

**Sag C-686/21****Sammendrag af anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 98, stk. 1, i Domstolens procesreglement****Dato for indlevering:**

15. november 2021

**Forelæggende ret:**

Corte suprema di cassazione (Italien)

**Afgørelse af:**

29. oktober 2021

**Kassationsappellanter:**

VW

Legea S.r.l.

**Kassationsindstævnte:**

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

**Hovedsagens genstand**

Kassationsanke iværksat ved Corte di cassazione (kassationsdomstol) til prøvelse af en dom, hvormed Corte d'appello di Napoli (appeldomstolen i Napoli) fastslog, at et selskab lovligt kunne bruge et varemærke, hvortil selskabet af de fælles indehavere heraf enstemmigt var blevet meddelt en eksklusiv licens uden vederlag og på ubestemt tid, også i perioden, efter at en af disse fælles indehavere havde gjort indsigelse mod opretholdelsen af denne licens.

## **Genstand og retsgrundlag for anmodningen om præjudiciel afgørelse**

Den præjudicielle forelæggelse vedrører fortolkningen af EU-retten, og navnlig spørgsmålet om, hvorvidt meddelelse til tredjemand af en eksklusiv licens til et varemærke i sameje kræver enstemmig samtykke fra de fælles indehavere heraf, og spørgsmålet om, hvorvidt en af de fælles indehavere – i tilfælde af licens til varemærket meddelt efter enstemmig beslutning – efterfølgende ensidigt kan opsige denne licensaftale.

Artikel 267 TEUF

## **Præjudicielle spørgsmål**

»1) Indebærer de i hovedsagen omhandlede EU-retlige bestemmelser, som fastsætter en eneret for indehaveren af et EU-varemærke og samtidig også muligheden for, at varemærket er genstand for sameje efter de respektive andele, at meddelelse til tredjemand af en eksklusiv licens uden vederlag og på ubestemt tid til et varemærke i sameje kan besluttes med stemmeflertal af de fælles indehavere heraf, eller er enstemmig beslutning påkrævet?«

»2) Er det i sidstnævnte tilfælde med hensyn til nationale og EU-varemærker, som er genstand for sameje, foreneligt med de EU-retlige principper at anlægge en fortolkning, hvorefter en af de fælles indehavere af det varemærke, hvortil licens uden vederlag og på ubestemt tid er blevet meddelt tredjemand efter enstemmig beslutning, ikke ensidigt kan ophæve denne beslutning, eller skal det anses for at være foreneligt med de EU-retlige principper at anlægge en modsatrettet fortolkning, ifølge hvilken en fælles indehaver ikke til stadighed er bundet af den oprindelige aftale og således kan trække sig ud af denne med konsekvens for licensaftalen?«

## **Anførte EU-retlige forskrifter**

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, navnlig artikel 10

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker, navnlig artikel 9

## **Anførte nationale forskrifter**

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile (kongeligt dekret nr. 262 af 16.3.1942 – Vedtagelse af den borgerlige lovbog, herefter »Codice civile«), især artikel 1102, 1103, 1105 og 1108 (om sameje) samt artikel 1372 og 1373 (angående retsvirkninger og opsigelse af aftaler)

Artikel 1108 i Codice civile, som har overskriften »Fornyelser og andre ikke-rutinemæssige foranstaltninger«, fastsætter følgende i stk. 1-3:

»Ved stemmeflertal svarende til mindst 2/3 af den samlede værdi af det fælles gode kan der træffes beslutning om alle fornyelser, som sigter mod at forbedre godet eller gøre udnyttelsen heraf mere bekvem eller mere rentabel, forudsat at disse fornyelser ikke forringer de fælles ejeres mulighed for at drage fordel af godet og ikke indebærer en for stor udgift.

På tilsvarende måde kan de øvrige ikke-rutinemæssige foranstaltninger træffes, forudsat at disse ikke forringer nogen af de fælles ejeres interesser.

Samtykke fra alle de fælles ejere er påkrævet med hensyn til både afhændelse eller oprettelse af rettigheder over en grund i sameje og lejeaftaler med en varighed over ni år.«

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (lovdekret nr. 30 af 10.2.2005 – loven om industriel ejendomsret, i henhold til artikel 15 i lov nr. 273 af 12.12.2002), navnlig artikel 6, 15, 20 og 23

Artikel 6 med overskriften »Sameje« bestemmer følgende i stk. 1:

»Hvis en industriel ejendomsret tilhører to eller flere personer, reguleres de respektive beføjelser, medmindre andet er aftalt, af bestemmelserne i Codice civile angående sameje, for så vidt som de er forenelige hermed.«

I henhold til artikel 15 er enerettigheder knyttet til varemærket.

Artikel 20, stk. 1, fastsætter bl.a., at »[r]ettighederne for indehaveren af det registrerede varemærke består i retten til eksklusiv brug af varemærket«, således at indehaveren har ret til at forbyde tredjemand, »der ikke har den pågældende indehavers samtykke«, at gøre erhvervsmæssig brug af indehaverens varemærke.

Artikel 23 fastsætter, at indehaveren kan overdrage varemærket »hvad angår alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret«, og at der også kan meddeles eksklusiv licens til varemærket.

### **Kort fremstilling af de faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne i hovedsagen**

- 1 I 1993 meddelte VW, SW, CQ og ET, i deres egenskab af fælles indehavere, hver med en andel på 1/4, af varemærket »Legea«, der er registreret både nationalt og i EU, selskabet Legea S.r.l. en eksklusiv licens uden vederlag og på ubestemt tid til varemærket. Licensen til varemærket »Legea« blev meddelt med enstemmigt samtykke fra alle de fælles indehavere.

- 2 I december 2006 var det kun den fælles indehaver VW, som gjorde indsigelse mod opretholdelsen af licensen til varemærket. Til trods for denne indsigelse fortsatte Legea S.r.l. med at bruge varemærket også efter den 31. december 2006.
- 3 Inden for rammerne af en sag, som Legea S.r.l. anlagde mod VW ved Tribunale di Napoli (retten i Napoli), blev spørgsmålet om, hvorvidt selskabets brug af varemærket var lovlig, rejst. Tribunale di Napoli (retten i Napoli) fandt, at Legea S.r.l. lovligt kunne bruge varemærket indtil den 31. december 2006, fordi denne brug havde fundet sted efter enstemmig beslutning truffet af alle de fælles indehavere, men at denne brug var ulovlig efter den 31. december 2006 henset til den af den fælles indehaver VW udtrykt indsigelse.
- 4 Dommen afsagt af Tribunale di Napoli (retten i Napoli) blev genstand for appel ved Corte d'appello di Napoli (appeldomstolen i Napoli). Ved dom indleveret den 18. juni 2016 ændrede den nævnte appeldomstol dommen afsagt i første instans og fastslog, at Legea S.r.l. lovligt kunne benytte varemærket »Legea« også i perioden efter den 31. december 2006, fordi flertallet af de fælles indehavere af varemærket fortsat havde dette ønske efter denne dato. Med andre ord fandt appeldomstolen, at også efter den 31. december 2006 havde de fælles indehavere lovligt besluttet ved stemmeflertal (3/4 af de fælles indehavere) at meddele Legea S.r.l. licens til fortsat at bruge varemærket. I tilfælde af et varemærke i sameje er en enstemmig beslutning fra de fælles indehavere således ikke påkrævet for at meddele tredjemand en eksklusiv licens til varemærket.
- 5 VW har iværksat kassationsanke til prøvelse af dommen afsagt af Corte d'appello di Napoli (appeldomstolen i Napoli).

#### **De væsentligste argumenter, der anføres af hovedsagens parter**

- 6 Ifølge VW udgør dommen afsagt af Corte d'appello di Napoli (appeldomstolen i Napoli) en tilsidesættelse eller forkert anvendelse af en række bestemmelser i Codice civile, og navnlig bestemmelserne angående sameje og opsigelse.
- 7 VW har gjort gældende, at Tribunale di Napoli (retten i Napoli) i sin dom fejlagtigt kvalificerede aftalen om meddelelse af eksklusiv licens uden vederlag og på ubestemt tid til et varemærke tilhørende flere fælles indehavere som en rutinemæssig foranstaltning. Dette bevirkede bl.a. forkert anvendelse af artikel 1108 i Codice civile, der med hensyn til et gode i sameje bestemmer, at ikke-rutinemæssige foranstaltninger alt efter omstændighederne skal beslattes med kvalificeret flertal eller enstemmigt.
- 8 Endvidere fastslog dommen fejlagtigt, at VW ikke lovligt kunne udøve sin ret til ensidig opsigelse af aftalen om meddelelse af eksklusiv licens til varemærket på ubestemt tid.
- 9 Ifølge Legea S.r.l. og de øvrige fælles indehavere af varemærket, dvs. SW, CQ og ET, kan en enstemmig beslutning angående varemærker i sameje derimod ikke

ændres af flertallet eller i endnu mindre grad af en enkelt af de fælles indehavere heraf, fordi en sådan beslutning altid kræver enstemmighed. I tilfælde af en aftale om meddelelse af licens til et varemærke på ubestemt tid, som er indgået med enstemmigt samtykke af alle de fælles indehavere, har ensidig opsigelse af en enkelt fælles indehaver følgende ingen virkning.

### **Kort fremstilling af begrundelsen for forelæggelsen**

- 10 Corte di cassazione (kassationsdomstol) er af den opfattelse, at bestemmelserne om sameje i Codice civile, som også finder anvendelse på sameje af et varemærke, samt bestemmelserne angående opsigelse af aftaler skal fortolkes i lyset af EU-varemærkeretten. Enkelte af de i det konkrete tilfælde omtvistede varemærker er EU-varemærker, hvorfor de EU-retlige retskilder, som har været gældende i tidens løb, udgør et væsentligt fortolkningsselement.
- 11 Den forelæggende ret har erindret om, at EU-varemærkeretten anvender princippet om, at registreringen af et varemærke giver indehaveren en eneret (artikel 10 i direktiv 2015/2436 og artikel 9 i forordning 2017/1001), og at et varemærke kan være genstand for dels en eksklusiv eller en ikkeeksklusiv licens, dels sameje mellem flere. EU-retten indeholder derimod ingen bestemmelser om fremgangsmåderne ved udøvelsen af rettighederne vedrørende sameje, således at Domstolens fortolkning er nødvendig.
- 12 Inden for denne retlige ramme skal det ifølge Corte di cassazione (kassationsdomstol) afklares, for det første om de nævnte nationale bestemmelser skal fortolkes således, at en aftale om meddelelse til tredjemand af licens til et varemærke skal sidestilles med andre former for aftale, som eksempelvis lejeaftaler. Såfremt et gode ejes af to eller flere personer, kræver lejeaftaler med en varighed over ni år nemlig samtykke fra alle de fælles ejere som fastsat i artikel 1108, stk. 3, i Codice civile.
- 13 Den forelæggende ret finder, at en aftale om meddelelse af eksklusiv licens til et varemærke udgør en personlig rettighed til at udnytte et gode, som kan sidestilles med lejerens rettighed inden for rammerne af en lejeaftale. Dette synspunkt, som ifølge den forelæggende ret implicit blev tiltrådt i den indankede dom, kan dog være i strid med EU-varemærkets særlige egenskaber (immateriel karakter, særpræg, tildeling af enerettigheder til enhver af de fælles indehavere). Meddelelsen af en licens til et varemærke, som i det foreliggende tilfælde, indebærer altid en forringelse af de enkelte fælles indehaveres rettigheder. I konsekvens heraf skal den omhandlede aftale ifølge Corte di cassazione (kassationsdomstol) være omfattet af samme behandling uafhængigt af dens varighed (under eller over ni år) og de konkrete vilkår (med eller uden vederlag) ved tildeling af retten til brug af varemærket til tredjemand.
- 14 For det andet skal det efter den forelæggende rets opfattelse afklares, om en af de fælles indehavere af det varemærke, som er genstand for en aftale om meddelelse af eksklusiv licens på ubestemt tid og uden vederlag, som er indgået med

enstemmigt samtykke af de fælles indehavere heraf, efterfølgende kan udtrykke sin indsigelse mod opretholdelsen af licensen.

ARBEJDS  
DOKUMENT