Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
8 päivänä joulukuuta 2022 [1]

**Asia C-686/21**

**VW** ja
**Legea Srl**
**vastaan**
**SW,**
**CQ,**
**ET,**
**VW** ja
**Legea Srl**

(Ennakkoratkaisupyyntö – Corte suprema di cassazione (ylin tuomioistuin, Italia))

Ennakkoratkaisumenettely – Direktiivi 89/104/ETY – 5 artikla – Asetus (EY) N:o 40/94 – 9 artikla – Tavaramerkin haltijan yksinoikeus – Yksinoikeuden käyttäminen yhteisomistuksessa olevaan merkkiin –Yhteisen tahdon muodostaminen tavaramerkkioikeuksien käyttämisestä – Sovellettava oikeus – Kansallinen lainsäädäntö

1. Corte suprema di cassazionen (ylin tuomioistuin, Italia) ratkaistavana oleva asia koskee tavaramerkkiä, joka on usean samaa perhettä olevan henkilön yhteisomistuksessa. Nämä yhteishaltijat sopivat tiettynä ajankohtana antavansa tietyllä yhtiölle käyttöluvan kyseiseen tavaramerkkiin, mutta yksi heistä on myöhemmin vaatinut tämän käyttöluvan lakkauttamista, mihin muut yhteishaltijat eivät ole suostuneet.

2. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on epävarma säännöistä, joita on sovellettava silloin, kun tavaramerkin haltija antaa käyttöluvan tavaramerkkiin tilanteessa, jossa merkki on yhteisomistuksessa. Tämän epävarmuuden hälventämiseksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyytää unionin tuomioistuimelta direktiivin (EU) 2015/2436 [2] 10 artiklan ja asetuksen (EU) 2017/1001 [3] 9 artiklan tulkintaa.

[1] Alkuperäinen kieli: espanja.

[2] Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (uudelleenlaadittu) (EUVL 2015, L 336, s. 1).

[3] Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EUVL 2017, L 154, s. 1).

3. Tarkemmin sanottuna Corte suprema di cassazione haluaa selvittää, säädetäänkö unionin oikeudessa [4] sellaisesta yhteisen tahdon muodostamista koskevasta järjestelmästä, jota sovelletaan sekä tavaramerkin käyttöluvan antamiseen kolmannelle osapuolelle että tämän luvan peruuttamiseen.

## I Asiaa koskevat oikeussäännöt

### *A Unionin oikeus*

#### *1. Direktiivi 89/104*

4. Direktiivin 89/104 5 artiklassa (”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”) säädetään seuraavaa:

”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa: – –

_ –”

5. Direktiivin 89/104 8 artiklassa (”Käyttöluvat”) säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkkiin voidaan antaa käyttölupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja asianomaisen jäsenvaltion koko aluetta tai sen jotakin osaa. Käyttölupa voi olla yleinen tai rajoitettu.

_ –”

#### *2. Asetus N:o 40/94*

6. Asetuksen N:o 40/90 9 artiklassa (”Yhteisön tavaramerkin oikeusvaikutukset”) säädetään seuraavaa:

”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. – –

_ –”

7. Asetuksen N:o 40/90 16 artiklassa (”Yhteisön tavaramerkin rinnastaminen kansalliseen tavaramerkkiin”) säädetään seuraavaa:

”1. Jollei 17–24 artiklassa muuta säädetä, yhteisön tavaramerkkiä varallisuusoikeutena käsitellään kokonaisuudessaan ja koko yhteisön alueella kuten kansallista rekisteröityä tavaramerkkiä siinä jäsenvaltiossa, jossa yhteisön tavaramerkkirekisterin mukaan:

a) haltijan kotipaikka sijaitsee kyseisenä päivämääränä; tai

[4] Katson jäljempänä esittämistäni syistä, että käsiteltävään asiaan sovelletaan ajallisesti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettua ensimmäistä neuvoston direktiiviä 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) ja yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004.

b) jos a alakohtaa ei voida soveltaa, haltijan liike sijaitsee kyseisenä päivämääränä.

2. Muissa kuin 1 kohdassa säädetyissä tapauksissa, mainitussa kohdassa tarkoitettu jäsenvaltio on se, jossa virasto sijaitsee.

3. Jos yhteisön tavaramerkkirekisteriin on merkitty useampi kuin yksi henkilö yhteishaltijaksi, 1 kohtaa sovelletaan ensimmäiseksi merkittyyn henkilöön; jos tämä ei ole mahdollista, sitä sovelletaan seuraaviin yhteishaltijoihin merkitsemisjärjestyksessä. Jos 1 kohtaa ei voida soveltaa kehenkään yhteishaltijoista, sovelletaan 2 kohtaa.”

8. Asetuksen N:o 40/90 19 artiklassa (”Esineoikeudet”) säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkki voidaan yrityksestä riippumatta antaa pantiksi tai se voi olla muun esineoikeuden kohteena.

_ _”

9. Asetuksen N:o 40/90 21 artiklassa (”Maksukyvyttömyysmenettely”) säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkki voi olla maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena vain siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella velallisen pääintressien keskus sijaitsee.

_ _

2. Jos on kyse yhteisön tavaramerkin yhteisomistuksesta, 1 kohtaa sovelletaan yhteisomistajan osuuteen.

_ _”

10. Asetuksen N:o 40/90 22 artiklassa (”Käyttölupa”) säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkkiin voidaan antaa käyttölupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja koko yhteisön aluetta tai sen jotakin osaa. Käyttölupa voi olla yksinoikeuskäyttölupa tai rajoittamaton käyttölupa.

_ _”

11. Asetuksen N:o 40/90 97 artikla (”Sovellettava oikeus”) säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkkituomioistuimet soveltavat tämän asetuksen säännöksiä.

2. Kysymyksissä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, yhteisön tavaramerkkituomioistuimet soveltavat kansallista oikeuttaan, mukaan lukien kansainvälistä yksityisoikeuttaan.

_ _”

### *B Italian oikeus*

*1. Teollisoikeuskoodeksista 10.2.2005 annettu asetus nro 30, joka perustuu 12.12.2002 annetun lain nro 273 15 §:ään* [5]

12. Kyseisen asetuksen 6 §:ssä (”Yhteisomistus”) säädetään seuraavaa:

”1. Jos teollisoikeus kuuluu useammalle haltijalle, siihen kuuluviin oikeuksiin sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, soveltuvin osin yhteisomistusta koskevia siviilikoodeksin säännöksiä.

– –”

13. Kyseisen asetuksen 20 §:n 1 momentissa säädetään, että tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella tavaramerkkiin yksinoikeudet, joiden perusteella hänellä on oikeus kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa ilman hänen suostumustaan.

14. Kyseisen asetuksen 23 §:ssä säädetään, että tavaramerkin haltija voi siirtää tavaramerkin toiselle osapuolelle kaikkien tai joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, ja sen mukaan tavaramerkkiin voidaan myös myöntää yksinoikeuskäyttölupa.

*2. Siviilikoodeksin hyväksymisestä 16.3.1942 annettu kuninkaan asetus nro 262* [6]

15. Siviilikoodeksin 1108 §:ssä (”Uudistukset ja muut tavanomaisesta hallinnoinnista poikkeavat toimet”) säädetään seuraavaa:

”Yhteisomistajien enemmistö, joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa yhteisen omaisuuden kokonaisarvosta, voi määrätä kaikista uudistuksista, joiden tarkoituksena on parantaa omaisuutta tai tehdä sen käytöstä helpompaa tai kannattavampaa, edellyttäen, että niillä ei haitata yhdenkään yhteisomistajan nautintaa eikä niistä aiheudu kohtuuttoman suuria kustannuksia.

Muita tavanomaisesta hallinnoinnista poikkeavia toimia voidaan toteuttaa samalla tavoin edellyttäen, että niillä ei haitata yhdenkään yhteisomistajan etuja.

Kiinteän omaisuuden luovuttaminen, siihen kohdistuvien esineoikeuksien perustaminen sekä yli yhdeksän vuoden pituinen vuokraus edellyttää kaikkien yhteisomistajien suostumusta. – –”

## II Tosiseikat, menettely ja ennakkoratkaisukysymykset

16. EVW, SW, CQ ja ET perustivat vuonna 1990 avoimen yhtiön, jonka nimissä jätettiin 29.7.1992 hakemus Legea-tavaramerkin kansalliseksi rekisteröimiseksi urheiluvarusteille. Rekisteröinti hyväksyttiin 11.5.1995 numerolla 650850.

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

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

17. Legea-tavaramerkin yhteishaltijat antoivat vuonna 1993 tekemällään yksimielisellä päätöksellä Legea Srl -yhtiölle (jäljempänä Legea-yhtiö) vastikkeetta ja toistaiseksi luvan käyttää mainittua merkkiä. [7]

18. Joulukuussa 2006 VW ilmoitti vastustavansa käyttöluvan jatkamista. [8]

19. Vuonna 2009 Legea-yhtiö nosti Tribunale di Napolissa (Napolin alioikeus, Italia) kanteen, jossa muun muassa vaadittiin julistamaan mitättömiksi tietyt VW:n rekisteröimät tavaramerkit, joissa oli nimi ”Legea”. VW nosti vastakanteen samassa menettelyssä.

20. Kyseinen oikeusriita koski sitä,

– edellyttikö käyttöluvan antaminen tavaramerkkiin vuonna 1993 yhteisomistajien yksimielistä suostumusta vai riittikö siihen yhteisomistajien enemmistön suostumus;

– voiko yksi yhteishaltijoista (VW) peruuttaa tämän käyttöluvan yksipuolisesti.

21. Tribunale di Napoli antoi 11.6.2014 tuomion, jossa todettiin, että Legea-yhtiö oli käyttänyt tavaramerkkiä a) laillisesti 31.12.2006 asti, koska käyttö oli perustunut kaikkien yhteishaltijoiden yksimieliseen suostumukseen; ja b) lainvastaisesti 31.12.2006 jälkeen, koska VW oli ilmoittanut vastustavansa käyttöluvan jatkamista.

22. Tästä tuomiosta valitettiin Corte d’appello di Napoliin (Napolin ylioikeus, Italia), joka kumosi sen osittain 11.4.2016 antamallaan tuomiolla.

23. Toisen asteen tuomioistuimen mukaan Legea-yhtiö oli käyttänyt tavaramerkkiä laillisesti myös 31.12.2006 jälkeisenä aikana, koska yhteishaltijat olivat laillisesti päättäneet kolmen neljäsosan määräenemmistöllä antaa kyseisen yhtiön jatkaa tavaramerkin käyttöä kyseisen päivämäärän jälkeen. Kun tavaramerkki on yhteisomistuksessa, yksinoikeuden antaminen tavaramerkin käyttöön kolmansille osapuolille ei sen mukaan edellytä yhteishaltijoiden yksimielistä päätöstä.

24. VW on valittanut toisen asteen tuomiosta Corte suprema di cassazioneen (ylin tuomioistuin, Italia). Kyseinen tuomioistuin perustelee ennakkoratkaisupyyntöään lähinnä seuraavasti:

– Yhteisomistusta koskevia siviilikoodeksin säännöksiä, joita sovelletaan myös tavaramerkin yhteisomistukseen, ja sopimusten irtisanomista koskevia säännöksiä on tulkittava unionin tavaramerkkioikeuden valossa.

– Asiaa koskevassa unionin oikeudessa vahvistetaan, että tavaramerkkiin voidaan antaa käyttölupa, ja tunnustetaan, että tavaramerkki voi olla yhteisomistuksessa. Siitä ei kuitenkaan nimenomaisesti säädetä, edellyttääkö yhteisomistusoikeuksien käyttäminen sitä, että tavaramerkin käyttöluvan antamisesta yksinoikeudella kolmansille osapuolille vastikkeetta ja toistaiseksi päätetään yhteishaltijoiden yksimielisellä päätöksellä, vai voidaanko siitä päättää yhteishaltijoiden enemmistöllä.

[7] Asianosaisten kirjallisista huomautuksista ilmenee, että Legea-yhtiö on perheyritys, jonka VW ja CQ perustivat vuonna 1993 yhdessä tuohon aikaan alaikäisen veljensä kanssa ja josta veljekset omistivat tasaosuudet. Tavaramerkin yhteisomistussuhteesta oli tuolloin jo sovittu, ja edelleen perhepiirissä vanhempien (SW ja ET) ja heidän lastensa (CQ ja VW) välillä.

[8] VW:n mukaan hänen osuutensa Legea-yhtiöstä oli vuosina 1993–2006 supistunut 2,5 prosenttiin yhtiöosuuksien kokonaismäärästä useiden pääoman korotusten seurauksena. Koska hänen vaatimuksensa kyseiselle yhtiölle on esitetty vähemmistöosakkaan asemassa, se on ymmärrettävä vaatimukseksi korvauksen saamisesta tavaramerkin käytöstä.

– Lisäksi on epäselvää, voiko yksi yhteishaltijoista siinä tapauksessa, että käyttölupa on annettu yksimielisesti, myöhemmin ilmoittaa vastustavansa tämän käyttöluvan jatkamista ja lopettaa sen yksipuolisesti.

25. Tässä tilanteessa Corte suprema di cassazione on esittänyt unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Seuraako [direktiivin 2015/2436 10 artiklasta ja asetuksen 2017/1001 9 artiklasta], joissa säädetään EU-tavaramerkin haltijan yksinoikeudesta ja samanaikaisesti siitä mahdollisuudesta, että tavaramerkin omistusoikeus kuuluu useille henkilöille, jotka kukin omistavat siitä osuuden, se, että yhteisomistuksessa olevan tavaramerkin antamisesta yksinoikeudella kolmansien käyttöön vastikkeetta ja toistaiseksi voidaan päättää yhteishaltijoiden enemmistöllä, vai onko edellytyksenä tällöin yhteishaltijoiden yksimielinen päätös?

2) Onko jälkimmäisessä tapauksessa, kun kansallisilla ja yhteisön tavaramerkeillä on useampia yhteishaltijoita, sellainen tulkinta yhteensopiva unionin oikeuden periaatteiden kanssa, jonka mukaan tavaramerkin, jonka käyttölupa on annettu kolmansille osapuolille yksimielisellä päätöksellä vastikkeetta ja toistaiseksi, yksi yhteishaltija ei voi yksipuolisesti peruuttaa kyseistä päätöstä? Vai onko päinvastoin katsottava, että vastakkainen tulkinta on unionin oikeuden periaatteiden mukainen, jolloin yhteishaltijan ei voida katsoa olevan pysyvästi sidottu alkuperäiseen tahdonilmaisuun, joten yhteishaltija voi vapautua tahdonilmauksesta, millä on vaikutuksia käyttöluvan antamiseen?”

## III Asian käsittely unionin tuomioistuimessa

26. Ennakkoratkaisupyyntö kirjattiin saapuneeksi unionin tuomioistuimeen 15.11.2021.

27. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet Legea-yhtiö, SW, CQ, ET, VW, Puolan hallitus ja Euroopan komissio.

28. Asianosaisten kuulemiseksi ei katsottu tarpeelliseksi järjestää istuntoa.

## IV Asian tarkastelu

### *A Alustavat huomautukset*

29. Tämä ennakkoratkaisumenettely koskee unionin tavaramerkkioikeuden tulkintaa. Sen yhteydessä on selvitettävä, miten tavaramerkin omistusoikeuteen liittyviä yksinoikeuksia voidaan käyttää tilanteessa, jossa merkki kuuluu usealle eri yhteishaltijalle (tai yhteisomistajalle). [9]

[9] Kuten komissio toteaa viitaten asetukseen 2017/1001, sillä, että sen 19 artiklan 3 kohdassa käytetään ilmausta ”yhteishaltija” ja sen 24 artiklan 2 kohdassa ilmausta ”yhteisomistaja”, ei ole merkitystä, koska näitä ilmauksia voidaan pitää toistensa synonyymeina (sama koskee asetuksen N:o 40/94 16 ja 21 artiklaa). Joissakin kyseisen asetuksen kieliversioissa näissä kahdessa artiklassa käytetään eri ilmauksia (esim. ranskankielisessä versiossa ilmauksia ”cotitulaires” ja ”copropiétaire”; italiankielisessä versiossa ilmauksia ”contitolari” ja ”comproprietario”; espanjankielisessä versiossa ilmauksia ”cotitulares” ja ”copropietario” ja saksankielisessä versiossa ilmauksia ”gemeinsame Inhaber” ja ”Mitinhabers”), kun taas muissa kieliversioissa ei tehdä tällaista eroa (englanninkielisessä versiossa käytetään kummassakin artiklassa ilmausta ”joint proprietor(s)”).

30. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa, että ”osa riidanalaisista merkeistä on EU-tavaramerkkejä”, mutta ei täsmennä, onko käsiteltävässä asiassa kyseessä oleva Legea-merkki luonteeltaan tällainen. [10]

31. Asianosaisten huomautuksista ilmenee, että Legea-merkin eri (kansallisista, unionin ja kansainvälisistä) rekisteröinneistä on ollut erimielisyyttä, [11] mutta toistan, ettei ennakkoratkaisupyynnön perusteella voida varmasti sanoa, vastaako EUIPO:ssa vireillä oleva valitusasia tässä ennakkoratkaisumenettelyssä käsiteltävää asiaa. [12]

32. Tässä tilanteessa on syytä kaiken varalta tarkastella sekä EU-tavaramerkkien että kansallisten tavaramerkkien sääntelyä.

33. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämät ennakkoratkaisukysymykset koskevat asetuksen 2017/1001 ja direktiivin 2015/2436 tulkintaa. Kuten edellä jo totesin, mielestäni näitä kumpaakaan ei kuitenkaan sovelleta käsiteltävän asian tosiseikkoihin, jotka ovat tapahtuneet vuonna 1993 ja joulukuussa 2006.

34. On nimittäin niin, että

– tavaramerkin käyttölupa annettiin vuonna 1993. Kyseessä on siten kansallinen merkki, johon sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, jota direktiivillä 89/104 pyrittiin yhdenmukaistamaan. Näin ollen kyseiseen tavaramerkkiin ei vielä ajallisesti sovellettu direktiiviä 2015/2436 vaan direktiiviä 89/104.

– VW peruutti suostumuksensa käyttöluvan antamiseen vuonna 2006 eli ennen asetuksen 2017/1001 voimaantuloa. Koska tähän peruutukseen sovelletaan yhteisön tavaramerkkejä (ja myöhemmin EU-tavaramerkkejä) koskevia oikeussääntöjä, kyse on oltava asetuksen N:o 40/94 eikä asetuksen 2017/1001 säännöistä. [13]

35. Koska kummankin lainsäädäntökokonaisuuden (yhtäältä direktiivin 89/104 ja asetuksen N:o 40/94 ja toisaalta direktiivin 2015/2436 ja asetuksen 2017/1001) sisältö on käsiteltävässä asiassa samankaltainen, ensin mainitusta tehtyjä päätelmiä voidaan joka tapauksessa soveltaa jälkimmäiseen. Jäljempänä havainnollistan tätä rinnastusta viittauksilla kyseisten säännösten välisiin vastaavuuksiin.

[10] EUIPO:n internetsivustolta ilmenee, että kuviomerkki nro 000788646, Legea, rekisteröitiin 14.11.2001.

[11] Legea-yhtiön kirjalliset huomautukset, 8 kohta.

[12] Ensimmäisen ja toisen asteen tuomioiden tarkastelusta saa sen käsityksen, että kyse on nimenomaan tästä merkistä, joka rekisteröitiin alun perin kansallisena tavaramerkkinä ja 14.11.2001 EU-tavaramerkkinä. Tämä käsitys on kuitenkin kaikkea muuta kuin selvä. Ennakkoratkaisupyyntö ei tuo siihen juurikaan valaistusta: sen IV kohdassa mainitaan, että Legea-merkkiin annettiin vuonna 1993 käyttölupa yhteisön tavaramerkkinä. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, koska yhteisön tavaramerkkejä ei ollut sinänsä olemassa ennen asetuksen N:o 40/94 voimaantuloa.

[13] Käytän tästä lähtien nimitystä ”EU-tavaramerkki”, vaikka viittauksissa oikeussääntöihin viitattaisiin yhteisön tavaramerkkiin.

### *B Ennakkoratkaisukysymysten tutkittavaksi ottaminen*

36. SW, CQ ja ET väittävät, että ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys on tarpeeton pääasian ratkaisemisen kannalta.[14] Tätä ne perustelevat sillä, että koska yhteishaltijat ovat päättäneet käyttöluvan antamisesta yksimielisesti,[15] kysymyksellä siitä, riittääkö tällaisen päätöksen tekemiseen enemmistön suostumus, ei ole juuri merkitystä.

37. Luultavasti SW, CQ ja ET ovat oikeassa päättelyssään, mutta ei voida kuitenkaan täysin sulkea pois sitä, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymys on merkityksellinen asian ratkaisun kannalta, jos kyseinen tuomioistuin haluaa johtaa mahdollisia oikeudellisia seurauksia siitä, että tavaramerkin yhteishaltijoiden aikanaan tekemä yksimielinen päätös olisi voinut olla enemmistöpäätös.

38. Tästä näkökulmasta sillä, että käyttölupa tavaramerkkiin, joka kuuluu pro indiviso usealle eri haltijalle, voidaan antaa kolmansille osapuolille enemmistöpäätöksellä eikä siten välttämättä yksimielisellä päätöksellä, voi olla vaikutuksia käyttöluvassa tapahtuviin myöhempiin vaihteluihin (erityisesti tämän luvan peruuttamiseen).[16]

39. Legea-yhtiö on esittänyt oikeudenkäyntiväitteenä, ettei unionin oikeudessa säädetä edellytyksistä, joiden on täytyttävä, jotta tavaramerkin yhteisomistajat voivat muodostaa tahtonsa käyttöluvan antamisesta kolmannelle osapuolelle tai sen peruuttamisesta.

40. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että Corte suprema di cassazionen mielestä on kaikkea muuta kuin selvää, että unionin lainsäädännöstä voisi löytyä ratkaisu tähän kiistakysymykseen. Se esittää ennakkoratkaisukysymyksensä nimenomaan siksi, että se on epävarma tästä kysymyksestä.

41. Tässä tilanteessa voidaan paitsi olettaa, että ennakkoratkaisukysymykset ovat merkityksellisiä asian ratkaisun kannalta,[17] myös todeta, että ne ovat asianmukaisia, jotta unionin tuomioistuin voi tulkita unionin oikeussääntöjä sen selvittämiseksi, sovelletaanko niitä pääasiaan vai ei.

### *C Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys*

42. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa selvittää, onko asiaa koskevien unionin oikeussääntöjen mukaan niin, että jos tavaramerkki kuuluu useille yhteisomistajille, käyttöluvan antamisesta kyseiseen merkkiin vastikkeetta ja toistaiseksi voidaan päättää enemmistöpäätöksellä, vai vaaditaanko tähän päinvastoin yksimielinen päätös.

43. Tämän kysymyksen taustalla piilevät ongelmat ovat askarruttaneet lainoppineita Rooman oikeuden ajoista lähtien. Esineiden yhteisomistus, se, vaaditaanko esinettä kokonaisuudessaan koskevaan toimenpiteeseen yhteisomistajien yksimielinen suostumus vai onko yhdelläkin yhteisomistajista oikeus ryhtyä siihen, päätösten tekemiseen vaadittavat enemmistö sen mukaan, miten merkityksellisiä nämä päätökset ovat yhteisen omaisuuden kannalta tai kuinka kauan

[14] Kirjallisten huomautusten 74 ja 75 kohta.

[15] Ennakkoratkaisupyynnön IV kohdassa pidetään riidattomana, että Legea-merkin käyttölupa annettiin vuonna 1993 Legea-yhtiölle yksimielisesti. Toisessa ennakkoratkaisukysymyksessä lähdetään tästä samasta olettamasta: siinä viitataan ”tavaramerkkiin, jonka käyttölupa on annettu kolmansille osapuolille yksimielisellä päätöksellä”.

[16] Tässä yksittäistapauksessa käyttöluvan antamisesta oli päätetty kaikkien yhteisomistajien yhteisellä suostumuksella, mutta jälkikäteen tapahtuvalla mielenmuutoksella voi olla vaikutuksia siinä tapauksessa, että käyttölupa olisi voitu antaa enemmistöpäätöksellä.

[17] Tuomio 6.10.2021, Consorzio Italian Management ja Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, 34 ja 35 kohta) ja tuomio 6.10.2022, Contship Italia (C-433/21 ja C-434/21, EU:C:2022:760, 24 kohta).

niiden oikeusvaikutukset kestävät, tai yhteisesen omaisuuden hallinnointia tai yhteisestä omaisuudesta määräämistä koskevien toimien hyväksymiseksi vaadittavat enemmistöt ovat nekin kysymyksiä, joihin ei aina ole kyetty antamaan yhtenäistä vastausta. [18]

44. Unionin tavaramerkkioikeudessa on pysytty merkitsevästi (ja järkevästi) vaiti tavaramerkkien yhteisomistusta koskevasta järjestelmästä, jonka osalta on noudatettava asiaa koskevia kansallisia oikeussääntöjä. Kuten jäljempänä selitän, tämä pätee sekä EU- tavaramerkkeihin että yhdenmukaistamisen kohteena oleviin kansallisiin tavaramerkkeihin. Tarkastelen aluksi kumpienkin osalta, voivatko ne olla pro indiviso usean eri henkilön omistuksessa.

### *1. EU-tavaramerkkien yhteisomistus*

45. EU-tavaramerkit ovat yksi teollisoikeuksien muoto. Asetuksen N:o 40/94 5 artiklan mukaan ”[EU-]tavaramerkin haltijana voivat olla luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, mukaan luettuina julkisoikeudelliset yhteisöt”. [19]

46. Asetuksessa N:o 40/94 säädetään, että EU-tavaramerkillä voi olla useita yhteishaltijoita. Tämä periaate ilmaistaan nimenomaisesti useissa kyseisen asetuksen säännöksissä:

– sen 16 artiklassa [20] EU-tavaramerkki tunnustetaan varallisuusoikeudeksi, ja saman artiklan 3 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkkirekisteriin voi olla ”merkitty *useampi kuin yksi henkilö yhteishaltijaksi*” (kursivointi tässä).

– 21 artiklan 2 kohdassa, [21] joka koskee maksukyvyttömyysmenettelyjä, säädetään tilanteesta, jossa ”on kyse [EU-]tavaramerkin yhteisomistuksesta”. Tällaisessa tilanteessa kriteeriä, jonka täyttyessä tavaramerkki voi olla maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena, [22] ”sovelletaan yhteisomistajan osuuteen”.

### *2. Kansallisten tavaramerkkien yhteisomistajuus*

47. Toisin kuin EU-tavaramerkkejä koskevissa säännöissä, direktiivissä 89/104 ei ole nimenomaisia mainintoja tavaramerkin yhteisomistuksesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yhteisomistus olisi poissuljettu.

48. Kansallinen lainsäätäjä voi vapaasti määritellä tavaramerkin omistusoikeuden. Direktiivissä 89/104 ei rajoiteta sen toimia, eikä kansallisissa säännöksissä siten kielletä säätämästä eikä myöskään velvoiteta säätämään, että kansallinen tavaramerkki voi olla yhteisomistuksessa.

[18] Vuosisatojen kuluessa esineiden yhteisomistusta koskevassa lainsäädännössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia sen jälkeen, kun kehitettiin oikeushenkilöitä (tai vastaavia yhteisömuotoja, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä) omaisuusmassoina, joilla on oikeustoimikelpoisuus. Käsiteltävässä asiassa riitautetun kaltaisten sopimusten tekemiseen vaadittavaa enemmistöä koskevaa järjestelmää säännellään tavallisesti eri oikeushenkilömuotoja koskevilla säännöillä, jotka voivat olla joko sisäisiä sääntöjä tai lainsäädäntöä.

[19] Vastaa asetuksen 2017/1001 5 artiklaa.

[20] Vastaa asetuksen 2017/1001 19 artiklaa.

[21] Vastaa asetuksen 2017/1001 24 artiklaa.

[22] Se voi olla tällaisen menettelyn kohteena ”vain siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella velallisen pääintressien keskus sijaitsee”.

*3. Tavaramerkin käyttöluvan antaminen kolmansille osapuolille: yhteishaltijoiden yksimielinen päätös vai enemmistöpäätös?*

49. Kun on todettu, että yhteishaltijat voivat omistaa tavaramerkin pro indiviso, on seuraavaksi selvitettävä, miten yhteinen tahto tavaramerkin antamisesta käyttöluvalla kolmansien osapuolten käyttöön (tai mahdollisesti tämän käyttöluvan peruuttamisesta) on muodostettava.

50. Käsittelen jälleen EU-tavaramerkkejä ja kansallisia tavaramerkkejä erikseen.

*a) EU-tavaramerkki*

51. Asetuksen N:o 40/94 22 artiklan 1 kohdan [23] mukaan ”[EU-]tavaramerkkiin voidaan antaa käyttölupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja koko yhteisön aluetta tai sen jotakin osaa. Käyttölupa voi olla yksinoikeuskäyttölupa tai rajoittamaton käyttölupa.” [24]

52. Sen 97 artiklan 2 kohdassa [25] säädetään, että ”kysymyksissä, jotka eivät kuulu [asetuksen N:o 40/94] soveltamisalaan, [unionin] tavaramerkkituomioistuimet soveltavat kansallista oikeuttaan, mukaan lukien kansainvälistä yksityisoikeuttaan”.

53. Asetuksessa N:o 40/94 ei täsmennetä, millä edellytyksillä käyttölupasopimuksia voidaan tehdä tai purkaa. Tämä vaitonaisuus tarkoittaa, että kyseisistä edellytyksistä säädetään kansallisessa oikeudessa sekä yhden ainoan henkilön omistuksessa että usean eri henkilön yhteisomistuksessa olevien EU-tavaramerkkien osalta. [26]

54. Kuten nimittäin komissio korostaa, [27] kaikkeen, mitä ei säännellä suoraan unionin tasolla EU-tavaramerkkiä koskevan järjestelmän mukaisena ”varallisuusesineenä”, on sovellettava asiaa koskevaa kansallista oikeutta.

*b) Kansallinen tavaramerkki*

55. Jos tähän asti esitetty pätee lainsäädäntöön, jossa säädetään EU-tavaramerkkien asemasta, sen on sitä suuremmalla syyllä pädettävä järjestelmään, jossa sääntely ei ole yhtä intensiivistä, kuten direktiivillä 89/104 käyttöön otettuun tavaramerkkien yhdenmukaistamista koskevaan järjestelmään.

56. Direktiivillä 89/104 ei pyritty sääntelemään tavaramerkin yhteisomistukseen eikä käyttölupien antamista koskeviin päätöksiin liittyviä näkökohtia muuten kuin vahvistamalla tavaramerkin haltijan yksinoikeus tavaramerkkiin (5 artikla) ja säätämällä mahdollisuudesta antaa tavaramerkin käyttölupa (8 artikla). [28]

[23] Vastaa asetuksen 2017/1001 25 artiklan 1 kohtaa.

[24] Asetuksen 2017/1001 26 artiklan 3 kohdan e alakohdasta puolestaan ilmenee, että käyttölupa voidaan myöntää määräaikaisesti tai toistaiseksi. Asetuksessa N:o 40/94 ei säädetty tästä mitään.

[25] Vastaa asetuksen 2017/1001 129 artiklan 2 kohtaa.

[26] Ennakkoratkaisua pyytäneellä tuomioistuimella on tosiasiallisesti sama näkemys. Ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä tehdyssä päätöksessä (VI kohta) todetaan, että ”[asetus 2017/1001] ei sisällä viittauksia yhteisomistusoikeuksien käyttöä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen antamiseen”.

[27] Komission kirjalliset huomautukset, 27 kohta.

[28] Direktiivin 89/104 5 ja 8 artikla vastaavat direktiivin 2015/2436 10 ja 25 artiklaa.

57. Tässä yhteydessä sen määrittämiseksi, miten yhteinen tahto on muodostettava silloin, kun kyse on käyttöluvan antamisesta yhteisomistuksessa olevaan tavaramerkkiin, on tukeuduttava ensisijaisesti kansallisiin säännöksiin. Niissä saatetaan puolestaan viitata yhteisomistajien kesken tehtyihin sopimuksiin. Toissijaisesti on sovellettava kyseisen jäsenvaltion siviilioikeuden yleisiä sääntöjä. [29]

*c) Unionin oikeuden tehokkuus*

58. Vilpittömän yhteistyön ja unionin oikeuden ensisijaisuuden ja tehokkuuden periaatteet edellyttävät sitä, että kansallisessa oikeudessa, tavaramerkkien yhteisomistusta koskeva sääntely mukaan luettuna, turvataan unionin oikeuden täysi vaikutus. [30]

59. Käsiteltävässä asiassa minkään ennakkoratkaisupyynnössä tai unionin tuomioistuimelle esitetyissä huomautuksissa mainitun seikan perusteella ei voida todeta, että tavaramerkkien yhteisomistuksen sääntelyllä Italiassa tehtäisiin unionin oikeussäännöissä annettujen oikeuksien käyttäminen käytännössä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi.

## *D Toinen ennakkoratkaisukysymys*

60. Corte suprema di cassazione haluaa selvittää,

– onko unionin oikeus esteenä sille, että ”tavaramerkin, jonka käyttölupa on annettu yksimielisellä päätöksellä kolmansille osapuolille vastikkeetta ja toistaiseksi, yhteishaltija ei voi yksipuolisesti peruuttaa kyseistä päätöstä”;

– vai sallitaanko siinä päinvastoin se, että ”yhteishaltijan ei voida katsoa olevan pysyvästi sidottu alkuperäiseen tahdonilmaisuunsa, joten yhteishaltija voi vapautua tahdonilmauksesta, millä on vaikutuksia käyttöluvan antamiseen”.

61. Näin muotoiltuna ennakkoratkaisukysymyksessä ei yksilöidä, mitä unionin oikeussääntöjä käsiteltävään asiaan olisi mahdollisesti sovellettava, vaan vedotaan ainoastaan ”unionin oikeuden periaatteisiin” (niitä mitenkään täsmentämättä). Koska nämä periaatteet, jos ne ovat olemassa, vahvistetaan asetuksen N:o 40/94 ja direktiivin 89/104 (tai tapauksen mukaan asetuksen 2017/1001 ja direktiivin 2015/2436) säännöksissä, ennakkoratkaisukysymykseen annettavan vastauksen on perustuttava näihin säännöksiin.

62. Direktiivin 89/104 yhteydessä unionin tuomioistuin on jo tunnustanut sen mahdollisuuden, että tavaramerkin haltija, joka on antanut kolmannelle osapuolelle käyttöluvan kyseiseen merkkiin, voi peruuttaa tämän suostumuksensa. [31] Tämä toteamus on vaikeuksitta sovellettavissa tavaramerkin yhteisomistajiin (eli sellaisten oikeudenhaltijoiden yhteisöön, jotka omistavat merkin pro indiviso).

[29] Italian laissa (teollisoikeuskoodeksin 6 §:n 1 momentti) säädetään, että jos tavaramerkkioikeus kuuluu useammalle haltijalle, siihen sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, soveltuvin osin yhteisomistusta koskevia siviilikoodeksin säännöksiä.

[30] Tuomio 19.10.2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776, 40 ja 41 kohta).

[31] Tuomio 19.9.2013, Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577, 62 kohta ja tuomiolauselma). Kyseisen tuomion mukaan kansalliset tuomioistuimet voivat kuitenkin ”tuomita tavaramerkin haltijan seuraamukseen tai aiheutuneen vahingon korvaamiseen, kun [ne] totea[vat], että kyseinen haltija on päättänyt sääntöjenvastaisesti suostumuksensa, jolla se salli kolmannen käyttää sen tavaramerkkien kanssa samanlaisia merkkejä” (61 kohta).

63. Kuten edellytyksistä, joiden täyttyessä tavaramerkin käyttölupa voidaan antaa kolmannelle osapuolelle, unionin oikeudessa ei kuitenkaan säädetä mitään myöskään siitä, miten käyttöluvan lakkauttamista tai peruuttamista koskeva päätös on tehtävä silloin, kun kyse on yhteisomistuksessa olevista tavaramerkeistä. Unionin oikeudessa pidättäydytään säätämästä edellytyksistä, joiden täyttyessä omistajien yhteisö voi toteuttaa tällaisen päätöksen kaltaisen oikeudellisen toimen.

64. Yhteisomistuksessa olevan tavaramerkin käyttöluvan lakkauttamisesta tai peruuttamisesta tehtävien päätösten yksityiskohtainen sääntely kuuluu siten kansallisen oikeuden alaan. Tällaiseen lakkauttamiseen tai peruuttamiseen voidaan soveltaa soveltuvin osin niitä päätelmiä, jotka edellä esitin yhteisen tahdon muodostamisesta käyttöluvan antamiseksi, olipa kyse sitten kansallisesta tavaramerkistä tai EU-tavaramerkistä.

## V Ratkaisuehdotus

65. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Corte suprema di cassazionen esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklaa ja yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 9 artiklan 1 kohtaa sekä tapauksen mukaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 ja Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 vastaavia säännöksiä

on tulkittava siten, että

jos tavaramerkki on yhteisomistuksessa, yhteishaltijoiden yhteisen tahdon muodostamisesta tavaramerkin, riippumatta siitä, onko se kansallinen tavaramerkki vai EU-tavaramerkki, käyttöluvan antamisesta kolmannelle osapuolelle tai sen lakkauttamisesta säädetään sovellettavissa jäsenvaltion oikeussäännöissä.