

Дело C-686/21

**Резюме на преюдициалното запитване съгласно член 98, параграф 1 от
Процедурния правилник на Съда**

Дата на постъпване в Съда:

15 ноември 2021 г.

Запитваща юрисдикция:

Corte suprema di cassazione (Върховен касационен съд, Италия)

Дата на акта за преюдициално запитване:

29 октомври 2021 г.

Жалбоподатели:

VW

Legea S.r.l.

Ответници:

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

Предмет на спора в главното производство

Обжалване пред Върховния касационен съд на решението, с което Corte d'appello di Napoli (Апелативен съд Неапол) обявява за законосъобразно използването на марка от дружество, за която му е предоставена изключителна, безвъзмездна и безсрочна лицензия по единодушната воля на съпритежателите на правото върху марката, включително в периода след изразяване на несъгласие от страна на един от тях за продължаване на посочената лицензия.

Предмет и правно основание на преюдициалното запитване

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на правото на Европейския съюз по въпроса дали в случай на съвместно притежаване на правото върху марка предоставянето на изключителна лицензия на трети лица изисква единодушно съгласие от съпритежателите, както и по въпроса дали в случай на лицензиране на марката, за което е взето единодушно решение, един от съпритежателите може впоследствие едностранно да оттегли посочената лицензия.

Член 267ДФЕС.

Преюдициални въпроси

- 1) Като предвиждат изключително право на притежателя на марка на ЕС и в същото време възможност за дялово съвместно притежание от няколко лица, нормите на Съюза предполагат ли решението за предоставяне на изключителна, безвъзмездна и безсрочна лицензия на общата марка на трети лица да може да бъде вземано с мнозинство от съпритежателите, или пък за него е необходимо единодушно съгласие?
- 2) Във втората хипотеза, ако правото върху национални марки и марки на Съюза се притежават съвместно от няколко субекта, съвместимо ли е с принципите на правото на Съюза тълкуване, което утвърждава невъзможността за един от съпритежателите на правото върху марката, за която е предоставена безвъзмездна и безсрочна лицензия на трети лица с единодушно решение, да оттегли едностранно посоченото решение; или напротив, трябва да се приеме, че в съответствие с принципите на Съюза е обратното тълкуване, тоест да се изключи възможността съпритежателят да бъде трайно обвързан с първоначалното волеизявление, така че да може да се освободи от него със съответните последици по отношение на акта на лицензиране?

Цитирани разпоредби от правото на Съюза

Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, и по-специално член 10.

Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз, и по-специално член 9.

Цитирани национални разпоредби

Кралски указ № 262 от 16 март 1942 г. — Одобрение на текста на Гражданския кодекс [Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del

testo del Codice civile], и по-специално членове 1102, 1103, 1105 и 1108 (относно съсобствеността), както и членове 1372 и 1373 (относно действието на договора и оттеглянето).

Член 1108 от Гражданския кодекс, озаглавен „Нововъведения и други действия извън обикновеното управление“, предвижда следното в алинеи 1, 2 и 3:

„С решение на мнозинството от съсобствениците, притежаващи най-малко две трети от стойността на общата вещ, могат да бъдат правени всякакви нововъведения с цел подобряване на вещта, повишаване на удобството или приходите от нейното използване, стига да не засягат ползването на никой от съсобствениците и да не водят до непосилни разноси.

По същия начин могат да се извършват останалите действия извън обикновеното управление, при условие че не накърняват интересите на нито един от съсобствениците.

Съгласието на всички съсобственици се изисква за действия по отчуждаване или учредяване на вещни права върху общата вещ и за отдаването ѝ под наем за срок над девет години“.

Законодателен декрет № 30 от 10 февруари 2005 г. — Кодекс на индустриалната собственост съгласно член 15 от Закон № 273 от 12 декември 2002 г. [Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273], и по-специално членове 6, 15, 20 и 23.

Член 6, озаглавен „Съвместно притежание“, предвижда в алинея 1:

„Ако правото на индустриална собственост принадлежи на няколко субекта, съответните правомощия се уреждат, освен ако не е договорено друго, от разпоредбите на Гражданския кодекс относно съсобствеността, доколкото те са съвместими“.

Съгласно член 15 изключителните права следват марката.

Член 20 предвижда в алинея 1 по-специално, че „[п]равата на притежателя на регистрирана марка се състоят във възможността за нейното изключително използване“, което означава, че притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва марката в икономическата си дейност „без негово съгласие“.

Член 23 предвижда, че притежателят може да прехвърли марката „за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана“, и позволява марката да бъде също предмет на изключителна лицензия.

Кратко изложение на фактическата обстановка и хода на производството

- 1 През 1993 г. VW, SW, CQ и ET като съпритежатели на право върху национална марка и марка на Съюза „Legea“, всеки от тях с дял от една четвърт, предоставят на дружество Legea S.r.l. изключителна, безвъзмездна и безсрочна лицензия за марката. Тази лицензия за марка „Legea“ е предоставена по единодушно съгласие на всички съпритежатели.
- 2 През декември 2006 г. единствено съпритежателят VW изразява несъгласие с продължаването на лицензията. Въпреки несъгласието Legea S.r.l. продължава да използва марката и след 31 декември 2006 г.
- 3 В производство, образувано по искане на Legea S.r.l. срещу VW пред Tribunale di Napoli (Първоинстанционен съд Неапол, Италия), се повдига въпросът за законосъобразното използването на марката от това дружество. Tribunale di Napoli (Първоинстанционен съд Неапол) приема, че използването на марката от Legea S.r.l. е законосъобразно до 31 декември 2006 г., тъй като е било осъществявано на основание на единодушното съгласие на всички съпритежатели, а след 31 декември 2006 г. е незаконосъобразно предвид изразеното от съпритежателя VW несъгласие.
- 4 Решението на Tribunale di Napoli (Първоинстанционен съд Неапол) е обжалвано пред Corte d'appello di Napoli (Апелативен съд Неапол). С решение от 18 юни 2016 г. посочения апелативен съд изменя първоинстанционното решение и обявява за законосъобразно използването на марка „Legea“ от дружество Legea S.r.l. и в периода след 31 декември 2006 г., тъй като и след тази дата е съществувала воля в този смисъл от повечето съпритежатели на правото върху марката. С други думи, според апелативния съд и след 31 декември 2006 г. съпритежателите са взели законосъобразно решение, с мнозинство (3/4 от съпритежателите), да позволят на Legea S.r.l. да продължи да използва марката. Следователно в случай на съвместно притежание на правото върху марка не би имало нужда от единодушно решение на съпритежателите за нейното изключително лицензиране на трети лица.
- 5 VW подава касационна жалба срещу решението на Corte d'appello di Napoli (Апелативен съд Неапол).

Основни доводи на страните в главното производство

- 6 Според VW решението на Corte d'appello di Napoli (Апелативен съд Неапол) нарушило или съдържало грешка при прилагането на някои разпоредби на Гражданския кодекс, по-специално в областта на съсобствеността и оттеглянето.

- 7 VW счита, че решението на Tribunale di Napoli (Първоинстанционен съд Неапол) неправилно квалифицирало като действие на обикновено управление предоставянето на изключителна, безвъзмездна и безсрочна лицензия за марка, регистрирана от няколко съпритежатели. В резултат на това по-специално се стигнало до неправилно прилагане на член 1108 от Гражданския кодекс, който предвижда, че когато собствеността върху вещь е обща за няколко лица, решения за действия извън обикновеното управление се приемат, според случая, с квалифицирано мнозинство или единодушие.
- 8 Освен това в решението била допусната грешка, тъй като в него се приемало, че едностранното оттегляне на VW от безсрочния договора за лицензиране на марката е недействително.
- 9 Обратно, според Legea S.r.l. и останалите съпритежатели на правото върху марката — SW, CQ и ET, решението относно съвместно притежавани права върху марки, прието с единодушие, не можело да бъде изменяно с мнозинство, а още по-малко само от един съпритежател, тъй като при всички положения за целта било необходимо единодушие. Следователно при договор за безсрочно лицензиране на марка, сключен с единодушното съгласие на всички съпритежатели, едностранното оттегляне само на един съпритежател не пораждало никакво действие.

Кратко изложение на мотивите за отправяне на преюдициалното запитване

- 10 Според Corte suprema di cassazione (Върховния касационен съд) правната уредба на Гражданския кодекс относно съсобствеността, приложима и в случай на съвместно притежание на правото върху марка, както и уредбата относно оттеглянето от договор, трябва да се тълкуват в светлината на правната уредба на Европейския съюз относно марките. Всъщност в случая процесните марки са марки и на Европейския съюз и следователно източниците на правото на Европейския съюз, които последователно са в сила в течение на времето, представляват съществен тълкувателен елемент.
- 11 Запитващата юрисдикция припомня, че законодателството на Европейския съюз относно марките се основава на принципа, че регистрацията на марката предоставя на притежателя ѝ изключителни права (член 10 от Директива 2015/2436 и член 9 от Регламент 2017/1001), предвижда, че марката може да бъде предмет на изключителна или неизключителна лицензия и признава възможността за съвместно притежание на правото върху марка. За сметка на това в правото на Европейския съюз не съществува уредба относно условията за упражняване на съвместно притежаваното право, поради което е необходима тълкувателната намеса на Съда.
- 12 В този нормативен контекст според касационния съд следва да се уточни, на първо място, дали посочената национална правна уредба трябва да се тълкува в смисъл, че лицензирането на марка на трети лица може да се

уподоби на други видове договори, например на отдаването под наем. В действителност, когато собствеността върху вещь принадлежи общо на няколко лица, отдаването под наем с продължителност над девет години изисква съгласието на всички съсобственици съгласно член 1108, алинея 3 от Гражданския кодекс.

- 13 Според запитващата юрисдикция договорът за предоставяне на изключителна лицензия върху марката създава лично право на ползване, структурно аналогично с това на наемателя по договор за наем. Все пак тази теза, която според запитващата юрисдикция имплицитно е възприета в обжалваното решение на апелативния съд, би могла да се приеме за противоречаща на специфичните характеристики на марката на Съюза (нетелесност, отличителен характер, предоставяне на изключителни права на всеки от съпритежателите). Лицензирането на марка, както в случая, при всички положения би могло да накръпни правата на отделни съпритежатели. Ето защо според касационния съд посоченият договор трябва да се третира по един и същ начин, независимо от неговата продължителност (под или над девет години) и от условията (безвъзмездно или не) на лицензиране на марката на трети лица.
- 14 Според запитващата юрисдикция, на второ място, трябва да се изясни дали в случай на договор за изключително, безвъзмездно и безсрочно лицензиране на марката, сключен с единодушното съгласие на съпритежателите ѝ, един от съпритежателите впоследствие може да изрази несъгласие с продължаването на лицензията.