

Byla C-686/21

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą santrauka pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 98 straipsnio 1 dalį

Gavimo data:

2021 m. lapkričio 15 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:

Corte suprema di cassazione (Italija)

Sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:

2021 m. spalio 29 d.

Kasatoriai:

VW

Legea S.r.l.

Kitos kasacinio proceso šalys:

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

Pagrindinės bylos dalykas

Kasacinis skundas *Corte di Cassazione* (Kasacinis teismas) dėl sprendimo, kuriuo *Corte d'appello di Napoli* (Neapolio apeliacinis teismas) pripažino, kad bendrovė, kuriai visų prekių ženklo bendraturčių sutikimu buvo suteiktos išimtinės teisės nemokamai ir neribotą laiką naudoti prekių ženklą, jį naudojo teisėtai net ir po to, kai vienas iš prekių ženklo bendraturčių pareiškė nesutikimą, kad ir toliau būtų naudojamos šiomis teisėmis.

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą dalykas ir teisinis pagrindas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Europos Sąjungos teisės išaiškinimo dėl to, ar bendrosios nuosavybės teisės į prekių ženklą atveju reikalaujama, kad išimtinės teisės naudoti prekių ženklą trečiosioms šalims būtų suteikiamos visų bendraturčių sutikimu, taip pat dėl to, ar tuo atveju, kai teisės naudoti prekių ženklą suteiktos vieningu sprendimu, vienas iš bendraturčių gali vėliau vienašališkai atsisakyti šio sprendimo.

SESV 267 straipsnis.

Prejudiciniai klausimai

„1) Ar Bendrijos teisės nuostatos, kuriomis numatomos ES prekių ženklo savininko išimtinės teisės ir kartu galimybė, kad nuosavybės teisė priklausytų keliems asmenims pagal nuosavybės teisės dalį, reiškia, kad išimtinės teisės nemokamai ir neribotą laiką naudoti bendrą prekių ženklą trečiosioms šalims gali būti suteikiamos daugumos bendraturčių sprendimu ar vis dėlto tam reikia visų bendraturčių sutikimo?“

„2) Ar šiuo antruoju atveju, kai bendrosios nuosavybės teisę į nacionalinius ir Bendrijos prekių ženklus turi keli asmenys, su Bendrijos teisės principais suderinamas aiškinimas, pagal kurį nenumatoma galimybė, kad vienas iš prekių ženklo, kurį naudoti nemokamai ir neribotą laiką vieningu sprendimu buvo leista trečiosioms šalims, bendraturčių vienašališkai atsisakytų šio sprendimo; ar, priešingai, turi būti laikoma, kad su Bendrijos teisės principais suderinamas toks aiškinimas, pagal kurį nelaikoma, kad bendraturtis yra neribotą laiką saistomas savo pirminio pareiškimo, todėl gali jo nesilaikyti darydamas poveikį sprendimui suteikti teises naudoti prekių ženklą?“

Nurodomos Bendrijos teisės nuostatos

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, būtent – 10 straipsnis.

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo, būtent – 9 straipsnis.

Nurodomos nacionalinės teisės nuostatos

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile (1942 m. kovo 16 d. Karaliaus dekretas Nr. 262 dėl Civilinio kodekso patvirtinimo), būtent – 1102, 1103, 1105 ir 1108 straipsniai (dėl bendrosios nuosavybės teisės), taip pat 1372 ir 1373 straipsniai (dėl sutarties galiojimo ir teisės atsisakyti sutarties).

Civilinio kodekso 1108 straipsnio „Naujovės ir kiti veiksmai, nesusiję su įprastine veikla“ 1, 2 ir 3 dalyse numatyta:

„Dalyvių balsų, kurie sudaro bent du trečdalius visos bendro daikto vertės, dauguma gali būti diegiamos bet kokios naujovės, skirtos daiktui pagerinti arba palengvinti ar padaryti pelningesnę naudojimąsi juo, jei jos netrukdo kitiems dalyviams naudotis daiktu ir nereikalauja pernelyg didelių išlaidų.

Taip pat gali būti atliekami kiti veiksmai, nesusiję su įprastine veikla, jei jie nepažeidžia kitų dalyvių interesų.

Parduodant arba nustatant bendro fondo daiktines teises ir sudarant ilgesnes nei devynerių metų nuomos sutartis reikalingas visų dalyvių sutikimas“.

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (2005 m. vasario 10 d. Įstatyminis dekretas Nr. 30 dėl Pramoninės nuosavybės kodekso, priimto pagal 2002 m. gruodžio 12 d. Įstatymo Nr. 273 15 straipsnį), būtent – 6, 15, 20 ir 23 straipsniai.

6 straipsnio „Bendrosios nuosavybės teisė“ 1 dalyje numatyta:

„Jei pramoninės nuosavybės teisė priklauso keliems asmenims, šiai teisei, jei nenumatyta kitaip, *mutatis mutandis* taikomos Civilinio kodekso nuostatos dėl bendrosios nuosavybės teisės“.

Pagal 15 straipsnį prekių ženklų suteikiamos išimtinės teisės.

20 straipsnio 1 dalyje, visų pirma, numatyta, kad „[r]egistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtinę teisę jį naudoti“ ir savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims ekonominėje veikloje naudoti prekių ženklą „be jo sutikimo“.

23 straipsnyje numatyta, kad savininkas teisę į prekių ženklą gali perduoti „visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jų daliai“, ir pagal jį leidžiama, kad būtų galima suteikti taip pat išimtinę licenciją naudoti prekių ženklą.

Trumpas faktinių aplinkybių ir proceso aprašymas

- 1 1993 m. VW, SW, CQ ir ET, kaip nacionalinio ir Bendrijos prekių ženklo „Legea“ bendraturčiai, kiekvienas turėdamas po ketvirtadalį nuosavybės teisių, suteikė bendrovei *Legea S.r.l.* išimtinę teisę nemokamai ir neribotą laiką naudoti šį prekių ženklą. Teisė naudoti prekių ženklą „Legea“ buvo suteiktos visų bendraturčių vieningu sutikimu.
- 2 2006 m. gruodį tik bendraturtis VW pareiškė savo nesutikimą, kad ir toliau būtų naudojama teisėmis į prekių ženklą. Nepaisant šio nesutikimo, net ir po 2006 m. gruodžio 31 d. *Legea S.r.l.* toliau naudojo šį prekių ženklą.

- 3 Nagrinėjant bylą *Tribunale di Napoli* (Neapolio teismas) dėl *Legea S.r.l.* pareikšto ieškinio prieš VW, iškeltas klausimas, ar ši bendrovė teisėtai naudojo prekių ženklą. Neapolio teismas nusprendė, kad iki 2006 m. gruodžio 31 d. *Legea S.r.l.* prekių ženklą naudojo teisėtai, nes juo buvo naudojamosi visų bendraturčių vieningu sutikimu, o po 2006 m. gruodžio 31 d. prekių ženklą naudojo neteisėtai, nes bendraturtis VW pareiškė nesutikimą.
- 4 Dėl Neapolio teismo sprendimo buvo pateiktas apeliacinis skundas *Corte d'appello di Napoli* (Neapolio apeliacinis teismas). 2016 m. birželio 18 d. sprendimu šis *Corte d'appello* pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą ir pripažino, kad *Legea S.r.l.* prekių ženklą „Legea“ naudojo teisėtai ir po 2006 m. gruodžio 31 d., remdamasis tuo, kad ir po šios datos dėl to pritarė dauguma prekių ženklo bendraturčių. Kitaip tariant, pasak *Corte d'appello*, ir po 2006 m. gruodžio 31 d. bendraturčiai teisėtai, daugumos (3/4 bendraturčių) pritarimu, nusprendė leisti *Legea S.r.l.* ir toliau naudoti prekių ženklą. Taigi bendrosios nuosavybės teisės į prekių ženklą atveju nereikia, kad bendraturčiai priimtų vieningą sprendimą tam, kad trečiosioms šalims būtų suteiktos išimtinės teisės naudoti prekių ženklą.
- 5 Dėl *Corte d'appello di Napoli* sprendimo VW pateikė kasacinį skundą.

Svarbiausi pagrindinės bylos šalių argumentai

- 6 VW nuomone, *Corte d'appello di Napoli* sprendimu buvo pažeistos arba klaidingai taikytos kai kurios Civilinio kodekso nuostatos, konkrečiai, nuostatos dėl bendrosios nuosavybės teisės ir teisės atsisakyti sutarties.
- 7 Pasak VW, *Tribunale di Napoli* sprendime neteisingai nustatyta, kad išimtinių teisių nemokamai ir neribotą laiką naudoti prekių ženklą, kuris nuosavybės teise priklauso skirtingiems bendraturčiams, suteikimas yra įprastinės veiklos veiksmas. Dėl to visų pirma buvo klaidingai taikytas Civilinio kodekso 1108 straipsnis, kuriame numatyta, kad tuo atveju, kai bendrosios nuosavybės teisę į turtą turi keli asmenys, sprendimai dėl veiksmų, nesusijusių su įprastine veikla, turi būti priimami, priklausomai nuo konkretaus atvejo, kvalifikuota balsų dauguma arba vieningai.
- 8 Be to, tame sprendime buvo klaidingai nepripažinta, kad VW vienašališkas sutarties, kuria suteikiamos teisės neribotą laiką naudoti prekių ženklą, atsisakymas yra galiojantis.
- 9 Priešingai, *Legea S.r.l.* ir kitų prekių ženklo bendraturčių SW, CQ ir ET nuomone, vieningai priimtas sprendimas dėl prekių ženklų, kurie priklauso bendrąja nuosavybės teise, negali būti keičiamas nei daugumos, nei, juo labiau, vieno bendraturčio, nes tam visada reikia bendraturčių vieningo sutikimo. Vadinasi, tuo atveju, kai sutartis, kuria suteikiamos teisės neribotą laiką naudoti prekių ženklą, sudaroma visų bendraturčių vieningu sutikimu, vieno bendraturčio vienašališkas sutarties atsisakymas nedaro jokio poveikio.

Glaustas prašymo priimti prejudicinį sprendimą pagrindimas

- 10 *Corte di Cassazione* nuomone, Civilinio kodekso nuostatos dėl bendrosios nuosavybės teisės, kurios yra taikomos ir bendrosios nuosavybės teisės į prekių ženklą atveju, taip pat Civilinio kodekso nuostatos dėl sutarties atsisakymo turi būti aiškinamos atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktus dėl prekių ženklų. Konkrečiu atveju kai kurie prekių ženklai, dėl kurių vyksta ginčas, yra Europos Sąjungos prekių ženklai, todėl aiškinant nuostatas būtina atsižvelgti į Europos Sąjungos teisės šaltinius, kurie laikui bėgant keitė vienas kitą.
- 11 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas primena, kad Europos Sąjungos teisės aktuose dėl prekių ženklų vadovaujamasi principu, pagal kurį prekių ženklo registracija suteikia savininkui išimtinę teisę į tą ženklą (Direktyvos 2015/2436 10 straipsnis ir Reglamentas 2017/1001 9 straipsnis), numatoma, kad gali būti suteikiama išimtinė arba neišimtinė licencija naudoti prekių ženklą, ir pripažįstama bendrosios nuosavybės teisės į prekių ženklą galimybė. Vis dėlto Europos Sąjungos teisėje nėra nuostatų dėl bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo sąlygų, todėl reikalingas Teisingumo Teismo išaiškinimas.
- 12 Tokioje teisinėje sistemoje, pasak *Corte di Cassazione*, visų pirma, turi būti nustatoma, ar minėtos nacionalinės teisės nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad teisių naudoti prekių ženklą suteikimas trečiosioms šalims gali būti prilygintas kitoms sutartims, pavyzdžiui, nuomos sutarčiai. Tuo atveju, kai bendrosios nuosavybės teisę į turtą turi keli asmenys, sudarant ilgesnę nei devynerių metų nuomos sutartį reikalingas visų dalyvių, turinčių bendrosios nuosavybės teisę, sutikimas pagal Civilinio kodekso 1108 straipsnio 3 dalį.
- 13 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismo nuomone, sutartimi, kuria suteikiamos išimtinės teisės naudoti prekių ženklą, įgyjama asmeninė teisė gauti naudą, kokią gauna nuomininkas naudodamasis savo teisėmis pagal nuomos sutartį. Vis dėlto šis teiginys, kuriam, pasak prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismo, buvo netiesiogiai pritarta skundžiamame *Corte d'appello* sprendime, galėtų būti laikomas prieštaraujančiu specifinėms Bendrijos prekių ženklo charakteristikoms (įtraukimas, skiriamasis požymis, išimtinių teisių suteikimas kiekvienam bendraturčiui). Licencijos naudoti prekių ženklą suteikimu, kaip nagrinėjamu atveju, potencialiai visada galėtų būti ribojamos atskirų bendraturčių teisės. Dėl to, pasak *Corte di Cassazione*, ši sutartis turėtų būti vertinama taip pat, neatsižvelgiant į jos trukmę (trumpesnė ar ilgesnė nei devyneri metai) ir sąlygas, kuriomis trečiosioms šalims suteikiamos teisės naudoti prekių ženklą (nemokamai ar mokamai).
- 14 Antra, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismo nuomone, turi būti nustatoma, ar tuo atveju, kai sutartis, kuria suteikiamos išimtinės teisės neribotą laiką ir nemokamai naudoti prekių ženklą, sudaroma visų prekių ženklo bendraturčių sutikimu, vienas iš bendraturčių gali vėliau pareikšti savo nesutikimą, kad ir toliau būtų naudojamas šiomis teisėmis.