



Datum van inontvangstneming : 04/01/2022

Zaak C-686/21

Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

Datum van indiening:

15 november 2021

Verwijzende rechter:

Corte suprema di cassazione (Italië)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

29 oktober 2021

Verzoekende partijen:

VW

Legea S.r.l.

Verwerende partijen:

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding

Cassatieberoep bij de Corte di cassazione (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Italië) tegen het arrest waarbij de Corte d'appello di Napoli (rechter in tweede aanleg Napels, Italië) heeft geoordeeld dat het gebruik van een merk door een vennootschap waaraan dat merk, bij unaniem besluit van de gezamenlijke merkhouders, voor uitsluitend gebruik, om niet en voor onbepaalde tijd in licentie was gegeven, ook rechtmatig is nadat een van de medehouders van het merk te kennen heeft gegeven die licentie niet te willen laten voortduren.

Voorwerp en rechtsgrondslag van de prejudiciële verwijzing

De prejudiciële verwijzing betreft de uitlegging van het Unierecht met betrekking tot de vraag of in geval van gezamenlijk houderschap van een merk, voor de verlening van een uitsluitende licentie aan derden voor dit merk unanieme toestemming van de gezamenlijke merkhouders vereist is, en tevens de vraag of, indien unaniem is besloten om het merk in licentie te geven, een van de medehouders die licentieovereenkomst later eenzijdig kan opzeggen.

Artikel 267 VWEU

Prejudiciële vragen

1) Bringen de voornoemde Unieregelingen, die aan de houder van een Uniemerk een uitsluitend recht toekennen en tegelijkertijd voorzien in de mogelijkheid dat het houderschap van dat merk aan meerdere personen pro rata toekomt, met zich dat de meerderheid van de gezamenlijke merkhouders kunnen beslissen over de verlening van een licentie aan derden, om niet en voor onbepaalde tijd, voor het exclusieve gebruik van het gemeenschappelijke merk, of is daarvoor daarentegen een unanieme beslissing vereist?

2) Is in het tweede geval, bij nationale en Uniemerken van gezamenlijke merkhouders, een uitlegging in overeenstemming met de Unierechtelijke beginselen, volgens welke het voor een van de medehouders van een merk dat bij unanieme beslissing, om niet en voor onbepaalde tijd aan een derde in licentie is gegeven, niet mogelijk is die beslissing eenzijdig te herroepen? Of moet daarentegen de tegenovergestelde uitlegging in overeenstemming met de Unierechtelijke beginselen worden geacht, volgens welke het uitgesloten is dat de medehouder blijvend aan zijn oorspronkelijke wilsuiking gebonden is en deze zijn beslissing dus kan herroepen, met alle gevolgen van dien voor de licentieovereenkomst?"

Aangevoerde bepalingen van Unierecht

Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, met name artikel 10

Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, met name artikel 9

Aangevoerde bepalingen van nationaal recht

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile (koninklijk besluit nr. 262 van 16 maart 1942 – Goedkeuring van de tekst van het burgerlijk wetboek), met name de artikelen 1102, 1103, 1105 en 1108 (inzake

gemeenschap), en de artikelen 1372 en 1373 (inzake de geldigheid van overeenkomsten en opzegging)

Artikel 1108 Codice civile (burgerlijk wetboek), „Vernieuwingen en andere handelingen die buiten het gewone beheer vallen”, bepaalt in de leden 1, 2 en 3:

„Bij een meerderheid van de deelgenoten die ten minste twee derde van de totale waarde van het gemeenschappelijke goed vertegenwoordigt, kan worden besloten tot alle vernieuwingen die ertoe strekken het goed te verbeteren of het genot ervan te vereenvoudigen of rendabeler te maken, mits zij geen afbreuk doen aan het genot van elke deelgenoot en geen buitensporige uitgaven met zich brengen.

Op dezelfde wijze kunnen andere handelingen worden verricht die buiten het gewone beheer vallen, mits zij geen afbreuk doen aan de belangen van elke deelgenoot.

Voor vervreemdingshandelingen, voor de vestiging van zakelijke rechten op het gemeenschappelijk vermogen en voor huurovereenkomsten met een looptijd van meer dan negen jaar is de instemming van alle deelgenoten vereist.”

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale (wetsbesluit nr. 30 van 10 februari 2005 – wetboek inzake industriële eigendom), overeenkomstig artikel 15 van wet nr. 273 van 12 december 2002, met name de artikelen 6, 15, 20 en 23.

Artikel 6, „Gemeenschap”, bepaalt in lid 1 het volgende:

„Indien een industriële-eigendomsrecht aan meerdere personen toebehoort, zijn op de daaraan verbonden rechten de bepalingen van de codice civile inzake de gemeenschap, voor zover verenigbaar, van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.”

Volgens artikel 15 zijn aan het merk uitsluitende rechten verbonden.

Artikel 20, lid 1, bepaalt in het bijzonder: „De rechten van de houder van het ingeschreven merk bestaan in de mogelijkheid om exclusief gebruik te maken van het merk”, met het daaruit voortvloeiende recht van de houder om iedere derde „die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen”, het gebruik van het merk bij zijn economische activiteiten te verbieden.”

Volgens artikel 23 kan de houder het merk overdragen „voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is”, en kan voor het merk een exclusieve licentie worden verleend.

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure

- 1 In 1993 hebben VW, SW, CQ en ET, die elk voor een kwart medehouders van het nationale en gemeenschapsmerk „Legea” zijn, aan de vennootschap Legea S.r.l.

een exclusieve licentie, om niet en voor onbepaalde tijd, voor het gebruik van dit merk verleend. Alle medehouders hebben unaniem ingestemd met de verlening van die licentie voor het merk „Legea”.

- 2 In december 2006 heeft alleen medehouder VW te kennen gegeven de licentie voor het gebruik van het merk niet te willen laten voortduren. Ondanks deze niet-instemming is Legea S.r.l. het merk na 31 december 2006 blijven gebruiken.
- 3 In een door Legea S.r.l. bij de Tribunale di Napoli (rechter in eerste aanleg Napels, Italië) aanhangig gemaakte zaak tegen VW is het vraagstuk over de rechtmatigheid van het gebruik van het merk door deze vennootschap aan de orde gesteld. De Tribunale di Napoli heeft geoordeeld dat het gebruik van het merk door Legea S.r.l. tot 31 december 2006 rechtmatig was, aangezien alle medehouders unaniem toestemming daarvoor hadden gegeven, en na 31 december 2006 onrechtmatig was, aangezien medehouder VW duidelijk had aangegeven dat hij het daar niet mee eens was.
- 4 Tegen het vonnis van de Tribunale di Napoli werd hoger beroep ingesteld bij de Corte d'appello di Napoli. Bij arrest van 18 juni 2016 heeft de Corte d'appello het vonnis in eerste aanleg vernietigd en geoordeeld dat het gebruik van het merk „Legea” door Legea S.r.l. ook na 31 december 2006 rechtmatig was, op grond van de vaststelling dat de meerderheid van de gezamenlijke merkhouders ook na die datum met een dergelijk gebruik had ingestemd. Met andere woorden, volgens de Corte d'appello hadden de gezamenlijke merkhouders ook na 31 december 2006 met een meerderheid (3/4 van de medehouders) rechtmatig besloten om Legea S.r.l. toe te staan het merk te blijven gebruiken. In geval van een gemeenschappelijk merk is volgens deze rechter dus geen unaniem besluit van de gezamenlijke merkhouders vereist om een exclusieve licentie voor het gebruik van het merk aan derden te verlenen.
- 5 Tegen het arrest van de Corte d'appello di Napoli heeft VW cassatieberoep ingesteld.

Voornaamste argumenten van de partijen in het hoofdgeding

- 6 Volgens VW heeft de Corte d'appello di Napoli in het arrest een aantal bepalingen van de codice civile geschonden of onjuist toegepast, met name de bepalingen betreffende gemeenschap en opzegging.
- 7 Volgens VW is de handeling waarbij om niet en voor onbepaalde tijd een exclusieve licentie is verleend voor een merk dat op naam van meerdere gezamenlijke merkhouders is ingeschreven, ten onrechte aangemerkt als een handeling van gewoon bestuur. Dit heeft met name geleid tot een onjuiste toepassing van artikel 1108 codice civile, waarin is bepaald dat wanneer een goed de gemeenschappelijke eigendom is van meerdere personen, handelingen die buiten het gewone bestuur vallen, naargelang het geval, met een gekwalificeerde meerderheid dan wel unaniem moeten worden vastgesteld.

- 8 Bovendien is ten onrechte geoordeeld dat de eenzijdige opzegging van de licentieovereenkomst voor onbepaalde tijd door VW niet geldig was.
- 9 Legea S.r.l. en de andere gezamenlijke merkhouders SW, CQ en ET zijn daarentegen van mening dat een unanieme beslissing over een gemeenschappelijk merk niet door de meerderheid, en zeker niet door één medehouder kan worden gewijzigd, aangezien daarvoor altijd unanimiteit vereist is. In het geval van een overeenkomst die met instemming van alle gezamenlijke merkhouders is gesloten en waarbij het merk voor onbepaalde tijd in licentie is gegeven, kan de eenzijdige opzegging door één van de medehouders dus geen gevolgen sorteren.

Korte uiteenzetting van de motivering van de prejudiciële verwijzing

- 10 Volgens de Corte di cassazione moeten de regeling van de codice civile inzake gemeenschap, die ook van toepassing is op medehouderschap van een merk, en de regeling inzake opzegging van een overeenkomst worden uitgelegd in het licht van het merkenrecht van de Unie. In de onderhavige zaak zijn een aantal van de litigieuze merken namelijk Uniemerken, en vormen de bronnen van Unierecht die elkaar in de loop der jaren hebben opgevolgd dus een essentieel element voor de uitlegging.
- 11 De verwijzende rechter herinnert eraan dat het merkenrecht van de Unie het beginsel onderschrijft dat de inschrijving van een merk de houder uitsluitende rechten verleent (artikel 10 van richtlijn 2015/2436 en artikel 9 van verordening 2017/1001), bepaalt dat voor het merk een – al dan niet exclusieve – licentie kan worden verleend, en voorziet in de mogelijkheid van gezamenlijke merkhouders. Het Unierecht regelt echter niet de wijze waarop de gemeenschappelijke rechten worden uitgeoefend, en daarom is de uitlegging van het Hof van Justitie noodzakelijk.
- 12 In dat rechtskader moet volgens de Corte di cassazione ten eerste worden verduidelijkt of de voormelde nationale regeling aldus moet worden uitgelegd dat het in gebruik geven van een merk aan een derde vergelijkbaar is met andere overeenkomsten, zoals de huurovereenkomst. Wanneer een goed de gemeenschappelijke eigendom is van meerdere personen, geldt volgens artikel 1108, lid 3, codice civile namelijk dat voor de verhuur voor meer dan negen jaar de toestemming van alle mede-eigenaren vereist is.
- 13 Volgens de verwijzende rechter verleent de overeenkomst waarbij het uitsluitend gebruiksrecht van een merk wordt toegekend, een persoonlijk genotsrecht met een vergelijkbare structuur als het recht van de huurder in het kader van de huurovereenkomst. Deze stelling, die de Corte d'appello volgens de verwijzende rechter in het litigieuze arrest impliciet heeft aanvaard, zou evenwel in strijd kunnen zijn met de specifieke kenmerken van het Uniemerk (onlichamelijkheid, onderscheidend vermogen, toekenning van uitsluitende rechten aan elk van de medehouders). De verlening van een merklicentie, zoals in de onderhavige zaak, zou afbreuk kunnen doen aan de rechten van de individuele medehouders.

Volgens de Corte di cassazione moet een dergelijke overeenkomst dus op dezelfde wijze worden behandeld, ongeacht de duur daarvan (korter of langer dan negen jaar) en de wijze waarop het recht op gebruik van het merk aan derden wordt toegekend (al dan niet kosteloos).

- 14 Ten tweede moet volgens de verwijzende rechter worden verduidelijkt of in het geval van een licentieovereenkomst voor het exclusieve gebruik van een merk, die met unanieme instemming van de gezamenlijke merkhouders voor onbepaalde tijd en om niet is gesloten, een van de medehouders later te kennen kan geven dat hij de licentie niet wil laten voortduren.