

Vec C-686/21

**Zhrnutie návrhu na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 98 ods. 1
Rokovacieho poriadku Súdneho dvora**

Dátum podania:

15. november 2021

Vnútroštátny súd:

Corte suprema di cassazione

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

29. október 2021

Navrhovatelia:

VW

Legea S.r.l.

Oporcovia:

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

Predmet konania vo veci samej

Opravný prostriedok podaný na Corte di Cassazione (Najvyšší kasačný súd, Taliansko) proti rozsudku, ktorým Corte d'appello di Napoli (Odvolací súd v Neapole, Taliansko) vyhlásil zákonnosť používania ochrannej známky obchodnou spoločnosťou, ktorá na základe jednomyseľnej vôle spoluvlastníkov predmetnej ochrannej známky získala bezodplatne a na neurčitý čas výlučnú licenciu na používanie tejto ochrannej známky, a to aj v období nasledujúcom po prejave nesúhlasu jedného zo spolumajiteľov ochrannej známky s pokračovaním uvedenej licencie.

Predmet a právny základ návrhu na začatie prejudiciálneho konania

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu práva Únie, pokiaľ ide o otázku, či udelenie výlučnej licencie na používanie ochrannej známky vyžaduje alebo nevyžaduje v prípade existencie viacerých spolumajiteľov tejto ochrannej známky ich jednomyseľný súhlas, ako aj pokiaľ ide o otázku, či v prípade udelenia licencie na používanie ochrannej známky, o ktorom sa rozhodlo jednomyseľne, môže jeden zo spolumajiteľov neskôr od takejto licenčnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

Článok 267 ZFEÚ

Prejudiciálne otázky

1. Vyplýva z uvedených právnych predpisov Únie, ktoré stanovujú výlučné práva majiteľa ochrannej známky EÚ a súčasne aj možnosť, že podiely k takejto ochrannej známke patria viacerým spolumajiteľom, že o udelení výlučnej licencie na bezodplatné a časovo neurčené používanie spoločnej ochrannej známky tretím osobám možno rozhodnúť nadpolovičnou väčšinou hlasov spolumajiteľov, alebo je naopak potrebný ich jednomyseľný súhlas?

2. V prípade potreby jednomyseľného súhlasu pri národných ochranných známkach a ochranných známkach Únie, ktoré sú spoločným majetkom viacerých osôb, zodpovedá zásadám práva Únie taký výklad, z ktorého vyplýva nemožnosť jedného zo spolumajiteľov ochrannej známky, na ktorej bezodplatné a časovo neurčené používanie udelili spolumajitelia licenciu jednomyseľným rozhodnutím, od takéhoto rozhodnutia jednostranne odstúpiť; alebo sa má prípadne považovať za zodpovedajúci zásadám práva Únie opačný výklad, čiže výklad, ktorý vylučuje, aby bol spolumajiteľ ochrannej známky natrvalo viazaný pôvodným prejavom vôle, v dôsledku čoho môže od tohto prejavu vôle, t. j. od licenčnej zmluvy účinne odstúpiť?

Uvedené ustanovenia práva Únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk, najmä článok 10

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie, najmä článok 9

Uvedené vnútroštátne predpisy

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile (kráľovský dekrét č. 262 zo 16. marca 1942, ktorým sa schválilo znenie Občianskeho zákonníka), najmä články 1102, 1103, 1105 a 1108 (týkajúce sa podielového spoluvlastníctva), ako aj články 1372 a 1373 (týkajúce sa účinnosti zmluvy a odstúpenia od zmluvy)

V článku 1108 Občianskeho zákonníka s názvom „Inovácie a iné úkony nad rámec bežnej správy“ ods. 1, 2 a 3 sa stanovuje:

„Uznesením nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov predstavujúcich aspoň dve tretiny celkovej hodnoty spoločnej veci možno nariadiť akýkoľvek úkon inovácie smerujúci k zhodnoteniu veci alebo k jej pohodlnejšiemu alebo výnosnejšiemu užívaniu, za predpokladu, že užívanie veci akýmkoľvek spoluvlastníkom nebude narušené a nedôjde k nadmerným výdavkom.

Rovnako možno vykonávať iné úkony nad rámec bežnej správy, pokiaľ nie sú na ujmu záujmu niektorého zo spoluvlastníkov.

Na úkony týkajúce sa prevodu vlastníctva, zriadenia vecných práv k spoločným pozemkom a prenájmu v trvaní viac ako 9 rokov sa vyžaduje súhlas všetkých spoluvlastníkov“.

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (legislatívny dekrét č. 30 z 10. februára 2005 – kódex priemyselného vlastníctva podľa článku 15 zákona č. 273 z 12. decembra 2002), najmä články 6, 15, 20 a 23

V článku 6 s názvom „Spoluvlastníctvo“ ods. 1 sa stanovuje:

„Ak právo priemyselného vlastníctva patrí viacerým osobám, na príslušné právne vzťahy sa použijú, pokiaľ nie je dohodnuté inak, zlučiteľné ustanovenia Občianskeho zákonníka o podielovom spoluvlastníctve“.

Podľa článku 15 sú výlučné práva spojené s ochrannou známkou.

V článku 20 ods. 1 sa konkrétne stanovuje, že „práva majiteľa zapísanej ochrannej známky spočívajú v práve výlučného používania tejto ochrannej známky“, z čoho

vyplýva právo majiteľa zakázať tretím osobám používať „bez jeho súhlasu“ ochrannú známku pri ich hospodárskej činnosti.

V článku 23 sa stanovuje, že „majiteľ môže previesť ochrannú známku „v plnom rozsahu alebo iba pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zapísala“, pričom tiež umožňuje udeliť výlučnú licenciu na ochrannú známku.

Zhrnutie skutkového stavu a konania

- 1 V roku 1993 udelili VW, SW, CQ a ET, ako spolumajitelia národnej ochrannej známky a ochrannej známky Spoločenstva „Legea“, každý v podiele jedna štvrtina k celku, výlučnú licenciu na používanie uvedenej ochrannej známky v prospech spoločnosti Legea S.r.l., a to bezodplatne a na neurčitý čas. K udeleniu tejto licencie na používanie ochrannej známky „Legea“ došlo na základe jednomyseľného súhlasu všetkých spolumajiteľov.
- 2 V roku 2006 vyjadril spolumajiteľ VW ako jediný svoj nesúhlas s ďalším trvaním licencie na používanie predmetnej ochrannej známky. Napriek tomuto nesúhlasu spoločnosť Legea S.r.l. pokračovala v používaní ochrannej známky aj po 31. decembri 2006.
- 3 V rámci konania o žalobe, ktorú podala spoločnosť Legea S.r.l. proti VW na Tribunale di Napoli (Súd v Neapole, Taliansko), sa nastolila otázka oprávnenosti používania ochrannej známky uvedenou spoločnosťou. Tribunale di Napoli (Súd v Neapole) dospel k záveru, že spoločnosť Legea S.r.l. používala ochrannú známku oprávnene do 31. decembra 2006, keďže k používaniu do tohto dátumu dochádzalo na základe jednomyseľného súhlasu všetkých spolumajiteľov, pričom po 31. decembri 2006 ju používala neoprávnene, a to vzhľadom na nesúhlas vyjadrený spolumajiteľom VW.
- 4 Rozsudok Tribunale di Napoli (Súd v Neapole) bol predmetom odvolania podaného na Corte d'appello di Napoli (Odvolací súd v Neapole). Rozsudkom uverejneným 18. júna 2016 uvedený odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvej inštancie a konštatoval zákonnosť používania ochrannej známky „Legea“ spoločnosťou Legea S.r.l., aj pokiaľ ide o obdobie po 31. decembri 2006, a to na základe skutočnosti, že aj po tomto dátume s používaním súhlasila nadpolovičná väčšina spolumajiteľov predmetnej ochrannej známky. Inak povedané, odvolací súd zastáva názor, že aj po 31. decembri 2006 spolumajitelia legitímne rozhodli väčšinou hlasou (3/4 spolumajiteľov), že spoločnosť Legea S.r.l. povoľujú ďalej používať ochrannú známku. V prípade spolumajiteľstva ochrannej známky nie je preto podľa odvolacieho súdu potrebné jednomyseľné rozhodnutie spolumajiteľov na účely udelenia výlučnej licencie na používanie ochrannej známky tretím osobám.
- 5 Proti rozsudku Corte d'appello di Napoli (Odvolací súd v Neapole) podal VW kasačný opravný prostriedok.

Základné tvrdenia účastníkov konania vo veci samej

- 6 VW zastáva názor, že Corte d'appello di Napoli (Odvolací súd v Neapole) svojim rozsudkom porušil alebo nesprávne uplatnil niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä ustanovenia týkajúce sa podielového spoluvlastníctva a odstúpenia od zmluvy.
- 7 Tribunale di Napoli (Súd v Neapole) vo svojom rozsudku podľa názoru VW nesprávne onačil licenčnú zmluvu na výlučné, bezodplatné a časovo neurčené používanie ochrannej známky zapísanej na viacerých spolumajiteľov ako úkon bežnej správy. To malo za následok najmä nesprávne uplatnenie článku 1108 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého v prípade, že určitá vec patrí viacerým osobám, úkony nad rámec bežnej správy sa schvaľujú, v závislosti od konkrétneho prípadu, kvalifikovanou väčšinou alebo jednomyseľne.
- 8 Okrem toho je uvedený rozsudok nesprávny aj z dôvodu, že nezohľadňuje účinky uplatnenia práva VW na jednostranné odstúpenie od licenčnej zmluvy na používanie ochrannej známky na neurčitý čas.
- 9 Naproti tomu, podľa názoru spoločnosti Legea S.r.l. a ostatných spolumajiteľov ochrannej známky, ktorými sú SW, CQ a ET, jednomyseľne prijaté rozhodnutie týkajúce sa spoločnej ochrannej známky nemožno zmeniť ani väčšinou hlasov, a tým skôr ani hlasom jediného zo spolumajiteľov, keďže takáto zmena vyžaduje za každých okolností jednomyseľný súhlas. V prípade licenčnej zmluvy na časovo neurčené používanie ochrannej známky uzavretej na základe jednomyseľného súhlasu všetkých spolumajiteľov preto nemá jednostranné odstúpenie jedným zo spolumajiteľov nijaký účinok.

Zhrnutie odôvodnenia návrhu na začatie prejudiciálneho konania

- 10 Corte di Cassazione (Najvyšší kasačný súd) zastáva názor, že právnu úpravu podielového spoluvlastníctva podľa Občianskeho zákonníka, ktorá sa vzťahuje aj na prípad existencie viacerých spolumajiteľov ochrannej známky, a tiež ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa odstúpenia od zmluvy je potrebné vykladať s ohľadom na právne predpisy Európskej únie o ochranných známkach. V konkrétnom prípade sú totiž niektoré z ochranných známk, ktoré sú predmetom sporu, ochrannými známkami Európskej únie, a preto pramene práva Európskej únie, ktoré po sebe chronologicky nasledovali, predstavujú základný prvok výkladu.
- 11 Vnútroštátny súd pripomína, že právna úprava Európskej únie v oblasti ochranných známk vychádza z zásady, podľa ktorej zápisom ochrannej známky nadobúda majiteľ výlučné práva k nej (článok 10 smernice 2015/2436 a článok 9 nariadenia 2017/1001), stanovuje, že na ochrannú známk možno udeliť výlučnú alebo nevýlučnú licenciu, pričom priznáva možnosť existencie viacerých majiteľov ochrannej známky. Právo Európskej únie však neupravuje

spôsob výkonu práv spolumajiteľov, čo je dôvod, pre ktorý je v prejednávanej veci potrebný výklad Súdneho dvora.

- 12 V rámci uvedeného regulačného rámca je podľa Corte di Cassazione (Najvyšší kasačný súd) potrebné predovšetkým objasniť, či sa má uvedená vnútroštátna právna úprava vykladať v tom zmysle, že licencia na používanie ochrannej známky tretím osobám je porovnateľná s inými zmluvami, ako je napríklad nájomná zmluva. Ak totiž určitá vec patrí spoločne viacerým osobám, jej nájom v trvaní viac ako deväť rokov vyžaduje podľa článku 1108 ods. 3 Občianskeho zákonníka súhlas všetkých spoluvlastníkov.
- 13 Výlučná licenčná zmluva na používanie ochrannej známky zakladá podľa názoru vnútroštátneho súdu osobné užívacie právo s podobnou štruktúrou, akú má právo nájomcu v rámci nájomnej zmluvy. Tento názor, ktorý si podľa vnútroštátneho súdu implicitne osvojil odvolací súd v napadnutom rozsudku, však možno považovať za odporujúci osobitným charakteristikám ochrannej známky Únie (nehmotná povaha, rozlišovacia schopnosť, priznanie výlučných práv každému zo spolumajiteľov). Udelenie licencie na ochrannú známku, o aké ide v prejednávanej veci, vždy potenciálne poškodzuje práva jednotlivých spolumajiteľov. Z tohto dôvodu Corte di cassazione (Najvyšší kasačný súd) zastáva názor, že s predmetnou zmluvou sa má zaobchádzať rovnako, a to nezávisle od trvania zmluvy (menej alebo viac ako deväť rokov) a od podmienok (bezodplatne alebo nie) priznania práva na používanie ochrannej známky tretím osobám.
- 14 Podľa názoru vnútroštátneho súdu treba ďalej vysvetliť, či v prípade výlučnej licenčnej zmluvy na používanie ochrannej známky, uzavretej na základe jednomyselného súhlasu spolumajiteľov ochrannej známky na neurčitý čas a bezodplatne, môže jeden zo spolumajiteľov neskôr prejaviť svoj nesúhlas s ďalším pokračovaním licencie.