



VRHOVNO SODIŠČE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Evidenčna številka: VS4001617

Datum odločbe: 23.11.2010

Opravična številka II.stopnje: VSL I Cpg 770/2008

Področje: PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - ODŠKODNINSKO PRAVO

Institut: industrijska lastnina - kršitev slovenskega patenta - odstop jemalca licence za tuji patent - povrnitev škode zaradi izgube licenčnin - vzročna zveza - odškodnina

Zveza: ZOR člen 154, 154/1. ZIL člen 73, 73-1. Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Evropska patentna konvencija) člen 52, 52/1, 54, 54/2.

Jedro

Zatrjevane tožnikove škode ni mogoče pripisati toženkinemu dejanju. Za zaključek glede pravnorelevantne vzročnosti je bistveno, da tip škode (odstop od licenčne pogodbe za patente v tujini in posledično pogodbeno dogovorjenih licenčnih) izključuje predvidljivost (in zato tudi pripisljivost) škode ob ugotovljeni enkratni kršitvi slovenskega patenta (in s tem odškodninsko odgovornost toženke za ta tip škode). Da bi se nakazovalo oziroma realno grozilo (kar se sicer samo razume: izredno in odvrtačo drago) pravdanje s toženko glede drugega, tujega ozemlja, kjer veljajo tožnikovi patenti, iz ugotovljene oblike kršitve tudi ne sledi (niti to ne sledi iz drugih ugotovljenih in zatrjevanih okoliščin). Povedano še drugače: kršitev slovenskega patenta posega po ZIL v slovensko absolutno pravico (predvidljiv tip škode po ZIL je poseg v absolutno pravico, ki velja v Sloveniji): ni pa po življenjskih izkušnjah razumno pričakovati, da ta kršitev sama zase posega tudi v relativne pravice, ki izvirajo iz nekih drugih (ne nujno drugačnih) absolutnih pravic (gledano s časovnega gledišča kršitve slovenskega patenta). Zato zatrjevana škoda ni adekvatna (normalna) v razmerju z očitanim vzrokom (kršitvijo slovenskega patenta). Smisel prepovedi kršitev (slovenskega) patenta tudi ni (z vidika vzročnosti ratio legis) varovanje relativnih pravic, izvirajočih iz drugih absolutnih pravic. Zatrjevana škoda je zato nenavadna in izredna. Toženki je ne moremo pripisati, ker se skladno s teorijo o adekvatni vzročnosti smejo pri iskanju odgovora na vprašanje obstoja pravnorelevantne vzročne zveze upoštevati samo tiste posledice, ki niso čisto zunaj tistega, kar se po življenjski izkušnji lahko šteje za morebitno posledico takšnega dogodka; do vtoževane škode pa je prišlo zaradi izrednih okoliščin na strani tožnika (licenčna pogodba za območje izven Slovenije ter dogovor in udejanjenje pogodbenega odstopnega upravičenja.

Izrek

Revizija se zavrne.

Tožeča stranka sama krije stroške revizije.

Obrazložitev

Dejansko stanje

1. Tožnik je imel več patentov za izum "samosesalne radialno strujajoče lijačne šobe"; slovenskega, o katerem je bila 30. 9. 1999 izdana ugotovitvena odločba po prvi točki 73. člena tedanjega Zakona o industrijski lastnini (Ur. l. RS, št. 12/1992, idr.; v nadaljevanju ZIL), kar pomeni, da je bil na predpisan način raziskan in potrjen obstoj vsebinskih pogojev za podelitev patenta; in evropskega, podeljenega 24. 1. 2001 (na podlagi prijave, vložene 16. 4. 1997, s prioriteto od 6. 5. 1996) za 17 držav podpisnic Evropske patentne konvencije (v nadaljevanju EPK).(1) Tožnik je imel tudi več patentov za izum "flotacijske naprave", ki je z navedeno šobo, vgrajeno v to napravo kot njen bistveni pogonski del, tvoril celoto.

Dne 2. 7. 1999 je tožnik z nemško družbo P. GmbH sklenil licenčno pogodbo. V njej se uvodoma ugotavlja, da tožniku za navedena izuma pripadata slovenska patenta, da je pri Evropskem patentnem uradu v Münchnu vložena patentna prijava s prioritetenim datumom 6. 5. 1996 in da je "v Republiki Sloveniji podeljeni patent podvržen [toženkini] pravici do prve uporabe v skladu z izjavo z dne 19. 2. 1996" (v skladu z njo je smela uporabljati navedena izuma za svoje potrebe). Predmet pogodbe sta "izključna licenca za izdelovanje za območje Evropske unije na dan sklenitve pogodbe" (paragraf 2) in pripadajoči know-how(2) (paragraf 5), za dobo deset let, za minimalno licenčnino 100.000,00 EUR v prvem letu in 150.000,00 EUR v vseh nadaljnjih letih (paragrafa 6 in 10).

V paragrafu 11 te pogodbe je bilo določeno, da jo pogodbenici lahko odpovesta iz pomembnih razlogov, kot je (za jemalko licence) med drugim zlasti to, da se za know-how razve in da je patent kršen pred predajo dokumentacije (za kar je bil rok 2. 7. 2000).

Toženka je na slovenskem ozemlju za tretjo osebo (L. d. d., Ljubljana) izdelala samosesalno radialno strujajočo lijačno šobo, ki je predmet tožnikovih patentov, in jo 1. 7. 1999 na istem ozemlju tej tretji osebi izročila v uporabo brez tožnikovega privoljenja. Iz pravnomočnih sodb Okrožnega sodišča v Ljubljani IV Pg 41/99 z dne 29. 5. 2003 in IV Pg 12/2004 z dne 26. 1. 2005 izhaja, da je s tema dejanjema kršila tožnikov slovenski patent za šobo.

Dne 30. 8. 1999 je navedena nemška družba uveljavila pogodbeno odstopno pravico (o čemer je s tožnikom 30. 8. 1999 sklenila posebno pogodbo).

Sodišče prve stopnje je sprejelo mnenje izvedenca dr. D. D., da "informacija o kršitvi patenta dejansko vpliva na potencialne kupce licence, in sicer gre za pritisk (nezaupanje ali dvom), ki kupca odvrta od odločitve za nakup licence". Verjelo je tudi J. M., direktorju P. GmbH, da so se ob novici, da "šobo izdeluje" tudi toženka, "ustrašili, da obstaja še en izdelovalec, ki bo tržil enako flotacijsko napravo, kar bi pomenilo, da jemalka licence ne bo edina ponudnica na trgu." Direktor je izhajal iz predpostavke, da je preveliko finančno tveganje, da ne bi bili edini ponudniki. Bali so se tega, da bo konkurent nastopil na evropskem trgu, kjer bi morali svoje interese varovati z vložitvijo tožbe zoper toženko zaradi kršitve patenta.

Dosedanje sojenje

2. Po tožnikovem stališču tožbeni zahtevek po višini ustreza licenčninam, ki naj bi jih bil neupravičeno izgubil in za katere naj bi bil še v bodoče – gledano s časovne perspektive tožbe (pa tudi z vidika dneva izdaje prvostopenjske sodbe, o čemer glej naslednjo točko obrazložitve) – prikrajšan zaradi toženkine kršitve njegovega patenta, veljavnega v Sloveniji. Zaradi te kršitve naj bi bil moral sprejeti odpoved licenčne

pogodbe, s katero je sicer prenesel pravico do izključnega izkoriščanja istega izuma, kot je bil varovan s kršenim slovenskim patentom, vendar pa je sama prenesena pravica temeljila na tožnikovem (pričakovanem) evropskem patentu.

3. Sodišče prve stopnje je aprila 2008 razsodilo, da mora toženka tožniku plačati odškodnino 942.032,66 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od različnih, v tem znesku zajetih zneskov, tekočimi za vsakega od teh zneskov od datumov med oktobrom 2000 in avgustom 2007 do plačila. Poleg tega je tožniku v toženkino breme prisodilo devet zneskov (ki, razen zadnjega, 127.823,00 EUR, znašajo po 153.388,00 EUR), tako da prvi od njih zapade v plačilo 1. avgusta 2008, naslednji 1. avgusta 2009 in tako naprej – v enoletnem koraku – vse do leta 2016. V presežku pa je tožbeni zahtevek zavrnilo.

4. Sodišče druge stopnje je nasprotno kot sodišče prve stopnje menilo, da med toženkinim ravnanjem in tožnikovo škodo ni vzročne zveze. Zato je njegovo sodbo v ugodilnem delu spremenilo in tožbeni zahtevek (tudi) v tem delu zavrnilo.

5. Tožnik zoper sodbo sodišča druge stopnje vlaga revizijo iz razlogov zmotne uporabe materialnega prava in bistvenih kršitev določb pravnega postopka.

6. Toženka odgovarja s predlogom, da se revizija zavrne.

Presoja revizije

7. Vrhovno sodišče je na podlagi drugega odstavka 130. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem postopku (Ur. l. RS, št. 45/2008) uporabilo Zakon o pravnem postopku z določbami izpred te novele (Ur. l. RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZPP).

8. Revizija ni utemeljena.

9. Revident napada utemeljitev izpodbijane sodbe, ki gradi na tem, da "tožeča stranka ni zatrjevala okoliščin, iz katerih bi bilo sklepati, da kršitveno ravnanje pomeni hkrati tudi poseg v izključne pravice tožeče stranke, podeljene z evropskim patentom". Opozarja na naslednje drugačno razumevanje tožbe: kršitev slovenskega patenta naj bi bila "hudo ogrozila bodoče in še viseče evropske patentne pravice jemalca licence", s čimer naj bi bila "hudo posegla v pogodbeni interes jemalca licence, ki je jasno definiran v licenčni pogodbi". Očitek je utemeljen, kolikor je logično skladen s tem, na kar revident še opozarja, in sicer, da v času kršitve evropskega patenta (2. 7. 1999) ta še ni bil podeljen (24. 1. 2001). Vendar pa možnosti različnega razumevanja tožbe v tej zadevi niso vplivale na v temelju pravilen pristop sodišča druge stopnje in na njegovo pravilno odločitev o tožbenih zahtevkih. Ne glede na pristop k razumevanju tožbe namreč ni podana pravno relevantna vzročna zveza.

10. Da je toženkina kršitev tožnikovega slovenskega patenta prvo v seriji dejanj, ki je vodila do tega, da tožnik ni prejel licenčnin iz zadevne licenčne pogodbe za svoje patente (oziroma bodoče patente) na tujem, za pravno relevantno vzročnost ni dovolj. Za presojo o pravno relevantni vzročni zvezi med zatrjevano kršitvijo in zatrjevano škodo (izgubo pogodbeno dogovorjenih licenčnin) je namreč pomemben odgovor na vprašanje, ali je razumno pričakovati, da kršitev patenta v Sloveniji v ugotovljenem obsegu povzroči odstop od licenčne pogodbe za patente, pridobljene v tujini (oziroma patente, ki naj bi se jih v tujini šele pridobilo po že vloženi patentni prijavi). Odgovor na to vprašanje je nikalen.

11. Na poti do tega odgovora revizijsko sodišče najprej pritrjuje sodišču druge stopnje, ki je zavzelo naslednje stališče: "Če [...] sta pogodbeni stranki prejemniku licence dogovorili odstopno upravičenje tudi v posledici kršitve pravnega položaja nosilca pravice iz patenta, ki ni predmet pogodbe o izključni licenci, pa zgolj iz tega ni mogoče sklepati, da je kršitvenemu ravnanju tožene stranke potrebno pripisati tudi posledice izjalovitve takega posla zaradi tako dogovorjenega odstopnega upravičenja." V citiranem stališču se namreč izraža pravilno gledanje, da ni sprejemljivo, da bi bila vsebina elementa vzročne zveze, potrebnega v skladu s prvim odstavkom 154. člena takrat veljavnega Zakona o obligacijskih razmerjih za nastanek obveznosti (v tej zadevi: obveznosti tretjega), prepuščena zgolj prosti volji pogodbenic. Zadevno pogodbeno upravičenje (njegova pogodbeno določitev in njegovo udejanjenje) zato samo po sebi ni pravno pomembno.

12. Stališče sodišča druge stopnje, da v posledici pravil o teritorialnem učinkovanju pravic industrijske lastnine kršitev slovenskega patenta ni pomenila tudi kršitve evropskega patenta, je pravilno. V zvezi z revidentovim poudarkom, da so bile njegove evropske patentne pravice (ki so bile v trenutku kršitve slovenskega patenta bodoče, viseče) ogrožene, pa manjka revidentovo (razumno) pojasnilo, zakaj naj bi bilo tako. Zlasti je denimo izključeno, da bi bilo razkritje know-howa (dogovorjeno kot prvi pogoj za nastanek zadevnega odstopnega upravičenja) škodljivo za novost izuma, ki je nujna, da bi se pridobil (podelil) evropski patent (prvi odstavek 52. člena EPK). Kritična časovna točka, po kateri se ta novost presoja, je namreč dan patentne prijave (drugi odstavek 54. člena EPK), ki je v tej zadevi 16. 4. 1997, kar je več kot dve leti pred toženkino kršitvijo (2. 7. 1999).

13. Revident neutemeljeno graja stališče sodišča druge stopnje, ki je presodilo, da je "prejemnik licence odstopno upravičenje uveljavljal le na podlagi njegove ocene, da obstoji potencialna nevarnost, da bo tožena stranka v bodoče s svojimi ravnanji posegla v izključne pravice, ki so predmet licenčne pogodbe", zaradi česar zatrjevane tožnikove škode ni mogoče pripisati toženkinemu dejanju. Za zaključek glede pravno relevantne vzročnosti ni odločilna sama subjektivna ocena jemalke licence; bistveno je namreč, da tip škode (odstop od licenčne pogodbe za patente v tujini in posledično izguba pogodbeno dogovorjenih licenčnin) izključuje predvidljivost (in zato tudi pripisljivost) škode ob ugotovljeni enkratni kršitvi slovenskega patenta (in s tem odškodninsko odgovornost toženke za ta tip škode). Da bi se nakazovalo oziroma realno grozilo (kar se sicer samo razume: izredno in odvrčajoče drago) pravdanje s toženko glede drugega, tujega ozemlja, kjer veljajo tožnikovi patenti, iz ugotovljene oblike kršitve tudi ne sledi (niti to ne sledi iz drugih ugotovljenih in zatrjevanih okoliščin). Povedano še drugače: kršitev slovenskega patenta posega po ZIL v slovensko absolutno pravico (predvidljiv tip škode po ZIL je poseg v absolutno pravico, ki velja v Sloveniji); ni pa po življenjskih izkušnjah razumno pričakovati, da ta kršitev sama zase posega tudi v relativne pravice, ki izvirajo iz nekih drugih (ne nujno drugačnih) absolutnih pravic (gledano s časovnega gledišča kršitve slovenskega patenta). Zato zatrjevana škoda ni adekvatna (normalna) v razmerju z očitanim vzrokom (kršitvijo slovenskega patenta). Smisel prepovedi kršitev (slovenskega) patenta tudi ni (z vidika vzročnosti ratio legis) varovanje relativnih pravic, izvirajočih iz drugih absolutnih pravic. Zatrjevana škoda je zato nenavadna in izredna. Toženki je ne moremo pripisati, ker se skladno s teorijo o adekvatni vzročnosti smejo pri iskanju odgovora na vprašanje obstoja pravno relevantne vzročne zveze upoštevati samo tiste posledice, ki niso čisto zunaj tistega, kar se po življenjski izkušnji lahko šteje za morebitno posledico takšnega dogodka; do vtoževane škode pa je prišlo zaradi izrednih okoliščin na strani tožnika (licenčna pogodba za območje izven Slovenije ter dogovor in udejanjenje pogodbenega odstopnega upravičenja).

14. Zato ugotovljena in zatrjevana dejstva (revizijsko sodišče v tem sklopu tudi ne more prezreti, da ni bilo ne ugotovljeno ne zatrjevano, da bi bila toženka za obstoj licenčne pogodbe med tožnikom in nemško jemalko licence sploh vedela) niso zadostna, da bi utemeljila pravno relevantno vzročno zvezo, ki je predpostavka nastanka odškodninske odgovornosti.

15. Ne drži, da bi bilo sodišče druge stopnje spregledalo, da je bil razlog odpovedi licenčne pogodbe, ki jo je tožnik sprejel, to, da zaradi kršitve slovenskega patenta pogodba za jemalko licence ni bila več gospodarsko izvedljiva (procesni očitki iz razdelka revizije "B-6"). Vendar pa ta okoliščina z vidika njegovih stališč, ki jim je revizijsko sodišče pritrdilo, ni bila pravno pomembna.

16. Iz navedenih razlogov izhaja, zakaj je bilo treba tožbeni zahtevek v celoti zavrniti. Zato se revizijsko sodišče ne ukvarja z revizijsko kritiko razlogov sodišča druge stopnje, da tožbeni zahtevek v delu, ki pomeni bodočo škodo, še dodatno ni utemeljen.

17. Revident kršitev ustavnih določb uveljavlja tako, da smiselno trdi, da so nastale v posledici zakonskih kršitev. Ker je pa je revizijski preizkus pokazal, da slednjih ni bilo, ni treba še posebej utemeljevati, zakaj niti prve niso podane.

18. Ker revizijski očitki zoper pravilnost pravnomočne sodbe niso utemeljeni in ker je ta v materialnopravnem pogledu tudi sicer pravilna, je revizijsko sodišče revizijo zavrnilo (378. člen ZPP).

19. Revident ni uspel, zato stroške revizije krije sam (prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP).

Op. št. (1): Konvencije o podeljevanju evropskih patentov z dne 5. oktobra 1973 (Ur. l. RS, št. 68/2002 – Mednarodne pogodbe, št. 19/2002).

Op. št. (2): Najbrž so s tem mišljeni "tehnično znanje in izkušnje", ki so po opredelitvi pojma licenčne pogodbe v 686. členu Zakona o obligacijskih razmerjih eden tipičnih njenih predmetov.

Datum zadnje spremembe: 04.03.2016