Kohtulahendite kogumik

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
esitatud 8. detsembril 2022 [1]

Kohtuasi C-686/21

VW,
Legea Srl
versus
SW,
CQ,
ET,
VW,
Legea Srl

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia kassatsioonikohus)

Eelotsusemenetlus – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikkel 5 – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikkel 9 – Kaubamärgi omaniku ainuõigus – Ainuõiguse teostamine ühises omandis oleva kaubamärgi suhtes – Ühine nõusolek kaubamärgiõiguste käsutamiseks – Kohaldatav õigus – Riigisisesed õigusnormid

1. Corte suprema di cassazione (Itaalia kassatsioonikohus) peab lahendama vaidluse kaubamärgi üle, mida omavad ühiselt mitu samasse perre kuuluvat isikut. Ühisomanikud andsid teatud hetkel selle kaubamärgi kasutamise õiguse üle ühele äriühingule, kuid üks neist omanikest soovib nüüd üleandmise lõpetada, millega teised nõus ei ole.

2. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu kahtlused puudutavad õigusnorme, mis käsitlevad kaubamärgi kasutamise õiguse üleandmist kaubamärgi omaniku poolt selle ühise omandi puhul. Nende kahtluste kõrvaldamiseks palub eelotsusetaotluse esitanud kohus Euroopa Kohtul tõlgendada direktiivi (EL) 2015/2436 [2] artiklit 10 ja määruse (EL) 2017/1001 [3] artiklit 9.

[1] Algkeel: hispaania.

[2] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT 2015, L 336, lk 1).

[3] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).

3. Täpsemalt soovib Corte suprema di cassazione (kassatsioonikohus) teada, kas liidu õigus [4] reguleerib ühist nõusolekut nii kaubamärgi kasutamise litsentsi andmiseks kolmandale isikule kui ka selle litsentsi tagasivõtmiseks.

I. Õiguslik raamistik

A. Liidu õigus

1. Direktiiv 89/104

4. Artikkel 5 („Kaubamärgiga antavad õigused“) sätestab:

„1. Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata […]

[…]“.

5. Artikkel 8 („Litsentsimine“) sätestab:

„1. Kaubamärk võib olla litsentsi objektiks ühe või kõigi kaupade või teenuste osas, mille jaoks ta on registreeritud, kogu asjaomases liikmesriigis või mõnes selle osas. Litsents võib olla ainulitsents või lihtlitsents.

[…]“.

2. Määrus nr 40/94

6. Artikkel 9 („Ühenduse kaubamärgiga antavad õigused“) sätestab:

„1. Ühenduse kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. […]

[…]“.

7. Vastavalt artiklile 16 („Ühenduse kaubamärkide käsitamine siseriiklike kaubamärkidena“):

„1. Kui artiklites 17–24 ei ole sätestatud teisiti, käsitatakse ühenduse kaubamärki kui omandiõiguse objekti tervikuna ning kogu ühenduse territooriumil siseriikliku kaubamärgina, mis on registreeritud selles liikmesriigis, kus ühenduse kaubamärkide registri kohaselt:

a) on asjaomasel kuupäeval kaubamärgiomaniku alaline elukoht või asukoht või

b) kus on asjaomasel kuupäeval kaubamärgiomaniku registreeritud asukoht, kui punkt a ei ole kohaldatav.

[4] Järgmisena esitatud põhjustel on kõnealuses vaidluses minu hinnangul *ratione temporis* kohaldatavad nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) ja nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) nõukogu 19. veebruari 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 422/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2004, L 70, lk 1; ELT eriväljaanne 17/02, lk 3), muudetud redaktsioonis.

2. Lõikega 1 hõlmamata juhtudel on lõikes 1 nimetatud liikmesriigiks liikmesriik, kus on ameti asukoht.

3. Kui ühenduse kaubamärkide registris nimetatakse kaubamärgi ühisomanikena kaht või enamat isikut, kohaldatakse lõiget 1 esimesena nimetatud ühisomaniku suhtes; kui see ei ole võimalik, kohaldatakse kõnealust lõiget järgmiste ühisomanike suhtes nende nimetamise järjekorras. Kui lõiget 1 ei ole võimalik kohaldada ühegi ühisomaniku suhtes, kohaldatakse lõiget 2.“

8. Artikli 19 („Asjaõigus“) kohaselt:

„1. Ühenduse kaubamärki võib ettevõttest sõltumatult esitada tagatisena ning see võib olla asjaõiguse esemeks.

[…]“.

9. Artikli 21 („Maksejõuetusmenetlus“) kohaselt:

„1. Ühenduse kaubamärgid võivad olla vaid sellise maksejõuetusmenetluse objektiks, mis on algatatud liikmesriigis, mille territooriumil asub võlgniku põhihuvide kese.

[…]

2. Kui ühenduse kaubamärk on ühisomandis, kohaldatakse lõiget 1 ühisomaniku osa suhtes.

[…]“.

10. Artiklis 22 („Litsentsimine“) on öeldud:

„1. Ühenduse kaubamärk võib olla litsentsi objektiks seoses ühe või kõigi kaupade või teenustega, mille jaoks see on registreeritud, kogu ühenduses või mõnes selle osas. Litsents võib olla ainulitsents või lihtlitsents.

[…]“.

11. Artikkel 97 („Kohaldatav õigus“) näeb ette:

„1. Ühenduse kaubamärkide kohtud kohaldavad käesoleva määruse sätteid.

2. Käesoleva määrusega reguleerimata küsimustes kohaldab ühenduse kaubamärkide kohus siseriiklikke, sealhulgas rahvusvahelise eraõiguse sätteid.

[…]“.

B. Itaalia õigus

1. 10. veebruari 2005. aasta seadusandlik dekreet nr 30, millega kiidetakse heaks tööstusomandi seadustik 12. detsembri 2002. aasta seaduse nr 273 artikli 15 alusel[5]

12. Artiklis 6 („Ühine omand“) on sätestatud:

„1. Kui tööstusomandiõigus kuulub mitmele isikule, reguleeritakse sellega kaasnevaid õigusi tsiviilseadustiku ühise omandi sätetega, kui need on tööstusomandiõigusega kooskõlas ja ei ole kokku lepitud teisiti.

[…]“.

13. Artikli 20 lõikes 1 on ette nähtud, et registreeritud kaubamärk annab selle omanikule selle kasutamise ainuõiguse, mis tähendab, et omanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel ilma tema loata kaubamärki oma majandustegevuses kasutada.

14. Artikkel 23 annab kaubamärgi omanikule õiguse selle üle anda kõigi või osa kaupade või teenuste suhtes, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, ning lubab kaubamärgi kohta ka ainulitsentsi anda.

2. Kuninga 16. märtsi 1942. aasta dekreet nr 262, millega kiidetakse heaks tsiviilseadustiku tekst[6]

15. Artiklis 1108 („Uuendused ja muud tavapärase haldamise piirest väljuvad toimingud“) on sätestatud:

„Ühiste omanike häälteenamusega, mis esindab vähemalt 2/3 ühise asja koguväärtusest, võib otsustada kõigi uuenduste üle, mille eesmärk on asja täiustada või muuta selle kasutamist hõlpsamaks või tulusamaks, kui need ei takista ühelgi ühisel omanikul asja kasutamist ega tekita liiga suurt kulu.

Samal moel võib teha muid tavapärase haldamise piirest väljuvaid toiminguid, kui need ei kahjusta ühegi ühise omaniku huve.

Ühise varaga seotud asjaõiguste võõrandamise või seadmise ning üle üheksa aasta kestvate üüri- või renditehingute jaoks on vaja kõigi ühiste omanike nõusolekut […]“.

II. Asjaolud, vaidlus ja eelotsuse küsimused

16. VW, SW, CQ ja ET asutasid 1990. aastal täisühingu, mis esitas 29. juulil 1992 kaubamärgi Legea spordikaupade jaoks registreerimise taotluse. Kaubamärk registreeriti 11. mail 1995 numbri all 650850.

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

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

17. Kaubamärgi Legea ühised omanikud andsid 1993. aastal selle kaubamärgi tähtajatu ja tasuta kasutamise litsentsi ühehäälselt äriühingule Legea Srl (edaspidi „äriühing Legea“). [7]

18. VW avaldas 2006. aasta detsembris oma vastuseisu litsentsi jätkumisele. [8]

19. Äriühing Legea esitas 2009. aastal hagi Tribunale di Napolile (Napoli kohus, Itaalia), paludes muu hulgas tühistada teatud VW registreeritud kaubamärgid, mis sisaldavad sõna „Legea“. VW esitas omakorda samas menetluses vastuhagi.

20. Selles kohtuvaidluses oli küsimuse all see,

– kas kaubamärgi kasutamise õiguse andmiseks 1993. aastal oli vaja ühiste omanike ühehäälset nõusolekut või piisas hoopis häälteenamusega tehtud otsusest;

– kas selle üleandmise sai tühistada ühe ühistest omanikest (VW) nõusoleku tagasivõtmisega.

21. Tribunale di Napoli (Napoli kohus) otsustas 11. juunil 2014, et äriühingu Legea kaubamärgikasutus oli: a) õiguspärane kuni 31. detsembrini 2006, kuna see toimus kõigi ühiste omanike ühehäälsel nõusolekul, ning b) õigusvastane pärast 31. detsembrit 2006, kuna üks ühistest omanikest, VW, väljendas oma vastuseisu.

22. Selle kohtuotsuse peale esitati apellatsioonkaebus Corte d’appello di Napolile (Napoli apellatsioonikohus, Itaalia), kes tühistas selle otsuse 11. aprillil 2016 osaliselt.

23. Apellatsioonikohus tunnistas kaubamärgi kasutamise äriühingu Legea poolt õiguspäraseks ka ajavahemikuks pärast 31. detsembrit 2006, kuna kaubamärgi ühised omanikud otsustasid õiguspäraselt 3/4 häälteenamusega lubada jätkata sellel äriühingul kaubamärgi kasutamist pärast seda kuupäeva. Ühise omandi puhul ei ole kaubamärgi ainukasutusõiguse kolmandatele isikutele andmiseks nõutav ühiste omanike ühehäälne otsus.

24. VW esitas apellatsiooniastmes tehtud otsuse peale kaebuse Corte suprema di cassazionele (kassatsioonikohus). See kohus põhjendab eelotsusetaotluse esitamist sisuliselt järgmiselt:

– tsiviilseadustiku sätteid, mis puudutavad ühist omandit – need on kohaldatavad ühises omandis oleva kaubamärgi suhtes – ja lepingust taganemist, tuleb tõlgendada liidu kaubamärginorme arvestades;

– liidu selle valdkonna õiguses on ette nähtud, et kaubamärgi kasutamiseks võib anda litsentsi ning et kaubamärk võib olla ühises omandis. Seevastu ei ole sõnaselgelt öeldud, kas ühisomandiga seotud õiguste kasutamine nõuab kaubamärgi tähtajatu ja tasuta ainukasutusõiguse kolmandale isikule andmiseks ühehäälset või häälteenamusega otsust;

– lisaks tuleb selgitada, kas niisuguse ühehäälse üleandmise puhul võib üks ühistest omanikest hiljem oma nõusoleku tagasi võtta ja üleandmise lõpetada.

[7] Poolte kirjalikest seisukohtadest nähtub, et äriühingu Legea asutasid 1993. aastal perekonnaliikmed VW, CQ ja nende tol ajal alaealine vend võrdsetes osades. Kaubamärgi ühises omandis oldi juba kokku leppinud samuti pereringis vanemate (SW ja ET) ning nende laste (CQ ja VW) vahel.

[8] VW sõnul vähenes aastatel 1993–2006 tema osalus äriühingus Legea mitme kapitali suurendamise tehingu tagajärjel 2,5%ni kogu osakapitalist. Sellest vähemusosalusest tulenevalt nõutab ta äriühingult kaubamärgi kasutamise eest tasu.

25. Seda arvestades esitab Corte suprema di cassazione (kassatsioonikohus), Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Kas [direktiivi 2015/2436 artiklit 10 ja määruse 2017/1001 artiklit 9] tuleb tõlgendada nii, et need näevad ette liidu kaubamärgi omaniku ainuõiguse ja ühtlasi võimaluse, et kaubamärk on *pro quota* ühises omandis, millest tulenevalt võib kolmandale isikule ühise kaubamärgi kasutamise ainuõiguse tasuta ja tähtajatult anda ühiste omanike enamuse otsusega, või on selle andmiseks vaja, et nõusolek oleks ühehäälne?

2. Kas viimasel juhul on mitme isiku *pro indiviso* ühises omandis olevate riigisiseste ja liidu kaubamärkide puhul liidu õiguspõhimõtetega kooskõlas tõlgendus, mille kohaselt juhul, kui kaubamärgi kasutusõigus on ühehäälse otsusega tasuta ja tähtajatult kolmandale isikule antud, ei saa üks selle kaubamärgi omanikest sellest otsusest ühepoolselt taganeda; või tuleb liidu põhimõtetega kooskõlaliseks pidada hoopis vastupidist tõlgendust, mis välistab selle, et algne tahteavaldus oleks ühisomaniku jaoks alatiseks siduv, võimaldades tal seega sellest taganeda nii, et sellel on asjaomasele kasutusõiguse üleandmisele ka tagajärjed?“

III. Menetlus Euroopa Kohtus

26. Eelotsusetaotlus registreeriti Euroopa Kohtus 15. novembril 2021.

27. Kohtule esitasid kirjalikud seisukohad äriühing Legea, SW, CQ, ET, VW, Poola valitsus ja Euroopa Komisjon.

28. Kohtuistungi korraldamist ei peetud vajalikuks.

IV. Hinnang

A. Sissejuhatav märkus

29. Eelotsusetaotluse ese on liidu kaubamärgiõiguse tõlgendamine. Selle raames tuleb selgitada, kuidas saab kasutada ainuõigusi, mis on seotud kaubamärgi omamisega, kui see kaubamärk kuulub mitmele ühisele omanikule (või ühisomanikule). [9]

30. Eelotsusetaotluse esitanud kohus mainib, et „teatud vaidlusalused kaubamärgid on Euroopa Liidu kaubamärgid“, kuid jätab täpsustamata, kas kaubamärk Legea, mille üle kohtuvaidlus käib, seda on või mitte. [10]

[9] Nagu komisjon viitega määrusele 2017/1001 märgib, siis asjaolul, et artikli 19 lõikes 3 on kasutatud mõistet „cotitulares“ ja artikli 24 lõikes 2 mõistet „coproprietario“ [Tõlkija märkus: eesti keeles on mõlemal juhul kasutatud mõistet „ühisomanik“], ei ole tähtsust, kuna neid võib pidada samatähenduslikuks (sama olukord on määruse nr 40/94 artiklites 16 ja 21). Mõnes keeleversioonis on neis kahes artiklis kasutatud erinevaid sõnu (näiteks prantsuse keeles *cotitulaires* ja *copropiétaire*; itaalia keeles *contitolari* ja *comproprietario*; hispaania keeles *cotitulares* ja *copropietario*, ja saksa keeles *Inhaber* ja *Mitinhabers*), kuid mõnes mitte (inglise keeles *joint proprietor(s)*).

[10] EUIPO veebilehelt saadud teabest nähtub, et kujutismärk nr 000788646, Legea, registreeriti 14. novembril 2001.

31. Poolte seisukohtadest järeldub, et vaidlus käsitleb tähise Legea erinevaid registreerimisi (riigisisesed, liidu ja rahvusvahelised),[11] kuid kordan, et eelotsusetaotluse põhjal ei ole kindel, kas EUIPO kohane kaubamärk vastab praeguses eelotsusemenetluses käsitletavale.[12]

32. Niisuguses olukorras oleks kõikide võimalike lahenduste hõlmamiseks kohane analüüsida nii liidu kaubamärkide kui ka riigisiseste kaubamärkide regulatsiooni.

33. Eelotsusetaotluse esitanud kohus palub oma küsimustes tõlgendada määrust 2017/1001 ja direktiivi 2015/2436. Nagu juba eespool märgitud, leian ma siiski, et nende õigusaktide sätted ei ole kohaldatavad kohtuasja asjaolude suhtes, mis leidsid aset aastal 1993 ja detsembris 2006.

34. Nimelt:

– anti kaubamärgi kasutuslitsents aastal 1993. Seega oli tegemist riigisisese kaubamärgiga, mille suhtes kuulusid kohaldamisele riigisisesed õigusnormid, mille ühtlustamist nõudis direktiiv 89/104. *Ratione temporis* ei olnud selle kaubamärgi suhtes kohaldatav direktiiv 2015/2436, vaid seda oli direktiiv 89/104;

– võttis VW litsentsi andmise nõusoleku tagasi aastal 2006 ehk enne määruse 2017/1001 jõustumist. Kõnealuse nõusoleku tagasivõtmise suhtes kohaldatavad ühenduse kaubamärke (praegu liidu kaubamärke) käsitlevad sätted on need, mis sisalduvad määruses nr 40/94, mitte aga need, mis tulenevad määrusest 2017/1001.[13]

35. Igal juhul – kuna mõlema õigusnormide kogumi (ühelt poolt direktiiv 89/104 ja määrus nr 40/94 ning teiselt poolt direktiiv 2015/2436 ja määrus 2017/1001) sisu on selles küsimuses sarnane – saab neist esimese kohta esitatud põhjendused teisele üle kanda. Paralleelsuse kinnitamiseks toon olemasolevad kattuvused esile edaspidi.

B. Eelotsuse küsimuste vastuvõetavus

36. SW, CQ ja ET väidavad, et esimene eelotsuse küsimus ei ole algse nõude lahendamiseks vajalik.[14] Kuna ühised omanikud andsid litsentsi ühehäälselt,[15] puudub nende hinnangul vajadus teada, kas selle otsuse tegemiseks piisas häälteenamusest.

37. SW-l, CQ-l ja ET-l võib oma lähenemises õiguski olla, kuid ei saa välistada, et eelotsusetaotluse esitanud kohtu küsimus on asjakohane, kui ta soovib siduda mingi õigusliku tagajärje asjaoluga, et kaubamärgi ühiste omanike tookordne ühehäälne otsus oleks võinud olla tehtud häälteenamuse alusel.

11 Äriühingu Legea kirjalikud seisukohad, punkt 8.

12 Esimese astme kohtuotsuse ja apellatsiooniastme kohtuotsuse analüüs lubab arvata, et tegemist on tõepoolest selle kaubamärgiga, mis esialgu registreeriti riigisisese kaubamärgina ning mis paistab olevat alates 14. novembrist 2001 registreeritud kui liidu kaubamärk. Asi ei ole siiski päris selge. Eelotsusetaotlus ei heida sellele palju valgust: IV punkt viitab kaubamärgi Legea kasutamisõiguse 1993. aastal üleandmisele ühenduse kaubamärgina. See ei ole aga võimalik, sest kuni määruse nr 40/94 jõustumiseni ei olnud ühenduse kaubamärki kui sellist olemas.

13 Olgugi et õigusnormid viitavad ühenduse kaubamärgile, kasutan ma siitpeale nimetust „liidu kaubamärk“.

14 Tema kirjalike seisukohtade punktid 74 ja 75.

15 Eelotsusetaotluse IV punktis on öeldud, et vaidlust ei ole selles, et kaubamärgi Legea kasutuslitsents anti äriühingule Legea 1993. aastal ühehäälselt. Teine eelotsuseküsimus lähtub sellest samast seisukohast, et „kaubamärgi kasutusõigus on antud ühehäälse otsusega […] kolmandale isikule“.

38. Sellest perspektiivist võib asjaolul, et mitmele omanikule *por indiviso* kuuluvat kaubamärki saab kolmandale isikule üle anda häälteenamusega, mitte tingimata ühehäälselt, lõpuks olla mõju kasutuslitsentsi hilisematele probleemidele (täpsemalt selle tagasivõtmisega seoses). [16]

39. Äriühing Legea tõi vastuvõetamatuse vastuväitena esile asjaolu, et liidu õiguses ei ole sätestatud nõudeid, millele peab vastama kaubamärgi ühiste omanike tahteavaldus nii kolmandale isikule kasutuslitsentsi andmiseks kui selle tagasivõtmiseks.

40. Eelotsusetaotlusest järeldub, et Corte suprema di cassazione (kassatsioonikohus) jaoks ei ole kaugeltki ilmne, et liidu õigusnormid võiksid aidata vaidlusalust küsimust lahendada. Just selliste kahtluste tõttu esitabki see kohus oma küsimused.

41. Neil tingimustel ei tule eelotsuse küsimuste suhtes mitte üksnes kohaldada nende asjakohasuse eeldust, [17] vaid need on sobivad, et Euroopa Kohus tõlgendaks liidu õiguse teatud sätteid selleks, et teha kindlaks, kas need on põhikohtuasjas kohaldatavad või mitte.

C. Esimene eelotsuse küsimus

42. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib teada, kas liidu selle valdkonna õigusnormid lubavad, et kui kaubamärk kuulub ühiselt mitmele isikule, võib selle tasuta ja tähtajatu kasutamise õiguse üle anda häälteenamusega või vastupidi, selleks on nõutav ühehäälsus.

43. Selle küsimuse taustal on probleemid, millega juristid on juba Rooma õiguse ajast tegelenud. Asja ühine omand, selle ühine või solidaarne laad, häälteenamus, mis on nõutav otsuste tegemiseks vastavalt sellele, kui olulised need on ühise asja jaoks või kui kaua kestab nende mõju, või häälteenamus ühises omandis oleva asja haldus- ja käsutustoimingute heakskiitmiseks – sedavõrd palju muid küsimusi, millele ei ole alati samasuguseid vastuseid antud. [18]

44. Liidu kaubamärgiõigus on kaubamärkide ühise omandi reguleerimisel jäänud märkimisväärselt (ja hoolikalt) vaikseks; seda valdkonda reguleerivad vastavad riigisisesed õigusnormid. Nii üritangi seda järgnevas analüüsis selgitada nii liidu kaubamärkide kui riigisiseste kaubamärkide osas, mis on ühtlustamise ese. Alustuseks analüüsin seda võimalust, et ühed või teised kuuluvad mitme isiku *pro indiviso* omandisse.

1. Liidu kaubamärkide ühine omand

45. Liidu kaubamärgid on üht liiki tööstusomand. Määruse nr 40/94 artikli 5 kohaselt „[võivad liidu] kaubamärgi omanikud […] olla füüsilised ja juriidilised isikud, sealhulgas avaliku õiguse kohaselt loodud asutused“. [19]

[16] Käsitletavas kaasuses olid üleandmisega nõus kõik ühised omanikud, kuid tekkinud erimeelsusel võib olla mõju olukorras, kus litsentsi oleks saanud anda häälteenamusega.

[17] 6. oktoobri 2021. aasta kohtuotsus Consorzio Italian Management ja Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, punktid 34 ja 35) ning 6. oktoobri 2022. aasta kohtuotsus Contship Italia (C-433/21 ja C-434/21, EU:C:2022:760, punkt 24).

[18] Sajandite jooksul on asja ühine omand märkimisväärselt muutunud, sest juriidilised isikud (või analoogilised õigusvõimeta ühinguvormid) on arenenud teovõimega varakogumiks. Erinevat laadi juriidiliste isikute tegevust puudutavad eeskirjad, mis võivad tuleneda põhikirjast või seadusest, kalduvad seadma reegleid häälteenamusele, mis on nõutav niisuguste otsuste tegemiseks nagu need, mis on vaidluse all käsitletavas asjas.

[19] Sellele vastab määruse 2017/1001 artikkel 5.

46. Määrus nr 40/94 näeb ette, et liidu kaubamärk võib kuuluda mitme isiku ühisesse omandisse. See on sõnaselgelt ette nähtud mitmes selle määruse sättes:

– artikkel 16[20] tunnustab liidu kaubamärki kui omandiõiguse objekti ja sätestab lõikes 3 võimaluse, et „ühenduse kaubamärkide registris nimetatakse *kaubamärgi ühisomanikena kaht või enamat isikut*“ (kohtujuristi kursiiv);

– artikli 21 lõige 2,[21] mis käsitleb maksejõuetusmenetlust, hõlmab olukorda, „kui [liidu] kaubamärk on ühisomandis“. Niisugusel juhul „kohaldatakse [kriteeriumi sellise maksejõuetusmenetluse kindlaksmääramiseks, mille objektiks kaubamärk võib olla,[22]] ühisomaniku osa suhtes“.

2. Riigisiseste kaubamärkide ühine omand

47. Erinevalt liidu kaubamärkidest ei ole direktiivis 89/104 kaubamärgi ühist omandit otseselt mainitud. See aga ei tähenda, et see oleks välistatud.

48. Riigi seadusandjal on vabadus sätestada kaubamärgi omandiõigust käsitlevad õigusnormid. Direktiiv 89/104 selleks tingimusi ei sea ja seega ei keela seda ega kohusta selleks, et riigisisesed õigusnormid lubavad, et riigisisene kaubamärk saaks olla jagatud omandi objekt.

3. Kas kaubamärgi kasutuse üleandmiseks kolmandatele isikutele on vaja ühiste omanike ühehäälset või häälteenamuse alusel tehtud otsust?

49. Nõustudes, et ühistel omanikel on võimalus kaubamärki omada *pro indiviso*, tekib kahtlus, kuidas tuleb teha ühine tahteavaldus selle kasutusõiguse kolmandatele isikutele andmiseks litsentsi alusel (või vajaduse korral selle litsentsi tagasivõtmiseks).

50. Viitan jällegi eraldi liidu ja riigisiseseid kaubamärke käsitlevatele eeskirjadele.

a) Liidu kaubamärk

51. Määruse nr 40/94 artikli 22 lõikes 1[23] on sätestatud, et „[liidu] kaubamärk võib olla litsentsi objektiks seoses ühe või kõigi kaupade või teenustega, mille jaoks see on registreeritud, kogu [liidus] või mõnes selle osas. [Niisugune] litsents võib olla ainulitsents või lihtlitsents“.[24]

52. Vastavalt artikli 97 lõikele 2[25] „[kohaldab] määrusega [nr 40/94] reguleerimata küsimustes [liidu] kaubamärkide kohus siseriiklikke […] sätteid“.

[20] Sellele vastab määruse 2017/1001 artikkel 19.

[21] Sellele vastab määruse 2017/1001 artikkel 24.

[22] Milleks on menetlus, „mis on algatatud liikmesriigis, mille territooriumil asub võlgniku põhihuvide kese“.

[23] Selle vastab määruse 2017/1001 artikli 25 lõige 1.

[24] Määruse 2017/1001 artikli 26 lõike 3 punktist e omakorda tuleneb, et litsentsi võib anda ajutiselt või tähtajatult. Määruses nr 40/94 ei olnud selle kohta midagi öeldud.

[25] Selle vastab määruse 2017/1001 artikli 129 lõige 2.

53. Määruses nr 40/94 ei ole täpsustatud litsentsilepingute sõlmimise ega lõpetamise tingimusi. Sellest järeldub, et neid tingimusi reguleerib riigisisene õigus nii olukorras, kus liidu kaubamärgil on üks omanik, kui ka siis, kui see kuulub ühiselt mitmele isikule.[26]

54. Nimelt, ja nagu komisjon seda märgib,[27] kuuluvad kõigil muudel juhtudel, mida ei ole otseselt Euroopa tasandil liidu kaubamärgi osas „omandiõiguse objektina" reguleeritud, kohaldamisele vastavad riigisisesed õigusnormid.

b) Riigisisene kaubamärk

55. Kui eespool öeldu on liidu kaubamärki käsitlevate eeskirjade puhul etteaimatav, siis seda enam on see nii madalama reguleerimisintensiivsusega raamistikus nagu direktiivi 89/104 kohaldamisalasse kuuluvate riigisiseste kaubamärkide ühtlustamise eeskirjades.

56. Lisaks kaubamärgi omaniku ainukasutusõiguse (artikkel 5) ja litsentsimise võimaluse (artikkel 8) tunnustamisele direktiiv 89/104 kaubamärgi ühise omandi ega litsentsi andmise otsuse tegemise osas eeskirju ei sätesta.[28]

57. Seda arvestades tuleb selleks, et teha kindlaks, kuidas teha ühine tahteavaldus ühises omandis oleva kaubamärgi kasutamisõiguse üleandmiseks, esimese asjana pöörduda riigisiseste sätete poole. Need võivad omakorda viidata ühiste omanike kokkuleppele. Subsidiaarselt kuuluvad kohaldamisele iga liikmesriigi tsiviilõiguse üldised sätted.[29]

c) Liidu õiguse tõhusus

58. Lojaalse koostöö ning liidu õiguse esimuse ja tõhususe põhimõte nõuavad, et riigisisene õigus, kaasa arvatud kaubamärgi ühist omandit käsitlev regulatsioon, peab tagama liidu õiguse täieliku mõju.[30]

59. Praeguses vaidluses ei vii ükski eelotsusetaotluses või Euroopa Kohtule esitatud seisukohtades mainitud asjaolu järelduseni, et kaubamärkide ühist omandit käsitlevad sätted Itaalias muudaks liidu õiguskorrast tulenevate õiguste kasutamise võimatuks või ülemäära raskeks.

D. Teine eelotsuse küsimus

60. Corte suprema di cassazione (kassatsioonikohus) soovib teada, kas liidu õigusega:

– on vastuolus see, kui juhul, „kui kaubamärgi kasutusõigus on ühehäälse otsusega tasuta ja tähtajatult kolmandale isikule antud, taganeb üks selle kaubamärgi omanikest sellest otsusest ühepoolselt";

[26] Eelotsusetaotluse esitanud kohus on tegelikult samal arvamusel. Ta rõhutab oma taotluses (VI punkt), et „määrus [2017/1001] ei sisalda sobivaid viiteid ühisest omandist tulenevate õiguste kasutamise korra reguleerimiseks".

[27] Komisjoni kirjalikud seisukohad, punkt 27.

[28] Direktiivi 89/104 artiklitele 5 ja 8 vastavad samas järjekorras direktiivi 2015/2436 artiklid 10 ja 25.

[29] Itaalia õigusnormide kohaselt (tööstusomandi seadustiku artikli 6 lõige 1) reguleeritakse kaubamärgi ühiste omanike õigusi tsiviilseadustiku ühise omandi sätetega, kui need on tööstusomandiõigusega kooskõlas ja ei ole kokku lepitud teisiti.

[30] 19. oktoobri 2017. aasta kohtuotsus Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776, punktid 40 ja 41).

– või, vastupidi, on kooskõlas see, kui on „välistatud, et algne tahteavaldus oleks ühisomaniku jaoks alatiseks siduv, võimaldades tal seega sellest taganeda nii, et sellel on asjaomasele kasutusõiguse üleandmisele ka tagajärjed“.

61. Selliselt sõnastatud küsimus ei täpsusta, millist liidu õigusnormi tuleb kohaldada, piirdudes viitega (need täpsustamata jättes) „liidu õiguse põhimõtetele“. Arvestades, et need põhimõtted – eeldusel, et need eksisteerivad – on väljendatud määruse nr 40/94 ja direktiivi 89/104 (või sobival juhul määruse 2017/1001 ja direktiivi 2015/2436) sätetes, tuleb sellele küsimusele vastata nimetatud sätete alusel.

62. Direktiivi 89/104 raamistikus on Euroopa Kohus tunnustanud võimalust, et kaubamärgi omanik, kes on andnud kaubamärgi kasutuslitsentsi kolmandale isikule, võtab selle tagasi.[31] See tõdemus on hõlpsasti ülekantav kaubamärgi ühisele omandile (st *pro indiviso* omanike kogumile).

63. Ent samamoodi nagu nõuete puhul kaubamärgi kasutusõiguse andmiseks kolmandale isikule ei ütle liidu õigus midagi ka selle kohta, kuidas tuleb kasutuslitsentsi tühistamise või tagasivõtmise otsus teha olukorras, kus tegemist on ühises omandis olevate kaubamärkidega. See otsus on õiguslik toiming, mille tegemiseks ühiste omanike poolt, rõhutan, ei ole liidu õiguses tingimusi ette nähtud.

64. Seega on riigisisese õiguse asi sätestada ühises omandis oleva kaubamärgi kasutuslitsentsi tühistamise või tagasivõtmise otsuste üksikasjalikud eeskirjad. Nimetatud tühistamise või tagasivõtmise suhtes on *mutatis mutandis* ülekantavad põhjendused, mis on esitatud eespool litsentsi andmiseks ühise nõusoleku andmise kohta, sõltumata sellest, kas tegemist on riigisisese või liidu kaubamärgiga.

V. Ettepanek

65. Eeltoodut arvestades teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata Corte suprema di cassazionele (Itaalia kassatsioonikohus) järgmiselt:

nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklit 5 ja nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 9 lõiget 1, samamoodi nagu sobival juhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta vastavaid sätteid

tuleb tõlgendada nii, et

kaubamärgi ühise omandi puhul reguleerivad kolmandale isikule kaubamärgi kasutuslitsentsi andmiseks ja selle tagasivõtmiseks vajaliku ühiste omanike ühise nõusoleku andmist, sõltumata sellest, kas tegemist on riigisisese või liidu kaubamärgiga, kohaldamisele kuuluvad liikmesriigi õigusnormid.

[31] 19. septembri 2013. aasta kohtuotsus Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577, punkt 62 ja resolutsioon). See kohtuotsus annab samas liikmesriigi kohtule õiguse „mõista kaubamärgi omanikule karistuse või kohustada teda hüvitama kahju, kui tuvastatakse, et asjaomane kaubamärgi omanik on õigusvastaselt tagasi võtnud nõusoleku, mille ta oma kaubamärkidega identsete tähiste kasutamiseks kolmandale isikule andis“ (punkt 61).