zvezi z nepogodbenimi obveznostmi, ki se pogosto obravnavajo v postopkih za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, zagotavlja uredba Rim II¹²³.

Pristojna sodišča, zlasti za sodne odredbe

Številni spori, povezani s pravicami intelektualne lastnine, imajo čezmejno razsežnost. Zato lahko pravdni spori o kršitvah pravic intelektualne lastnine, zlasti tistih, storjenih v spletnem okolju, hkrati potekajo v več državah članicah. To je lahko izziv za imetnike pravic, zlasti kar zadeva določitev pristojnega nacionalnega sodišča in obseg morebitnih sodnih odredb, ki se zahtevajo.

Omeniti je treba, da uredba Bruselj I vsebuje več pojasnil o pristojnosti sodišč za izdajo začasnih ukrepov v čezmejnih zadevah. Uvodna izjava (25) Uredbe izrecno vključuje sklicevanje na direktivo o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, pri čemer pojasnjuje, da pojem „začasni ukrepi, vključno z ukrepi zavarovanja“, med drugim v smislu člena 35 Uredbe¹²⁴, vključuje na primer odredbe za zavarovanje, namenjene pridobivanju informacij ali zavarovanju dokazov, kot določata člena 6 in 7 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

V skladu z uredbo Bruselj I morajo imetniki pravic domnevne kršitelje pravic intelektualne lastnine tožiti pred sodiščem države članice stalnega prebivališča domnevnega kršitelja (člen 4). Vendar lahko v zadevah v zvezi z delikti ali kvazidelikti to storijo tudi pred sodiščem države članice kraja, v katerem je prišlo ali lahko pride do škodnega dogodka (člen 7(2)).

Uredba Bruselj I poleg tega daje tudi možnost tožiti domnevnega kršitelja, ki je eden od več tožencev, pred sodiščem države članice, v kateri ima kateri koli od njih stalno prebivališče, če so tožbeni zahtevki med seboj tako tesno povezani, da jih je smotrno obravnavati in o njih odločati skupaj, da bi se s tem izognili nezdržljivim sodnim odločbam, ki bi lahko bile posledica ločenih postopkov (člen 8(1)). Sodišče je v okviru zadeve v zvezi s kršitvijo avtorske pravice pojasnilo¹²⁵, da le dejstvo, da tožbe, vložene proti več toženim strankam zaradi vsebinsko enakih kršitev avtorskih pravic, temeljijo na različnih nacionalnih pravnih podlagah v različnih državah članicah, ne izključuje uporabe te določbe.

Priznavanje in izvrševanje sodb

V skladu z uredbo Bruselj I (člen 39) je vsaka odločitev, ki jo sprejme sodišče države članice in je izvršljiva v zadevni državi članici, neposredno izvršljiva tudi v drugih državah članicah, ne da bi jo bilo treba razglasiti za izvršljivo (tj. odprava eksekviture).

Sodišče je odločilo, da je treba pojem „civilne in gospodarske zadeve“ v smislu člena 1 uredbe Bruselj I razlagati tako, da se ta uredba uporablja za priznanje in izvršitev odločbe

¹²² Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prenovitev) (UL L 351, 20.12.2012, str. 1).

¹²³ Uredba (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (UL L 199, 31.7.2007, str. 40).

¹²⁴ Člen 35 uredbe Bruselj I se glasi: „Pri sodiščih države članice se lahko vloži zahteva začasne ukrepe, vključno z ukrepi zavarovanja, ki jih predvideva pravo te države članice, tudi v primeru, ko so za odločanje o glavni stvari pristojna sodišča druge države članice.“

¹²⁵ Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 7. marca 2013 v zadevi [C-145/10 REC](#), Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH in drugi (ECLI:EU:C:2013:138, str. 72–84).

nacionalnega sodišča, s katero je bila naložena globa, zato da bi se spoštovala sodna odločba, izdana na področju civilnih in gospodarskih zadev¹²⁶.

O vprašanjih v zvezi s pristojnostjo sodišč, priznavanjem in izvrševanjem odločb sodišč in veljavnega prava, ki izhajajo iz pravnega spora v zvezi s pravicami intelektualne lastnine, je treba odločati v skladu s pravnimi instrumenti EU, s katerimi se urejajo te zadeve, zlasti uredbama Bruselj I in Rim II.

Zlasti uredba Bruselj I vsebuje nekatera pojasnila v zvezi s pristojnostjo sodišč glede uporabe začasnih ukrepov na podlagi členov 6 in 7 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v čezmejnih zadevah, pa tudi posebna pravila o možnosti, da se toži oseba, ki je ena od več tožencev.

VI. NASLEDNJI KORAKI

Komisija bo še naprej tesno sodelovala z vsemi državami članicami EU, pristojnimi sodnimi organi in drugimi stranmi, ki sodelujejo pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v postopkih pred navedenimi organi, da bi zagotovila, da bosta pravni okvir EU in zlasti direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine še naprej ustrezala svojemu namenu ter da se bodo nadgrajevale smernice, opisane v tem dokumentu.

Kot je Komisija napovedala v sporočilu „Uravnotežen sistem uveljavljanja intelektualne lastnine kot odgovor na sodobne družbene izzive“, bo poleg navedenih smernic in dobrih praks zlasti:

- sodelovala z nacionalnimi strokovnjaki in sodniki držav članic pri pripravi dodatnih, bolj ciljno usmerjenih smernic, da bi na podlagi izkušenj z dobrimi praksami dala podrobnejša in bolj praktična navodila o določenih vprašanjih v zvezi z direktivo o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine;
- zgoraj navedene smernice in dobre prakse objavljala na spletu, med drugim prek portala Tvoja Evropa.

¹²⁶ Sodba [C-406/09](#), Realchemie.

Dodatek – Seznam zadevnih sodb Sodišča

1. Sodba Sodišča z dne 16. junija 1998 v zadevi [C-53/96](#), Hermès International/FHT Marketing Choice BV, EU:C:1998:292, [61996CJ0053](#).
2. Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 29. januarja 2008 v zadevi [C-275/06](#), Productores de Música de España (Promusicae)/Telefónica de España SAU, EU:C:2008:54, [62006CA0275 / 62006CJ0275](#).
3. Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. februarja 2008 v zadevi [C-450/06](#), Varec SA/državi Belgiji, EU:C:2008:91, [62006CA0450](#).
4. Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 19. februarja 2009 v zadevi [C-557/07](#), LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH, EU:C:2009:107, [62007CB0557](#).
5. Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 12. julija 2011 v zadevi [C-324/09](#), L'Oréal SA in drugi/eBay International AG in drugi, EU:C:2011:474, [62009CJ0324](#).
6. Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. oktobra 2011 v zadevi [C-406/09](#), Realchemie Nederland BV/Bayer CropScience AG, EU:C:2011:668, [62009CJ0406](#).
7. Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 24. novembra 2011 v zadevi [C-70/10](#), Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), EU:C:2011:771, [62010CJ0070](#).
8. Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 16. februarja 2012 v zadevi [C-360/10](#), Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Netlog NV, EU:C:2012:85, [62010CJ0360](#).
9. Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 19. aprila 2012 v zadevi [C-461/10](#), Bonnier Audio AB in drugi/Perfect Communication Sweden AB, EU:C:2012:219, [62010CJ0461](#).
10. Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 15. novembra 2012 v zadevi [C-180/11](#), Bericap Záródástechnikai Bt./Plastinnova 2000 Kft, EU:C:2012:717, [62011CJ0180](#).
11. Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 7. marca 2013 v zadevi [C-145/10 REC](#), Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH in drugi, ECLI:EU:C:2013:138, [62010CO0145](#).
12. Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. marca 2014 v zadevi [C-314/12](#), UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH in Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, EU:C:2014:192, [62012CJ0314](#).
13. Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. aprila 2014 v zadevi [C-435/12](#), ACI Adam BV in drugi/Stichting de Thuis kopie in Stichting Onderhandeligen Thuis kopie vergoeding, EU:C:2014:254, [62012CJ0435](#).
14. Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 3. septembra 2014 v zadevi [C-201/13](#), Johan Deckmyn in Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen in drugi, EU:C:2014:2132, [62013CA0201](#).
15. Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 16. julija 2015 v zadevi [C-580/13](#), Coty Germany GmbH/Stadtparkasse Magdeburg, EU:C:2015:485, [62013CJ0580](#).
16. Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. julija 2015 v zadevi [C-681/13](#), Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD, EU:C:2015:471, [62013CJ0681](#).
17. Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. februarja 2016 v zadevi [C-163/15](#), Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, EU:C:2016:71.
18. Sodba Sodišča (peti senat) z dne 17. marca 2016 v zadevi [C-99/15](#), Christian Liffers/Producciones Mandarin SL in Mediaset España Comunicación SA, anciennement Gestevisión Telecinco SA, EU:C:2016:173, [62015CJ0099](#).
19. Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 22. junija 2016 v zadevi [C-419/15](#), Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH, EU:C:2016:468.

20. Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. julija 2016 v zadevi [C-494/15](#), Tommy Hilfiger Licensing LLC in drugi/DELTA CENTER a.s., EU:C:2016:528, [62015CJ0494](#).
21. Sodba Sodišča (peti senat) z dne 28. julija 2016 v zadevi [C-57/15](#), United Video Properties Inc./Telenet NV (UVP), EU:C:2016:611, [62015CJ0057](#).
22. Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 15. septembra 2016 v zadevi [C-484/14](#), Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH, EU:C:2016:689.
23. Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 18. januarja 2017, [C-427/15](#), NEW WAVE CZ, a.s./ALLTOYS, spol. s r. o, EU:C:2017:18.
24. Sodba Sodišča (peti senat) z dne 25. januarja 2017 v zadevi [C-367/15](#), Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“ w Oławie/Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie EU:C:2017:36, [62015CN0367](#).

V obravnavi

Zadeva [C-644/16](#), Synthon – predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) vložilo 15. decembra 2016, Synthon BV/Astellas Pharma Inc. (člen 6 direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine).

Zadeva [C-149/17](#), Bastei Lübbe – predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je Landgerichts München I (Nemčija) vložilo 24. marca 2017, Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer (člen 3(2) direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine).

Zadeva [C-521/17](#), SNB-REACT – predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je Tallinna Ringkonnakohus (Estonija) vložilo 1. septembra 2017.