CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
prezentate la 8 decembrie 2022 [1]

Cauza C-686/21

VW,
Legea Srl
împotriva
SW,
CQ,
ET,
VW,
Legea Srl

[cerere de decizie preliminară formulată de Corte suprema di cassazione (Curtea de Casație) Italia]

„Trimitere preliminară – Directiva 89/104/CEE – Articolul 5 – Regulamentul (CE) nr. 40/94 – Articolul 9 – Drept exclusiv al titularului unei mărci – Exercitarea dreptului exclusiv asupra unei mărci în coproprietate – Formarea unui consimțământ unanim pentru a beneficia de drepturile asupra mărcii – Drept aplicabil – Legislație națională”

1. Corte suprema di cassazione (Curtea de Casație, Italia) este chemată să se pronunțe asupra unui litigiu privind o marcă deținută în comun de mai multe persoane din cadrul aceleiași familii. Cotitularii au convenit la un moment dat să cedeze utilizarea mărcii unei societăți, însă unul dintre ei încearcă ulterior să pună capăt acestui transfer, iar ceilalți se opun.

2. Îndoielile instanței de trimitere se referă la normele privind transferul dreptului de a utiliza marca de către titularul său în cazul în care există mai mulți titulari. Pentru a soluționa aceste îndoieli, instanța de trimitere solicită Curții să interpreteze articolul 10 din Directiva (UE) 2015/2436 [2] și articolul 9 din Regulamentul (UE) 2017/1001 [3].

[1] Limba originală: spaniola.

[2] Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare) (JO 2015, L 336, p. 1).

[3] Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).

3. Concret, Corte suprema di cassazione (Curtea de Casație) dorește să afle dacă dreptul Uniunii [4] reglementează regimul formării consimțământului unanim, atât pentru acordarea unei licențe de utilizare a mărcii în favoarea unui terț, cât și pentru retragerea acestei licențe.

I. Cadrul juridic

A. Dreptul Uniunii

1. Directiva 89/104

4. Articolul 5 („Drepturile conferite de marcă”) prevede:

„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său […]

[…]”

5. Articolul 8 („Acordarea licențelor”) prevede:

„(1) O marcă poate fi licențiată pentru o parte sau pentru toate produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată și pentru o parte sau pentru întregul teritoriu al unui stat membru. Licențele pot fi exclusive sau neexclusive.

[…]”

2. Regulamentul nr. 40/94

6. Articolul 9 („Drepturile conferite de o marcă comunitară”) prevede:

„(1) Marca comunitară conferă titularului său un drept exclusiv […]

[…]”

7. În conformitate cu articolul 16 („Asimilarea mărcii comunitare cu marca națională”):

„(1) Cu excepția cazului în care se prevede altfel la articolele 17-24, o marcă comunitară, ca obiect de proprietate, este tratată în ansamblul său și pentru întregul teritoriu al Comunității ca o marcă națională înregistrată în statul membru în care, potrivit registrului mărcilor comunitare, se află:

(a) titularul își are sediul social sau locul de desfășurare a activității la data respectivă; sau

[4] Pentru motivele pe care le vom expune în continuare, considerăm că în prezenta cauză sunt aplicabile *ratione temporis* Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92) și Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 422/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitară (JO 2004, L 70, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 27).

(b) în cazul în care litera (a) nu se aplică, titularul are o unitate la data relevantă.

(2) În cazurile care nu intră sub incidența alineatului (1), statul membru menționat la alineatul respectiv este statul membru în care se află sediul Oficiului.

(3) În cazul în care mai multe persoane sunt înscrise în Registrul mărcilor comunitare în calitate de cotitular, alineatul (1) se aplică primei persoane înscrise; în caz contrar, se aplică în ordinea înscrierii lor cotitularilor următori. În cazul în care alineatul (1) nu se aplică niciunuia dintre coproprietari, se aplică alineatul (2).”

8. În temeiul articolului 19 („Drepturi reale”):

„(1) O marcă comunitară poate, independent de angajament, să fie dată în garanție sau să facă obiectul altor drepturi reale.

[…]”

9. În conformitate cu articolul 21 („Procedura de insolvență”):

„(1) Singurele proceduri de insolvență în care poate fi asociată o marcă comunitară sunt cele deschise în statul membru pe teritoriul căruia se află centrul intereselor principale ale debitorului.

[…]

(2) În cazul cotitularității unei mărci comunitare, alineatul (1) se aplică în ceea ce privește partea cotitularului.

[…]”

10. Articolul 22 („Acordarea licențelor”) prevede:

„(1) O marcă comunitară poate fi licențiată pentru o parte sau pentru toate produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată și pentru întreaga Comunitate sau pentru o parte a acesteia. Aceste licențe pot fi exclusive sau neexclusive.

[…]”

11. Articolul 97 („Legea aplicabilă”) prevede:

„(1) Instanțele competente în materie de mărci comunitare aplică dispozițiile prezentului regulament.

(2) Pentru toate chestiunile care nu intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament, instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare aplică dreptul său național, inclusiv dreptul internațional privat.

[…]”

B. Legea italiană

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

12. Articolul 6 („Coproprietatea") prevede:

„1. Dacă un drept de proprietate industrială aparține mai multor persoane, drepturile aferente sunt reglementate, cu excepția cazului în care există o convenție contrară, de dispozițiile Codului civil referitoare la coproprietate, în măsura în care acestea sunt compatibile.

[…]"

13. Articolul 20 alineatul 1 prevede că drepturile titularului mărcii înregistrate constau în posibilitatea de a utiliza exclusiv marca, cu dreptul în consecință al titularului de a interzice oricărui terț să utilizeze marca în activitatea sa economică fără consimțământul său.

14. Articolul 23 autorizează titularul să transfere marca pentru toate sau pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și permite ca marca să poată face, de asemenea, obiectul unei licențe exclusive.

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

15. Articolul 1108 („Inovații și alte acte care depășesc administrarea ordinară") prevede:

„Prin decizia majorității participanților care reprezintă cel puțin două treimi din valoarea totală a lucrului comun, pot fi hotărâte toate inovațiile care urmăresc ameliorarea lucrului sau îmbunătățirea nivelului de confort și rentabilitate al acestuia, cu condiția să nu aducă atingere folosinței niciunuia dintre participanți și să nu necesite costuri prea mari.

Celelalte acte care depășesc administrația ordinară pot fi realizate în același mod, în măsura în care nu sunt prejudiciabile pentru niciunul dintre participanți.

Acordul tuturor participanților este necesar pentru actele de înstrăinare sau de constituire de drepturi reale asupra fondului comun și pentru închirierea cu o durată mai mare de nouă ani […]."

II. Situația de fapt, litigiul și întrebările preliminare

16. În anul 1990, VW, SW, CQ și ET au înființat o societate care, la 29 iulie 1992, a depus o cerere de înregistrare națională a mărcii Legea pentru articole sportive. Înregistrarea a fost aprobată la 11 mai 1995 cu numărul 650850.

[5] Decretul legislativ nr. 30 din 10 februarie 2005 de aprobare a Codului proprietății industriale, în temeiul articolului 15 din Legea nr. 273 din 12 decembrie 2002.

[6] Decretul regal nr. 262 din 16 martie 1942 de aprobare a textului Codului civil.

17. În anul 1993, cotitularii mărcii „Legea” au acordat în unanimitate societății Legea Srl (denumită în continuare „societatea Legea”) o licență de utilizare a acestei mărci pentru o durată nedeterminată și cu titlu gratuit [7].

18. În luna decembrie 2006, VW și-a exprimat dezacordul cu privire la menținerea licenței de utilizare a mărcii [8].

19. În anul 2009, societatea Legea a introdus o acțiune în fața Tribunale di Napoli (Tribunalul Districtual din Napoli, Italia) solicitând, printre altele, declararea nulității anumitor mărci înregistrate de VW care conțineau denumirea „Legea”. La rândul său, VW a formulat o cerere reconvențională în cadrul aceleiași proceduri.

20. În cadrul litigiului respectiv s-au dezbătut următoarele aspecte:

– dacă transferul utilizării mărcii realizat în anul 1993 necesita consimțământul unanim al coproprietarilor sau, dimpotrivă, era suficient un acord majoritar;

– dacă transferul respectiv putea fi revocat prin retragerea consimțământului de către unul dintre coproprietari (VW).

21. La 11 iunie 2014, Tribunale di Napoli (Tribunalul din Napoli) s-a pronunțat în sensul că utilizarea mărcii de către societatea Legea era: (a) legală până la 31 decembrie 2006, deoarece fusese utilizată cu acordul unanim al tuturor cotitularilor, și (b) ilegală după 31 decembrie 2006, având în vedere dezacordul exprimat de VW.

22. Această hotărâre a fost atacată cu recurs la Corte d’appello di Napoli (Curtea de Apel din Napoli, Italia), care a anulat-o parțial prin hotărârea sa din 11 aprilie 2016.

23. Potrivit curții de apel, utilizarea mărcii de către societatea Legea era legală și în perioada ulterioară datei de 31 decembrie 2006 deoarece cotitularii au decis în mod legitim, cu o majoritate de trei sferturi, să permită societății respective să continue să utilizeze marca și după acea dată. În cazul coproprietății, nu ar fi necesar acordul unanim al cotitularilor pentru a transfera unor terți dreptul de utilizare a mărcii în mod exclusiv.

24. VW a atacat hotărârea instanței de apel la Corte suprema di cassazione (Curtea de Casație). În susținerea cererii sale de decizie preliminară, instanța menționată arată în esență următoarele:

– dispozițiile Codului civil referitoare la coproprietate, care se aplică în cazul coproprietății unei mărci, precum și al rezilierii contractelor, trebuie interpretate în lumina reglementării Uniunii Europene privind mărcile;

– dreptul Uniunii privind mărcile prevede că marca poate face obiectul unei licențe exclusive sau neexclusive și recunoaște posibilitatea coproprietății asupra mărcii. În schimb, nu reglementează în mod explicit aspectul dacă exercitarea drepturilor referitoare la

[7] Din observațiile scrise ale părților rezultă că societatea Legea a fost înființată în anul 1993 de membrii unei familii, de către VW, CQ și un alt frate, minor la momentul respectiv, care dețineau participații egale. Coproprietatea mărcii fusese deja stabilită, tot în cadrul familiei, între părinți (SW și ET) și copiii acestora (CQ și VW).

[8] Potrivit lui VW, în perioada 1993-2006, ca urmare a unei serii de majorări de capital, participația sa la societatea Legea s-a redus la 2,5 % din totalul acțiunilor. Din această poziție minoritară, pretenția sa față de societate a fost de a obține o remunerație pentru utilizarea mărcii.

coproprietate necesită pentru transferul dreptului de utilizare exclusivă a unei mărci către un terț pe o perioadă nedeterminată și cu titlu gratuit un acord unanim sau majoritar;

– trebuie să se clarifice de asemenea dacă, în cazul unui astfel de transfer realizat în unanimitate, unul dintre cotitulari poate ulterior să se opună și să pună capăt transferului.

25. În acest context, Corte suprema di cassazione (Curtea de Casație) adresează Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Normele dreptului Uniunii [prevăzute la articolul 10 din Directiva 2015/2436, precum și la articolul 9 din Regulamentul 2017/1001] care conferă titularului unei mărci a Uniunii dreptul exclusiv și în același timp prevăd posibilitatea ca mai multe persoane să fie cotitulari ai unei mărci [a Uniunii] presupun că utilizarea unei mărci deținute în indiviziune poate fi transferată unor terți cu titlu exclusiv, gratuit și pe durată nedeterminată printr-o decizie adoptată cu majoritatea cotitularilor sau este necesară unanimitatea consimțămintelor?

2) În această a doua ipoteză, în cazul mărcilor naționale și [ale Uniunii] deținute în indiviziune de mai multe persoane, este conformă cu principiile dreptului [Uniunii] o interpretare care consacră imposibilitatea unuia dintre cotitularii mărcii transferate unor terți printr-o decizie unanimă, cu titlu gratuit și pe o durată nedeterminată, de a revoca unilateral consimțământul pentru decizia menționată sau, dimpotrivă, trebuie să se considere conformă cu principiile [Uniunii] o interpretare contrară, care se opune ca respectivul cotitular să fie legat în mod perpetuu de voința exprimată inițial, astfel încât acesta să se poată elibera de ea cu efect asupra actului de transfer?”

III. Procedura în fața Curții

26. Cererea de decizie preliminară a fost înregistrată la grefa Curții la 15 noiembrie 2021.

27. Au formulat observații scrise Legea, SW, CQ, ET, VW, guvernul polonez și Comisia Europeană.

28. S-a considerat că nu este necesară desfășurarea unei ședințe.

IV. Apreciere

A. Observație prealabilă

29. Această trimitere preliminară are ca obiect interpretarea dreptului Uniunii în materie de mărci. În cadrul său trebuie să se stabilească modalitatea de exercitare a drepturilor exclusive asociate cu dreptul de proprietate asupra unei mărci atunci când marca este deținută de mai mulți cotitulari (sau coproprietari) [9].

[9] După cum subliniază Comisia cu referire la Regulamentul 2017/1001, utilizarea termenilor „cotitulari” la articolul 19 alineatul (3) și „coproprietar” la articolul 24 alineatul (2) este irelevantă, deoarece ambele pot fi considerate echivalente (aceeași este și situația articolelor 16 și 21 din Regulamentul nr. 40/94). Unele versiuni lingvistice utilizează cuvinte diferite în cele două articole (de exemplu, în limba franceză, „cotitulaires” și „copropriétaire”, în limba italiană, „contitolari” și „comproprietario”, în limba spaniolă, „cotitulares” și „copropietario”, în limba germană, „gemeinsame Inhaber” și „Mitinhabers”), dar alte versiuni nu fac nicio distincție [în limba engleză, „joint proprietor(s)”].

30. Instanța de trimitere arată că „unele dintre mărcile în discuție sunt mărci ale Uniunii Europene”, însă nu precizează dacă marca Legea în litigiu este sau nu o astfel de marcă [10].

31. Din observațiile părților rezultă că au existat controverse cu privire la diferite înregistrări (naționale, ale Uniunii Europene și internaționale) ale semnului Legea [11], însă, astfel cum am menționat, nu se poate cunoaște cu certitudine din decizia de trimitere dacă marca înregistrată la EUIPO corespunde cu cea care face obiectul acestei cereri de decizie preliminară [12].

32. În acest context, pentru a acoperi toate posibilitățile, este oportună o analiză a reglementării atât a mărcilor Uniunii, cât și a celor naționale.

33. Instanța de trimitere adresează întrebările preliminare în legătură cu interpretarea Regulamentului 2017/1001 și a Directivei 2015/2436. Totuși, astfel cum am arătat anterior, nu considerăm că dispozițiile acestor două texte sunt aplicabile situației de fapt din prezenta cauză, care a survenit în anul 1993 și în luna decembrie 2006.

34. Astfel:

– licența pentru utilizarea mărcii a fost acordată în anul 1993. Prin urmare, ar fi vorba despre o marcă națională reglementată de legislația internă, a cărei armonizare era urmărită prin Directiva 89/104. Acestei mărci nu i se aplica *ratione temporis* Directiva 2015/2436, ci Directiva 89/104;

– retragerea consimțământului lui VW pentru acordarea licenței a avut loc în anul 2006, cu alte cuvinte, înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului 2017/1001. În cazul în care normele care reglementau mărcile comunitare (ulterior mărcile Uniunii) ar fi aplicabile respectivei retrageri a consimțământului, acestea ar fi cele cuprinse în Regulamentul nr. 40/94, iar nu cele din Regulamentul 2017/1001 [13].

35. În orice caz, întrucât conținutul celor două blocuri legislative (Directiva 89/104 și Regulamentul nr. 40/94, pe de o parte, și Directiva 2015/2436 și Regulamentul 2017/1001, pe de altă parte) este similar în acest domeniu, raționamentul cu privire la primul poate fi extrapolat la cel de al doilea. Pentru a evidenția paralelismul, vom indica corespondențele existente.

B. Admisibilitatea întrebărilor preliminare

36. SW, CQ și ET susțin că prima întrebare preliminară nu este necesară pentru soluționarea procedurii principale [14]. Aceștia arată că, din moment ce cotitularii au decis în unanimitate să acorde licența [15], este irelevant dacă era suficient să existe majoritate pentru a lua această decizie.

[10] În urma consultării site-ului EUIPO, rezultă că marca figurativă nr. 000788646, Legea, a fost înregistrată la 14 noiembrie 2001.

[11] Observațiile scrise ale societății Legea, punctul 8.

[12] Din examinarea hotărârilor pronunțate în primă instanță și în apel rezultă că este vorba într-adevăr despre această marcă, înregistrată inițial ca marcă națională și, ulterior, începând din 14 noiembrie 2001, ca marcă a Uniunii. Totuși, percepția este departe de a fi clară. Decizia de trimitere nu aduce prea multe lămuriri: la punctul IV, aceasta se referă la transferul utilizării mărcii Legea în anul 1993 ca marcă comunitară. Acest lucru nu este însă posibil deoarece, până la intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 40/94, marca comunitară nu exista ca atare.

[13] În continuare, chiar și atunci când se va face referire la marca comunitară, vom utiliza termenul „marcă a Uniunii”.

[14] Punctele 74 și 75 din observațiile sale scrise.

[15] La punctul IV din decizia de trimitere se arată că nu se contestă faptul că licența de utilizare a mărcii Legea a fost acordată în unanimitate societății Legea în anul 1993. A doua întrebare se bazează pe aceeași premisă: se referă la o „marcă transferată unor terți printr-o decizie unanimă”.

37. Probabil că abordarea adoptată de SW, CQ și ET este corectă, însă nu se poate exclude ca întrebarea instanței de trimitere să fie relevantă, în cazul în care aceasta ar dori să atribuie o consecință juridică faptului că, la momentul respectiv, decizia unanimă a cotitularilor mărcii ar fi putut fi adoptată cu majoritate.

38. Din această perspectivă, faptul că marca aparținând în indiviziune mai multor titulari ar putea fi transferată unor terți printr-o decizie adoptată cu majoritate, și nu neapărat în unanimitate, ar putea avea efecte asupra vicisitudinilor ulterioare ale licenței de utilizare (în special în ceea ce privește retragerea sa) [16].

39. Societatea Legea a invocat, ca excepție de inadmisibilitate, lipsa oricărei reglementări în dreptul Uniunii a condițiilor în care trebuie să se formeze voința coproprietarilor unei mărci, atât pentru acordarea unei licențe de utilizare de către un terț, cât și pentru retragerea sa.

40. Din decizia de retrimitere rezultă că, potrivit Corte suprema di cassazione (Curtea de Casație), nu este deloc clar dacă dreptul Uniunii poate oferi o soluție la problema în discuție. Instanța respectivă formulează întrebările tocmai pentru că are îndoieli în această privință.

41. Prin urmare, întrebările preliminare nu numai că beneficiază de prezumția de pertinență [17], ci sunt de asemenea adecvate, oferind Curții ocazia să interpreteze anumite norme de drept al Uniunii pentru a stabili dacă acestea sunt sau nu aplicabile în litigiul principal.

C. Prima întrebare preliminară

42. *Instanța a quo* dorește să se stabilească dacă, în cazul în care o marcă aparține mai multor coproprietari, transferul dreptului de utilizare a acesteia, cu titlu gratuit și pe o perioadă nedeterminată, poate fi decis cu majoritate sau dacă, dimpotrivă, este necesară unanimitatea.

43. În substratul acestei întrebări rezidă probleme care i-au preocupat pe juriști încă din dreptul roman. Coproprietatea bunurilor, caracterul comun sau solidar al acesteia, majoritățile necesare pentru adoptarea hotărârilor în funcție de relevanța mai mare sau mai mică a acestora pentru bunul deținut în comun sau de perioada în care produc efecte sau majoritățile necesare pentru aprobarea actelor de administrare și de dispoziție asupra bunurilor comune sunt alte chestiuni la care nu s-au dat întotdeauna aceleași răspunsuri [18].

44. Dreptul Uniunii privind mărcile a păstrat o tăcere semnificativă (și prudentă) în ceea ce privește regimul de coproprietate a mărcilor, care trebuie să facă obiectul normelor naționale corespunzătoare. Vom încerca să explicăm această chestiune în următoarele considerații, atât în ceea ce privește mărcile Uniunii, cât și în ceea ce privește mărcile naționale care fac obiectul armonizării. Vom începe prin a analiza însăși posibilitatea ca ambele să fie deținute în *comun* de mai multe persoane.

[16] Acordul de transfer a fost adoptat de totalitatea cotitularilor în acest caz concret, însă un dezacord ar putea avea impact asupra situațiilor în care licența ar fi putut fi acordată de o majoritate.

[17] Hotărârea din 6 octombrie 2021, Consorzio Italian Management și Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, punctele 34 și 35), și Hotărârea din 6 octombrie 2022, Contship Italia (C-433/21 și C-434/21, EU:C:2022:760, punctul 24).

[18] De-a lungul secolelor, coproprietatea bunurilor a suferit transformări semnificative odată cu dezvoltarea persoanelor juridice (sau a unor forme de societate similare, însă fără personalitate) ca bunuri cărora li se conferă capacitate de acțiune. Normele, statutare sau legale, ale diferitelor tipuri de persoane juridice reglementează în general sistemul majorităților necesare pentru adoptarea unor decizii precum cele în discuție în prezenta cauză.

1. Coproprietatea asupra mărcilor Uniunii

45. Mărcile Uniunii reprezintă un tip de proprietate industrială. În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul nr. 40/94, „pot fi titulari ai mărcilor [Uniunii] persoanele fizice sau juridice, inclusiv entitățile de drept public” [19].

46. Regulamentul nr. 40/94 prevede că marca Uniunii poate fi deținută de mai mulți cotitulari. Această prevedere se reflectă în mod explicit în mai multe dintre dispozițiile sale:

– articolul 16 [20] recunoaște marca Uniunii ca obiect de proprietate și prevede, la alineatul (3), ipoteza în care „*mai multe persoane* sunt înscrise în registrul mărcilor comunitare în calitate de *cotitulari*” (sublinierea noastră);

– articolul 21 alineatul (2) [21], în ceea ce privește procedurile de insolvență, prevede „caz[ul] de coproprietate a unei mărci a [Uniunii]”. Într-un astfel de caz, criteriul de determinare a procedurii de insolvență în care poate să fie inclusă marca respectivă [22] „se aplică cotei coproprietarului”.

2. Coproprietatea asupra mărcilor naționale

47. Spre deosebire de mărcile Uniunii, Directiva 89/104 nu conține nicio referire explicită la coproprietatea asupra unei mărci. Acest lucru nu înseamnă însă că o exclude.

48. Legiuitorul național este liber să reglementeze drepturile de proprietate asupra mărcii. Directiva 89/104 nu restrânge acțiunea sa și, în consecință, nu interzice și nu impune ca normele naționale să permită ca o marcă națională să facă obiectul unei coproprietăți.

3. Acordul unanim sau majoritar al coproprietarilor de a transfera către terți dreptul de utilizare a mărcii?

49. În cazul în care cotitularii pot deține în indiviziune proprietatea asupra mărcii, se pune problema modului în care aceștia trebuie să formuleze voința comună pentru a transfera dreptul de utilizare a acesteia unor terți prin intermediul unei licențe (sau, eventual, de a revoca licența respectivă).

50. Din nou, ne vom referi separat la regimul mărcilor Uniunii și la cel al mărcilor naționale.

[19] Corespondență cu articolul 5 din Regulamentul 2017/1001.

[20] Corespondență cu articolul 19 din Regulamentul 2017/1001.

[21] Corespondență cu articolul 24 din Regulamentul 2017/1001.

[22] Care este „cea care a fost deschisă în statul membru pe teritoriul căruia se situează centrul intereselor principale ale debitorului”.

a) Marca Uniunii

51. În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94[23], „marca [Uniunii] poate face obiectul unor licențe pentru toate sau pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și pentru Comunitate în întregime sau doar pentru o parte a acesteia. [Aceste] licențe [pot] fi exclusiv[e] sau neexclusiv[e]”[24].

52. În conformitate cu articolul 97 alineatul (2)[25], „pentru toate aspectele care nu intră în domeniul de aplicare al [Regulamentului nr. 40/94], instanța competentă în domeniul mărcilor [Uniunii] aplică dreptul său intern”.

53. Regulamentul nr. 40/94 nu precizează condițiile privind încheierea contractelor de licență și nici pe cele privind rezilierea lor. Din această tăcere rezultă că revine dreptului național sarcina de a reglementa acesta condiții, indiferent dacă marca Uniunii este deținută de un singur titular sau în coproprietate[26].

54. Astfel, și după cum subliniază Comisia[27], pentru tot ceea ce nu este reglementat direct la nivel european privind regimul mărcilor Uniunii ca „obiect de proprietate”, se aplică dreptul național corespunzător.

b) Marca națională

55. Dacă considerațiile expuse anterior sunt previzibile în ceea ce privește norma care stabilește statutul mărcilor Uniunii, sunt cu atât mai previzibile într-un cadru cu o intensitate de reglementare mai redusă, cum ar fi cel al armonizării mărcilor naționale în temeiul Directivei 89/104.

56. Dincolo de proclamarea caracterului exclusiv al dreptului titularului asupra mărcii (articolul 5) și de posibilitatea de a acorda licențe (articolul 8), Directiva 89/104 nu reglementează aspecte legate de coproprietatea mărcii sau de decizia de a acorda acele de licențe[28].

57. În acest context, pentru a stabili modul în care se formează voința colectivă de a transfera dreptul de utilizare a unei mărci deținute în coproprietate trebuie, în primul rând, să se recurgă la dispozițiile naționale. Acestea pot, la rândul lor, să facă trimitere la acordurile cotitularilor. În subsidiar, se vor aplica normele generale de drept civil din fiecare stat membru[29].

23 Corespondență cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001.

24 La rândul său, din articolul 26 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul 2017/1001 rezultă că licența poate fi acordată pe o perioadă determinată sau pe termen nelimitat. Regulamentul nr. 40/94 nu a menționat nimic în această privință.

25 Corespondență cu articolul 129 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001.

26 Instanța de trimitere împărtășește de fapt același punct de vedere. În decizia de trimitere (punctul VI), aceasta precizează că „Regulamentul [2017/1001] nu conține referințe pentru reglementarea modalităților de exercitare a drepturilor în coproprietate”.

27 Observațiile scrise ale Comisiei, punctul 27.

28 Articolele 5 și 8 din Directiva 89/104 corespund articolelor 10 și, respectiv, 25 din Directiva 2015/2436.

29 În conformitate cu legislația italiană [articolul 6 alineatul 1 din Codul proprietății industriale], competențele cotitularilor mărcii sunt reglementate, dacă nu s-a convenit altfel, de dispozițiile Codului civil referitoare la comunitatea de bunuri, în măsura în care sunt compatibile.

c) Eficacitatea dreptului Uniunii

58. Principiile cooperării loiale, supremației și eficacității dreptului Uniunii impun ca legislația națională, inclusiv reglementarea coproprietății mărcilor, să garanteze eficacitatea deplină a dreptului Uniunii [30].

59. În prezenta cauză, niciun element din cererea de decizie preliminară sau din observațiile prezentate Curții nu sugerează că regimul coproprietății mărcilor în Italia ar face imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite de normele Uniunii.

D. A doua întrebare preliminară

60. Corte suprema di cassazione (Curtea de Casație) solicită să se stabilească dacă dreptul Uniunii:

– se opune ca „[unul] dintre cotitularii mărcii transferate unor terți printr-o decizie unanimă, cu titlu gratuit și pe o durată nedeterminată, [să exercite] unilateral revocarea deciziei menționate”;

– sau, dimpotrivă, permite să se „exclu[dă] ca proprietarul să fie legat în mod perpetuu de voința exprimată inițial, astfel încât acesta să se poată elibera de ea cu efect asupra actului de transfer”.

61. Întrebarea astfel formulată nu identifică ce drept al Uniunii ar fi aplicabil, ci doar invocă (fără a le preciza) „principiile dreptului Uniunii”. Având în vedere că aceste principii, dacă există, au fost transpuse în dispozițiile Regulamentului nr. 40/94 și ale Directivei 89/104 (sau, după caz, ale Regulamentului 2017/1001 și ale Directivei 2015/2436), răspunsul la această întrebare trebuie să se bazeze pe aceste dispoziții.

62. În contextul Directivei 89/104, Curtea a recunoscut în favoarea titularului unei mărci care a acordat unui terț o licență de utilizare a acesteia posibilitatea de a-și retrage consimțământul respectiv [31]. Această constatare poate fi extrapolată fără dificultate la titularul colectiv al mărcii (și anume comunitatea de cotitulari).

63. Cu toate acestea, la fel ca în cazul condițiilor de transfer către un terț al dreptului de utilizare a unei mărci, dreptul Uniunii nu precizează cum trebuie să se ia decizia de revocare sau de retragere a licenței de utilizare în cazul mărcilor deținute în coproprietate. Astfel cum am arătat, această decizie este un act juridic cu privire la care dreptul Uniunii nu reglementează condițiile de emitere.

64. Prin urmare, revine dreptului național sarcina de a reglementa particularitățile acordurilor privind revocarea sau retragerea unei licențe de utilizare a unei mărci deținute în coproprietate. Raționamentul prezentat mai sus cu privire la formarea consimțământului colectiv pentru acordarea licenței, fie că este vorba despre o marcă națională, fie despre o marcă a Uniunii, poate fi aplicat *mutatis mutandis* unei astfel de revocări sau retrageri.

[30] Hotărârea din 19 octombrie 2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776, punctele 40 și 41).

[31] Hotărârea din 19 septembrie 2013, Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577, punctul 62 și dispozitivul). Cu toate acestea, hotărârea respectivă abilitează instanțele naționale să „impun[ă] o sancțiune titularului unei mărci sau [să îl poată] obliga la repararea prejudiciului suferit atunci când constată că titularul a revocat în mod nelegal consimțământul prin care permitea unui terț să utilizeze semne identice cu mărcile sale” (punctul 61).

V. Concluzie

65. În lumina considerațiilor expuse anterior, propunem Curții să răspundă Corte suprema di cassazione (Curtea de Casație, Italia) după cum urmează:

„Articolul 5 din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, precum și, dacă este cazul, dispozițiile corespunzătoare din Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene

trebuie interpretate în sensul că

în cazul coproprietății asupra unei mărci, formarea consimțământului comun al cotitularilor pentru a acorda unui terț licența de utilizare a unei mărci, indiferent dacă este vorba despre mărci naționale sau despre mărci ale Uniunii Europene, sau pentru a revoca licența respectivă este reglementată de normele statului membru care sunt aplicabile.”