

Asia C-686/21

**Tiivistelmä ennakkoratkaisupyynnöstä unionin tuomioistuimen
työjärjestyksen 98 artiklan 1 kohdan mukaisesti**

Jättämispäivä:

15.11.2021

Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin:

Corte suprema di cassazione (Italia)

Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:

29.10.2021

Kantajat:

VW

Legea S.r.l.

Vastajat:

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

Pääasian kohde

Muutoksenhaku Corte suprema di cassazioneen (ylin tuomioistuin, Italia) Corte d'appello di Napolin (Napolin ylioikeus, Italia) tuomiosta, jossa se katsoi, että yhtiöllä, jolle oli annettu vastikkeetta ja toistaiseksi yksinoikeus tavaramerkkiin tavaramerkin yhteishaltijoiden suostumuksella, oli oikeus käyttää sitä myös sen jälkeen, kun yksi tavaramerkin yhteishaltijoista oli ilmaissut vastustavansa kyseisen yksinoikeuden jatkamista.

Ennakkoratkaisupyyntö kohde ja oikeusperusta

Ennakkoratkaisupyyntö koskee Euroopan unionin oikeuden tulkintaa ja erityisesti sitä, edellyttääkö kolmansille myönnetty yksinoikeus käyttää tavaramerkkiä, jolla on useita yhteishaltijoita, yhteishaltijoiden yksimielistä suostumusta vai ei, ja lisäksi sitä, voiko yksi yhteishaltijoista silloin, kun tavaramerkkiä koskevasta yksinoikeudesta on päätetty yksimielisesti, myöhemmin peruuttaa yksipuolisesti kyseisen käyttöluvan.

SEUT 267 artikla

Ennakkoratkaisukysymykset

”1) Seuraako edellä mainituista unionin säännöksistä, joissa säädetään EU-tavaramerkin haltijan yksinoikeudesta ja samanaikaisesti siitä mahdollisuudesta, että tavaramerkillä voi olla useita yhteishaltijoita, jotka kukin omistavat siitä osan, se, että yhteisomistuksessa olevan tavaramerkin antamisesta kolmansien käyttöön vastikkeetta ja toistaiseksi voidaan päättää yhteishaltijoiden määränemmistöllä, vai onko edellytyksenä tällöin yhteishaltijoiden yksimielinen päätös?

2) Mikäli edellytyksenä on yksimielinen päätös silloin, kun kansallisilla ja yhteisön tavaramerkeillä on useampia yhteishaltijoita, onko sellainen tulkinta yhteensopiva unionin oikeuden periaatteiden kanssa, jonka mukaan tavaramerkin, joka on myönnetty kolmansille osapuolille vastikkeetta ja toistaiseksi, rinnakkaishaltija ei voi yksipuolisesti peruuttaa kyseistä päätöstä? Vai onko päinvastoin katsottava, että vastakkainen tulkinta on unionin oikeuden periaatteiden mukainen, jolloin yhteishaltijan ei voida katsoa olevan pysyvästi sidottu alkuperäiseen tahdonilmaisuunsa siten, että yhteishaltija voi peruuttaa alkuperäisen päätöksen, millä on vaikutuksia käyttöluvaan?”

Asiassa esiin tuodut unionin oikeussäännöt

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436, erityisesti sen 10 artikla

Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2017/1001, erityisesti sen 9 artikla

Kansalliset säännökset, joihin on vedottu

Siviilikoodeksin hyväksymisestä 16.3.1942 annettu kuninkaan asetus nro 262 (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile) erityisesti sen 1102, 1103, 1105 ja 1108 § (yhteisomistus) sekä 1372 ja 1373 § (sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen)

Siviilikoodeksin (Codice civile) 1108 §:n, jonka otsikko on ”Olenaiset muutokset ja muut erityistä toimivaltaa edellyttävät toimet”, 1, 2 ja 3 momentissa säädetään seuraavaa:

”Osakkaiden enemmistö, joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa yhteisen omaisuuden kokonaisarvosta, voi määrätä kaikista olennaisista muutoksista, joiden tarkoituksena on parantaa omaisuutta tai tehdä sen käytöstä helpompaa tai kannattavampaa, edellyttäen, että niillä ei haitata yhdenkään osakkaan nautintaa eikä niistä aiheudu kohtuuttoman suuria kustannuksia.

Muita erityistä toimivaltaa edellyttäviä toimia voidaan toteuttaa samalla tavoin, edellyttäen, että niillä ei haitata yhdenkään osakkaan etuja.

Kiinteän omaisuuden luovuttaminen, siihen kohdistuvien esineoikeuksien perustaminen sekä yli yhdeksän vuoden pituinen vuokraus edellyttää kaikkien osakkaiden suostumusta.”

Teollisoikeuskoodeksista 10.2.2005 annettu asetus nro 30, joka perustuu 12.12.2002 annetun lain nro 273 15 §:ään (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), erityisesti sen 6, 15, 20 ja 23 §

Mainitun asetuksen 6 §:n, jonka otsikko on ”Yhteisomistus”, 1 momentissa säädetään seuraavaa:

”Jos teollisoikeus kuuluu useammalle haltijalle, siihen sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, soveltuvin osin yhteisomistusta koskevia siviilikoodeksin säännöksiä.”

Mainitun asetuksen 15 §:n mukaan yksinoikeudet liittyvät tavaramerkkiin.

Saman asetuksen 20 §:n 1 momentissa säädetään erityisesti seuraavaa: ”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuksien sisältönä on yksinomainen käyttöoikeus tavaramerkkiin”, mikä merkitsee, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa.”

Sen 23 §:ssä säädetään, että tavaramerkin haltija voi siirtää tavaramerkin ”kaikkien tai joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity”, ja sen mukaan tavaramerkkiin voidaan myös myöntää yksinoikeuslisenssi.

Lyhyt selvitys tosiseikoista ja asian käsittelyn vaiheesta

- 1 VW, SW, CQ ja ET, jotka olivat kansallisen ja yhteisön tavaramerkin ”Legea” yhteishaltijoita kukin heistä neljänneksen osalta, myönsivät vuonna 1993 Legea S.r.l. -yhtiölle vastikkeetta ja toistaiseksi oikeuden käyttää mainittua

tavaramerkkiä. Tämä Legea-tavaramerkkiä koskeva käyttöoikeus myönnettiin kaikkien yhteishaltijoiden yksimielisellä suostumuksella.

- 2 Joulukuussa 2006 VW ainoana yhteishaltijoista ilmoitti vastustavansa tavaramerkin käyttölisenssin jatkamista. Tästä erimielisyydestä huolimatta Legea S.r.l. jatkoi tavaramerkin käyttöä myös 31.12.2006 jälkeen.
- 3 Legea S.r.l:n VW:tä vastaan Tribunale di Napolissa (Napolin alioikeus) vireille panemassa oikeudenkäynnissä nousi esiin kysymys siitä, oliko kyseisellä yhtiöllä oikeus käyttää kyseistä tavaramerkkiä. Tribunale di Napoli katsoi, että Legea S.r.l:llä oli ollut oikeus käyttää tavaramerkkiä 31.12.2006 saakka, koska tämä käyttö oli perustunut kaikkien yhteishaltijoiden yksimieliseen suostumukseen, ja että käyttö oli lainvastaista 31.12.2006 jälkeen, kun otetaan huomioon se, että yhteishaltija VW oli ilmoittanut erimielisyytensä.
- 4 Tribunale di Napolin tuomiosta valitettiin Corte d'appello di Napoliin (Napolin ylioikeus). Viimeksi mainittu muutti 18.6.2016 antamallaan tuomiolla ensimmäisessä oikeusasteessa annettua tuomiota ja totesi, että Legea S.r.l. oli käyttänyt tavaramerkkiä ”Legea” laillisesti myös 31.12.2006 jälkeen sillä perusteella, että kyseisen päivämäärän jälkeenkin tavaramerkin yhteishaltijoiden enemmistö hyväksyi käytön. Corte d'appello di Napoli katsoi toisin sanoen, että 31.12.2006 jälkeenkin yhteishaltijat olivat laillisesti päättäneet määräänemmistöllä (3/4 yhteishaltijoista) sallia Legea S.r.l:n jatkavan tavaramerkin käyttöä. Kun tavaramerkki on yhteisomistuksessa, ei siis edellytetä yhteishaltijoiden yksimielistä päätöstä antaa kolmansille yksinoikeus tavaramerkin käyttöön.
- 5 VW teki Corte d'appello di Napolin tuomiosta kassaatiovalituksen.

Pääasian asianosaisten keskeiset lausumat

- 6 VW:n mukaan Corte d'appello di Napoli on tuomiossaan rikkonut tai soveltanut virheellisesti tiettyjä siviilikoodeksin säännöksiä ja erityisesti yhteisomistusta ja sopimuksen irtisanomista koskevia säännöksiä.
- 7 VW:n mukaan Tribunale di Napolin tuomiossa on virheellisesti katsottu, että useiden yhteishaltijoiden nimissä olevan tavaramerkin käyttöä koskevan yksinoikeuden myöntäminen vastikkeetta ja toistaiseksi on tavallista toimivaltaa edellyttävä toimi. Tästä seurasi erityisesti siviilikoodeksin 1108 §:n virheellinen soveltaminen – mainitussa säännöksessä säädetään, että jos omaisuus on usean henkilön yhteisomistuksessa, toimet, jotka edellyttävät erityistä toimivaltaa, on toteutettava tapauskohtaisesti joko määräänemmistöllä tai yksimielisesti.
- 8 VW:n mukaan kyseisessä tuomiossa on lisäksi tehty virhe, kun siinä ei katsottu, että VW oli pätevästi irtisanonut yksipuolisesti toistaiseksi voimassa olevan käyttöoikeussopimuksen.

- 9 Legea S.r.l:n ja tavaramerkin muiden yhteishaltijoiden eli SW:n, CQ:n ja ET:n mukaan sitä vastoin yhteisomistuksessa olevaa tavaramerkkiä koskevaa yksimielisesti tehtyä päätöstä ei voida muuttaa määränemmistöllä, eikä varsinkaan yksittäinen yhteishaltija voi muuttaa sitä, koska muutos edellyttää aina yksimielisyyttä. Näin ollen silloin, kun tavaramerkkiä koskeva toistaiseksi voimassa oleva käyttöoikeussopimus tehdään kaikkien yhteishaltijoiden yksimielisellä suostumuksella, yksittäisen yhteishaltijan yksipuolisesti tekemällä irtisanomisella ei ole mitään vaikutusta.

Lyhyt selvitys ennakkoratkaisupyynnön perusteluista

- 10 Corte di Cassazionen mukaan yhteisomistusta koskevaa siviilikoodeksin säännöstöä, jota sovelletaan myös tavaramerkin yhteisomistukseen, sekä sopimuksen irtisanomista koskevaa lainsäädäntöä on tulkittava Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädännön valossa. Nyt käsiteltävässä asiassa nimittäin tietyt tavaramerkit, jotka on riitautettu, ovat EU-tavaramerkkejä ja näin ollen toisiaan seuranneet Euroopan unionin oikeuslähteet ovat tulkinnan olennainen osatekijä.
- 11 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuim muistuttaa, että Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntö perustuu periaatteeseen, jonka mukaan tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella EU-tavaramerkkiin yksinoikeudet (direktiivin 2015/2436 10 artikla ja asetuksen 2017/1001 9 artikla), ja siinä säädetään, että tavaramerkkiin voidaan antaa käyttöluja, joka voi olla yksinomainen tai rajoitettu, ja tunnustetaan mahdollisuus, että tavaramerkillä voi olla useampia yhteishaltijoita. Euroopan unionin oikeudessa ei sitä vastoin ole annettu säännöksiä yhteisomistukseen liittyvien oikeuksien käyttämisestä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, minkä vuoksi on aiheellista pyytää unionin tuomioistuimen tulkintaa.
- 12 Corte di Cassazionen mukaan tässä yhteydessä on täsmennettävä ensinnäkin, onko kyseistä kansallista lainsäädäntöä tulkittava siten, että tavaramerkin käyttöoikeuden myöntäminen kolmansille voidaan rinnastaa muihin sopimuksiin, kuten vuokraukseen. Silloin kun omaisuuden omistusoikeus kuuluu yhteisesti useille henkilöille, yli yhdeksän vuoden vuokraaminen edellyttää näet kaikkien yhteisomistajien suostumusta siviilikoodeksin 1018 §:n 3 momentin mukaisesti.
- 13 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan yksinoikeuteen perustuva tavaramerkin käyttöoikeussopimus on henkilökohtainen nautintaoikeus, joka voidaan rinnastaa vuokrasopimukseen perustuvaan vuokralaisen oikeuteen. Tätä näkemystä, joka ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan on implisiittisesti hyväksytty muutoksenhaun kohteena olevassa Corte d'appellon tuomiossa, voitaisiin kuitenkin pitää EU-tavaramerkin erityispiirteiden (aineettomuus, erottamiskyky ja yksinoikeuksien myöntäminen kullekin yhteisomistajalle) vastaisena. Tavaramerkin käyttöluvan myöntäminen, kuten nyt esillä olevassa asiassa, saattaa aina vahingoittaa yksittäisten yhteishaltijoiden oikeuksia. Corte di Cassazionen mukaan kyseistä sopimusta on näin ollen

kohdeltava samalla tavalla riippumatta sen kestosta (yli tai alle yhdeksän vuotta) ja siitä tavasta (vastikkeellinen tai vastikkeeton), jolla tavaramerkin käyttöoikeus annetaan kolmansille.

- 14 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan on toiseksi selvítettävä, voiko silloin, kun yksinoikeuteen perustuvan tavaramerkin käyttöoikeussopimus on tehty vastikkeetta ja toistaiseksi tavaramerkin yhteishaltijoiden yksimielisellä suostumuksella, yksi yhteishaltijoista myöhemmin ilmoittaa vastustavansa käyttöluvan jatkamista.

TYÖASIAKIRJA