Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY
przedstawiona w dniu 8 grudnia 2022 r. [1]

Sprawa C-686/21

VW,
Legea Srl
przeciwko
SW,
CQ,
ET,
VW,
Legea Srl

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (sąd kasacyjny, Włochy)]

Postępowanie prejudycjalne – Dyrektywa 89/104/EWG – Artykuł 5 – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Artykuł 9 – Wyłączne prawo przysługujące właścicielowi znaku towarowego – Wykonywanie wyłącznego prawa do znaku towarowego objętego współwłasnością – Wyrażenie wspólnej zgody na dysponowanie prawami do znaku towarowego – Prawo właściwe – Ustawodawstwo krajowe

1. Corte suprema di cassazione (sąd kasacyjny, Włochy) rozstrzyga spór dotyczący znaku towarowego będącego współwłasnością kilku osób będących członkami tej samej rodziny. W pewnym momencie współwłaściciele zgodzili się na przyznanie pewnej spółce prawa do używania tego znaku towarowego, jednak następnie jeden z nich zaczął dążyć do zakończenia przyznania tego prawa, czemu sprzeciwiają się pozostali współwłaściciele.

2. Wątpliwości sądu odsyłającego dotyczą przyznania przez właściciela znaku towarowego prawa do jego używania, w przypadku gdy znak ten jest objęty współwłasnością. W celu rozwiania tych wątpliwości sąd odsyłający zwraca się do Trybunału o dokonanie wykładni art. 10 dyrektywy (UE) 2015/2436 [2] i art. 9 rozporządzenia (UE) 2017/1001 [3].

[1] Język oryginału: hiszpański.

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

3. W szczególności Corte suprema di cassazione (sąd kasacyjny) zmierza do ustalenia, czy prawo Unii [4] określa również zasady wyrażania wspólnej zgody, zarówno jeśli chodzi o udzielenie podmiotowi trzeciemu licencji na używanie znaku towarowego, jak i o cofnięcie tej licencji.

I. Ramy prawne

A. Prawo Unii

1. Dyrektywa 89/104

4. Artykuł 5 („Prawa przyznane przez znak towarowy") stanowi:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym […]

[…]".

5. Artykuł 8 („Udzielanie licencji") stanowi:

„1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

[…]".

2. Rozporządzenie nr 40/94

6. Artykuł 9 („Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy") ma brzmienie:

„1. Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. […]

[…]".

7. Zgodnie z art. 16 („Traktowanie wspólnotowego znaku towarowego jako krajowego znaku towarowego"):

„1. Jeżeli art. 17–24 nie stanowią inaczej, wspólnotowy znak towarowy jako przedmiot własności traktowany jest w całości i na całym terytorium Wspólnoty tak jak krajowy znak towarowy zarejestrowany w państwie członkowskim, w którym według rejestru wspólnotowych znaków towarowych:

a) właściciel ma swoją siedzibę lub swoje miejsce zamieszkania w dacie dokonywania oceny; lub

[4] Ze względów, które wyjaśnię poniżej, uważam że w przedmiotowej sprawie zastosowanie mają, ratione temporis, pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) i rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. 2004, L 70, s. 1), (zwane dalej „rozporządzeniem nr 40/94").

b) jeżeli lit. a) nie stosuje się, właściciel znaku ma przedsiębiorstwo w dacie dokonywania oceny.

2. W przypadkach nieprzewidzianych w ust. 1 państwo członkowskie, określone w tym ustępie, jest państwem członkowskim, w którym Urząd ma swoją siedzibę.

3. Jeżeli dwie lub więcej osób wymienionych jest w rejestrze wspólnotowych znaków towarowych jako współwłaściciele, ust. 1 stosuje się do pierwszego wymienionego współwłaściciela; jeżeli tej reguły nie można zastosować, przepis ma zastosowanie do kolejnych współwłaścicieli w porządku, w jakim są wymienieni. W przypadku gdy ust. 1 nie ma zastosowania do żadnego ze współwłaścicieli, stosuje się ust. 2".

8. Zgodnie z brzmieniem art. 19 („Prawa rzeczowe"):

„1. Wspólnotowy znak towarowy może, niezależnie od przedsiębiorstwa, stanowić zabezpieczenie lub przedmiot praw rzeczowych.

[…]".

9. Według art. 21 („Postępowania upadłościowe"):

„1. Jedynymi postępowaniami upadłościowymi, którymi może zostać objęty wspólnotowy znak towarowy, są postępowania wszczęte w państwach członkowskich, na których terytorium dłużnik posiada centrum podstawowych interesów.

[…]

2. W przypadku współwłasności wspólnotowego znaku towarowego ustęp 1 odnosi się do udziału współwłaściciela.

[…]".

10. Artykuł 22 („Udzielanie licencji") stanowi:

„1. Wspólnotowy znak towarowy może być przedmiotem licencji dla niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany w całej Wspólnocie lub w jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna.

[…]".

11. Artykuł 97 („Prawo właściwe") ma brzmienie:

„1. Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosują przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. We wszystkich sprawach nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia, sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym również swojego prawa prywatnego międzynarodowego.

[…]".

B. Prawo włoskie

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. Artykuł 6 („Współwłasność") określa:

„1. Jeżeli prawo własności przemysłowej przysługuje kilku podmiotom, związane z nim uprawnienia podlegają przepisom kodeksu cywilnego dotyczącym współwłasności, o ile są one ze sobą zgodne, chyba że postanowiono inaczej.

[…]".

13. Artykuł 20 ust. 1 przewiduje, że prawa właściciela zarejestrowanego znaku towarowego polegają na uprawnieniu do wyłącznego używania znaku towarowego, w związku z czym właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim używania znaku towarowego w ich działalności gospodarczej bez jego zgody.

14. Artykuł 23 upoważnia właściciela do przeniesienia znaku towarowego w odniesieniu do całości lub części towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, i zezwala na to, aby znak towarowy mógł również być przedmiotem licencji wyłącznej.

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

15. Artykuł 1108 („Innowacje i inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu") stanowi:

„W drodze decyzji większości współwłaścicieli reprezentujących co najmniej dwie trzecie łącznej wartości wspólnej rzeczy mogą zostać wprowadzone wszelkie innowacje mające na celu ulepszenie rzeczy lub sprawienie, że korzystanie z niej stanie się wygodniejsze lub będzie przynosić większe pożytki, pod warunkiem że innowacje te pozostają bez uszczerbku dla korzystania z owej rzeczy przez któregokolwiek ze współwłaścicieli i nie wiążą się z nadmiernymi nakładami.

W ten sam sposób można dokonywać innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, pod warunkiem że nie naruszają one interesów żadnego ze współwłaścicieli.

Zgoda wszystkich współwłaścicieli jest wymagana w przypadku czynności zbycia lub ustanowienia praw rzeczowych w odniesieniu do rzeczy objętej współwłasnością oraz w przypadku najmu na okres dłuższy niż dziewięć lat […]".

II. Okoliczności faktyczne, postępowanie główne i pytania prejudycjalne

16. W 1990 r. VW, SW, CQ i ET utworzyli spółkę, która w dniu 29 lipca 1992 r. złożyła wniosek o krajową rejestrację znaku towarowego Legea dla artykułów sportowych. Rejestracji dokonano w dniu 11 maja 1995 r. pod numerem 650850.

[5] Dekret ustawodawczy nr 30 z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiający kodeks własności przemysłowej na podstawie art. 15 ustawy nr 273 z dnia 12 grudnia 2002 r.

[6] Dekret królewski nr 262 z dnia 16 marca 1942 r. w sprawie przyjęcia kodeksu cywilnego.

17. W 1993 r. współwłaściciele znaku towarowego „Legea” jednomyślnie udzielili Legea Srl (zwanej dalej „spółką Legea”) licencji na używanie tego znaku towarowego na czas nieokreślony i nieodpłatnie [7].

18. W grudniu 2006 r. VW wyraził swój brak zgody na utrzymanie licencji [8].

19. W 2009 r. spółka Legea zainicjowała postępowanie przed Tribunale di Napoli (sądem w Neapolu, Włochy) w celu uzyskania, między innymi, stwierdzenia nieważności określonych znaków towarowych zarejestrowanych przez VW, które zawierały nazwę „Legea”. Z kolei VW wniósł, w tym samym postępowaniu, powództwo wzajemne.

20. Przedmiotem tego postępowania były następujące kwestie:

– Czy przeniesienie prawa do używania znaku towarowego w 1993 r. wymagało jednomyślnej zgody współwłaścicieli, czy też przeciwnie, wystarczyła zgoda większości współwłaścicieli.

– Czy przeniesienie to mogło zostać odwołane w wyniku wycofania zgody przez jednego ze współwłaścicieli (VW).

21. W dniu 11 czerwca 2014 r. Tribunale di Napoli (sąd w Neapolu) orzekł, że używanie znaku towarowego przez spółkę Legea było: a) zgodne z prawem do dnia 31 grudnia 2006 r., ponieważ odbywało się za jednomyślną zgodą wszystkich współwłaścicieli; i b) niezgodne z prawem po dniu 31 grudnia 2006 r., ze względu na brak zgody ze strony VW.

22. Po zaskarżeniu tego wyroku do Corte d’appello di Napoli (sądu apelacyjnego w Neapolu, Włochy), sąd ten częściowo go uchylił wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2016 r.

23. Zdaniem sądu apelacyjnego używanie znaku towarowego przez spółkę Legea było zgodne z prawem również w okresie po 31 grudnia 2006 r., ponieważ współwłaściciele w sposób zgodny z prawem zdecydowali większością 3/4 głosów zezwolić tej spółce na dalsze używanie znaku towarowego po tej dacie. W przypadku współwłasności, aby przyznać osobom trzecim wyłączne prawo do używania znaku towarowego, nie ma zdaniem tego sądu potrzeby podejmowania jednomyślnej decyzji przez współwłaścicieli.

24. VW zaskarżył wyrok wydany w postępowaniu odwoławczym do Corte suprema di cassazione (sądu kasacyjnego). Uzasadniając wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, sąd ten podnosi w skrócie, co następuje:

– Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące współwłasności, które mają zastosowanie do współwłasności znaku towarowego, a także do odstąpienia od umowy, należy interpretować w świetle przepisów Unii dotyczących znaków towarowych.

– Prawo Unii w tej dziedzinie stanowi, że znak towarowy może być przedmiotem licencji i uznaje możliwość współwłasności znaku towarowego. Nie reguluje natomiast wprost, czy wykonywanie praw z tytułu współwłasności wymaga, w celu przeniesienia na osobę trzecią

[7] Ze złożonych przez strony uwag na piśmie wynika, że spółkę Legea założyli w 1993 r., w gronie rodzinnym, VW, CQ i jeszcze jeden brat, wówczas niepełnoletni, w częściach równych. Współwłasność znaku towarowego została już ustalona, również w kręgu rodzinnym, między rodzicami (SW i ET), a ich dziećmi (CQ i VW).

[8] Według VW w latach 1993–2006, w wyniku szeregu operacji podwyższenia kapitału, jego udział w spółce Legea uległ zmniejszeniu do 2,5% ogółu udziałów. Z tej mniejszościowej pozycji jego roszczenie wobec spółki polegałoby na żądaniu wynagrodzenia za używanie znaku towarowego.

wyłącznego prawa do używania znaku towarowego na czas nieokreślony i nieodpłatnie, zgody wyrażonej jednomyślnie, czy też większością głosów.

– Należy również wyjaśnić, czy w przypadku jednomyślnego przeniesienia tego prawa jeden ze współwłaścicieli może następnie sprzeciwić się temu i doprowadzić do zakończenia tego przeniesienia.

25. W tych okolicznościach Corte suprema di cassazione (sąd kasacyjny) zwraca się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy [art. 10 dyrektywy 2015/2436 i art. 9 rozporządzenia 2017/1001] w zakresie, w jakim przewidują wyłączne prawo przysługujące właścicielowi znaku towarowego Unii Europejskiej i jednocześnie możliwość, że współwłasność będzie przysługiwać kilku osobom proporcjonalnie, oznaczają, że decyzja o przyznaniu osobom trzecim wyłącznego prawa do używania wspólnego znaku towarowego nieodpłatnie i na czas nieokreślony może zostać podjęta większością głosów współwłaścicieli, czy też wymaga ona jednomyślnej zgody?

2) Czy w tym drugim przypadku wykładnia, która – w odniesieniu do krajowych i wspólnotowych znaków towarowych objętych współwłasnością przysługującą kilku osobom – potwierdza, że jeden ze współwłaścicieli znaku towarowego, którego prawo do używania zostało przyznane osobom trzecim w drodze jednomyślnej decyzji, nieodpłatnie i na czas nieokreślony, nie może wykonać jednostronnie prawa do odstąpienia od tej decyzji, jest zgodna z zasadami prawa wspólnotowego? Czy też przeciwnie, należy uznać za zgodną z zasadami wspólnotowymi wykładnię przeciwną, która wyklucza, że współwłaściciel jest związany bezterminowo pierwotnym wyrażeniem zgody, tak że może cofnąć tę zgodę ze skutkiem dla przyznania prawa do używania znaku towarowego?”.

III. Postępowanie przed Trybunałem

26. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wpłynął do Trybunału w dniu 15 listopada 2021 r.

27. Uwagi na piśmie zostały złożone przez spółkę Legea, SW, CQ, ET, VW, rząd polski i Komisję Europejską.

28. Nie uznano za konieczne przeprowadzenia rozprawy.

IV. Ocena

A. Uwagi wstępne

29. Celem niniejszego postępowania prejudycjalnego jest dokonanie wykładni prawa Unii dotyczącego znaków towarowych. Należy w nim rozstrzygnąć, w jaki sposób można wykonywać prawa wyłączne związane z własnością znaku towarowego, w sytuacji gdy należy on do kilku

współwłaścicieli [9].

30. Sąd odsyłający wskazuje, że „niektóre ze spornych znaków towarowych są znakami towarowymi Unii Europejskiej", nie precyzuje jednak, czy znak towarowy Legea, którego dotyczy niniejsze postępowanie, ma taki charakter [10].

31. Z uwag stron można wywnioskować, że istniał spór dotyczący różnych rejestrów (krajowego, Unii i międzynarodowych) o znak Legea [11], powtarzam jednak, że na podstawie postanowienia odsyłającego nie można z całą pewnością stwierdzić, czy znak zarejestrowany w EUIPO jest tym, którego dotyczy niniejsze postępowanie prejudycjalne [12].

32. W tym kontekście, aby uwzględnić wszystkie możliwości, zasadne będzie dokonanie analizy zarówno regulacji dotyczących unijnych znaków towarowych, jak i krajowych znaków towarowych.

33. Sąd odsyłający formułuje swoje pytania prejudycjalne w związku z wykładnią rozporządzenia 2017/1001 i dyrektywy 2015/2436. Jak już jednak wspomniałem, nie uważam, aby przepisy tych dwóch aktów prawnych miały zastosowanie do stanu faktycznego sprawy zaistniałego w 1993 r. i w grudniu 2006 r.

34. W istocie:

– Udzielenie licencji na używanie znaku towarowego miało miejsce w 1993 r. Byłby to zatem krajowy znak towarowy, do którego zastosowanie mają przepisy krajowe, których harmonizację miała na celu dyrektywa 89/104. Ratione temporis do tego znaku towarowego nie miała zastosowania dyrektywa 2015/2436, lecz dyrektywa 89/104.

– Cofnięcie zgody na udzielenie licencji ze strony VW nastąpiło w roku 2006, czyli przed wejściem w życie rozporządzenia 2017/1001. Gdyby do tego cofnięcia miały mieć zastosowanie przepisy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych (następnie unijnych znaków towarowych), byłyby to te z rozporządzenia nr 40/94, a nie z rozporządzenia 2017/1001 [13].

[9] Jak wskazuje Komisja w odniesieniu do rozporządzenia 2017/1001, użycie [różnych] pojęć w art. 19 ust. 3 i w art. 24 ust. 2 nie ma znaczenia [normatywnego], gdyż pojęcia te są uważane za równoważne (to samo zjawisko występuje w odniesieniu do rozporządzenia nr 40/94 i jego art. 16 i 21). W niektórych wersjach językowych w tych dwóch artykułach użyte są różne wyrazy (np. we francuskiej „cotitulaires" i „copropriétaire"; we włoskiej „contitolari" i „comproprietario"; w hiszpańskiej „cotitulares" i „copropietario"; a w niemieckiej „gemeinsame Inhaber" i „Mitinhabers"), ale w innych takie rozróżnienie nie występuje (w angielskiej: „joint proprietor(s)"). [Również polskie wersje językowe jednolicie w obu przypadkach posługują się pojęciem „współwłaściciel" /„współwłaściciele" – przyp. tłum.]

[10] Z wyszukiwania na stronie internetowej EUIPO wynika, że graficzny znak towarowy nr 000788646, Legea, został zarejestrowany w dniu 14 listopada 2001 r.

[11] Uwagi na piśmie spółki Legea, pkt 8.

[12] Analiza wyroków: pierwszej instancji i sądu odwoławczego pozwala uznać, iż w istocie chodzi o ten znak towarowy, który – zarejestrowany początkowo jako krajowy – od 14 listopada 2001 r. miałby być zarejestrowany jako unijny znak towarowy. Niemniej jednak sytuacja nie jest jasna. Postanowienie odsyłające nie wyjaśnia wiele: w pkt IV odnosi się do przeniesienia prawa do używania znaku towarowego Legea w 1993 jako wspólnotowego znaku towarowego. Nie jest to jednak możliwe, ponieważ do wejścia w życie rozporządzenia nr 40/94 wspólnotowy znak towarowy jako taki nie istniał.

[13] Od tego miejsca będę używać określenia „unijny znak towarowy", nawet gdy odesłania normatywne dotyczą wspólnotowego znaku towarowego.

35. W każdym razie, z racji tego, że brzmienie obu zespołów przepisów (z jednej strony dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94, a z drugiej dyrektywy 2015/2436 i rozporządzenia 2017/1001) jest w tym zakresie podobne, rozważania dotyczące pierwszego można przenosić na drugi. Aby to wykazać, wskażę istniejące powiązania.

B. Dopuszczalność pytań prejudycjalnych

36. SW, CQ i ET twierdzą, że pierwsze pytanie prejudycjalne jest zbędne dla rozstrzygnięcia postępowania głównego [14]. Podnoszą, że skoro istniała jednomyślna zgoda współwłaścicieli na udzielenie licencji [15], nie ma znaczenia, czy do podjęcia tej decyzji wystarczyłaby większość.

37. Pogląd SW, CQ i ET może być zasadny, nie można jednak wykluczyć, że pytanie sądu odsyłającego będzie miało znaczenie w takiej sytuacji, gdy sąd ten będzie chciał powiązać określone konsekwencje prawne z tym, że w swoim czasie jednomyślna decyzja współwłaścicieli znaku towarowego mogła zapaść większością głosów.

38. Z tej perspektywy okoliczność, że znak towarowy objęty współwłasnością przysługującą kilku osobom mógł zostać przyznany osobom trzecim większością głosów, a nie koniecznie jednomyślnie, może ewentualnie wywoływać skutki dla dalszych losów licencji na używanie (w szczególności w odniesieniu do jej cofnięcia) [16].

39. Spółka Legea podniosła zarzut niedopuszczalności oparty na braku określenia w prawie Unii warunków, na jakich powinna zostać wyrażona wola współwłaścicieli znaku towarowego, zarówno w odniesieniu do udzielenia licencji na używanie przez osobę trzecią, jak i do jej cofnięcia.

40. Odesłanie prejudycjalne pozwala zauważyć, że dla Corte suprema di cassazione (sądu kasacyjnego) wcale nie jest oczywiste, że w przepisach Unii znajdzie się rozwiązanie spornej kwestii. Sąd ten przedkłada swoje pytania właśnie dlatego, że żywi wątpliwości w tym względzie.

41. W tych okolicznościach pytania prejudycjalne nie tylko korzystają z domniemania posiadania znaczenia dla sprawy [17], ale są też odpowiednie do tego, by Trybunał dokonał wykładni określonych przepisów prawa Unii w celu rozstrzygnięcia, czy mają one zastosowanie w postępowaniu głównym.

C. Pytanie prejudycjalne pierwsze

42. Sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy przepisy Unii w tej dziedzinie dopuszczają, aby w sytuacji gdy znak towarowy należy do kilku współwłaścicieli, przyznanie prawa do jego używania, nieodpłatnie i na czas nieokreślony, może nastąpić większością głosów, czy też przeciwnie, wymaga jednomyślności.

[14] Punkty 74 i 75 jego uwag na piśmie.

[15] W pkt IV postanowienia odsyłającego wskazano, że fakt jednomyślnego udzielenia licencji na używanie znaku towarowego Legea spółce Legea w 1993 r. jest niesporny. Drugie pytanie prejudycjalne opiera się na tym samym założeniu: odnosi się do „znaku towarowego, którego prawo do używania zostało przyznane osobom trzecim w drodze jednomyślnej decyzji".

[16] W tym konkretnym przypadku na umowę przekazania zgodzili się wszyscy współwłaściciele, ale niespodziewany brak zgody mógł wystąpić w przypadkach, w których licencja mogła zostać udzielona większością głosów.

[17] Wyroki: z dnia 6 października 2021 r., Consorzio Italian Management i Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, pkt 34, 35); z dnia 6 października 2022 r., Contship Italia (C-433/21 i C-434/21, EU:C:2022:760, pkt 24).

43. Na tle tego pytania leżą problemy, które od czasów prawa rzymskiego niepokoją prawników. Współwłasność rzeczy, jej łączny lub solidarny charakter, większość wymagana do podjęcia decyzji w zależności od jej znaczenia dla rzeczy wspólnej lub od czasu trwania jej skutków, czy też większość wymagana do czynności zarządczych i rozporządzania rzeczami wspólnymi – to wiele kwestii, na które nie zawsze udzielano takich samych odpowiedzi [18].

44. Prawo Unii dotyczące znaków towarowych zachowało znaczące (i rozsądne) milczenie odnośnie do uregulowania ich współwłasności, które musi być zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi. Postaram się to w ten sposób wyjaśnić w dalszych rozważaniach, zarówno co do unijnych znaków towarowych jak i co do krajowych, które stanowią przedmiot harmonizacji. Rozpocznę od analizy samej możliwości, że jedne i drugie są objęte współwłasnością przysługującą kilku osobom.

1. Współwłasność unijnych znaków towarowych

45. Unijne znaki towarowe stanowią rodzaj własności przemysłowej. Zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 40/94 „właścicielem wspólnotowego znaku towarowego [Unii] może być każda osoba fizyczna lub prawna, łącznie z podmiotami prawa publicznego” [19].

46. Rozporządzenie nr 40/94 przewiduje, że unijny znak towarowy może stanowić własność kilku współwłaścicieli. Znajduje to odzwierciedlenie w kilku jego przepisach:

– Artykuł 16 [20] uznaje unijny znak towarowy za przedmiot własności i uwzględnia – w ust. 3 – przypadek, w którym „*dwie lub więcej osób* wymienionych jest w rejestrze wspólnotowych znaków towarowych *jako współwłaściciele*” (wyróżnienie moje).

– Artykuł 21 ust. 2 [21], odnosząc się do postępowania upadłościowego, przewiduje „przypad[ek] współwłasności […] znaku towarowego [Unii]”. W takim przypadku kryterium wszczęcia postępowania upadłościowego, którym może zostać objęty ten znak towarowy [22] „odnosi się do udziału współwłaściciela”.

2. Współwłasność krajowych znaków towarowych

47. W odróżnieniu od unijnych znaków towarowych dyrektywa 89/104 nie zawiera wyraźnych odniesień do współwłasności znaku towarowego. Nie oznacza to jednak, że ją wyklucza.

48. Ustawodawca krajowy ma swobodę w kształtowaniu prawa własności znaku towarowego. Dyrektywa 89/104 nie warunkuje jego działania, a w konsekwencji nie zabrania ani nie nakazuje, aby przepisy krajowe dopuszczały, aby krajowy znak towarowy był przedmiotem współwłasności.

[18] Na przestrzeni wieków współwłasność majątkowa uległa istotnym przeobrażeniom, z uwagi na rozwinięcie się osób prawnych (lub też analogicznych form spółek, lecz nieposiadających osobowości prawnej) w postaci majątków wyposażonych w zdolność do czynności prawnych. Statutowe lub ustawowe przepisy dotyczące różnych rodzajów osób prawnych zazwyczaj określają zasady większości wymaganej do zawarcia umów takich, jak te będące przedmiotem niniejszej sprawy.

[19] Odpowiednik art. 5 rozporządzenia 2017/1001.

[20] Odpowiednik art. 19 rozporządzenia 2017/1001

[21] Odpowiednik art. 24 rozporządzenia 2017/1001.

[22] Które wymaga, by postępowanie zostało „wszczęte w państwach członkowskich, na których terytorium dłużnik posiada centrum podstawowych interesów”.

3. Jednomyślna czy podjęta większością głosów zgoda współwłaścicieli na przeniesienie na osoby trzecie prawa do używania znaku towarowego?

49. Przy dopuszczeniu możliwości objęcia znaku towarowego współwłasnością przysługującą kilku osobom, powstaje pytanie, w jaki sposób powinny wyrażać wspólną wolę przeniesienia prawa do jego używania na osoby trzecie w drodze licencji (ewentualnie wolę cofnięcia tej licencji).

50. Ponownie odniosę się oddzielnie do systemu unijnych znaków towarowych i systemu znaków krajowych.

a) Unijny znak towarowy

51. Zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94[23] „[unijny] znak towarowy może być przedmiotem licencji dla niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany w całej Wspólnocie lub w jej części. [Taka] licencja może być wyłączna lub niewyłączna”[24].

52. Zgodnie z jego art. 97 ust. 2[25] „we wszystkich sprawach nieobjętych zakresem [rozporządzenia nr 40/94], sąd w sprawach [unijnych] znaków towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego”.

53. Rozporządzenie nr 40/94 nie określa warunków zawierania umów licencyjnych ani ich rozwiązywania. Z tego milczenia można wywnioskować, że to prawo krajowe ma regulować te warunki, bez względu na to, czy właścicielem unijnego znaku towarowego jest jedna osoba, czy też zachodzi współwłasność kilku osób[26].

54. W istocie, i na to zwraca uwagę Komisja[27], do wszystkiego, co nie jest bezpośrednio uregulowane na poziomie europejskim w ramach systemu unijnego znaku towarowego jako „przedmiotu własności”, stosuje się odpowiednie przepisy krajowe.

b) Krajowy znak towarowy

55. Jeśli to, co zostało powiedziane do tej pory, dotyczy przepisów kształtujących status unijnych znaków towarowych, to tym bardziej będzie dotyczyło ram prawnych o mniejszej intensywności regulacyjnej, jak w przypadku harmonizacji krajowych znaków towarowych na podstawie dyrektywy 89/104.

56. Poza stwierdzeniem wyłączności prawa właściciela do znaku towarowego (art. 5) i możliwości udzielenia licencji (art. 8) dyrektywa 89/104 nie wkracza w regulację dotyczącą kwestii związanych ze współwłasnością znaku towarowego, ani z decyzją o udzieleniu licencji[28].

[23] Odpowiednik art. 25 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001.

[24] Z kolei z art. 26 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 2017/1001 wynika, że licencja może być udzielona na czas określony lub bezterminowo. Rozporządzenie nr 40/94 tej kwestii nie regulowało.

[25] Odpowiednik art. 129 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001.

[26] Sąd odsyłający w istocie podziela tę samą opinię. W postanowieniu odsyłającym (pkt VI) wskazuje, że „rozporządzenie [2017/1001] nie zawiera odniesień w celu określenia sposobów wykonywania praw we współwłasności”.

[27] Uwagi na piśmie Komisji, pkt 27.

[28] Artykuły 5 i 8 dyrektywy 89/104 odpowiadają art. 10 i 25 dyrektywy 2015/2436.

57. W tym kontekście rozstrzygnięcie, w jaki sposób powinna kształtować się zbiorowa wola przyznania prawa do używania znaku towarowego objętego współwłasnością, wymaga przede wszystkim odwołania się do przepisów krajowych. One z kolei mogą odnosić się do umów między współwłaścicielami. Ponadto zastosowanie będą miały przepisy ogólne prawa cywilnego każdego z państw członkowskich [29].

c) Skuteczność prawa Unii

58. Zasady lojalnej współpracy, pierwszeństwa i skuteczności prawa Unii wymagają, aby prawo krajowe, w tym przepisy dotyczące współwłasności znaków towarowych, zapewniały pełną skuteczność prawa Unii [30].

59. W niniejszym postępowaniu ani z treści wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, ani z uwag przedstawionych Trybunałowi, nie wynika, aby regulacja współwłasności znaków towarowych we Włoszech uniemożliwiała albo nadmiernie utrudniała wykonywanie praw przyznanych przez przepisy Unii.

D. Pytanie prejudycjalne drugie

60. Corte suprema di cassazione (sąd kasacyjny) dąży do ustalenia, czy prawo Unii:

– stoi na przeszkodzie temu, by „jeden ze współwłaścicieli znaku towarowego, którego prawo do używania zostało przyznane osobom trzecim w drodze jednomyślnej decyzji, [wykonał] jednostronnie prawo do odstąpienia od tej decyzji”;

– czy też przeciwnie, wyraża zgodę na to, że „wyklucza [się], że współwłaściciel jest związany bezterminowo pierwotnym wyrażeniem zgody, tak że może cofnąć tę zgodę ze skutkiem dla przyznania prawa do używania znaku towarowego”.

61. Tak sformułowane pytanie nie zawiera wskazania, jakie przepisy Unii miałyby mieć zastosowanie, ograniczając się do powołania się na „zasady prawa wspólnotowego” (bez ich wyszczególnienia). Ponieważ zasady te zostały przełożone na przepisy rozporządzenia nr 40/94 i dyrektywy 89/104 (lub odpowiednio rozporządzenia 2017/1001 i dyrektywy 2015/2436), odpowiedź na to pytanie musi być udzielona na podstawie tych przepisów.

62. W kontekście dyrektywy 89/104 Trybunał dopuścił możliwość wycofania zgody przez właściciela znaku towarowego, który udzielił licencji na jego używanie osobie trzeciej [31]. Stwierdzenie to z łatwością można przenieść na zbiorowego właściciela znaku towarowego (czyli wspólnotę kilku współwłaścicieli).

[29] Zgodnie z przepisami włoskimi (art. 6 ust. 1 kodeksu własności przemysłowej) uprawnienia współwłaścicieli znaku towarowego podlegają przepisom kodeksu cywilnego dotyczącym współwłasności, o ile są one ze sobą zgodne, chyba że postanowiono inaczej.

[30] Wyrok z dnia 19 października 2017 r., Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776, pkt 40, 41).

[31] Wyrok z dnia 19 września 2013 r., Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577), pkt 62 i sentencja. Jednak zgodnie z tym wyrokiem sądy krajowe „mo[gą] nałożyć na właściciela znaku towarowego sankcję lub zobowiązać go do naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli ustal[ą], że właściciel ten w sposób niewłaściwy cofnął swoją zgodę na używanie przez osobę trzecią oznaczeń identycznych z jego znakami towarowymi” (pkt 61).

63. Jednakże podobnie jak w przypadku wymagań udzielenia osobie trzeciej prawa do używania znaku towarowego, prawo Unii milczy na temat tego, w jaki sposób należy podjąć decyzję o odwołaniu lub cofnięciu licencji na używanie w przypadku znaków towarowych objętych współwłasnością. Decyzja ta stanowi czynność prawną, do której wykonania, podkreślam, prawo Unii nie ustanawia warunków.

64. A zatem to prawo krajowe powinno określać szczególne uwarunkowania umów w przedmiocie odwołania lub wycofania licencji na używanie znaku towarowego objętego współwłasnością. Dotychczasowe rozważania dotyczące wspólnej zgody na udzielenie licencji można, mutatis mutandis, przenieść na to odwołanie czy cofnięcie, niezależnie od tego, czy chodzi o krajowy znak towarowy, czy unijny znak towarowy.

V. Wnioski

65. Z uwagi na powyższe rozważania proponuję, aby Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział Corte suprema di cassazione (sądowi kasacyjnemu, Włochy) w następujący sposób:

Artykuł 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

należy interpretować w ten sposób, że

w przypadku współwłasności znaku towarowego wyrażenie wspólnej zgody przez współwłaścicieli na udzielenie osobie trzeciej licencji na używanie znaku towarowego, czy to krajowego czy unijnego, lub na zakończenie tej licencji, podlega mającym zastosowanie przepisom państwa członkowskiego.