CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
van 8 december 2022 [1]

Zaak C-686/21

VW,
Legea Srl
tegen
SW,
CQ,
ET,
VW,
Legea Srl

[verzoek van de Corte suprema di cassazione (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Italië) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 5 – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 9 – Uitsluitend recht van de houder van een merk – Uitoefening van het uitsluitende recht op een in mede-eigendom gehouden merk – Totstandkoming van gezamenlijke toestemming om te beschikken over de rechten op het merk – Toepasselijk recht – Nationale wettelijke regeling”

1. De Corte suprema di cassazione (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Italië) moet zich uitspreken in een geding over een merk waarvan meerdere personen, allen lid van dezelfde familie, medehouder zijn. De gezamenlijke merkhouders hebben op een bepaald moment besloten een licentie voor het gebruik van dat merk te verlenen aan een vennootschap, maar een van de merkhouders heeft later te kennen gegeven dat hij de licentie niet wenst te laten voortduren.

2. De vragen van de verwijzende rechter hebben betrekking op de regels inzake de verlening van een gebruikslicentie voor een merk door de houders ervan in geval van gezamenlijk merkhouderschap. Om zijn twijfels weg te nemen verzoekt de verwijzende rechter het Hof om uitlegging van artikel 10 van richtlijn (EU) 2015/2436 [2] en van artikel 9 van verordening (EU) 2017/1001 [3].

[1] Oorspronkelijke taal: Spaans.

[2] Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) (PB 2015, L 336, blz. 1).

[3] Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).

3. Concreet wenst de Corte suprema di cassazione te vernemen of het Unierecht[4] voorziet in een stelsel voor de totstandkoming van gezamenlijke toestemming voor zowel de verlening van een licentie voor het gebruik van het merk aan een derde als de intrekking van die licentie.

I. Toepasselijke bepalingen

A. Unierecht

1. Richtlijn 89/104

4. In artikel 5 („Rechten verbonden aan het merk") wordt bepaald:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden […]

[…]".

5. In artikel 8 („Licentie") staat te lezen:

„1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.

[…]"

2. Verordening nr. 40/94

6. In artikel 9 („Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk") wordt bepaald:

„1. Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. […]

[…]"

7. Artikel 16 („Behandeling van gemeenschapsmerken als nationale merken") luidt:

„1. Tenzij in de artikelen 17 tot en met 24 anders wordt bepaald, wordt het gemeenschapsmerk als deel van het vermogen in zijn geheel en voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap beschouwd als een nationaal merk dat ingeschreven is in de lidstaat waar, volgens het register van gemeenschapsmerken:

a) de merkhouder op de betrokken dag zijn woonplaats of zetel had, of

[4] Om redenen die ik verderop zal uiteenzetten meen ik dat de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) en verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 (PB 2004, L 70, blz. 1), ratione temporis van toepassing zijn op het hoofdgeding.

b) indien het bepaalde onder a) niet van toepassing is, de merkhouder op de betrokken dag een vestiging had.

2. Indien lid 1 niet van toepassing is, is de in dat lid bedoelde lidstaat de lidstaat waar het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)] zijn zetel heeft.

3. Indien twee of meer personen als gezamenlijke merkhouders zijn ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken, wordt lid 1 toegepast op de eerstgenoemde gezamenlijke houder; zo dit niet mogelijk is, op de eerstvolgende gezamenlijke merkhouders in volgorde van inschrijving. Indien lid 1 op geen van de gezamenlijke merkhouders van toepassing is, is lid 2 van toepassing."

8. In artikel 19 („Zakelijke rechten") kan worden gelezen:

„1. Het gemeenschapsmerk kan onafhankelijk van de onderneming in pand worden gegeven of het voorwerp vormen van een ander zakelijk recht.

[…]"

9. Artikel 21 („Insolventieprocedure") schrijft voor:

„1. De enige insolventieprocedure waarin een gemeenschapsmerk kan worden opgenomen, is een insolventieprocedure die is ingeleid in de lidstaat op het grondgebied waarvan het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is.

[…]

2. In geval van medehouderschap van een gemeenschapsmerk is lid 1 van toepassing op het aandeel van de medehouder.

[…]"

10. In artikel 22 („Licentie") wordt bepaald:

„1. Een gemeenschapsmerk kan het voorwerp zijn van een licentie voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor de gehele Gemeenschap of voor een deel daarvan. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.

[…]"

11. In artikel 97 („Toepasselijk recht") kan worden gelezen:

„1. De rechtbanken voor het gemeenschapsmerk passen de bepalingen van deze verordening toe.

2. Op alle zaken die niet in deze verordening geregeld zijn, past de rechtbank voor het gemeenschapsmerk het nationale recht toe, met inbegrip van haar internationaal privaatrecht.

[…]"

B. Italiaans recht

1. Wetboek inzake industriële eigendom

12. In artikel 6 („Gemeenschap") van het wetboek inzake industriële eigendom [5] wordt bepaald:

„1. Indien een industriële-eigendomsrecht aan meerdere personen toebehoort, zijn op de daaraan verbonden rechten de bepalingen van de codice civile [(burgerlijk wetboek)] inzake de gemeenschap, voor zover verenigbaar, van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.

[…]"

13. In artikel 20, lid 1, van dat wetboek wordt bepaald dat de inschrijving van een merk de houder ervan een exclusief recht op het gebruik van het merk verleent, met het daaruit voortvloeiende recht van de houder om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van het merk bij zijn economische activiteiten te verbieden.

14. Artikel 23 van het wetboek inzake industriële eigendom geeft de houder het recht om het merk over te dragen voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en om een exclusieve licentie voor het merk te verlenen.

2. Burgerlijk wetboek

15. In artikel 1108 („Vernieuwingen en andere handelingen die buiten het gewone beheer vallen") van het burgerlijk wetboek [6] wordt bepaald:

„Bij een meerderheid van de deelgenoten die ten minste twee derde van de totale waarde van het gemeenschappelijke goed vertegenwoordigt, kan worden besloten tot alle vernieuwingen die ertoe strekken het goed te verbeteren of het genot ervan te vereenvoudigen of rendabeler te maken, mits zij geen afbreuk doen aan het genot van elke deelgenoot en geen buitensporige uitgaven met zich brengen.

Op dezelfde wijze kunnen andere handelingen worden verricht die buiten het gewone beheer vallen, mits zij geen afbreuk doen aan de belangen van elke deelgenoot.

Voor vervreemdingshandelingen, voor de vestiging van zakelijke rechten op het gemeenschappelijk vermogen en voor huurovereenkomsten met een looptijd van meer dan negen jaar is de instemming van alle deelgenoten vereist.

[…]"

[5] Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (besluit met kracht van wet nr. 30 van 10 februari 2005 tot vaststelling van het wetboek inzake industriële eigendom, aangenomen overeenkomstig artikel 15 van wet nr. 273 van 12 december 2002).

[6] Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del codice civile (koninklijk besluit nr. 262 van 16 maart 1942 tot goedkeuring van de tekst van het burgerlijk wetboek).

II. Feiten, hoofdgeding en prejudiciële vragen

16. In 1990 hebben VW, SW, CQ en ET een vennootschap opgericht die op 29 juli 1992 een verzoek tot nationale inschrijving van het merk „Legea" voor sportartikelen heeft ingediend. De inschrijving is op 11 mei 1995 toegekend onder nummer 650850.

17. In 1993 hebben de medehouders van het merk „Legea", na een unaniem besluit daartoe, een exclusieve licentie, om niet en voor onbepaalde tijd, voor het gebruik van dat merk verleend aan de vennootschap Legea Srl (hierna: „vennootschap Legea").[7]

18. In december 2006 heeft VW te kennen gegeven de licentie niet te willen laten voortduren.[8]

19. In 2009 heeft de vennootschap Legea bij de Tribunale di Napoli (rechter in eerste aanleg Napels, Italië) een procedure aanhangig gemaakt waarin zij onder meer de nietigverklaring van bepaalde door VW ingeschreven merken met de naam „Legea" vorderde. VW van zijn kant heeft in dezelfde procedure een reconventionele vordering ingesteld.

20. In dat geding waren de volgende vragen aan de orde:

– of voor de verlening van een licentie voor het gebruik van het merk in 1993 de unanieme toestemming van de medehouders nodig was dan wel of een meerderheidsbesluit volstond;

– of die licentie kon worden herroepen door intrekking van de toestemming van een van de medehouders (VW).

21. Op 11 juni 2014 heeft de Tribunale di Napoli vonnis gewezen en geoordeeld dat het gebruik van het merk door de vennootschap Legea: a) tot 31 december 2006 rechtmatig was, aangezien alle medehouders unaniem toestemming voor dat gebruik hadden gegeven, en b) na 31 december 2006 onrechtmatig was omdat medehouder VW duidelijk te kennen had gegeven dat hij de licentie niet wilde laten voortduren.

22. Nadat hoger beroep was ingesteld bij de Corte d'appello di Napoli (rechter in tweede aanleg Napels, Italië), heeft die rechter dat vonnis in zijn arrest van 11 april 2016 gedeeltelijk vernietigd.

23. Volgens de rechter in tweede aanleg was het gebruik van het merk door de vennootschap Legea ook in de periode na 31 december 2006 wettig, aangezien de medehouders met een meerderheid van drie vierde rechtmatig hadden besloten om het gebruik van het merk door die vennootschap ook na die datum toe te staan. In geval van medehouderschap van een merk is een unaniem besluit van de gezamenlijke merkhouders niet vereist om een exclusieve licentie voor het gebruik van het merk aan derden te verlenen, aldus die rechter.

[7] Uit de schriftelijke opmerkingen van partijen blijkt dat de vennootschap Legea in 1993 binnen de familiekring is opgericht door VW, CQ en een andere broer, die destijds minderjarig was, voor gelijke delen. Het medehouderschap van het merk was reeds overeengekomen, ook weer binnen de familiekring, tussen de ouders (SW en ET) en hun kinderen (CQ en VW).

[8] Volgens VW is zijn belang in de vennootschap Legea tussen 1993 en 2006 als gevolg van een reeks kapitaalverhogingen gereduceerd tot 2,5 % van het totaal aan deelnemingen in de vennootschap. Vanuit die minderheidspositie is zijn vordering tegen de vennootschap gericht op het verkrijgen van een vergoeding voor het gebruik van het merk.

24. VW heeft tegen het arrest van de Corte d'appello di Napoli cassatieberoep ingesteld bij de verwijzende rechter. Ter onderbouwing van zijn verzoek om een prejudiciële beslissing voert deze rechter in wezen het volgende aan:

– De regeling van het burgerlijk wetboek inzake gemeenschap en mede-eigendom, die ook van toepassing is op het medehouderschap van een merk, en de regeling inzake herroeping van een overeenkomst moeten worden uitgelegd in het licht van het merkenrecht van de Unie.

– Het merkenrecht van de Unie bepaalt dat voor het gebruik van een merk een licentie kan worden verleend en voorziet in de mogelijkheid van gezamenlijke merkhouders. In het Unierecht wordt echter niet uitdrukkelijk bepaald of de uitoefening van de desbetreffende rechten vereist dat voor de verlening van een exclusieve licentie voor het gebruik van het merk aan een derde, om niet en voor onbepaalde tijd, een unaniem dan wel een meerderheidsbesluit noodzakelijk is.

– Daarnaast moet worden verduidelijkt of, in het geval van de verlening van een dergelijke licentie bij unaniem besluit, een van de medehouders later zijn toestemming kan intrekken en de licentieovereenkomst kan beëindigen.

25. Tegen deze achtergrond heeft de Corte suprema di cassazione het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

„1) Brengen [artikel 10 van richtlijn 2015/2436 en artikel 9 van verordening 2017/1001], die aan de houder van een Uniemerk een uitsluitend recht toekennen en tegelijkertijd voorzien in de mogelijkheid dat het houderschap van dat merk aan meerdere personen pro rata toekomt, met zich dat de meerderheid van de gezamenlijke merkhouders kunnen beslissen over de verlening van een licentie aan derden, om niet en voor onbepaalde tijd, voor het exclusieve gebruik van het gemeenschappelijke merk, of is daarvoor daarentegen een unanieme beslissing vereist?

2) Is in het tweede geval, bij nationale en Uniemerken van gezamenlijke merkhouders, een uitlegging in overeenstemming met de Unierechtelijke beginselen, volgens welke het voor een van de medehouders van een merk dat bij unanieme beslissing, om niet en voor onbepaalde tijd aan een derde in licentie is gegeven, niet mogelijk is die beslissing eenzijdig te herroepen? Of moet daarentegen de tegenovergestelde uitlegging in overeenstemming met de Unierechtelijke beginselen worden geacht, volgens welke het uitgesloten is dat de medehouder blijvend aan zijn oorspronkelijke wilsuiting gebonden is en deze zijn beslissing dus kan herroepen, met alle gevolgen van dien voor de licentieovereenkomst?"

III. Procedure bij het Hof

26. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is op 15 november 2021 ingekomen ter griffie van het Hof.

27. De vennootschap Legea, SW, CQ, ET, VW, de Poolse regering en de Europese Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend.

28. Het houden van een terechtzitting is niet noodzakelijk geacht.

IV. Beoordeling

A. Opmerking vooraf

29. Deze prejudiciële procedure betreft de uitlegging van het Unierecht inzake merken. Vastgesteld moet worden hoe de uitsluitende rechten die zijn verbonden aan het houderschap van een merk kunnen worden uitgeoefend wanneer dat merk toebehoort aan gezamenlijke merkhouders (of medehouders). [9]

30. De verwijzende rechter merkt op dat „bepaalde litigieuze merken Uniemerken zijn", maar specificeert niet of het merk „Legea" waar het onderhavige geding om draait al dan niet dat karakter heeft. [10]

31. Uit de opmerkingen van partijen blijkt dat er onenigheid over verschillende inschrijvingen (op nationaal, Unie- en internationaal niveau) van het teken „Legea" [11] is geweest, maar uit de verwijzingsbeslissing kan – zoals ik heb aangegeven – niet met zekerheid worden opgemaakt of het merk dat op de website van het EUIPO wordt vermeld dat van de onderhavige prejudiciële procedure is [12].

32. In deze omstandigheid verdient het aanbeveling, teneinde alle mogelijkheden te bestrijken, om zowel de regeling voor Uniemerken als die voor nationale merken te onderzoeken.

33. De prejudiciële vragen van de verwijzende rechter zien op de uitlegging van verordening 2017/1001 en richtlijn 2015/2436. Zoals ik echter reeds heb opgemerkt, zijn de bepalingen van deze twee teksten mijns inziens niet van toepassing op de feiten van het hoofdgeding, die zich hebben voorgedaan in 1993 en in december 2006.

34. Die feiten zijn de volgende:

– De verlening van een licentie voor het gebruik van het merk vond plaats in 1993. Het gaat dus om een nationaal merk dat wordt beheerst door het nationale recht, waarvan richtlijn 89/104 de aanpassing nastreefde. Op dat merk is niet richtlijn 2015/2436, maar richtlijn 89/104 ratione temporis van toepassing.

– De door VW gedane intrekking van zijn toestemming voor de verlening van een licentie vond plaats in 2006, dat wil zeggen vóór de inwerkingtreding van verordening 2017/1001. Indien de

[9] Zoals de Commissie met betrekking tot verordening 2017/1001 heeft opgemerkt, is het gebruik van de verschillende termen „gezamenlijke merkhouders" in artikel 19, lid 3, en „medehouder" in artikel 24, lid 2, daarvan irrelevant, aangezien deze twee termen kunnen worden beschouwd als gelijkwaardig (hetzelfde verschijnsel doet zich voor in verordening nr. 40/94, in de artikelen 16 en 21). In sommige taalversies worden in de twee artikelen van elkaar afwijkende woorden gebruikt („cotitulaires" en „copropiétaire" in de Franse taalversie, „contitolari" en „comproprietario" in de Italiaanse taalversie, „cotitulares" en „copropietario" in de Spaanse taalversie en „gemeinsame Inhaber" en „Mitinhabers" in de Duitse taalversie), terwijl in andere geen onderscheid wordt gemaakt [zoals in de Engelse taalversie: „joint proprietor(s)"].

[10] Raadpleging van de webpagina van het EUIPO levert op dat beeldmerk nr. 000788646 „Legea" is ingeschreven op 14 november 2001.

[11] Schriftelijke opmerkingen van de vennootschap Legea, punt 8.

[12] Onderzoek van de rechterlijke uitspraken in eerste en tweede aanleg doet de gedachte postvatten dat het inderdaad dit merk is dat, nadat het oorspronkelijk was ingeschreven als nationaal merk, sinds 14 november 2001 is ingeschreven als Uniemerk. Het beeld is echter verre van duidelijk. De verwijzingsbeslissing werpt niet veel licht op de kwestie: in punt IV wordt verwezen naar de verlening van een licentie voor het gebruik van het merk Legea als gemeenschapsmerk in 1993. Dit is echter niet mogelijk, aangezien het gemeenschapsmerk tot de inwerkingtreding van verordening nr. 40/94 als zodanig niet bestond.

regels inzake gemeenschapsmerken (thans Uniemerken) op die intrekking van toepassing zijn, zouden het die van verordening nr. 40/94 zijn, en niet die van verordening 2017/1001. [13]

35. Aangezien de inhoud van beide wetgevingsblokken (richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 enerzijds, en richtlijn 2015/2436 en verordening 2017/1001 anderzijds) op dit gebied vergelijkbaar is, kunnen de argumentaties met betrekking tot de eerstgenoemde instrumenten hoe dan ook worden geëxtrapoleerd naar de laatstgenoemde instrumenten. Ten bewijze van dat parallellisme zal ik de bestaande correspondenties tussen beide blokken vermelden.

B. Ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag

36. SW, CQ en ET betogen dat de eerste prejudiciële vraag niet nodig is voor de beslechting van het hoofdgeding. [14] Daarbij redeneren zij dat, aangezien er bij de verlening van de vergunning unanimiteit tussen de medehouders bestond [15], de vraag of een meerderheid volstond om dat besluit vast te stellen niet relevant is.

37. SW, CQ en ET hebben waarschijnlijk gelijk door dit uitgangspunt te hanteren, maar er kan niet worden uitgesloten dat de vraag van de verwijzende rechter relevantie geniet indien hij rechtsgevolgen zou willen verbinden aan het feit dat de unanieme beslissing van de medehouders van het merk destijds ook bij meerderheid van de stemmen had kunnen worden genomen.

38. Vanuit dat oogpunt zou de omstandigheid dat het merk dat gezamenlijk aan meerdere houders toebehoort bij meerderheid van stemmen, en niet noodzakelijkerwijs met unanimiteit, aan derden in licentie kan worden gegeven, mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de latere wederwaardigheden in verband met de gebruikslicentie (met name de intrekking ervan). [16]

39. De vennootschap Legea heeft een exceptie van niet-ontvankelijkheid opgeworpen op grond van het ontbreken van een Unierechtelijke regeling betreffende de voorwaarden waaronder de wil van de medehouders van een merk wordt gevormd, zowel voor de verlening van een gebruikslicentie aan derden als voor de intrekking ervan.

40. Uit de verwijzingsbeslissing schemert door dat het voor de Corte suprema di cassazione allesbehalve evident is dat het Unierecht een oplossing voor het geschil kan bieden. Juist omdat hij op dit punt twijfels heeft, stelt de verwijzende rechter zijn vragen.

41. De prejudiciële vragen moeten dan ook niet alleen als relevant worden aangemerkt [17], maar stellen het Hof ook in staat om bepaalde regels van Unierecht uit te leggen en te bepalen of zij al dan niet van toepassing zijn op het hoofdgeding.

[13] Vanaf dit punt zal ik de benaming „Uniemerk” gebruiken, ook als in de verwijzingen naar wettelijke bepalingen de term „gemeenschapsmerk” wordt gebruikt.

[14] Punten 74 en 75 van de schriftelijke opmerkingen van SW.

[15] In punt IV van de verwijzingsbeslissing wordt de unanieme toewijzing van de licentie voor het gebruik van het merk „Legea” aan de vennootschap Legea in 1993 als een vaststaand feit aangemerkt. De tweede prejudiciële vraag gaat uit van dezelfde aanname: er is sprake van „een merk dat bij unanieme beslissing […] aan een derde in licentie is gegeven”.

[16] In dit specifieke geval is de beslissing om een licentie te verlenen genomen door alle medehouders tezamen, maar een latere verandering van mening zou gevolgen kunnen sorteren wanneer de licentie bij meerderheid van stemmen had kunnen worden verleend.

[17] Arresten van 6 oktober 2021, Consorzio Italian Management en Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, punten 34 en 35), en 6 oktober 2022, Contship Italia (C-433/21 en C-434/21, EU:C:2022:760, punt 24).

C. Eerste prejudiciële vraag

42. De verwijzende rechter wenst te vernemen of het Uniemerkenrecht toestaat dat wanneer een merk aan meerdere houders toebehoort, de beslissing om een licentie voor het gebruik ervan te verlenen, om niet en voor onbepaalde tijd, kan worden genomen bij meerderheid van stemmen dan wel of daarvoor unanimiteit is vereist.

43. Ten grondslag aan deze vraag liggen problemen waarover juristen zich sinds het Romeinse recht het hoofd hebben gebroken. Het medehouderschap van goederen, het gezamenlijke of hoofdelijke karakter ervan, de vereiste meerderheden om beslissingen te nemen op basis van de mate van relevantie daarvan voor gemeenschappelijke vermogensbestanddelen of de tijd dat de gevolgen van die beslissingen voortduren, en ook de meerderheden die nodig zijn om beheer- en beschikkingshandelingen ten aanzien van mede-eigendom goed te keuren: allemaal vraagstukken waarvoor niet altijd dezelfde oplossingen zijn toegepast.[18]

44. Het Uniemerkenrecht wordt gekarakteriseerd door een betekenisvol (en voorzichtig) stilzwijgen over de regeling die geldt voor het medehouderschap van die merken, welke regeling moet voldoen aan de toepasselijke nationale regels. In de hiernavolgende overwegingen zal ik dit trachten toe te lichten, zowel voor Uniemerken als voor nationale merken, die het voorwerp van harmonisatie zijn. Ik zal beginnen met het analyseren van de vraag of het Uniemerk en nationale merken inderdaad meerdere houders tegelijk kunnen hebben.

1. Medehouderschap van het Uniemerk

45. Het Uniemerk is een vorm van industriële eigendom. Volgens artikel 5 van verordening nr. 40/94 kunnen „[a]lle natuurlijke of rechtspersonen, met inbegrip van publiekrechtelijke lichamen, […] houder van een [Uniemerk] zijn”.[19]

46. Verordening nr. 40/94 voorziet erin dat het Uniemerk meerdere houders kan hebben. Dit komt in verschillende bepalingen ervan uitdrukkelijk naar voren:

– Artikel 16[20] erkent het Uniemerk als deel van het vermogen en vermeldt in lid 3 ervan de situatie waarin „*twee of meer personen als gezamenlijke merkhouders* zijn ingeschreven in het register van [Uniemerken]” (cursivering van mij).

– Artikel 21, lid 2[21], heeft betrekking op insolventieprocedures en vermeldt het „geval van medehouderschap van een [Uniemerk]”. In dat geval is het criterium voor het bepalen van de insolventieprocedure waarin dat merk kan worden opgenomen[22] „van toepassing op het aandeel van de medehouder”.

[18] In de loop der eeuwen heeft het medehouderschap aanzienlijke transformaties ondergaan, doordat rechtspersonen (en andere, soortgelijke bedrijfsvormen zonder rechtspersoonlijkheid) zich hebben ontwikkeld als vermogens waaraan handelingsbekwaamheid is verbonden. De vereiste meerderheden voor het nemen van beslissingen als die welke hier aan de orde zijn worden doorgaans geregeld in de statuten van de verschillende soorten rechtspersonen of in de op hen betrekking hebbende wettelijke bepalingen.

[19] Correspondentie met artikel 5 van verordening 2017/1001.

[20] Correspondentie met artikel 19 van verordening 2017/1001.

[21] Correspondentie met artikel 24 van verordening 2017/1001.

[22] Het gaat om de insolventieprocedure „die is ingeleid in de lidstaat op het grondgebied waarvan het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is”.

2. Medehouderschap van nationale merken

47. Anders dan de regeling inzake het Uniemerk bevat richtlijn 89/104 geen uitdrukkelijke vermelding van het medehouderschap van een merk. Dat betekent echter niet dat het medehouderschap daarin wordt uitgesloten.

48. Het staat de nationale wetgever vrij om het recht op het houderschap van een merk zelf vorm te geven. Richtlijn 89/104 stelt geen voorwaarden aan het optreden door de nationale wetgever en verbiedt of vereist bijgevolg niet dat de nationale regels toestaan dat een nationaal merk gezamenlijk wordt gehouden.

3. Unanieme of meerderheidsbeslissing van de medehouders om het gebruik van het merk in licentie te geven aan derden?

49. Wanneer het is toegestaan dat een merk meerdere houders tegelijk heeft, rijst de vraag hoe de gezamenlijke wil tot stand moet worden gebracht om het gebruik van het merk in licentie te geven aan derden (of eventueel om die licentie in te trekken).

50. Ook nu weer zal ik de regeling inzake het Uniemerk en die inzake nationale merken afzonderlijk behandelen.

a) Uniemerk

51. Volgens artikel 22, lid 1, van verordening nr. 40/94[23] kan een Uniemerk „het voorwerp zijn van een licentie voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor de gehele [Unie] of voor een deel daarvan. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn."[24]

52. Overeenkomstig artikel 97, lid 2[25], van verordening nr. 40/94 past de rechtbank voor het Uniemerk „[o]p alle zaken die niet in deze verordening geregeld zijn, […] het nationale recht toe".

53. In verordening nr. 40/94 worden de voorwaarden voor het sluiten of beëindigen van licentieovereenkomsten niet gespecificeerd. Uit dit stilzwijgen volgt dat deze voorwaarden moeten worden geregeld in het nationale recht, ongeacht of het Uniemerk wordt gehouden door één persoon of gezamenlijk door meerdere personen.[26]

54. Zoals de Commissie terecht opmerkt[27], is voor alle vragen die betrekking hebben op het Uniemerk als „vermogensbestanddeel" en die niet rechtstreeks op Europees niveau zijn geregeld, het relevante nationale recht van toepassing.

[23] Correspondentie met artikel 25, lid 1, van verordening 2017/1001.

[24] Uit artikel 26, lid 3, onder e), van verordening 2017/1001 blijkt daarenboven dat de licentie kan worden verleend voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Verordening nr. 40/94 spreekt zich niet uit over dit aspect.

[25] Correspondentie met artikel 129, lid 2, van verordening 2017/1001.

[26] De verwijzende rechter is feitelijk dezelfde opvatting toegedaan. In zijn verwijzingsbeslissing (punt VI) merkt hij op dat „verordening [2017/1001] geen bepalingen bevat die regelen hoe medehouderschapsrechten moeten worden uitgeoefend".

[27] Schriftelijke opmerkingen van de Commissie, punt 27.

b) Nationaal merk

55. Indien hetgeen ik tot nu toe heb uiteengezet opgaat voor de regeling inzake het Uniemerk, zal dit des te meer het geval zijn op een gebied dat minder nauw geregeld is, zoals de harmonisatie van nationale merken overeenkomstig richtlijn 89/104.

56. Afgezien van de vaststelling dat de merkhouder een uitsluitend recht heeft (artikel 5) en dat licenties kunnen worden verleend (artikel 8), regelt richtlijn 89/104 geen aspecten die verband houden met het medehouderschap van het merk of de beslissing om dergelijke licenties te verlenen. [28]

57. In deze context moet voor de vraag hoe de gezamenlijke wil moet worden gevormd waar het gaat om het verlenen van een licentie voor het gebruik van een in mede-eigendom gehouden merk, in de eerste plaats worden gekeken naar de nationale voorschriften. Deze kunnen op hun beurt verwijzen naar afspraken tussen de medehouders. Subsidiair zijn de algemene regels van het burgerlijk recht van elke lidstaat van toepassing. [29]

c) Doeltreffendheid van het Unierecht

58. De beginselen van loyale samenwerking en voorrang en doeltreffendheid van het Unierecht vereisen dat het nationale recht, met inbegrip van de regeling van het medehouderschap van merken, de volle werking van het Unierecht waarborgt. [30]

59. In casu wijst geen enkel element in het verzoek om een prejudiciële beslissing of in de bij het Hof ingediende opmerkingen erop dat de regels inzake het medehouderschap van merken in Italië de uitoefening van door het Unierecht verleende rechten onmogelijk of uiterst moeilijk maken.

D. Tweede prejudiciële vraag

60. De Corte suprema di cassazione wenst te vernemen of het Unierecht:

– zich ertegen verzet dat „een van de medehouders van een merk dat bij unanieme beslissing, om niet en voor onbepaalde tijd aan een derde in licentie is gegeven, […] die beslissing eenzijdig [herroept]”;

– of daarentegen uitsluit dat „de medehouder blijvend aan zijn oorspronkelijke wilsuiting gebonden is en deze zijn beslissing dus kan herroepen, met alle gevolgen van dien voor de licentieovereenkomst”.

61. In de aldus geformuleerde vraag wordt niet gespecificeerd welke Unieregel van toepassing zou zijn en worden enkel (zonder nadere toelichting) „de Unierechtelijke beginselen” ingeroepen. Aangezien die beginselen, zo zij in casu relevant zijn, gestalte hebben gekregen in de bepalingen van verordening nr. 40/94 en richtlijn 89/104 (of, wanneer van toepassing, verordening 2017/1001 en richtlijn 2015/2436), moet het antwoord op deze vraag worden gebaseerd op deze bepalingen.

[28] De artikelen 5 en 8 van richtlijn 89/104 corresponderen met respectievelijk de artikelen 10 en 25 van richtlijn 2015/2436.

[29] Volgens de Italiaanse regeling (artikel 6, lid 1, van het wetboek inzake industriële eigendom) zijn op de rechten van de medehouders de bepalingen van het burgerlijk wetboek inzake de gemeenschap, voor zover verenigbaar, van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.

[30] Arrest van 19 oktober 2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776, punten 40 en 41).

62. In het kader van richtlijn 89/104 heeft het Hof verklaard dat de merkhouder die de licentie voor het gebruik van het merk aan een derde heeft verleend, de mogelijkheid heeft om zijn toestemming in te trekken.[31] Dit kan zonder moeilijkheden worden vertaald naar de gezamenlijke merkhouders (dat wil zeggen de onverdeelde gemeenschap van merkhouders).

63. Net als bij de voorwaarden waaronder het gebruik van een merk kan worden toegewezen aan een derde, zegt het Unierecht echter niets over de wijze waarop de beslissing tot herroeping of intrekking van de gebruikslicentie moet worden genomen in het geval van merken die in mede-eigendom worden gehouden. Het gaat om een rechtshandeling waarvoor – zoals reeds is aangegeven – in het Unierecht niet is geregeld hoe deze moet worden vastgesteld wanneer er meerdere houders zijn.

64. Het is dus een zaak van nationaal recht om de bijzonderheden van overeenkomsten inzake de herroeping of intrekking van een licentie voor het gebruik van een in mede-eigendom gehouden merk te regelen. De hierboven uiteengezette redenering betreffende de totstandkoming van gezamenlijke toestemming voor het verlenen van de licentie kan, ongeacht of het een nationaal merk of een Uniemerk betreft, mutatis mutandis worden toegepast op die herroeping of intrekking.

V. Conclusie

65. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging om de Corte suprema di cassazione te antwoorden als volgt:

„Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, alsook, wanneer van toepassing, de corresponderende bepalingen van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

moeten aldus worden uitgelegd dat:

in geval van medehouderschap van een merk, de totstandkoming van de gezamenlijke toestemming van de medehouders om een derde een licentie voor het gebruik van het merk te verlenen – ongeacht of het een nationaal merk of een Uniemerk betreft – of om die licentie te beëindigen, wordt geregeld in de toepasselijke bepalingen van de betrokken lidstaat."

[31] Arrest van 19 september 2013, Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577, punt 62 en dictum). In dit arrest is echter ook geoordeeld dat de nationale rechter „de houder van een merk een sanctie kan opleggen of kan veroordelen tot vergoeding van de geleden schade wanneer hij vaststelt dat deze merkhouder op onrechtmatige wijze een einde heeft gemaakt aan de toestemming op basis waarvan een derde gebruik mocht maken van tekens die gelijk zijn aan zijn merken" (punt 61).