

## Věc C-686/21

**Shrnutí žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podle čl. 98 odst. 1  
jednacího řádu Soudního dvora****Datum doručení:**

15. listopadu 2021

**Předkládající soud:**

Corte suprema di cassazione (Itálie)

**Datum předkládacího rozhodnutí:**

29. října 2021

**Navrhovatelé:**

VW

Legea S.r.l.

**Odpůrci:**

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

**Předmět původního řízení**

Kasační opravný prostředek podaný ke Corte di Cassazione (Kasační soud) proti rozsudku, kterým Corte d'appello di Napoli (Odvolací soud v Neapoli) prohlásil za legitimní užívání ochranné známky společnosti, které byla tato ochranná známka poskytnuta k výlučnému užívání, bezplatně a na dobu neurčitou, na základě jednomyslné vůle spoluvlastníků této ochranné známky, a to i v období následujícím po vyjádření nesouhlasu jednoho ze spoluvlastníků ochranné známky s pokračováním tohoto poskytnutí.

## **Předmět a právní základ žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce**

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu unijního práva v otázce, zda je v případě spoluvlastnictví ochranné známky k poskytnutí jejího výlučného užívání třetím osobám nutný jednomyslný souhlas spoluvlastníků, a dále v otázce, zda v případě jednomyslného rozhodnutí o poskytnutí užívání ochranné známky může jeden ze spoluvlastníků od tohoto poskytnutí následně jednostranně odstoupit.

Článek 267 SFEU

## **Předběžné otázky**

„1) Znamenají výše uvedená unijní ustanovení, která stanoví výlučné právo vlastníka ochranné známky EU a současně možnost, že vlastnické právo náleží více osobám, že o poskytnutí bezplatného a časově neomezeného výlučného užívání společné ochranné známky třetím osobám může rozhodnout většina spoluvlastníků, anebo je k tomu nutný jednomyslný souhlas?“

„2) Je-li třeba jednomyslný souhlas, je v případě národních ochranných známek a ochranných známek Společenství, které jsou ve společném vlastnictví více osob, v souladu se zásadami unijního práva takový výklad, který znemožňuje jednomu ze spoluvlastníků ochranné známky, na kterou byla na základě jednomyslného rozhodnutí udělena bezplatně a na dobu neurčitou licence třetí osobě, jednostranně odstoupit od tohoto rozhodnutí? Nebo je třeba považovat za slučitelný s unijními zásadami opačný výklad, který vylučuje, aby byl spoluvlastník trvale vázán původním vyjádřením vůle, takže od tohoto projevu vůle, a sice od licenční smlouvy může odstoupit?“

## **Uplatňovaná ustanovení unijního práva**

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, zejména článek 10

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie, zejména článek 9

## **Uplatňovaná ustanovení vnitrostátního práva**

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile (královské nařízení č. 262 ze dne 16. března 1942 - Schválení znění občanského zákoníku), zejména články 1102, 1103, 1105 a 1108 (ohledně společného

vlastnictví), jakož i články 1372 a 1373 (ohledně účinnosti smlouvy a odstoupení od smlouvy)

Článek 1108 občanského zákoníku, nadepsaný „Inovace a jiné úkony přesahující rámec běžné správy“, v odstavcích 1, 2 a 3 stanoví následující:

„Rozhodnutím většiny spoluvlastníků, kteří představují alespoň dvě třetiny celkové hodnoty společné věci, mohou být provedeny všechny inovace určené ke zlepšení věci nebo k jejímu pohodlnějšímu či výhodnějšímu užívání, pokud nezhoršují užívání některého ze spoluvlastníků a nevyžadují nadměrně vysoké výdaje.

Stejným způsobem lze provádět i jiné úkony nad rámec běžné správy, pokud nepoškozují zájmy žádného ze spoluvlastníků.

K úkonům zcizení nebo zřízení věcných práv ke společnému fondu a k nájmu na dobu delší než devět let je třeba souhlasu všech spoluvlastníků“.

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Legislativní nařízení č. 30 ze dne 10. února 2005 - Zákoník o průmyslovém vlastnictví, podle článku 15 zákona č. 273 ze dne 12. prosince 2002), zejména články 6, 15, 20 a 23

Článek 6, nadepsaný „Společné vlastnictví“, v odstavci 1 stanoví následující:

„Pokud právo průmyslového vlastnictví náleží více než jedné osobě, řídí se práva s ním spojená, pokud není dohodnuto jinak, obdobně ustanoveními občanského zákoníku týkajícími se společného vlastnictví“.

Podle článku 15 jsou s ochrannou známkou spojena výlučná práva.

Článek 20 odst. 1 zejména stanoví, že „[p]ráva vlastníka zapsané ochranné známky spočívají v právu výlučně užívat ochrannou známku“, z čehož vyplývá právo vlastníka zakázat třetím osobám užívat ochrannou známku v jejich hospodářské činnosti „bez jeho souhlasu“.

Článek 23 stanoví, že vlastník může převést ochrannou známku „pro všechny nebo některé výrobky nebo služby, pro které byla zapsána“, a umožňuje, aby ochranná známka byla rovněž předmětem výlučné licence.

### **Stručný popis skutkového stavu a řízení**

- 1 V roce 1993 VW, SW, CQ a ET, jakožto spoluvlastníci národní ochranné známky a ochranné známky Společenství „Legea“, každý mající čtvrtinový podíl, poskytly licenci na výlučné a bezplatné užívání této ochranné známky společnosti Legea S.r.l. na dobu neurčitou. Tato licence na užívání ochranné známky „Legea“ byla udělena s jednomyslným souhlasem všech spoluvlastníků.

- 2 V prosinci 2006 vyjádřil pouze spoluvlastník VW svůj nesouhlas s dalším trváním licence na užívání ochranné známky. Navzdory tomuto nesouhlasu společnost Legea S.r.l. pokračovala v užívání ochranné známky i po 31. prosinci 2006.
- 3 V souvislosti s žalobou podanou společností Legea S.r.l. proti VW k Tribunale di Napoli (soud v Neapoli) byla vznesena otázka legitimacy užívání ochranné známky touto společností. Tribunale di Napoli (soud v Neapoli) rozhodl, že užívání ochranné známky společností Legea S.r.l. bylo do 31. prosince 2006 legitimní, neboť k němu došlo s jednomyslným souhlasem všech spoluvlastníků, a po 31. prosinci 2006 bylo vzhledem k nesouhlasu spoluvlastníka VW protiprávní.
- 4 Proti rozsudku Tribunale di Napoli (soud v Neapoli) bylo podáno odvolání k Corte d'appello di Napoli (odvolací soud v Neapoli). Corte d'appello (odvolací soud) rozsudkem ze dne 18. června 2016 změnil rozsudek soudu prvního stupně a prohlásil, že společnost Legea S.r.l. byla oprávněna užívat ochrannou známku „Legea“ i v období po 31. prosinci 2006, a to na základě zjištění, že i po tomto datu s tím většina spoluvlastníků ochranné známky souhlasila. Jinými slovy, podle Corte d'appello (odvolací soud) se spoluvlastníci i po 31. prosinci 2006 legitimně rozhodli většinou (3/4 spoluvlastníků) umožnit společnosti Legea S.r.l. pokračovat v užívání ochranné známky. V případě společného vlastnictví ochranné známky tedy není třeba jednomyslného rozhodnutí spoluvlastníků o udělení výlučné licence na užívání ochranné známky třetím osobám.
- 5 Proti tomuto rozsudku Corte d'appello di Napoli (odvolací soud v Neapoli) podal VW kasační opravný prostředek.

### **Hlavní argumenty účastníků původního řízení**

- 6 Podle VW rozsudek Corte d'appello di Napoli (odvolací soud v Neapoli) porušil nebo nesprávně uplatnil některá ustanovení občanského zákoníku a zejména ustanovení, která se týkají společného vlastnictví a odstoupení od smlouvy.
- 7 Podle VW rozsudek Tribunale di Napoli (soud v Neapoli) nesprávně kvalifikoval akt, kterým bylo bezplatně a na dobu neurčitou poskytnuto výlučné užívání ochranné známky zapsané pro různé spoluvlastníky, jako akt běžné správy. To mělo za následek zejména nesprávné uplatnění článku 1108 občanského zákoníku, který stanoví, že pokud je majetek ve spoluvlastnictví více osob, musí být úkony přesahující běžnou správu přijaty v závislosti na případu kvalifikovanou většinou nebo jednomyslně.
- 8 Kromě toho je tento rozsudek nesprávný i toho důvodu, že nepovažuje jednostranné odstoupení VW od smlouvy o licenci na užívání ochranné známky na dobu neurčitou za platné.
- 9 Podle názoru společnosti Legea S.r.l. a ostatních spoluvlastníků ochranné známky, SW, CQ a ET, naopak rozhodnutí o ochranných známkách Společenství přijaté jednomyslně nemohlo být změněno většinou, a tím méně jediným

spoluvlastníkem, neboť vždy vyžaduje jednomyslný souhlas. V případě smlouvy o licenci na užívání ochranné známky na dobu neurčitou uzavřené s jednomyslným souhlasem všech spoluvlastníků tedy jednostranné odstoupení jediného spoluvlastníka nemá žádný účinek.

### **Stručné odůvodnění žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce**

- 10 Podle názoru Corte di Cassazione (Kasační soud) je třeba právní úpravu občanského zákoníku o společném vlastnictví, která je použitelná i v případě spoluvlastnictví ochranné známky, jakož i právní úpravu o odstoupení od smlouvy, vykládat ve světle unijní právní úpravy ochranných známek. V projednávané věci jsou některé ze sporných ochranných známek ochrannými známkami Evropské unie, a proto jsou zásadním prvkem výkladu prameny unijního práva.
- 11 Předkládající soud připomíná, že unijní právní úprava ochranných známek dodržuje zásadu, že ze zápisu ochranné známky vyplývají pro jejího vlastníka výlučná práva (článek 10 směrnice 2015/2436 a článek 9 nařízení 2017/1001), stanoví, že ochranná známka může být předmětem výlučné nebo nevýlučné licence a uznává možnost spoluvlastnictví ochranné známky. Unijní právo však neupravuje způsob výkonu práv společného vlastnictví, a z tohoto důvodu je nutný výklad Soudního dvora.
- 12 V tomto regulačním rámci je podle Corte di Cassazione (Kasační soud) třeba nejprve objasnit, zda výše uvedená vnitrostátní právní úprava musí být vykládána v tom smyslu, že udělení licence na užívání ochranné známky třetí osobě je srovnatelné s jinými smlouvami, jako je například pronájem. Pokud je totiž majetek ve společném vlastnictví více osob, vyžaduje se podle čl. 1108 odst. 3 občanského zákoníku k pronájmu delšímu než devět let souhlas všech spoluvlastníků.
- 13 Podle názoru předkládajícího soudu zakládá výlučná licenční smlouva na užívání ochranné známky osobní užívací právo, které je svou strukturou podobné právu nájemce vyplývajícímu z nájemní smlouvy. Toto tvrzení, které bylo podle předkládajícího soudu implicitně přijato napadeným rozsudkem Corte d'appello (odvolací soud), by však mohlo být shledáno v rozporu se specifickými vlastnostmi ochranné známky Společenství (nehmotnost, rozlišovací způsobilost, přiznání výlučných práv každému ze spoluvlastníků). Udělení licence k ochranné známce, jako v projednávané věci, by vždy mohlo být na újmu právům jednotlivých spoluvlastníků. Podle Corte di Cassazione (Kasační soud) je tedy třeba s takovou smlouvou zacházet stejným způsobem, bez ohledu na dobu jejího trvání (kratší nebo delší než devět let) a na způsob (bezplatný nebo úplatný), jakým je právo užívat ochrannou známku poskytnuto třetím osobám.
- 14 Podle předkládajícího soudu je dále třeba vyjasnit, zda v případě výlučné licenční smlouvy na užívání ochranné známky, uzavřené s jednomyslným souhlasem

spoluvlastníků ochranné známky, na dobu neurčitou a bezplatně, může jeden ze spoluvlastníků následně vyjádřit svůj nesouhlas s pokračováním této licence.

PRACOVNÍ DOKUMENT