

**Predmet C-686/21****Sažetak zahtjeva za prethodnu odluku sastavljen na temelju članka 98.  
stavka 1. Poslovnika Suda****Datum podnošenja:**

15. studenoga 2021.

**Sud koji je uputio zahtjev:**

Corte suprema di cassazione (Italija)

**Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:**

29. listopada 2021.

**Žalitelji:**

VW

Legea S.r.l.

**Druge stranke u žalbenom postupku:**

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

**Predmet glavnog postupka**

Žalbeni postupak pred Corteom suprema di cassazione (Vrhovni kasacijski sud, Italija) protiv presude kojom je Corte d'appello di Napoli (Žalbeni sud u Napulju, Italija) utvrdio zakonitim da žig može upotrebljavati društvo kojem je taj žig dodijeljen na isključivu besplatnu uporabu na neodređeno vrijeme jednoglasnom voljom zajedničkih nositelja tog žiga, također i nakon što je jedan od zajedničkih nositelja žiga iskazao neslaganje da se nastavi s navedenom dodjelom.

## **Predmet i pravna osnova zahtjeva za prethodnu odluku**

Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje prava Europske unije u pogledu pitanja zahtijeva li dodjela žiga na isključivu uporabu trećim osobama, u slučaju zajedničkog nositeljstva žiga, jednoglasnu suglasnost zajedničkih nositelja žiga i, osim toga, u pogledu pitanja može li u slučaju da se o dodjeli žiga na uporabu odlučilo jednoglasno, jedan od zajedničkih nositelja žiga nakon toga jednostrano odustati od navedene dodjele.

Članak 267. UFEU-a

## **Prethodna pitanja**

„1. Podrazumijevaju li navedena pravna pravila Zajednice, predviđajući isključivo pravo za nositelja žiga Unije, a istodobno i mogućnost da nositeljstvo pripada više osoba razmjerno njihovim udjelima, da se o dodjeli zajedničkog žiga trećim osobama na isključivu besplatnu uporabu na neodređeno vrijeme može odlučiti većinom zajedničkih nositelja ili ta dodjela ipak zahtijeva jednoglasnu suglasnost?

2. Je li, u toj drugoj mogućnosti, u slučaju nacionalnih žigova i žigova Zajednice čiji su nositelji više subjekata, u skladu s načelima prava Unije tumačenje kojim se utvrđuje nemogućnost da jedan od zajedničkih nositelja žiga koji je jednoglasnom odlukom besplatno i na neodređeno vrijeme dodijeljen na korištenje trećim osobama jednostrano odustane od navedene odluke, odnosno treba li umjesto toga smatrati da je u skladu s načelima Zajednice suprotno tumačenje kojim se isključuje mogućnost da je zajednički nositelj trajno vezan prvotnim očitovanjem, kako bi se mogao osloboditi obveze u odnosu na to očitovanje s učinkom na ugovor o dodjeli?”

## **Navedene odredbe prava Unije**

Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, konkretno članak 10.

Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije, konkretno članak 9.

## **Navedene nacionalne odredbe**

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile (Kraljevska uredba br. 262 od 16. ožujka 1942. – Odobrenje teksta Građanskog zakonika), konkretno članci 1102., 1103., 1105. i 1108. (o suvlasništvu) te članci 1372. i 1373. (o učincima ugovora i odustajanju)

U stavcima 1., 2. i 3. članka 1108. Građanskog zakonika, naslovljenog „Inovacije i drugi pravni poslovi izvan redovnog upravljanja”, predviđa se sljedeće:

„Odlukom većine sudionika koja predstavlja najmanje dvije trećine ukupne vrijednosti zajedničke stvari, mogu se naložiti sve inovacije čiji je cilj poboljšanje stvari ili kojima se namjerava učiniti praktičnijim ili unosnijim uživanje te stvari, pod uvjetom da ne utječu na uživanje nijednog od sudionika i da ne dovode do prekomjerno velikog troška.

Na isti se način mogu obavljati drugi pravni poslovi koji nisu obuhvaćeni redovnim upravljanjem, također pod uvjetom da ne utječu na interes nijednog od sudionika.

Potrebna je suglasnost svih sudionika za pravne poslove otuđenja ili osnivanja stvarnih prava nad zajedničkom imovinom i za zakupe u trajanju duljem od devet godina”.

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale (Zakonodavna uredba br. 30 od 10. veljače 2005. – Zakonik o industrijskom vlasništvu), u skladu s člankom 15. Legge n. 273 (Zakon br. 273) od 12. prosinca 2002., konkretno članci 6., 15., 20. i 23.

U stavku 1. članka 6., naslovljenog „Suvlasništvo”, predviđa se sljedeće:

„Ako pravo industrijskog vlasništva pripada više subjekata, odgovarajuće ovlasti uređene su, osim ako nije dogovoreno drukčije, odredbama Građanskog zakonika koje uređuju suvlasništvo, pod uvjetom da su usklađene”.

U skladu s člankom 15., isključiva prava povezana su sa žigom.

Člankom 20. stavkom 1. konkretno se predviđa da „[p]rava nositelja registriranog žiga podrazumijevaju ovlast za isključivu uporabu žiga”, iz čega proizlazi pravo nositelja da zabrani trećim osobama da žig upotrebljavaju u svojoj gospodarskoj djelatnosti, „osim ako nemaju njegovu suglasnost”.

Člankom 23. predviđa se da nositelj može prenijeti žig „za sve ili za jedan dio proizvoda ili usluga za koje je registriran” i dopušta se da žig može biti i predmet isključive licencije.

### **Kratki prikaz činjenica i postupka**

- 1 VW, SW, CQ i ET, u svojstvu zajedničkih nositelja nacionalnog žiga i žiga Zajednice „Legea”, svaki s jednom četvrtinom udjela, dali su 1993. navedeni žig društvu Legea S.r.l na isključivu besplatnu uporabu na neodređeno vrijeme. Žig „Legea” dat je na uporabu jednoglasom suglasnošću svih zajedničkih nositelja.

- 2 Jedino je zajednički nositelj VW u prosincu 2006. izrazio neslaganje da se nastavi s dodjelom žiga na uporabu. Unatoč tom neslaganju, društvo Legea S.r.l. nastavilo je upotrebljavati žig i nakon 31. prosinca 2006.
- 3 U okviru postupka koji je društvo Legea S.r.l. pokrenulo protiv VW-a pred Tribunaleom di Napoli (Sud u Napulju, Italija) postavilo se pitanje je li zakonito to što navedeno društvo upotrebljava žig. Tribunale di Napoli (Sud u Napulju) smatrao je da je činjenica da je društvo Legea S.r.l. upotrebljavalo žig bila zakonita do 31. prosinca 2006. jer su s tom uporabom jednoglasno bili suglasni svi zajednički nositelji, a da je uporaba nezakonita nakon 31. prosinca 2006., s obzirom na to da je zajednički nositelj VW iskazao svoje neslaganje.
- 4 Protiv presude Tribunalea di Napoli (Sud u Napulju) podnesena je žalba Corteu d'appello di Napoli (Žalbeni sud u Napulju). Presudom koja je donesena 18. lipnja 2016., Corte d'appello di Napoli (Žalbeni sud u Napulju) preinačio je prvostupanjsku presudu i proglasio je zakonitom činjenicu da je društvo Legea S.r.l. upotrebljavalo žig „Legea” i nakon 31. prosinca 2006. zato što je i nakon tog datuma postojala volja većine zajedničkih nositelja žiga u tom smislu. Drugim riječima, Corte d'appello di Napoli (Žalbeni sud u Napulju) smatra da su zajednički nositelji i nakon 31. prosinca 2006. većinom (3/4 zajedničkih nositelja) zakonito odlučili da se društvu Legea S.r.l. dopusti da nastavi upotrebljavati žig. Stoga je zaključio da u slučaju suvlasništva nad žigom ne postoji potreba za jednoglasnom odlukom zajedničkih nositelja kako bi se žig dodijelio na isključivu uporabu trećim osobama.
- 5 Protiv presude Cortea d'appello di Napoli (Žalbeni sud u Napulju) VW podnio je žalbu u kasacijskom postupku.

### **Glavni argumenti stranaka iz glavnog postupka**

- 6 Prema mišljenju VW-a, presudom Cortea d'appello di Napoli (Žalbeni sud u Napulju) povređuju se ili se na pogrešan način primjenjuju određene odredbe Građanskog zakonika, i to osobito one koje se odnose na suvlasništvo i odustajanje.
- 7 VW smatra da je presudom Tribunalea di Napoli (Sud u Napulju) dodjeljivanje žiga koji glasi na različite zajedničke nositelje na isključivu besplatnu uporabu na neodređeno vrijeme pogrešno kvalificirano kao pravni posao obuhvaćen redovnim upravljanjem. Konkretno, iz toga proizlazi pogrešna primjena članka 1108. Građanskog zakonika kojim se predviđa da u slučaju kad vlasništvo nad određenom imovinom zajednički pripada više osoba, pravne poslove koji nisu obuhvaćeni redovnim upravljanjem treba odobriti, ovisno o slučaju, kvalificiranom većinom ili jednoglasno.
- 8 Osim toga, u presudi je pogrešno zaključeno da nije valjano jednostrano odustajanje VW-a od ugovora o dodjeli žiga na uporabu na neodređeno vrijeme.

- 9 Suprotno tomu, prema mišljenju društva Legea S.r.l. i drugih zajedničkih nositelja žiga SW, CQ i ET, odluku o žigovima u suvlasništvu koja je donesena jednoglasno ne može izmijeniti ni većina, a još manje samo jedan zajednički nositelj jer je za tu odluku uvijek potrebna jednoglasna suglasnost. Slijedom toga, u slučaju ugovora o dodjeli žiga na uporabu na neodređeno vrijeme sklopljenog jednoglasnom suglasnošću svih zajedničkih nositelja, jednostrano odustajanje samo jednog zajedničkog nositelja nema nikakav učinak.

### **Kratki pregled obrazloženja zahtjeva za prethodnu odluku**

- 10 Prema mišljenju Cortea suprema di cassazione (Vrhovni kasacijski sud), odredbe Građanskog zakonika koje uređuju suvlasništvo, a koje se mogu primijeniti i na slučaj zajedničkog nositeljstva žiga, te odredbe koje uređuju odustajanje od ugovora treba tumačiti s obzirom na zakonodavstvo Europske unije o žigovima. Naime, u konkretnom slučaju neki žigovi koji su predmet osporavanja jesu žigovi Europske unije, pa stoga niz kroz vrijeme prihvaćenih izvora prava Europske unije predstavlja bitan element tumačenja.
- 11 Sud koji je uputio zahtjev podsjeća da se zakonodavstvom Europske unije o žigovima, kojim se slijedi načelo da registracija žiga daje nositelju isključiva prava (članak 10. Direktive 2015/2436 i članak 9. Uredbe 2017/1001), predviđa da žig može biti predmet isključive ili neisključive licencije i priznaje mogućnost zajedničkog nositeljstva žiga. Međutim, u pravu Europske unije ne postoje odredbe o načinima izvršavanja suvlasničkih prava, što je razlog zbog kojeg je potrebno tumačenje Suda.
- 12 Corte suprema di cassazione (Vrhovni kasacijski sud) u takvom zakonodavnom okviru smatra da je potrebno pojasniti, kao prvo, treba li navedeno nacionalno zakonodavstvo tumačiti na način da se dodjela žiga na uporabu trećim osobama može izjednačiti s drugim ugovorima, primjerice s ugovorom o zakupu. Naime, u slučaju kad vlasništvo nad određenom imovinom zajednički pripada više osoba, zakup u trajanju duljem od devet godina zahtijeva suglasnost svih sudionika u suvlasništvu, u skladu s člankom 1108. stavkom 3. Građanskog zakonika.
- 13 Prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev, ugovor o dodjeli žiga na isključivu uporabu predstavlja osobno pravo uživanja čija je struktura slična pravu zakupnika u okviru ugovora o zakupu. Međutim, ta tvrdnja koja je, prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev, implicitno prihvaćena pobijanom presudom žalbenog suda, može se smatrati protivnom specifičnostima žiga Zajednice (pripajanje, mogućnost razlikovanja, dodjela isključivih prava svakom zajedničkom nositelju). Davanje licencije za žig, kao u ovom slučaju, uvijek može štetno utjecati na prava pojedinih zajedničkih nositelja. Slijedom toga, Corte suprema di cassazione (Vrhovni kasacijski sud) smatra da s navedenim ugovorom treba postupati na isti način, neovisno o njegovu trajanju (kraćem ili duljem od devet godina) i načinu (besplatno ili uz naplatu) dodjele prava na uporabu žiga trećim osobama.

- 14 Kao drugo, sud koji je uputio zahtjev smatra da je potrebno pojasniti može li u slučaju ugovora o dodjeli žiga na isključivu uporabu, koji je sklopljen uz jednoglasan pristanak zajedničkih nositelja žiga na neodređeno vrijeme i besplatno, jedan od zajedničkih nositelja naknadno iskazati svoje neslaganje da se nastavi s dodjelom.

RADNI DOKUMENT