Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
föredraget den 8 december 2022 [1]

Mål C-686/21

VW,
Legea Srl
mot
SW,
CQ,
ET,
VW,
Legea Srl

(begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione (Högsta domstolen, Italien))

”Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 89/104/EEG – Artikel 5 – Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 9 – Ensamrätt för innehavaren av ett varumärke – Utövande av ensamrätten till ett varumärke som flera personer innehar gemensamt – Uppkomst av gemensamt samtycke till att förfoga över rättigheter till varumärket – Tillämplig rätt – Nationell lagstiftning”

1. Corte suprema di cassazione (Högsta domstolen, Italien) ska pröva en tvist rörande ett varumärke som flera personer, tillhörande samma familj, innehar gemensamt. De gemensamma innehavarna enades vid en viss tidpunkt om att upplåta licens för varumärket till ett bolag. En av innehavarna vill nu att denna upplåtelse ska upphöra, vilket de övriga har motsatt sig.

2. Den hänskjutande domstolens frågor rör reglerna om en innehavares upplåtelse av en licens för ett varumärke när varumärket innehas gemensamt av flera personer. För att få svar på dessa frågor vill den hänskjutande domstolen att EU-domstolen ska tolka artikel 10 i direktiv (EU) 2015/2436 [2] och artikel 9 i förordning (EU) 2017/1001. [3]

[1] Originalspråk: spanska.

[2] Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning) (EUT L 336, 2015, s. 1).

[3] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

3. Närmare bestämt vill Corte suprema di cassazione (Högsta domstolen) veta huruvida unionsrätten[4] föreskriver regler för att gemensamt samtycke ska anses föreligga, både såvitt gäller att bevilja tredje man licens att använda ett varumärke som när det gäller återkalla licensen.

I. Tillämpliga bestämmelser

A. Unionsrätt

1. Direktiv 89/104

4. I artikel 5 (”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”) föreskrivs följande:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

…”

5. Artikel 8 (”Licens”) har följande lydelse:

”1. Det kan ges licens för ett varumärke för en del eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller del av medlemsstatens territorium. En licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv.

…”

2. Förordning nr 40/94

6. I artikel 9 (”Rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke”) föreskrivs följande:

”1. Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt …

…”

7. Artikel 16 (”Gemenskapsvarumärkens likställighet med nationella varumärken”) har följande lydelse:

”1. Om annat inte följer av artiklarna 17–24 skall ett gemenskapsvarumärke som förmögenhetsobjekt i sin helhet och för hela gemenskapsområdet anses som ett nationellt varumärke som registrerats i den medlemsstat i vilken enligt registret över gemenskapsvarumärken

a) innehavaren har sitt säte eller sitt hemvist vid tidpunkten i fråga eller

[4] Av skäl som jag ska redogöra för nedan anser jag att rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) och rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (EUT L 70, 2004, s.1), av tidsmässiga skäl är tillämpliga i förevarande mål.

b) om punkt a) inte är tillämplig, innehavaren har ett driftsställe vid tidpunkten i fråga.

2. I andra fall än de som anges i punkt 1 skall den i punkt 1 angivna medlemsstaten vara den medlemsstat i vilken byrån har sitt säte.

3. Om två eller flera personer är införda i registret över gemenskapsvarumärken som gemensamma innehavare, skall punkt 1 gälla den av innehavarna som nämns först. Kan punkt 1 inte tillämpas på denna innehavare, skall den gälla för de därefter upptagna gemensamma innehavaren i den ordning som de nämns. Kan punkt 1 inte tillämpas på någon av de gemensamma innehavarna ska punkt 2 tillämpas.”

8. I artikel 19 (”Sakrätt”) föreskrevs följande:

”1. Ett gemenskapsvarumärke kan utan samband med företaget ställas som säkerhet eller bli föremål för en begränsad sakrätt.

…”

9. I artikel 21 (”Insolvensförfaranden”) föreskrivs följande:

”1. Ett gemenskapsvarumärke kan endast ingå i sådana insolvensförfaranden som inleds i den medlemsstat på vars territorium gäldenärens huvudsakliga intressen finns.

…

2. Om flera personer gemensamt innehar ett gemenskapsvarumärke ska punkt 1 tillämpas på medinnehavarens andel.

…”

10. Artikel 22 (”Licens”) har följande lydelse:

”1. Ett gemenskapsvarumärke kan bli föremål för licens för en del av eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller viss del av gemenskapen. En licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv.

…”

11. Artikel 97 (”Tillämplig lag”) har följande lydelse:

”1. Domstolarna för gemenskapsvarumärken skall tillämpa bestämmelserna i denna förordning.

2. I de frågor som inte regleras av denna förordning skall domstolen för gemenskapsvarumärken tillämpa det egna landets lagstiftning, inbegripet internationell privaträtt.

…”

B. Italiensk rätt

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

12. I artikel 6 (”Samägande”) föreskrivs följande:

”1. Om en industriell äganderätt tillhör två eller flera personer, regleras deras motsvarande befogenheter, om inget annat har avtalats, av bestämmelserna i Codice civile om samägande, i den mån de är förenliga.

…”

13. I artikel 20.1 stadgas att innehavarens rättigheter till det registrerade varumärket består i ensamrätten till varumärket, vilket innebär att innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda innehavarens varumärke.

14. I artikel 23 fastställs att innehavaren kan överlåta varumärket för alla eller en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och att varumärket även kan vara föremål för en exklusiv licens.

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

15. Artikel 1108 (”Förnyelser och andra icke-rutinmässiga åtgärder”) har följande lydelse:

”Vid majoritetsbeslut av delägarna som motsvarar minst två tredjedelar av det sammanlagda värdet av den samägda egendomen går det att fatta beslut om alla förnyelser som syftar till att förbättra egendomen eller göra att den blir enklare och mer lönsam att nyttja, förutsatt att förnyelserna inte hindrar någon av delägarna från att nyttja den och inte innebär en alltför stor utgift.

Det får på motsvarande sätt genomföras andra icke-rutinmässiga åtgärder, förutsatt att de inte inverkar negativt på någon av delägarnas intressen.

Det krävs ett samtycke av samtliga delägare både vid avyttring och inteckning av rättigheter som är knutna till samägd mark och vid hyresavtal med en giltighetstid på mer än nio år…”

II. Faktiska omständigheter, det nationella målet och tolkningsfrågor

16. År 1990 bildade VW, SW, CQ och ET ett handelsbolag, som den 29 juli 1992 ansökte om nationell registrering av varumärket Legea för sportartiklar. Varumärket registrerades den 11 maj 1995 under nummer 650850.

[5] Lagstiftningsdekret nr 30 av den 10 februari 2005 om godkännande av lagen om industriell äganderätt, enligt artikel 15 i lag nr 273 av den 12 december 2002.

[6] Kungligt dekret nr 262 av den 16 mars 1942 – Godkännande av bestämmelserna i civillagen.

17. År 1993 beslutade de gemensamma innehavarna av varumärket ”Legea” enhälligt att upplåta en exklusiv licens till bolaget Legea S.r.l. (nedan kallat bolaget Legea) att kostnadsfritt och på obestämd tid använda varumärket. [7]

18. I december 2006 framförde VW sin invändning mot den fortsatta upplåtelsen av licensen. [8]

19. År 2009 väckte bolaget Legea talan vid Tribunale di Napoli (Regionala domstolen i Neapel, Italien) och yrkade bland annat att vissa varumärken som VW hade registrerat och som innehöll namnet ”Legea” skulle ogiltigförklaras. VW å sin sida väckte genkäromål i samma mål.

20. Tvisten rörde följande:

– Huruvida upplåtelsen av rätten att använda varumärket år 1993 krävde enhälligt samtycke av samtliga de gemensamma innehavarna, eller om det räckte med ett majoritetsbeslut

– Huruvida denna upplåtelse kunde återkallas om en av medinnehavarna (VW) drog tillbaka sitt samtycke.

21. Den 11 juni 2014 meddelade Tribunale di Napoli dom och fann att bolaget Legeas användning av varumärket var a) lagenlig fram till den 31 december 2006, eftersom denna användning skedde genom enhälligt samtycke av samtliga de gemensamma innehavarna, och b) rättsstridig efter den 31 december 2006, på grund av den invändning som VW hade framfört.

22. Domen överklagades till Corte d’appello di Napoli (Appellationsdomstolen i Neapel, Italien) som delvis upphävde domen i första instans genom sin dom av den 11 april 2016.

23. Corte d’appello di Napoli fann att bolaget Legea lagligen fick använda varumärket även efter den 31 december 2006, eftersom de gemensamma innehavarna med tre fjärdedels majoritet hade beslutat att låta bolaget Legea fortsätta att använda varumärket efter det datumet. Vid ett samägt varumärke krävs det enligt Corte d’appello di Napoli inte något enhälligt beslut av de gemensamma innehavarna för att upplåta en exklusiv licens för varumärket till tredje man.

24. VW har överklagat appellationsdomstolens dom till Corte suprema di cassazione (Högsta domstolen). Som motivering till sin begäran om förhandsavgörande har den domstolen i korthet anfört följande:

– Bestämmelserna i civillagen om samägande, vilka är tillämpliga på gemensamt innehav av ett varumärke, och om frånträdande av avtal, ska tolkas mot bakgrund av unionens varumärkesbestämmelser.

– I unionens bestämmelser på detta område föreskrivs att ett varumärke kan bli föremål för licens och att ett varumärke kan ha flera gemensamma innehavare. Där regleras emellertid inte uttryckligen huruvida utövandet av rättigheter vid samägande kräver ett enhälligt beslut eller ett majoritetsbeslut, för att en exklusiv licens för ett varumärke ska kunna upplåtas till tredje man, kostnadsfritt och på obestämd tid.

[7] Det framgår av parternas skriftliga yttranden att bolaget Legea bildades år 1993, inom familjen, av VW, CQ och en annan bror, som då var underårig, vilka ägde lika stora andelar av bolaget. Det gemensamma innehavet av varumärket hade redan tidigare fastställts, även det inom familjen, mellan föräldrarna (SW och ET) och deras barn (CQ och VW).

[8] Enligt VW hade hans ägarandel i bolaget Legea minskat till 2,5 procent mellan åren 1993 och 2006, till följd av en rad ökningar av kapitalet. Denna minoritetsandel innebar att det han kunde göra anspråk på gentemot bolaget var att få ersättning för licensen för att få använda varumärket.

– Det behöver dessutom klarläggas huruvida en av medinnehavarna efter ett enhälligt beslut om en upplåtelse av det här slaget, senare kan invända och sätta stopp för upplåtelsen.

25. Mot denna bakgrund har Corte suprema de cassazione (Högsta domstolen, Italien) hänskjutit följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:

”1) Innebär [artikel 10 i direktiv 2015/2436 och artikel 9 i förordning 2017/1001], enligt vilka innehavaren av ett EU-varumärke kan ha ensamrätt samtidigt som det även kan finnas flera gemensamma innehavare med närmare angiven andel i varumärket, att upplåtelse till tredje man av en exklusiv licens att kostnadsfritt och på obestämd tid använda varumärket får beslutas med en majoritet av rösterna av de gemensamma innehavarna eller krävs det enhälligt samtycke?

2) Är det i den sistnämnda situationen, i fråga om nationella varumärken och EU-varumärken som samägs av två eller flera personer, förenligt med de unionsrättsliga principerna att göra en tolkning enligt vilken en av de gemensamma innehavarna av varumärket, som genom enhälligt beslut har upplåtits till tredje man kostnadsfritt och på obestämd tid, inte ensidigt får upphäva ovannämnda beslut eller ska det i stället anses vara förenligt med de unionsrättsliga principerna att göra en motsatt tolkning enligt vilken en gemensam innehavare inte för evigt är bunden till den ursprungliga överenskommelsen och därmed får upphäva den med verkan på licensavtalet?”

III. Förfarandet vid EU-domstolen

26. Begäran om förhandsavgörande inkom till domstolens kansli den 15 november 2021.

27. Bolaget Legea, SW, CQ, ET, WW, den polska regeringen och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden.

28. Det har inte ansetts nödvändigt att hålla förhandling.

IV. Bedömning

A. Inledande anmärkning

29. Förevarande mål om förhandsavgörande syftar till en tolkning av unionens varumärkesbestämmelser. Det ska här klarläggas hur den ensamrätt som innehavet av ett varumärke är förenad med får utövas, när varumärket har flera gemensamma innehavare (eller medinnehavare). [9]

30. Enligt den hänskjutande domstolen är ”vissa av de aktuella varumärkena EU-varumärken”, men den klargör inte om det gäller varumärket Legea, vilket förevarande mål handlar om. [10]

[9] Kommissionen har med hänvisning till förordning 2017/1001 påpekat att den omständigheten att uttrycket ”gemensamma innehavare” används i artikel 19.3 och uttrycket ”medinnehavare” används i artikel 24.2 är irrelevant, eftersom de kan anses vara likvärdiga (på samma sätt förhåller det sig med förordning nr 40/94 och artiklarna 16 och 21 i den). I vissa språkversioner används olika uttryck i de två artiklarna (till exempel i den franska ”cotitulaires” och ”copropiétaire”, i den italienska ”contitolari” och ”comproprietario”, i den spanska ”cotitulares” och ”copropietario” och i den tyska ” gemeinsame Inhaber” och ”Mitinhabers”), medan samma uttryck används i andra språkversioner (i den engelska, ”joint proprietor(s)”).

[10] En sökning på EUIPO:s webbplats visar att figurmärke nr 000788646, Legea, registrerades den 14 november 2001.

31. Av parternas yttranden framgår att det har förekommit tvister om olika registreringar (nationella, på unionsnivå och internationella) av tecknet Legea,[11] men det framgår som sagt inte klart av beslutet att begära förhandsavgörande om det som finns registrerat hos EUIPO är det som är aktuellt i förevarande mål.[12]

32. För att täcka in alla möjligheter är det därför lämpligt att göra en bedömning av bestämmelserna om såväl EU-varumärken som nationella varumärken.

33. Den hänskjutande domstolen ställer sina frågor rörande tolkningen av förordning 2017/1001 och direktiv 2015/2436. Som jag tidigare nämnt anser jag emellertid att bestämmelserna i de två rättsakterna inte är tillämpliga på de faktiska omständigheterna i förevarande mål, vilka inträffade år 1993 och i december 2006.

34. Följande kan konstateras:

– Upplåtelsen av licensen för att använda varumärket skedde år 1993. Det innebär att det rör sig om ett nationellt varumärke som omfattades av den nationella lagstiftningen, vars harmonisering direktiv 89/104 syftade till. Direktiv 2015/2436 var av tidsmässiga skäl inte tillämpligt på det varumärket, men det var däremot direktiv 89/104.

– VW:s återkallande av sitt samtycke till att licensen upplåts skedde år 2006, det vill säga innan förordning 2017/1001 trädde i kraft. Om bestämmelserna om gemenskapsvarumärken (senare EU-varumärken) var tillämpliga på det återkallandet, var det bestämmelserna i förordning nr 40/94 och inte bestämmelserna i förordning 2017/1001.[13]

35. Eftersom innehållet i de båda blocken av rättsakter (direktiv 89/104 och förordning nr 40/94, å ena sidan, och direktiv 2015/2436 och förordning 2017/1001, å den andra) är likartat inom detta område, kan resonemanget om det förstnämnda blocket tillämpas på det sistnämnda. För att visa på överensstämmelserna kommer jag att ange de bestämmelser som motsvarar varandra.

B. Huruvida tolkningsfrågorna kan tas upp till prövning

36. SW, CQ och ET har gjort gällande att den första tolkningsfrågan inte behöver besvaras för att den nationella tvisten ska kunna avgöras.[14] De menar att eftersom beslutet att upplåta licens fattades enhälligt av de gemensamma innehavarna,[15] behöver det inte klarläggas om det räckte med ett majoritetsbeslut.

[11] Bolaget Legeas skriftliga yttrande, punkt 8.

[12] En granskning av domarna i första och andra instans tyder på att det rör sig om det varumärket, som först registrerades som ett nationellt varumärke och som sedan den 14 november 2001 är registrerat som ett EU-varumärke. Det är dock inte helt uppenbart. Beslutet att begära förhandsavgörande är inte särskilt klargörande: i punkt IV nämns en upplåtelse av rätten att använda varumärket Legea år 1993 som gemenskapsvarumärke. Det är emellertid omöjligt, eftersom det inte fanns några gemenskapsvarumärken förrän förordning nr 40/94 trädde i kraft.

[13] Även om det i bestämmelserna hänvisas till gemenskapsvarumärken, kommer jag i fortsättning att använda mig av uttrycket ”EU-varumärken”.

[14] Punkterna 74 och 75 i hans skriftliga yttrande.

[15] I punkt IV i beslutet att begära förhandsavgörande anger den hänskjutande domstolen att det är oomtvistat att det beslut att upplåta licens till bolaget Legea för att använda varumärket som fattades år 1993 var enhälligt. Den andra tolkningsfrågan bygger på samma förutsättning: den innehåller formuleringen ”varumärket, som genom enhälligt beslut har upplåtits till tredje man”.

37. Det är troligt att SW, CQ och ET har rätt i sitt synsätt, men det kan inte uteslutas att den hänskjutande domstolens fråga är relevant, om den skulle vilja knyta någon rättsföljd till den omständigheten att det enhälliga beslut som de gemensamma innehavarna fattade, skulle kunna ha varit ett majoritetsbeslut.

38. Om det varumärke som innehades av flera personer skulle kunna ha upplåtits till tredje man genom ett majoritetsbeslut, och det inte hade behövt vara ett enhälligt beslut, skulle det eventuellt kunna få rättsverkningar när det gäller de händelser som inträffade efter att licensen för att använda varumärket hade upplåtits (närmare bestämt med avseende på dess återkallande). [16]

39. Bolaget Legea har motiverat sin invändning om rättegångshinder med att det i unionsrätten inte finns några bestämmelser om på vilka villkor de gemensamma varumärkesinnehavarnas vilja ska komma till uttryck, vad beträffar såväl en upplåtelse av en licens till tredje man som ett återkallande av licensen.

40. Att döma av beslutet att begära förhandsavgörande är det inte uppenbart för Corte suprema di cassazione (Högsta domstolen) att unionsrätten kan lösa tvistefrågan. Det är just på grund av att den hyser tvivel om detta som den hänskjuter sina frågor.

41. Mot bakgrund av detta ska tolkningsfrågorna inte bara presumeras vara relevanta. [17] De är även lämpliga för att EU-domstolen ska kunna tolka vissa unionsbestämmelser för att avgöra huruvida de är tillämpliga i det nationella målet eller inte.

C. Den första tolkningsfrågan

42. Den hänskjutande domstolen vill veta om de unionsrättsliga bestämmelserna inom detta område innebär att upplåtelse av en licens att kostnadsfritt och på obestämd tid använda ett varumärke får beslutas med en majoritet av rösterna eller om det krävs enhälligt samtycke, när varumärket har flera gemensamma innehavare.

43. Bakom denna fråga ligger problem som har sysselsatt jurister ända sedan den romerska rättens dagar. Samägande av egendom, huruvida beslut om egendomen ska fattas gemensamt eller får fattas av var och en av samägarna för sig, vilken majoritet som krävs för att fatta beslut beroende på vilken betydelse de har för den samägda egendomen eller hur länge de har rättsverkan, eller med vilken majoritet beslut om förvaltning av och förfogande över den samägda egendomen ska fattas, är frågor som inte alltid har besvarats på samma sätt. [18]

44. Unionsrättens bestämmelser om varumärken har iakttagit en påtaglig (och försiktig) tystnad rörande gemensamt innehav av sådana, vilket ska regleras i nationell lagstiftning. Jag ska försöka redogöra för detta nedan, beträffande såväl EU-varumärken som nationella varumärken som är föremål för harmonisering, men först ska jag undersöka huruvida dessa båda kategorier av varumärken över huvud taget kan innehas av flera personer gemensamt.

[16] Beslutet att upplåta licens fattades av samtliga medinnehavare, i det här konkreta fallet, men en senare invändning skulle kunna få betydelse om licensen upplåtits genom ett majoritetsbeslut.

[17] Dom av den 6 oktober 2021, Consorzio Italian Management och Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, punkterna 34 och 35), och dom av den 6 oktober 2022, Contship Italia (C-433/21 och C-434/21, EU:C:2022:760, punkt 24).

[18] Under århundradenas gång har samägande av egendom genomgått betydande förändringar, i takt med att juridiska personer (eller andra liknande former av bolag som inte är juridiska personer) har utvecklats till att få egen rättslig handlingsförmåga. Regelverken (i bolagsordningar eller lagar) om de olika formerna av juridiska personer brukar innehålla bestämmelser om vilken majoritet som krävs för att fatta beslut som de som är aktuella i förevarande mål.

1. Gemensamt innehav av EU-varumärken

45. EU-varumärken är en typ av industriellt rättsskydd. Enligt artikel 5 i förordning nr 40/94 ”kan [EU-varumärken] innehas av fysiska och juridiska personer, däribland myndigheter och andra offentliga organ”. [19]

46. I förordning nr 40/94 föreskrivs att ett EU-varumärke kan innehas gemensamt av flera personer. Detta anges uttryckligen i flera olika bestämmelser i förordningen:

– Enligt artikel 16 [20] kan ett EU-varumärke vara ett förmögenhetsobjekt och i punkt 3 i den artikeln föreskrivs att ”*flera personer [kan vara] införda i registret [över EU-varumärken] som gemensamma innehavare*” (min kursivering).

– I artikel 21.2, [21] som rör insolvensförfaranden, nämns det fall där ”flera personer gemensamt innehar ett [EU-varumärke]”. I det fallet är det ”medinnehavarens andel” som är kriteriet för att avgöra i vilket insolvensförfarande varumärket kan ingå. [22]

2. Gemensamt innehav av nationella varumärken

47. Till skillnad från vad som är fallet med EU-varumärken, innehåller direktiv 89/104 inte några uttryckliga föreskrifter om gemensamt innehav av ett varumärke. Det innebär emellertid inte att direktivet utesluter det.

48. Den nationella lagstiftaren får fritt utforma bestämmelserna om äganderätt till ett varumärke. Direktiv 89/104 innehåller inga villkor för medlemsstaternas agerande och följaktligen varken förbjuder eller kräver direktivet att de nationella bestämmelserna ska medge att ett nationellt varumärke får innehas gemensamt av flera personer.

3. Enhälligt beslut eller majoritetsbeslut av de gemensamma innehavarna för att upplåta licens till tredje man att använda varumärket?

49. När det konstaterats att flera personer gemensamt kan inneha ett varumärke, uppkommer frågan hur den gemensamma viljan ska komma till uttryck när det gäller att upplåta (eller eventuellt återkalla) en licens till tredje man att använda varumärket.

50. Jag ska även här göra åtskillnad mellan regelverket för EU-varumärken och för nationella varumärken.

[19] Nämnda artikel motsvaras av artikel 5 i förordning 2017/1001.

[20] Nämnda artikel motsvaras av artikel 19 i förordning 2017/1001.

[21] Nämnda artikel motsvaras av artikel 24 i förordning 2017/1001.

[22] Ett EU-varumärke kan endast ingå i sådana insolvensförfaranden ”som inleds i den medlemsstat på vars territorium gäldenärens huvudsakliga intressen finns”.

a) EU-varumärken

51. I artikel 22.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94[23] föreskrivs ”att ett [EU]varumärke kan bli föremål för licens för en del av eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller viss del av [unionen]. En licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv.”[24]

52. I artikel 97.2 föreskrivs att[25] ”[i] de frågor som inte regleras av [förordning nr 40/94] skall domstolen för [EU-varumärken] tillämpa det egna landets lagstiftning”.

53. Förordning nr 40/94 föreskriver inga villkor för att ingå avtal om licens, eller för att säga upp sådana avtal. Denna tystnad innebär att villkoren ska regleras i nationell rätt, såväl om det rör sig om en enda innehavare av EU-varumärket som om varumärket innehas gemensamt av flera personer.[26]

54. Såsom kommissionen har påpekat,[27] ska således nationell rätt tillämpas på alla aspekter som inte regleras direkt på europeisk nivå när det gäller systemet med EU-varumärken som ”förmögenhetsobjekt”.

b) Nationella varumärken

55. Om det hittills anförda gäller regelverket kring EU-varumärkens ställning, gäller det i än högre grad inom ett mindre starkt reglerat område som harmonisering av nationella varumärken i enlighet med direktiv 89/104.

56. Där föreskrivs att innehavaren har ensamrätt till varumärket (artikel 5) och har möjlighet att ge licens (artikel 8), men i övrigt regleras i direktiv 89/104 inga aspekter rörande gemensamt innehav av ett varumärke eller hur beslut om att upplåta licens ska fattas.[28]

57. För att i detta sammanhang få klarlagt hur den gemensamma viljan ska komma till uttryck för att upplåta licens att använda ett varumärke som innehas gemensamt av flera personer, måste man i första hand se till de nationella bestämmelserna. Dessa kan i sin tur hänvisa till avtal mellan de gemensamma innehavarna. I andra hand ska de allmänna civilrättsliga bestämmelserna i varje medlemsstat tillämpas.[29]

[23] Nämnda artikel motsvaras av artikel 25.1 i förordning 2017/1001.

[24] Vidare följer det av artikel 26.3 e i förordning 2017/1001 att en licens kan upplåtas för en viss tid eller på obestämd tid. Någon sådan föreskrift fanns inte i förordning nr 40/94.

[25] Nämnda artikel motsvaras av artikel 129.2 i förordning 2017/1001.

[26] Den hänskjutande domstolen är i själva verket av samma uppfattning. I sitt beslut att begära förhandsavgörande (punkt VII) anger den att ”förordningen [2017/1001] inte innehåller några hänvisningar som syftar till att reglera hur rättigheter ska utövas vid gemensamt innehav”.

[27] Kommissionens skriftliga yttrande, punkt 27.

[28] Artiklarna 5 och 8 i direktiv 89/104 motsvaras av artiklarna 10 respektive 25 i direktiv 2015/2436.

[29] I den italienska lagstiftningen (artikel 6.1 i lagen om industriell äganderätt), föreskrivs att om ett varumärke innehas av två eller flera personer gemensamt, regleras deras motsvarande befogenheter, om inget annat har avtalats, av bestämmelserna om samägande i civillagen, i den mån de är förenliga.

c) Unionsrättens verkan

58. Enligt principen om lojalt samarbete och principen om unionsrättens företräde och verkan, ska den nationella rätten, vilket innefattar bestämmelserna om gemensamt innehav av varumärken, säkerställa att unionsrätten ges full verkan. [30]

59. I förevarande mål finns det inga uppgifter i begäran om förhandsavgörande eller i de skriftliga yttrandena till domstolen som tyder på att bestämmelserna om gemensamt innehav av varumärken i Italien skulle medföra att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt att utöva de rättigheter som följer av unionsrätten.

D. Den andra tolkningsfrågan

60. Corte suprema di cassazione (Högsta domstolen) vill veta om unionsrätten

– utgör hinder för att ”en av de gemensamma innehavarna av varumärket, som genom enhälligt beslut har upplåtits till tredje man kostnadsfritt och på obestämd tid, … ensidigt får upphäva ovannämnda beslut”,

– eller om den medger att ”en gemensam innehavare inte för evigt är bunden till den ursprungliga överenskommelsen och därmed får upphäva den med verkan på licensavtalet”.

61. Så som frågan är formulerad anges det inte vilken unionsrättslig bestämmelse som skulle vara tillämplig, utan där hänvisas bara till ”de unionsrättsliga principerna” (utan att de närmare preciseras). Eftersom de eventuella principerna har tagit sig uttryck i bestämmelserna i förordning nr 40/94 och i direktiv 89/104 (eller, i förekommande fall, i förordning 2017/1001 och i direktiv 2015/2436), ska svaret på frågan bygga på de bestämmelserna.

62. Vad beträffar direktiv 89/104 har domstolen slagit fast att en innehavare av ett varumärke som har upplåtit licens för tredje man att använda varumärket, får återta sitt samtycke till detta. [31] Denna slutsats kan utan svårigheter tillämpas på en medinnehavare av ett varumärke (det vill säga på gemensamt innehav av ett varumärke).

63. Liksom är fallet med villkoren för att låta tredje man använda ett varumärke, föreskrivs det inget i unionsrätten om hur ett beslut om att återkalla eller återta en licens att använda ett varumärke ska fattas, när varumärket har flera gemensamma innehavare. Det beslutet är en rättshandling som företas av de gemensamma innehavarna, vilken unionsrätten som nämnts inte reglerar villkoren för.

64. Det ankommer således på den nationella domstolen att reglera villkoren för beslut om att återkalla eller återta en licens att använda ett varumärke som innehas av flera personer. Det resonemang som förts ovan om hur den gemensamma viljan ska komma till uttryck för att upplåta en licens, oavsett om det rör sig om ett nationellt varumärke eller ett EU-varumärke, kan i tillämpliga delar tillämpas på en sådan återkallelse eller ett sådant återtagande.

[30] Dom av den 19 oktober 2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776, punkterna 40 och 41).

[31] Dom av den 19 september 2013, Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577, punkt 62 samt domslutet). Enligt den domen kan emellertid en nationell domstol ”ådöma en varumärkesinnehavare en sanktionsåtgärd eller skadeståndsskyldighet för uppkommen skada när den finner att innehavaren på ett otillbörligt sätt har återtagit sitt samtycke till att en tredje man använder kännetecken som är identiska med innehavarens varumärken” (punkt 61).

V. Förslag till avgörande

65. Mot bakgrund av vad som anförts ovan föreslår jag att domstolen ska besvara de tolkningsfrågor som Corte suprema di cassazione (Högsta domstolen, Italien) har ställt på följande sätt:

Artikel 5 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, och artikel 9.1 i rådets förordning (EG) 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, och, i förekommande fall, de motsvarande bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken

ska tolkas så, att

vid gemensamt innehav av ett varumärke, ska innehavarnas gemensamma beslut om att bevilja tredje man en licens att använda ett varumärke regleras av de tillämpliga bestämmelserna i medlemsstaten, oavsett om det rör sig om ett nationellt varumärke eller ett EU-varumärke.