Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
prednesené 8. decembra 2022 [1]

Vec C-686/21

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

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Najvyšší kasačný súd, Taliansko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 89/104/EHS – Článok 5 – Nariadenie (ES) č. 40/94 – Článok 9 – Výlučné právo majiteľa ochrannej známky – Výkon výlučného práva k ochrannej známke v spoluvlastníctve viacerých osôb – Vyjadrenie kolektívneho súhlasu na účely nakladania s právami k ochrannej známke – Uplatniteľné právo – Vnútroštátne právne predpisy“

1. Corte suprema di cassazione (Najvyšší kasačný súd, Taliansko) má rozhodnúť spor týkajúci sa ochrannej známky v spoluvlastníctve viacerých osôb, ktoré sú členmi tej istej rodiny. Títo spolumajitelia v určitom okamihu rozhodli o udelení licencie na používanie uvedenej ochrannej známky určitej spoločnosti, ale jeden z nich chcel neskôr zrušiť túto licenciu, s čím ostatní nesúhlasili.

2. Pochybnosti vnútroštátneho súdu sa týkajú pravidiel udelenia licencie na používanie ochrannej známky jej majiteľom v prípade, ak je ochranná známka v spoluvlastníctve viacerých osôb. Na vyriešenie týchto pochybností vnútroštátny súd žiada Súdny dvor o výklad článku 10 smernice (EÚ) 2015/2436 [2] a článku 9 nariadenia (EÚ) 2017/1001 [3].

[1] Jazyk prednesu: španielčina.

[2] Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1).

[3] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).

3. Corte suprema di cassazione (Najvyšší kasačný súd) sa konkrétne pýta, či právo Únie [4] stanovuje pravidlá týkajúce sa vyjadrenia kolektívneho súhlasu, a to tak na účely udelenia licencie na používanie ochrannej známky tretej osobe, ako aj na účely odvolania tejto licencie.

I. Právny rámec

A. Právo Únie

1. Smernica 89/104

4. Článok 5 („Práva z ochrannej známky“) stanovuje:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby [ju] v obchodnom styku používali…

…“

5. V článku 8 („Licencie“) sa uvádza:

„1. Na ochrannú známku možno udeliť licenciu. Táto licencia sa môže vzťahovať na niektoré alebo na všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Môže sa vzťahovať na celý príslušný členský štát alebo na jeho časť. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.

…“

2. Nariadenie č. 40/94

6. Článok 9 („Práva z ochrannej známky spoločenstva“) znie:

„1. K ochrannej známke spoločenstva vzniká majiteľovi výhradné právo. …

…“

7. Podľa článku 16 („Nakladanie s ochrannými známkami spoločenstva ako s národnými ochrannými známkami“):

„1. Pokiaľ články 17 až 24 neustanovujú inak, s ochrannou známkou spoločenstva ako s predmetom vlastníctva sa nakladá v jej celistvosti, a na celom území spoločenstva, ako s národnou ochrannou známkou zapísanou v členskom štáte, v ktorom v súlade s registrom ochranných známok spoločenstva,

a) majiteľ má svoje sídlo alebo svoje trvalé bydlisko k príslušnému dátumu; alebo

[4] Z dôvodov, ktoré uvediem nižšie, sa domnievam, že na tento spor sa *ratione temporis* uplatní prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) a nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), zmenené nariadením Rady (ES) č. 422/2004 z 19. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. EÚ L 70, 2004, s. 1; Mim. vyd. 17/002, s. 3).

b) tam, kde neplatí pododsek a) [pokiaľ sa neuplatní písmeno a) – *neoficiálny preklad*], majiteľ má k príslušnému dátumu firmy (podniky) [k príslušnému dátumu prevádzkareň – *neoficiálny preklad*].

2. V prípadoch, ktoré nie sú stanovené [upravené – *neoficiálny preklad*] odsekom 1, členským štátom uvedeným v tomto odseku je ten členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo úradu.

3. Ak sú v registri ochranných známok spoločenstva uvádzané ako spolumajitelia dve alebo viaceré osoby, odsek 1 sa bude uplatňovať na spolumajiteľa uvedeného ako prvého; ak to nebude možné, tak sa bude uplatňovať na nasledujúcich spolumajiteľov v takom poradí, v akom sú uvedení. Tam, kde odsek 1 neplatí pre [Pokiaľ sa odsek 1 nevzťahuje na – *neoficiálny preklad*] žiadneho zo spolumajiteľov, bude sa uplatňovať odsek 2.“

8. V zmysle článku 19 („Vecné práva“):

„1. Ochranná známka spoločenstva môže byť, nezávisle na podniku, poskytnutá ako zábezpeka alebo byť predmetom vecných práv.

…“

9. Podľa článku 21 („Konkurzné konanie“):

„1. Jediným konkurzným konaním, do ktorého môže byť zahrnutá ochranná známka spoločenstva, je konkurzné konanie začaté v členskom štáte, na území ktorého má dlžník centrum svojich hlavných záujmov.

…

2. V prípade spolumajiteľstva ochrannej známky spoločenstva sa odsek 1 vzťahuje na podiel spolumajiteľa.

…“

10. Článok 22 („Licenci[a]“) stanovuje:

„1. Na ochrannú známku spoločenstva možno udeliť licenciu pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, a pre celé spoločenstvo alebo len pre časť spoločenstva. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.

…“

11. V článku 97 („Uplatniteľné právo“) sa uvádza:

„1. Súdy pre ochranné známky spoločenstva budú uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia.

2. Vo všetkých záležitostiach, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, bude súd [súd pre ochranné známky spoločenstva – *neoficiálny preklad*] uplatňovať svoje vnútroštátne právo, vrátane svojho súkromného medzinárodného práva.

…“

B. Talianske právo

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. Článok 6 („Spoluvlastníctvo“) stanovuje:

„1. Ak právo priemyselného vlastníctva patrí viacerým osobám, na príslušné právne vzťahy sa použijú, pokiaľ nie je dohodnuté inak, ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa spoluvlastníctva za predpokladu, že sú zlučiteľné.

…“

13. V článku 20 ods. 1 sa uvádza, že zápisom ochrannej známky vzniká jej majiteľovi výlučné právo k ochrannej známke, v dôsledku čoho má majiteľ právo zakázať tretím osobám používať bez jeho súhlasu ochrannú známku pri ich ekonomickej činnosti.

14. Článok 23 dovoľuje majiteľovi previesť ochrannú známku pre všetky alebo pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, a tiež umožňuje udeliť výlučnú licenciu na ochrannú známku.

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

15. Článok 1108 („Inovácie a iné úkony nad rámec bežnej správy“) stanovuje:

„Rozhodnutím väčšiny spoluvlastníkov predstavujúcich aspoň dve tretiny celkovej hodnoty spoločnej veci možno schváliť akýkoľvek úkon inovácie smerujúci k zhodnoteniu veci alebo k jej vhodnejšiemu alebo výnosnejšiemu užívaniu za predpokladu, že užívanie veci akýmkoľvek spoluvlastníkom nebude narušené a nedôjde k vynaloženiu nadmerných výdavkov.

Rovnako možno vykonávať iné úkony nad rámec bežnej správy, pokiaľ nepoškodzujú záujem niektorého zo spoluvlastníkov.

Na úkony týkajúce sa prevodu vlastníctva, zriadenia vecných práv k spoločným pozemkom a prenájmu v trvaní viac ako deväť rokov sa vyžaduje súhlas všetkých spoluvlastníkov…“.

II. Skutkový stav, spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

16. VW, SW, CQ a ET v roku 1990 založili verejnú obchodnú spoločnosť, ktorá 29. júla 1992 podala žiadosť o zápis národnej ochrannej známky Legea týkajúcej sa športových potrieb. Táto ochranná známka bola zapísaná 11. mája 1995 pod číslom 650850.

[5] Legislatívny dekrét č. 30 z 10. februára 2005, ktorým sa schvaľuje Kódex priemyselného vlastníctva podľa článku 15 zákona č. 273 z 12. decembra 2002.

[6] Kráľovský dekrét č. 262 zo 16. marca 1942, ktorým sa schvaľuje znenie Občianskeho zákonníka.

17. V roku 1993 spolumajitelia ochrannej známky „Legea“ jednomyseľne udelili spoločnosti Legea Srl (ďalej len „spoločnosť Legea)“ licenciu na bezodplatné a časovo neobmedzené používanie tejto ochrannej známky. [7]

18. VW v decembri 2006 vyjadril nesúhlas s ďalším trvaním licencie. [8]

19. V roku 2009 spoločnosť Legea podala na Tribunale di Napoli (súd v Neapole, Taliansko) žalobu, ktorou navrhla okrem iného určiť, že určité ochranné známky obsahujúce označenie „Legea“, ktoré dal zapísať VW, sú neplatné. VW podal v tom istom konaní vzájomnú žalobu.

20. Predmetom sporu v uvedenej veci boli tieto otázky:

– či sa na udelenie licencie na používanie ochrannej známky v roku 1993 vyžadoval jednomyseľný súhlas spolumajiteľov alebo naopak stačilo rozhodnutie väčšiny,

– či bolo možné uvedenú licenciu zrušiť tým, že jeden zo spolumajiteľov (VW) odvolal súhlas.

21. Tribunale di Napoli (súd v Neapole) vydal 11. júna 2014 rozsudok, ktorým rozhodol, že spoločnosť Legea používala ochrannú známku: a) do 31. decembra 2006 oprávnene, keďže ju používala na základe jednomyseľného súhlasu všetkých spolumajiteľov, a b) od 31. decembra 2006 neoprávnene, a to vzhľadom na nesúhlas, ktorý vyjadril VW.

22. Corte d’appello di Napoli (Odvolací súd Neapol, Taliansko) na základe odvolania podaného proti uvedenému rozsudku tento rozsudok svojím rozsudkom z 11. apríla 2016 čiastočne zrušil.

23. Podľa odvolacieho súdu spoločnosť Legea používala ochrannú známku v súlade s právom aj v období po 31. decembri 2006, keďže spolumajitelia trojštvrtinovou väčšinou oprávnene rozhodli, že uvedenej spoločnosti dovolia, aby po uvedenom dátume naďalej používala ochrannú známku. V prípade spoluvlastníctva by nebolo potrebné jednomyseľné rozhodnutie spolumajiteľov na účely udelenia výlučnej licencie na používanie ochrannej známky tretím osobám.

24. VW napadol rozsudok vydaný v odvolacom konaní na Corte suprema di cassazione (Najvyšší kasačný súd). Tento súd odôvodnil svoj návrh na začatie prejudiciálneho konania v podstate takto:

– ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa spoluvlastníctva, ktoré sa uplatnia na spoluvlastníctvo ochrannej známky, ako aj odstúpenia od zmluvy sa majú vykladať vzhľadom na právne predpisy Únie týkajúce sa ochranných známok,

– právo Únie v tejto oblasti stanovuje, že na ochrannú známku možno udeliť licenciu, a pripúšťa možnosť, aby bola ochranná známka v spoluvlastníctve viacerých osôb. Naopak výslovne nestanovuje, či výkon práv týkajúcich sa spoluvlastníctva vyžaduje na účely časovo neobmedzeného a bezodplatného udelenia výlučnej licencie na používanie ochrannej známky tretej osobe jednomyseľné alebo väčšinové rozhodnutie,

[7] Z písomných pripomienok účastníkov konania vyplýva, že spoločnosť Legea založili v roku 1993 v rámci rodiny VW, CQ a ďalší brat, ktorý bol v tom čase maloletý, pričom ich podiely boli rovnaké. Už predtým sa dohodlo – tiež v rámci rodiny –, že spoluvlastníkmi ochrannej známky budú rodičia (SW a ET) a ich deti (CQ a VW).

[8] Podľa VW sa od roku 1993 do roku 2006 v dôsledku viacnásobného zvýšenia základného imania jeho podiel v spoločnosti Legea znížil na 2,5 % súčtu obchodných podielov. Z tejto pozície menšinového spoločníka žiada od spoločnosti náhradu za používanie ochrannej známky.

– navyše treba objasniť, či v prípade jednomyseľného udelenia takej licencie jeden zo spolumajiteľov môže neskôr vyjadriť nesúhlas a zrušiť licenciu.

25. Za týchto okolností Corte suprema di cassazione (Najvyšší kasačný súd) predkladá Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:

„1. Majú sa [článok 10 smernice 2015/2436 a článok 9 nariadenia 2017/1001], ktoré stanovujú výlučné práva majiteľa ochrannej známky Únie a súčasne aj možnosť, aby ochranná známka bola v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb, vykladať v tom zmysle, že o udelení výlučnej licencie na bezodplatné a časovo neobmedzené používanie spoločnej ochrannej známky tretím osobám možno rozhodnúť väčšinou hlasov spolumajiteľov, alebo je naopak potrebný ich jednomyseľný súhlas?

2. V prípade potreby jednomyseľného súhlasu pri národných ochranných známkach a ochranných známkach Únie, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve viacerých osôb, zodpovedá zásadám práva Únie taký výklad, z ktorého vyplýva nemožnosť jedného zo spolumajiteľov ochrannej známky, na ktorej bezodplatné a časovo neobmedzené používanie bola udelená licencia tretím osobám jednomyseľným rozhodnutím, jednostranne odstúpiť od takéhoto rozhodnutia, alebo sa má naopak považovať za zodpovedajúci zásadám práva Únie opačný výklad, čiže výklad, ktorý vylučuje, aby bol spolumajiteľ ochrannej známky natrvalo viazaný pôvodným prejavom vôle, v dôsledku čoho môže od tohto prejavu vôle, t. j. od licenčnej zmluvy účinne odstúpiť?“

III. Konanie na Súdnom dvore

26. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol doručený do kancelárie Súdneho dvora 15. novembra 2021.

27. Písomné pripomienky predložili spoločnosť Legea, SW, CQ, ET, VW, poľská vláda a Európska komisia.

28. Uskutočnenie pojednávania sa nepovažovalo za nevyhnutné.

IV. Posúdenie

A. Úvodná poznámka

29. Predmetom tohto prejudiciálneho konania je výklad právnych predpisov Únie týkajúcich sa ochranných známok. Má sa v ňom objasniť, ako možno uplatniť výlučné práva spojené s vlastníctvom ochrannej známky, ak ochranná známka patrí viacerým spolumajiteľom (alebo spoluvlastníkom). [9]

[9] Ako uvádza Komisia, ktorá odkazuje na nariadenie 2017/1001, použitie výrazov „cotitulares“ („spolumajitelia“) v článku 19 ods. 3 a „copropietario“ („spolumajiteľ [spoluvlastník – *neoficiálny preklad*]“) v článku 24 ods. 2 je nepodstatné, keďže oba výrazy možno považovať za rovnocenné (k tomu istému javu dochádza v súvislosti s nariadením č. 40/94 a jeho článkami 16 a 21). V niektorých jazykových verziách sa v týchto dvoch článkoch používajú odlišné slová (napríklad vo francúzskej „cotitulaires“ a „copropiétaire“, v talianskej „contitolari“ a „comproprietario“, v španielskej „cotitulares“ *a* „copropietario“ a v nemeckej „gemeinsame Inhaber“ a „Mitinhaber“), ale v iných jazykových verziách je použité rovnaké slovo [v anglickej „joint proprietors)“].

30. Vnútroštátny súd uvádza, že „niektoré z ochranných známok, ktoré sú predmetom sporu, sú ochrannými známkami Európskej únie“, ale nekonkretizuje, či ochranná známka Legea, ktorá je predmetom sporu, má alebo nemá taký charakter. [10]

31. Z pripomienok účastníkov konania vyplýva, že vznikol spor týkajúci sa rôznych zápisov (národných zápisov, zápisov na úrovni Únie a medzinárodných zápisov) označenia Legea, [11] ale pripomínam, že z rozhodnutia vnútroštátneho súdu jednoznačne nevyplýva, či je ochranná známka, ktorá je zapísaná na EUIPO, ochrannou známkou, ktorá je predmetom tohto prejudiciálneho konania. [12]

32. Za týchto okolností bude – s cieľom pokryť všetky možnosti – vhodné rozobrať tak právnu úpravu ochranných známok Únie, ako aj právnu úpravu národných ochranných známok.

33. Vnútroštátny súd kladie prejudiciálne otázky v súvislosti s výkladom nariadenia 2017/1001 a smernice 2015/2436. Ako som však už uviedol, domnievam sa, že ustanovenia týchto dvoch predpisov sa neuplatnia na skutkové okolnosti sporu, ku ktorým došlo v roku 1993 a v decembri 2006.

34. Totiž:

– k udeleniu licencie na používanie ochrannej známky došlo v roku 1993. Išlo by teda o národnú ochrannú známku upravenú vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorých harmonizácia bola cieľom smernice 89/104. Na túto ochrannú známku sa *ratione temporis* neuplatňovala smernica 2015/2436, ale smernica 89/104;

– VW odvolal súhlas s udelením licencie v roku 2006, teda pred nadobudnutím účinnosti nariadenia 2017/1001. Ak by sa na toto odvolanie vzťahovali predpisy, ktoré upravovali ochranné známky Spoločenstva (neskôr ochranné známky Únie), boli by to predpisy, ktoré sa nachádzajú v nariadení č. 40/94, a nie predpisy obsiahnuté v nariadení 2017/1001. [13]

35. V každom prípade, keďže obsah oboch súborov právnych predpisov (smernice 89/104 a nariadenia č. 40/94 na jednej strane a smernice 2015/2436 a nariadenia 2017/1001 na druhej strane) je v tejto otázke podobný, úvahy týkajúce sa prvého súboru právnych predpisov možno uplatniť aj na druhý súbor právnych predpisov. S cieľom preukázať túto podobnosť uvediem, ktoré ustanovenia zodpovedajú ktorým ustanoveniam.

[10] Z vyhľadávania na webovej stránke EUIPO vyplýva, že obrazová ochranná známka č. 000788646, Legea, bola zapísaná 14. novembra 2001.

[11] Písomné pripomienky spoločnosti Legea, bod 8.

[12] Z preskúmania prvostupňového rozsudku a rozsudku odvolacieho súdu vyplýva záver, že skutočne ide o túto ochrannú známku, ktorá bola najprv zapísaná ako národná ochranná známka a od 14. novembra 2001 je zapísaná ako ochranná známka Únie. Tento záver však nie je vôbec jednoznačný. Rozhodnutie vnútroštátneho súdu nie je v tejto súvislosti veľmi nápomocné: v bode IV sa uvádza, že v roku 1993 bola udelená licencia na používanie ochrannej známky Legea ako ochrannej známky Spoločenstva. To však nie je možné, lebo do nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 40/94 ochranná známka Spoločenstva ako taká neexistovala.

[13] Ďalej budem používať označenie „ochranná známka Únie“, aj keď sa v právnych predpisoch hovorí o ochrannej známke Spoločenstva.

B. Prípustnosť prejudiciálnych otázok

36. SW, CQ a ET tvrdia, že prvá prejudiciálna otázka nie je potrebná na vyriešenie sporu vo veci samej.[14] Uvádzajú, že vzhľadom na to, že spolumajitelia rozhodli o udelení licencie jednomyseľne,[15] je nepodstatné, či na prijatie tohto rozhodnutia postačovala väčšina.

37. Je pravdepodobné, že prístup, ktorý presadzujú SW, CQ a ET, je správny, ale nemožno vylúčiť, že otázka vnútroštátneho súdu by bola relevantná, ak by tento súd chcel spojiť určitý právny následok so skutočnosťou, že jednomyseľné rozhodnutie spolumajiteľov ochrannej známky v čase, keď bolo prijaté, mohlo byť väčšinové.

38. Z tohto hľadiska by okolnosť, že tretím osobám by sa mohla udeliť licencia na používanie ochrannej známky v bezpodielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov väčšinou hlasov, a nie nevyhnutne jednomyseľným rozhodnutím, mohla prípadne ovplyvniť neskoršiu existenciu licencie na používanie ochrannej známky (konkrétne pokiaľ ide o jej odvolanie).[16]

39. Spoločnosť Legea v rámci námietky neprípustnosti namietala, že právo Únie neupravuje podmienky, za ktorých sa má vyjadriť vôľa spolumajiteľov ochrannej známky, a to tak na účely udelenia licencie na používanie ochrannej známky treťou osobou, ako aj na účely jej odvolania.

40. Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že podľa názoru Corte suprema di cassazione (Najvyšší kasačný súd) vôbec nie je zrejmé, že spor možno vyriešiť na základe právnych predpisov Únie. Tento súd predkladá otázky práve preto, lebo má v tejto súvislosti pochybnosti.

41. Za týchto podmienok nielenže pre prejudiciálne otázky platí prezumpcia relevantnosti,[17] ale tieto otázky tiež umožňujú, aby Súdny dvor podal výklad právnych predpisov Únie s cieľom objasniť, či sa tieto predpisy uplatnia na spor vo veci samej.

C. Prvá prejudiciálna otázka

42. Vnútroštátny súd sa pýta, či predpisy Únie v tejto oblasti dovoľujú, aby v prípade, ak je ochranná známka v spoluvlastníctve viacerých osôb, o udelení výlučnej licencie na jej bezodplatné a časovo neobmedzené používanie môže rozhodnúť väčšina, alebo je naopak potrebný jednomyseľný súhlas.

43. V pozadí tejto otázky sa nachádzajú problémy, ktorými sa právnici zaoberajú už od čias rímskeho práva. Spoluvlastníctvo vecí, jeho bezpodielový alebo solidárny charakter, väčšina potrebná na prijatie rozhodnutí v závislosti od toho, či majú väčší alebo menší význam pre

[14] Body 74 a 75 jeho písomných pripomienok.

[15] V bode IV rozhodnutia vnútroštátneho súdu sa uvádza, že skutočnosť, že licencia na používanie ochrannej známky Legea bola udelená spoločnosti Legea v roku 1993 jednomyseľne, je nesporná. Druhá prejudiciálna otázka vychádza z toho istého predpokladu: je v nej spomenutá „ochrann[á] známk[a], na ktorej… používanie bola udelená licencia tretím osobám jednomyseľným rozhodnutím“.

[16] Rozhodnutie o udelení licencie prijali v tomto konkrétnom prípade všetci spoluvlastníci, ale neskorší nesúhlas by mohol mať vplyv na prípady, v ktorých by sa licencia mohla udeliť rozhodnutím väčšiny.

[17] Rozsudky zo 6. októbra 2021, Consorzio Italian Management a Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, body 34 a 35), a zo 6. októbra 2022, Contship Italia (C-433/21 a C-434/21, EU:C:2022:760, bod 24).

spoločnú vec, alebo od doby trvania ich účinkov, alebo väčšina potrebná na schválenie úkonov týkajúci sa hospodárenia so spoločnou vecou a nakladania s ňou sú len niekoľkými z otázok, na ktoré sa vždy neodpovedalo rovnako.[18]

44. Je dôležité (a obozretné), že v právnych predpisoch Únie v oblasti ochranných známok neboli stanovené pravidlá týkajúce sa spoluvlastníctva ochranných známok, ktoré musí zodpovedať príslušným vnútroštátnym predpisom. V nasledujúcich úvahách sa to pokúsim vysvetliť tak v prípade ochranných známok Únie, ako aj v prípade harmonizovaných národných ochranných známok. Najprv rozoberiem samotnú možnosť, aby boli ochranné známky Únie a národné ochranné známky v bezpodielovom spoluvlastníctve viacerých osôb.

1. Spoluvlastníctvo ochranných známok Únie

45. Ochranné známky Únie sú jedným z typov priemyselného vlastníctva. Podľa článku 5 nariadenia č. 40/94 „majiteľmi ochranných známok [Únie] môže byť každá fyzická alebo právnická osoba vrátane verejnoprávnych subjektov“[19].

46. Nariadenie č. 40/94 stanovuje, že ochrannú známku Únie môžu vlastniť viacerí spolumajitelia. Toto pravidlo je výslovne vyjadrené vo viacerých ustanoveniach tohto nariadenia:

– v článku 16[20] sa uznáva, že ochranná známka Únie je predmetom vlastníctva, a v jeho odseku 3 je uvedený prípad, že „v registri ochranných známok [Únie sú] uvádzané *ako spolumajitelia dve alebo viaceré osoby*“ (kurzívou zvýraznil generálny advokát),

– v článku 21 ods. 2[21], ktorý upravuje konkurzné konanie, upravuje „prípa[d] spolumajiteľstva ochrannej známky [Únie]“. V takom prípade sa kritérium na určenie konkurzného konania, do ktorého môže byť zahrnutá táto ochranná známka,[22] „vzťahuje na podiel spolumajiteľa“.

2. Spoluvlastníctvo národných ochranných známok

47. Na rozdiel od ochranných známok Únie sa v smernici 89/104 nenachádzajú výslovné zmienky o spoluvlastníctve ochrannej známky. To však neznamená, že táto smernica vylučuje spoluvlastníctvo ochrannej známky.

48. Vnútroštátny zákonodarca je oprávnený upraviť vlastnícke právo k ochrannej známke. Smernica 89/104 nepodmieňuje jeho konanie a v dôsledku toho nezakazuje ani nevyžaduje, aby vnútroštátne predpisy pripúšťali možnosť spoluvlastníctva národnej ochrannej známky.

[18] V priebehu storočí spoluvlastníctvo prešlo významnými zmenami, pričom sa sformovali právnické osoby (alebo podobné zoskupenia, ale bez právnej subjektivity) ako majetkové združenia, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony. Predpisy obsiahnuté v stanovách alebo zákonné predpisy týkajúce sa rôznych typov právnických osôb obvykle upravujú pravidlá týkajúce sa väčšiny potrebnej na prijímanie rozhodnutí, o aké ide v prejednávanej veci.

[19] Tomuto ustanoveniu zodpovedá článok 5 nariadenia 2017/1001.

[20] Tomuto ustanoveniu zodpovedá článok 19 nariadenia 2017/1001.

[21] Tomuto ustanoveniu zodpovedá článok 24 nariadenia 2017/1001.

[22] Týmto konaním bude konanie „začaté v členskom štáte, na území ktorého má dlžník centrum svojich hlavných záujmov“.

3. Musí byť rozhodnutie spolumajiteľov o udelení licencie na používanie ochrannej známky tretím osobám jednomyseľné alebo väčšinové?

49. Ak sa uzná možnosť bezpodielového spoluvlastníctva ochrannej známky, vzniká pochybnosť, ako sa má vyjadriť spoločná vôľa na účely udelenia licencie na používanie ochrannej známky tretím osobám (alebo prípadne na účely zrušenia tejto licencie).

50. Opäť sa budem zaoberať samostatne právnou úpravou týkajúcou sa ochranných známok Únie a právnou úpravou týkajúcou sa národných ochranných známok.

a) Ochranná známka Únie

51. V súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia č. 40/94 [23] „na ochrannú známku [Únie] možno udeliť licenciu pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, a pre cel[ú] [Úniu] alebo len pre časť [Únie]. [Taká] licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná“ [24].

52. Podľa článku 97 ods. 2 tohto nariadenia [25] „vo všetkých záležitostiach, na ktoré sa nevzťahuje [nariadenie č. 40/94], bude [súd pre ochranné známky Únie] uplatňovať svoje vnútroštátne právo“.

53. Nariadenie č. 40/94 nestanovuje podmienky na uzatváranie licenčných zmlúv ani na ich zrušenie. Zo skutočnosti, že tieto podmienky nie sú stanovené, vyplýva, že sa spravujú vnútroštátnym právom, a to tak v prípade, ak má ochranná známka Únie jediného majiteľa, ako aj v prípade, ak je v spoluvlastníctve viacerých osôb. [26]

54. Ako zdôrazňuje Komisia [27], na všetky otázky týkajúce sa ochrannej známky Únie ako „predmetu vlastníctva“, ktoré nie sú priamo upravené na európskej úrovni, sa totiž uplatnia príslušné vnútroštátne predpisy.

b) Národná ochranná známka

55. Ak vyššie uvedené platí pre predpis, ktorý upravuje ochranné známky Únie, tým skôr to bude platiť v menej podrobne regulovanom rámci, akým je rámec harmonizácie národných ochranných známok na základe smernice 89/104.

56. Okrem konštatovania, že majiteľ má výlučné práva k ochrannej známke (článok 5) a že na ochrannú známku možno udeliť licenciu (článok 8), smernica 89/104 neupravuje aspekty súvisiace so spoluvlastníctvom ochrannej známky ani s rozhodnutím o udelení tejto licencie. [28]

[23] Tomuto ustanoveniu zodpovedá článok 25 ods. 1 nariadenia 2017/1001.

[24] Z článku 26 ods. 3 písm. e) nariadenia 2017/1001 vyplýva, že licencia sa môže udeliť na určitú dobu alebo na neurčitú dobu. Tento aspekt v nariadení č. 40/94 nebol upravený.

[25] Tomuto ustanoveniu zodpovedá článok 129 ods. 2 nariadenia 2017/1001.

[26] Vnútroštátny súd v skutočnosti zastáva ten istý názor. Vo svojom rozhodnutí o podaní návrhu na začatie prejudiciálneho konania (bod VI) uvádza, že „nariadenie [2017/1001] neobsahuje odkazy, ktoré by mohli upraviť pravidlá výkonu spoluvlastníckych práv“.

[27] Písomné pripomienky Komisie, bod 27.

[28] Článkom 5 a 8 smernice 89/104 zodpovedajú články 10 a 25 smernice 2015/2436.

57. V tomto kontexte je na objasnenie, ako sa má vyjadriť kolektívna vôľa na účely udelenia licencie na používanie ochrannej známky v spoluvlastníctve viacerých osôb, potrebné použiť v prvom rade vnútroštátne predpisy. Tieto predpisy môžu zasa odkazovať na dohody spolumajiteľov. Subsidiárne sa uplatnia všeobecné občianskoprávne predpisy každého členského štátu. [29]

c) Efektivita práva Únie

58. Zásady lojálnej spolupráce, prednosti a efektivity práva Únie vyžadujú, aby vnútroštátne právo – vrátane právnej úpravy spoluvlastníctva ochranných známok – v plnej miere zaručilo efektivitu práva Únie. [30]

59. V tomto spore žiadna z okolností spomenutých v návrhu na začatie prejudiciálneho konania alebo v pripomienkach predložených v konaní na Súdnom dvore nenasvedčuje záveru, že talianska právna úprava spoluvlastníctva ochranných známok znemožňuje alebo nadmerne sťažuje výkon práv, ktoré priznávajú predpisy Únie.

D. Druhá prejudiciálna otázka

60. Corte suprema di cassazione (Najvyšší kasačný súd) sa pýta, či právo Únie:

– bráni tomu, aby „jed[en] zo spolumajiteľov ochrannej známky, na ktorej bezodplatné a časovo neobmedzené používanie bola udelená licencia tretím osobám jednomyseľným rozhodnutím, jednostranne odstúpi[l] od takéhoto rozhodnutia“,

– alebo naopak dovoľuje „vyl[účiť], aby bol spolumajiteľ ochrannej známky natrvalo viazaný pôvodným prejavom vôle, v dôsledku čoho môže od tohto prejavu vôle, t. j. od licenčnej zmluvy účinne odstúpiť“.

61. V takto sformulovanej otázke nie je uvedené, ktorý predpis Únie by sa uplatnil, pričom sa len poukazuje na „zásady práva Únie“ (ktoré nie sú bližšie určené). Keďže v prípade, ak tieto zásady existujú, boli premietnuté do ustanovení nariadenia č. 40/94 a smernice 89/104 (alebo prípadne nariadenia 2017/1001 a smernice 2015/2436), odpoveď na uvedenú otázku musí vychádzať z týchto ustanovení.

62. V rámci smernice 89/104 Súdny dvor uznal možnosť, aby majiteľ ochrannej známky, ktorý udelil licenciu na jej používanie tretej osobe, odvolal tento súhlas. [31] Toto konštatovanie možno bez problémov uplatniť aj na spolumajiteľa ochrannej známky (teda na bezpodielových spoluvlastníkov).

[29] Podľa talianskej právnej úpravy (článok 6 ods. 1 Kódexu priemyselného vlastníctva) sa na právne vzťahy spoluvlastníkov ochrannej známky uplatnia, pokiaľ nie je dohodnuté inak, ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa spoluvlastníctva za predpokladu, že sú zlučiteľné.

[30] Rozsudok z 19. októbra 2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776, body 40 a 41).

[31] Rozsudok z 19. septembra 2013, Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577, bod 62 a výrok). Tento rozsudok však dovoľuje vnútroštátnym súdom „uložiť majiteľovi ochrannej známky sankcie alebo inú náhradu za vzniknutú škodu, keď konštatuj[ú], že tento majiteľ nezákonne odňal súhlas, ktorým umožňoval tretej osobe používať označenia rovnaké, ako sú jeho ochranné známky“ (bod 61).

63. Tak ako v prípade podmienok na udelenie licencie na používanie ochrannej známky tretej osobe však právo Únie vôbec nestanovuje, ako sa má prijať rozhodnutie o zrušení alebo odvolaní licencie na používanie, ak ide o ochranné známky v spoluvlastníctve viacerých osôb. Pripomínam, že toto rozhodnutie je právnym úkonom spoluvlastníkov, ktorého podmienky právo Únie neupravuje.

64. Vnútroštátne právo teda musí upraviť konkrétne otázky týkajúce sa rozhodnutí o zrušení alebo odvolaní licencie na používanie ochrannej známky v spoluvlastníctve viacerých osôb. Na toto zrušenie alebo odvolanie možno analogicky uplatniť vyššie uvedené úvahy týkajúce sa vyjadrenia kolektívneho súhlasu na účely udelenia licencie bez ohľadu na to, či ide o národnú ochrannú známku, alebo o ochrannú známku Únie.

V. Návrh

65. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na otázky, ktoré mu položil Corte suprema di cassazione (Najvyšší kasačný súd, Taliansko), takto:

Článok 5 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a článok 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva, ako aj prípadne zodpovedajúce ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie

sa majú vykladať v tom zmysle, že

v prípade spoluvlastníctva ochrannej známky sa vyjadrenie spoločného súhlasu spolumajiteľov na účely udelenia licencie na používanie ochrannej známky – bez ohľadu na to, či ide o národnú ochrannú známku, alebo o ochrannú známku Európskej únie – tretej osobe alebo na účely zrušenia tejto licencie spravuje uplatniteľnými predpismi členského štátu.