

Cauza C-686/21**Rezumatul cererii de decizie preliminară întocmit în temeiul articolului 98 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție****Data depunerii:**

15 noiembrie 2021

Instanța de trimitere:

Corte suprema di cassazione (Italia)

Data deciziei de trimitere:

29 octombrie 2021

Recurenți:

VW

Legea S.r.l.

Intimați:

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

Obiectul acțiunii principale

Recursul declarat la Corte di Cassazione [Curtea de Casație] împotriva hotărârii prin care Corte d'appello di Napoli [Curtea de Apel din Napoli] a declarat legitimă utilizarea unei mărci de către o societate căreia această marcă îi fusese concesionată cu titlu exclusiv, cu titlu gratuit și pe durată nedeterminată, prin voința unanimă a cotitularilor acestei mărci, inclusiv în perioada ulterioară manifestării unui dezacord de către unul dintre cotitularii mărcii pentru continuarea concesiunii menționate.

Obiectul și temeiul juridic al trimiterii preliminare

Trimiterea preliminară are ca obiect interpretarea dreptului Uniunii Europene cu privire la întrebarea dacă, în cazul coproprietății unei mărci, concesiunea sa exclusivă unor terți necesită sau nu necesită consimțământul unanim al cotitularilor și, în plus, cu privire la întrebarea dacă, în cazul unei concesiuni în utilizare a mărcii decise în unanimitate, unul dintre cotitulari poate, ulterior, să exercite unilateral retragerea concesiunii respective.

Articolul 267 TFUE

Întrebările preliminare

«1) Normele comunitare menționate anterior în ceea ce privește prevederea dreptului exclusiv al titularului unei mărci UE și în același timp a posibilității ca titlatura unei mărci comunitare să aparțină mai multor persoane cocontractante, acest lucru înseamnă că normele comunitare menționate anterior implică faptul că oferirea în concesiune a mărcii comune unor terți cu titlu exclusiv, cu titlu gratuit și pe durată nedeterminată, poate fi decisă cu majoritatea cotitularilor sau este necesară unanimitatea consimțământului?»

«2) În această a doua perspectivă, în cazul mărcilor naționale și comunitare în comun între mai multe persoane, este conformă cu principiile dreptului comunitar o interpretare care consacră imposibilitatea unuia dintre cotitularii mărcii concesionate unor terți printr-o decizie unanimă, cu titlu gratuit și pe o durată nedeterminată, de a exercita unilateral revocarea deciziei menționate; sau trebuie, dimpotrivă, să se considere conformă cu principiile comunitare o interpretare contrară, excluzând astfel posibilitatea ca proprietarul să fie legat în mod perpetuu de manifestarea inițială, astfel încât acesta să se poată elibera de ea cu efect asupra actului de acordare?».

Dispozițiile comunitare invocate

Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, în special articolul 10

Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, în special articolul 9

Dispozițiile naționale invocate

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile, in particolare gli articoli 1102, 1103, 1105 e 1108 (in materia di comunione), nonché gli articoli 1372 e 1373 (in materia di efficacia del contratto e recesso) [Decretul regal nr. 262 din 16 martie 1942 - Aprobarea textului Codului civil, în

special a articolelor 1102, 1103, 1105 și 1108 (în materie de coproprietate), precum și a articolelor 1372 și 1373 (în materie de efectivitate a contractului și de reziliere)]

Articolul 1108 din Codul civil, intitulat „Inovații și alte acte care depășesc administrarea ordinară”, prevede la alineatele (1), (2) și (3):

„Prin decizia majorității participanților care reprezintă cel puțin două treimi din valoarea totală a lucrului comun, pot fi hotărâte toate inovațiile care urmăresc ameliorarea lucrului sau îmbunătățirea nivelului de confort și rentabilitate al acestuia, cu condiția să nu aducă atingere folosinței niciunui dintre participanți și să nu necesite costuri prea mari.

Celelalte acte care depășesc administrația ordinară pot fi realizate în același mod, în măsura în care nu sunt prejudiciabile pentru niciunul dintre participanți.

Acordul tuturor participanților este necesar pentru actele de înstrăinare sau de constituire de drepturi reale asupra fondului comun și pentru închirierea cu o durată mai mare de nouă ani.”

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 [Decretul legislativ nr. 30 din 10 februarie 2005 - Codul proprietății industriale, în temeiul articolului 15 din Legea nr. 273 din 12 decembrie 2002], în special articolele 6, 15, 20 și 23 din acesta

Articolul 6, intitulat „Coproprietatea”, prevede la alineatul (1):

„Dacă un drept de proprietate industrială aparține mai multor persoane, drepturile aferente sunt reglementate, cu excepția cazului în care există o convenție contrară, de dispozițiile Codului civil referitoare la coproprietate, în măsura în care acestea sunt compatibile.”

În temeiul articolului 15, drepturile exclusive sunt asociate mărcii.

Articolul 20 prevede printre altele, la alineatul 1, că „[d]repturile titularului mărcii înregistrate constau în posibilitatea de a utiliza exclusiv marca”, cu dreptul în consecință al titularului de a interzice oricărui terț să utilizeze marca în activitatea sa economică „fără consimțământul său”.

Articolul 23 prevede că titularul poate transfera marca „pentru toate sau pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care este înregistrată” și permite ca marca să poată face, de asemenea, obiectul unei licențe exclusive.

Prezentare succintă a situației de fapt și a procedurii

- 1 În 1993, VW, SW, CQ și ET, în calitate de cotitulari ai mărcii naționale și comunitare „Legea”, fiecare pentru un sfert, au acordat societății Legea S.r.l.

dreptul de utilizare a mărcii cu titlu gratuit și pe durată nedeterminată. Această concesiune privind utilizarea mărcii „Legea” a avut loc cu consimțământul unanim al tuturor cotitularilor.

- 2 În decembrie 2006, singurul cotitular VW și-a manifestat dezacordul în ceea ce privește continuarea licenței de utilizare a mărcii. În pofida acestui dezacord, Legea S.r.l. a continuat să utilizeze marca chiar și după 31 decembrie 2006.
- 3 În cadrul unei proceduri inițiate de Legea S.r.l. împotriva lui VW în fața Tribunale di Napoli [Tribunalul din Napoli], a fost ridicată problema legalității utilizării mărcii de către această societate. Tribunalul din Napoli a apreciat că utilizarea mărcii de către Legea S.r.l. era legală până la 31 decembrie 2006, pentru motivul că această utilizare fusese realizată cu consimțământul unanim al tuturor cotitularilor și nelegală după 31 decembrie 2006, în considerarea dezacordului exprimat de cotitularul VW.
- 4 Hotărârea pronunțată de Tribunale di Napoli [Tribunalul din Napoli] a fost atacată cu apel la Corte d’appello di Napoli [Curtea de Apel din Napoli]. Prin hotărârea din 18 iunie 2016, respectiva Corte d’appello [Curtea de Apel] a modificat hotărârea pronunțată în primă instanță și a declarat legalitatea utilizării mărcii „Legea” de către Legea S.r.l. în perioada ulterioară datei de 31 decembrie 2006, pentru motivul că, chiar și după această dată, exista o voință în acest sens a majorității cotitularilor mărcii. Cu alte cuvinte, potrivit Corte d’appello [Curtea de Apel] și după data de 31 decembrie 2006, coproprietarii decisese în mod legitim, cu majoritate (3/4 dintre cotitulari), să permită societății Legea S.r.l. să continue să utilizeze marca. În cazul coproprietății asupra mărcii, nu ar fi necesară, așadar, o deliberare unanimă a cotitularilor pentru a acorda terților utilizarea mărcii cu titlu exclusiv.
- 5 Împotriva hotărârii pronunțate de Corte d’appello di Napoli [Curtea de Apel din Napoli], VW a formulat recurs.

Principalele argumente ale părților în procedura principală

- 6 Potrivit lui VW, hotărârea pronunțată de Corte d’appello di Napoli [Curtea de Apel din Napoli] ar fi încălcat sau ar fi aplicat în mod eronat anumite dispoziții din Codul civil, în special cele în materie de coproprietate și de reziliere.
- 7 Potrivit VW, hotărârea Tribunale di Napoli [Tribunalul din Napoli] ar fi calificat în mod eronat drept act de administrare obișnuit actul de concesiune cu utilizare exclusivă, cu titlu gratuit și pe durată nedeterminată, a unei mărci pe numele diferiților cotitulari. Ar fi rezultat de aici în special aplicarea eronată a articolului 1108 din Codul civil, care prevede că, în cazul în care proprietatea unui bun revine în comun mai multor persoane, actele care depășesc administrația ordinară trebuie adoptate, după caz, cu majoritate calificată sau în unanimitate.

- 8 În plus, această hotărâre ar fi săvârșit o eroare prin faptul că nu a considerat că era validă declararea rezilierii unilaterale de către VW a contractului de concesiune a utilizării mărcii pe o durată nedeterminată.
- 9 Potrivit Legea S.r.l. și altor cotitulari ai mărcii SW, CQ și ET, dimpotrivă, o decizie în materie de mărci în coproprietate adoptată în unanimitate nu ar putea fi modificată nici de majoritate, nici de un coproprietar individual, întrucât aceasta ar necesita întotdeauna acordul unanim al tuturor cotitularilor. În consecință, în cazul unui contract de concesiune pentru utilizarea mărcii pe durată nedeterminată încheiat cu consimțământul unanim al tuturor cotitularilor, rezilierea declarată unilateral de un singur cotitular nu ar avea niciun efect.

Prezentare succintă a motivării trimiterii preliminare

- 10 Potrivit Corte di Cassazione [Curtea de Casație], reglementarea din Codul civil în materie de coproprietate, care este de asemenea aplicabilă în cazul coproprietății unei mărci, precum și cea în materie de reziliere a contractului, trebuie interpretate în lumina reglementării Uniunii Europene privind mărcile. Astfel, în speță, anumite mărci care sunt contestate sunt mărci ale Uniunii Europene și, prin urmare, sursele de drept ale Uniunii Europene care s-au succedat în timp constituie un element esențial de interpretare.
- 11 Instanța de trimitere amintește că legislația Uniunii Europene privind mărcile aderă la principiul potrivit căruia înregistrarea mărcii conferă titularului drepturi exclusive (articolul 10 din Directiva 2015/2436 și articolul 9 din Regulamentul 2017/1001), prevede că marca poate face obiectul unei licențe exclusive sau neexclusive și recunoaște posibilitatea coproprietății asupra mărcii. În schimb, nu există în dreptul Uniunii Europene o reglementare a modalităților de exercitare a drepturilor de coproprietate, motiv pentru care Curtea de Justiție trebuie să intervină în interpretarea acestora.
- 12 În acest cadru normativ, în opinia Corte di Cassazione [Curtea de Casație] trebuie să se precizeze, în primul rând, dacă reglementarea națională menționată trebuie interpretată în sensul că concesiunea utilizării unei mărci către terți poate fi asimilată altor contracte, precum închirierea. Astfel, în ipoteza în care proprietatea unui bun aparține în comun mai multor persoane, închirierea cu o durată mai mare de nouă ani necesită acordul tuturor coproprietarilor, în conformitate cu articolul 1108 alineatul 3 din Codul civil.
- 13 Potrivit instanței de trimitere, contractul prin care se acordă utilizarea mărcii cu titlu exclusiv constituie un drept personal de folosință cu o structură similară dreptului locatarului în cadrul contractului de închiriere. Totuși, această teză, care, potrivit instanței de trimitere, a fost reținută implicit prin hotărârea Corte d'appello [Curtea de Apel] atacată, ar putea fi considerată contrară caracteristicilor specifice ale mărcii comunitare (imaterialitate, caracter distinctiv, atribuirea de drepturi exclusive fiecăruia dintre cotitulari). Acordarea, precum în speță, a unei licențe asupra mărcii ar fi întotdeauna potențial prejudiciabilă

drepturilor particularilor cotitulari. În consecință, potrivit Corte di Cassazione [Curtea de Casație], contractul menționat ar trebui să fie supus aceluiași tratament, indiferent de durata sa (mai mică sau mai mare de nouă ani) și de modalitatea (gratuită sau nu) de atribuire în favoarea unor terți a dreptului de utilizare a mărcii.

- 14 Potrivit instanței de trimitere, trebuie, în al doilea rând, să se stabilească dacă, în cazul unui contract prin care se acordă utilizarea mărcii cu titlu exclusiv, încheiat cu consimțământul unanim al cotitularilor mărcii, pentru o durată nedeterminată și cu titlu gratuit, unul dintre cotitulari își poate exprima ulterior dezacordul față de continuarea contractului.

DOCUMENT DE LUCRU