

**Sprawa C-686/21**

**Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 98 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości**

**Data wpływu:**

15 listopada 2021 r.

**Oznaczenie sądu odsyłającego:**

Corte suprema di cassazione (Włochy)

**Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:**

29 października 2021 r.

**Strona wnosząca skargę kasacyjną:**

VW

Legea S.r.l.

**Druga strona postępowania:**

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

---

**Przedmiot postępowania głównego**

Skarga kasacyjna wniesiona do Corte suprema di cassazione (sądu kasacyjnego, Włochy) od wyroku, w którym Corte d'appello di Napoli (sąd apelacyjny w Neapolu) uznał za zgodne z prawem używanie znaku towarowego przez spółkę, której prawo do używania tego znaku towarowego zostało pierwotnie udzielone na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie i na czas nieokreślony, w drodze jednomyślnej woli współwłaścicieli owego znaku towarowego, również w okresie

następującym po wyrażeniu przez jednego ze współwłaścicieli znaku towarowego braku zgody wobec dalszego przyznania wspomnianego prawa do używania.

### **Przedmiot i podstawa prawna wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym**

Celem niniejszego odesłania prejudycjalnego jest uzyskanie wykładni prawa Unii Europejskiej w kwestii, czy w przypadku współwłasności znaku towarowego udzielenie wyłącznego prawa do jego używania osobom trzecim wymaga jednomyślnej zgody współwłaścicieli, a ponadto kwestii, czy w przypadku jednomyślnie podjętej decyzji o udzieleniu prawa do używania znaku towarowego jeden ze współwłaścicieli może następnie jednostronnie odstąpić od tego udzielenia prawa.

Artykuł 267 TFUE

### **Pytania prejudycjalne**

„1) Czy przywołane przepisy prawa wspólnotowego, które przewidują wyłączone prawo przysługujące właścicielowi znaku towarowego Unii Europejskiej i jednocześnie możliwość, że współwłasność będzie przysługiwać kilku osobom proporcjonalnie, oznaczają, że decyzja o przyznaniu osobom trzecim wyłącznego prawa do używania wspólnego znaku towarowego nieodpłatnie i na czas nieograniczony może zostać podjęta większością głosów współwłaścicieli, czy też wymaga ona jednomyślnej zgody?

2) Czy w tym drugim przypadku wykładnia, która – w odniesieniu do krajowych i wspólnotowych znaków towarowych objętych współwłasnością przysługującą kilku osobom – potwierdza, że jeden ze współwłaścicieli znaku towarowego, którego prawo do używania zostało przyznane osobom trzecim w drodze jednomyślnej decyzji, nieodpłatnie i na czas nieokreślony, nie może wykonać jednostronnie prawa do odstąpienia od tej decyzji, jest zgodna z zasadami prawa wspólnotowego? Czy też przeciwnie, należy uznać za zgodną z zasadami wspólnotowymi wykładnię przeciwną, która wyklucza, że współwłaściciel jest związany bezterminowo pierwotnym wyrażeniem zgody, tak że może cofnąć tę zgodę ze skutkiem dla przyznania prawa do używania znaku towarowego?”

### **Przywołane przepisy prawa wspólnotowego**

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, w szczególności art. 10.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, w szczególności art. 9.

### **Przywołane przepisy prawa krajowego**

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile (dekret królewski nr 262 z dnia 16 marca 1942 r. w sprawie przyjęcia kodeksu cywilnego), w szczególności art. 1102, 1103, 1105 i 1108 (dotyczący współwłasności), a także art. 1372 i 1373 (dotyczący skuteczności umowy i odstąpienia od umowy).

Artykuł 1108 codice civile (kodeksu cywilnego), zatytułowany „Innowacje i inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu”, stanowi w ust. 1, 2 i 3, co następuje:

„W drodze decyzji większości współwłaścicieli reprezentujących co najmniej dwie trzecie łącznej wartości wspólnej rzeczy mogą zostać wprowadzone wszelkie innowacje mające na celu ulepszenie rzeczy lub sprawienie, że korzystanie z niej stanie się wygodniejsze lub będzie przynosić większe korzyści, pod warunkiem że innowacje te pozostają bez uszczerbku dla korzystania z owej rzeczy przez któregokolwiek ze współwłaścicieli i nie wiążą się z nadmiernymi nakładami.

W ten sam sposób można dokonywać innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, pod warunkiem że nie naruszają one interesów żadnego ze współwłaścicieli.

Zgoda wszystkich współwłaścicieli jest wymagana w przypadku czynności zbycia lub ustanowienia praw rzeczowych w odniesieniu do rzeczy objętej współwłasnością oraz w przypadku najmu na okres dłuższy niż dziewięć lat”.

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale (dekret ustawodawczy nr 30 z dnia 10 lutego 2005 r. – kodeks własności przemysłowej) na podstawie art. 15 ustawy nr 273 z dnia 12 grudnia 2002 r., w szczególności art. 6, 15, 20 i 23.

Artykuł 6, zatytułowany „Współwłasność”, stanowi w ust. 1, co następuje:

„Jeżeli prawo własności przemysłowej przysługuje kilku podmiotom, związane z nim uprawnienia podlegają przepisom kodeksu cywilnego dotyczącym współwłasności, o ile są one ze sobą zgodne, chyba że postanowiono inaczej”.

Zgodnie z art. 15 ze znakiem towarowym związane są prawa wyłączne.

Artykuł 20 ust. 1 przewiduje w szczególności, że „[p]rawa właściciela zarejestrowanego znaku towarowego polegają na uprawnieniu do wyłącznego

używania znaku towarowego”, w związku z czym właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim używania znaku towarowego w ich działalności gospodarczej „bez jego zgody”.

Artykuł 23 stanowi, że właściciel znaku towarowego może przenieść znak towarowy „w odniesieniu do całości lub części towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany”, i zezwala na to, aby znak towarowy mógł również być przedmiotem licencji wyłącznej.

### **Zwięzłe przedstawienie okoliczności faktycznych i postępowania**

- 1 W 1993 r. VW, SW, CQ i ET, jako współwłaściciele krajowego i wspólnotowego znaku towarowego „Legea”, przy czym każdemu z nich przysługiwał udział w wysokości jednej czwartej, udzielili spółce Legea S.r.l. nieodpłatnie i na czas nieokreślony wyłącznego prawa do używania tego znaku towarowego. To prawo do używania znaku towarowego „Legea” zostało przyznane za jednogłosem zgodą wszystkich współwłaścicieli.
- 2 W grudniu 2006 r. jeden ze współwłaścicieli, VW, wyraził swój brak zgody wobec dalszego udzielenia prawa do używania znaku towarowego. Pomimo tego braku zgody Legea S.r.l. nadal używała znaku towarowego również po dniu 31 grudnia 2006 r.
- 3 W ramach postępowania wszczętego przez Legea S.r.l. przeciwko VW przed Tribunale di Napoli (sądem w Neapolu, Włochy) podniesiono kwestię zgodności z prawem używania znaku towarowego przez tę spółkę. Tribunale di Napoli uznał, że używanie znaku towarowego przez Legea S.r.l. było zgodne z prawem do dnia 31 grudnia 2006 r., ponieważ używanie to odbywało się za jednogłosem zgodą wszystkich współwłaścicieli, oraz niezgodne z prawem po dniu 31 grudnia 2006 r. ze względu na brak zgody ze strony współwłaściciela VW.
- 4 Od wyroku Tribunale di Napoli wniesiono apelację do Corte d'appello di Napoli (sądu apelacyjnego w Neapolu). Wyrokiem wydanym w dniu 18 czerwca 2016 r. Corte d'appello di Napoli uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i stwierdził, że Legea S.r.l. używała zgodnie z prawem znaku towarowego „Legea” również w okresie po 31 grudnia 2006 r., uzasadniając to tym, że nawet po tym dniu większość współwłaścicieli znaku towarowego wyrażała taką wolę. Innymi słowy, zdaniem Corte d'appello nawet po dniu 31 grudnia 2006 r. współwłaściciele w sposób zgodny z prawem zdecydowali większością głosów (3/4 współwłaścicieli) zezwolić Legea S.r.l. na dalsze używanie znaku towarowego. W przypadku współwłasności znaku towarowego nie ma zatem potrzeby podejmowania jednogłosem decyzji przez współwłaścicieli, aby przyznać osobom trzecim wyłączne prawo do używania znaku towarowego.
- 5 VW wniósł skargę kasacyjną od wyroku Corte d'appello di Napoli.

### **Główne argumenty stron postępowania głównego**

- 6 Zdaniem VW w wyroku Corte d'appello di Napoli naruszono lub błędnie zastosowano niektóre przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące współwłasności i odstąpienia od umowy.
- 7 W ocenie VW w wyroku Tribunale di Napoli czynność polegająca na nieodpłatnym przyznaniu wyłącznego prawa do używania przez czas nieokreślony znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz różnych współwłaścicieli została błędnie zakwalifikowana jako czynność zwykłego zarządu. Doprowadziło to w szczególności do błędnego zastosowania art. 1108 kodeksu cywilnego, który stanowi, że w przypadku gdy współwłasność rzeczy przysługuje kilku osobom, czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu powinny być podejmowane, w zależności od przypadku, większością kwalifikowaną głosów lub jednomyślnie.
- 8 Ponadto w wyroku tym błędnie nie uznano, że jednostronne odstąpienie przez VW od umowy o udzielenie prawa do używania znaku towarowego na czas nieokreślony było ważne.
- 9 Zdaniem Legea S.r.l. i innych współwłaścicieli znaku towarowego, SW, CQ i ET, wręcz przeciwnie, jednomyślna decyzja dotycząca znaków towarowych objętych współwłasnością nie mogłaby zostać zmieniona ani większością głosów, ani tym bardziej przez jednego współwłaściciela, ponieważ zawsze wymagałaby jednomyślnej zgody. W konsekwencji, w przypadku umowy o udzielenie prawa do używania znaku towarowego na czas nieokreślony, zawartej za jednomyślną zgodą wszystkich współwłaścicieli, jednostronne odstąpienie od umowy dokonane przez jednego współwłaściciela nie wywołuje żadnego skutku.

### **Zwięzłe uzasadnienie odesłania prejudycjalnego**

- 10 Zdaniem Corte suprema di cassazione (sądu kasacyjnego, Włochy) przepisy kodeksu cywilnego dotyczące współwłasności, które mają również zastosowanie w przypadku współwłasności znaku towarowego, a także przepisy dotyczące odstąpienia od umowy należy interpretować w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących znaków towarowych. W niniejszej sprawie bowiem niektóre sporne znaki towarowe są znakami towarowymi Unii Europejskiej, a zatem kolejne źródła prawa Unii Europejskiej stanowią istotny element wykładni.
- 11 Sąd odsyłający przypomina, że prawo Unii Europejskiej dotyczące znaków towarowych jest zgodne z zasadą, zgodnie z którą rejestracja znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku (art. 10 dyrektywy 2015/2436 i art. 9 rozporządzenia 2017/1001), przewiduje ono, iż znak towarowy może być przedmiotem licencji wyłącznej lub niewyłącznej i uznaje możliwość współwłasności znaku towarowego. Natomiast w prawie Unii Europejskiej nie istnieje uregulowanie dotyczące zasad wykonywania praw z tytułu współwłasności, w związku z czym konieczna jest wykładnia Trybunału.

- 12 W tych ramach prawnych zdaniem Corte suprema di cassazione należy wyjaśnić, po pierwsze, czy przytoczone przepisy krajowe należy interpretować w ten sposób, że przyznanie prawa do używania znaku towarowego na rzecz osób trzecich jest porównywalne z innymi umowami, takimi jak na przykład najem. W przypadku bowiem, gdy własność rzeczy przysługuje kilku osobom w ramach współwłasności, najem przekraczający okres dziewięciu lat wymaga wyrażenia zgody przez wszystkich współwłaścicieli w myśl art. 1108 ust. 3 kodeksu cywilnego.
- 13 Zdaniem sądu odsyłającego umowa o przyznanie wyłącznego prawa do używania znaku towarowego stanowi prawo podmiotowe do korzystania z rzeczy, podobne w swej konstrukcji do prawa najemcy wynikającego z umowy najmu. Jednakże argument ten, który zdaniem sądu odsyłającego został w sposób dorozumiany przyjęty w zaskarżonym wyroku Corte d'appello di Napoli, mógłby zostać uznany za sprzeczny ze szczególnymi cechami charakterystycznymi wspólnotowego znaku towarowego (charakter niematerialny, charakter odróżniający, przyznanie praw wyłącznych na rzecz każdego ze współwłaścicieli). Udzielenie licencji na znak towarowy, tak jak w niniejszej sprawie, zawsze potencjalnie narusza prawa poszczególnych współwłaścicieli. Zdaniem Corte suprema di cassazione umowa ta powinna być zatem traktowana w ten sam sposób, niezależnie od okresu jej obowiązywania (krótszego lub dłuższego niż dziewięć lat) i sposobu przyznania prawa do używania znaku towarowego osobom trzecim (nieodpłatnie lub odpłatnie).
- 14 W ocenie sądu odsyłającego należy wyjaśnić, po drugie, czy w przypadku umowy o udzielenie wyłącznego prawa do używania znaku towarowego, zawartej za jednomyślną zgodą współwłaścicieli znaku towarowego na czas nieokreślony i nieodpłatnie, jeden ze współwłaścicieli może następnie wyrazić brak zgody wobec dalszego przyznania prawa do używania.