

Zadeva C-686/21

**Povzetek predloga za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 98(1)
Poslovnika Sodišča**

Datum vložitve:

15. november 2021

Predložitveno sodišče:

Corte suprema di cassazione (Italija)

Datum predložitvene odločbe:

29. oktober 2021

Pritožniki:

VW

Legea S.r.l.

Druge stranke v pritožbenem postopku:

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

Predmet postopka v glavni stvari

Pritožba pri Corte di Cassazione (kasacijsko sodišče, Italija) zoper sodbo, s katero je Corte d'appello di Napoli (pritožbeno sodišče v Neaplju, Italija) razglasilo, da družba, kateri so skupni imetniki znamke soglasno dodelili to znamko v brezplačno izključno uporabo za nedoločen čas, uporablja to znamko zakonito, če jo uporablja tudi potem, ko je eden od skupnih imetnikov znamke izrazil nestrinjanje z nadaljevanjem uporabe znamke.

Predmet in pravna podlaga predloga za sprejetje prehodne odločbe

Predmet predhodnega odločanja je razlaga prava Evropske unije glede vprašanja, ali v primeru skupnega imetništva znamke dodelitev te znamke v izključno uporabo tretjim osebam zahteva soglasje skupnih imetnikov, in glede vprašanja, ali lahko v primeru soglasne dodelitve znamke v uporabo eden od skupnih imetnikov pozneje soglasno odstopi od te dodelitve.

Člen 267 PDEU

Vprašanja za predhodno odločanje

„1) Ali zgoraj navedeni predpisi Skupnosti, ki določajo izključno pravico imetnika znamke EU in hkrati tudi možnost, da imetništvo znamke po deležih pripada več osebam, pomenijo, da lahko o dodelitvi izključne pravice za brezplačno uporabo skupne znamke tretjim osebam za nedoločen čas odloči večina skupnih imetnikov ali se morajo o tem odločiti soglasno?“

„2) Ali bi bila v tem drugem primeru, ko so nacionalne znamke in znamke Skupnosti v skupnem imetništvu več oseb, z načeli prava Skupnosti skladna razlaga, po kateri ni mogoče, da eden od skupnih imetnikov znamke, ki je bila soglasno brezplačno dana v uporabo tretji osebi za nedoločen čas, enostransko odstopi od te odločitve; oziroma, ali je treba šteti, da je z načeli Skupnosti skladna nasprotna razlaga, ki torej izključuje možnost, da bi bil skupni imetnik za vedno zavezan s prvotno odločitvijo, tako da lahko od nje odstopi, kar vpliva na akt o dodelitvi?“

Upoštevne določbe prava Unije

Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, zlasti člen 10.

Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije, zlasti člen 9.

Upoštevne nacionalne določbe

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile (kraljeva uredba št. 262 z dne 16. marca 1942 o potrditvi besedila civilnega zakonika), zlasti členi 1102, 1103, 1105 in 1108 (o skupnem premoženju), ter člena 1372 in 1373 (o veljavnosti pogodbe in odstopu od pogodbe).

Člen 1108 Codice civile (civilni zakonik), naslovljen „Izboljšave in druga dejanja, ki presegajo običajno upravljanje“, v odstavkih 1, 2 in 3 določa:

„Z odločitvijo večine udeležencev, ki predstavlja vsaj dve tretjini skupne vrednosti skupne lastnine, se lahko odločijo vse izboljšave za izboljšanje lastnine ali za poenostavitev ali povečanje dobičkonosnosti uporabe, če ne vplivajo na to, kako jo udeleženci uporabljajo, in ne povzročajo pretiranih stroškov.

Na enak način se lahko izvajajo druga dejanja, ki presegajo običajno upravljanje, če niso škodljiva za interese katerega koli udeleženca.

Za odtujitev ali vpis realnih pravic na skupni lastnini in za najem, daljši od devetih let, se zahteva soglasje vseh udeležencev.“

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale (zakonska uredba št. 30 z dne 10. februarja 2005 o zakoniku o industrijski lastnini), v skladu s členom 15 legge 12 dicembre 2002, n. 273 (zakon št. 273 z dne 12. decembra 2002), zlasti členi 6, 15, 20 in 23.

Člen 6, naslovljen „Skupno premoženje“, v odstavku 1 določa:

„Če pravica industrijske lastnine pripada več subjektom, so njihove pristojnosti, če ni dogovorjeno drugače, urejene z določbami civilnega zakonika o skupnem premoženju, ki so skladne“.

V skladu s členom 15 so izključne pravice povezane z znamko.

Člen 20 v odstavku 1 določa zlasti: „Pravice imetnika registrirane blagovne znamke obsegajo možnost izključne uporabe znamke“, posledica tega pa je, da ima imetnik pravico prepovedati tretjim osebam uporabo znamke v gospodarski dejavnosti „brez njegovega soglasja“.

Člen 23 določa, da lahko imetnik prenese znamko „za vse ali del izdelkov ali storitev, za katere je bila registrirana,“ in dovoli, da je znamka lahko tudi predmet izključne licence.

Kratka predstavitev dejanskega stanja in postopka v glavni stvari

- 1 Leta 1993 so osebe VW, SW, CQ in ET kot skupni imetniki nacionalne znamke in znamke Skupnosti „Legea“, vsak do ene četrtine, brezplačno dodelili to znamko v izključno uporabo družbi Legea S.r.l. za nedoločen čas. Znamka „Legea“ je bila dana na uporabo s soglasjem vseh skupnih imetnikov.
- 2 Decembra 2006 je skupni imetnik VW izjavil, da se ne strinja z nadaljevanjem uporabe znamke. Družba Legea S.r.l. je kljub njegovemu nestrinjanju še naprej uporabljala znamko tudi po 31. decembru 2006.
- 3 V postopku, ki ga je začela družba Legea S.r.l. zoper osebo VW pri Tribunale di Napoli (sodišče v Neaplju, Italija), je bilo zastavljeno vprašanje, ali ta družba znamko uporablja zakonito. Tribunale di Napoli (sodišče v Neaplju) je menilo, da je družba Legea S.r.l. znamko uporabljala zakonito do 31. decembra 2006, ker so

ji jo soglasno dali na uporabo vsi skupni imetniki, od 31. decembra 2006 pa je bila uporaba nezakonita, ker se skupni imetnik VW s tem ni več strinjal.

- 4 Zoper sodbo Tribunale di Napoli (sodišče v Neaplju) je bila vložena pritožba pri Corte d'appello di Napoli (pritožbeno sodišče v Neaplju). Pritožbeno sodišče je s sodbo z dne 18. junija 2016 spremenilo prvostopenjsko sodbo in razglasilo, da družba Legea S.r.l. zakonito uporablja znamko „Legea“ tudi po 31. decembru 2006, na podlagi ugotovitve, da se je s tako uporabo po tem datumu strinjala večina skupnih imetnikov znamke. Pritožbeno sodišče torej meni, da so tudi po 31. decembru 2006 skupni imetniki zakonito odločili, in sicer z večino glasov (3/4 skupnih imetnikov), da družbi Legea S.r.l. dovolijo nadaljnjo uporabo znamke. V primeru skupnega imetništva znamke naj torej ne bi bila potrebna soglasna odločitev vseh skupnih imetnikov, da se znamka dodeli v izključno uporabo tretjim osebam.
- 5 Oseba VW je zoper odločbo Corte d'appello di Napoli (pritožbeno sodišče v Neaplju) vložila kasacijsko pritožbo.

Bistvene trditve strank v postopku v glavni stvari

- 6 Oseba VW meni, da je Corte d'appello di Napoli (pritožbeno sodišče v Neaplju) v sodbi kršilo ali napačno uporabilo nekatere določbe civilnega zakonika, in sicer zlasti določbe s področja skupne lastnine in odpovedi pogodbe.
- 7 Oseba VW trdi, da je Tribunale di Napoli (sodišče v Neaplju) v svoji sodbi napačno opredelilo akt, s katerim je bila znamka v lasti več skupnih imetnikov dodeljena v brezplačno izključno uporabo za nedoločen čas, kot ukrep rednega upravljanja. Iz tega naj bi zlasti sledila napačna uporaba člena 1108 civilnega zakonika, ki določa, da morajo biti v primeru, ko je lastništvo premoženja skupno več osebam, ukrepi, ki presegajo redno upravljanje, sprejeti s kvalificirano večino ali soglasno, odvisno od primera.
- 8 Poleg tega naj bi se v tej sodbi napačno štelo, da enostranski odstop osebe VW od pogodbe o dodelitvi znamke v uporabo za nedoločen čas ni veljaven.
- 9 Družba Legea S.r.l. in drugi skupni imetniki znamke, in sicer osebe SW, CQ in ET, nasprotno menijo, da odločitve s področja znamk v skupnem imetništvu, sprejete soglasno, ne more spremeniti večina, sploh pa ne en sam skupni imetnik, ker mora biti vedno sprejeta soglasno. Zato tudi v primeru pogodbe o dodelitvi znamke v uporabo za nedoločen čas, sklenjene s soglasjem vseh skupnih imetnikov, enostranski odstop posameznega imetnika od pogodbe ni veljaven.

Kratka obrazložitev predloga za sprejetje predhodne odločbe

- 10 Corte di Cassazione (kasacijsko sodišče) meni, da je treba ureditev skupne lastnine v civilnem zakoniku, ki se uporablja tudi v primeru skupnega imetništva

znamke, in ureditev odstopa od pogodbe razlagati ob upoštevanju zakonodaje Evropske unije o znamkah. V obravnavani zadevi so namreč nekatere znamke, ki so predmet spora, znamke Evropske unije, zato so pravni viri Evropske unije, ki so veljali v tem času, bistveni element razlage.

- 11 Predložitveno sodišče opozarja, da zakonodaja Evropske unije o blagovnih znamkah sledi načelu, da registracija blagovne znamke podeljuje imetniku izključne pravice (člen 10 Direktive 2015/2436 in člen 9 Uredbe 2017/1001), določa, da je lahko blagovna znamka predmet izključne ali neizključne licence, in priznava možnost skupnega imetništva blagovne znamke. Ker pa v pravu Evropske unije ni urejen način izvajanja skupnih pravic, je potrebna razlaga Sodišča.
- 12 Corte di Cassazione (kasacijsko sodišče) meni, da je treba v tem zakonodajnem okviru pojasniti, prvič, ali je treba navedeno nacionalno določbo razlagati tako, da je dodelitev blagovne znamke v uporabo tretjim osebam primerljiva z drugimi pogodbami, na primer s pogodbo o najemu. Če je na primer lastništvo premoženja skupno več osebam, se v skladu s členom 1108(3) civilnega zakonika za najem, daljši od devetih let, zahteva soglasje vseh solastnikov.
- 13 Predložitveno sodišče meni, da je pogodba o dodelitvi blagovne znamke v izključno uporabo osebna pravica do uporabe, ki je po strukturi enaka pravici najemnika v okviru pogodbe o najemu. Vendar pa bi se lahko štelo, da je ta trditev, ki je bila po mnenju predložitvenega sodišča implicitno sprejeta z izpodbijano sodbo pritožbenega sodišča, v nasprotju s posebnimi značilnostmi blagovne znamke Unije (nematerialnost, razlikovalni učinek, dodelitev izključnih pravic vsakemu skupnemu imetniku). Dodelitev licence za blagovno znamko, kot v obravnavani zadevi, naj bi bila potencialno vedno škodljiva za pravice posameznih skupnih imetnikov. Corte di Cassazione (kasacijsko sodišče) zato meni, da bi se morala ta pogodba obravnavati enako, ne glede na njeno trajanje (krajše ali daljše od devetih let) in način (brezplačno ali ne) dodelitve pravic za uporabo blagovne znamke tretjim osebam.
- 14 Predložitveno sodišče meni, drugič, da je treba pojasniti, ali lahko v primeru pogodbe o dodelitvi izključnih pravic za brezplačno uporabo blagovne znamke za nedoločen čas, sklenjene s soglasjem skupnih imetnikov blagovne znamke, eden od skupnih imetnikov pozneje izrazi nestrinjanje z nadaljevanjem uporabe znamke.