

**Mål C-686/21**

**Sammanfattning av begäran om förhandsavgörande enligt artikel 98.1 i domstolens rättegångsregler**

**Datum för ingivande:**

15 november 2021

**Domstol som begär förhandsavgörande:**

Corte suprema di cassazione (Italien)

**Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:**

29 oktober 2021

**Klagande:**

VW

Legea S.r.l.

**Motparter:**

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

**Saken i det nationella målet**

Kassationsöverklagande av den dom varigenom Corte d'appello di Napoli slog fast att den lagliga rätt som ett bolag har att kostnadsfritt och på obestämd tid använda ett varumärke för vilket de gemensamma innehavarna av varumärket enhälligt har upplåtit en exklusiv licens kvarstår även under perioden efter det att en av de gemensamma innehavarna av varumärket har framfört sin invändning mot fortsatt upplåtelse av denna licens.

## **Syfte med och rättslig grund för begäran om förhandsavgörande**

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av unionsrätten för att besvara dels frågan huruvida upplåtelse till tredje man av en exklusiv licens för ett varumärke som har gemensamma innehavare kräver enhälligt samtycke av de gemensamma innehavarna, dels frågan huruvida en av de gemensamma innehavarna – för det fall upplåtelse av en licens för varumärket har beslutats enhälligt – i efterhand ensidigt får upphäva denna upplåtelse.

Artikel 267 FEUF

## **Frågor som har hänskjutits för förhandsavgörande**

”1) Innebär de unionsrättsliga bestämmelser som är relevanta i det nationella målet, enligt vilka innehavaren av ett EU-varumärke kan ha ensamrätt samtidigt som det även kan finnas flera gemensamma innehavare med närmare angiven andel i varumärket, att upplåtelse till tredje man av en exklusiv licens att kostnadsfritt och på obestämd tid använda varumärket får beslutas med en majoritet av rösterna av de gemensamma innehavarna eller krävs det enhälligt samtycke?”

”2) Är det i den sistnämnda situationen, i fråga om nationella varumärken och EU-varumärken som samägs av två eller flera personer, förenligt med de unionsrättsliga principerna att göra en tolkning enligt vilken en av de gemensamma innehavarna av varumärket, som genom enhälligt beslut har upplåtits till tredje man kostnadsfritt och på obestämd tid, inte ensidigt får upphäva ovannämnda beslut eller ska det i stället anses vara förenligt med de unionsrättsliga principerna att göra en motsatt tolkning enligt vilken en gemensam innehavare inte för evigt är bunden till den ursprungliga överenskommelsen och därmed får upphäva den med verkan på licensavtalet?”

## **Anförda unionsbestämmelser**

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, särskilt artikel 10

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, särskilt artikel 9

## **Anförda nationella bestämmelser**

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile (kungligt dekret nr 262 av den 16 mars 1942 – Godkännande av bestämmelserna i civillagen, nedan kallad Codice civile), särskilt artiklarna 1102, 1103, 1105 och 1108 (om samägande) samt artiklarna 1372 och 1373 (om rättsverkningar och upphävande av avtal)

I artikel 1108 i Codice civile, som har rubriken ”Förnyelser och andra icke-rutinmässiga åtgärder”, fastställs följande i punkterna 1–3:

”Vid majoritetsbeslut av delägarna som motsvarar minst två tredjedelar av det sammanlagda värdet av den samägda egendomen går det att fatta beslut om alla förnyelser som syftar till att förbättra egendomen eller göra att den blir enklare och mer lönsam att nyttja, förutsatt att förnyelserna inte hindrar någon av delägarna från att nyttja den och inte innebär en alltför stor utgift.

Det får på motsvarande sätt genomföras andra icke-rutinmässiga åtgärder, förutsatt att de inte inverkar negativt på någon av delägarnas intressen.

Det krävs ett samtycke av samtliga delägare både vid avyttring och inteckning av rättigheter som är knutna till samägd mark och vid hyresavtal med en giltighetstid på mer än nio år.”

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (lagstiftningsdekret nr 30 av den 10 februari 2005 – immaterialrättslagen, enligt artikel 15 i lag nr 273 av den 12 december 2002), särskilt artiklarna 6, 15, 20 och 23

I artikel 6, som har rubriken ”Samägande”, stadgas följande i punkt 1:

”Om en industriell äganderätt tillhör två eller flera personer, regleras deras motsvarande befogenheter, om inget annat har avtalats, av bestämmelserna i Codice civile om samägande, i den mån de är förenliga.”

I enlighet med artikel 15 är ensamrätter knutna till varumärket.

I artikel 20.1 stadgas mer bestämt att ”[i]nnehavarens rättigheter till det registrerade varumärket består i ensamrätten till varumärket”, vilket innebär att innehavaren har rätt att förhindra tredje man ”som inte har hans medgivande” att i näringsverksamhet använda innehavarens varumärke.

I artikel 23 fastställs att innehavaren kan överlåta varumärket ”för alla eller en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat” och att varumärket även kan vara föremål för en exklusiv licens.

### **Kortfattad redogörelse för de faktiska omständigheterna och förfarandet i det nationella målet**

- 1 År 1993 upplät VW, SW, CQ och ET, i sin egenskap av gemensamma innehavare med en fjärdedel vardera av det nationella varumärket och EU-varumärket ”Legea”, en exklusiv licens till bolaget Legea S.r.l. att kostnadsfritt och på obestämd tid använda varumärket. Denna upplåtelse av en licens för varumärket ”Legea” skedde genom enhälligt samtycke av samtliga de gemensamma innehavarna.

- 2 I december 2006 framförde enbart den gemensamma innehavaren VW sin invändning mot den fortsatta upplåtelsen av licensen för varumärket. Trots denna invändning fortsatte Legea S.r.l. att använda varumärket även efter den 31 december 2006.
- 3 Inom ramen för en talan som Legea S.r.l. väckte mot VW vid Tribunale di Napoli uppstod frågan huruvida bolagets användning av varumärket var lagenlig. Tribunale di Napoli fann att Legea S.r.l.:s användning av varumärket var lagenlig fram till den 31 december 2006, eftersom denna användning skedde genom enhälligt samtycke av samtliga de gemensamma innehavarna, och rättsstridig efter den 31 december 2006, på grund av den invändning som den gemensamma innehavaren VW hade framfört.
- 4 Tribunale di Napolis dom överklagades vid Corte d'appello di Napoli. Sistnämnda överrätt ändrade genom dom som inlämnades den 18 juni 2016 underrättens dom och slog fast att Legea S.r.l. lagligen kunde använda varumärket "Legea" även under perioden efter den 31 december 2006, eftersom denna vilja även efter detta datum förelåg hos majoriteten av de gemensamma innehavarna av varumärket. Med andra ord fann överrätten att de gemensamma innehavarna även efter den 31 december 2006 med en majoritet (tre fjärdedelar av de gemensamma innehavarna) lagenligt hade beslutat att Legea S.r.l. även fortsättningsvis fick använda varumärket. Vid ett samägt varumärke krävs det således inte något enhälligt beslut av de gemensamma innehavarna för att upplåta en exklusiv licens för varumärket till tredje man.
- 5 VW har ingett kassationsöverklagande av domen meddelad av Corte d'appello di Napoli.

#### **Parternas huvudargument**

- 6 Enligt VW utgör domen meddelad av Corte d'appello di Napoli åsidosättande eller felaktig tillämpning av en rad bestämmelser i Codice civile, närmare bestämt de om samägande och upphävande.
- 7 VW har gjort gällande att Tribunale di Napoli i sin dom felaktigt kvalificerade avtalet om upplåtelse av en exklusiv licens att kostnadsfritt och på obestämd tid använda ett varumärke som tillhör flera gemensamma innehavare som en rutinmässig åtgärd. Detta medförde närmare bestämt felaktig tillämpning av artikel 1108 i Codice civile, som i fråga om samägd egendom fastställer att icke-rutinmässiga åtgärder, allt efter omständigheterna, ska beslutas med kvalificerad majoritet eller enhälligt.
- 8 Dessutom slog denna dom felaktigt fast att VW inte lagenligt kunde utöva sin rätt att ensidigt upphäva upplåtelsen av en exklusiv licens att använda varumärket på obestämd tid.

- 9 Enligt Legea S.r.l. och övriga gemensamma innehavare av varumärket, det vill säga SW, CQ och ET, får ett enhälligt beslut om samägda varumärken däremot inte ändras vare sig av majoriteten eller än mindre av en enskild gemensam innehavare, eftersom ett sådant beslut alltid kräver enhälligt samtycke. Om ett avtal om upplåtelse av en licens att använda ett varumärke på obestämd tid ingås genom enhälligt samtycke av samtliga de gemensamma innehavarna har upphävande som utövas ensidigt av en enskild gemensam innehavare följaktligen ingen verkan.

### **Kortfattad redogörelse för skälen till att förhandsavgörande begärs**

- 10 Corte di cassazione är av den uppfattningen att bestämmelserna om samägande i Codice civile, som även är tillämpliga vid flera gemensamma innehavare av ett varumärke, samt bestämmelserna om upphävande av avtal ska tolkas mot bakgrund av unionens varumärkeslagstiftning. Vissa av de varumärken som är föremål för det aktuella omtvistade avgörandet är EU-varumärken, vilket medför att de unionsrättsliga rättskällor som med tiden har avlöst varandra utgör en viktig tolkningsaspekt.
- 11 Den hänskjutande domstolen erinrar om att unionens varumärkeslagstiftning följer principen om att registreringen av ett varumärke ger innehavaren en ensamrätt (artikel 10 i direktiv 2015/2436 och artikel 9 i förordning 2017/1001), fastställer att varumärket kan vara föremål för en exklusiv eller icke-exklusiv licens och stadgar att varumärket kan ha flera gemensamma innehavare. Unionsrätten innehåller däremot inga bestämmelser om villkoren för utövandet av rättigheterna vid samägande, varför EU-domstolens tolkning är nödvändig.
- 12 Inom denna rättsliga ram ska det enligt Corte di cassazione först och främst klargöras huruvida de nämnda nationella bestämmelserna ska tolkas på så sätt att upplåtelse till tredje man av en licens för ett varumärke ska likställas med andra avtalstyper, såsom exempelvis hyresavtal. Om egendom samägs av två eller flera personer kräver nämligen hyresavtal med en giltighetstid på mer än nio år samtycke av samtliga delägare i den mening som avses i artikel 1108 tredje stycket i Codice civile.
- 13 Enligt den hänskjutande domstolens uppfattning utgör ett avtal om upplåtelse av en exklusiv licens att använda ett varumärke en personlig nyttjanderätt på ett liknande sätt som den rättighet som hyresgästen har inom ramen för ett hyresavtal. Detta synsätt, som enligt den hänskjutande domstolen implicit fick gehör i den överklagade domen, kan emellertid vara i strid med de egenskaper som är specifika för EU-varumärket (immateriell karaktär, särskiljningsförmåga, tilldelning av ensamrätter till var och en av de gemensamma innehavarna). Upplåtelse, som i förevarande fall, av en licens för varumärket utgör alltid ett ingrepp i de enskilda gemensamma innehavarnas rättigheter. Följaktligen ska ovannämnda avtal enligt Corte di cassazione behandlas på samma sätt oberoende

av avtalets giltighetstid (mindre eller mer än nio år) och villkoren (kostnadsfritt eller inte) för att tilldela rätten att använda varumärket till tredje man.

- 14 Vidare ska det enligt den hänskjutande domstolens uppfattning klargöras huruvida en av de gemensamma innehavarna av det varumärke som är föremål för ett avtal om upplåtelse av en exklusiv licens att kostnadsfritt och på obestämd tid använda varumärket, vilket har ingåtts genom enhälligt samtycke av de gemensamma innehavarna av varumärket, senare får framföra sin invändning mot fortsatt upplåtelse.

ARBETS-DOKUMENT