



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 27. aprila 2023 *

„Predhodno odločanje – Pravo znamk – Direktiva 89/104/EGS – Direktiva (EU) 2015/2436 – Uredba (ES) št. 40/94 – Uredba (EU) 2017/1001 – Izključne pravice imetnika znamke – Znamka, ki pripada več osebam – Pogoji glede večine, ki se zahtevajo pri skupnih imetnikih za podelitev in preklic licence za njihovo znamko“

V zadevi C-686/21,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (kasacijsko sodišče, Italija) z odločbo z dne 29. oktobra 2021, ki je prispela na Sodišče 15. novembra 2021, v postopkih

VW

proti

SW,

CQ,

ET,

Legea Srl

in

Legea Srl

proti

VW,

SW,

CQ,

ET,

SODIŠČE (deseti senat),

* Jezik postopka: italijanščina.

v sestavi D. Gratsias, predsednik senata, M. Ilešič (poročevalec) in I. Jarukaitis, sodnika,
generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez-Bordona,
sodni tajnik: A. Calot Escobar,
na podlagi pisnega postopka,
ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za VW F. Rampone, avvocato,
- za Legea Srl G. Biancamano, avvocato,
- za SW, CQ in ET R. Bocchini, avvocato,
- za poljsko vlado B. Majczyna, agent,
- za Evropsko komisijo P. Messina in P. Němečková, agenta,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 8. decembra 2022
izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1) in Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru sporov, prvič, med osebo VW na eni strani ter osebami SW, CQ, ET in družbo Legea Srl na drugi strani ter, drugič, med družbo Legea na eni strani ter osebami VW, SW, CQ in ET na drugi strani glede domnevno nezakonite uporabe znamk, sestavljenih iz znaka „Legea“.

Pravni okvir

Uredbe o znamki Evropske unije

- 3 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 18. decembra 2004 (UL 2004, L 70, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba št. 40/94), je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Zadnjenavedena uredba je bila z učinkom od 1. oktobra 2017 razveljavljena in nadomeščena z Uredbo 2017/1001.

- 4 Člen 5 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Osebe, ki so lahko imetniki znamk Skupnosti“, je določal:
- „Imetnik znamke Skupnosti je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, vključno z organi, ustanovljenimi po javnem pravu.“
- 5 Člen 9 navedene uredbe, naslovljen „Pravice iz znamke Skupnosti“, je v odstavku 1 določal:
- „Znamka Skupnosti daje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:
- (a) katerikoli znak, ki je enak znamki Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana znamka Skupnosti;
 - (b) katerikoli znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti znamki Skupnosti in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko Skupnosti in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko;
 - (c) katerikoli znak, enak ali podoben znamki Skupnosti za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana znamka Skupnosti, če ima slednja ugled v [Evropski] [s]kupnosti in če uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke Skupnosti.“
- 6 Člen 16 navedene uredbe, naslovljen „Obravnavanje znamke Skupnosti kot nacionalne znamke“, je določal:
- „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.
2. V primerih, ki jih odstavek 1 ne zajema, je država članica iz tega odstavka država članica, v kateri se nahaja sedež [Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)].
3. Če sta v registru znamk Skupnosti kot skupna imetnika navedeni dve osebi [ali več], 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.“
- 7 Člen 21 te uredbe, naslovljen „Postopki v primerih insolventnosti“, je v odstavkih 1 in 2 določal:
- „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.“

8 Člen 22 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Licence“, je v odstavkih 1 in 2 določal:

„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.

2. Imetnik znamke Skupnosti lahko uveljavlja pravice iz te znamke proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju s katerokoli določbo v licenčni pogodbi v zvezi z obliko, zajeto z registracijo, v kateri se lahko uporablja znamka, obsegom blaga ali storitev, za katerega je podeljena licenca, ozemljem, na katerem se znamka lahko uporabi, ali kakovostjo proizvedenega blaga oziroma storitev, ki jih opravlja pridobitelj licence.“

9 Te določbe členov 5, 9, 16, 21 in 22 Uredbe št. 40/94 so podobne ustreznim določbam členov 5, 9, 19, 24 in 25 Uredbe 2017/1001.

Direktive o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami

10 Prva direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92) je bila z učinkom od 28. novembra 2008 razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25). Zadnjenavedena direktiva je bila z učinkom od 15. januarja 2019 v skladu s členom 55 Direktive 2015/2436 razveljavljena in nadomeščena s to direktivo.

11 V tretji in šesti uvodni izjavi Prve direktive 89/104 je bilo navedeno:

„ker se trenutno ne zdi nujno lotiti popolnega približevanja zakonov o blagovnih znamkah v državah članicah, zato bo dovolj, če se približevanje omeji na nacionalne določbe zakona, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga;

[...]

ker ta direktiva ne izključuje uporabe drugih predpisov držav članic, ki niso predpisi o blagovnih znamkah, na primer predpisov v zvezi z nelojalno konkurenco, civilnopravno odgovornostjo ali varstvom potrošnikov“.

12 Člen 5 te direktive, naslovljen „Pravice iz znamke“, je v odstavku 1 določal:

„Registrirana blagovna znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

- (a) kateri koli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;
- (b) kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.“

13 Člen 8 navedene direktive, naslovljen „Licence“, je določal:

„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. Imetnik znamke lahko uveljavi pravice iz znamke proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju s katerokoli določbo v licenčni pogodbi v zvezi s trajanjem, z obliko, zajeto v registraciji, v kateri se lahko uporablja znamka, obsegom blaga ali storitev, za katerega je podeljena licenca, ozemljem, na katerem se znamka lahko uporabi, ali kakovostjo proizvedenega blaga oziroma opravljenih storitev, ki jih opravlja pridobitelj licence.“

14 Te določbe členov 5 in 8 Prve direktive 89/104 so podobne ustreznim določbam členov 10 in 25 Direktive 2015/2436.

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

15 Osebe VW, SW, CQ in ET so skupni imetniki, v enakih deležih, nacionalne znamke in znamke Evropske unije LEGEA, ki sta registrirani za športne izdelke (v nadaljevanju skupaj: zadevni znamki).

16 Leta 1993 so se osebe VW, SW, CQ in ET odločile, da družbi Legea podelijo izključno in časovno neomejeno brezplačno licenco za uporabo znamk, katerih skupni imetniki so (v nadaljevanju: licenčna pogodba).

17 Oseba VW je konec leta 2006 nadaljevanju te licenčne pogodbe nasprotovala.

18 Družba Legea je 16. novembra 2009 pri Tribunale di Napoli (sodišče v Neaplju, Italija) vložila tožbo zoper osebo VW, s katero je predlagala ugotovitev ničnosti znamk, ki vsebujeta znak „Legea“ in ki ju je registrirala oseba VW. Ta je z nasprotno tožbo predlagala, prvič, ugotovitev ničnosti znamk, ki ju je registrirala družba Legea, in drugič, ugotovitev, da je ta družba zadevni znamki nezakonito uporabljala.

19 Tribunale di Napoli (sodišče v Neaplju) je s sodbo z dne 11. junija 2014 ugotovilo, da je družba Legea s soglasjem vseh skupnih imetnikov zadevni znamki zakonito uporabljala do 31. decembra 2006. Vendar je to sodišče ugotovilo, da je bila ta uporaba po tem datumu, ker je oseba VW nadaljevanju licenčne pogodbe nasprotovala, nezakonita.

20 Corte d'appello di Napoli (višje sodišče v Neaplju, Italija) je s sodbo z dne 11. aprila 2016 to sodbo delno spremenilo. Ker je to sodišče presodilo, da se za podelitev licence za uporabo znamke tretji osebi ne zahteva soglasje vseh skupnih imetnikov, je razsodilo, da volja treh od štirih skupnih imetnikov zadevnih znamk zadostuje za nadaljevanje licenčne pogodbe po 31. decembru 2006, ne glede na nasprotovanje osebe VW.

21 Predložitveno sodišče, ki odloča o kasacijskih pritožbah zoper to sodbo z dne 11. aprila 2016, se sprašuje o podrobnih pravilih za posamično izvrševanje izključne pravice, ki si jo delijo skupni imetniki znamke, glede na določbe prava Unije in se v zvezi s tem sklicuje na člen 10 Direktive 2015/2436 ter člena 9 in 25 Uredbe 2017/1001.

22 V teh okoliščinah je Corte suprema di cassazione (kasacijsko sodišče, Italija) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

- „1. Ali je treba pravila prava Unije [iz člena 10 Direktive 2015/2436 ter členov 9 in 25 Uredbe 2017/1001], ki določajo 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 pa 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 podelitvi?“

Dopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe

- 23 Osebe SW, CQ in ET izpodbijajo dopustnost prvega vprašanja za predhodno odločanje, ker – glede na to, da so licenčno pogodbo sklenili skupni imetniki zadevnih znamk soglasno – ni pomembno, ali bi za sprejetje take odločitve zadostovala večina. Družba Legea pa trdi, da predlog za sprejetje predhodne odločbe ni dopusten, ker pogoji za nastanek soglasja skupnih imetnikov znamke tako za podelitev licence za uporabo s strani tretje osebe kot za preklic te licence niso urejeni s pravom Unije.
- 24 Opozoriti je treba, da je v okviru postopka iz člena 267 PDEU, ki temelji na jasni ločitvi nalog med nacionalnimi sodišči in Sodiščem, nacionalno sodišče edino pristojno za ugotavljanje in presojo dejanskega stanja spora o glavni stvari ter za razlago in uporabo nacionalnega prava. Prav tako je le nacionalno sodišče, ki odloča o sporu in ki mora prevzeti odgovornost za sodno odločbo, ki bo izdana, pristojno, da ob upoštevanju posebnosti zadeve presodi nujnost in upoštevnost vprašanj, ki jih postavi Sodišču (sodba z dne 6. oktobra 2022, *Contship Italia*, C-433/21 in C-434/21, EU:C:2022:760, točka 23).
- 25 Sodišče lahko torej predlog nacionalnega sodišča zavrne samo, če je očitno, da zahtevana razlaga prava Unije nima nobene zveze z dejanskim stanjem ali predmetom spora o glavni stvari, če je problem hipotetičen ali če Sodišče nima na voljo dejanskih in pravnih elementov, ki so potrebni, da bi lahko na postavljena vprašanja dalo koristne odgovore (sodba z dne 3. junija 2021, *BalevBio*, C-76/20, EU:C:2021:441, točka 46 in navedena sodna praksa).
- 26 V obravnavanem primeru je predložitveno sodišče dovolj jasno predstavilo pravni in dejanski okvir ter razloge, zaradi katerih se sprašuje o razlagi nekaterih določb prava Unije, za katero meni, da je potrebna za to, da bo lahko izdalo sodbo. Ni očitno, da zahtevana razlaga ni povezana s sporom o glavni stvari ali da je izpostavljeni problem hipotetičen.
- 27 Trditev družbe Legea te ugotovitve ne omaje, saj vprašanje, ali pravo Unije ureja podrobna pravila za sprejetje odločitve skupnih imetnikov znamke o podelitvi licence za uporabo te znamke, spada v vsebinsko preučitev vprašanj za predhodno odločanje. Poleg tega, v nasprotju s tem, kar trdijo

osebe SW, CQ in ET, je prvo vprašanje za predhodno odločanje upoštevno za rešitev spora o glavni stvari, ker če večina skupnih imetnikov zadostuje za sprejetje odločitve o podelitvi licence za uporabo znamke, bi lahko umik soglasja, ki ga je manjšinski skupni imetnik sprva dal za podelitev take licence, vsekakor bil brez posledic.

- 28 Zato je predlog za sprejetje predhodne odločbe dopusten.

Vprašnji za predhodno odločanje

Prvo vprašanje

- 29 Najprej je treba poudariti, da se glede na čas dejanskega stanja spora o glavni stvari za ta spor v zvezi z znamkami Evropske unije uporablja Uredba št. 40/94, v zvezi z nacionalnimi znamkami pa Prva direktiva 89/104. Določbe členov 9 in 25 Uredbe 2017/1001 ter člena 10 Direktive 2015/2436, na katere se sklicuje predložitveno sodišče, ustrezajo določbam, ki sta jih vsebovala člena 9 in 22 Uredbe št. 40/94 oziroma člen 5 Prve direktive 89/104. Zato je treba postavljeni vprašanji preoblikovati tako, da se nanašata na te določbe.
- 30 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba Prvo direktivo 89/104 in Uredbo št. 40/94 razlagati tako, da se za podelitev ali preklic licence za uporabo nacionalne znamke ali znamke Evropske unije, ki je v skupnem imetništvu, zahteva, da skupni imetniki odločitev sprejmejo soglasno ali z večino.
- 31 Opozoriti je treba, da znamka v skladu s členom 5 Prve direktive 89/104 in členom 9 Uredbe št. 40/94 imetniku daje izključne pravice. Člen 5 te uredbe določa, da je lahko imetnik znamke Evropske unije vsaka fizična ali pravna oseba, vključno z organi, ustanovljenimi po javnem pravu.
- 32 Poleg tega je iz člena 8(1) Prve direktive 89/104 in člena 22(1) Uredbe št. 40/94 razvidno, da je lahko tako nacionalna znamka kot znamka Evropske unije predmet izključnih ali neizključnih licenc za vse blago ali storitve, za katere je registrirana, ali za del tega blaga ali storitev.
- 33 Iz členov 16(3) in 21(2) Uredbe št. 40/94, ki se nanašata na „skupne imetnike“ znamke Evropske unije, izhaja, da lahko taka znamka pripada več osebam.
- 34 Prva direktiva št. 89/104 se sicer res ne nanaša na skupno imetništvo nacionalne znamke, kot je generalni pravobranilec v bistvu navedel v točkah 47 in 48 sklepnih predlogov, vendar ta izpustitev ne pomeni, da je skupno imetništvo take znamke izključeno, ampak da je urejeno z nacionalnim pravom, v okvir katerega spadajo podrobna pravila za izvrševanje pravic iz znamke s strani skupnih imetnikov, vključno s pravico odločanja o podelitvi ali preklicu licence za uporabo te znamke.
- 35 Poleg tega, kot je razvidno iz tretje in šeste uvodne izjave Prve direktive 89/104, čeprav je namen te prve direktive približevanje zakonodaj držav članic v zvezi z znamkami, da bi se odpravile obstoječe razlike, ki bi lahko ovirale prosti pretok blaga in svobodo opravljanja storitev, njen namen ni popolno približevanje navedenih zakonodaj (glej v tem smislu sodbo z dne 21. novembra 2022, Robelco, C-23/01, EU:C:2002:706, točka 33).

- 36 Uredba št. 40/94 sicer priznava možnost skupnega imetništva znamke Evropske unije, vendar ne vsebuje določb, ki bi urejale pogoje, pod katerimi lahko skupni imetniki take znamke uveljavljajo pravice iz te znamke, vključno s pravico odločanja o podelitvi ali preklicu licence za uporabo.
- 37 Iz člena 16(1) Uredbe št. 40/94 pa izhaja, da se znamka Evropske unije kot predmet premoženja obravnava kot nacionalna znamka, registrirana v državi članici, določeni v skladu s pravili iz tega člena. Iz tega sledi, da ker v tej uredbi ni določb, ki bi urejale podrobna pravila za sprejetje odločitve več skupnih imetnikov znamke Evropske unije o podelitvi ali preklicu licence za uporabo te znamke, ta pravila ureja pravo te države članice.
- 38 Glede na vse zgoraj navedeno je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba Prvo direktivo 89/104 in Uredbo št. 40/94 razlagati tako, da vprašanje, ali morajo odločitev o podelitvi ali preklicu licence za uporabo nacionalne znamke ali znamke Evropske unije, ki je v skupnem imetništvu, skupni imetniki sprejeti soglasno ali z večino, spada na področje uporabe nacionalnega prava, ki se uporabi.

Drugo vprašanje

- 39 Ob upoštevanju odgovora na prvo vprašanje na drugo vprašanje ni treba odgovoriti.

Stroški

- 40 Ker je ta postopek za stranke v postopkih v glavni stvari ena od stopenj v postopkih pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (deseti senat) razsodilo:

Prvo direktivo Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami in Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti

je treba razlagati tako, da

vprašanje, ali morajo odločitev o podelitvi ali preklicu licence za uporabo nacionalne znamke ali znamke Evropske unije, ki je v skupnem imetništvu, skupni imetniki sprejeti soglasno ali z večino, spada na področje uporabe nacionalnega prava, ki se uporabi.

Podpisi