

Υπόθεση C-686/21

**Σύνοψη της αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως κατά το άρθρο 98,
παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου**

Ημερομηνία καταθέσεως:

15 Νοεμβρίου 2021

Αιτούν δικαστήριο:

Corte suprema di cassazione (Ιταλία)

Ημερομηνία της αποφάσεως του αιτούντος δικαστηρίου:

29 Οκτωβρίου 2021

Αναιρεσείοντες:

VW

Legea S.r.l.

Αναιρεσίβλητοι:

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

Αντικείμενο της κύριας δίκης

Αναίρεση ενώπιον του Corte di cassazione (Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Ιταλία) της απόφασης με την οποία το Corte d'appello di Napoli (εφετείο Νάπολης, Ιταλία) έκρινε νόμιμη τη χρήση σήματος από εταιρία στην οποία το σήμα αυτό είχε παραχωρηθεί αποκλειστικά, δωρεάν και επ' αόριστον, με ομόφωνη βούληση των συνδικαιούχων του σήματος αυτού, ακόμη και κατά το χρονικό διάστημα μετά την εκδήλωση της διαφωνίας ενός εκ των συνδικαιούχων του σήματος για την συνέχιση της παραχώρησης της χρήσης.

Αντικείμενο και νομική βάση της αιτήσεως προδικαστικής απόφασεως

Η προδικαστική παραπομπή αφορά την ερμηνεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το εάν, σε περίπτωση που ένα σήμα ανήκει σε πλείονες συνδικαιούχους, η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης του σε τρίτους απαιτεί την ομόφωνη συγκατάθεση των συνδικαιούχων και, επιπλέον, ως προς το εάν, σε περίπτωση που για την παραχώρηση χρήσης του σήματος έχει ληφθεί ομόφωνη απόφαση, ένας από τους συνδικαιούχους μπορεί, στη συνέχεια, να ασκήσει μονομερώς το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εν λόγω παραχώρηση.

Άρθρο 267 ΣΛΕΕ

Προδικαστικά ερωτήματα

«1) Συνεπάγονται οι προαναφερθέντες κανόνες της ΕΕ, οι οποίοι προβλέπουν το αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα τη δυνατότητα να ανήκει το σήμα σε πλείονες συνδικαιούχους κατ' αναλογία, ότι η παραχώρηση χρήσης του κοινού σήματος σε τρίτους, αποκλειστικά, δωρεάν και επ' αόριστον, μπορεί να αποφασιστεί κατά πλειοψηφία από τους συνδικαιούχους ή, αντιθέτως, απαιτείται ομοφωνία ως προς τη συγκατάθεση»;

«2) Στη δεύτερη περίπτωση, όταν εθνικά και ενωσιακά σήματα ανήκουν από κοινού σε πλείονα πρόσωπα, είναι σύμφωνη με τις αρχές του δικαίου της ΕΕ ερμηνεία η οποία καθιστά αδύνατο για έναν εκ των συνδικαιούχων του σήματος που παραχωρήθηκε σε τρίτους με ομόφωνη απόφαση, δωρεάν και επ' αόριστον, να ασκεί μονομερώς το δικαίωμα υπαναχώρησης από την ανωτέρω απόφαση ή μήπως, πρέπει, αντιθέτως, να θεωρηθεί σύμφωνη με τις ενωσιακές αρχές αντίθετη ερμηνεία, βάσει της οποίας ο συνδικαιούχος δεν δεσμεύεται εις το διηνεκές από την αρχική εκδήλωση της βούλησής του, οπότε μπορεί να αποδεσμευτεί από αυτήν με τα συνακόλουθα αποτελέσματα στην πράξη παραχώρησης»;

Σχετικές διατάξεις του δικαίου της Ένωσης

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, ιδίως άρθρο 10

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως άρθρο 9

Σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου

Regio Decreto n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile (βασιλικό διάταγμα 262 περί της έγκρισης του κειμένου του αστικού κώδικα), της 16ης Μαρτίου 1942, ιδίως άρθρα 1102, 1103, 1105 και 1108 (σχετικά με την κοινωνία), καθώς και άρθρα 1372 και 1373 (σχετικά με τα αποτελέσματα της σύμβασης και την υπαναχώρηση)

Το άρθρο 1108 του Codice civile (αστικού κώδικα), το οποίο φέρει τον τίτλο «Τροποποιήσεις και άλλες πράξεις που υπερβαίνουν την τακτική διοίκηση», προβλέπει στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο τα εξής:

«Με απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της συνολικής αξίας του κοινού πράγματος, μπορούν να διαταχθούν όλες οι τροποποιήσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του πράγματος ή στο να καταστεί πιο πρόσφορη ή αποδοτική η κάρπωσή του, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές δεν θίγουν το δικαίωμα κάρπωσης οποιουδήποτε κοινωνού και δεν συνεπάγονται υπερβολικά επαχθή επιβάρυνση.

Οι λοιπές πράξεις που υπερβαίνουν την τακτική διοίκηση μπορούν να τελούνται κατά τον ίδιο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγουν το συμφέρον των κοινωνών.

Για τις πράξεις διαθέσεως ή συστάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί της κοινής περιουσίας, καθώς και για τις μισθώσεις διάρκειας άνω των εννέα ετών απαιτείται η συγκατάθεση όλων των κοινωνών».

Decreto Legislativo n. 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (νομοθετικό διάταγμα 30 περί του κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δυνάμει του άρθρου 15 του νόμου 273 της 12ης Δεκεμβρίου 2002), της 10ης Φεβρουαρίου 2005, ιδίως άρθρα 6, 15, 20 και 23

Το άρθρο 6, το οποίο φέρει τον τίτλο «Κοινωνία», προβλέπει στην παράγραφο 1 τα εξής:

«Εάν ένα δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ανήκει σε πλείονα πρόσωπα, οι σχετικές εξουσίες διέπονται, εκτός αντίθετης συμφωνίας, από τις διατάξεις του codice civile (αστικού κώδικα) περί κοινωνίας στο μέτρο που είναι συμβατές μεταξύ τους».

Κατά το άρθρο 15, τα αποκλειστικά δικαιώματα συνδέονται με το σήμα.

Το άρθρο 20 προβλέπει, μεταξύ άλλων, στην παράγραφο 1, ότι «[τ]α δικαιώματα του δικαιούχου καταχωρισμένου σήματος συνίστανται στην εξουσία αποκλειστικής χρήσεως του σήματος», με συνεπακόλουθο δικαίωμα του δικαιούχου να απαγορεύει σε τρίτους να χρησιμοποιούν το σήμα στο πλαίσιο της δικής τους οικονομικής δραστηριότητας «χωρίς τη συγκατάθεσή του».

Το άρθρο 23 προβλέπει ότι ο δικαιούχος μπορεί να μεταβιβάσει το σήμα «για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί» και επιτρέπει επίσης την παραχώρηση αποκλειστικής άδειας χρήσης σήματος.

Συνοπτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών και της πορείας της διαδικασίας

- 1 Το 1993 οι VW, SW, CQ και ET, ως συνδικαιούχοι, κατά ένα τέταρτο έκαστος, του εθνικού και κοινοτικού σήματος «Legea», παραχώρησαν τη χρήση του εν λόγω σήματος στην εταιρία Legea S.r.l. αποκλειστικά, δωρεάν και επ' άοριστον. Η εν λόγω παραχώρηση χρήσης του σήματος «Legea» πραγματοποιήθηκε με την ομόφωνη συγκατάθεση όλων των συνδικαιούχων.
- 2 Τον Δεκέμβριο του 2006, ο συνδικαιούχος VW εξέφρασε τη διαφωνία του ως προς την εξακολούθηση χρήσης του σήματος. Παρά την εν λόγω διαφωνία, η Legea S.r.l. συνέχισε να χρησιμοποιεί το σήμα ακόμη και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006.
- 3 Στο πλαίσιο διαδικασίας που κίνησε η Legea S.r.l. κατά του VW ενώπιον του Tribunale di Napoli (πρωτοδικείου Νάπολης, Ιταλία), τέθηκε το ζήτημα της νομιμότητας της χρήσης του σήματος από την εν λόγω εταιρία. Το Tribunale di Napoli (πρωτοδικείο Νάπολης) έκρινε νόμιμη τη χρήση του σήματος από τη Legea S.r.l. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006, για τον λόγο ότι η χρήση αυτή είχε πραγματοποιηθεί με την ομόφωνη συγκατάθεση όλων των συνδικαιούχων, και παράνομη μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006, λαμβανομένης υπόψη της διαφωνίας που εξέφρασε ο συνδικαιούχος VW.
- 4 Κατά της απόφασης του Tribunale di Napoli (πρωτοδικείου Νάπολης) ασκήθηκε έφεση ενώπιον του Corte d'appello di Napoli (εφετείου Νάπολης). Με απόφαση που κατέθεσε στις 18 Ιουνίου 2016, το εν λόγω Corte d'appello (εφετείο) μεταρρύθμισε την πρωτόδικη απόφαση και κήρυξε νόμιμη τη χρήση του σήματος «Legea» από τη Legea S.r.l. και για το μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006 χρονικό διάστημα, με το σκεπτικό ότι ακόμη και μετά την εν λόγω ημερομηνία υπήρχε η σχετική βούληση της πλειοψηφίας των συνδικαιούχων του σήματος. Με άλλα λόγια, κατά το Corte d'appello (εφετείο), ακόμη και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006, οι συνδικαιούχοι είχαν νομίμως αποφασίσει, κατά πλειοψηφία (3/4 των συνδικαιούχων), να επιτρέψουν στη Legea S.r.l. να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το σήμα. Επομένως, σε περίπτωση κοινής χρήσης του σήματος, δεν απαιτείται ομόφωνη απόφαση των συνδικαιούχων για την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης του σήματος σε τρίτους.
- 5 Κατά της απόφασης του Corte d'appello di Napoli (εφετείου Νάπολης) ο VW άσκησε αναίρεση.

Κυριότερα επιχειρήματα των διαδίκων της κύριας δίκης

- 6 Κατά τον VW, η απόφαση του Corte d'appello di Napoli (εφετείου Νάπολης) παρέβη ή εφάρμοσε εσφαλμένα ορισμένες διατάξεις του codice civile (αστικού κώδικα) και, ιδίως, τις διατάξεις που αφορούν την κοινωνία και την υπαναχώρηση.
- 7 Κατά τον VW, η απόφαση του Tribunale di Napoli (πρωτοδικείου Νάπολης) εσφαλμένως χαρακτήρισε ως πράξη τακτικής διοίκησης την πράξη της παραχώρησης αποκλειστικής, δωρεάν και επ' αόριστον χρήσης σήματος το οποίο είχε καταχωριστεί στο όνομα διαφόρων συνδικαιούχων. Τούτο είχε ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, την εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 1108 του codice civile (αστικού κώδικα), το οποίο προβλέπει ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα πράγμα ανήκει από κοινού σε πλείονα πρόσωπα, οι αποφάσεις σχετικά με τις πράξεις που υπερβαίνουν την τακτική διοίκηση πρέπει να λαμβάνονται, ανάλογα με την περίπτωση, με ειδική πλειοψηφία ή ομόφωνα.
- 8 Επιπλέον, η απόφαση αυτή έσφαλε καθόσον έκρινε ότι δεν είναι έγκυρη η εκ μέρους του VW άσκηση μονομερούς υπαναχώρησης από τη σύμβαση παραχώρησης χρήσης του σήματος επ' αόριστον.
- 9 Αντιθέτως, κατά τη Legea S.r.l. και τους λοιπούς συνδικαιούχους του σήματος, SW, CQ και ET, η ομόφωνη απόφαση σχετικά με κοινή χρήση σημάτων δεν μπορεί να τροποποιηθεί ούτε από την πλειοψηφία ούτε βέβαια από μεμονωμένο συνδικαιούχο, διότι απαιτείται πάντοτε ομοφωνία ως προς τη συγκατάθεση. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση σύμβασης παραχώρησης χρήσης σήματος επ' αόριστον συναφθείσας με την ομόφωνη συγκατάθεση όλων των συνδικαιούχων, το δικαίωμα υπαναχώρησης το οποίο ασκεί μονομερώς ο μεμονωμένος συνδικαιούχος δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα.

Συνοπτική έκθεση του σκεπτικού της αποφάσεως περί παραπομπής

- 10 Κατά το Corte di cassazione (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο), η ρύθμιση του codice civile (αστικού κώδικα) σχετικά με την κοινωνία δικαιώματος, η οποία έχει εφαρμογή και στην περίπτωση κατά την οποία το σήμα ανήκει σε πλείονες συνδικαιούχους, καθώς και η ρύθμιση σχετικά με την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σημάτων. Συγκεκριμένα, εν προκειμένω, ορισμένα αμφισβητούμενα σήματα είναι σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, οι πηγές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ίσχυσαν διαχρονικά συνιστούν ουσιώδες ερμηνευτικό στοιχείο.
- 11 Το αιτούν δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σημάτων τηρεί την αρχή κατά την οποία η καταχώριση του σήματος παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικά δικαιώματα επ' αυτού (άρθρο 10 της οδηγίας 2015/2436 και άρθρο 9 του κανονισμού 2017/1001), προβλέπει ότι είναι δυνατόν να παραχωρηθούν αποκλειστικές ή μη αποκλειστικές άδειες χρήσης σήματος και

αναγνωρίζει τη δυνατότητα να ανήκει το σήμα σε πλείονες συνδικαιούχους. Αντιθέτως, δεν υφίσταται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρύθμιση των όρων άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κοινωνία, για τον λόγο δε αυτόν απαιτείται η ερμηνευτική παρέμβαση του Δικαστηρίου.

- 12 Σε αυτό το νομικό πλαίσιο, κατά το Corte di cassazione (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο), πρέπει να διευκρινιστεί, πρώτον, εάν η εν λόγω εθνική ρύθμιση έχει την έννοια ότι η παραχώρηση χρήσης σήματος σε τρίτους μπορεί να εξομοιωθεί προς άλλες συμβάσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, η μίσθωση. Πράγματι, στην περίπτωση κατά την οποία ένα πράγμα ανήκει από κοινού σε πλείονα πρόσωπα, για τη μίσθωση διάρκειας άνω των εννέα ετών απαιτείται η συγκατάθεση όλων των κοινωνιών, κατά το άρθρο 1108, τρίτο εδάφιο, του codice civile (αστικού κώδικα).
- 13 Κατά το αιτούν δικαστήριο, με τη σύμβαση παραχώρησης της αποκλειστικής χρήσης του σήματος συνιστάται προσωπικό δικαίωμα κάρπωσης με δομή παρόμοια με εκείνη του δικαιώματος του μισθωτή στο πλαίσιο της σύμβασης μίσθωσης. Εντούτοις, η άποψη αυτή, η οποία, κατά το αιτούν δικαστήριο, έγινε εμμέσως δεκτή με την προσβαλλόμενη απόφαση του Corte d'appello (εφετείου), θα μπορούσε να θεωρηθεί αντίθετη προς τα ειδικά χαρακτηριστικά του κοινοτικού σήματος (δυνατότητα ενσωμάτωσης, διακριτική ικανότητα, απονομή αποκλειστικών δικαιωμάτων σε κάθε συνδικαιούχο). Η παραχώρηση, όπως εν προκειμένω, άδειας χρήσης σήματος είναι πάντοτε δυνητικά επιβλαβής για τα δικαιώματα των μεμονωμένων συνδικαιούχων. Κατά συνέπεια, κατά το Corte di cassazione (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο), η εν λόγω σύμβαση πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως της διάρκειάς της (μικρότερης ή μεγαλύτερης των εννέα ετών) και του τρόπου (δωρεάν ή όχι) της απονομής σε τρίτους του δικαιώματος χρήσης του σήματος.
- 14 Δεύτερον, κατά το αιτούν δικαστήριο, πρέπει να διευκρινιστεί εάν, σε περίπτωση σύμβασης παραχώρησης αποκλειστικής χρήσης του σήματος συναφθείσας με την ομόφωνη συγκατάθεση των συνδικαιούχων του σήματος, επ' αόριστον και δωρεάν, ένας από τους συνδικαιούχους μπορεί στη συνέχεια να εκφράσει τη διαφωνία του ως προς την συνέχιση της παραχώρησης της χρήσης.