GENERALINIO ADVOKATO
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA IŠVADA,
pateikta 2022 m. gruodžio 8 d.[1]

Byla C-686/21

VW,
Legea Srl
prieš
SW,
CQ,
ET,
VW,
Legea Srl

(*Corte suprema di cassazione* (Kasacinis Teismas, Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 89/104/EEB – 5 straipsnis – Reglamentas (EB) Nr. 40/94 – 9 straipsnis – Prekių ženklo savininko išimtinė teisė – Naudojimasis išimtine teise į bendrosios nuosavybės teise priklausantį prekių ženklą – Bendro sutikimo disponuoti teisėmis į prekių ženklą pareiškimas – Taikoma teisė – Nacionalinės teisės aktai“

1. *Corte suprema di cassazione* (Kasacinis Teismas, Italija) turi išspręsti ginčą dėl prekių ženklo, kuris bendrosios nuosavybės teise priklauso keliems tos pačios šeimos nariams. Bendrasavininkiai tam tikru momentu susitarė konkrečiai bendrovei perleisti išimtinę teisę naudoti šį prekių ženklą, tačiau vėliau vienas iš jų tą susitarimą norėjo nutraukti, o kiti tam prieštaravo.

2. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas abejoja dėl taisyklių, susijusių su išimtinės teisės naudoti prekių ženklą perleidimu, kai tą ženklą perleidžia savininkas, valdantis jį bendrosios nuosavybės teise. Siekdamas išsklaidyti šias abejones, jis prašo Teisingumo Teismo išaiškinti Direktyvos (ES) 2015/2436[2] 10 straipsnį ir Reglamento (ES) 2017/1001[3] 9 straipsnį.

[1] Originalo kalba: ispanų.

[2] 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (nauja redakcija) (OL L 336, 2015, p. 1).

[3] 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1).

3. Konkrečiai kalbant, *Corte suprema di cassazione* (Kasacinis Teismas) nori sužinoti, ar Sąjungos teisėje [4] reglamentuojama tvarka, pagal kurią išreiškiamas bendras sutikimas tiek suteikti trečiajai šaliai licenciją naudoti prekių ženklą, tiek panaikinti šią licenciją.

I. Teisinis pagrindas

A. Sąjungos teisė

1. Direktyva 89/104

4. 5 straipsnyje („Prekių ženklo suteikiamos teisės“) nustatyta:

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje <…>

<…>“

5. 8 straipsnyje („Licencijavimas“) numatyta:

„1. Licencija gali būti suteikiama prekių ženklu žymėti visas arba tiktai kai kurias prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, naudoti jį visoje valstybėje narėje arba tik jos dalyje. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė.

<…>“

2. Reglamentas Nr. 40/94

6. 9 straipsnyje („Bendrijos prekių ženklo suteikiamos teisės“) nurodyta:

„1. Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. <…>

<…>“

7. 16 straipsnyje („Bendrijos prekių ženklų vertinimas kaip nacionalinių prekių ženklų“) teigiama:

„1. Jeigu 17–24 straipsniuose nenumatyta kitaip, Bendrijos prekių ženklas, kaip nuosavybės objektas, yra vertinamas visa apimtimi ir visai Bendrijos teritorijai taip, kaip ir nacionalinis prekių ženklas, įregistruotas valstybėje narėje, kurioje, sprendžiant iš Bendrijos prekių ženklų registro:

a) savininkas atitinkamą dieną turi savo būstinę ar gyvenamąją vietą; arba

b) jeigu 1 dalies a punkto nuostatos netaikomos, savininkas atitinkamą dieną yra įsisteigęs.

[4] Dėl toliau išdėstytų priežasčių manau, kad šioje byloje *ratione temporis* taikoma 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) ir 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) su pakeitimais, padarytais 2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 422/2004, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 70, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 3).

2. Šio straipsnio 1 dalyje nenurodytais atvejais joje minima valstybė narė yra ta valstybė narė, kurioje yra įsikūrusi Tarnybos būstinė.

3. Jeigu Bendrijos prekių ženklų registre bendrasavininkiais nurodyti du ar daugiau asmenų, šio straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos pirmuoju nurodytam bendrasavininkiui; jeigu taip nėra, nuostatos taikomos kitiems bendrasavininkiams ta eilės tvarka, kuria jie nurodyti. Jeigu 1 dalies nuostatos negali būti pritaikytos nė vienam iš bendrasavininkių, taikomos 2 dalies nuostatos.“

8. 19 straipsnyje („Daiktinės teisės“) nustatyta:

„1. Kad ir kokia būtų įmonė, Bendrijos prekių ženklas gali būti suteikiamas kaip [prievolių įvykdymo] užtikrinimas arba gali būti [kitų] daiktinių teisių dalyku.

<…>“

9. 21 straipsnyje („Nemokumo procedūros“) numatyta:

„1. Bendrijos prekių ženklas gali būti įtraukiamas tik į toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra skolininko pagrindinių interesų centras, pradėtas nemokumo procedūras.

<…>

2. Bendrijos prekių ženklo bendrosios nuosavybės atveju šio straipsnio 1 dalis taikoma bendrasavininkio daliai.

<…>“

10. 22 straipsnyje („Licencijavimas“) nurodyta:

„1. Teisė [Licencija] naudotis Bendrijos prekių ženklu gali būti suteikiama visoms ar daliai prekių ar paslaugų, kurioms šis ženklas yra įregistruotas, taip pat visoje Bendrijoje arba jos dalyje. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė.

<…>“

11. 97 straipsnyje („Taikoma teisė“) teigiama:

„1. Bendrijos prekių ženklų teismai taiko šio reglamento nuostatas.

2. Visais šio reglamento nereglamentuojamais klausimais Bendrijos prekių ženklų teismas taiko savo nacionalinę teisę, taip pat ir savo privatinės tarptautinės teisės normas.

<…>“

B. Italijos teisė

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

12. 6 straipsnyje („Bendroji nuosavybė“) nustatyta:

„1. Jeigu teisė į pramoninę nuosavybę priklauso keliems asmenims, šiai teisei, jei nenumatyta kitaip, *mutatis mutandis* taikomos Civilinio kodekso nuostatos dėl bendrosios nuosavybės.

<…>“

13. 20 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad registruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtinę teisę į jį ir savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims vykdant ekonominę veiklą naudoti prekių ženklą be jo sutikimo.

14. 23 straipsnyje numatyta, kad savininkas teisę į prekių ženklą gali perduoti dėl visų prekių ar paslaugų, kurioms jis buvo įregistruotas, arba dėl jų dalies, ir leidžiama suteikti išimtinę licenciją naudoti prekių ženklą.

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

15. 1108 straipsnyje („Naujovės ir kiti veiksmai, nesusiję su įprasta administravimo veikla“) numatyta:

„Bendrasavininkių, kurių dalys sudaro bent du trečdalius visos bendro daikto vertės, balsų dauguma gali būti diegiamos bet kokios naujovės, skirtos daiktui pagerinti arba naudojimuisi juo palengvinti ar padaryti naudojimąsi pelningesnį, jeigu jos netrukdo kitiems bendrasavininkiams naudotis daiktu ir nereikalauja pernelyg didelių išlaidų.

Tokia pačia tvarka gali būti atliekami kiti veiksmai, nesusiję su įprasta administravimo veikla, jeigu jie nepažeidžia kitų dalyvių interesų.

Parduodant bendrą daiktą arba nustatant jam daiktines teises ir sudarant ilgesnes nei devynerių metų jo nuomos sutartis reikalingas visų bendrasavininkių sutikimas. <…>“

II. Faktinės aplinkybės, byla ir prejudiciniai klausimai

16. 1990 m. VW, SW, CQ ir ET įsteigė tikrąją ūkinę bendriją, kuri 1992 m. liepos 29 d. pateikė paraišką įregistruoti nacionalinį prekių ženklą „Legea“, skirtą sporto prekėms. 1995 m. gegužės 11 d. prekių ženklas įregistruotas numeriu 650850.

[5] 2005 m. vasario 10 d. Įstatyminis dekretas Nr. 30 dėl Pramoninės nuosavybės kodekso patvirtinimo pagal 2002 m. gruodžio 12 d. Įstatymo Nr. 273 15 straipsnį.

[6] 1942 m. kovo 16 d. Karaliaus dekretas Nr. 262, kuriuo patvirtinamas Civilinis kodeksas.

17. 1993 m. prekių ženklo „Legea“ bendrasavininkiai vienbalsiai suteikė *Legea Srl* (toliau – bendrovė *Legea*) licenciją naudoti šį prekių ženklą nemokamai ir neribotą laiką [7].

18. 2006 m. gruodžio mėn. VW pareiškė nesutinkantis, kad ir toliau būtų leidžiama naudotis licencija [8].

19. 2009 m. bendrovė *Legea* pareiškė ieškinį *Tribunale di Napoli* (Neapolio teismas, Italija); be kita ko, ji reikalavo pripažinti tam tikrų VW įregistruotų prekių ženklų su pavadinimu „Legea“ registraciją negaliojančia. VW toje pačioje byloje pareiškė priešieškinį.

20. Byloje buvo nagrinėjama:

– ar 1993 m. perleidžiant teisę naudoti prekių ženklą reikėjo vienbalsio bendrasavininkių sutikimo, ar, priešingai, pakako daugumos sutikimo,

– ar šis perleidimas gali būti panaikintas vienam iš bendrasavininkių (VW) atšaukus sutikimą.

21. 2014 m. birželio 11 d. *Tribunale di Napoli* (Neapolio teismas) priėmė sprendimą, jame nurodė, kad bendrovė *Legea*: a) iki 2006 m. gruodžio 31 d. prekių ženklą naudojo teisėtai, nes darė tai vienbalsiu visų bendrasavininkių sutikimu; b) po 2006 m. gruodžio 31 d. prekių ženklą naudojo neteisėtai, nes bendrasavininkis VW pareiškė nesutikimą.

22. Šis sprendimas buvo apskųstas *Corte d’appello di Napoli* (Neapolio apeliacinis teismas, Italija), šis 2016 m. balandžio 11 d. sprendimu jį iš dalies panaikino.

23. Apeliacinis teismas nurodė, kad bendrovė *Legea* prekių ženklą naudojo teisėtai ir po 2006 m. gruodžio 31 d., nes bendrasavininkiai trijų ketvirtadalių balsų dauguma teisėtai nusprendė leisti šiai bendrovei toliau naudoti prekių ženklą po šios datos. Teismo nuomone, bendrosios nuosavybės atveju nereikia vienbalsio bendrasavininkių sprendimo tam, kad trečiosioms šalims būtų suteiktos išimtinės teisės naudoti prekių ženklą.

24. VW dėl priimto sprendimo pateikė kasacinį skundą *Corte suprema di cassazione* (Kasacinis Teismas). Šis teismas, grįsdamas savo prašymą priimti prejudicinį sprendimą, iš esmės pažymi, kad:

– Civilinio kodekso nuostatos dėl bendrosios nuosavybės, kurios yra taikomos ir bendrosios nuosavybės teisės į prekių ženklą atveju, taip pat Civilinio kodekso nuostatos dėl sutarties atsisakymo turi būti aiškinamos atsižvelgiant į prekių ženklus reglamentuojančius Sąjungos teisės aktus,

– šios srities Sąjungos teisėje nustatyta, kad gali būti suteikiama licencija naudoti prekių ženklą, ir pripažįstama bendrosios nuosavybės teisės į prekių ženklą galimybė. Vis dėlto Sąjungos teisėje nėra aiškių nuostatų dėl to, ar įgyvendinant bendrosios nuosavybės teises reikia vienbalsio, ar daugumos sprendimo norint perleisti trečiajai šaliai išimtinę teisę neribotą laikotarpį ir nemokamai naudoti prekių ženklą,

[7] Iš šalių rašytinių pastabų matyti, kad bendrovę *Legea* 1993 m. įsteigė šeimos nariai VW, CQ ir kitas brolis, kuris tuo metu buvo nepilnametis; bendrovės kapitalas jiems priklausė lygiomis dalimis. Bendrosios nuosavybės teisė į prekių ženklą taip pat jau buvo nustatyta šeimos nariams: tėvui ir motinai (SW ir ET) ir jų vaikams (CQ bei VW).

[8] VW nurodė, kad 1993–2006 m., atlikus keletą kapitalo didinimo operacijų, jo turimų bendrovės *Legea* akcijų dalis sumažėjo iki 2,5 % visų bendrovės akcijų. Kadangi VW priklausė mažuma akcijų, jis reikalavo, kad bendrovė mokėtų jam atlygį už prekių ženklo naudojimą.

– be to, reikia išaiškinti, ar tokio pobūdžio vienbalsio perleidimo atveju vienas iš bendrasavininkių gali vėliau atšaukti sutikimą ir nutraukti perleidimą.

25. Šiomis aplinkybėmis *Corte suprema di cassazione* (Kasacinis Teismas) pateikė Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar [Direktyvos 2015/2436 10 straipsnis ir Reglamento 2017/1001 9 straipsnis], kuriuose numatyta, kad ES prekių ženklo savininkas turi į jį išimtines teises ir kad prekių ženklas nuosavybės teise gali priklausyti *pro quota* keliems asmenims, turi būti aiškinami taip, kad išimtinė teisė nemokamai ir neribotą laiką naudoti bendrą prekių ženklą trečiosioms šalims gali būti suteikiama daugumos bendrasavininkių sprendimu, ar vis dėlto tam reikia visų bendrasavininkių sutikimo?

2. Ar šiuo antruoju atveju, kai bendrosios nuosavybės teisę į nacionalinius ir Sąjungos prekių ženklus turi keli asmenys, su Sąjungos teisės principais suderinamas aiškinimas, pagal kurį nenumatoma galimybės, kad vienas iš prekių ženklo, kurį vienbalsiu sprendimu buvo leista naudoti trečiosioms šalims nemokamai ir neribotą laiką, bendrasavininkių vienašališkai atsisakytų šio sprendimo; ar, priešingai, su Sąjungos teisės principais suderinamas toks aiškinimas, pagal kurį bendrasavininkis nėra neribotą laiką saistomas savo pirminio pareiškimo, todėl gali jo nesilaikyti ir taip daryti poveikį sprendimui suteikti teisę naudoti prekių ženklą?“

III. Procesas Teisingumo Teisme

26. Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teisme užregistruotas 2021 m. lapkričio 15 d.

27. Rašytines pastabas pateikė bendrovė *Legea*, SW, CQ, ET, VW, Lenkijos vyriausybė ir Europos Komisija.

28. Nuspręsta, kad teismo posėdžio rengti nebūtina.

IV. Vertinimas

A. Pirminės pastabos

29. Šiuo prašymu priimti prejudicinį sprendimą siekiama, kad būtų išaiškinta prekių ženklus reglamentuojanti Sąjungos teisė. Jį nagrinėjant turi būti nustatyta, kaip galima naudotis iš nuosavybės teisės į prekių ženklą kylančiomis išimtinėmis teisėmis, kai šis ženklas priklauso keliems bendrasavininkiams [9].

[9] Remdamasi Reglamentu 2017/1001 Komisija nurodo, kad tai, jog 19 straipsnio 3 dalyje [redakcija ispanų kalba] vartojama sąvoka „cotitulares“ („bendrasavininkiai“), o 24 straipsnio 2 dalyje – sąvoka „copropietario“ („bendrasavininkis“), yra nesvarbu, nes abi sąvokas galima laikyti lygiavertėmis (tas pats pasakytina apie Reglamento Nr. 40/94 16 ir 21 straipsnius). Kai kuriose kalbinėse versijose abiejuose straipsniuose vartojamos skirtingos sąvokos (pavyzdžiui, prancūzų kalba „cotitulaires“ ir „copropiétaire“, italų kalba „contitolari“ ir „comproprietario“, ispanų kalba „cotitulares“ ir „copropietario“, vokiečių kalba „gemeinsame Inhaber“ ir „Mitinhaber“), tačiau kitose versijose sąvokos yra vienodos (anglų kalba – „joint proprietor(s)“).

30. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad „kai kurie nagrinėjami prekių ženklai yra Europos Sąjungos prekių ženklai“, tačiau nepatikslina, ar toks yra prekių ženklas *Legea*, su kuriuo susijusi byla [10].

31. Iš šalių pastabų matyti, kad ginčas kilo dėl įvairių žymens *Legea* [11] registracijų (nacionalinės, Sąjungos ir tarptautinės), tačiau, kartoju, remiantis prašymu priimti prejudicinį sprendimą negalima tiksliai nustatyti, ar EUIPO nurodytas prekių ženklas atitinka nurodytąjį prašyme priimti prejudicinį sprendimą [12].

32. Šiomis aplinkybėmis, siekiant išnagrinėti visas galimybes, tikslinga pateikti ir Sąjungos, ir nacionalinių prekių ženklų reglamentavimo analizę.

33. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo prejudiciniai klausimai susiję su Reglamento 2017/1001 ir Direktyvos 2015/2436 aiškinimu. Vis dėlto, kaip jau minėjau, laikausi nuomonės, kad šių dviejų teisės aktų nuostatos netaikytinos 1993 m. ir 2006 m. gruodžio mėn. susiklosčiusioms faktinėms aplinkybėms.

34. Iš tiesų:

– licencija naudoti prekių ženklą buvo suteikta 1993 m. Taigi tuo metu prekių ženklas buvo nacionalinis ir jam taikyta nacionalinė teisė, kurią siekta suderinti Direktyva 89/104. Šiam prekių ženklui *ratione temporis* buvo taikoma ne Direktyva 2015/2436, o Direktyva 89/104,

– VW sutikimą suteikti licenciją atšaukė 2006 m., t. y. prieš įsigaliojant Reglamentui 2017/1001. Jeigu šiam atšaukimui būtų taikomos teisės normos, reglamentuojančios Bendrijos prekių ženklus (vėliau – Sąjungos prekių ženklus), jos būtų numatytos Reglamente Nr. 40/94, o ne Reglamente 2017/1001 [13].

35. Bet kuriuo atveju, kadangi abiejų teisės aktų rinkinių (pirma, Direktyvos 89/104 ir Reglamento Nr. 40/94, antra, Direktyvos 2015/2436 ir Reglamento 2017/1001) turinys šiuo klausimu yra panašus, argumentus dėl pirmojo teisės aktų rinkinio galima taikyti antrajam. Siekdamas pabrėžti panašumą, nurodysiu esamus sutapimus.

B. Prejudicinių klausimų priimtinumas

36. SW CQ ir ET tvirtina, kad pirmasis prejudicinis klausimas nereikalingas sprendimui pagrindinėje byloje priimti [14]. Jie teigia, kad atsižvelgiant į tai, jog bendrasavininkiai vienbalsiai pritarė licencijos suteikimui [15], yra nesvarbu, ar šiam sprendimui priimti pakako balsų daugumos.

[10] Paieškojus informacijos EUIPO interneto svetainėje paaiškėjo, kad vaizdinis prekių ženklas *Legea* (Nr. 000788646) buvo įregistruotas 2001 m. lapkričio 14 d.

[11] Bendrovės *Legea* rašytinių pastabų 8 punktas.

[12] Išnagrinėjus pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus galima manyti, kad iš tiesų šis prekių ženklas, iš pradžių įregistruotas kaip nacionalinis, nuo 2001 m. lapkričio 14 d. yra įregistruotas kaip Sąjungos prekių ženklas. Vis dėlto toks vertinimas toli gražu nėra aiškus. Prašyme priimti prejudicinį sprendimą daug informacijos nepateikta: IV punkte minima, kad teisė naudoti prekių ženklą *Legea*, kaip Bendrijos prekių ženklą, perleista 1993 m. Vis dėlto tai neįmanoma, nes iki Reglamento Nr. 40/94 įsigaliojimo Bendrijos prekių ženklo apskritai nebuvo.

[13] Nuo šiol, net jei teisės aktuose pateikiamos nuorodos į Bendrijos prekių ženklą, vartosiu sąvoką „Sąjungos prekių ženklas“.

[14] Jo pastabų 74 ir 75 punktai.

[15] Prašymo priimti prejudicinį sprendimą IV punkte faktinė aplinkybė, kad licencija naudoti prekių ženklą *Legea* 1993 m. bendrovei *Legea* suteikta vienbalsiai, laikoma neginčytina. Antrasis prejudicinis klausimas grindžiamas ta pačia prielaida: jame nurodytas „prekių ženklas, kurį vienbalsiu sprendimu buvo leista naudoti trečiosioms šalims“.

37. SW, CQ ir ET požiūris tikriausiai yra teisingas, tačiau negalima atmesti galimybės, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimas svarbus tuo atveju, jeigu teismas norėjo tam tikras teisines pasekmes susieti su aplinkybe, kad vienbalsį prekių ženklo bendrasavininkių sprendimą tuo metu buvo galima priimti balsų dauguma.

38. Šiuo požiūriu tai, kad teisė į keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise priklausantį prekių ženklą trečiosioms šalims gali būti perleista balsų dauguma ir nebūtinai vienbalsiu sprendimu, gali turėti įtakos vėlesniems naudojimo licencijos statuso pasikeitimams (konkrečiai kalbant, jos panaikinimui) [16].

39. Bendrovė *Legea* pateikė nepriimtinumu grindžiamą prieštaravimą – ji nurodė, kad Sąjungos teisėje neapibrėžtos sąlygos, kuriomis turi būti išreikšta prekių ženklo bendrasavininkių valia tiek suteikti trečiajai šaliai licenciją naudoti prekių ženklą, tiek ją panaikinti.

40. Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad *Corte suprema di cassazione* (Kasacinis Teismas) nėra aišku, ar Sąjungos teisė gali padėti išspręsti nagrinėjamą klausimą. Teismas savo klausimus pateikė būtent dėl to, kad jam kyla abejonių dėl šio aspekto.

41. Tokiomis aplinkybėmis prejudiciniams klausimams taikoma svarbos prezumpcija [17] ir Teisingumo Teismas gali išaiškinti Sąjungos teisės normas, kad nustatytų, ar jos taikytinos pagrindinėje byloje.

C. Pirmasis prejudicinis klausimas

42. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia išsiaiškinti, ar pagal prekių ženklų srities Sąjungos teisės aktus tuo atveju, kai prekių ženklas priklauso keliems bendrasavininkiams, sprendimas perleisti teisę nemokamai ir neribotą laiką jį naudoti gali būti priimtas balsų dauguma, ar, priešingai, jį reikia priimti vienbalsiai.

43. Šis klausimas susijęs su problemomis, kurios teisininkams rūpėjo nuo pat romėnų teisės laikų. Yra ir kitų klausimų, į kuriuos ne visada buvo atsakoma vienodai: bendrosios nuosavybės teisė į turtą, jos bendras ar solidarus pobūdis, sprendimams priimti reikalaujama balsų dauguma, atsižvelgiant į didesnę ar mažesnę šių sprendimų reikšmę bendrosios nuosavybės teise valdomam daiktui ar į tų sprendimų galiojimo laikotarpį, arba balsų dauguma, kurios reikia priimti aktams dėl bendro turto valdymo ar disponavimo juo [18].

44. Prekių ženklus reglamentuojančioje Sąjungos teisėje yra nedaug (ir atsargiai suformuluotų) nuostatų dėl bendrosios nuosavybės teisės į prekių ženklus, o šios nuostatos turi atitikti šią sritį reglamentuojančias nacionalinės teisės normas. Pabandysiu tai paaiškinti pastabose, toliau pateiktose ir dėl Sąjungos prekių ženklų, ir dėl nacionalinių prekių ženklų, kuriems taikomos suderintos nuostatos. Visų pirma išnagrinėsiu pačią vienų ir kitų prekių ženklų priklausymo bendrosios nuosavybės teise keliems savininkams galimybę.

[16] Nagrinėjamu atveju sprendimą perleisti teisę į prekių ženklą priėmė visi bendrasavininkiai, tačiau sutikimo atšaukimas galėtų turėti poveikį tais atvejais, kai licencija buvo suteikta balsų dauguma.

[17] 2021 m. spalio 6 d. Sprendimo *Consorzio Italian Management ir Catania Multiservizi* (C-561/19, EU:C:2021:799) 34 ir 35 punktai ir 2022 m. spalio 6 d. Sprendimo *Contship Italia* (C-433/21 ir C-434/21, EU:C:2022:760) 24 punktas.

[18] Ilgainiui bendrosios nuosavybės teisė į turtą labai keitėsi – atsirado juridiniai asmenys (arba panašių formų, tačiau subjektiškumo neturinčios bendrovės) kaip turtas, kuriam suteikta teisė veikti savarankiškai. Įvairių rūšių juridiniams asmenims taikomose taisyklėse, įtvirtintose jų įstatuose ar kituose teisės aktuose, paprastai reglamentuojama, kaip ir kokia balsų dauguma turi būti priimami tokie sprendimai, kaip nagrinėjami šioje byloje.

1. Bendrosios nuosavybės teisė į Sąjungos prekių ženklus

45. Sąjungos prekių ženklai yra pramoninės nuosavybės rūšis. Pagal Reglamento Nr. 40/94 5 straipsnį „[Sąjungos] prekių ženklų savininkais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, tarp jų ir pagal viešosios teisės reikalavimus įsteigtos institucijos“ [19].

46. Reglamente Nr. 40/94 numatyta, kad Sąjungos prekių ženklas gali priklausyti keliems bendrasavininkiams. Ši nuostata aiškiai įtvirtinta keliose jo nuostatose:

– 16 straipsnyje [20] pripažįstama, kad Sąjungos prekių ženklas yra nuosavybės objektas, o jo 3 dalyje numatyta prielaida, kad „Bendrijos prekių ženklų registre *bendrasavininkiais* [gali būti] nurodyti *du ar daugiau asmenų*“ (kursyvu išskirta mano),

– 21 straipsnio 2 dalyje [21], kurioje reglamentuojamos nemokumo procedūros, numatytas „[Sąjungos] prekių ženklo bendrosios nuosavybės atvej[is]“. Šiuo atveju nemokumo procedūros, į kurią gali būti įtrauktas tas prekių ženklas, nustatymo kriterijus [22] „taikom[as] bendrasavininkio daliai“.

2. Bendrosios nuosavybės teisė į nacionalinius prekių ženklus

47. Kitaip nei Sąjungos prekių ženklų atveju, bendrosios nuosavybės teisė į prekių ženklą Direktyvoje 89/104 aiškiai neminima. Vis dėlto tai nereiškia, kad direktyva šiai nuosavybės teisei netaikoma.

48. Nacionalinės teisės aktų leidėjas nuosavybės teisę į prekių ženklą gali reglamentuoti savo nuožiūra. Direktyvoje 89/104 nenustatytos sąlygos, kuriomis jis turi imtis veiksmų, taigi nei draudžiama, nei įpareigojama nacionalinės teisės aktuose pripažinti, kad nacionalinis prekių ženklas gali būti bendrosios nuosavybės objektas.

3. Ar siekdami trečiajai šaliai perleisti prekių ženklo naudojimą bendrasavininkiai sprendimą turi priimti vienbalsiai, ar daugumos balsais?

49. Pripažinus, kad bendrasavininkiai gali turėti bendrosios nuosavybės teisę į prekių ženklą, kyla klausimas, kaip jie turi pareikšti bendrą valią perleisti trečiosioms šalims to prekių ženklo naudojimą pagal licenciją (arba galbūt panaikinti tokią licenciją).

50. Dar kartą atskirai išnagrinėsiu Sąjungos ir nacionalinių prekių ženklų sistemą.

[19] Atitinka Reglamento 2017/1001 5 straipsnį.

[20] Atitinka Reglamento 2017/1001 19 straipsnį.

[21] Atitinka Reglamento 2017/1001 24 straipsnį.

[22] Tai „toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra skolininko pagrindinių interesų centras, pradėt[a] nemokumo procedūr[a]“.

a) Sąjungos prekių ženklas

51. Pagal Reglamento Nr. 40/94 22 straipsnio 1 dalį[23] „[t]eisė [licencija] naudotis [Sąjungos] prekių ženklu gali būti suteikiama visoms ar daliai prekių ar paslaugų, kurioms šis ženklas yra įregistruotas, taip pat visoje Sąjungoje arba jos dalyje. [Tokia] [l]icencija gali būti išimtinė arba neišimtinė“[24].

52. Jo 97 straipsnio 2 dalyje[25] nurodyta, kad „[v]isais [Reglamento 40/94] nereglamentuojamais klausimais [Sąjungos] prekių ženklų teismas taiko savo nacionalinę teisę“.

53. Reglamente Nr. 40/94 nepateikta nei licencijų sutarčių sudarymo, nei jų nutraukimo sąlygų. Tai, kad tokių sąlygų nenumatyta, reiškia, kad jos reglamentuojamos nacionalinėje teisėje, nesvarbu, ar Sąjungos prekių ženklas priklauso vienam savininkui, ar keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise[26].

54. Kaip pabrėžia Komisija[27], iš tikrųjų visiems Europos lygmeniu tiesiogiai nereglamentuotiems klausimams, susijusiems su Sąjungos prekių ženklo, kaip „nuosavybės objekto“, sistema, taikoma atitinkama nacionalinė teisė.

b) Nacionalinis prekių ženklas

55. Jeigu pirma pateiktos pastabos taikomos Sąjungos prekių ženklų statusą reglamentuojančioms taisyklėms, juo labiau jos galioja mažiau griežtam teisiniam reguliavimui, kaip antai nacionalinių prekių ženklų suderinimui pagal Direktyvą 89/104.

56. Direktyvoje 89/104 tik nurodyta, kad savininko teisė į prekių ženklą yra išimtinė (5 straipsnis) ir kad leidžiama suteikti licencijas (8 straipsnis), tačiau joje nėra reglamentuojami aspektai, susiję su bendrosios nuosavybės teise į prekių ženklą ar sprendimu suteikti tokias licencijas[28].

57. Šiomis aplinkybėmis siekiant nustatyti, kaip turi būti išreikšta bendra valia perleisti bendrosios nuosavybės teise priklausančio prekių ženklo naudojimą, visų pirma reikia remtis nacionalinės teisės nuostatomis. Tose nuostatose gali būti pateiktos nuorodos į bendrasavininkių susitarimus. Subsidiariai taikomos kiekvienos valstybės narės civilinės teisės bendrosios taisyklės[29].

[23] Nuostata atitinka Reglamento 2017/1001 25 straipsnio 1 dalį.

[24] Iš Reglamento 2017/1001 26 straipsnio 3 dalies e punkto matyti, kad licencija gali būti suteikta terminuotam arba neribotam laikotarpiui. Reglamente Nr. 40/94 šiuo klausimu nėra jokios nuostatos.

[25] Nuostata atitinka Reglamento 2017/1001 129 straipsnio 2 dalį.

[26] Iš tiesų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas laikosi tos pačios nuomonės. Prašyme priimti prejudicinį sprendimą (VI punkte) jis nurodo, kad „Reglamente [2017/1001] nenurodyta, kaip reglamentuoti bendrosios nuosavybės teisių įgyvendinimo taisykles“.

[27] Komisijos rašytinių pastabų 27 punktas.

[28] Direktyvos 89/104 5 ir 8 straipsniai atitinka Direktyvos 2015/2436 10 ir 25 straipsnius.

[29] Pagal Italijos teisės aktus (Pramoninės nuosavybės kodekso 6 straipsnio 1 dalis), jeigu nesusitarta kitaip, prekių ženklo bendrasavininkių įgaliojimams *mutatis mutandis* taikomos Civilinio kodekso nuostatos dėl bendrosios nuosavybės.

c) Sąjungos teisės veiksmingumas

58. Pagal lojalaus bendradarbiavimo, Sąjungos teisės viršenybės ir jos veiksmingumo principus nacionalinėje teisėje, įskaitant bendrosios nuosavybės teisę į prekių ženklus reglamentuojančius teisės aktus, turi būti užtikrintas visiškas Sąjungos teisės veiksmingumas [30].

59. Nagrinėjamos bylos atveju nei prašyme priimti prejudicinį sprendimą, nei Teisingumo Teismui pateiktose pastabose nėra jokios informacijos, kad taikant Italijos teisės aktus, susijusius su bendrosios nuosavybės teise į prekių ženklus, būtų neįmanoma ar pernelyg sudėtinga naudotis Sąjungos teisės aktuose suteikiamomis teisėmis.

D. Antrasis prejudicinis klausimas

60. *Corte suprema di cassazione* (Kasacinis Teismas) siekia išsiaiškinti, ar pagal Sąjungos teisę:

– draudžiama, kad „vienas iš prekių ženklo, kurį vienbalsiu sprendimu buvo leista naudoti trečiosioms šalims nemokamai ir neribotą laiką, bendrasavininkių vienašališkai atsisakytų šio sprendimo“,

– ar, priešingai, „bendrasavininkis nėra neribotą laiką saistomas savo pirminio pareiškimo, todėl gali jo nesilaikyti ir taip daryti poveikį sprendimui suteikti teises naudoti prekių ženklą“.

61. Taip suformuluotame klausime nenurodyta, kuri Sąjungos teisės norma yra taikoma, tik minimi „Sąjungos teisės principai“ (jų nekonkretizuojant). Kadangi šie principai, jeigu egzistuoja, buvo įtvirtinti Reglamento Nr. 40/94 ir Direktyvos 89/104 (arba prireikus Reglamento 2017/1001 ir Direktyvos 2015/2436) nuostatose, atsakymas į šį klausimą turi būti grindžiamas tomis nuostatomis.

62. Remdamasis Direktyva 89/104 Teisingumo Teismas pripažino, kad prekių ženklo savininkas, suteikęs licenciją naudoti prekių ženklą trečiajai šaliai, gali atšaukti šį sutikimą [31]. Tokį teiginį galima lengvai pritaikyti prekių ženklo bendrasavininkiams (t. y. keliems bendrosios nuosavybės teisę turintiems savininkams).

63. Vis dėlto, kaip ir teisės naudoti prekių ženklą suteikimo trečiajai šaliai sąlygų atveju, Sąjungos teisėje nenurodyta, kaip turi būti priimamas sprendimas atšaukti arba panaikinti naudojimo licenciją, kai prekių ženklai valdomi bendrosios nuosavybės teise. Toks sprendimas yra teisinis veiksmas, o Sąjungos teisėje, kartoju, neapibrėžtos sąlygos, kuriomis jį atlieka bendrasavininkiai.

64. Taigi sprendimų dėl licencijos naudoti prekių ženklą, valdomą bendrosios nuosavybės teise, panaikinimo ar atšaukimo ypatumai turi būti reglamentuojami nacionalinėje teisėje. Tokiam panaikinimui ar atšaukimui gali būti *mutatis mutandis* taikomi pirma išdėstyti argumentai dėl bendro sutikimo suteikti licenciją pareiškimo (nesvarbu, ar tai yra licencija naudoti nacionalinį, ar Sąjungos prekių ženklą).

[30] 2017 m. spalio 19 d. Sprendimo *Raimund* (C-425/16, EU:C:2017:776) 40 ir 41 punktai.

[31] 2013 m. rugsėjo 19 d. Sprendimo *Martin Y Paz Diffusion* (C-661/11, EU:C:2013:577) 62 punktas ir rezoliucinė dalis. Vis dėlto šiame sprendime nurodyta, kad nacionaliniai teismai gali „taikyti prekių ženklo savininkui sankciją arba priteisti iš jo žalos atlyginimą, jei konstatuotų, kad savininkas neteisėtai nutraukė sutikimą, kuriuo jis leido trečiajai šaliai naudoti jo prekių ženklams tapačius žymenis“ (61 punktas).

V. Išvada

65. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, siūlau Teisingumo Teismui pateikti *Corte suprema di cassazione* (Kasacinis Teismas, Italija) tokį atsakymą:

1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnis ir 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 9 straipsnio 1 dalis, taip pat prireikus atitinkamos 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti ir 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo nuostatos

turi būti aiškinamos taip:

bendrosios nuosavybės teisės į prekių ženklą atveju bendrasavininkių bendro sutikimo suteikti trečiajai šaliai licenciją naudoti prekių ženklą – ir nacionalinį, ir Europos Sąjungos – arba panaikinti tokią licenciją pareiškimo tvarka apibrėžiama taikytinose valstybės narės teisės normose.