Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MANUELA CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONY
přednesené dne 8. prosince 2022 [1]

Věc C-686/21

VW,
Legea Srl
proti
SW,
CQ,
ET,
VW,
Legea Srl

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Nejvyšší kasační soud, Itálie)]

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 89/104/EHS – Článek 5 – Nařízení (ES) č. 40/94 – Článek 9 – Výlučné právo vlastníka ochranné známky – Uplatnění výlučného práva k ochranné známce ve spoluvlastnictví – Vznik kolektivního souhlasu k nakládání s právy k ochranné známce – Použitelné právo – Vnitrostátní právní předpisy“

1. Corte suprema di cassazione (Nejvyšší kasační soud, Itálie) musí vyřešit spor týkající se ochranné známky, která je ve společném vlastnictví několika osob patřících do jedné rodiny. Spoluvlastníci se v určitém okamžiku dohodli na udělení práva k užívání této ochranné známky jedné společnosti, ale jeden z nich se následně snaží toto udělení práva zrušit, což ostatní odmítají.

2. Pochybnosti předkládajícího soudu se týkají pravidel pro udělení práva k užívání ochranné známky jejím vlastníkem v případě spoluvlastnictví. Za účelem vyřešení těchto pochybností předkládající soud žádá Soudní dvůr o výklad článku 10 směrnice (EU) 2015/2436 [2] a článku 9 nařízení (EU) 2017/1001 [3].

[1] – Původní jazyk: španělština.

[2] – Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1).

[3] – Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).

3. Corte suprema di cassazione (Nejvyšší kasační soud) se konkrétně táže, zda unijní právo [4] upravuje režim vzniku kolektivního souhlasu, a to jak pro udělení licence k užívání ochranné známky třetí osobě, tak pro odnětí této licence.

I. Právní rámec

A. Unijní právo

1. Směrnice 89/104

4. Článek 5 („Práva z ochranné známky“) stanoví:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly […]

[…]“.

5. Článek 8 („Licence“) stanoví:

„1. Ochranná známka může být předmětem licence pro některé nebo všechno zboží či služby, pro které byla zapsána, a pro celé území dotčeného členského státu nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná.

[…]“.

2. Nařízení č. 40/94

6. Článek 9 („Práva z ochranné známky Společenství“) stanoví:

„1. Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo […]

[…]“.

7. Článek 16 („Rovnoprávné zacházení s ochrannou známkou Společenství jako s národní ochrannou známkou“) stanoví:

„1. Nestanoví-li články 17 až 24 jinak, považuje se ochranná známka Společenství jako předmět vlastnictví jako celek a na celém území Společenství za národní ochrannou známku zapsanou v členském státě, ve kterém podle rejstříku ochranných známek Společenství:

a) má majitel k danému dni své bydliště nebo sídlo, nebo

b) má majitel k danému dni svou pobočku, nelze-li použít písmeno a).

[4] – Z důvodů, jež uvedu níže, se domnívám, že v projednávané věci jsou použitelné *ratione temporis* první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), a nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01. s. 146), ve znění nařízení Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2004, L 70, s. 1).

2. Nelze-li použít odstavce 1, považuje se za členský stát uvedený v tomto odstavci stát, v němž má sídlo úřad.

3. Je-li v rejstříku ochranných známek Společenství zapsáno několik osob jako spolumajitelé, použije se odstavec 1 ve vztahu ke spolumajiteli, který je uveden jako první; není-li to možné, použije se ve vztahu k dalším spolumajitelům v pořadí, v jakém jsou uvedeni. Nelze-li odstavce 1 použít ve vztahu k žádnému ze spolumajitelů, použije se odstavec 2.“

8. Článek 19 („Věcná práva“) stanoví:

„1. Ochranná známka Společenství může být nezávisle na podniku poskytnuta jako zástava nebo může být předmětem věcného práva.

[…]“.

9. Článek 21 („Úpadková řízení“) stanoví:

„1. Jediné úpadkové řízení, do kterého může být zahrnuta ochranná známka Společenství, je řízení zahájené v členském státě, na jehož území má dlužník střed svých hlavních zájmů.

[…]

2. V případě spoluvlastnictví ochranné známky Společenství se odstavec 1 použije na podíl spoluvlastníka.

[…]“.

10. Článek 22 („Licence“) stanoví:

„1. Ochranná známka Společenství může být předmětem licence pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, nebo pro některé z nich a pro celé Společenství nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná.

[…]“.

11. Článek 97 („Rozhodné právo“) stanoví:

„1. Soudy pro ochranné známky Společenství se řídí ustanoveními tohoto nařízení.

2. Ve všech otázkách, které nejsou upraveny tímto nařízením, se řídí soud pro ochranné známky Společenství vnitrostátními právními předpisy, včetně mezinárodního práva soukromého.

[…]“.

B. Italské právo

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

12. Článek 6 („Společné vlastnictví“) stanoví:

„1. Pokud právo průmyslového vlastnictví náleží více než jedné osobě, řídí se práva s ním spojená, pokud není dohodnuto jinak, obdobně ustanoveními občanského zákoníku týkajícími se společného vlastnictví.

[…]“.

13. Článek 20 odst. 1 stanoví, že zápis ochranné známky přiznává jejímu vlastníkovi výlučné právo k ochranné známce, z čehož vyplývá právo vlastníka zakázat třetím osobám užívat ochrannou známku v jejich hospodářské činnosti bez jeho souhlasu.

14. Článek 23 opravňuje vlastníka převést ochrannou známku pro všechny nebo některé výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, a umožňuje, aby ochranná známka byla rovněž předmětem výlučné licence.

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

15. Článek 1108 („Inovace a jiné úkony přesahující rámec běžné správy“) stanoví:

„Rozhodnutím většiny spoluvlastníků, kteří představují alespoň dvě třetiny celkové hodnoty společné věci, mohou být provedeny všechny inovace určené ke zlepšení věci nebo k jejímu pohodlnějšímu či výhodnějšímu užívání, pokud nezhoršují užívání některého ze spoluvlastníků a nevyžadují nadměrně vysoké výdaje.

Stejným způsobem lze provádět i jiné úkony nad rámec běžné správy, pokud nepoškozují zájmy žádného ze spoluvlastníků.

K úkonům zcizení nebo zřízení věcných práv ke společnému vlastnictví a k nájmu na dobu delší než devět let je třeba souhlasu všech spoluvlastníků […].“

II. Skutkový stav, spor a předběžné otázky

16. V roce 1990 založili VW, SW, CQ a ET veřejnou obchodní společnost, která 29. července 1992 podala přihlášku národní ochranné známky Legea pro sportovní zboží. Registrace byla provedena dne 11. května 1995 pod číslem 650850.

[5] – Legislativní nařízení č. 30 ze dne 10. února 2005 – Zákoník o průmyslovém vlastnictví, podle článku 15 zákona č. 273 ze dne 12. prosince 2002.

[6] – Královské nařízení č. 262 ze dne 16. března 1942 – Schválení znění občanského zákoníku.

17. V roce 1993 spoluvlastníci ochranné známky Legea jednomyslně udělili společnosti Legea Srl (dále jen „společnost Legea“) licenci na bezplatné užívání této ochranné známky na dobu neurčitou [7].

18. V prosinci 2006 vyjádřil VW svůj nesouhlas s pokračováním licence [8].

19. V roce 2009 podala společnost Legea k Tribunale di Napoli (soud v Neapoli, Itálie) žalobu, kterou se mimo jiné domáhala určení neplatnosti některých ochranných známek zapsaných VW a obsahujících označení „Legea“. VW podal v tomto řízení protinávrh.

20. V tomto soudním sporu bylo projednáváno:

– zda udělení práva k užívání ochranné známky v roce 1993 vyžadovalo jednomyslný souhlas spoluvlastníků, anebo naopak stačil souhlas většiny;

– zda může být toto udělení práva zrušeno odvoláním souhlasu jedním ze spoluvlastníků (VW).

21. Dne 11. června 2014 Tribunale di Napoli (soud v Neapoli) rozhodl, že užívání ochranné známky společností Legea bylo: a) do 31. prosince 2006 legitimní, neboť k němu došlo s jednomyslným souhlasem všech spoluvlastníků; a b) po 31. prosinci 2006 protiprávní s ohledem na nesouhlas vyjádřený VW.

22. Tento rozsudek byl napaden u Corte d'appello di Napoli (odvolací soud v Neapoli, Itálie), který jej svým rozsudkem ze dne 11. dubna 2016 částečně zrušil.

23. Podle odvolacího soudu bylo užívání ochranné známky společností Legea legitimní i v období po 31. prosinci 2006, neboť spoluvlastníci tříčtvrtinovou většinou legitimně rozhodli, že tato společnost bude ochrannou známku užívat i po tomto datu. V případě spoluvlastnictví není k udělení práva k výlučnému užívání ochranné známky třetím osobám nutný jednomyslný souhlas spoluvlastníků.

24. Proti tomuto rozsudku podal VW kasační opravný prostředek k Corte suprema di cassazione (Nejvyšší kasační soud). K odůvodnění své žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce tento soud uvádí následující:

– Ustanovení občanského zákoníku týkající se společného vlastnictví, která se vztahují na spoluvlastnictví ochranné známky, jakož i na odstoupení od smlouvy, je třeba vykládat ve světle unijní právní úpravy ochranných známek.

– Unijní právo v této oblasti stanoví, že ochranná známka může být předmětem licence a uznává možnost spoluvlastnictví ochranné známky. Na druhou stranu výslovně neupravuje, zda výkon práv týkajících se společného vlastnictví vyžaduje pro bezplatné udělení práva k výlučnému užívání ochranné známky třetí osobě na dobu neurčitou jednomyslnou nebo většinovou dohodu.

[7] – Z písemných vyjádření zúčastněných stran vyplývá, že společnost Legea založili v rámci rodiny v roce 1993 VW, CQ a další bratr, tehdy nezletilý, s rovnými podíly. Spoluvlastnictví ochranné známky již bylo zavedeno, rovněž v rodinném kruhu, mezi rodiči (SW a ET) a jejich dětmi (CQ a VW).

[8] – Podle VW se v letech 1993 až 2006 v důsledku řady navýšení kapitálu snížil jeho podíl ve společnosti Legea na 2,5 % celkového podílu. Z tohoto minoritního postavení jeho nárok vůči společnosti spočívá v získání odměny za užívání ochranné známky.

– Rovněž by mělo být vyjasněno, zda v případě takového jednomyslného udělení práva může jeden ze spoluvlastníků následně vyjádřit nesouhlas a ukončit jej.

25. V této souvislosti Corte suprema di cassazione (Nejvyšší kasační soud) položil Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Musí být [článek 10 směrnice 2015/2436 a článek 9 nařízení 2017/1001] v rozsahu, v němž stanoví výlučné právo vlastníka ochranné známky EU a současně možnost, že vlastnické právo náleží poměrným způsobem více osobám, vykládán v tom smyslu, že o udělení práva k bezplatnému a časově neomezenému výlučnému užívání společné ochranné známky třetím osobám může rozhodnout většina spoluvlastníků, anebo je k tomu nutný jednomyslný souhlas?

2) Je-li třeba jednomyslný souhlas, je v případě národních ochranných známek a ochranných známek Společenství, které jsou ve společném vlastnictví více osob, v souladu se zásadami unijního práva takový výklad, který znemožňuje jednomu ze spoluvlastníků ochranné známky, u které bylo na základě jednomyslného rozhodnutí uděleno právo k bezplatnému užívání na dobu neurčitou třetí osobě, jednostranně odstoupit od tohoto rozhodnutí, nebo je naopak třeba považovat za slučitelný s unijními zásadami opačný výklad, který vylučuje, aby byl spoluvlastník trvale vázán původním vyjádřením vůle, takže od tohoto projevu vůle může odstoupit, což má dopad na udělení práva k užívání?“

III. Řízení před Soudním dvorem

26. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce byla zapsána do rejstříku Soudního dvora dne 15. listopadu 2021.

27. Písemná vyjádření předložili společnost Legea, SW, CQ, ET, VW, polská vláda a Evropská komise.

28. Ústní jednání nebylo shledáno nezbytným.

IV. Posouzení

A. Předběžná poznámka

29. Účelem tohoto řízení o předběžné otázce je výklad unijního práva v oblasti ochranných známek. V tomto řízení je třeba vyjasnit, jak lze vykonávat výlučná práva spojená s vlastnictvím ochranné známky, pokud patří několika spoluvlastníkům [9].

[9] – Jak uvádí Komise s odkazem na nařízení 2017/1001, použití výrazů „cotitulares “ [„spoluvlastníci“] v čl. 19 odst. 3 a „copropietario “ [„spoluvlastník“] v čl. 24 odst. 2 je irelevantní, protože oba lze považovat za rovnocenné (to samé platí ve vztahu k nařízení č. 40/94 a jeho článkům 16 a 21). Některé jazykové verze používají v těchto dvou článcích různá slova (například ve francouzštině „cotitulaires“ a „copropiétaire“; v italštině „contitolari“ a „comproprietario“; ve španělštině „cotitulares“ a „copropietario“; a v němčině „gemeinsame Inhaber“ a „Mitinhabers“), ale jiné nikoli (v angličtině „joint proprietor(s)“).

30. Předkládající soud uvádí, že „některé z dotčených ochranných známek jsou ochrannými známkami EU“, ale neupřesňuje, zda ochranná známka Legea, která je předmětem sporu, takovou ochrannou známkou je či není [10].

31. Z vyjádření zúčastněných stran je zřejmé, že došlo ke sporu o různé zápisy (národní, unijní a mezinárodní) označení Legea [11], ale opakuji, že z předkládacího rozhodnutí není zřejmé, zda ochranná známka zapsaná u EUIPO je ochrannou známkou, o kterou se jedná v tomto řízení o předběžné otázce [12].

32. V této souvislosti je za účelem pokrytí všech možností vhodné analyzovat právní úpravu ochranných známek EU i národních ochranných známek.

33. Předkládající soud pokládá předběžné otázky týkající se výkladu nařízení 2017/1001 a směrnice 2015/2436. Jak jsem však již uvedl, domnívám se, že ustanovení těchto dvou předpisů se nevztahují na skutkové okolnosti sporu, které nastaly v roce 1993 a v prosinci 2006.

34. A sice:

– K udělení licence na užívání ochranné známky došlo v roce 1993. Jedná se tedy o národní ochrannou známku, která se řídí vnitrostátním právem, o jehož harmonizaci usilovala směrnice 89/104. Směrnice 2015/2436 se na tuto ochrannou známku *ratione temporis* nevztahovala, ale směrnice 89/104 ano.

– K odvolání souhlasu VW s poskytnutím licence došlo v roce 2006, tedy před vstupem nařízení 2017/1001 v platnost. Pokud by se na toto odvolání souhlasu vztahovala pravidla pro ochranné známky Společenství (později ochranné známky EU), jednalo by se o pravidla obsažená v nařízení č. 40/94, nikoliv o pravidla nařízení 2017/1001 [13].

35. V každém případě, vzhledem k tomu, že obsah obou legislativních bloků (směrnice 89/104 a nařízení č. 40/94 na jedné straně a směrnice 2015/2436 a nařízení 2017/1001 na straně druhé) je v této oblasti podobný, lze argumentaci týkající se prvního bloku přenést na druhý blok. Abych demonstroval tuto podobnost, uvedu existující shody.

B. Přípustnost předběžných otázek

36. SW, CQ a ET tvrdí, že první předběžná otázka není pro vyřešení sporu v původním řízení nezbytná [14]. Tvrdí, že vzhledem k tomu, že spoluvlastníci byli při udělování licence jednomyslní [15], je irelevantní, zda k přijetí takového rozhodnutí stačila většina.

[10] – Z internetových stránek EUIPO vyplývá, že obrazová ochranná známka č. 000788646, Legea, byla zapsána dne 14. listopadu 2001.

[11] – Písemné vyjádření společnosti Legea, bod 8.

[12] – Z prostudování rozsudků vydaných v prvním stupni a v odvolacím řízení se jeví, že dotčená ochranná známka je skutečně ochrannou známkou, která byla původně zapsána jako národní ochranná známka a od 14. listopadu 2001 je zapsána jako ochranná známka EU. Avšak není to zdaleka jednoznačné. Předkládací rozhodnutí nevnáší mnoho jasnosti: v bodě IV se odkazuje na udělení práva k užívání ochranné známky Legea v roce 1993 jako ochranné známky Společenství. To však není možné, protože do vstupu nařízení č. 40/94 v platnost ochranná známka Společenství jako taková neexistovala.

[13] – Dále budu i při normativních odkazech na ochrannou známku Společenství používat výraz „ochranná známka EU“.

[14] – Body 74 a 75 jeho vyjádření.

[15] – V bodě IV předkládacího rozhodnutí je uvedeno jako nesporné, že licence k užívání ochranné známky Legea byla společnosti Legea udělena v roce 1993 jednomyslně. Druhá otázka vychází ze stejného předpokladu: týká se „ochranné známky, na kterou byla na základě jednomyslného rozhodnutí udělena […] licence třetí osobě“.

37. SW, CQ a ET mají ve svém přístupu pravděpodobně pravdu, nelze však vyloučit, že otázka předkládajícího soudu je relevantní, pokud by tento soud chtěl přičíst určitý právní důsledek skutečnosti, že v dané době mohlo být jednomyslné rozhodnutí spolumajitelů ochranné známky většinové.

38. Z tohoto hlediska by skutečnost, že ochranná známka ve spoluvlastnictví několika vlastníků mohla být třetím osobám poskytnuta většinově, a nikoli nutně jednomyslně, mohla mít případně vliv na následné změny licence k užívání (zejména pokud jde o její odnětí) [16].

39. Společnost Legea vznesla jako námitku nepřípustnosti skutečnost, že v unijním právu chybí úprava podmínek, za nichž má vzniknout vůle spolumajitelů ochranné známky, a to jak pro udělení licence k užívání třetí osobou, tak pro její odnětí.

40. Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že Corte suprema di cassazione (Nejvyšší kasační soud) nemá jasno v tom, zda unijní právo může poskytnout řešení sporné otázky. Právě proto, že má v tomto ohledu pochybnosti, vznáší tento soud své otázky.

41. Za těchto okolností se na předběžné otázky vztahuje nejen domněnka relevance [17], ale je také vhodné, aby Soudní dvůr vyložil pravidla unijního práva za účelem určení, zda jsou použitelná na spor v původním řízení.

C. První předběžná otázka

42. Předkládající soud se táže, zda unijní pravidla v této oblasti umožňují, aby v případě, že ochranná známka náleží několika spoluvlastníkům, bylo o udělení práva k jejímu bezplatnému a časově neomezenému užívání rozhodnuto většinou, anebo zda se naopak vyžaduje jednomyslnost.

43. V pozadí této otázky stojí problémy, které zaměstnávají právníky již od dob římského práva. Spoluvlastnictví majetku, jeho společná nebo solidární povaha, většina potřebná k přijetí rozhodnutí podle jejich většího či menšího významu pro společnou věc nebo doby, po kterou trvají jejich účinky, nebo většina potřebná ke schválení úkonů správy a nakládání se společným majetkem jsou další otázky, na něž nebyly vždy dány stejné odpovědi [18].

44. Unijní právo v oblasti ochranných známek významně (a obezřetně) mlčí o režimu spoluvlastnictví ochranných známek, který se musí řídit příslušnými vnitrostátními pravidly. To se pokusím vysvětlit v následujících úvahách, a to jak pro ochranné známky EU, tak pro národní ochranné známky, které podléhají harmonizaci. Začnu tím, že analyzuji samotnou možnost, že obě jsou majetkem ve spoluvlastnictví několika osob.

[16] – V projednávané věci bylo rozhodnutí o poskytnutí přijato všemi spoluvlastníky, ale nastalý nesouhlas by mohl mít dopad v případě, že by licence mohla být udělena většinou.

[17] – Rozsudky ze dne 6. října 2021, Consorzio Italian Management a Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799), body 34 a 35; a ze dne 6. října 2022 Contship Italia (C-433/21 a C-434/21, EU:C:2022:760), bod 24.

[18] – V průběhu staletí prošlo spoluvlastnictví majetku významnými proměnami, neboť se vyvinuly právnické osoby (nebo obdobné korporátní formy, ale bez právní subjektivity) jako majetek, který je nadán způsobilostí k právnímu jednání. Statutární nebo právní předpisy různých typů právnických osob obvykle upravují systém většin potřebných k přijetí takových rozhodnutí, jako je rozhodnutí v projednávané věci.

1. Spoluvlastnictví ochranných známek EU

45. Ochranné známky EU jsou druhem průmyslového vlastnictví. Článek 5 nařízení č. 40/94 stanoví, že „majiteli ochranné známky [EU] mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů“ [19].

46. Nařízení č. 40/94 počítá s tím, že ochrannou známku EU vlastní několik spoluvlastníků. Tato možnost výslovně vyplývá z několika jeho ustanovení:

– Článek 16 [20] uznává ochrannou známku EU jako předmět vlastnictví a ve svém odstavci 3 počítá s případem, že „v rejstříku ochranných známek Společenství [je] zapsáno *několik osob jako spolumajitelé*“ (kurzivou zvýraznil autor stanoviska).

– Článek 21 odst. 2 [21], který se týká úpadkového řízení, uvádí případ „spoluvlastnictví ochranné známky [EU]“. V takovém případě se kritérium pro určení úpadkového řízení, do kterého může být tato ochranná známka zahrnuta [22], „použije na podíl spoluvlastníka“.

2. Spoluvlastnictví národních ochranných známek

47. Na rozdíl od ochranných známek EU neobsahuje směrnice 89/104 žádný výslovný odkaz na spoluvlastnictví ochranné známky. To však neznamená, že jej vylučuje.

48. Vnitrostátní zákonodárce má volnou ruku při úpravě vlastnického práva k ochranné známce. Směrnice 89/104 neomezuje jeho činnost, a proto nezakazuje ani neukládá, aby vnitrostátní pravidla umožňovala, aby národní ochranná známka byla předmětem společného vlastnictví.

3. Jednomyslný nebo většinový souhlas spoluvlastníků s udělením práva k užívání ochranné známky třetím osobám?

49. Připustí-li se možnost, že spoluvlastníci vlastní ochrannou známku společně, vyvstává otázka, jakým způsobem by měli formulovat společnou vůli udělit právo k jejímu užívání třetím osobám prostřednictvím licence (nebo případně tuto licenci odejmout).

50. Opět se budu zvlášť věnovat režimu ochranných známek EU a národních ochranných známek.

a) Ochranná známka EU

51. Článek 22 odst. 1 nařízení č. 40/94 [23] stanoví, že „ochranná známka [EU] může být předmětem licence pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, nebo pro některé z nich a pro [celou Unii] nebo je[jí] část. [Takové] licence mohou být výlučn[é] nebo nevýlučn[é]“ [24].

[19] – Tento článek odpovídá článku 5 nařízení 2017/1001.

[20] – Tento článek odpovídá článku 19 nařízení 2017/1001.

[21] – Tento článek odpovídá článku 24 nařízení 2017/1001.

[22] – Kterým „je řízení zahájené v členském státě, na jehož území má dlužník střed svých hlavních zájmů“.

[23] – Tento článek odpovídá čl. 25 odst. 1 nařízení 2017/1001.

[24] – Z článku 26 odst. 3 písm. e) nařízení 2017/1001 vyplývá, že licence může být udělena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Nařízení č. 40/94 tento aspekt neupravuje.

52. Článek 97 odst. 2 [25] stanoví, že „ve všech otázkách, které nejsou upraveny [nařízením č. 40/94], se řídí soud pro ochranné známky [EU] vnitrostátními právními předpisy“.

53. Nařízení č. 40/94 nestanoví podmínky pro uzavírání licenčních smluv ani pro jejich ukončení. Z této neexistence právní úpravy vyplývá, že tyto podmínky bude upravovat vnitrostátní právo, ať už je vlastníkem ochranné známky EU jeden vlastník nebo je ve společném vlastnictví více osob [26].

54. Jak totiž uvedla Komise [27], na všechny záležitosti, které nejsou přímo upraveny na unijní úrovni ohledně režimu ochranné známky EU jako „předmětu vlastnictví“, se uplatní příslušné vnitrostátní právo.

b) Národní ochranná známka

55. Pokud je to, co bylo dosud řečeno, vlastní pravidlu, které vymezuje status ochranných známek EU, bude to tím spíše platit v rámci méně intenzivní regulace, jako je harmonizace národních ochranných známek podle směrnice 89/104.

56. Kromě proklamace výlučnosti práv majitele k ochranné známce (článek 5) a možnosti udělování licencí (článek 8) se směrnice 89/104 nezabývá úpravou aspektů souvisejících se spoluvlastnictvím ochranné známky nebo s rozhodnutím o udělení takových licencí [28].

57. V této souvislosti je třeba se při řešení otázky, jakým způsobem se má utvářet kolektivní vůle udělit právo k užívání spoluvlastněné ochranné známky, obrátit v prvé řadě na vnitrostátní předpisy. Ty zase mohou odkazovat na dohody spoluvlastníků. Podpůrně se použijí obecná ustanovení občanského práva každého členského státu [29].

c) Efektivita unijního práva

58. Zásady loajální spolupráce, přednosti a efektivity unijního práva vyžadují, aby vnitrostátní právo, včetně úpravy spoluvlastnictví ochranných známek, zajišťovalo plnou účinnost unijního práva [30].

59. V projednávané věci nic z toho, co je uvedeno v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce nebo ve vyjádřeních předložených Soudnímu dvoru, nenasvědčuje tomu, že by právní úprava spoluvlastnictví ochranných známek v Itálii znemožňovala nebo nadměrně ztěžovala výkon práv přiznaných unijním právem.

[25] – Tento článek odpovídá čl. 129 odst. 2 nařízení 2017/1001.

[26] – Stejný názor ve skutečnosti sdílí i předkládající soud. Ve svém předkládacím rozhodnutí (bod VI) uvádí, že „nařízení [2017/1001] neobsahuje odkazy, které by upravovaly způsoby výkonu spoluvlastnických práv“.

[27] – Písemné vyjádření Komise, bod 27.

[28] – Články 5 a 8 směrnice 89/104 odpovídají článkům 10 a 25 směrnice 2015/2436.

[29] – Podle italského práva (čl. 6 odst. 1 zákoníku o průmyslovém vlastnictví) se práva spoluvlastníků ochranné známky řídí, pokud není dohodnuto jinak, obdobně ustanoveními občanského zákoníku týkajícími se společného vlastnictví.

[30] – Rozsudek ze dne 19. října 2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776), body 40 a 41.

D. Druhá předběžná otázka

60. Corte suprema di cassazione (Nejvyšší kasační soud) se táže, zda unijní právo:

– brání tomu, aby „jed[en] ze spoluvlastníků ochranné známky, u které bylo na základě jednomyslného rozhodnutí uděleno právo k bezplatnému užívání na dobu neurčitou třetí osobě, jednostranně odstoupi[l] od tohoto rozhodnutí“;

– nebo naopak „vylučuje, aby byl spoluvlastník trvale vázán původním vyjádřením vůle, takže od tohoto projevu vůle může odstoupit, což má dopad na udělení práva k užívání“.

61. Takto formulovaná otázka neurčuje, které unijní pravidlo se má použít, ale pouze se odvolává (bez jejich upřesnění) na „zásady unijního práva“. Vzhledem k tomu, že tyto případné zásady byly promítnuty do ustanovení nařízení č. 40/94 a směrnice 89/104 (případně nařízení 2017/1001 a směrnice 2015/2436), musí odpověď na tuto otázku vycházet z těchto ustanovení.

62. V rámci směrnice 89/104 Soudní dvůr uznal možnost vlastníka ochranné známky, který udělil licenci k jejímu užívání třetí osobě, tento souhlas odvolat[31]. Tuto tezi lze bez obtíží přenést na spoluvlastníka ochranné známky (tedy na společné vlastnictví).

63. Stejně jako v případě požadavků na udělení práva k užívání ochranné známky třetí osobě však unijní právo neuvádí, jakým způsobem se má v případě společného vlastnictví ochranných známek rozhodnout o zrušení nebo odnětí licence k užívání. Toto rozhodnutí je právním aktem, jehož podmínky vydání ze strany spoluvlastníků, opakuji, unijní právo neupravuje.

64. Je tedy věcí vnitrostátního práva, aby upravilo specifika dohod o zrušení nebo odnětí licence k užívání ochranné známky, jejíž vlastnictví je společné. Výše uvedené úvahy týkající se vzniku kolektivního souhlasu s poskytnutím licence, ať už se jedná o národní ochrannou známku nebo ochrannou známku EU, lze obdobně použít i na takové zrušení nebo odnětí.

V. Závěry

65. S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl Corte suprema di cassazione (Nejvyšší kasační soud, Itálie) následovně:

„Článek 5 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, a čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, jakož i příslušná ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie,

musí být vykládány v tom smyslu, že

[31] – Rozsudek ze dne 19. září 2013, Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577), bod 62 a výrok. Tento rozsudek však opravňuje vnitrostátní soudy „majiteli ochranné známky uložit sankci nebo náhradu vzniklé škody, pokud konstatuje, že tento majitel protiprávně zrušil souhlas, kterým třetí osobě umožnil užívat označení totožná s jeho ochrannými známkami“ (bod 61).

v případě spoluvlastnictví ochranné známky se vznik společného souhlasu spoluvlastníků s udělením licence k užívání ochranné známky třetí osobě, ať už národní ochranné známky nebo ochranné známky EU, nebo s ukončením takové licence řídí použitelnými pravidly členského státu.“