

Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani

Oddelek: Gospodarski oddelek

ECLI: ECLI:SI:VSLJ:2016:V.CPG.1681.2015

Evidenčna številka: VSL0079584

Datum odločbe: 13.07.2016

Senat, sodnik posameznik: Tadeja Zima Jenull (preds.), dr. Marko Brus (poroč.), Magda Teppey

Področje: CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE -
ODŠKODNINSKO PRAVO

Institut: zahtevek za plačilo odškodnine - evropski patent - slovenski patent za izdelek - s patentom zavarovan izum - kršitev patenta - kršeči izdelki - pristojnost slovenskega sodišča - mednarodna pristojnost sodišča - trditveno in dokazno breme - začetek kršitve patenta - trajanje kršitve - trenutek prenehanja kršitve - splošno pravilo glede dokaznega bremena - porazdelitev dokaznega bremena - prikrajšanje pravnega položaja ene stranke - sodno naročilo - razkritje dokaznih sredstev nasprotne stranke - dokazi v spoznavnem področju kršitelja - lajšanje procesnega položaja imetnika pravice industrijske lastnine - opustitev predložitve dokazov - načelo proste presoje dokazov - neugodna dokazna ocena - podatki o prodajni mreži - podatki o kupcih - predložitev izvirnikov listin - listine iz notranjega poslovanja - proizvodni nalogi - poročila o izdelavi - višina odškodnine - objava sodbe - namen objave sodbe - pravni interes za objavo sodbe

Zveza: ZIL-1 člen 18, 18/1, 18/1-a, 121, 121/1, 121/1-g, 122a. ZPP člen 8, 212, 214, 214/1, 214/2, 227, 227/1.

Jedro

Bistvo 122.a člena ZIL-1 je v tem, da lahko sodišče s sklepom naloži nasprotni stranki (kršitelju) predložitev dokaznih sredstev, ki so pri njej. S tem se eni stranki naloži razkritje dokaznih sredstev, do katerih bi sicer nasprotna stranka ne imela dostopa, če bi se uporabljale zgolj določbe ZPP. Takšno sodno naročilo mora biti v zvezi z zatrjevano kršitvijo pravice industrijske lastnine. Omejitev glede tega, na kaj se lahko takšen sklep nanaša, sicer ni: lahko se nanaša na katerikoli znak dejanskega stanu kršitve.

Zakonodajnega motiva za uvedbo 122.a člena ZIL-1 vsaj v zvezi s patentom ni težko najti. Patent daje upravičenje, če gre za izdelek, tretjemu preprečiti izdelovanje, uporabo, ponujanje v prodajo, prodajo in uvažanje *izdelka*. Če kršitelj zgolj izdeluje izdelek v državi, v kateri ima imetnik patenta patentiran nek izum, je to samo po sebi prepovedano. Praviloma pa želi takšen izdelek spraviti v promet. Že prodajo na nacionalnem trgu je pogosto težko ugotoviti, zlasti še glede obsega. S prodajo v inozemstvo postane ugotavljanje kršitve le še mnogo težje, saj se izdelek lahko znajde na nepregledno velikem svetovnem trgu. Pretirano bi bilo pričakovati od imetnika pravice industrijske lastnine, da išče kršeče izdelke zgolj za to, da dokazuje nadaljevanje kršitve, če so dokazi v spoznavnem področju kršitelja. 122.a člen ZIL-1 imetniku

pravice industrijske lastnine tako bistveno olajšuje procesni položaj. Vse to velja seveda le, če je bila dokazana vsaj prva kršitev.

122.a člen ZIL-1 močno presega prvi odstavek 227. člena ZPP, ker se nanaša na vsakršno dokazno sredstvo in ne le na listine. Še pomembnejše kot to pa je, da mora nasprotna stranka predložiti "dokazna sredstva, s katerimi razpolaga". To pomeni, da lahko sodišče naloži predložitev dokaznih sredstev, ki jih lahko tudi le opiše in jih mu ni treba precizno označiti. Praviloma to niti ni mogoče.

Potem, ko sodišče naloži razkritje dokazov nasprotni stranki, je sedaj ta stranka tista, ki mora prepričati sodišče, da je res predložila vsa razpoložljiva dokazna sredstva. Če dokazov ne bo predložila in za to tudi ne bo navedla opravičljivega razloga, bo to zanjo neugodno. Sodišče bo presodilo predložene dokaze, vendar pa tudi opustitev predložitve dokazov tiste stranke, ki je bila pozvana k predložitvi dokazov. Sodišče bo sicer odločilo po načelu proste presoje dokazov. Pri tem bo sodišče štelo za dokazano dejstva, ki jih je trdila tožeča stranka, če se je nasprotnik (tožena stranka) izmikala predložitvi verodostojnih dokazov, tožeča stranka pa je sama predložila vsaj tiste dokaze, ki jih (vendarle) ima. Posledica bo neugodna dokazna ocena za samo toženo stranko, ki bo v bistvu pripeljala do obrnjenega dokaznega bremena.

Za odločitev v tej zadevi torej niti ni pomembno, ali je D. GmbH uspelo dokazati, da je prav G. d. o. o. še storila kakšno kršitev po 31. 7. 2009, ali ne, in do kdaj so se kršitve nadaljevale. Odločilno je ravnanje G. d. o. o. po tem, ko je prvostopenjsko sodišče naložilo razkritje dokazov po 122.a členu ZIL-1.

Namen predložitve izvirnikov listin iz notranjega, podjetniškega poslovanja je preizkus pravilnosti obrambnih trditev G. d. o. Po G. d. o. o. sestavljeni zbirniki seveda tega preizkusa niti na načelni ravni ne omogočajo. Nastali so na način, ki si ga je izbrala G. d. o. o. in ga niti D. GmbH niti sodišče ni moglo preizkusiti. Iz tega razloga ne dajejo nikakršnega jamstva, da so v njih zapisane trditve resnične. S takšnim ravnanjem torej sama G. d. o. o. ni v ničemer zadostila svojemu bremenu, ki ga je nosila.

Tudi po prenehanju kršitve pravni interes na objavi sodbe torej ne preneha. Prav tako ne odpade pravni temelj za objavo sodbe. D. GmbH je namreč z zahtevkom na objavo sodbe zahtevala zgolj to, do česar je upravičena po pododstavku g) 1. odstavka 121. člena ZIL-1.

Izrek

I. Pritožbama se delno ugotovi in se sodba sodišča prve stopnje spremeni tako, da se:

a) točka VI izreka spremeni tako, da je tožena stranka po nasprotni tožbi G., d. o. o., dolžna plačati tožeči stranki po nasprotni tožbi D. GmbH (poleg zneska 182.461,78 EUR in zakonskih zamudnih obresti) še 203.272,38 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka 15-dnevnega paricijskega roka naprej do plačila.

b) točka VIII. 5. izreka spremeni tako, da se znesek 1.483.018,58 EUR nadomesti z zneskom 1.279.746,20 EUR.

c) točka IX. izreka glasi: "Vsaka stranka nosi svoje stroške prvostopenjskega postopka."

II. V preostalem se pritožbi zavrneta in se v izpodbijanem, vendar nespremenjenem delu potrdi sodba sodišča prve stopnje.

III. Vsaka stranka nosi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Spor po tožbi kot tudi po nasprotni tožbi se je vodil zaradi kršitve patenta tožene stranke EP 000.
2. Kot prva je vložila tožbo G. d. o. o. Zahtevala je ugotovitev, da izdelava in prodaja izdelkov tožeče stranke X ni kršitev patenta D. GmbH EP 000 in naložitev prepovedi, s katero bi se D. GmbH prepovedalo pošiljanje pisem, v katerih D. GmbH trdi, da se z izdelkom X krši ta patent.
3. Tožena stranka po tožbi (D. GmbH) je vložila nasprotno tožbo 9. 5. 2011. Po spremembi tožbe dne 2. 10. 2014 so se njeni zahtevki ustalili. Zahtevala je, da se G. d. o. o. naloži prepoved proizvodnje, uporabe, ponujanja za prodajo in prodaja nosilcev opaža X, odstranitev in odpoklic kršечih izdelkov, plačilo odškodnine v višini 1.665.480,36 EUR in objavo delov izreka prvostopenjske sodbe v strokovnih revijah (zahtevek na l. št. 309 = str. 18 vloge z dne 3. 10. 2014).
4. Obe stranki postopka sta v pravnem položaju tožeče in tožene stranke. Zaradi lažjega razumevanja sodbe in v izogib pomotam pri označevanju strank se bosta v tej sodbi označevali kot G. d. o. o. in D. GmbH.
5. Prvostopenjsko sodišče je s sodbo zavrglo tožbo v delu, v katerem je G. d. o. o. zahtevala ugotovitev, da izdelava in prodaja izdelkov tožeče stranke X ni kršitev patenta D. GmbH EP 000. Zavrnilo je zahtevek, da se D. GmbH prepoveduje pošiljanje pisem, v katerih trdi, da se z izdelkom X krši ta patent.
6. Prvostopenjsko sodišče je o zahtevkih D. GmbH zoper G. d. o. o. odločilo takole: G. d. o. o. je prepovedalo proizvajati, uporabljati, ponujati za prodajo in prodajati nosilce opaža X, naložilo ji je odstranitev in odpoklic kršечih izdelkov, naložilo ji je plačilo 182.461,78 EUR in objavo delov izreka prvostopenjske sodbe v 3 strokovnih revijah. Zavrnilo je nekatere zahtevke D. GmbH, med drugim tudi zahtevek za plačilo še 1.483.018,58 EUR, zahtevek na uničenje kršечih produktov in zahtevek na objavo delov izreka sodbe še v nadaljnjih 5 časopisih in revijah.
7. Zaradi lažjega razumevanja obrazložitve sodbe pritožbenega sodišča bo pritožbeno sodišče povzelo tudi bistvene razloge prvostopenjske sodbe.
8. Prvostopenjsko sodišče je odločilo, da je bil patent D. GmbH kršen v letih 2009 in 2010, kasneje, v letih 2011 do 2014 pravice iz patenta niso bile kršene (prvostopenjska sodba, r. št. 29). Tako je odločilo, ker naj bi iz posnetka na Youtubu iz leta 2012 ne bilo mogoče sklepati, ali je izdelek G. d. o. o. kršеч, enako velja tudi za razstavljanje izdelkov na sejmu bC v Mumbaju (Indija) in za podatke iz spletne strani www... Nobeden od dokazov ni prikazoval odprtega plastičnega pokrova. Dokler zaključni plastični pokrov ni odprt namreč ni mogoče niti presoditi, da gre za kršечi izdelek (prvostopenjska sodba, r. št. 31).
9. Za leti 2009 in 2010 je prvostopenjsko sodišče presodilo, da je bila kršitev patenta dokazana. Za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 7. 2009 je bila kršitev patenta priznana (prvostopenjska sodba, r. št. 24). V času po 31. 7. 2009 pa je bila kršitev patenta dokazana s tem, da je D. GmbH 27. 1. 2010 kupila kršечe izdelke od avstrijske družbe R., ta od avstrijske družbe C., družba C. pa je navedla, da je kupila izdelke pri G. d. o. o. Ker je G. d. o. o. priznala, da je R. njen distributer in da je prav tej družbi dobavila kršечe

izdelke in je tudi sama izkazala, da so ji bili vrnjeni 5. 5. 2010, je bila kršitev do takrat izkazana. Kršitev naj bi bila dokazana tudi še na sejmu Bauma v Münchnu aprila 2010. Na tem sejmu je italijanska družba L. po ugotovitvah prvostopenjskega sodišča razstavljal kršeče izdelke. Na tem sejmu je bilo z začasno odredbo sodišča v Münchnu prepovedano razstavljanje teh izdelkov zaradi kršitve patenta.

10. Prvostopenjsko sodišče je presodilo, da ne more točno časovno razmejiti med izdelavo in prodajo kršečih in nekršečih izdelkov v letih 2009 in 2010. Posledično tudi ni moglo točno ugotoviti količine izdelanih oziroma prodanih kršečih izdelkov v tem obdobju. To naj bi šlo v breme G. d. o. o. (prvostopenjska sodba, r. št. 52).

11. Kolikor je prvostopenjska sodba odločila o odškodninskem zahtevku, se je oprla na podatke o prihodkih (od kršečih izdelkov), ki jih je v svojem izvedenskem mnenju navedla sodna izvedenka J. M. To mnenje je bilo oprto na preglednice o letni in mesečni količinski prodaji opaznih nosilcev s pokrovom za čas od 1. 1. 2009 do 30. 4. 2014, preglednice o količinski in vrednostni prodaji opaznih nosilcev z zaključnimi pokrovi za čas od 1. 1. 2009 do 30. 4. 2014 in seznam prejetih računov T. d. o. o. za dobave nosilcev (kršečih nosilcev). S tem, ko je izvedenka izjavila, da prejete listine šteje za verodostojne, prvostopenjsko sodišče ni imelo razloga, da bi presoji izvedenke ne zaupalo. Sodni izvedenki naj bi tudi ne bilo potrebno obrazložiti, zakaj razume listine kot verodostojne, ker naj bi to sodilo v okvir njen stroke in znanja. Pomisleki D. GmbH glede resničnosti prejetih podatkov in pravilnosti poslovnih knjig naj ne bi sodili v okvir presoje v pravnem postopku. Prvostopenjsko sodišče je še obrazložilo, da za obdobje od leta 2011 naprej sodišče nima opore za ugotovitev kršitve v nobenem neposrednem dokazu. Dokazno breme za dokaz o izdelavi, prodaji ali ponujanju v prodajo kršečih izdelkov je bil na D. GmbH (prvostopenjska sodba, r. št. 53).

12. Glede na podatke o prodaji kršečih izdelkov je torej prvostopenjsko sodišče ugodilo odškodninskemu zahtevku D. GmbH v skupni višini 182.461,78 EUR.

13. Zoper prvostopenjsko sodbo sta vložili pritožbo obe stranki.

Pritožba G. d. o. o. in odgovor na pritožbo

14. G. d. o. o. je vložila pritožbo zoper točke I do VII in IX izreka prvostopenjske sodbe.

15. G. d. o. o. nasprotuje temu, da bi njena kršitev trajala še zadnje štiri mesece v letu 2010. Za to obdobje naj bi namreč D. GmbH niti ne zatrjevala kršenja kršitve patenta. Zadnja trditev glede kršitve patenta D. GmbH se naj bi nanašala na sejem v Sao Paulu v Braziliji v času med 25. 8. 2010 in 27. 8. 2010. Tudi že pred tem, naj bi G. d. o. o. ne kršila več patenta D. GmbH, saj naj bi na sejmu Bauma v Münchnu v aprilu 2010 razstavljal italijanska družba L. Prodajo dne 27. 1. 2010 naj bi opravila avstrijska družba R. Ti dve ravnanji naj bi bili edini, ki naj bi jih zatrjevala D. GmbH, vendar naj bi jih ne storila G. d. o. o. Ker naj bi šlo za dogodke, ki so se odvijali zunaj območja Republike Slovenije, v Braziliji, Nemčiji in Avstriji, naj bi G. d. o. o. za takšne kršitve ne mogla biti obsojena v Republiki Sloveniji.

16. Pritožba sicer zanika, da bi v aprilu 2010 sama storila kakšno kršitev na sejmu Bauma v Münchnu s strani G. d. o. o., saj je razstavljal italijanska družba L. Ne glede na to v nadaljevanju tudi obširno obrazlaga, da če je bila zadnja ugotovljena kršitev 21. 4. 2010 (zaključek sejma Bauma v Münchnu, potem naj bi sodišče ne smelo obsoditi G. d. o. o. za kršitev v celem letu 2010, torej tudi v zadnjih osmih mesecih leta 2010. Za katero obdobje je kršitev še dokazana, naj bi sodišče ne smelo ocenjevati. Za kaj

takšnega naj bi v pravnem mnenju G. d. o. o. ne bilo pravnega temelja v 216. členu ZPP. Po mnenju G. d. o. o. se naj bi 124.b in 122.a člen ZIL-1 lahko nanašala "le na "kvantitativne" elemente kršenja ter je takšen postopek, ter nasploh kakršnokoli obračanje dokaznega bremena, dopusten le v situaciji, v kateri je o samem kršenju predhodno že uspel pozitivni dokaz o kršenju pravice industrijske lastnine s strani njenega imetnika". (navedek je iz l. št. 420).

17. Manjši del pritožbe se nanaša na nederarne zahtevke. V tem delu podaja pritožba pravno mnenje G. d. o. o., da naj bi D. GmbH ne imela več nobenega pravnega interesa za objavo sodbe, in za druge nederarne zahtevke. Po mnenju G. d. o. o. naj bi D. GmbH ne imela pravnega interesa tudi zato, ker je D. GmbH vložila tožbo šele, ko naj bi kršenje patenta s strani G. d. o. o. že prenehalo.

18. Zavrženje tožbe na ugotovitev da tožeča stranka ni kršila patenta št. EP 000, naj bi bilo neutemeljeno. G. d. o. o. naj bi "postavila tožbeni zahtevek, ki obsega širšo formulacijo, v okviru katere je zagotovo - obliki nekakšnega "disclaimer-ja" - mogoče odločiti tudi o tistem, kar je (kot ožje) v širšem zahtevku vsebovano."

19. Pritožba še meni, da je odločitev o stroških prvostopenjskega postopka nepravilna. Tožena stranka je uspela le z 11 % denarnega zahtevka in z manj pomembnimi nederarnimi zahtevki. Pravilna naj bi torej bila odločitev, da vsaka stranka nosi svoje stroške pritožbe.

20. V odgovoru na pritožbo G. d. o. o. nasprotoval pritožbenim navedbam D. GmbH.

Pritožba D. GmbH in odgovor na pritožbo

21. D. GmbH je svojo pritožbo zoper zavrnilni del sodbe, kolikor se nanaša na glavno stvar, izrecno vložila le zoper točko VII.5. izreka, torej zoper odločitev o zavrnitvi pretežnega dela zahtevka na plačilo odškodnine. Svojo pritožbo je še dodatno vrednostno omejila na 203.272,38 EUR (str. 20 pritožbe = l. št. 446). Pritožbo je vložila sicer tudi zoper odločitev o stroških prvostopenjskega postopka, vendar tega dela pritožbe ni posebej obrazložila.

22. Pritožbo D. GmbH je mogoče razdeliti na 4 dele.

23. V svoji pritožbi D. GmbH najprej navaja, da G. d. o. o. ni z ničemer dokazala svojih navedb o prihodkih od prodaje opažnih nosilcev, ker naj bi predloženi podatki ne temeljili na listinah, ki bi jih podpirale. Predloženi podatki naj tudi ne bi bili verodostojni in prepričljivi. Ti podatki naj ne bi bili takšni, ker naj bi G. d. o. o. svoje trditve večkrat spremenila med postopkom; katere naj bi spremenila, je pritožba obširno navedla na str. 6. Posebej pa pritožba opozarja na spremenjeno navedbo, da naj bi bila T. d. o. o. izdelovalec opažnih nosilcev. Tako je G. d. o. o. začel trditi nasproti izvedenki J. M. S to navedbo se naj bi G. d. o. o. izognil predložitvi listin glede izdelave opažnih nosilcev, posledično naj bi G. d. o. o. tudi preprečil, da bi izvedenka ugotovila količine izdelanih opažnih nosilcev. Pritožba tudi navaja podrobnosti, zaradi katerih naj bi količina prejetih plastičnih pokrovov ne ustrezala zatrjevanim količinam izdelanih in prodanih opažnih nosilcev.

24. V drugem delu podaja D. GmbH svoje pravno mnenje, da naj bi nosila dokazno breme glede same kršitve D. GmbH in da naj bi temu dokaznemu bremenu D. GmbH zadostila. Dokazno breme glede obsega kršitve pa naj bi nosila kršiteljica, torej G. d. o. o. Navedeno se naj bi nanašalo tako na prenehanje kršitve kot tudi na količino izdelanih in prodanih opažnih nosilcev. G. d. o. o. naj bi morala tudi razkriti podatke o

obsegu kršitve pri kršitvah pravic industrijske lastnine. Kot pravni temelj za takšno pravno mnenje navaja pritožba 212. do 216. člen ZPP in 122.a in 124.b člen ZIL-1.

25. Tretji del pritožbe se nanaša na višino odškodnine. V tem navaja D. GmbH, da naj bi bil njen izračun odškodnine za leti 2009 in 2010 utemeljen. Izračun naj bi podala D. GmbH v vlogi z dne 2. 10. 2014 (razdelek LXII). Temeljl naj bi na podatkih iz letnih poročil G. d. o. o. Ti podatki naj bi bili zanesljivo bolj verodostojni kot navedbe G. d. o. o., zlasti še, ker naj bi jih G. d. o. o. vseskozi spreminjala.

26. Zadnji, četrti del pritožbe se nanaša na kršitve od začetka leta 2011 do konca 2014. Ta del pritožbe graja ravnanje prvostopenjskega sodišča, ker naj bi D. GmbH naložilo dokazno breme. Nosila naj bi ga G. d. o. o., in sicer dokazno breme prenehanja kršitve.

27. V pritožbi navaja tudi, da je okoliščina, da se naj bi kršeči izdelek še 23. 5. 2013 nahajal v trgovini ... v Domžalah, dokazoval še kršitev v letu 2013. Prvostopenjsko sodišče naj bi z opustitvijo zaslišanja detektiva kršilo določbe pravnega postopka, ker naj ne bi izvedlo potrebnega dokaza. Da se naj bi kršitve nadaljevale še v letu 2013, naj bi kazali še nekateri drugi dokazi in razstavljanje kršečih izdelkov v Mumbayu od 5. do 8. februarja 2013. Enako naj bi veljalo tudi za prodajo kršečih izdelkov na internetni strani avstralske družbe S.

28. V odgovoru na pritožbo je D. GmbH nasprotovala pritožbenim navedbam G. d. o. o.

Neizpodbijane ugotovitve prvostopenjskega sodišča

29. Nobena od pritožnic ne izpodbija ugotovitve prvostopenjskega sodišča, da je D. GmbH imetnica evropskega patenta EP 000 "nosilec opaža". Ta patent se razteza tudi na Slovenijo, kjer velja od 26. 1. 2004 naprej. Patent se nanaša na čelno zaščito nosilca opaža. Patentirani pokrov nosilca opaža je izdelan iz tvarine, ki blaži morebitne udarce po opažu in zapolnjuje vsaj eno od poglobitev v končnem območju nosilca opaža. Pokrov nosilca opaža se natakne na leseni del in tako nastane nosilec opaža. Tudi ostale ugotovitve prvostopenjskega sodišča glede samih lastnosti patenta (prvostopenjska sodba, r. št. 16 do 18) ne izpodbija nobena stranka. Isto velja tudi za ugotovitve, ki temeljijo na trditvah D. GmbH o izdelkih, ki jih je izdelovala G. d. o. o. in s katerimi je kršila patent D. GmbH (prvostopenjska sodba, r. št. 19).

30. G. d. o. o. je v odgovoru na nasprotno tožbo priznala, da je izdelala nekaj kršečih izdelkov in je to količino izdelkov izročila trgovcema R. in L. V nadaljnji pripravljalni vlogi je G. d. o. o. priznala, da so kršeči izdelki rezultat njene proizvodnje in prodaje izključno v prvi polovici leta 2009. Kasneje je precizirala, da naj bi bila kršitev končana s 31. 7. 2009. Za obdobje pred začetkom leta 2009 in po 31. 7. 2009 je G. d. o. o. kršitev zanikala (prvostopenjska sodba, r. št. 20).

31. Nobena od strank tega postopka v pritožbah ne zanika ugotovitve prvostopenjskega sodišča, da je D. GmbH 27. 1. 2010 kupila kršeče izdelke od avstrijske družbe R. G. d. o. o. je priznala, da R. trguje z njenimi izdelki (je "distributer"). Sicer je G. d. o. o. zahtevala vrnitev kršečih izdelkov, in je glede tega predložila v dokaz tudi tovarne liste, datirane s 5. 5. 2010. R. je imel imel kršeče izdelke do 5. 5. 2010 v svoji posesti.

32. Nesporne so ostale tudi ugotovitve prvostopenjskega sodišča, da je družba s sedežem v Republiki Italiji L. S.p.A ponujala kršeče izdelke tožeče stranke na sejmu Bauma v Münchnu aprila 2010.

33. Pritožbeno sodišče bo patent EP 000 v nadaljevanju te obrazložitve označevalo kar kot patent in ne bo navajalo še njegove natančnejše označbe. Ta tudi ni potrebna, saj ni nobenega dvoma, da se je cel spor vodil prav zaradi tega patenta.

I. Odločitev o odškodninskem zahtevku

1. PRISTOJNOST SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI

34. Pritožba G. d. o. o. je nejasna glede tega, zakaj naj ne bi bilo pristojnosti slovenskega sodišča za odločanje v tej zadevi. Ni namreč jasno, ali odreka slovenskemu sodišču pristojnost za odločanje v sporih glede kršenja patenta, če imajo ti spori mednarodni element nasploh, ali iz kakšnega drugega razloga.

35. V tej zadevi gre v bistvu za spor glede kršenja slovenskega patenta in ne za katero od zadev po čl. 22 št. 4 Ur. 44/2001.

36. D. GmbH je pravna oseba s sedežem v Avstriji. G. d. o. o. je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.

37. Predmet patenta D. GmbH je izdelek, patent ima D. GmbH v Republiki Sloveniji.

38. Slovenski patent za izdelek krši, kdor brez imetnikove privolitve v Republiki Sloveniji izdeluje, uporablja, ponuja v prodajo, prodaja ali v te namene uvaža izdelek (pododstavek a) 1. odstavka 18. člena ZIL-1). Prepovedani sta izdelava patentiranega *izdelka* v Republiki Sloveniji celo, če se izdelek sicer prodaja v inozemstvo, prav tako prodaja *izdelka* v inozemstvo.

39. Mednarodna pristojnost slovenskega sodišča glede zatrjevane kršitve G. d. o. o. je podana že zato, ker ima G. d. o. o. sedež v Republiki Sloveniji (člena 2 odstavek 1 in 60 št. 1 Uredbe št. 44/2001). Ti dve določbi namreč ne izključujeta mednarodne pristojnosti sodišča v Republiki Sloveniji za postopek zoper kršilca niti, če je kršilec kršil slovenski patent tako, da so posledice kršitve nastale v inozemstvu. Sicer pa je kršitev G. d. o. o. tudi priznala, kot bo v nadaljevanju te sodbe še navedeno.

40. Toliko bolj jasno je, da je podana pristojnost slovenskega sodišča za odločanje o zahtevkih v zvezi kršitvijo patenta, če je do kršitve patenta prišlo izključno na ozemlju pod vrhovno oblastjo Republike Slovenije, ne glede na to, da je imetnik patenta pravna oseba s sedežem v inozemstvu.

II. ODLOČITEV O KRŠITVI PATENTA IN ODLOČITEV O VIŠINI ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA

41. V bistvenem in tudi najdaljšem delu pritožbe G. d. o. o. nasprotuje odločitvi prvostopenjskega sodišča, da je njegova kršitev patenta D. GmbH trajala do konca leta 2010. Končala naj bi se 31. 7. 2009. Zaradi tega naj bi bila posledično odškodnina prisojena v previsokem znesku. Utemeljena bi lahko bila le glede zneska 29.442,06 EUR (pritožba, l. št. 413). D. GmbH nasprotno meni, da je trditveno in dokazno breme glede prenehanja kršitve prešlo na G. d. o. o. Odškodnina bi zato morala biti posledično prisojena v višjem znesku.

42. Pritožba D. GmbH zoper točko VIII.5. izreka prvostopenjske sodbe je delno utemeljena. Pritožbeno sodišče ji je delno ugodilo, in je na temelju 358. člena ZPP prvostopenjsko sodbo delno spremenilo tako,

da je ugodilo tožbenemu zahtevku D. GmbH še za 261.734,16 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

43. Pritožba G. d. o. o. v glavni stvari ni utemeljena. Pritožbeno sodišče jo je zavrnilo, prvoinstanjsko sodbo pa potrdilo na temelju 353. člena ZPP.

44. D. GmbH je namreč uspel dokaz, da je G. d. o. o. kršila patent v imetništvu D. GmbH tudi po 31. 7. 2009. G. d. o. o. namreč ni razkrila podatkov, da se je kršitev nehala, in je zato pritožbeno sodišče presodilo, da se je nadaljevala še tudi po 31. 7. 2009 in vse do konca leta 2014.

45. V tej zadevi je potrebno strogo razlikovati med trditvenim in dokaznim bremenom glede začetka kršitve patenta na eni strani, in trditvenim in dokaznim bremenom glede trajanja kršitve. Zadnje je povezano s trenutkom prenehanja kršitve. Poleg tega je treba razlikovati med trditvenim in dokaznim bremenom glede višine odškodnine same.

46. Splošno pravilo glede dokaznega bremena je, da mora predložiti dokaz tista stranka, ki postavi trditev in to trditev nasprotnik zanika z navajanjem razlogov (212. člen in 2. odstavek 214. člena ZPP). Ni pa treba dokazovati priznanih dejstev (1. odstavek 214. člena ZPP).

47. D. GmbH je nedvomno trdila, da je G. d. o. o. kršila njen patent od 1. 1. 2009 do konca leta 2014.

1. Odločitev o začetku in koncu kršitve patenta v imetništvu D. GmbH

a) Začetek kršitve patenta

48. Glede dokazovanja začetka kršitve patenta velja dokazno pravilo, ki je določeno v 212. in 1. in 2. odstavku 214. člena ZPP.

49. Že prvoinstanjsko sodišče je ugotovilo, da je G. d. o. o. proizvajala in prodajala izdelke, s katerimi je kršila patent v imetništvu D. GmbH. Tako je ravnala do 31. 7. 2009. To je G. d. o. o. sama priznala (prvoinstanjska sodba, r. št. 20).

50. Niti pritožba G. d. o. o. ne zanika kršitve patenta D. GmbH v času med 1. 1. 2009 in 31. 7. 2009. To obdobje G. d. o. o. tudi izvzema iz svoje pritožbe glede samega obstoja kršitve (pritožba G. d. o. o. pod II = I. št. 411).

51. S priznanjem G. d. o. o. je torej D. GmbH uspel dokaz, da je G. d. o. o. začela kršiti patent v njenem imetništvu, ker je G. d. o. o. izdelovala in prodajala s patentom zavarovan izum. Ta ugotovitev je tudi dejanski temelj za odločitev pritožbenega sodišča. Dokazano je, da se je kršitev začela v začetku leta 2009.

b) Trajanje kršitve

52. D. GmbH je trdila, da se je kršitev nadaljevala do konca leta 2014. Svojemu trditvenemu bremenu je zadostila.

53. Za odločitev v tej zadevi pa je ključno, katera od obeh strank nosi dokazno breme.

54. Že literatura, ki se ne nanaša posebej na pravice industrijske lastnine je opazila, da porazdelitev dokaznega bremena na temelju 212. in 214. člena ZPP ne vodi do primernega izida pravnega postopka (Dolenc, Informativni dokaz v pravnem postopku, PP št. 31-32/2010, str. 8).

55. Porazdelitev dokaznega bremena je namreč neprimerna, če je verjetno, da ima dokazna sredstva nasprotna stranka. Očitno je, da nasprotna stranka ne bo prostovoljno predložila dokaznih sredstev, ki bi poslabšali njen položaj in koristili pravnemu nasprotniku. Vztrajanje pri dokaznem bremenu na temelju 212. in 214. člena ZPP je lahko v prikrajšanju pravnega položaja stranke, katere zahtevek je utemeljen, vendar tega ne more dokazati zaradi porazdelitve dokaznega bremena. Kršitev praviloma ostane brez pravnih posledic za kršitelja.

56. ZPP opisanega problema ne rešuje na splošen način, razen do neke mere glede listin (1. odstavek 227. člena ZPP). Pač pa ga precej obsežneje nagovori in tudi reši 122.a člen ZIL-1, na katerega se je v teku postopka sklicevala D. GmbH, in tudi 124.b člena ZIL-1. Zadnja določba sicer za odločitev v tej zadevi ni pomembna. Vzor za 122.a člen ZIL-1 je bil v členu 6 Direktive št. 2000/48.

57. Bistvo 122.a člena ZIL-1 je v tem, da lahko sodišče s sklepom naloži nasprotni stranki (kršitelju) predložitev dokaznih sredstev, ki so pri njej. S tem se eni stranki naloži razkritje dokaznih sredstev, do katerih bi sicer nasprotna stranka ne imela dostopa, če bi se uporabljale zgolj določbe ZPP. Takšno sodno naročilo mora biti v zvezi z zatrjevano kršitvijo pravice industrijske lastnine. Omejitev glede tega, na kaj se lahko takšen sklep nanaša, sicer ni: lahko se nanaša na katerikoli znak dejanskega stanu kršitve.

58. Zakonodajnega motiva za uvedbo 122.a člena ZIL-1 vsaj v zvezi s patentom ni težko najti. Patent daje upravičenje, če gre za izdelek, tretjemu preprečiti izdelovanje, uporabo, ponujanje v prodajo, prodajo in uvažanje *izdelka* (pododstavek a) 1. odstavka 18. člena ZIL-1). Če kršitelj zgolj izdeluje izdelek v državi, v kateri ima imetnik patenta patentiran nek izum, je to samo po sebi prepovedano. Praviloma pa želi takšen izdelek spraviti v promet. Že prodajo na nacionalnem trgu je pogosto težko ugotoviti, zlasti še glede obsega. S prodajo v inozemstvo postane ugotavljanje kršitve le še mnogo težje, saj se izdelek lahko znajde na nepregledno velikem svetovnem trgu. Pretirano bi bilo pričakovati od imetnika pravice industrijske lastnine, da išče kršeče izdelke zgolj za to, da dokazuje nadaljevanje kršitve, če so dokazi v spoznavnem področju kršitelja. 122.a člen ZIL-1 imetniku pravice industrijske lastnine tako bistveno olajšuje procesni položaj. Vse to velja seveda le, če je bila dokazana vsaj prva kršitev, in v tej zadevi je bila.

59. 122.a člen ZIL-1 močno presega 1. odstavek 227. člena ZPP, ker se nanaša na vsakršno dokazno sredstvo in ne le na listine. Še pomembneje kot to pa je, da mora nasprotna stranka predložiti "dokazna sredstva, s katerimi razpolaga". To pomeni, da lahko sodišče naloži predložitev dokaznih sredstev, ki jih lahko tudi le opiše in jih mu ni treba precizno označiti. Praviloma to niti ni mogoče.

60. Potem, ko sodišče naloži razkritje dokazov nasprotni stranki, je sedaj ta stranka tista, ki mora prepričati sodišče, da je res predložila vsa razpoložljiva dokazna sredstva. Če dokazov ne bo predložila in za to tudi ne bo navedla opravičljivega razloga, bo to zanjo neugodno. Sodišče bo presodilo predložene dokaze, vendar pa tudi opustitev predložitve dokazov tiste stranke, ki je bila pozvana k predložitvi dokazov. Sodišče bo sicer odločilo po načelu proste presoje dokazov (8. člen ZPP). Pri tem bo sodišče štelo za dokazano dejstva, ki jih je trdila tožeča stranka, če se je nasprotnik (tožena stranka) izmikala predložitvi verodostojnih dokazov, tožeča stranka pa je sama predložila vsaj tiste dokaze, ki jih (vendarle) ima. Posledica bo neugodna dokazna ocena za samo toženo stranko (enako že sodba opr. št. V Cpg 1615/2014, r. št. 18), ki bo v bistvu pripeljala do obrnjenega dokaznega bremena.

61. 122.a člen ZIL-1 je tako delno rešil probleme, na katere je opozarjala že prej navedena literatura.
62. G. d. o. o. je v svoji pritožbi navedel različne odločbe, ki naj bi kazale na to, da je trditveno breme glede trajanja kršitve na imetniku pravice; v tej zadevi naj bi ga nosila torej D. GmbH. Te odločbe ne pripomorejo k odločitvi v tej zadevi.
63. Pritožba G. d. o. o. je navajala vrsto odločb, ki naj bi podpirale njeno stališče, da mora trajanje kršitve dokazati imetnik pravice. V nadaljevanju bo obrazloženo, zakaj te odločbe ne morejo vplivati na odločitev pritožbenega sodišča.
64. Odločba I Cpg 1245/2010 se je ukvarjala zgolj z vprašanjem, ali se je kršitev sploh dogodila, in je bil odgovor na to vprašanje nikalen. Položaj je bil torej bistveno drugačen kot v tej zadevi, v kateri niti pritožba G. d. o. o. ne zanika, da je G. d. o. o. kršila patent D. GmbH. Sporno je zgolj prenehanje. Odločba opr. št. VS RS II Ips 250/2005 temelji še na pravu, kakršno je obstajalo v času pred uveljavitvijo ZIL-1C, s katerim je bil šele uveden 122.a člen ZIL-1 in s tem nova dokazna pravila. ZIL-1C je bil uveljavljen v začetku marca 2006. Odločba opr. št. VSL I Cpg 329/2007 se je nanašala na uvoz blaga in je kršitev znamke sploh zanikala, torej se ni nanašala na primerljivo dejansko stanje in iz odločbe same tudi ni mogoče razbrati, ali se je v tej zadevi že odločalo na temelju novih pravil, ki jih je uvedla šele novela ZIL-1C.
65. Sicer pa se pritožbeno sodišče strinja med drugim tudi z v odločbi opr. št. VSL I Cpg 329/2007 izraženim stališčem, da je trditveno in dokazno breme glede kršitve na strani imetnika pravice, vendar to velja le za začetek kršitve. Pač pa je pritožbeno sodišče enako kot v tej zadevi glede pomena 122.a člena ZIL-1 odločilo že v zadevi z opr. št. VSL V Cpg 1615/2014 (z dne 20. 4. 2016), ki pa je nobena od strank v času, ko sta vlagali pritožbo in odgovore na pritožbo še nista mogli poznati.
66. Za odločitev v tej zadevi torej niti ni pomembno, ali je D. GmbH uspelo dokazati, da je prav G. d. o. o. še storila kakšno kršitev po 31. 7. 2009, ali ne, in do kdaj so se kršitve nadaljevale. Odločilno je ravnanje G. d. o. o. po tem, ko je prvostopenjsko sodišče naložilo razkritje dokazov po 122. a členu ZIL-1. Prav z vprašanjem, ali so bile po 31. 7. 2009 še ugotovljene kakšne kršitve patenta v imetništvu D. GmbH, se je prvostopenjska sodba ukvarjala razmeroma obsežno, enako tudi obe pritožbi, zlasti še pritožba G. d. o. o. Vse to pa ni pomembno, ker je bila G. d. o. o. dolžna razkriti dokaze o svojem ravnanju po 31. 7. 2009. Tega pa ni storila, kot bo v nadaljevanju še obrazloženo.
67. Pritožbenemu sodišču zato ni potrebno odgovarjati na pritožbene navedbe glede tega, ali so bila posamezna kršitvena dejanja res storjena še po 31. 7. 2009, ali pa ne, in tudi ne, ali jih je storila prav G. d. o. o., ali kdo drug. Odgovarjati pa ni treba zato, ker te ugotovitve ničesar ne spremenijo glede odločitve pritožbenega sodišča. Pritožbeno sodišče bo zgolj primeroma naštel nekatera takšna dejanja: sejem Bauma v Münchnu (Nemčija) v aprilu 2010, razmerja z R. iz Avstrije v letu 2010, sejem Concrete Show v Sao Paulu (Brazilija, v avgustu 2010), sejem bC v Mumbaju (Indija, v letu 2013), razmerja s trgovcem S. (v letu 2013) in najdba kršečega izdelka v trgovini ... v Domžalah (26. 5. 2013).
68. Pritožbeno sodišče opozarja na to, da niti G. d. o. o. v pritožbi ni zanikala, da so bili kršeči izdelki razstavljeni na sejmu Bauma v Münchnu v aprilu 2010 in da je kršeče izdelke prodajala družba R. 27. 1. 2010. Ugotovitve prvostopenjskega sodišča glede tega torej ne izpodbija. Zanika le svojo udeležbo pri teh ravnanjih. To sicer ni pomembno za samo odločitev o trajanju kršitve, je pa pomembno za odločitev o

zahtevku na objavo sodbe.

69. Pritožbeno sodišče že na tem mestu opozarja na to, da ima drugačno stališče glede pomena 122.a člena ZIL-1 za ta postopek, kot ga je imelo še prvostopenjsko sodišče.

c) Postopanje prvostopenjskega sodišča v zvezi s 122.a členom ZIL-1 in pravne posledice tega postopanja

70. G. d. o. o. je bilo s sklepom z dne 4. 1. 2012 (opr. št. IV Pg 1816/2011, l. št. 52) naloženo, da mora v 30 dneh od vročitve predložiti sodišču njej znane podatke o prodajni mreži nosilcev opaža, vključno s podatki o kupcih, listinske dokaze o obsegu kršitve patenta D. GmbH in tudi

"- listinske dokaze, ki jih ima v posesti o distribucijski mreži kršečih produktov ter o obsegu kršitve patenta št. Objave ..., vključno z dobavnicami, računi in pogodbami v zvezi s kršečimi produkti, vse od začetka 2004 dalje"

- izpise iz poslovnih knjig, interne dokumente (kot so interni proizvodni nalogi, poročila o proizvodnji, poročila o prodaji), iz katerih je razvidno, koliko kršečih produktov je bilo proizvedenih, koliko prodanih, komu so bili prodani in za kakšno ceno, vse od začetka leta 2004 dalje, ter koliko jih je na zalogi."

71. Sklep prvostopenjskega sodišča z dne 4. 1. 2012 je torej v vsem ustrezal predpostavkam, ki jih določa 122.a člena ZIL-1. Prvostopenjsko sodišče je potem na naroku za glavno obravnavo z dne 15. 3. 2013 G. d. o. o. celo pozvalo, da naj dopolni svoje navede glede izdelave v letu 2009, s čim utemeljuje, da je v tem času z izdelavo prenehala in priskrbi tudi podatke o dobavitelju spornih pokrovov. Pozvalo jo je tudi, naj se opredeli do ugovorov D. GmbH, da so podatki o prodanih količinah izdelkov netočni in pomanjkljivi in ali ima glede prodanih kršečih izdelkov še kakšna druga dokazila od tistih, ki jih je predložila po sklepu z dne 4. 1. 2012 (vse na l. št. 126).

72. G. d. o. o. je bila jasno naložena predložitev na samo kršitev nanašajočih se listin. Jasno je bilo tudi, da ji je bila naložena predložitev izvirnikov listin, in med temi listinami so bili tudi listine, ki se uporabljajo zgolj v notranjem poslovanju. K njim spadajo proizvodni nalogi, poročila o izdelavi in seveda izvirni izpisi iz poslovnih knjig. Ničesar od tega ni tožeča stranka kadarkoli predložila prvostopenjskemu sodišču, z izjemo računov in izjave G. C.

73. G. d. o. o. je namreč predložila CD s podatki o tožničinih računih, izdanih v letu 2009 in 2010 (ki naj bi ustrezale prihodkom) in pa izjavo G. C. (l. št. 136 in pa 142, 20. 5. in 24. 5. 2013). D. GmbH je oboje grajala, zlasti, da manjkajo številni računi (l. št. 162), česar G. d. o. o. niti ni zanikala, temveč je temu pritrdila (l. št. 170). Trdila pa je, da bo sodni izvedenec lahko dobil vpogled v vse račune (l. št. 170).

74. Sklep z dne 4. 1. 2012 je še vedno veljal, ko sta bila postavljena sodna izvedenca. Sodni izvedenki za ekonomijo J. M. je bilo naloženo, da pregleda listine v spisu in tudi pri G. d. o. o. nahajajoče se listine (sklep z dne 28. 3. 2014, l. št. 245). Že iz sklepa z dne 4. 1. 2012 je bilo jasno razvidno, da so mišljeni izvirniki listin in ne kakšne druge listine. G. d. o. o. izvedencu takšnih listin ni predložila, ne glede na to, da je izvedenka v G. d. o. o. jasno dala vedeti, v kakšne listine želi vpogledati in je bila takšna zahteva povsem v skladu s prejšnjim sklepom in pozivom sodišča (priloga C1, speta skupaj z izvedenskim mnenjem izvedenke J. M., l. št. 260 in nasl.; gl. tudi l. št. 261).

75. G. d. o. o. izvedenki ni predložila drugega, kot preglednice o količinski in vrednostni prodaji opažnih

nosilec in seznam prejetih računov od podjetja T. d. o. o. G. d. o. o. je tudi začela trditi, da ni proizvajalec opaznih nosilcev, temveč da je to družba T. d. o. o. (izvedensko mnenje, str. 3 = l. št. 262).

76. Namen predložitve izvirnikov listin iz notranjega, podjetniškega poslovanja je preizkus pravilnosti obrambnih trditev G. d. o. o. Po G. d. o. o. sestavljeni zbirniki seveda tega preizkusa niti na načelni ravni ne omogočajo. Nastali so na način, ki si ga je izbrala G. d. o. o. in ga niti D. GmbH niti sodišče ni moglo preizkusiti. Iz tega razloga ne dajejo nikakršnega jamstva, da so v njih zapisane trditve resnične. S takšnim ravnanjem torej sama G. d. o. o. ni v ničemer zadostila svojemu bremenu, ki ga je nosila. Na to je pritožba D. GmbH opozorila upravičeno.

77. Šele na sestanku 13. 6. 2014 je G. d. o. o. sodni izvedenki J. M. začela trditi, da je izdelovalec patentiranih nosilcev opaža podjetje T. d. o. o. Takšna trditev je bila postavljena prepozno, da bi jo sodišče sploh še lahko upoštevalo, saj G. d. o. o. tako pozne postavitve trditve ni z ničimer opravičilo. Prvi narok za glavno obravnavo je bil namreč 15. 3. 2013 (l. št. 125 in nasl.). Trditev je zato neupoštevna (6. odstavek 286. člena ZPP).

78. Ne glede na to, da je neupoštevna je tudi neverodostojna, saj je naravnost v nasprotju s predhodno (in pravočasno) trditvijo same G. d. o. o., da so kršeči izdelki "rezultat toženkine proizvodnje in prodaje" (pripravljalna vloga z dne 9. 2. 2012, l. št. 57; G. d. o. o. je bila v položaju tožene stranke, zato je G. d. o. o. označena kot toženka). V nasprotju je tudi z ugotovljenim dejanskim stanjem, da je G. d. o. o. do 31. 7. 2009 proizvajala krščeče izdelke, česar celo pritožba G. d. o. o. ne izpodbija.

79. Ravnanje G. d. o. o., ki zanika nekaj, kar je sprva priznala, kljub vsej neupoštevnosti kaže na to, kako skuša G. d. o. o. izkoristiti vsa sredstva za opustitev razkritja dokazov, katerih razkritje je bilo G. d. o. o. naloženo s sklepom z dne 4. 12. 2012.

80. Kako je G. d. o. o. ravnala po tem, ko je bil sklep izdan, je bilo v tej obrazložitvi že navedeno. S svojim ravnanjem ni razkrila podatkov o izdelavi in prodaji kršečih izdelkov. Pritožbeno sodišče je zato presodilo, da kršitev ni prenehala z 31. 7. 2009, temveč se je nadaljevala do konca leta 2014. S tem je pritožbeno sodišče odločilo drugače kot prvostopenjsko sodišče glede zaključka kršitve pravic D. GmbH iz patenta (prvostopenjska sodba, r. št. 33).

2. Odločitev o višini odškodnine

81. Pritožbeno sodišče je že obrazložilo svoje stališče glede tega, do kdaj je kršitev trajala in je s tem odgovorilo tudi na pritožbene navedbe D. GmbH.

82. Pritožba D. GmbH je bila vložena tudi zoper odločitev o višini odškodnine same. Pritožba D. GmbH je pravilno opozorila na to, da ugotovitve izvedenke niso verodostojne (pritožba, str. 13). Ugotovitve izvedenke glede prodaje kršečih izdelkov v bistvenem delu temeljijo na preglednicah, ki jih je sestavila G. d. o. o. sama. Vpogleda v listine, na katerih temeljijo te preglednice, G. d. o. o. ni dovolila, na kar je pritožba prav tako opozorila. Sicer pa je izvedenka J. M. sama navedla, da G. d. o. o. ni razkrila kupcev, zato izdani računi kupcem niso bili pregledani. Prav tako ni pregledala računov T. d. o. o. K tem je dodala svoje mnenje, da so pregledane listine verodostojne, za pravilnost in resničnost pa odgovarja G. d. o. o. (vse na str. 3 izvedenskega mnenja = l. št. 262).

83. Sodišče seveda mora oceniti verodostojnost dokazov, to je sestavni del ocene dokazov (8. člen ZPP).

Ne more se kar zanesti na mnenje izvedenke o verodostojnosti, toliko bolj, ker je izvedenka sama navedla, da za pravilnost in resničnost predloženih listin odgovarja G. d. o. o. Pritožba D. GmbH je pravilno opozorila na to, da je prvostopenjsko sodišče dolžnost presoje dokazov kršilo.

84. Obrazloženo je že bilo, da je G. d. o. o. nosila breme razkritja podatkov o proizvodnji in prodaji, vključno z originalnimi listinami. V celotnem postopku je sicer predložila račune kupcem, vendar po lastnem priznanju ne vseh. Napovedala je, da jih bo predložila izvedencu, vendar tega ni storila.

85. Preglednice same so seveda verodostojne le glede tega, kdo jih je predložil. Predložile jih je G. d. o. o. Sicer pa preglednice niso nič drugega kot sintetični zbirnik, ki temelji na poslovnih listinah. Teh listin pa G. d. o. o. ves čas postopka ni hotela razkriti.

86. Po izvedbi dokaza z izvedencem je postalo očitno, da G. d. o. o. ne namerava ravnati v skladu s sklepi sodišča o predložitvi listin. Še več, izvedenko J. M. je presenetila še z izjavo, da je proizvajalec pokrovov nosilec družba T. d. o. o., česar ni G. d. o. o. trdila nikoli prej in je tudi v nasprotju s prejšnjimi trditvami. Vse, kar je bila v zvezi s tem sama G. d. o. o. pripravljena predložiti, je bil seznam prejetih računov od tega podjetja, ne pa tudi računov samih. Ne glede na to, da so ti računi tako ali tako brez pomena za odločitev v tej zadevi, ker so bile že trditve o proizvajalcu postavljene prepozno, je očitno, da G. d. o. o. niti izvedenki ni hotel predložiti originalnih listin ali ji vsaj omogočiti vpogled v listine. Teh tudi ni v sodnem spisu. D. z z izvedenko je bil torej neuspešen.

87. D. GmbH je v vlogi z dne 2. 10. 2014 (l. št. 293) nasprotovala ugotovitvam izvedenke za ekonomijo J. M. Trditve o prodaji in posledično tudi o odškodnini po licenčni analogiji je sicer D. GmbH postavila že prej. Vendar je v vlogi z dne 2. 10. 2014 postavila nove trditve glede višine odškodnine takoj potem, ko je dokaz z izvedenko propadel.

88. Navedbe D. GmbH zato niso bile prepozne. D. GmbH jih je dala takoj potem (2. 10. 2014), ko je bilo očitno, da G. d. o. o. niti izvedenki noče predložiti originalnih poslovnih listin in da izvedenka iz tega razloga ne more izračunati prometa s kršečimi izdelki. Izvedensko mnenje je bilo namreč predloženo sodišču 7. 7. 2014, v vmesnem času do naslednjega naroka (19. 6. 2015) pa sodišče tudi ni opravilo še nobenega naroka. G. d. o. o. je v tem času vložil še eno pripravljeno vlogo (dne 10. 6. 2015). V tej vlogi je sicer nasprotoval trditvam D. GmbH o številu izdelanih nosilcev pri proizvajalcu C. Trditvam, ki jih je D. GmbH postavila o proizvodnji nosilcev, kolikor so se opirali na letna poročila, pa ta pripravljeno vlogo sploh ni kakorkoli opredeljeno nasprotovala.

89. G. d. o. o. je v svojem odgovoru na pritožbo D. GmbH navedla, da če bi D. GmbH izpodbijala s strani sodne izvedenke J. M. ugotovljeni obseg prihodkov G. d. o. o., bi morala D. GmbH izpodbijati to mnenje na dopusten način, na primer s predlogom za dopolnitev izvedenskega mnenja. Tega seveda D. GmbH ni mogla storiti že zato, ker pomanjkljivost izvedenskega mnenja ni bila v napačnem izračunu, temveč v pomanjkljivi bazi podatkov, ki jih prav G. d. o. o. ni hotela predložiti. Zahteva po dopolnitvi izvedenskega mnenja ne bi prinesla ničesar, saj ni bila napaka v mnenju, temveč v virih, na katerih je temeljilo.

90. Glede na to, da sodišče ne more uporabiti podatkov, ki bi temeljili na takšnih listinah G. d. o. o., kot so na primer delovni nalogi, prodajne pogodbe kupcem in računi, je treba oceniti višino odškodnine na temelju razpoložljivih podatkov (216. člen ZPP). Ti so zares bili na razpolago v letnih poročilih. Trditve je D. GmbH postavila.

91. Trditve D. GmbH so se opirale na letna poročila G. d. o. o. D. GmbH je trdila, da je v letu 2011 G. d. o. o. načrtovala porabo 20.057 m³ lesa za izdelavo nosilcev. Iz te količine lesa je nameravala izdelati 1 mio tekočih metrov nosilcev. Iz 1 m³ lesa je bilo torej mogoče izdelati 49,857905 tekočih metrov nosilcev (str. 14 vloge = l. št. 305). To naj bi izhajalo iz letnega poročila G. d. o. o. za leto 2011.

92. Odgovor na pritožbo je tem trditvam in izračunom nasprotoval, ker naj bi bilo nemogoče izdelati iz okroglega lesa toliko nosilcev. Odgovor na pritožbo tudi navaja, da naj bi na nepravilne trditve in izračune opozorila v teku prvostopenjskega postopka, in sicer v točki 23 vloge z dne 23. 8. 2013 (l. št. 461). To seveda ne drži. Konkretne, na letna poročila G. oprte trditve, je D. GmbH postavila šele v vlogi z dne 2. 10. 2014, tem pa G. d. o. o. ni nikoli opredeljeno nasprotovala prav do konca prvostopenjskega postopka. Te trditve so torej veljale za priznane (2. odstavek 214. člena ZPP). Navedbe G. d. o. o., na katere se nanaša odgovor na pritožbo (ki ga je vložila G. d. o. o.) so se v resnici nanašale na povsem druge trditve D. GmbH. Navedbe D. GmbH iz letnih poročil za leta 2009 – 2011 in na njih temelječi izračuni so sicer pravilne, vendar jih G. d. o. o. ni nikoli niti opredeljeno prerekal. Celotni odgovor na pritožbo G. d. o. o. ne navaja ničesar konkretnega, zakaj naj bi bile v letnih poročilih objavljene številke nepravilne.

93. G. d. o. o. je v letu 2009 namenil 21.538 m³ lesa za opazne nosilce po trditvah D. GmbH. Tako je navedla G. d. o. o. v letnem poročilu za 2009. Da bi G. d. o. o. ne dosegla načrtovane izdelave, v letnem poročilu ni bilo navedeno, torej je bil načrt tudi uresničen, saj je G. d. o. o. sicer v poročilih navajala, če je resnična izdelava odstopala od načrtovane. Torej je lahko izdelala 1.073.839,56 tekočih metrov nosilcev. Pri tem je D. GmbH upoštevala faktor, ki kaže, koliko opažev je mogoče izdelati iz 1 m³ lesa (49,857905). Ta faktor je izračunala na temelju podatkov iz letnega poročila za leto 2011, kot je že bilo navedeno.

94. V letu 2010 naj bi namenila G. d. o. o. za izdelavo nosilcev 20.057 m³ lesa, načrtovano količino izdelkov naj bi dosegla. Izdelala bi lahko 1.000.000,01 tekočih metrov nosilcev. Tudi za ta izračun je D. GmbH uporabila isti faktor kot za izračun za leto 2009.

95. Povprečna cena za 1 tekoči meter nosilca naj bi znašala 4,65 EUR. Takšna cena naj bi izhajala iz sami listin (tabel), ki jih je predložila G. d. o. o. sama.

96. G. d. o. o. je torej lahko zaslužila 4.993.353,95 EUR v letu 2009 in 4.650.000,05 EUR v letu 2010. Te trditve D. GmbH so ostale neprerekanе do konca prvega naslednjega naroka za glavno obravnavo, ki je bil hkrati zadnji narok za glavno obravnavo sploh. Glede na to veljajo za priznane (1. odstavek 214. člena ZPP). Tudi sicer ni nobenega razloga, da bi pritožbeno sodišče ne verjelo v pravilnost podatkov, ki jih je sestavila G. d. o. o. sama in jih predložila svojim družbenikom. Na teh podatkih temelječi izračuni so pravilni, kar je pokazal preizkus, ki ga je opravilo pritožbeno sodišče.

97. Odškodnina po licenčni analogiji naj bi znašala 4 % od prodaje. Odločitev prvostopenjskega sodišča o višini licenčnine niti G. d. o. o. niti D. GmbH v pritožbi ne izpodbijata.

98. Za leto 2009 bi torej licenčnina znašala 199.734,16 EUR in za leto 2010 bi znašala 186.000,00 EUR. Takšne zneske je D. GmbH v svoji vlogi z dne 2. 10. 2014 navedla.

99. Skupaj bi torej lahko D. GmbH z licenčnino v letih 2009 in 2010 zaslužila 385.734,16 EUR. Prvostopenjsko sodišče je že ugodilo zahtevku v višini 182.461,78 EUR. D. GmbH je svojo pritožbo zoper zavrnilni del sodbe (točka VIII.5) omejila na 203.272,38 EUR. Zahteva torej toliko, kolikor bi še morala

znaša odškodnina po licenčni analogiji za leti 2009 in 2010, poleg zneska 182.461,78 EUR. Pritožba je v tem omejenem obsegu torej utemeljena v celoti.

100. Ali bi bila pritožba utemeljena tudi glede odškodnine za naslednja leta, torej za leta 2011 do 2014, pritožbeno sodišče ni niti preizkušalo, niti o tem odločalo, ker to glede na omejenost pritožbe niti ni bilo potrebno.

101. Z ostalimi pritožbenimi razlogi D. GmbH, ki se nanašajo na število kosov izdelanih plastičnih pokrovov in na nasprotujoče si navedbe G. d. o. o. glede količine prodanih opažnih nosilcev in opažnih nosilcev s pokrovi, se pritožbenemu sodišču ni bilo potrebno ukvarjati. Te navedbe namreč ničesar ne bi spremenile glede izida tega postopka.

102. D. GmbH je poleg TEGA zahtevala tudi plačilo zakonskih zamudnih obresti od poteka 15 dnevnega roka za prostovoljno izpolnitev naprej.

103. Glede na to, da bi bila D. GmbH že z začetkom postopka upravičena do plačila zakonskih zamudnih obresti (2. odstavek 299. člena OZ), je torej do zakonskih zamudnih obresti od vročitve te sodbe vsekakor upravičena.

III. PRITOŽBA TOŽEČE STRANKE ZOPER ODLOČITEV O OSTALIH ZAHTEVKIH

104. Pritožba med drugim napada prvostopenjsko sodbo zaradi odločitve o objavi sodbe. Ta del pritožbe je deloma oprt na predpostavko, da je kršitev v času vložitve nasprotne tožbe (9. 5. 2011) že prenehala. Da ta predpostavka ne drži, je pritožbeno sodišče že pojasnilo. Ne glede na to pa, čeprav bo sodba objavljena šele zunaj obdobja, na katerega se nanaša ta sodba, zaradi objave D. GmbH ne bo izgubila pravnega interesa.

105. Zgolj zaradi prenehanja kršitve namreč praviloma ne preneha pravni interes za uveljavljanje zahtevka. Čeprav je na primer po prenehanju napada na telo oškodovanca kršitev telesne nedotakljivosti že prenehala, in je na primer nastala poškodba že pozdravljena, oškodovanec seveda ne izgubi pravnega interesa za povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, ki je nastala z napadom nanj.

106. Poleg tega povsem splošnega razloga obstajajo še bolj specialni. Namen objave sodbe je pojasnila št. 27 uvodnih razmislekov v D 2004/48, ki je med drugim tudi temelj za nastanek različnih določb ZIL-1:

"(27) Za dopolnilno odvrčanje prihodnjih kršiteljev in prispevanje k ozaveščenosti širše javnosti je koristno, da se objavljajo odločbe o primerih kršitev intelektualne lastnine."

107. Pritožbeno sodišče še dodaja, da ni edini namen objave sodbe zgolj ustrahovanje prihodnjih kršiteljev (v kazenskem pravu poimenovano: "generalna prevencija"), temveč tudi obelodanjanje ravnanja kršitelja in ustrahovanje njega samega (v kazenskem pravu poimenovano: "specialna prevencija"). Tudi ta namen je mogoče doseči pred in po prenehanju kršitve in se glede njega nič ne spremeni niti po prenehanju obdobja, na katerega se nanaša sodba.

108. Tudi po prenehanju kršitve pravni interes na objavi sodbe torej ne preneha. Prav tako ne odpade pravni temelj za objavo sodbe. D. GmbH je namreč z zahtevkom na objavo sodbe zahtevala zgolj to, do česar je upravičena po pododstavku g) 1. odstavka 121. člena ZIL-1.

109. Prav tako ni neutemeljena objava sodbe v revijah na področju Nemčije in Avstrije. G. d. o. o. v svoji pritožbi namreč ne zanika, da je prišlo do prodaje kršečih izdelkov v Avstriji in do razstavljanja kršečih izdelkov v Zvezni republiki Nemčiji. Zanika le, da bi bila sama storila takšno kršitev. To pa samo po sebi ni pomembno: kršitve slovenskega patenta so se kazale prav v teh dveh državah in zato ni nobenega razloga, da bi se sodba ne objavila tudi v teh dveh državah izhajajočih strokovnih revijah.

110. Pritožba G. d. o. o. glede ostalih nedenarnih tožbenih zahtevkov D. GmbH ni obrazložena. Ti zahtevki imajo vsi pravni temelj v 1. odstavku 121. člena ZIL-1. Izid po uradni dolžnosti opravljenega preizkusa je, da je odločitev prvostopenjskega sodišča pravilna.

111. Pritožba je tudi neutemeljena v delu, v katerem se nanaša na delno zavrženje zahtevka. "Tožba mora obsegati določen zahtevek" (1. odstavek 180. člena ZPP); vsakršna drugačna tožba je nedopustna in jo je treba zavreči. Prvostopenjsko sodišče je torej ravnalo prav, ker je tožbo zavrglo v delu, v katerem se nanaša na ugotovitveni zahtevek. Prvostopenjsko sodišče je G. d. o. o. opozorilo, naj dopolni zahtevek (narok za glavno obravnavo, z dne 15. 3. 2013 - l. št. 125). G. d. o. o. ni ukrenil ničesar.

112. Nerazumljiva pa je pritožba G. d. o. o. v delu, v katerem uporablja izraz "disclaimer". Ker ni dolžnost pritožbenega sodišča ugibanje, kaj je pritožnica menila s tem izrazom in v kakšnem kontekstu, na pritožbene navedbe ne bo odgovorilo.

IV. ODLOČITEV O STROŠKIH PRVO- IN DRUGOSTOPENJSKEGA POSTOPKA

113. Obe stranki sta vložili pritožbo tudi zoper odločitev o stroških prvostopenjskega postopka. Pritožba G. d. o. o. glede stroškov postopka je utemeljena in je vodila do spremembe odločitve o stroških, pritožba D. GmbH pa ne.

114. G. d. o. o. je v pritožbi opozorila na nizek uspeh D. GmbH s svojim denarnim zahtevkom. Glede na sodbo prvostopenjskega sodišča naj bi ta znašal le 11 %. G. d. o. o. je zato predlagala, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

115. G. d. o. o. je s svojo tožbo propadla v celoti. Kot vrednost spornega predmeta je navedla 10.000 EUR.

116. D. GmbH je uveljavljala denarne in nedenarne zahtevke. Po zvišanju denarnega zahtevka je končno znašala vrednost spornega predmeta 1.665.480,36 EUR. Poleg tega denarnega zahtevka v navedeni višini je D. GmbH uveljavljala tudi vrsto nedenarnih zahtevkov. D. GmbH svoje pritožbe glede odločitve o stroških postopka ni posebej obrazložila.

117. S svojim denarnim zahtevkom je D. GmbH končno uspela v višini 385.734,16 EUR od zahtevanih 1.665.480,36 EUR, to je v višini 23 %. Z nedenarnimi zahtevki je imela večinoma sicer uspeh, toda vrednosti nedenarnih zahtevkov po zvišanju vrednosti spornega predmeta sploh ni ocenila.

118. Sodišče sme glede na okoliščine primera odločiti, da vsaka stranka nosi svoje stroške postopka, če vsaka stranka zgolj deloma zmaga v pravdi (2. odstavek 154. člena ZPP). Glede na zgolj omejen in tudi razmeroma majhen uspeh D. GmbH z denarnim zahtevkom, je pritožbeno sodišče odločilo, da so v tej zadevi podane predpostavke za uporabo 2. odstavka 154. člena ZPP in da bo sledilo predlogu G. d. o. o.

Odločitev prvostopenjskega sodišča glede stroškov postopka je pritožbeno sodišče spremenilo tako, da bo vsaka stranka nosila svoje stroške prvostopenjskega postopka.

119. Odločitve glede stroškov pritožbenega postopka (1. in 2. odstavek 165. člena ZPP) ni potrebno posebej obrazlagati, ker tudi znajo veljajo isti razmisleki, kot za odločitev o stroških prvostopenjskega postopka.

Datum zadnje spremembe: 14.11.2016