Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
M. CAMPOSA SANCHEZ-BORDONE,
predstavljeni 8. decembra 2022 [1]

Zadeva C-686/21

VW,
Legea Srl
proti
SW,
CQ,
ET,
VW,
Legea Srl

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče, Italija))

„Postopek predhodnega odločanja – Direktiva 89/104/EGS – Člen 5 – Uredba (ES) št. 40/94 – Člen 9 – Izključna pravica imetnika znamke – Izvajanje izključne pravice do znamke v skupnem imetništvu – Oblikovanje skupnega soglasja za razpolaganje s pravicami do znamke – Pravo, ki se uporabi – Nacionalna zakonodaja“

1. Corte suprema di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče, Italija) odloča o sporu v zvezi z znamko, ki je v skupnem imetništvu več oseb iz iste družine. Skupni imetniki so se dogovorili, da bodo v določenem trenutku odstopili uporabo te znamke družbi, vendar eden od njih zdaj poskuša doseči, da se znamka ne bi več odstopala v uporabo, čemur drugi nasprotujejo.

2. Pomisleki predložitvenega sodišča se nanašajo na pravila o odstopu znamke v uporabo s strani njenega imetnika v primeru skupne lastnine. Predložitveno sodišče za razrešitev teh dvomov Sodišče prosi za razlago člena 10 Direktive (EU) 2015/2436 [2] in člena 9 Uredbe (EU) 2017/1001 [3].

[1] Jezik izvirnika: španščina.

[2] Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev) (UL 2015, L 336, str. 1).

[3] Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).

3. Natančneje, Corte suprema di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče) želi izvedeti, ali pravo Unije[4] ureja oblikovanje skupnega soglasja tako za podelitev licence tretji osebi za uporabo znamke kot tudi za odvzem te licence.

I. Pravni okvir

A. Pravo Unije

1. Direktiva 89/104

4. Člen 5 („Pravice iz znamke“) določa:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo […]

[…].“

5. Člen 8 („Licence“) določa:

„1. Znamka je lahko predmet licence za nekatere ali vse vrste blaga ali storitev, za katere je registrirana in za celotno ali del ozemlja zadevne države članice. Licenca je lahko izključna ali neizključna.

[…]“

2. Uredba št. 40/94

6. Člen 9 („Pravice iz znamke Skupnosti“) določa:

„1. Znamka Skupnosti daje imetniku izključne pravice. […]

[…]“

7. Člen 16 („Obravnavanje znamke Skupnosti kot nacionalne znamke“) določa:

„1. Razen če je v členih 17 do 24 drugače določeno, se znamka Skupnosti kot predmet premoženja obravnava v celoti in za celotno območje Skupnosti kot nacionalna znamka, registrirana v državi članici, v kateri po registru znamk Skupnosti,

(a) ima imetnik svoj sedež ali stalno prebivališče na zadeven datum; ali

(b) če se pododstavek (a) ne uporabi, ima imetnik na zadeven datum podjetje.

[4] Iz razlogov, ki jih bom navedel v nadaljevanju, menim, da se v obravnavani zadevi uporabljata *ratione temporis* Prva Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92) in Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 422/2004 z dne 19. februarja 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 40/94 o blagovni znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 3).

2. V primerih, ki jih odstavek 1 ne zajema, je država članica iz tega odstavka država članica, v kateri se nahaja sedež Urada.

3. Če sta v registru znamk Skupnosti kot skupna imetnika navedeni dve osebi, se odstavek 1 uporablja za osebo, ki je navedena prva; če to ni mogoče, se uporablja za nadaljnje skupne imetnike v zaporedju, v katerem so navedeni. Če se odstavek 1 ne uporablja za nobenega od skupnih imetnikov, se uporablja odstavek 2.“

8. Člen 19 („Stvarnopravne pravice“) določa:

„1. Znamke Skupnosti se lahko neodvisno od podjetja dajo v zavarovanje ali pa so predmet stvarnopravnih pravic.

[…]“

9. Člen 21 („Postopki v primerih insolventnosti“) določa:

„1. Edini postopki v primerih insolventnosti, v katere je lahko vključena znamka Skupnosti, so tisti, ki se začnejo v državi članici, na ozemlju katere je središče dolžnikovih glavnih interesov.

[…]

2. V primeru skupnega imetništva znamke Skupnosti se odstavek 1 uporablja za delež skupnega imetnika.

[…]“

10. Člen 22 („Licence“) določa:

„1. Znamka Skupnosti se lahko licencira za nekatere ali vse blago in storitve, za katere je registrirana, in za vso Skupnost ali njen del. Licenca je lahko izključna ali neizključna.

[…]“

11. Člen 97 („Pravo, ki se uporablja“) določa:

„1. Sodišča za znamko Skupnosti uporabljajo določbe te uredbe.

2. Za vsa vprašanja, ki ne sodijo v področje uporabe te uredbe, sodišče za znamko Skupnosti uporablja nacionalno zakonodajo vključno z mednarodnim zasebnim pravom.

[…]“

B. Italijansko pravo

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. Člen 6 („Skupna lastnina“) določa:

„1. Če pravica industrijske lastnine pripada več osebam, so njihove pravice, če ni dogovorjeno drugače, urejene z določbami civilnega zakonika o skupni lastnini, ki so združljive s tem zakonom.

[…]“

13. Člen 20(1) določa, da registracija znamke njenemu imetniku podeli izključno pravico do znamke, zaradi česar ima imetnik pravico prepovedati tretjim osebam uporabo znamke v gospodarski dejavnosti, razen če imajo njegovo soglasje.

14. Člen 23 dovoljuje imetniku, da prenese znamko za vse ali del izdelkov oziroma storitev, za katere je bila registrirana, in dovoli, da je znamka lahko tudi predmet izključne licence.

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

15. Člen 1108 („Izboljšave in druga dejanja, ki presegajo redno upravljanje“) določa:

„Z odločitvijo večine solastnikov, ki predstavlja vsaj dve tretjini skupne vrednosti skupne stvari, se lahko izvedejo vse izboljšave za izboljšanje stvari ali za poenostavitev oziroma povečanje donosnosti uporabe, če ne vplivajo na to, kako jo solastniki uporabljajo, in ne povzročajo pretiranih stroškov.

Enako se lahko izvajajo drugi pravni posli, ki presegajo redno upravljanje, če niso škodljivi za interese katerega koli solastnika.

Za odtujitev ali vpis stvarnih pravic na solastnini in za najem, daljši od devetih let, je potrebno soglasje vseh solastnikov […].“

II. Dejansko stanje, spor in vprašanji za predhodno odločanje

16. Leta 1990 so osebe VW, SW, CQ in ET ustanovile družbo z neomejeno odgovornostjo, ki je 29. julija 1992 vložila zahtevo za nacionalno registracijo znamke Legea za športne izdelke. Registracija je bila opravljena 11. maja 1995 pod številko 650850.

17. Skupni imetniki znamke „Legea“ so leta 1993 družbi Legea Srl (v nadaljevanju: družba Legea) soglasno podelili licenco za brezplačno uporabo te znamke za nedoločen čas. [7]

[5] Zakonska uredba št. 30 z dne 10. februarja 2005, s katero se potrjuje zakonik o industrijski lastnini, v skladu s členom 15 zakona št. 273 z dne 12. decembra 2002.

[6] Kraljeva uredba št. 262 z dne 16. marca 1942 o potrditvi besedila civilnega zakonika.

[7] Iz pisnih stališč strank je razvidno, da so družbo Legea leta 1993 v družinskem krogu ustanovile osebe VW, CQ in še en brat, takrat mladoletni, v enakih deležih. Skupno imetništvo znamke je bilo že določeno, tudi v družinskem krogu, med staršema (osebama SW in ET) ter njunima otrokoma (osebama CQ in VW).

18. Decembra 2006 je oseba VW izrazila svoje nestrinjanje z ohranitvijo licence.[8]

19. Družba Legea je leta 2009 pri Tribunale di Napoli (sodišče v Neaplju, Italija) vložila tožbo, v kateri je med drugim predlagala ugotovitev ničnosti nekaterih znamk, ki jih je registrirala oseba VW in vsebujejo poimenovanje „Legea“. Oseba VW je v istem postopku vložila nasprotno tožbo.

20. V tem sporu se je razpravljalo o tem:

– ali je bilo za prenos uporabe znamke leta 1993 potrebno soglasje vseh skupnih imetnikov ali pa je zadostovalo soglasje večine;

– ali se lahko ta odstop prekliče z umikom soglasja enega od skupnih imetnikov (osebe VW).

21. Tribunale di Napoli (sodišče v Neaplju) je 11. junija 2014 izdalo sodbo, v kateri je odločilo, da je družba Legea znamko uporabljala: (a) zakonito do 31. decembra 2006, ker je bilo za to podano soglasje vseh skupnih imetnikov, (b) od 31. decembra 2006 pa je bila uporaba nezakonita, ker se oseba VW s tem ni več strinjala.

22. Zoper to sodbo je bila vložena pritožba na Corte d'appello di Napoli (pritožbeno sodišče v Neaplju, Italija), ki jo je s sodbo z dne 11. aprila 2016 delno razveljavilo.

23. Po mnenju pritožbenega sodišča je bila uporaba znamke družbe Legea zakonita tudi v obdobju po 31. decembru 2006, saj so se skupni imetniki s tričetrtinsko večino legitimno odločili, da tej družbi dovolijo nadaljnjo uporabo znamke po tem datumu. V primeru skupnega imetništva znamke ne bi bila potrebna soglasna odločitev vseh skupnih imetnikov, da se znamka odstopi v izključno uporabo tretjim osebam.

24. Oseba VW je sodbo izpodbijala s pritožbo pri Corte suprema di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče). V utemeljitev predloga za sprejetje predhodne odločbe to sodišče navaja, če se povzame, naslednje:

– Določbe civilnega zakonika o solastnini, ki se uporabljajo za skupno imetništvo znamke in odstop od pogodb, je treba razlagati ob upoštevanju prava Unije o znamkah.

– Pravo Unije na tem področju določa, da je lahko znamka predmet licence, in priznava možnost skupnega imetništva znamke. Po drugi strani pa ni izrecno urejeno, ali je za uveljavljanje pravic v zvezi s skupno lastnino v primeru odstopa znamke v izključno brezplačno uporabo tretji osebi za nedoločen čas potrebno soglasje vseh ali večine skupnih imetnikov.

– Prav tako je treba pojasniti, ali lahko v primeru takega soglasnega odstopa eden od skupnih imetnikov naknadno nasprotuje in zahteva, da se znamka ne odstopi več.

[8] Po navedbah osebe VW naj bi se med letoma 1993 in 2006 njen delež v družbi Legea zaradi več povečanj osnovnega kapitala zmanjšal na 2,5 % vseh poslovnih deležev. S tega položaja manjšinskega družbenika naj bi bil njen zahtevek zoper družbo zahtevek za plačilo za uporabo znamke.

25. V teh okoliščinah je Corte suprema di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče) Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. Ali je treba [člen 10 Direktive 2015/2436 in člen 9 Uredbe 2017/1001], ki določata izključno pravico imetnika znamke Evropske unije in hkrati tudi možnost, da imetništvo znamke po deležih pripada več osebam, razlagati tako, da lahko o odstopu izključne pravice za brezplačno uporabo skupne znamke tretjim osebam za nedoločen čas odloči večina skupnih imetnikov ali se morajo o tem odločiti soglasno vsi skupni imetniki?

2. Ali bi bila v tem drugem primeru, ko sta nacionalna znamka in znamka Evropske unije v skupnem imetništvu več oseb, z načeli prava Unije skladna razlaga, po kateri ni mogoče, da eden od skupnih imetnikov znamke, ki je bila soglasno brezplačno odstopljena v uporabo tretji osebi za nedoločen čas, enostransko odstopi od te odločitve; oziroma ali je treba šteti, da je z načeli prava Unije skladna nasprotna razlaga, ki torej izključuje možnost, da bi bil skupni imetnik za vedno zavezan s prvotno odločitvijo, tako da lahko od nje odstopi, kar vpliva na akt o odstopu?“

III. Postopek pred Sodiščem

26. Predlog za sprejetje predhodne odločbe je bil na Sodišču vložen 15. novembra 2021.

27. Družba Legea, osebe SW, CQ, ET in VW, poljska vlada in Evropska komisija so predložile pisna stališča.

28. Presojeno je bilo, da obravnava ni nujna.

IV. Presoja

A. Uvodno pojasnilo

29. Ta postopek predhodnega odločanja se nanaša na razlago prava Unije o znamkah. V tem postopku je treba razjasniti, kako je mogoče uveljavljati izključne pravice, povezane z imetništvom znamke, če je ta v lasti več skupnih imetnikov. [9]

30. Predložitveno sodišče navaja, da so „nekatere od spornih znamk znamke Evropske unije“, vendar ne pojasni, ali je znamka Legea, ki je predmet spora, taka znamka ali ne. [10]

[9] Kot navaja Komisija v zvezi z Uredbo 2017/1001, je uporaba izrazov „cotitulares“ (skupni imetniki) v členu 19(3) in „copropietario“ (skupni imetnik) v členu 24(2) nepomembna, saj ju je mogoče obravnavati kot enakovredna (enak pojav je mogoče zaslediti v zvezi z Uredbo št. 40/94 ter njenima členoma 16 in 21). V nekaterih jezikovnih različicah se v obeh členih uporabljajo različne besede (na primer v francoski „cotitulaires“ in „copropiétaire“, v italijanski „contitolari“ in „comproprietario“, v španski „cotitulares“ in „copropietario“ ter v nemški „gemeinsame Inhaber“ in „Mitinhabers“), v drugih pa ni razlikovanja (v angleški „joint proprietor(s)“).

[10] Vpogled na spletno stran EUIPO kaže, da je bila figurativna znamka Legea št. 000788646 registrirana 14. novembra 2001.

31. Iz stališč strank izhaja, da je šlo za spor glede različnih registracij (nacionalnih, Unije in mednarodnih) znaka Legea,[11] vendar, naj ponovim, iz predložitvene odločbe ni mogoče z gotovostjo razbrati, ali je znak v EUIPO tisti, za katerega gre v tem postopku predhodnega odločanja.[12]

32. Da bi zajeli vse možnosti, je v teh okoliščinah primerno analizirati ureditev znamk EU in nacionalnih znamk.

33. Predložitveno sodišče je postavilo vprašanji za predhodno odločanje v zvezi z razlago Uredbe 2017/1001 in Direktive 2015/2436. Vendar, kot sem že navedel, menim, da se določbe teh dveh besedil ne uporabljajo za dejstva spora, ki so nastala leta 1993 in decembra 2006.

34. In sicer:

– Licenca za uporabo znamke je bila podeljena leta 1993. Šlo naj bi torej za nacionalno znamko, za katero velja nacionalna zakonodaja, katere harmonizacija je bila namen Direktive 89/104. Direktiva 2015/2436 se za to znamko ni uporabljala *ratione temporis*, ampak se je zanjo uporabljala Direktiva 89/104.

– Oseba VW je soglasje za podelitev licence umaknila leta 2006, torej pred začetkom veljavnosti Uredbe 2017/1001. Če bi se za ta umik uporabljala pravila, ki urejajo znamke Skupnosti (pozneje znamke EU), bi to bila pravila iz Uredbe št. 40/94, in ne pravila iz Uredbe št. 2017/1001.[13]

35. Vsekakor je vsebina obeh zakonodajnih sklopov (Direktive 89/104 in Uredbe št. 40/94 na eni strani ter Direktive 2015/2436 in Uredbe 2017/1001 na drugi strani) na tem področju podobna, zato je mogoče utemeljitev za prvi sklop ekstrapolirati na drugi. Da bi poudaril vzporednosti, bom navedel obstoječa ujemanja.

B. Dopustnost vprašanj za predhodno odločanje

36. Osebe SW , CQ in ET trdijo, da prvo vprašanje za predhodno odločanje ni potrebno za rešitev spora o glavni stvari.[14] Trdijo, da ker so skupni imetniki soglašali s podelitvijo licence,[15] ni pomembno, ali je za sprejetje te odločitve zadostovala večina.

37. Stališče oseb SW, CQ in ET je verjetno pravilno, vendar ni mogoče izključiti, da je vprašanje predložitvenega sodišča pomembno, če bi to sodišče želelo povezati neko pravno posledico z dejstvom, da bi bila takrat soglasna odločitev skupnih imetnikov znamke lahko večinska.

[11] Pisno stališče družbe Legea, točka 8.

[12] Iz preučitve sodb na prvi stopnji in v pritožbenem postopku je razvidno, da gre dejansko za to znamko, ki je bila prvotno registrirana kot nacionalna znamka, od 14. novembra 2001 pa je bila registrirana kot znamka EU. Vendar pa to še zdaleč ni jasno. Predložitvena odločba tega ne osvetli preveč: točka IV omenja odstop uporabe znamke Legea leta 1993 kot znamke Skupnosti. Vendar to ni mogoče, ker do začetka veljavnosti Uredbe št. 40/94 znamka Skupnosti kot taka ni obstajala.

[13] Odslej bom uporabljal izraz „znamka EU“, tudi če bodo sklicevanja v zakonodaji na znamko Skupnosti.

[14] Točki 74 in 75 njenega stališča.

[15] V točki IV predložitvene odločbe je kot nesporno navedeno dejstvo, da je bila licenca za uporabo znamke Legea soglasno podeljena družbi Legea leta 1993. Drugo vprašanje za predhodno odločanje izhaja iz te iste predpostavke: omenja „znamko, katere uporaba je bila soglasno odstopljena tretjim osebam“.

38. S tega vidika bi lahko dejstvo, da se lahko znamka, ki pripada več imetnikom *pro indiviso*, odstopi tretjim osebam z večino in ne nujno soglasno, vplivalo na poznejše spremembe licence za uporabo (zlasti v zvezi z njenim odvzemom). [16]

39. Družba Legea je kot ugovor nedopustnosti navedla, da pravo Unije ne ureja pogojev, pod katerimi je treba oblikovati voljo skupnih imetnikov znamke, tako za podelitev licence tretji osebi za uporabo kot za njen odvzem.

40. Iz predložitvene odločbe je mogoče razbrati, da za Corte suprema di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče) še zdaleč ni očitno, da lahko zakonodaja Unije odgovori na to vprašanje. Ravno zato, ker ima v zvezi s tem dvome, je sodišče predložilo svoji vprašanji.

41. V teh okoliščinah za vprašanji za predhodno odločanje ne velja le domneva upoštevnosti, [17] temveč sta tudi primerni, zato da Sodišče razloži nekatera pravila prava Unije z namenom pojasniti, ali se ta uporabljajo v postopku v glavni stvari.

C. Prvo vprašanje za predhodno odločanje

42. Predložitveno sodišče želi izvedeti, ali pravila Unije na tem področju dopuščajo, da se v primeru, ko znamka pripada več skupnim imetnikom, o brezplačnem odstopu njene uporabe za nedoločen čas lahko odloči z večino ali pa je, nasprotno, potrebno soglasje.

43. V ozadju tega vprašanja so problemi, s katerimi se pravniki srečujejo že od rimskega prava dalje. Solastnina na stvareh, njena skupna ali solidarna narava, večina, potrebna za sprejetje odločitev glede na večji oziroma manjši pomen teh stvari za skupno stvar ali čas trajanja njenih učinkov, ali večina za sprejetje aktov upravljanja in razpolaganja s skupnimi stvarmi so druga taka vprašanja, na katera se ni vedno odgovorilo enako. [18]

44. Pravo Unije o znamkah precej (in previdno) molči glede sistema skupnega imetništva znamk, ki mora biti v skladu z ustreznimi nacionalnimi predpisi. To bom v spodnjih premislekih poskušal pojasniti tako za znamke EU kot za nacionalne znamke, ki so predmet harmonizacije. Začel bom z analizo same možnosti, da so lahko tako ene kot druge v lasti več oseb *pro indiviso*.

1. Skupno imetništvo znamk EU

45. Znamke EU so vrsta industrijske lastnine. V skladu s členom 5 Uredbe št. 40/94 je „[i]metnik blagovne znamke EU […] lahko vsaka fizična ali pravna oseba, vključno z organi, ustanovljenimi po javnem pravu“. [19]

[16] Odločitev o odstopu so v tem primeru sprejeli vsi skupni imetniki, vendar bi lahko nestrinjanje vplivalo na primere, v katerih bi bila licenca lahko podeljena z večino.

[17] Sodbi z dne 6. oktobra 2021, Consorzio Italian Management in Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, točki 34 in 35), ter z dne 6. oktobra 2022, Contship Italia (C-433/21 in C-434/21, EU:C:2022:760, točka 24).

[18] Skozi stoletja je solastnina na stvareh šla skozi precejšne preobrazbe, saj so se razvile pravne osebe (ali podobne oblike družb, vendar brez osebnosti) kot premoženje, ki ima poslovno sposobnost. Zakonska ali pravna pravila različnih vrst pravnih oseb na splošno določajo sistem večine, ki je potrebna za sprejetje odločitev, kot je obravnavana.

[19] Ujemanje s členom 5 Uredbe 2017/1001.

46. Uredba št. 40/94 predvideva, da je znamka EU v lasti več skupnih imetnikov. To je izrecno navedeno v več njenih določbah:

– Člen 16[20] priznava znamko EU kot predmet lastnine in v odstavku 3 predvideva primer, da „sta v registru znamk Skupnosti kot *skupna imetnika navedeni dve osebi*“ (moj poudarek).

– Člen 21(2)[21] v zvezi s postopki v primerih insolventnosti določa „primer[…] skupnega imetništva znamke [Unije]“. V takem primeru se merilo za določitev postopka v primeru insolventnosti, v katerega se lahko vključi taka znamka,[22] „uporablja za delež skupnega imetnika“.

2. Skupno lastništvo nacionalnih znamk

47. V nasprotju z znamkami EU Direktiva 89/104 ne omenja izrecno skupnega imetništva znamke. Vendar to ne pomeni, da ga izključuje.

48. Nacionalni zakonodajalec lahko svobodno ureja lastninsko pravico na znamki. Direktiva 89/104 ne pogojuje njegovega ukrepanja in posledično ne prepoveduje niti ne nalaga, da se z nacionalnimi predpisi dopusti, da je nacionalna znamka lahko predmet skupne lastnine.

3. Soglasna ali večinska odločitev skupnih imetnikov za odstop znamke v uporabo tretjim osebam?

49. Če se sprejme možnost, da imajo skupni lastniki v lasti znamko *pro indiviso*, se pojavi dvom, kako naj oblikujejo skupno voljo za odstop znamke v uporabo tretjim osebam z licenco (ali eventualno za preklic te licence).

50. Ponovno bom posebej omenil ureditev znamk EU in nacionalnih znamk.

a) Znamka EU

51. V skladu s členom 22(1) Uredbe št. 40/94[23] se lahko „[z]namka [Unije] […] licencira za nekatere ali vse blago in storitve, za katere je registrirana, in za vso [Unijo] ali njen del. Licenca je lahko izključna ali neizključna“.[24]

52. V skladu s členom 97(2)[25] te uredbe „[z]a vsa vprašanja, ki ne sodijo v področje uporabe te uredbe, sodišče za znamko [Unije] uporablja nacionalno zakonodajo“.

53. Uredba št. 40/94 ne določa pogojev za sklenitev licenčnih pogodb in za njihovo prenehanje. Iz tega molka izhaja, da mora te pogoje urediti nacionalna zakonodaja, ne glede na to, ali je znamka EU v lasti enega imetnika ali več oseb.[26]

[20] Ujema se s členom 19 Uredbe 2017/1001.

[21] Ujema se s členom 24 Uredbe 2017/1001.

[22] Ki je postopek, ki ustreza tistim, „ki se začnejo v državi članici, na ozemlju katere je središče dolžnikovih glavnih interesov“.

[23] Ujema se s členom 25(1) Uredbe 2017/1001.

[24] Iz člena 26(3)(e) Uredbe 2017/1001 pa izhaja, da se licenca lahko izda za določen čas ali za nedoločen čas. Uredba št. 40/94 o tem ne govori.

[25] Ujema se s členom 129(2) Uredbe 2017/1001.

[26] Predložitveno sodišče je dejansko enakega mnenja. V predložitveni odločbi (točka VI) navaja, da „Uredba [2017/1001] ne vsebuje napotil za ureditev podrobnih pravil o izvajanju pravic v skupnem lastništvu“.

54. Kot poudarja Komisija,[27] se namreč za vse zadeve, ki niso neposredno urejene na evropski ravni v zvezi s sistemom znamke EU kot „predmeta premoženja“, uporablja ustrezna nacionalna zakonodaja.

b) Nacionalna znamka

55. Če do zdaj navedeno velja za pravilo, ki opredeljuje status znamk EU, to še toliko bolj velja za manj intenziven regulativni okvir, kot je okvir harmonizacije nacionalnih znamk v skladu z Direktivo 89/104.

56. Razen razglasitve izključnosti pravic imetnika do znamke (člen 5) in možnosti podeljevanja licenc (člen 8) Direktiva 89/104 ne ureja vidikov, povezanih s skupnim imetništvom znamke niti z odločitvijo o podelitvi takih licenc.[28]

57. V tem okviru je treba za razjasnitev, kako je treba oblikovati skupno voljo za odstop znamke v skupnem imetništvu v uporabo, najprej uporabiti nacionalne določbe. Te pa lahko napotijo na dogovore med skupnimi imetniki. Podredno se uporabljajo splošna pravila civilnega prava posamezne države članice.[29]

c) Učinkovitost prava Unije

58. Načela lojalnega sodelovanja ter primarnosti in učinkovitosti prava Unije zahtevajo, da nacionalna zakonodaja, vključno z ureditvijo skupnega imetništva znamk, varuje polni učinek prava Unije.[30]

59. V obravnavanem primeru iz nobenega elementa v predlogu za sprejetje predhodne odločbe ali iz stališč, predloženih Sodišču, ni mogoče razbrati, da bi ureditev skupnega imetništva znamk v Italiji onemogočala ali pretirano oteževala uveljavljanje pravic, ki jih podeljuje pravo Unije.

D. Drugo vprašanje za predhodno odločanje

60. Corte suprema di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče) želi izvedeti, ali pravo Unije:

– nasprotuje temu, da „eden od skupnih imetnikov znamke, ki je bila soglasno brezplačno odstopljena v uporabo tretji osebi za nedoločen čas, enostransko odstopi od te odločitve“;

– ali pa dopušča, da se „izključuje možnost, da bi bil skupni imetnik za vedno zavezan s prvotno odločitvijo, tako da lahko od nje odstopi, kar vpliva na pravni posel odstopa“.

61. Iz tako oblikovanega vprašanja ni mogoče ugotoviti, katero pravilo Unije bi se uporabilo, temveč se vprašanje zgolj sklicuje na „načela prava Unije“ (ne da bi jih opredelilo). Ker so bila ta morebitna načela prenesena v določbe Uredbe št. 40/94 in Direktive 89/104 (oziroma Uredbe 2017/1001 in Direktive 2015/2436), mora odgovor na to vprašanje temeljiti na teh določbah.

[27] Pisno stališče Komisije, točka 27.

[28] Člena 5 in 8 Direktive 89/104 ustrezata členu 10 oziroma 25 Direktive 2015/2436.

[29] V skladu z italijansko ureditvijo (člen 6(1) zakonika o industrijski lastnini) so pravice skupnih imetnikov znamke urejene, če ni dogovorjeno drugače, z določbami civilnega zakonika o solastnini, če so skladne z zakonikom o industrijski lastnini.

[30] Sodba z dne 19. oktobra 2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776, točki 40 in 41).

62. Sodišče je v okviru Direktive 89/104 priznalo možnost, da imetnik znamke, ki je tretji osebi podelil licenco za njeno uporabo, prekliče to soglasje.[31] To odločitev je mogoče brez težav prenesti na skupnega imetnika znamke (torej na skupnost imetnikov *pro indiviso*).

63. Vendar pravo Unije, tako kot pri pogojih za dodelitev pravice do uporabe znamke tretji osebi, ne opredeljuje, kako je treba sprejeti odločitev o preklicu ali odvzemu licence za uporabo v primeru znamk v skupnem imetništvu. Ta odločba je pravni akt, za katerega pravo Unije, naj ponovim, ne ureja pogojev za sprejetje takega akta s strani skupnosti imetnikov.

64. Zato mora nacionalno pravo urediti posebnosti odločitev o preklicu ali odvzemu licence za uporabo znamke, katere imetništvo je skupno. Zgoraj navedena utemeljitev v zvezi z oblikovanjem skupnega soglasja za podelitev licence, ne glede na to, ali gre za nacionalno znamko ali znamko EU, se lahko smiselno uporablja za tak preklic ali odvzem.

V. Predlog

65. Glede na navedeno Sodišču predlagam, naj Corte suprema di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče, Italija) odgovori tako:

Člen 5 Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) in člen 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti ter, po potrebi, ustrezajoči določbi Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami in Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije

je treba razlagati tako, da

v primeru skupnega imetništva znamke predpisi države članice, ki se uporabljajo, urejajo oblikovanje skupnega soglasja skupnih imetnikov za podelitev licence za uporabo znamke, ki je lahko nacionalna znamka ali znamka EU, tretji osebi ali za preklic ali odvzem take licence.

[31] Sodba z dne 19. septembra 2013, Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577, točka 62 in izrek). Ta sodba pa nacionalna sodišča pooblašča, da „imetniku znamke naloži[jo] sankcijo ali povrnitev povzročene škode, če ugotovi[jo], da je ta imetnik nezakonito preklical soglasje, na podlagi katerega je lahko tretja oseba uporabljala znake, ki so enaki njenim znamkam“ (točka 61).