Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
fremsat den 8. december 2022 [1]

Sag C-686/21

VW,
Legea Srl
mod
SW,
CQ,
ET,
VW,
Legea Srl

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (kassationsdomstol, Italien))

»Præjudiciel forelæggelse – direktiv 89/104/EØF – artikel 5 – forordning (EF) nr. 40/94 – artikel 9 – eneret for indehaveren af et varemærke – udøvelse af eneretten til et varemærke ejet i fællesskab – afgivelse af kollektivt samtykke til at råde over retten til varemærket – lovvalg – national lovgivning«

1. Corte suprema di cassazione (kassationsdomstol, Italien) skal tage stilling til en tvist vedrørende et varemærke, som ejes i fællesskab af flere forskellige personer tilhørende den samme familie. De fælles indehavere besluttede på et givet tidspunkt at meddele licens til varemærket til et selskab, men en af indehaverne har sidenhen ønsket at bringe denne licens til ophør, hvilket de øvrige har modsat sig.

2. Den forelæggende rets tvivl drejer sig om reglerne vedrørende en varemærkeindehavers meddelelse af licens til varemærket i tilfælde af fælles ejerskab. Med henblik på at løse disse tvivlsspørgsmål har den forelæggende ret anmodet Domstolen om at fortolke artikel 10 i direktiv (EU) 2015/2436 [2] og artikel 9 i forordning (EU) 2017/1001 [3].

[1] – Originalsprog: spansk.

[2] – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 16.12.2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning) (EUT 2015, L 336, s. 1).

[3] – Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).

3. Nærmere bestemt ønsker Corte suprema di cassazione (kassationsdomstol) oplyst, om EU-retten [4] regulerer proceduren for afgivelse af kollektivt samtykke, såvel i forbindelse med meddelelse til tredjemand af en licens til et varemærke som med tilbagekaldelsen af den pågældende licens.

I. Retsforskrifter

A. EU-retten

1. Direktiv 89/104

4. Artikel 5 (»Rettigheder, der er knyttet til varemærket«) bestemmer:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug […]

[…]«

5. Artikel 8 (»Licens«) har følgende ordlyd:

»1. Der kan gives licens til varemærket for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, samt for en medlemsstats område som helhed eller for en del af dette. Licen[s]en kan være en eksklusiv eller en ikke-eksklusiv licens.

[…]«

2. Forordning nr. 40/94

6. Det fremgår af artikel 9 (»Rettigheder knyttet til EF-varemærket«):

»1. EF-varemærket giver indehaveren en eneret […]

[…]«

7. Artikel 16 (»EF-varemærkets ligestilling med et nationalt varemærke«) er affattet som følger:

»1. Medmindre andet er fastsat i artikel 17 til 24, skal EF-varemærket som genstand for ejendomsret i sin helhed og gældende for hele Fællesskabets område betragtes som et nationalt varemærke, der er registreret i den medlemsstat, hvor indehaveren ifølge EF-varemærkeregistret:

a) havde sit hovedsæde eller sin bopæl på den relevante dato, eller

b) hvis litra a) ikke er opfyldt, havde et forretningssted på den relevante dato.

[4] – Som jeg vil redegøre for senere, er det min opfattelse, at Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1) og Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1) i den affattelse, der følger af Rådets forordning (EF) nr. 422/2004 af 19.2.2004 om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EUT 2004, L 70, s. 1), finder tidsmæssig anvendelse på den foreliggende sag.

2. I andre tilfælde end de i stk. 1 nævnte er den i stk. 1 nævnte medlemsstat den stat, hvor Harmoniseringskontoret har sit hjemsted.

3. Hvis to eller flere personer er indført i EF-varemærkeregistret som fælles indehavere, gælder stk. 1 for den, der er nævnt først; kan stk. 1 ikke anvendes på denne indehaver, gælder bestemmelsen for de efterfølgende fælles indehavere i den rækkefølge, hvori de er nævnt. Kan stk. 1 ikke anvendes på nogen af de fælles indehavere, finder stk. 2 anvendelse.«

8. Artikel 19 (»Tingslige rettigheder«) bestemmer:

»1. EF-varemærket kan uafhængigt af virksomheden pantsættes eller gøres til genstand for anden tingslig ret.

[…]«

9. Det hedder i artikel 21 (»Konkursbehandling«):

»1. Et EF-varemærke kan kun inddrages i en konkursbehandling, der er blevet indledt i den medlemsstat, hvor centret for skyldnerens hovedinteresser befinder sig.

[…]

2. Er et EF-varemærke genstand for sameje mellem flere, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse med hensyn til vedkommende medindehaveres andel.

[…]«

10. Artikel 22 (»Licens«) har følgende ordlyd:

»1. Der kan gives licens til udnyttelse af EF-varemærket for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og for hele Fællesskabet eller en del af dette. Licensen kan være en eksklusiv eller en ikke-eksklusiv licens.

[…]«

11. Artikel 97 (»Lovvalg«) er affattet som følger:

»1. EF-varemærkedomstolene anvender bestemmelserne i denne forordning.

2. I alle spørgsmål, der ikke henhører under forordningens anvendelsesområde, anvender EF-varemærkedomstolen sin nationale ret, herunder sin internationale privatret.

[…]«

B. Italiensk ret

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. Det bestemmes i artikel 6 (»Sameje«):

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

[…]«

13. Artikel 20, stk. 1, fastsætter, at rettighederne 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.

14. Artikel 23 tillader indehaveren at 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.

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

15. Artikel 1108 (»Fornyelser og andre ikke-rutinemæssige foranstaltninger«) er affattet som følger:

»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 andre 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 såvel afhændelse eller oprettelse af tingslige rettigheder over de fælles midler som lejeaftaler med en varighed over ni år […]«

II. De faktiske omstændigheder, hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

16. VW, SW, CQ og ET oprettede i 1990 et interessentskab, som den 29. juli 1992 indgav en ansøgning om national registrering af varemærket Legea for sportsartikler. Registreringen blev foretaget den 11. maj 1995 under nr. 650850.

[5] – Lovdekret nr. 30 af 10.2.2005 om vedtagelse af lov om industriel ejendomsret, jf. artikel 15 i lov nr. 273 af 12.12.2002.

[6] – Kongeligt dekret nr. 262 af 16.3.1942 om vedtagelse af civillovbogen.

17. I 1993 meddelte de fælles indehavere af varemærket »Legea« enstemmigt Legea Srl (herefter »selskabet Legea«) licens til at bruge det pågældende varemærke på ubestemt tid og uden vederlag [7].

18. I december 2006 gjorde VW indsigelse mod opretholdelsen af licensen [8].

19. I 2009 anlagde selskabet Legea et søgsmål ved Tribunale di Napoli (retten i Napoli, Italien), bl.a. med begæring om, at bestemte varemærker, som var blevet registreret af VW, og som indeholdt benævnelsen »Legea«, erklæredes ugyldige. VW rejste i samme sag et modkrav.

20. Det blev i den pågældende tvist diskuteret:

– om meddelelsen af licens til varemærket i 1993 forudsatte et enstemmigt samtykke fra samtlige medindehavere, eller om det derimod var tilstrækkeligt med en flertalsbeslutning

– om den pågældende licens kunne tilbagekaldes ved, at den ene af de fælles indehavere (VW) trak sit samtykke tilbage.

21. Den 11. juni 2014 afsagde Tribunale di Napoli (retten i Napoli) dom, hvori den fastslog, at selskabet Legea: a) lovligt kunne bruge varemærket indtil den 31. december 2006, eftersom denne brug havde fundet sted efter enstemmig beslutning truffet af alle de fælles indehavere, men b) at denne brug var ulovlig efter den 31. december 2006 henset til den af VW udtrykte indsigelse.

22. Dommen blev genstand for appel ved Corte d'appello di Napoli (appeldomstolen i Napoli, Italien), som delvist ophævede den ved dom af 11. april 2016.

23. Appeldomstolen fandt, at selskabet Legea lovligt kunne benytte varemærket også i perioden efter den 31. december 2006, eftersom de fælles indehavere, ved et stemmeflertal på 3/4, lovligt havde besluttet at meddele det pågældende selskab licens til fortsat at bruge varemærket efter denne dato. I tilfælde af sameje er en enstemmig beslutning fra de fælles indehavere ikke påkrævet for at meddele tredjemand en eksklusiv licens til varemærket.

24. VW har anfægtet appeldomstolens dom ved Corte suprema di cassazione (kassationsdomstol). Kassationsdomstolen har i det væsentlige angivet følgende begrundelse for sin anmodning om præjudiciel afgørelse:

– Bestemmelserne om sameje i civillovbogen, som finder anvendelse på sameje af et varemærke og på opsigelse af aftaler, skal fortolkes i lyset af EU-varemærkeretten.

– Det følger af EU-retten på dette område, at et varemærke kan være genstand for licens, og at varemærket kan ejes i fællesskab. EU-retten indeholder derimod ingen udtrykkelige bestemmelser om, hvorvidt det i forbindelse med udøvelsen af rettighederne vedrørende sameje kræves, at en beslutning om meddelelse til tredjemand af en eksklusiv licens til et varemærke, uden vederlag og på ubestemt tid, skal træffes enstemmigt eller med stemmeflertal.

[7] – Det fremgår af parternes skriftlige indlæg, at selskabet Legea blev stiftet i 1993 inden for familiens rammer af VW, CQ og en tredje bror, som på daværende tidspunkt var mindreårig, med lige store ejerandele. Samejet af varemærket var allerede blevet fastlagt – ligeledes inden for familiens rammer – blandt forældrene (SW og ET) og deres børn (CQ og VW).

[8] – Ifølge VW var vedkommendes ejerandel i selskabet Legea i perioden 1993-2006 blevet reduceret til 2,5% af det samlede antal kapitalandele som følge af et antal kapitalforhøjelser. Ud fra denne minoritetsposition bestod VW's krav over for selskabet i modtagelse af et vederlag for brugen af varemærket.

– Endvidere skal det afklares, om en af de fælles indehavere, i forbindelse med en meddelelse af licens af en sådan art efter enstemmig beslutning, efterfølgende kan udtrykke sin indsigelse og bringe licensen til ophør.

25. På denne baggrund har Corte suprema di cassazione (kassationsdomstol) forelagt Domstolen følgende 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?«

III. Retsforhandlingerne for Domstolen

26. Anmodningen om præjudiciel afgørelse indgik til Domstolen den 15. november 2021.

27. Der er indgivet skriftlige indlæg af selskabet Legea, SW, CQ, ET, VW, den polske regering samt Europa-Kommissionen.

28. Det er ikke fundet nødvendigt at afholde et retsmøde.

IV. Bedømmelse

A. Indledende bemærkning

29. Formålet med den præjudicielle forelæggelse er at få fortolket EU-retten på varemærkeområdet. Der skal i denne henseende tages stilling til, hvordan den med ejerskabet af et varemærke forbundne eneret kan udøves, når den er fordelt på flere fælles indehavere (eller medindehavere) [9].

[9] – Som Kommissionen har anført med henvisning til forordning 2017/1001, har anvendelsen af termerne »fælles indehavere« i artikel 19, stk. 3, og »medindehaver« i artikel 24, stk. 2, ingen betydning, eftersom de to termer kan anses for ækvivalente (det samme gør sig gældende i forbindelse med forordning nr. 40/94 og dens artikel 16 og 21). I nogle sprogversioner anvendes forskellige udtryk i de to artikler (f.eks. »cotitulaires« og »copropiétaire« i den franske, »contitolari« og »comproprietario« i den italienske, »cotitulares« og »copropietario« i den spanske, og »gemeinsame Inhaber« og »Mitinhabers« i den tyske), mens der i andre versioner ikke er nogen forskel (»joint proprietor(s)« i den engelske).

30. Den forelæggende ret har bemærket, at »visse af de omtvistede varemærker er EU-varemærker«, men den har ikke præciseret, om varemærket Legea, som er genstand for den foreliggende tvist, er af en sådan art [10].

31. Det fremgår af parternes skriftlige indlæg, at der har været uenighed vedrørende forskellige registreringer (på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan) af tegnet Legea [11], men det kan som nævnt ikke fastslås med sikkerhed ud fra forelæggelsesafgørelsen, om det tegn, der er registreret hos EUIPO, er det, som er genstand for den præjudicielle forelæggelse [12].

32. Under disse omstændigheder vil det med henblik på at afdække alle muligheder være mest hensigtsmæssigt at foretage en analyse af reglerne vedrørende såvel EU-varemærker som nationale varemærker.

33. De af den forelæggende ret rejste præjudicielle spørgsmål vedrører fortolkningen af forordning 2017/1001 og direktiv 2015/2436. Som jeg allerede har bemærket, mener jeg imidlertid ikke, at bestemmelserne i disse to tekster finder anvendelse på de faktiske omstændigheder i sagen, som fandt sted i henholdsvis 1993 og december 2006.

34. Nærmere bestemt forholder det således:

– Meddelelsen af licens til varemærket fandt sted i 1993. Der var således tale om et nationalt varemærke, som var reguleret af den nationale lovgivning, hvis harmonisering var foreskrevet i direktiv 89/104. Det var ikke direktiv 2015/2436, men derimod direktiv 89/104, som fandt tidsmæssig anvendelse på det pågældende varemærke.

– VW's tilbagekaldelse af sit samtykke til meddelelsen af licens fandt sted i 2006, dvs. inden ikrafttrædelsen af forordning 2017/1001. Skulle de retsforskrifter, der regulerede EF-varemærker (og sidenhen EU-varemærker), finde anvendelse på denne tilbagekaldelse, ville det være bestemmelserne i forordning nr. 40/94, og ikke bestemmelserne i forordning 2017/1001 [13].

35. Under alle omstændigheder svarer indholdet af disse to grupper af lovtekster (direktiv 89/104 og forordning nr. 40/94 på den ene side og direktiv 2015/2436 og forordning 2017/1001 på den anden side) til hinanden på dette område, hvorfor ræsonnementerne vedrørende den ene gruppe kan overføres på den anden. For at tydeliggøre ligheden vil jeg angive de eksisterende overensstemmelser.

[10] – En søgning på EUIPO's websted viser, at figurmærke nr. 000788646, Legea, blev registreret den 14.11.2001.

[11] – Selskabet Legeas skriftlige indlæg, punkt 8.

[12] – En gennemgang af dommen i første instans og appeldommen giver anledning til en formodning om, at der vitterligt er tale om det mærke, der oprindeligt blev registreret som nationalt varemærke, og som siden den 14.11.2001 har været registreret som EU-varemærke. Denne antagelse er imidlertid alt andet end klar. Forelæggelsesafgørelsen kaster ikke meget lys over sagen: I afsnit IV nævnes, at der i 1993 blev meddelt licens til varemærket Legea som EF-varemærke. Dette er imidlertid ikke muligt, eftersom EF-varemærket ikke eksisterede som begreb før ikrafttrædelsen af forordning nr. 40/94.

[13] – I det følgende vil jeg alene anvende benævnelsen »EU-varemærke«, også i de tilfælde, hvor der i retsforskrifterne henvises til EF-varemærker.

B. De præjudicielle spørgsmåls antagelse til realitetsbehandling

36. SW, CQ og ET har gjort gældende, at det første præjudicielle spørgsmål ikke er nødvendigt for løsningen af tvisten i hovedsagen [14]. Eftersom der var enstemmighed blandt de fælles indehavere angående meddelelsen af licens [15], er det efter deres opfattelse ikke relevant at få oplyst, om et stemmeflertal ville have været tilstrækkeligt til at træffe den pågældende beslutning.

37. Det er muligt, at SW, CQ og ET har ret i deres tilgang, men det kan ikke afvises, at den forelæggende rets spørgsmål er relevant, såfremt retten ønsker at knytte en retsvirkning til den omstændighed, at den enstemmige beslutning fra de fælles indehavere af varemærket i sin tid kunne have været en flertalsbeslutning.

38. Ud fra dette perspektiv ville den omstændighed, at der måtte kunne meddeles tredjemand licens til et varemærke, som er genstand for sameje blandt flere personer, ved stemmeflertal, og ikke nødvendigvis efter enstemmig beslutning, muligvis kunne have retlige konsekvenser for licensens senere skæbne (nærmere bestemt med hensyn til dens tilbagekaldelse) [16].

39. Selskabet Legea har rejst en formalitetsindsigelse, hvori det har gjort gældende, at EU-retten ikke regulerer de betingelser, hvorunder medindehaverne af et varemærke skal træffe deres beslutninger, hverken i forbindelse med meddelelse af en licens til tredjemand eller med tilbagekaldelsen heraf.

40. Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at Corte suprema di cassazione (kassationsdomstol) finder det uklart, om EU-retten kan løse det omtvistede spørgsmål. Netop på grund af denne tvivl har den forelæggende ret rejst de foreliggende spørgsmål.

41. Under disse omstændigheder opfylder de præjudicielle spørgsmål ikke alene formodningen om relevans [17], men er ligeledes egnede til, at Domstolen kan fortolke nogle EU-retlige forskrifter med henblik på at fastslå, om de finder anvendelse på tvisten i hovedsagen eller ej.

C. Det første præjudicielle spørgsmål

42. Den forelæggende ret ønsker oplyst, om de EU-retlige forskrifter på dette område tillader, at meddelelsen af licens uden vederlag og på ubestemt tid til et varemærke tilhørende flere forskellige medindehavere kan besluttes ved stemmeflertal, eller om der derimod kræves enstemmighed.

43. Bag ved dette spørgsmål ligger nogle problemstillinger, som har bekymret juristerne siden romerretten. Sameje af formuegoder, den fælles eller solidariske karakter heraf, de flertal, der kræves for at træffe beslutninger, alt afhængig af beslutningernes grad af betydning for den fælles

[14] – Punkt 74 og 75 i deres skriftlige indlæg.

[15] – Ifølge forelæggelsesafgørelsens afsnit IV er det ubestridt, at licensen til brugen af varemærket Legea enstemmigt blev meddelt selskabet Legea i 1993. Det andet præjudicielle spørgsmål tager udgangspunkt i samme antagelse: Det omhandler et »varemærke, hvortil licens er blevet meddelt tredjemand efter enstemmig beslutning«.

[16] – Meddelelsen af licens blev i den foreliggende sag besluttet af samtlige medindehavere, men en senere opstået uenighed ville kunne have betydning i tilfælde, hvor licensen kunne have været meddelt ved stemmeflertal.

[17] – Dom af 6.10.2021, Consorzio Italian Management og Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, præmis 34 og 35), og af 6.10.2022, Contship Italia (C-433/21 og C-434/21, EU:C:2022:760, præmis 24).

ejendom eller varigheden af deres virkning, eller hvilken form for flertal der kræves for at træffe beslutning om forvaltning af eller disponering over de fælles formuegoder, er eksempler på andre spørgsmål, som ikke altid er blevet besvaret ensartet [18].

44. EU-varemærkeretten har opretholdt en væsentlig (og besindig) tavshed for så vidt angår reguleringen af sameje af varemærker, som således skal være i overensstemmelse med de respektive nationale bestemmelser. Dette vil jeg forsøge at gøre rede for i de følgende betragtninger, både med hensyn til EU-varemærker og de nationale varemærker, som er genstand for harmonisering. Jeg vil i første omgang gennemgå de to typer varemærkers mulighed for at være ejet i fællesskab af flere forskellige personer.

1. Sameje af EU-varemærker

45. EU-varemærker udgør en form for industriel ejendomsret. I henhold til artikel 5 i forordning nr. 40/94 kan »[EU]-varemærker indehaves af enhver fysisk eller juridisk person, herunder offentlige virksomheder« [19].

46. Forordning nr. 40/94 tillader, at EU-varemærker kan ejes i fællesskab af flere fælles indehavere. Denne tilladelse kommer konkret til udtryk i flere af forordningens bestemmelser:

– I artikel 16 [20] anerkendes EU-varemærket som genstand for ejendomsret, og i bestemmelsens stk. 3 nævnes den mulighed, at »*to eller flere personer* er indført i EF-varemærkeregistret *som fælles indehavere*« (min fremhævelse).

– Artikel 21, stk. 2 [21], omhandler i forbindelse med de forskellige former for konkursbehandling det tilfælde, hvor et »[EU]-varemærke [er] genstand for sameje mellem flere«. I et sådant tilfælde finder kriteriet for fastlæggelsen af den konkursbehandling, som varemærket kan inddrages i [22], »anvendelse med hensyn til vedkommende medindehaveres andel«.

2. Sameje af nationale varemærker

47. Til forskel fra EU-varemærkerne indeholder direktiv 89/104 ingen konkrete bestemmelser vedrørende sameje af et varemærke. Det betyder imidlertid ikke, at direktivet udelukker denne mulighed.

48. Det står den nationale lovgiver frit for at udforme ejendomsretten til et varemærke. Direktiv 89/104 betinger ikke lovgivers ageren, og følgelig hverken forbyder eller pålægger det, at de nationale retsforskrifter tillader et nationalt varemærke at være genstand for fælles ejerskab.

[18] – Gennem århundrederne har sameje af formuegoder gennemgået betydelige ændringer i takt med udviklingen af de juridiske personer (eller tilsvarende selskabsformer, om end uden personlighed) i form af formuer, som tillægges rets- og handleevne. Såvel de vedtægtsmæssige som de retlige regler for de forskellige typer af juridiske personer regulerer almindeligvis ordningen vedrørende de påkrævede flertal i forbindelse med vedtagelsen af beslutninger som de her omtvistede.

[19] – Overensstemmelse med artikel 5 i forordning 2017/1001.

[20] – Overensstemmelse med artikel 19 i forordning 2017/1001.

[21] – Overensstemmelse med artikel 24 i forordning 2017/1001.

[22] – Som er den konkursbehandling, »der er blevet indledt i den medlemsstat, hvor centret for skyldnerens hovedinteresser befinder sig«.

3. Spørgsmålet om, hvorvidt meddelelse til tredjemand af licens til varemærket kræver en enstemmig beslutning eller en flertalsbeslutning

49. Efter at have anerkendt, at de fælles indehavere kan eje varemærket i fællesskab, opstår tvivlen om, hvordan deres fælles ønske om at meddele tredjemand licens til brugen heraf (eller i givet fald om at tilbagekalde den pågældende licens) skal komme til udtryk.

50. Også her vil jeg foretage en særskilt gennemgang af ordningen for EU-varemærker og ordningen for de nationale varemærker.

a) EU-varemærker

51. I henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning nr. 40/94[23] »kan [der] gives licens til udnyttelse af [EU]-varemærket for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og for hele [Unionen] eller en del af dette. Licensen kan være en eksklusiv eller en ikke-eksklusiv licens«[24].

52. Det fremgår af forordningens artikel 97, stk. 2[25], at i »alle spørgsmål, der ikke henhører under […] anvendelsesområde[t] [for forordning nr. 40/94], anvender [EU]-varemærkedomstolen sin nationale ret«.

53. Forordning nr. 40/94 præciserer ikke, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at indgå licensaftaler eller for at ophæve disse. Det må ud fra denne tavshed antages, at disse betingelser reguleres af national ret, uanset om der er tale om en enkelt indehaver af EU-varemærket, eller det er ejet i fællesskab af flere forskellige personer[26].

54. Som Kommissionen har anført[27], skal den respektive nationale lovgivning finde anvendelse på alt, hvad der ikke er direkte reguleret på europæisk plan i forbindelse med ordningen for EU-varemærket som »genstand for ejendomsret«.

b) Nationale varemærker

55. Såfremt ovenstående gælder for den retsforskrift, der fastlægger EU-varemærkernes stilling, er der så meget desto større grund til, at det også er tilfældet inden for et område med en mindre lovgivningsmæssig intensitet, som f.eks. reglerne om harmonisering af de nationale varemærker i henhold til direktiv 89/104.

56. Ud over at foreskrive indehaverens eneret til varemærket (artikel 5) og muligheden for at meddele licenser (artikel 8), regulerer direktiv 89/104 ingen af de aspekter, der er forbundet med sameje af varemærket eller med beslutningen om at meddele sådanne licenser[28].

[23] – Overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i forordning 2017/1001.

[24] – Det fremgår for sin del af artikel 26, stk. 3, litra e), i forordning 2017/1001, at licensen kan meddeles for en tidsbegrænset eller en tidsubegrænset periode. I forordning nr. 40/94 nævntes intet herom.

[25] – Overensstemmelse med artikel 129, stk. 2, i forordning 2017/1001.

[26] – Den forelæggende ret er i virkeligheden af samme opfattelse. Den har i sin forelæggelsesafgørelse (afsnit VI) bemærket, at »forordning 2017/1001 ikke indeholder henvisninger til regulering af de forskellige former for udøvelse af samejede rettigheder«.

[27] – Kommissionens skriftlige indlæg, punkt 27.

[28] – Artikel 5 og 8 i direktiv 89/104 stemmer overens med henholdsvis artikel 10 og 25 i direktiv 2015/2436.

57. På denne baggrund er det for at kunne fastlægge, hvordan den fælles beslutning om at meddele licens til et samejet varemærke skal træffes, i første omgang nødvendigt at skele til de nationale bestemmelser. Disse bestemmelser kan for deres del henvise til de indgåede aftaler mellem de fælles indehavere. Subsidiært vil de almindelige civilretlige bestemmelser i den enkelte medlemsstat finde anvendelse [29].

c) EU-rettens effektive virkning

58. Ifølge princippet om loyalt samarbejde, princippet om EU-rettens forrang og princippet om EU-rettens effektive virkning skal den nationale lovgivning, herunder reguleringen af varemærker ejet i fællesskab, sikre, at EU-retten har fuld gennemslagskraft [30].

59. I den foreliggende sag er der ingen af de nævnte elementer i hverken anmodningen om præjudiciel afgørelse eller de for Domstolen indgivne skriftlige indlæg, som kan lede til den konklusion, at det som følge af reguleringen af varemærker ejet i fællesskab i Italien er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve de rettigheder, der tillægges ved de EU-retlige forskrifter.

D. Det andet præjudicielle spørgsmål

60. Corte suprema di cassazione (kassationsdomstol) ønsker oplyst, om EU-retten:

– er til hinder for, at »en af de fælles indehavere af det varemærke, hvortil licens uden vederlag og på ubestemt tid er blevet meddelt tredjemand efter enstemmig beslutning, […] ensidigt kan ophæve denne beslutning«

– eller om den tværtimod fastsætter, at »en fælles indehaver ikke til stadighed er bundet af den oprindelige aftale og således kan trække sig ud af denne med konsekvens for licensaftalen«.

61. Med denne formulering undlader spørgsmålet at identificere den EU-retlige forskrift, der skal finde anvendelse, men begrænser sig derimod til at henvise til de »EU-retlige principper« (uden at præcisere disse). Eftersom disse principper – såfremt de findes – er blevet videreført i bestemmelserne i forordning nr. 40/94 og i direktiv 89/104 (eller i givet fald i forordning 2017/1001 og i direktiv 2015/2436), skal disse bestemmelser lægges til grund for besvarelsen af dette spørgsmål.

62. Domstolen har for så vidt angår direktiv 89/104 anerkendt muligheden for, at indehaveren af et varemærke, som måtte have meddelt tredjemand licens til brugen heraf, kan tilbagekalde det pågældende samtykke [31]. Dette ræsonnement kan uden vanskeligheder overføres på den kollektive indehaver af varemærket (dvs. fællesskabet af indehavere).

[29] – I henhold til de italienske regler (artikel 6, stk. 1, i lov om industriel ejendomsret) reguleres beføjelserne hos varemærkets fælles indehavere, medmindre andet er aftalt, af bestemmelserne i civillovbogen angående sameje, for så vidt som de er forenelige hermed.

[30] – Dom af 19.10.2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776, præmis 40 og 41).

[31] – Dom af 19.9.2013, Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577, præmis 62 samt domskonklusionen). Denne dom giver imidlertid de nationale retter beføjelse til at »idømme en varemærkeindehaver en sanktion eller at erstatte det lidte tab, hvis [de] konstaterer, at denne indehaver på ulovlig vis har tilbagekaldt et samtykke, hvorved en tredjemand havde mulighed for at gøre brug af tegn, der er identiske med dennes varemærker«, præmis 61.

63. Det forholder sig imidlertid således, at EU-retten – ligesom det er tilfældet med de krav, der skal opfyldes for at meddele tredjemand licens til et varemærke – ikke nævner, hvordan beslutningen om tilbagekaldelse eller opsigelse af licensen skal træffes, når der er tale om varemærker, der er ejet i fællesskab. Denne beslutning er en retsakt, i forbindelse med hvilken betingelserne for vedtagelsen som nævnt ikke er reguleret af EU-retten, når den træffes af et fællesskab af indehavere.

64. Det henhører således under national ret at regulere enkelthederne i beslutninger om tilbagekaldelse eller opsigelse af en licens til et varemærke, som er ejet i fællesskab. De ovenstående betragtninger vedrørende afgivelse af kollektivt samtykke til meddelelse af licensen finder tilsvarende anvendelse på en sådan tilbagekaldelse eller opsigelse, uanset om der er tale om et nationalt varemærke eller et EU-varemærke.

V. Forslag til afgørelse

65. På baggrund af det ovenstående foreslår jeg, at Domstolen svarer Corte suprema di cassazione (kassationsdomstol, Italien) på følgende måde:

»Artikel 5 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og artikel 9, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, samt i givet fald de tilsvarende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker

skal fortolkes således, at

afgivelsen af et fælles samtykke fra de fælles indehavere, i tilfælde af et varemærke ejet i fællesskab, med henblik på at meddele tredjemand licens til varemærket, hvad enten det er et nationalt varemærke eller et EU-varemærke, eller at bringe en sådan licens til ophør, reguleres af de gældende retsforskrifter i den pågældende medlemsstat.«