

**Kohtuasi C-686/21**

**Eelotsusetaotluse kokkuvõte vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artikli 98 lõikele 1**

**Saabumise kuupäev:**

15. november 2021

**Eelotsusetaotluse esitanud kohus:**

Corte suprema di cassazione (Itaalia kassatsioonikohus)

**Eelotsusetaotluse kuupäev:**

29. oktoober 2021

**Kassaatorid:**

VW

Legea S.r.l.

**Vastustajad:**

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

**Põhikohtuasja ese**

Corte di cassazionele (Itaalia kassatsioonikohus) esitatud kassatsioonkaebus kohtuotsuse peale, millega Corte d'appello di Napoli (Napoli apellatsioonikohus, Itaalia) tunnistas õiguspäraseks selle, et äriühing, kellele oli kaubamärgi kaasomanike ühehäälsel nõusolekul antud tasuta ja tähtajatult selle kaubamärgi kasutamise ainuõigus, kasutas kaubamärki ka pärast seda, kui üks kaubamärgi kaasomanikest oli teatanud, et ei ole selle kasutusõiguse jätkumisega nõus.

## **Eelotsusetaotluse ese ja õiguslik alus**

Eelotsusetaotluse ese on Euroopa Liidu õiguse tõlgendamine seoses küsimusega, kas juhul, kui kaubamärk on ühises omandis, on selle kasutamise ainuõiguse andmiseks kolmandale isikule vaja kaasomanike ühehäälselt nõusolekut või mitte, ning ka küsimusega, kas juhul, kui kaubamärgi kasutusõiguse andmine on ühehäälselt otsustatud, võib üks kaasomanikest hiljem sellest ühepoolselt taganeda.

ELTL artikkel 267.

## **Eelotsuse küsimused**

1. Kas eelviidatud ühenduse õigusnormid, mis näevad ette ELi kaubamärgi omaniku ainuõiguse ja ühtlasi võimaluse, et kaubamärk on kaasomandis, näevad kaudselt ette ka selle, et kolmandale isikule võib ühise kaubamärgi kasutamise ainuõiguse tasuta ja tähtajatult anda kaasomanike enamuse otsusega, või on selle andmiseks vaja, et nõusolek oleks ühehääline?

2. Kas viimasel juhul on mitme isiku ühises omandis olevate riigisiseste ja ühenduse kaubamärkide puhul ühenduse õiguspõhimõtetega kooskõlas tõlgendada neid ühenduse õigusnorme nii, et kui kaubamärgi kasutusõigus on ühehäälselt otsusega tasuta ja tähtajatult kolmandale isikule antud, ei saa üks selle kaubamärgi kaasomanikke sellest otsusest ühepoolselt taganeda; või tuleb ühenduse põhimõtetega kooskõlaliseks pidada hoopis vastupidist tõlgendust, mis välistab selle, et algne tahteavaldus oleks kaasomaniku jaoks alatiseks siduv, seega saab ta sellest taganeda ning taganemisel on sellele kasutusõigusele ka tagajärjed?

## **Viidatud ühenduse õigusnormid**

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, eriti artikkel 10.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta, eriti artikkel 9.

## **Viidatud Itaalia õigusnormid**

Kuninga 16. märtsi 1942. aasta dekreet nr 262 – Tsiviilseadustiku teksti heakskiitmine (Approvazione del testo del Codice civile), eriti artiklid 1102, 1103, 1105 ja 1108 (ühise omandi kohta) ning artiklid 1372 ja 1373 (lepingu kehtivuse ja lepingust taganemise kohta).

Tsiviilseadustiku artikli 1108 „Uuendused ja muud tavapärase haldamise piirest väljuvad toimingud“ esimeses, teises ja kolmandas lõigus on sätestatud:

„Kaasomanike häälteenamusega, mis esindab vähemalt 2/3 ühise asja koguväärtusest, võib otsustada kõigi uuenduste üle, mille eesmärk on asja täiustada või muuta selle kasutamist hõlpsamaks või tulusamaks, kui need ei takista ühelgi kaasomanikul asja kasutamist ega põhjusta liiga suurt kulu.

Samal moel võib teha muid tavapärase haldamise piirest väljuvaid toiminguid, kui need ei kahjusta ühegi kaasomaniku huve.

Ühise varaga seotud asjaõiguste võõrandamise või seadmise ning üle üheksa aasta kestvate üüri- või renditehingute jaoks on vaja kõigi kaasomanike nõusolekut.“

10. veebruari 2005. aasta seadusandlik dekreet nr 30 – Tööstusomandi seadustik 12. detsembri 2002. aasta seaduse nr 273 artikli 15 alusel (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), eriti artiklid 6, 15, 20 ja 23.

Artikli 6 „Ühine omand“ lõikes 1 on ette nähtud:

„Kui tööstusomandiõigus kuulub mitmele isikule, reguleeritakse sellega kaasnevat õigusi tsiviilseadustiku ühisomandi sätetega, kui need on tööstusomandiõigusega kooskõlas ja ei ole kokku lepitud teisiti.“

Artikli 15 kohaselt seonduvad kaubamärgiga ainuõigused.

Artikli 20 lõikes 1 on muu hulgas ette nähtud, et „[r]egistreeritud kaubamärgi omaniku õigused seisnevad õiguses olla kaubamärgi ainukasutaja“, mis tähendab, et omanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel „ilma tema loata“ kaubamärki oma majandustegevuses kasutada.

Artiklis 23 on ette nähtud, et kaubamärgi omanik võib selle võõrandada „kõigi või osa kaupade või teenuste suhtes, mille suhtes kaubamärk on registreeritud“ ning lubab kaubamärgi kohta ka ainulitsentsi anda.

### **Faktiliste asjaolude ja menetluse lühiülevaade**

- 1 1993. aastal andsid VW, SW, CQ ja ET riigisisese ja ühenduse kaubamärgi Gegea kaasomanikena, kellest igähele kuulub sellest ühe neljandiku suurune mõtteline osa, selle kaubamärgi kasutamise ainuõiguse tasuta ja tähtajatult äriühingule Gegea S.r.l. Kaubamärgi Gegea kasutusõigus anti kõigi kaasomanike ühehäälsel nõusolekul.
- 2 2006. aasta detsembris teatas kaasomanik VW ainsana, et ei ole nõus, et see kaubamärgi kasutusõigus jätkuks. Tema vastuseisust hoolimata kasutas Gegea S.r.l. kaubamärki edasi ka pärast 31. detsembrit 2006.

- 3 Tribunale di Napoli (Napoli kohus, Itaalia) menetluses, mis algatati Legea S.r.l-i hagi peale VW vastu, tõstatati küsimus, kas see äriühing kasutab seda kaubamärki õiguspäraselt. Tribunale di Napoli (Napoli kohus, Itaalia) asus seisukohale, et Legea S.r.l-i kaubamärgikasutus oli õiguspärane kuni 31. detsembrini 2006, kuna see toimus kõigi kaasomanike ühehäälsel nõusolekul, ning õigusvastane pärast 31. detsembrit 2006, kuna kaasomanik VW väljendas oma vastuseisu.
- 4 Tribunale di Napoli (Napoli kohus, Itaalia) kohtuotsuse peale esitati apellatsioonkaebus Corte d'appello di Napoli (Napoli apellatsioonikohus, Itaalia). Kohtuotsusega, mis kanti registrisse 18. juunil 2016, muutis see apellatsioonikohus esimese astme kohtu otsust ja tunnistas Legea kaubamärgi kasutamise Legea S.r.l-i poolt ka ajavahemikuks pärast 31. detsembrit 2006 õiguspäraseks, tuues põhjenduseks, et kaubamärgi kaasomanike enamuse soov oli selline ka pärast seda kuupäeva. Teisisõnu leidis apellatsioonikohus, et kaasomanike hääldenamusega (3/4 kaasomanikest) tehtud otsus – lubada Legea S.r.l-il ka pärast 31. detsembrit 2006 kaubamärki edasi kasutada – oli õiguspärane. Kui kaubamärk on ühises omandis, ei ole selleks, et kolmandale isikule kaubamärgi kasutamise ainuõigust anda, niisiis vaja kaasomanike ühehäälsel otsust.
- 5 Corte d'appello di Napoli (Napoli apellatsioonikohus, Itaalia) kohtuotsuse peale esitas VW kassatsioonkaebuse.

#### **Põhikohtuasja poolte peamised argumendid**

- 6 VW väitel rikkus Corte d'appello di Napoli (Napoli apellatsioonikohus, Itaalia) oma otsusega teatavaid tsiviilseadustiku sätteid, nimelt neid, mis puudutavad ühist omandit ja lepingust taganemist.
- 7 VW arvates eksiti Tribunale di Napoli (Napoli kohus, Itaalia) otsuses sellega, et mitmele kaasomanikule kuuluva kaubamärgi kasutamise ainuõiguse üleandmine tasuta ja tähtajatult kvalifitseeriti tavapäraseks haldustoiminguks. Täpsemalt tuleneb sellest tema väitel, et tsiviilseadustiku artiklit 1108, mille kohaselt tuleb mitme isiku ühises omandis oleva vara puhul otsustada tavapärase haldamise piirest väljuvad toimingud olenevalt olukorrast kas kvalifitseeritud hääldenamusega või ühehäälselt, on valesti kohaldatud.
- 8 Lisaks eksiti selles kohtuotsuses sellega, et VW ühepoolset taganemist kaubamärgi tähtajatu kasutusõiguse andmise lepingust ei loetud kehtivaks.
- 9 Legea S.r.l ja teised kaubamärgi kaasomanikud SW, CQ ja ET on vastupidisel seisukohal, et ühises omandis olevate kaubamärkide kohta tehtud ühehäälsel otsust ei saa muuta hääldenamusega ega ammugi mitte üheainsa kaasomaniku otsusega, kuna selleks on nende arvates alati vaja ühehäälsel nõusolekut. Kui tegemist on kaubamärgi tähtajatu kasutusõiguse andmise lepinguga, mis on sõlmitud kõigi kaasomanike ühehäälsel nõusolekul, ei ole kaasomaniku ühepoolisel taganemisel seega mingeid õiguslikke tagajärgi.

**Eelotsusetaotluse põhistuse lühiülevaade**

- 10 Corte di Cassazione (Itaalia kassatsioonikohus) hinnangul tuleb tsiviilseadustiku sätteid, mis puudutavad ühist omandit ning on kohaldatavad ka siis, kui ühises omandis on kaubamärk, ja lepingust taganemist, tõlgendada, arvestades Euroopa Liidu kaubamärginorme. Konkreetsel juhul on mõningad vaidlusalused kaubamärgid nimelt Euroopa Liidu kaubamärgid ja seega kujutavad Euroopa Liidu järjestikused õigusallikad endast olulist tõlgendamistegurit.
- 11 Eelotsusetaotluse esitanud kohus meenutab, et Euroopa Liidu kaubamärgiõigus lähtub põhimõttest, et kaubamärgi registreerimine annab omanikule selle suhtes ainuõiguse (direktiivi 2015/2436 artikkel 10 ja määruse 2017/1001 artikkel 9); näeb ette, et kaubamärgi suhtes võib kehtida ainu- või lihtlitsents; ning tunnustab võimalust, et kaubamärk võib olla ühises omandis. Seevastu ei ole Euroopa Liidu õiguses sätestatud ühises omandis olevate õiguste kasutamise eeskirju, mistõttu on vaja Euroopa Kohtu tõlgendust.
- 12 Selles õiguslikus raamistikus tuleb Corte di cassazione (Itaalia kassatsioonikohus) hinnangul esiteks välja selgitada, kas viidatud Itaalia õigusnorme tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi kasutusõiguse andmist kolmandatele isikutele saab käsitada samalaadsena nagu muid lepinguid, näiteks üürilepingut. Kui vara on mitme isiku ühises omandis, on tsiviilseadustiku artikli 1108 kolmanda lõigu kohaselt selleks, et seda kauemaks kui üheksaks aastaks üürile või rendile anda, vaja kõigi kaasomanike nõusolekut.
- 13 Eelotsusetaotluse esitanud kohtu arvates seatakse kaubamärgi kasutamise ainuõiguse andmise lepinguga isiklik kasutusõigus, mis on oma struktuurilt samasugune nagu üürniku õigus üürilepingu raames. Selles seisukohas, mida eelotsusetaotluse esitanud kohtu arvates järgiti vaikimisi apellatsioonikohtu otsuses, mis on käesolevas menetluses vaidlustatud, võib siiski näha vastuolu ühenduse kaubamärgi spetsiifiliste omadustega (mittemateriaalsus, eristusvõime, ainuõiguste kuulumine igale kaasomanikule). Kui kaubamärgi kasutamiseks antakse litsents nagu käesolevas kohtuasjas vaadeldaval juhul, võib see alati potentsiaalselt mõne konkreetse kaasomaniku õigusi kahjustada. Järelikult tuleb seda lepingut Corte di cassazione hinnangul käsitada samamoodi, olenemata lepingu tähtajast (vähem või rohkem kui üheksa aastat) ja sellest, mis tingimustel (tasuta või tasu eest) kaubamärgi kasutusõigus kolmandale isikule antakse.
- 14 Teiseks tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtu arvates kindlaks teha, kas kaubamärgi tähtajatu ja tasuta ainukasutusõiguse andmise lepingu puhul, mis on sõlmitud kaubamärgi kaasomanike ühehäälsel nõusolekul, võib üks kaasomanikest hiljem teatada, et ta ei nõustu selle kasutusõiguse jätkumisega.