Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE
od 8. prosinca 2022.[1]

Predmet C-686/21

VW
Legea Srl
protiv
SW,
CQ,
ET,
VW,
Legea Srl

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Corte suprema di cassazione (Vrhovni kasacijski sud, Italija))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 89/104/EEZ – Članak 5. – Uredba (EZ) br. 40/94 – Članak 9. – Isključivo pravo nositelja žiga – Ostvarivanje isključivog prava na žig u suvlasništvu – Davanje zajedničke suglasnosti za raspolaganje pravima na žig – Mjerodavno pravo – Nacionalno zakonodavstvo”

1. Corte suprema di cassazione (Vrhovni kasacijski sud, Italija) treba riješiti spor o žigu čiji su suvlasnici više osoba iz iste obitelji. Zajednički nositelji u određenom su trenutku dogovorili da će prenijeti uporabu tog žiga jednom društvu, ali jedan od njih naknadno želi opozvati taj prijenos, čemu se ostali protive.

2. Dvojbe suda koji je uputio zahtjev odnose se na pravila o žigu koji na uporabu prenosi njegov nositelj u slučaju suvlasništva. Kako bi otklonio te dvojbe, sud koji je uputio zahtjev traži od Suda da protumači članak 10. Direktive (EU) 2015/2436[2] i članak 9. Uredbe (EU) 2017/1001[3].

3. Konkretno, Corte suprema di cassazione (Vrhovni kasacijski sud) želi znati uređuje li se pravom Unije[4] sustav davanja zajedničke suglasnosti za davanje licencije za uporabu žiga trećim osobama i za povlačenje te licencije.

[1] Jezik postupka: španjolski

[2] Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (preinaka) (SL 2015., L 336, str. 1. i ispravak SL 2016., L 110, str. 5.)

[3] Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)

[4] Iz razloga koje ću u nastavku navesti, smatram da su na ovaj spor *ratione temporis* primjenjive Direktiva Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988., Prva direktiva o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.) i Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 422/2004 od 19. veljače 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 2004., L 70, str. 1.).

I. Pravni okvir

A. Pravo Unije

1. Direktiva 89/104

4. Člankom 5. („Prava koja proizlaze iz žiga”) određuje se:

„1. Registrirani žig nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste […]

[…]” [neslužbeni prijevod]

5. Člankom 8. („Licenciranje”) utvrđuje se:

„1. Žig može biti predmet licencije za dio proizvoda ili usluga ili za sve proizvode ili usluge za koje je registriran te za cijelo područje ili dio područja predmetne države članice. Licencija može biti isključiva ili neisključiva.

[…]” [neslužbeni prijevod]

2. Uredba br. 40/94

6. Članak 9. („Prava koja proizlaze iz žiga Zajednice”) glasi:

„1. Žig Zajednice nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga […].

[…]” [neslužbeni prijevod]

7. U skladu s člankom 16. („Postupanje sa žigovima Zajednice kao s nacionalnim žigovima”):

„1. Osim ako je člancima od 17. do 24. drukčije predviđeno, žig Zajednice kao predmet vlasništva u svojoj se cijelosti i na čitavom području Zajednice smatra nacionalnim žigom registriranim u državi članici u kojoj prema registru žigova Zajednice:

(a) nositelj žiga ima svoje sjedište ili svoj domicil na relevantan datum; ili

(b) kada se točka (a) ne primjenjuje, nositelj žiga ima poslovni nastan na relevantan datum.

2. U slučajevima koji nisu predviđeni stavkom 1., država članica koja se navodi u tom stavku jest ona država članica u kojoj se nalazi sjedište Ureda.

3. Ako se u registru žigova Zajednice navode dvije ili više osoba kao zajednički nositelji žiga, stavak 1. primjenjuje se na zajedničkog nositelja koji je prvi naveden; ako to nije moguće, primjenjuje se na zajedničke nositelje koji slijede i to redoslijedom kojim su navedeni. Kad se stavak 1. ne primjenjuje ni na jednog zajedničkog nositelja žiga, primjenjuje se stavak 2.” [neslužbeni prijevod]

8. U skladu s člankom 19. („Prava *in rem*”):

„1. Žig Zajednice može se, neovisno o poduzeću, dati u zalog ili biti predmetom stvarnih prava.

[…]” [neslužbeni prijevod]

9. U skladu s člankom 21. („Stečajni postupak”):

„1. Žig Zajednice može biti predmet samo onih stečajnih postupaka koji su pokrenuti u državi članici na čijem se području nalazi središte dužnikovih glavnih interesa.

[…]

2. U slučaju zajedničkih nositelja žiga Zajednice, stavak 1. primjenjuje se na udio zajedničkog nositelja.

[…]” [neslužbeni prijevod]

10. U članku 22. („Davanje licencija”) navodi se:

„1. Žig Zajednice može biti predmetom licencije za neke ili za sve proizvode ili usluge za koje je registriran, te za cijelu Zajednicu ili samo dio Zajednice. Licencija može biti isključiva ili neisključiva.

[…]” [neslužbeni prijevod]

11. Članak 97. („Mjerodavno pravo”) glasi:

„1. Sudovi za žig Zajednice primjenjuju odredbe ove Uredbe.

2. U svim pitanjima koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom, sud za žigove Zajednice primjenjuje svoje nacionalno pravo, uključujući svoje međunarodno privatno pravo.

[…]” [neslužbeni prijevod]

B. Talijansko pravo

1. Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2000, n. 273[5]

12. U članku 6. („Zajedničko vlasništvo”) utvrđuje se:

„1. Ako pravo industrijskog vlasništva pripada više osoba, odgovarajuće ovlasti uređene su, osim ako nije dogovoreno drukčije, odredbama Građanskog zakonika koje uređuju zajedničko vlasništvo, pod uvjetom da su spojive s tim zakonikom.

[5] Zakonodavna uredba br. 30 od 10. veljače 2005. – Zakonik o industrijskom vlasništvu, u skladu s člankom 15. Zakona br. 273 od 12. prosinca 2002.

[…]”.

13. U članku 20. stavku 1. navodi se da registracija žiga njegovu nositelju daje isključivo pravo na žig, zbog čega nositelj ima pravo zabraniti trećim osobama da žig upotrebljavaju u svojoj gospodarskoj djelatnosti, osim ako imaju njegovu suglasnost.

14. Člankom 23. ovlašćuje se nositelj da prenese žig za sve ili za dio proizvoda ili usluga za koje je registriran i također dopušta da žig bude predmet isključive licencije.

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

15. U članku 1108. („Poboljšice i drugi izvanredni poslovi”) navodi se:

„Odlukom većine zajedničara koji predstavljaju najmanje dvije trećine ukupne vrijednosti zajedničke stvari, mogu se naložiti sve poboljšice čiji je cilj poboljšanje stvari ili kojima se namjerava učiniti praktičnijim ili isplativijim uživanje te stvari, pod uvjetom da ne utječu na uživanje nijednog od zajedničara i da ne dovode do prekomjerno velikog troška.

Na isti se način mogu obavljati drugi izvanredni poslovi, također pod uvjetom da ne utječu na interes nijednog od zajedničara.

Potrebna je suglasnost svih zajedničara za pravne poslove otuđenja ili osnivanja stvarnih prava nad zajedničkom imovinom i za davanje stvari u zakup ili najam na dulje od devet godina […].”

II. Činjenice, spor i prethodna pitanja

16. Osobe VW, SW, CQ i ET osnovale su 1990. javno trgovačko društvo koje je 29. srpnja 1992. podnijelo zahtjev za registraciju nacionalnog žiga Legea za sportske proizvode. Žig je registriran 11. svibnja 1995. pod brojem 650850.

17. Zajednički nositelji žiga Legea jednoglasno su 1993. dali društvu Legea Srl (u daljnjem tekstu: društvo Legea) licenciju za besplatnu uporabu tog žiga na neodređeno vrijeme [7].

18. U prosincu 2006. osoba VW izrazila je da se ne slaže sa zadržavanjem licencije [8].

19. Društvo Legea 2009. pokrenulo je postupak pred Tribunaleom di Napoli (Sud u Napulju, Italija) kako bi se, među ostalim, proglasili ništavima određeni žigovi koje je registrirala osoba VW, a koji sadržavaju naziv „Legea”. Osoba VW podnijela je pak protutužbu u istom postupku.

20. Spor se vodio u pogledu sljedećega:

– je li za prijenos uporabe žiga 1993. bila potrebna jednoglasna suglasnost suvlasnikâ ili je pak bila dovoljna većinska odluka, te

[6] Kraljevska uredba br. 262 od 16. ožujka 1942. – Odobrenje teksta Građanskog zakonika

[7] Iz pisanih očitovanja stranaka proizlazi da su društvo Legea 1993. u krugu obitelji osnovale osobe VW i CQ zajedno s još jednim, tad maloljetnim bratom, u jednakim udjelima. Zajedničko nositeljstvo nad žigom već je bilo dogovoreno između roditelja (osoba SW i ET) i njihove djece (osoba CQ i VW), ponovno u krugu obitelji.

[8] Prema tvrdnjama osobe VW, zbog niza transakcija povećanja kapitala, njezin je udjel u društvu Legea između 1993. i 2006. smanjen na 2,5 % ukupnih poslovnih udjela. S obzirom na njezin manjinski udjel, ona od društva zahtijeva naknadu za uporabu žiga.

– može li se prijenos opozvati povlačenjem suglasnosti jednog od zajedničkih nositelja (osobe VW).

21. U presudi koju je donio 11. lipnja 2014. Tribunale di Napoli (Sud u Napulju) utvrdio je da je društvo Legea upotrebljavalo žig: (a) zakonito do 31. prosinca 2006. jer je za tu uporabu dobio jednoglasnu suglasnost svih zajedničkih nositelja žiga, a (b) nezakonito nakon 31. prosinca 2006., s obzirom na to da je osoba VW izrazila svoje neslaganje.

22. Nakon što je protiv te presude podnesena žalba Corteu d'appello di Napoli (Žalbeni sud u Napulju, Italija), taj ju je sud djelomično ukinuo svojom presudom od 11. travnja 2016.

23. Prema mišljenju žalbenog suda, društvo Legea upotrebljavalo je žig u skladu sa zakonom i u razdoblju nakon 31. prosinca 2006. jer su zajednički nositelji legitimno, tročetvrtinskom većinom, odlučili dopustiti tom društvu da nastavi upotrebljavati žig nakon navedenog datuma. Smatra da u slučaju zajedničkih nositelja žiga ne postoji potreba za njihovom jednoglasnom odlukom kako bi se žig prenio trećim osobama na isključivu uporabu.

24. Osoba VW pobijala je presudu donesenu u žalbenom postupku pred Corteom suprema di cassazione (Vrhovni kasacijski sud). Kako bi opravdao svoj zahtjev za prethodnu odluku, taj sud ukratko tvrdi sljedeće:

– Odredbe Građanskog zakonika kojima se uređuje zajedničko vlasništvo, koje se mogu primijeniti na slučaj zajedničkih nositelja žiga, te kojima se uređuje odustajanje od ugovora, treba tumačiti s obzirom na zakonodavstvo Unije o žigovima.

– Pravom Unije u tom području utvrđuje se da žig može biti predmet licencije i priznaje mogućnost zajedničkog nositeljstva žiga. Suprotno tomu, u njemu se izričito ne propisuje je li na temelju ostvarivanja prava koja se odnose na zajedničko vlasništvo za prijenos žiga trećim osobama na isključivu besplatnu uporabu na neodređeno vrijeme nužna jednoglasna suglasnost ili suglasnost većine zajedničkih nositelja.

– Osim toga, treba razjasniti može li u slučaju takvog prijenosa na temelju jednoglasne suglasnosti jedan od zajedničkih nositelja naknadno promijeniti mišljenje i opozvati prijenos.

25. U tim je okolnostima Corte suprema di cassazione (Vrhovni kasacijski sud) Sudu uputio sljedeća prethodna pitanja:

„1. Treba li [članak 10. Direktive 2015/2436 i članak 9. Uredbe 2017/1001] […], kojima se predviđa isključivo pravo za nositelja žiga Unije, a istodobno i mogućnost da nositeljstvo pripada više osoba razmjerno njihovim udjelima, tumačiti na način da o prijenosu zajedničkog žiga trećim osobama na isključivu besplatnu uporabu na neodređeno vrijeme može odlučiti većina zajedničkih nositelja ili se za taj prijenos ipak zahtijeva jednoglasna suglasnost?

2. Je li, u toj drugoj mogućnosti, u slučaju nacionalnih žigova i žigova Unije čiji su zajednički nositelji više osoba, u skladu s načelima prava Unije tumačenje kojim se utvrđuje nemogućnost da jedan od zajedničkih nositelja žiga koji je jednoglasnom odlukom besplatno i na neodređeno vrijeme prenesen na uporabu trećim osobama jednostrano odustane od navedene odluke, odnosno treba li umjesto toga smatrati da je u skladu s načelima prava

Unije suprotno tumačenje kojim se isključuje mogućnost da je zajednički nositelj trajno vezan prvotnom odlukom, kako bi se mogao osloboditi obveze iz te odluke s učinkom na akt o prijenosu?"

III. Postupak pred Sudom

26. Tajništvo Suda zahtjev za prethodnu odluku zaprimilo je 15. studenoga 2021.

27. Pisana očitovanja podnijeli su društvo Legea, osobe SW, CQ, ET i VW, poljska vlada te Europska komisija.

28. Sud je odlučio da nije potrebno održati raspravu.

IV. Ocjena

A. Uvodne napomene

29. Prethodni postupak odnosi se na tumačenje prava Unije u području žigova. U njemu treba razjasniti način ostvarivanja isključivih prava koja ima nositelj žiga kad je žig u vlasništvu više zajedničkih nositelja (ili suvlasnika) [9].

30. Sud koji je uputio zahtjev ističe da su „neki od spornih žigova žigovi Europske unije", ali ne navodi je li konkretno žig Legea, o kojem se vodi ovaj spor, takav žig [10].

31. Iz očitovanja stranaka proizlazi da je postojao spor u pogledu različitih registracija znaka Legea [11] (nacionalne registracije, registracije u Uniji i međunarodne registracije), ali ponavljam da se iz odluke kojom je upućen zahtjev za prethodnu odluku ne može sa sigurnošću zaključiti odnosi li se ovaj prethodni postupak na žig registriran u EUIPO-u [12].

32. U tim okolnostima, treba provesti analizu uređenja žigova Unije i nacionalnih žigova kako bi se uzele u obzir sve mogućnosti.

33. Sud koji je uputio zahtjev uputio je prethodna pitanja u pogledu tumačenja Uredbe 2017/1001 i Direktive 2015/2436. Međutim, kao što sam to već naveo, smatram da odredbe tih dvaju tekstova nisu primjenjive na činjenice iz spora, koje su nastale 1993. i u prosincu 2006.

[9] Kao što to navodi Komisija uz upućivanje na Uredbu 2017/1001, uporaba pojmova „cotitulares [zajednički nositelji]" u članku 19. stavku 3. i „copropietario [suvlasnik]" u članku 24. stavku 2. nije relevantna jer se oni mogu smatrati istovrijednima (isti je slučaj s člancima 16. i 21. Uredbe br. 40/94). U nekim jezičnim verzijama upotrebljavaju se različiti pojmovi u dvama člancima (primjerice, u francuskoj verziji „cotitulaires" i „copropiétaire", u talijanskoj „contitolari" i „comproprietario", u španjolskoj „cotitulares" i „copropietario" te u njemačkoj „gemeinsame Inhaber" i „Mitinhabers"), dok u drugim verzijama nema razlike (u engleskoj, „joint proprietor(s)").

[10] Pregledom EUIPO-ove internetske stranice saznaje se da je figurativni žig br. 000788646, Legea, registriran 14. studenoga 2001.

[11] Pisana očitovanja društva Legea, t. 8.

[12] Iz ispitivanja prvostupanjske i drugostupanjske presude proizlazi da je zaista riječ o tom žigu, koji je izvorno registriran kao nacionalni žig, a onda je 14. studenoga 2001. registriran kao žig Unije. Međutim, to se ne može jednoznačno zaključiti. Odluka kojom je upućen zahtjev za prethodnu odluku nije od pomoći: u točki IV. upućuje se na prijenos uporabe žiga Legea iz 1993. kao žiga Zajednice. To pak nije moguće jer žig Zajednice kao takav nije postojao do stupanja na snagu Uredbe br. 40/94.

34. Naime:

– Licencija za uporabu žiga dodijeljena je 1993. Bila bi stoga riječ o nacionalnom žigu uređenom nacionalnim zakonodavstvom, koje se nastojalo uskladiti Direktivom 89/104. Na taj se žig nije *ratione temporis* primjenjivala Direktiva 2015/2436 nego Direktiva 89/104.

– Osoba VW povukla je suglasnost za davanje licencije 2006., odnosno prije nego što je Uredba 2017/1001 stupila na snagu. Ako bi se na to povlačenje primjenjivala pravila kojima su bili uređeni žigovi Zajednice (kasnije žigovi Unije), bila bi to pravila iz Uredbe br. 40/94, a ne iz Uredbe 2017/1001 [13].

35. U svakom slučaju, s obzirom na to da je sadržaj obje zakonodavne cjeline (s jedne strane, Direktive 89/104 i Uredbe br. 40/94 te, s druge strane, Direktive 2015/2436 i Uredbe 2017/1001) sličan u tom području, razmatranja u pogledu jedne cjeline mogu se primijeniti na drugu. Kako bih pokazao taj paralelizam, istaknut ću podudaranja među njima.

B. Dopuštenost prethodnih pitanja

36. Osobe SW, CQ i ET tvrde da prvo prethodno pitanje nije potrebno za rješavanje glavnog spora [14]. Budući da su se zajednički nositelji jednoglasno složili u pogledu davanja licencije [15], smatraju da je irelevantno je li za donošenje te odluke bila dovoljna većina.

37. Pristup osoba SW, CQ i ET vjerojatno je opravdan, ali se ne može isključiti da je pitanje suda koji je uputio zahtjev relevantno ako taj sud želi izvesti neku pravnu posljedicu iz činjenice da je odluku koju su svojedobno zajednički nositelji donijeli jednoglasno mogla donijeti većina tih nositelja.

38. S tog gledišta, okolnost da je žig koji pripada *pro indiviso* više nositelja bilo moguće prenijeti trećim osobama odlukom većine njih, a ne nužno jednoglasnom odlukom, mogla bi eventualno utjecati na naknadnu sudbinu licencije za uporabu (konkretno, u pogledu njezina povlačenja) [16].

39. Društvo Legea kao prigovor nedopuštenosti istaknulo je nepostojanje propisa u pravu Unije o uvjetima izražavanja volje suvlasnikâ žiga u slučaju davanja licencije za uporabu trećim osobama i u slučaju njezina povlačenja.

40. Iz odluke kojom je upućen zahtjev za prethodnu odluku proizlazi da Corte suprema di cassazione (Vrhovni kasacijski sud) smatra da nije očito da se rješenje spora može pronaći u propisima Unije. Taj je sud uputio pitanja upravo zato što ima dvojbe u tom pogledu.

[13] Iako se u propisima upućuje na žig Zajednice, odsad ću se koristiti nazivom „žig Unije”.

[14] Točke 74. i 75. njezinih pisanih očitovanja

[15] U točki IV. odluke kojom je upućen zahtjev za prethodnu odluku nespornom se smatra činjenica da je licencija za uporabu žiga Legea 1993. jednoglasno dodijeljena društvu Legea. U drugom prethodnom pitanju polazi se od iste pretpostavke: upućuje se na „ži[g] koji je jednoglasnom odlukom […] prenesen na uporabu trećim osobama”.

[16] U ovom konkretnom slučaju sporazum o prijenosu donijeli su svi suvlasnici, ali neslaganje do kojeg je došlo moglo bi imati utjecaja u slučajevima u kojima je licencija možda dodijeljena odlukom većine.

41. U tim okolnostima za prethodna pitanja ne samo da vrijedi pretpostavka relevantnosti [17], nego su ona i prikladna kako bi Sud protumačio određena pravila prava Unije radi utvrđivanja jesu li ona primjenjiva u glavnom postupku.

C. Prvo prethodno pitanje

42. Sud koji je uputio zahtjev želi znati omogućuju li pravila Unije u tom području da se o prijenosu na besplatnu uporabu žiga na neodređeno vrijeme, kad on pripada više suvlasnika, može odlučiti većinom ili se ipak zahtijeva jednoglasna odluka.

43. To se pitanje temelji na problemima s kojima se pravnici suočavaju još od rimskog prava. Toliko je pitanja na koja se nisu uvijek davali isti odgovori [18]: sudjelovanje više osoba u pravu vlasništva, njegova zajednička ili solidarna priroda, potrebne većine za donošenje odluka ovisno o većoj ili manjoj važnosti odluke za zajedničku stvar ili o vremenu trajanja njezinih učinaka, ili većine za donošenje akata o upravljanju ili raspolaganju zajedničkom imovinom.

44. U pravu Unije o žigovima i dalje uopće (što je razborito) nije ništa utvrđeno u pogledu sustava zajedničkog nositeljstva žigova, koji mora biti u skladu s odgovarajućim nacionalnim pravilima. To ću pokušati pokazati svojim razmatranjima u nastavku, koja se odnose i na žigove Unije i na nacionalne žigove koji se usklađuju. Najprije ću analizirati mogućnost da jedni i drugi žigovi budu u *pro indiviso* vlasništvu više osoba.

1. Suvlasništvo nad žigovima Unije

45. Žigovi Unije vrsta su industrijskog vlasništva. U skladu s člankom 5. Uredbe br. 40/94, „[n]ositelj žiga [Unije] može biti svaka fizička ili pravna osoba, uključujući tijela osnovana na temelju javnog prava” [19] [neslužbeni prijevod].

46. Uredbom br. 40/94 predviđa se mogućnost da žig Unije bude u vlasništvu više zajedničkih nositelja. To se predviđanje izričito odražava u nekoliko njezinih odredbi:

– Člankom 16. [20] priznaje se žig Unije kao predmet vlasništva, a u stavku 3. predviđa se slučaj da „se u registru žigova Zajednice navode *dvije ili više osoba kao zajednički nositelji žiga*” [neslužbeni prijevod] (moje isticanje).

– Prilikom razmatranja stečajnih postupaka u članku 21. stavku 2. [21] predviđa se „slučaj zajedničkih nositelja žiga [Unije]”. U tom se slučaju kriterij za utvrđivanje stečajnog postupka kojim može biti obuhvaćen taj žig [22] „primjenjuje […] na udio zajedničkog nositelja”.

[17] Presude od 6. listopada 2021., Consorzio Italian Management i Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, t. 34. i 35.) i od 6. listopada 2022., Contship Italia (C-433/21 i C-434/21, EU:C:2022:760, t. 24.)

[18] Protekom stoljećâ suvlasništvo nad imovinom znatno se promijenilo jer su se razvile pravne osobe (ili slični oblici društva, ali bez osobnosti) kao imovina kojoj se daje poslovna sposobnost. Statutarnim ili zakonskim pravilima o različitim oblicima pravnih osoba obično se propisuju potrebne većine za postizanje dogovora poput onog o kojem je ovdje riječ.

[19] Odgovara članku 5. Uredbe 2017/1001.

[20] Odgovara članku 19. Uredbe 2017/1001.

[21] Odgovara članku 24. Uredbe 2017/1001.

[22] To su oni postupci „koji su pokrenuti u državi članici na čijem se području nalazi središte dužnikovih glavnih interesa”.

2. Suvlasništvo nad nacionalnim žigovima

47. Za razliku od žigova Unije, u Direktivi 89/104 izričito se ne upućuje na zajedničko nositeljstvo žiga. Ipak, to ne znači da ga isključuje.

48. Nacionalno zakonodavac ima slobodu u pogledu uređivanja prava vlasništva nad žigom. Direktivom 89/104 ne uvjetuje se njegovo postupanje, pa se njome, prema tome, niti zabranjuje niti nalaže da se nacionalnim pravilima dopusti da nacionalni žig bude u suvlasništvu.

3. Je li za prijenos uporabe žiga trećim osobama potrebna jednoglasna odluka zajedničkih nositelja ili odluka većine njih?

49. Ako se prihvati mogućnost da zajednički nositelji imaju *pro indiviso* vlasništvo nad žigom, javlja se dvojba u pogledu načina izražavanja zajedničke volje da se njegova uporaba prenese trećim osobama osnivanjem licencije (ili da se ta licencija eventualno opozove).

50. Ponovo ću se zasebno osvrnuti na sustav žigova Unije i sustav nacionalnih žigova.

a) Žig Unije

51. U skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe br. 40/94[23], „[ž]ig [Unije] može biti predmetom licencije za neke ili za sve proizvode ili usluge za koje je registriran, te za cijelu [Uniju] ili samo dio [Unije]. [Takva] [l]icencija može biti isključiva ili neisključiva”[24]. [neslužbeni prijevod]

52. U skladu s njezinim člankom 97. stavkom 2.[25], „[u] svim pitanjima koja nisu obuhvaćena […] Uredbom [br. 40/94], sud za žigove [Unije] primjenjuje svoje nacionalno pravo”. [neslužbeni prijevod]

53. U Uredbi br. 40/94 ne određuju se uvjeti sklapanja ugovorâ o licenciji ni uvjeti njihova raskida. Iz toga proizlazi da se ti uvjeti uređuju nacionalnim pravom, neovisno o tome je li riječ o jednom vlasniku žiga Unije ili ima više osoba koje su zajednički nositelji[26].

54. Naime, kao što to ističe Komisija[27], na sve aspekte sustava žiga Unije kao „predmet[a] vlasništva” koji nisu izričito uređeni na europskoj razini primjenjuje se odgovarajuće nacionalno pravo.

b) Nacionalni žig

55. Ako se dosad izneseno odnosi na pravilo kojim se oblikuje status žigova Unije, tim se više odnosi na okvir niže normativne razine, poput okvira usklađivanja nacionalnih žigova u skladu s Direktivom 89/104.

[23] Odgovara članku 25. stavku 1. Uredbe 2017/1001.

[24] Iz članka 26. stavka 3. točke (e) Uredbe 2017/1001 zaključuje se pak da se licencija može dodijeliti na određeno ili neodređeno vrijeme. U Uredbi br. 40/94 nije se navodilo ništa u tom pogledu.

[25] Odgovara članku 129. stavku 2. Uredbe 2017/1001.

[26] Sud koji je uputio zahtjev u biti se slaže s tim mišljenjem. U odluci kojom je upućen zahtjev za prethodnu odluku (točka VI.) ističe se da „Uredba [2017/1001] ne sadržava odredbe za uređivanje načina ostvarivanja prava suvlasništva”.

[27] Komisijina pisana očitovanja, t. 27.

56. Osim utvrđivanja isključivosti prava nositelja žiga (članak 5.) i mogućnosti davanja licencija (članak 8.), Direktivom 89/104 ne uređuju se aspekti povezani sa zajedničkim nositeljstvom žiga ni s odlukom o davanju tih licencija [28].

57. U tom se kontekstu za rješavanje pitanja kako treba izraziti zajedničku volju da se prenese uporaba žiga u suvlasništvu trebaju primijeniti ponajprije nacionalne odredbe. U njima se pak može upućivati na sporazume zajedničkih nositelja. Podredno se primjenjuju opća pravila građanskog prava svake države članice [29].

c) Djelotvornost prava Unije

58. Načelima lojalne suradnje, nadređenosti i djelotvornosti prava Unije nalaže se da se u nacionalnom pravu, uključujući propise o suvlasništvu nad žigovima, osigura puna učinkovitost prava Unije [30].

59. U ovom sporu ništa iz zahtjeva za prethodnu odluku ili pisanih očitovanja podnesenih Sudu ne upućuje na to da se uređenjem suvlasništva nad žigovima u Italiji onemogućuje ili pretjerano otežava ostvarivanje prava zajamčenih pravilima Unije.

D. Drugo prethodno pitanje

60. Corte suprema di cassazione (Vrhovni kasacijski sud) želi znati:

– protivi li se pravu Unije da „jedan od zajedničkih nositelja žiga koji je jednoglasnom odlukom besplatno i na neodređeno vrijeme prenesen na uporabu trećim osobama jednostrano odustane od navedene odluke”;

– ili je pak u skladu s pravom Unije da se „isključ[i] mogućnost da je zajednički nositelj trajno vezan prvotnom odlukom, kako bi se mogao osloboditi obveze iz te odluke s učinkom na akt o prijenosu”.

61. U tako sročenom pitanju ne utvrđuje se koje bi pravilo Unije bilo primjenjivo, nego se samo poziva na „načel[a] prava Unije” (pri čemu se ne navodi o kojim je načelima riječ). Na koji god da su način ta načela, ako postoje, prenesena u odredbe Uredbe br. 40/94 i Direktive 89/104 (ili, ovisno o slučaju, Uredbe 2017/1001 i Direktive 2015/2436), odgovor na upućeno pitanje treba se temeljiti na tim odredbama.

62. Sud je u okviru Direktive 89/104 priznao mogućnost da nositelj žiga koji je dao licenciju za njegovu uporabu trećim osobama povuče svoju suglasnost [31]. To se utvrđenje bez poteškoća može primijeniti na zajedničkog nositelja žiga (odnosno na zajednicu nositelja *pro indiviso*).

[28] Člancima 5. i 8. Direktive 89/104 odgovaraju članak 10. odnosno članak 25. Direktive 2015/2436.

[29] U skladu s talijanskim uređenjem (članak 6. stavak 1. Zakonika o industrijskom vlasništvu), ovlasti zajedničkih nositelja žiga uređene su, osim ako nije dogovoreno drukčije, odredbama Građanskog zakonika koje uređuju zajedničko vlasništvo, pod uvjetom da su usklađene.

[30] Presuda od 19. listopada 2017., Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776, t. 40. i 41.)

[31] Presuda od 19. rujna 2013., Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577, t. 62. i izreka). Međutim, u toj se presudi nacionalnim sudovima daje ovlast da „izre[knu] kaznu nositelju žiga ili mu nalož[e] nadoknađivanje pretrpljene štete ako utvrd[e] da je nositelj nezakonito okončao odobrenje na temelju kojega je treća strana mogla upotrebljavati znakove istovjetne njegovim žigovima” (t. 61.).

63. Međutim, kao što je to slučaj sa zahtjevima u pogledu dodjele uporabe žiga trećim osobama, u pravu Unije ništa se ne propisuje u pogledu načina donošenja odluke o opozivu ili povlačenju licencije za uporabu kad je riječ o žigovima koji imaju više zajedničkih nositelja. Ta je odluka pravni akt za čije se izdavanje, koje obavljaju zajednički nositelji, u pravu Unije, ponavljam, ne propisuju uvjeti.

64. Stoga je na nacionalnom pravu da uredi posebnosti odluka o opozivu ili povlačenju licencije za uporabu žiga koji ima više zajedničkih nositelja. Na taj se opoziv ili povlačenje mogu, *mutatis mutandis*, primijeniti dosad iznesena razmatranja o izražavanju zajedničke suglasnosti za davanje licencije, neovisno o tome je li riječ o nacionalnom žigu ili žigu Unije.

V. Zaključak

65. S obzirom na prethodno navedeno, predlažem Sudu da Corteu suprema di cassazione (Vrhovni kasacijski sud, Italija) odgovori na sljedeći način:

„Članak 5. Direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988., Prve direktive o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, i članak 9. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice, kao i, ovisno o slučaju, odgovarajuće odredbe Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima i Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije,

treba tumačiti na način da se:

u slučaju da žig ima više zajedničkih nositelja, izražavanje zajedničke suglasnosti tih nositelja za davanje licencije za uporabu žiga trećim osobama, neovisno o tome je li riječ o nacionalnom žigu ili žigu Europske unije, ili za opoziv te licencije uređuje primjenjivim pravilima države članice.”