Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
представено на 8 декември 2022 година [1]

Дело C-686/21

VW,
Legea Srl
срещу
SW,
CQ,
ET,
VW,
Legea Srl

(Преюдициално запитване, отправено от Corte suprema di cassazione (Върховен касационен съд, Италия)

„Преюдициално запитване — Директива 89/104/ЕИО — Член 5 — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 9 — Изключителни права на притежателя на марка — Упражняване на изключителните права върху съсобствена марка — Формиране на колективното съгласие за разпореждане с правата върху марката — Приложимо право — Национално законодателство“

1. Corte suprema di cassazione (Върховен касационен съд, Италия) следва да се произнесе по спор относно марка, която е съвместно притежание на няколко лица, принадлежащи към едно и също семейство. В определен момент съпритежателите на марката са взели решение да предоставят ползването на тази марка на едно дружество, но впоследствие един от тях изразява желание да се сложи край на това предоставяне, на което останалите се противопоставят.

2. Съмненията на запитващата юрисдикция са свързани с правилата за предоставянето на лицензия за ползването на марката от нейните притежатели в случай на съсобственост. За разрешаване на тези съмнения запитващата юрисдикция се обръща към Съда с искане за тълкуване на член 10 от Директива (ЕС) 2015/2436 [2] и на член 9 от Регламент (ЕС) 2017/1001 [3].

[1] Език на оригиналния текст: испански.

[2] Директива на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1 и поправка в ОВ L 110, 2016 г., стр. 5).

[3] Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1 и поправка в ОВ L 415, 2020 г., стр. 89).

3. Corte suprema di cassazione (Върховен касационен съд) иска конкретно да се установи дали правото на Съюза [4] урежда режима на формиране на колективно съгласие както за предоставянето на лицензия за марката на трето лице, така и за оттеглянето на тази лицензия.

I. Правна уредба

A. Правото на Съюза

1. Директива 89/104

4. Член 5 („Права, предоставени от марката“) гласи:

„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие

[…]“.

5. Член 8 („Лицензиране“) предвижда:

„1. Марката може да бъде лицензирана за някои или за всички стоки или услуги, за които е регистрирана, както и за цялата територия на съответната държава членка или за част от нея. Лицензия[та] може да бъде изключител[на] или неизключител[на].

[…]“.

2. Регламент № 40/94

6. Член 9 („Права, предоставени от марката на Общността“) гласи:

„1. Марката на Общността предоставя на своя притежател изключително право […]

[…]“.

[4] Поради съображенията, които ще изложа по-нататък, считам, че в този спор ratione temporis са приложими Първа директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (89/104/ЕИО) (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92) и Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146) в редакцията му, произтичаща от Регламент (ЕО) № 422/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно марката на Общността (ОВ L 70, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 27).

7. В съответствие с член 16 („Приравняване на марките на Общността с националната марка“):

„1. Освен ако членове 17—24 не предвиждат друго, марката на Общността като обект на собственост се разглежда в нейната цялост и за цялата територия на Общността като национална марка, регистрирана в държавата членка, в която, според регистъра на марките на Общността:

а) се намира седалището или постоянният адрес на притежателя към съответната дата; или

б) когато буква а) не се прилага, притежателят има предприятие към съответната дата.

2. В случаите, които не са предвидени в параграф 1, държавата членка посочена в този […] параграф е държавата членка, в която се намира седалището на службата.

3. Ако две или повече лица са упоменати в регистъра за марките на Общността като съпритежатели, параграф 1 се прилага по отношение на този, който е вписан първи; при липса на такъв, той се прилага, по реда на тяхното вписване по отношение на следващите съпритежатели, които са упоменати там. Когато параграф 1 не се прилага по отношение на никой от съпритежателите, се прилага параграф 2“.

8. Според текста на член 19 („Вещни права“):

„1. Марката на Общността може, независимо от предприятието, да бъде дадена като гаранция или да бъде предмет на други вещни права.

[…]“.

9. Съгласно член 21 („Процедури по несъстоятелност“):

„1. Единствените процедури по несъстоятелност, в които марка на Общността може да участва, са тези които са открити в държавата членка, на чиято територия се намира центърът на [основните интереси] на длъжника.

[…]

2. В случай на съвместно притежаване на марка на Общността, параграф 1 се прилага по отношение на дела на съпритежателя.

[…]“.

10. Член 22 („Лицензиране“) предвижда:

„1. Марка на Общността може да бъде обект на лицензия за всички или за някои от стоките или услугите, за които тя е регистрирана и за част или за цялата Общност. Лицензията може да бъде изключителна и неизключителна.

[…]“.

11. Член 97 („Приложимо право“) гласи:

„1. Съдилищата за марките на Общността прилагат разпоредбите на настоящия регламент.

2. За всички въпроси, които не попадат в приложното поле на настоящия регламент, съдът за марките на Общността прилага своето национално законодателство, включително своето международно частно право.

[…]“.

Б. Италианското право

1. Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 — Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 [5]

12. Член 6 („Съвместно притежание“), предвижда:

„1. Ако правото на индустриална собственост принадлежи на няколко субекта, съответните правомощия се уреждат, освен ако е договорено друго, от разпоредбите на Гражданския кодекс относно съсобствеността, доколкото те са съвместими.

[…]“.

13. Член 20, алинея 1 предвижда, че правата на притежателя на регистрирана марка се състоят във възможността за нейното изключително използване с произтичащото от това право на притежателя да забрани на всяко трето лице да използва марката в икономическата си дейност без негово съгласие.

14. Член 23 дава право на притежателя да прехвърли марката за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, и позволява също така марката да бъде предмет на изключителна лицензия.

2. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 — Approvazione del testo del Codice civile [6]

15. Член 1108 от Гражданския кодекс („Нововъведения и други действия извън обикновеното управление“) предвижда:

„С решение на мнозинството от съсобствениците, притежаващи най-малко две трети от стойността на общата вещ, могат да бъдат правени всякакви нововъведения с цел подобряване на вещта, повишаване на удобството или приходите от нейното използване, стига да не засягат ползването на никой от съсобствениците и да не водят до непосилни разноски.

По същия начин могат да се извършват останалите действия извън обикновеното управление, при условие че не накърняват интересите на нито един от съсобствениците.

[5] Законодателен декрет № 30 от 10 февруари 2005 г. — Кодекс на индустриалната собственост съгласно член 15 от Закон № 273 от 12 декември 2002 г.

[6] Кралски указ № 262 от 16 март 1942 г. — Одобрение на текста на Гражданския кодекс.

Съгласието на всички съсобственици се изисква за действия по отчуждаване или учредяване на вещни права върху общата вещ и за отдаването ѝ под наем за срок над девет години […]“.

II. Фактите, спорът и преюдициалните въпроси

16. През 1990 г. VW, SW, CQ и ET учредяват събирателно дружество, което на 29 юли 1992 г. подава заявление за национална регистрация на марката „Legea“ за спортни стоки. Марката е регистрирана на 11 май 1995 г. под номер 650850.

17. През 1993 г. съпритежателите на марката „Legea“ с единодушно решение предоставят на Legea Srl (наричано по-нататък „дружеството Legea“) безвъзмездна и безсрочна лицензия за използване на марката [7].

18. През декември 2006 г. VW изразява несъгласие с продължаването на лицензията [8].

19. През 2009 г. дружеството Legea започва производство пред Tribunale di Napoli (Първоинстанционен съд Неапол, Италия) с цел, наред с останалото, да бъдат обявени за недействителни няколко регистрирани от VW марки, съдържащи наименованието „Legea“. VW от своя страна предявява насрещен иск в рамките на същото производство.

20. В рамките на това производство са повдигнати следните въпроси:

– дали за прехвърлянето на използването на марката през 1993 г. е било необходимо единодушното съгласие на всички съпритежатели или, напротив, е било достатъчно съгласието на мнозинството;

– дали това прехвърляне е можело да бъде преустановено с оттеглянето на съгласието на един от съпритежателите (VW).

21. На 11 юни 2014 г. Tribunale di Napoli (Първоинстанционен съд Неапол) се произнася с решение, в което приема, че използването на марката от дружеството Legea е било: а) законосъобразно до 31 декември 2006 г., тъй като е било осъществявано с единодушното съгласие на всички съпритежатели, и б) незаконосъобразно след 31 декември 2006 г., предвид изразеното от VW несъгласие.

22. Това решение е обжалвано пред Corte d’appello di Napoli (Апелативен съд Неапол, Италия), който с решението си от 11 април 2016 г. го отменя частично.

23. Според въззивната инстанция използването на марката от дружеството Legea е законосъобразно и в периода след 31 декември 2006 г., понеже съпритежателите законно са решили с мнозинство от три четвърти да разрешат на това дружество да продължи

[7] От писмените становища на страните е видно, че дружеството Legea е учредено през 1993 г. в рамките на семейството от VW, CQ и още един брат, който по това време не е бил пълнолетен, при равни дялове. Съвместното притежание на марката вече е било факт — също в рамките на семейството — между родителите (SW и ET) и техните деца (CQ и VW).

[8] Според VW, в периода между 1993 г. и 2006 г., в резултат на няколко увеличения на капитала, неговото участие в дружеството Legea е намаляло до 2,5 % от дружествените дялове. От тази миноритарна позиция неговата претенция към дружеството била да получава възнаграждение за използването на марката.

използването на марката и след тази дата. В случаите на съсобственост не било необходимо единодушно съгласие на съпритежателите за предоставяне на изключителна лицензия за марката.

24. VW обжалва решението на въззивната инстанция пред Corte suprema di cassazione (Върховен касационен съд). Тази юрисдикция излага като мотиви за отправяне на преюдициалното си запитване най-общо следното:

– разпоредбите на Гражданския кодекс относно съсобствеността, приложими за съвместното притежание на марка, както и тези относно оттеглянето от договор, трябва да се тълкуват в светлината на правната уредба на Европейския съюз относно марките,

– правото на Съюза в тази област предвижда, че марката може да бъде предмет на лицензия и признава възможността за съвместно притежаване на марката. То не урежда обаче изрично дали упражняването на правата, свързани със съсобствеността, изисква, за предоставянето на трето лице на изключителна, безсрочна и безвъзмездна лицензия за дадена марка, решение, взето с единодушие или с мнозинство,

– трябва да се изясни също дали в случай на такава лицензия, предоставена с единодушно решение, един от съпритежателите впоследствие може да изрази несъгласие и да я прекрати.

25. В този контекст Corte suprema di cassazione (Върховен касационен съд) отправя до Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли [член 10 от Директива 2015/2436 и член 9 от Регламент 2017/1001], доколкото предвиждат изключително право на притежателя на марка на ЕС и в същото време възможност за дялово съвместно притежание от няколко лица, да се тълкуват в смисъл, че предполагат решението за предоставяне на изключителна, безвъзмездна и безсрочна лицензия на общата марка на трети лица да може да бъде вземано с мнозинство от съпритежателите, или пък за него е необходимо единодушно съгласие?

2) Във втората хипотеза, ако прав[ата] върху национални марки и марки на Съюза се притежават съвместно от няколко субекта в режим на неделима съсобственост, съвместимо ли е с принципите на правото на Съюза тълкуване, което утвърждава невъзможността за един от съпритежателите на правото върху марката, за която е предоставена безвъзмездна и безсрочна лицензия на трети лица с единодушно решение, да оттегли едностранно посоченото решение; или напротив, трябва да се приеме, че в съответствие с принципите на Съюза е обратното тълкуване, което изключва възможността съпритежателят да бъде трайно обвързан с първоначалното волеизявление, така че да може да се освободи от него със съответните последици по отношение на акта на лицензиране?“.

III. Производството пред Съда

26. Преюдициалното запитване е постъпило в Съда на 15 ноември 2021 г.

27. Писмени становища са представили дружеството Legea, SW, CQ, ET, VW, полското правителство, както и Европейската комисия.

28. Провеждането на съдебно заседание не е счетено за необходимо.

IV. Анализ

A. Предварителни бележки

29. Настоящото преюдициално производство има за предмет тълкуването на правото на Съюза в областта на марките. В същата ще трябва да се установи как могат да се упражняват изключителните права, свързани със собствеността върху дадена марка при няколко съпритежатели (или съсобственици) [9].

30. Запитващата юрисдикция посочва, че „някои от спорните марки са марки на Европейския съюз“, но не уточнява дали марката Legea, предмет на настоящото производство, има това качество [10].

31. От становищата на страните се извежда, че е имало спор относно различните регистрации (национални, на Съюза и международни) на знака Legea [11], но, ще повторя, от акта за преюдициално запитване не се разбира със сигурност дали марката, която фигурира в EUIPO, е тази, предмет на настоящото преюдициално производство [12].

32. В този контекст и за да бъдат обхванати всички възможности, би следвало анализът да обхване както правната уредба на марките на Съюза, така и тази на националните марки.

33. Запитващата юрисдикция отправя въпросите си във връзка с тълкуването на Регламент 2017/1001 и на Директива 2015/2436. Въпреки това, както вече отбелязах, не считам, че разпоредбите на тези два акта са приложими към фактите по главното производство, настъпили през 1993 г. и през декември 2006 г.

34. Всъщност:

– лицензията за използването на марката е предоставена през 1993 г. Следователно става въпрос за национална марка, уредена от вътрешното законодателство, чието хармонизиране се цели с Директива 89/104. Към тази марка приложима ratione temporis е не Директива 2015/2436, а Директива 89/104,

– оттеглянето на съгласието за предоставянето на лицензия от страна на VW е извършено през 2006 г., т.е. преди влизането в сила на Регламент 2017/1001. Приложими за това

[9] Както Комисията посочва, позовавайки се на Регламент 2017/1001, използването на понятията „съпритежатели“ в член 19, параграф 3 и „съпритежател“ в член 24, параграф 2 е ирелевантно, тъй като двете могат да се считат за равнозначни (същото явление е налице в Регламент № 40/94 и членове 16 и 21 от него). В текстовете на тези две разпоредби на някои езици са използвани различни думи (например, на френски — „cotitulaires“ и „copropiétaire“, на италиански — „contitolari“ и „comproprietario“, на испански — „cotitulares“ и „copropietario“, на немски — „gemeinsame Inhaber“ и „Mitinhabers“), а в други — не (например, в текста на английски език —„joint proprietor(s)“).

[10] При справка на интернет страницата на EUIPO се установява, че фигуративна марка № 000788646, Legea, е регистрирана на 14 ноември 2001 г.

[11] Точка 8 от писменото становище на дружеството Legea.

[12] Прочитът на първоинстанционното и на въззивното решение навежда на мисълта, че действително става въпрос за тази марка, която първоначално е регистрирана като национална марка, а от 14 ноември 2001 г. — като марка на Съюза. Въпреки това продължава да е налице неяснота. Актът за преюдициално запитване не осветлява особено този въпрос: в точка IV се посочва предоставянето на лицензия през 1993 за ползването на марката Legea като марка на Общността. Това обаче не е възможно, защото до влизането в сила на Регламент № 40/94 общностната марка не съществува като такава.

оттегляне на съгласие са разпоредбите, които регламентират марката на Общността (впоследствие марка на Съюза), съдържащи се в Регламент № 40/94, а не в Регламент 2017/1001 [13].

35. Във всички случаи, понеже съдържанието на двата законодателни документа (Директива 89/104 и Регламент № 40/94, от една страна, и Директива 2015/2436 и Регламент 2017/1001, от друга страна) е сходно в тази материя, съображенията във връзка с първия могат да бъдат екстраполирани към втория. За да докажа паралелизма, ще отбелязвам съществуващите съответствия.

Б. По допустимостта на преюдициалните въпроси

36. SW, CQ и ET поддържат, че първият преюдициален въпрос не е необходим за решаването на делото по главното производство [14]. Те считат, че тъй като предоставянето на лицензията е извършено с единодушно решение на съпритежателите на марката [15], въпросът дали е било достатъчно решението да е взето с мнозинство, е ирелевантен.

37. Възможно е подходът на SW, CQ и ET да е правилен, но релевантността на въпроса на запитващата юрисдикция не може да се изключи, ако същата иска да прикрепи определени правни последици към факта, че в съответния момент единодушното решение на съпритежателите на марката може да е било на мнозинството.

38. От тази гледна точка обстоятелството, че лицензията за марката, която принадлежи на няколко лица в режим на неделима съсобственост, може да бъде предоставена на трети лица с решение, прието с мнозинство, а не непременно с единодушие, би могло евентуално да прояви действието си по отношение на последващите превратности на лицензията за ползване (конкретно, по отношение на нейното оттегляне) [16].

39. Дружеството Legea излага в подкрепа на възражението си за недопустимост довода за липса на правила в правото на Съюза относно условията, при които следва да се формира волята на съпритежателите на дадена марка, както за предоставянето на лицензия на трето лице, така и за нейното оттегляне.

40. Актът за преюдициално запитване оставя впечатлението, че според Corte suprema di cassazione (Върховен касационен съд) не е очевидно, че правото на Съюза може да предостави решение на спорния въпрос. Отправените от запитващата юрисдикция въпроси са продиктувани именно от съмненията ѝ в това отношение.

[13] Занапред, въпреки че става въпрос за правна уредба, която посочва марката на Общността, ще използвам термина „марка на Съюза“.

[14] Точки 74 и 75 от тяхното писмено становище.

[15] Фактът, че лицензията за използване на марката е предоставена през 1993 г. с единодушно решение, е квалифициран като безспорен в точка IV от акта за преюдициално запитване. Вторият преюдициален въпрос изхожда от същия постулат: говори за „марка, чието ползване е отстъпено на трети лица с единодушно решение“.

[16] В конкретния случай решението за предоставяне на лицензията е взето от всички съпритежатели, но едно последващо несъгласие би могло да има последствия в случаи, при които е можело лицензията да бъде предоставена с решение, взето с мнозинство.

41. При тези условия преюдициалните въпроси не само се ползват от презумпцията за релевантност [17], но и са подходящи, за да може Съдът да предостави тълкуване на конкретни разпоредби от правото на Съюза с цел да внесе яснота дали същите са приложими в спора в главното производство.

B. По първия преюдициален въпрос

42. Запитващата юрисдикция иска да се установи дали разпоредбите от правото на Съюза в разглежданата област допускат, когато дадена марка принадлежи съвместно на няколко съсобственици, решението за предоставяне на безвъзмездна и безсрочна лицензия за нейното ползване да бъде вземано с мнозинство или, напротив, изисква единодушие.

43. В основата на този въпрос стоят проблеми, които са занимавали юристите още от времето на римското право. Съсобствеността върху вещи, нейният съвместен или солидарен характер, мнозинствата, изисквани за приемане на решения в зависимост от тяхното по-голямо или по-малко значение за общата вещ или от времетраенето на последиците им, или мнозинствата за одобряване на действия по управление и на разпореждане с общите вещи, са толкова други въпроси, на които невинаги са давани едни и същи отговори [18].

44. Правото на Съюза в областта на марките запазва значително (и предпазливо) мълчание по отношение на режима на съсобственост върху такива, който следва да се подчинява на съответните национални норми. По-долу ще се опитам да обясня това, както по отношение на марките на Съюза, така и за националните марки, обект на хармонизация. Ще започна с анализа на самата възможност за съвместното притежаване на двата вида марки от няколко лица в режим на неделима съсобственост.

1. Съпритежание на марките на Съюза

45. Марките на Съюза представляват вид индустриална собственост. В съответствие с член 5 от Регламент № 40/94, „[в]сяко физическо или юридическо лице, включително органите, създадени съгласно публичното право, може да бъде притежател на марка на [Съюза]“ [19].

46. Регламент № 40/94 допуска марката на Съюза да бъде съпритежание на няколко лица. Тази възможност е изрично установена в няколко негови разпоредби:

– член 16 [20] признава марката на Съюза като обект на собственост и предвижда в параграф 3 възможността „*две или повече лица* [да] са упоменати в регистъра за марките на Общността *като съпритежатели*“ (курсивът е мой);

[17] Решения от 6 октомври 2021 г., Consorzio Italian Management и Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, т. 34 и 35), и от 6 октомври 2022 г., Contship Italia (C-433/21 и C-434/21, EU:C:2022:760, т. 24).

[18] През вековете, с развитието на юридическите лица (или аналогични форми на неперсонифицирано сдружаване) като имущество, на което се придава правосубектност, съсобствеността върху вещите е претърпяла съществени трансформации. Дружествените или законовите правила за различните видове юридически лица обикновено уреждат режима на изискуеми мнозинства при вземането на решения като разглежданите тук.

[19] Съответствие с член 5 от Регламент 2017/1001.

[20] Съответствие с член 19 от Регламент 2017/1001.

– член 21, параграф 2[21] предвижда във връзка с процедурите по несъстоятелност „случай на съвместно притежаване на марка на [Съюза]“. В такъв случай критерият за определяне на процедурата по несъстоятелност, в която тази марка може да участва[22], „се прилага по отношение на дела на съпритежателя“.

2. Съпритежание на националните марки

47. За разлика от предвиденото за марките на Съюза, Директива 89/104 не споменава изрично съвместното притежаване на марка. Това обаче не означава, че тя го изключва.

48. Националният законодател може свободно да определи обхвата на правото на собственост върху марка. Директива 89/104 не поставя условия за действията му и следователно нито забранява, нито налага задължение националните разпоредби да допускат възможността национална марка да бъде обект на съвместно притежание.

3. Предоставяне на лицензия за ползването на марката с единодушно решение на съпритежателите или с решение, взето с мнозинство?

49. Допускането на възможността няколко лица да притежават марката при режим на неделима съсобственост поражда съмнението за това как трябва да формират общата воля, за да отстъпят нейното използване на трети лица посредством лицензия (или евентуално, за оттеглянето на тази лицензия).

50. Отново ще разгледам поотделно режима на марките на Съюза и този на националните марки.

а) Марка на Съюза

51. В съответствие с член 22, параграф 1 от Регламент № 40/94[23] „[м]арката на [Съюза] може да бъде обект на лицензия за всички или за някои от стоките или услугите, за които тя е регистрирана и за част или за цялата Общност. Лицензията може да бъде изключителна и неизключителна“[24].

52. Съгласно член 97, параграф 2[25] от същия регламент „[з]а всички въпроси, които не попадат в приложното поле на [Регламент № 40/94], съдът за марките на [Съюза] прилага своето национално законодателство“.

[21] Съответствие с член 24 от Регламент 2017/1001.

[22] Която съответства на процедурата, „открита в държавата членка, на чиято територия се намира центърът на [основните интереси] на длъжника“.

[23] Съответствие с член 25, параграф 1 от Регламент 2017/1001.

[24] От друга страна, от член 26, параграф 3, буква д) от Регламент 2017/1001 се извежда, че лицензията може да бъде предоставена за определено време или безсрочно. Регламент № 40/94 не предвижда нищо в това отношение.

[25] Съответствие с член 129, параграф 2 от Регламент 2017/1001.

53. Регламент № 40/94 не уточнява условията за сключване или прекратяване на договорите за предоставяне на лицензия. Мълчанието в това отношение навежда на извода, че тези условия се регламентират от националното право, както ако става въпрос за едноличен собственик на марка на Съюза, така и при съвместното ѝ притежаване от няколко лица [26].

54. Всъщност, както Комисията подчертава [27], всички въпроси, свързани с режима на марката на Съюза като „обект на собственост“, които не са пряко регламентирани на европейско ниво, се уреждат от съответното национално право.

б) Национална марка

55. Ако изложеното дотук важи за правилата, които уреждат статута на марките на Съюза, същото е приложимо на още по-силно основание в рамките на по-нисък регулаторен интензитет, като този на хармонизацията на националните марки по силата на Директива 89/104.

56. Извън прогласяването на изключителния характер на правото на притежателя върху марката (член 5) и възможността за предоставяне на лицензии (член 8), Директива 89/104 не урежда аспектите, свързани със съпритежанието на марката, нито с решението за предоставяне на тези лицензии [28].

57. В този контекст изясняването как трябва да се формира колективната воля за предоставяне на лицензия за ползването на съвместно притежавана марка предполага, на първо място, да се използват националните разпоредби. Те на свой ред може да препращат към договореностите между съпритежателите. Субсидиарно, приложими ще бъдат общите принципи на гражданското право на отделните държави членки [29].

в) Ефективност на правото на Съюза

58. Принципите на лоялно сътрудничество, на предимство и на ефективност на правото на Съюза изискват националното право, включително правната уредба на съвместното притежание на марките, да осигури пълната ефективност на правото на Съюза [30].

59. В настоящото производство нито един елемент, споменат в акта за преюдициално запитване или в представените пред Съда становища, не навежда на извода, че регламентацията на съпритежанието на марките в Италия прави невъзможно или прекомерно трудно упражняването на правата, предоставени от правото на Съюза.

[26] На практика това становище споделя и запитващата юрисдикция. В акта за преюдициално запитване (т. VI) се посочва, че „Регламентът [2017/1001] не съдържа критерии за определяне на начините за упражняване на правата в режим на съсобственост“.

[27] Точка 27 от писменото становище на Комисията.

[28] Членове 5 и 8 от Директива 89/104 съответстват на членове 10 и 25 съответно от Директива 2015/2436.

[29] Според италианската правна уредба (член 6, параграф 1 от Кодекса за индустриалната собственост) правомощията на съпритежателите на марката се уреждат, освен ако е договорено друго, от разпоредбите на Гражданския кодекс относно съсобствеността върху вещи, доколкото те са съвместими.

[30] Решение от 19 октомври 2017 г., Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776, т. 40 и 41).

Г. По втория преюдициален въпрос

60. Corte suprema di cassazione (Върховен касационен съд) иска да се установи дали правото на Съюза:

– допуска „един от съпритежателите на правото върху марката, за която е предоставена безвъзмездна и безсрочна лицензия на трети лица с единодушно решение, да оттегли едностранно посоченото решение“,

– или напротив, „изключва възможността съпритежател да бъде трайно обвързан с първоначалното волеизявление, така че да може да се освободи от него със съответните последици по отношение на акта на лицензиране“.

61. Така формулираният въпрос изисква да се определи коя норма на Съюза ще бъде приложима, но се ограничава да спомене (без да ги уточни) „принципите на правото на Съюза“. Понеже ако съществуват, тези принципи са намерили отражение в разпоредбите на Регламент № 40/94 и на Директива 89/104 (или съответно на Регламент 2017/1001 и на Директива 2015/2436), отговорът на този въпрос трябва да се основава на тези разпоредби.

62. В контекста на Директива 89/104 Съдът е признал възможността притежателят на дадена марка, който е предоставил лицензия за използването ѝ на трето лице, да оттегли съгласието си[31]. Тази съдебна практика може без затруднения да се пренесе към колективния притежател на марката (т.е. общността на собствениците в режим на неделима съсобственост).

63. Въпреки това, както в случая с условията за предоставяне на лицензия за ползването на марка на трето лице, правото на Съюза не казва нищо за това как трябва да се приеме решението за отмяна или оттегляне на лицензията, когато става въпрос за съвместно притежание на марки. Подчертавам, това решение представлява правен акт, условията за чието приемане от една общност на собственици, не са уредени в правото на Съюза.

64. Следователно националното право е това, което урежда особеностите на споразуменията за отмяна или оттегляне на лицензия за ползването на съпритежаваната марка. За тази отмяна или оттегляне са приложими mutatis mutandis гореизложените съображения относно формирането на колективното съгласие за предоставянето на лицензията, независимо дали става въпрос за национална марка или за марка на Съюза.

V. Заключение

65. На основание изложеното, предлагам на Съда да отговори на Corte suprema di cassazione (Върховен касационен съд, Италия) по следния начин:

„Член 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно

[31] Решение от 19 септември 2013 г., Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577, т. 62 и диспозитива). Същевременно това решение предоставя на националните правораздавателни органи правомощието „да налож[ат] на притежателя на дадена марка санкция или да го осъд[ят] да възстанови нанесените вреди, когато установи, че той неправомерно е прекратил съгласието, с което е позволявал третото лице да използва идентични на неговите марки знаци“ (т. 61).

марката на Общността, както и, ако е приложимо, съответните разпоредби от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз

трябва да се тълкуват в смисъл, че

в случай на съпритежание на марка формирането на общото съгласие на съпритежателите да се предостави на трето лице лицензия за използването на марка, независимо дали е национална или на Европейския съюз, или да се сложи край на тази лицензия, се урежда от правилата на държавата членка, които са приложими“.