BESCHIKKING VAN HET HOF (Derde kamer)

14 november 2013*

„Artikel 267 VWEU — Begrip ‚rechterlijke instantie' — Procedure die moet uitmonden in beslissing die kenmerken van rechterlijke uitspraak vertoont — Onafhankelijkheid — Kennelijke onbevoegdheid van Hof"

In zaak C-49/13,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Úřad průmyslového vlastnictví (Tsjechië) bij beslissing van 22 januari 2013, ingekomen bij het Hof op 29 januari 2013, in de procedure

MF 7 a.s.

tegen

MAFRA a.s.,

geeft HET HOF (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Ilešič (rapporteur), kamerpresident, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader en E. Jarašiūnas, rechters,

advocaat-generaal: P. Cruz Villalón,

griffier: A. Calot Escobar,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om bij met redenen omklede beschikking uitspraak te doen overeenkomstig artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof,

de navolgende

Beschikking

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 2, sub d, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen MF 7 a.s. (hierna: „MF 7") en MAFRA a.s. (hierna: „MAFRA") over een door MF 7 ingediende vordering tot nietigverklaring van de merken Mladá fronta DNES en MLADÁ FRONTA DNES, waarvan MAFRA houder is.

* Procestaal: Tsjechisch.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3 Artikel 3, lid 2, sub d, van richtlijn 2008/95 bepaalt:

„Elke lidstaat kan bepalen, dat een merk niet ingeschreven wordt of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

[...]

d) de aanvrage om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponeerd."

Tsjechisch recht

4 Artikel 3, lid 2, sub d, van richtlijn 2008/95 is omgezet in Tsjechisch recht bij de §§ 4 en 32 van zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (wet nr. 441/2003 inzake merken) van 3 december 2003.

5 Volgens § 4, sub m, van deze wet mag een teken niet in het register worden ingeschreven wanneer de inschrijvingsaanvraag kennelijk te kwader trouw is gebeurd.

6 Overeenkomstig § 32, lid 1, van deze wet moet de Úřad průmyslového vlastnictví (Bureau voor de industriële eigendom) op vordering van derden of ambtshalve een merk nietig verklaren wanneer het in strijd met voormelde § 4 is ingeschreven.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

7 *Mladá fronta* is een dagblad dat sinds 1945 in Tsjechië door de onderneming Mladá fronta wordt gepubliceerd. Ter aanduiding van deze publicatieactiviteit worden het teken „mladá fronta" en de afkorting „mf" gebruikt, ook al was geen van deze tekens formeel beschermd vóór 1991.

8 In 1990 is MaF a.s. (hierna: „MaF"), die datzelfde jaar was gestart met de publicatie van het dagblad *Mladá fronta DNES*, opgericht door de leden van het redactiecomité van het dagblad *Mladá fronta*. Op 31 augustus 1990, respectievelijk 19 december 1990, zijn twee handelsovereenkomsten gesloten tussen de onderneming Mladá fronta en MaF, waarin de voorwaarden voor de publicatie van het dagblad *Mladá fronta DNES* zijn bepaald. Vervolgens heeft MaF haar publicatierechten voor dit dagblad overgedragen aan MAFRA en zijn de beide bovengenoemde overeenkomsten vervangen door twee overeenkomsten van 30 december 1991.

9 Op 20 maart 1991 heeft Mladá fronta a.s., rechtsopvolgster van de onderneming Mladá fronta, een inschrijvingsaanvraag ingediend voor het nationale merk Mladá fronta, dat op 28 juli 1991 onder nummer 170613 in het merkenregister is ingeschreven, voor de publicatie van periodieke en niet-periodieke kranten, drukwerk en commercieel drukwerk, het verrichten van promotiediensten, en het ontwerp van allerlei reclame en drukwerk voor noodgevallen van de klassen 16, 35 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

10 Op 11 oktober 1991 heeft MAFRA een inschrijvingsaanvraag ingediend voor de nationale merken Mladá fronta DNES en MLADÁ FRONTA DNES, die op 17 februari 1994 onder de nummers 174995 en 174996 in het merkenregister zijn ingeschreven, voor kranten, magazines, boeken, drukwerk,

distributie, zaken, verkoop, reclame, publiciteit, uitzending van radio- en televisieprogramma's, activiteiten van vertegenwoordiging en bemiddeling, drukkerij- en computerdiensten en opinieonderzoek, van de klassen 16, 35, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

11 Op 14 september 2012 heeft MF 7 bij de Úřad průmyslového vlastnictví een vordering tot nietigverklaring ingediend van de merken Mladá fronta DNES en MLADÁ FRONTA DNES, waarvan MAFRA houder was. Ter ondersteuning van haar vordering heeft MF 7 aangevoerd dat de aanvrager van de betrokken merken niet te goeder trouw had gehandeld bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag, met name gelet op het feit dat een andere onderneming, namelijk Mladá fronta a.s., oudere rechten op het teken „Mladá fronta" had.

12 Daarop heeft de Úřad průmyslového vlastnictví de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Moet artikel 3, lid 2, sub d, van richtlijn [2008/95] aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of een merkaanvrager te goeder trouw heeft gehandeld, enkel de omstandigheden die bleken vóór of op de datum van indiening van de merkaanvraag in aanmerking mogen worden genomen, of kunnen ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van de aanvraag worden aangevoerd als bewijs dat de aanvrager te goeder trouw handelde?

2) Moet het arrest [van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C-414/99-C-416/99, Jurispr. blz. I-8691)] algemeen worden toegepast op alle zaken waarin wordt onderzocht of de merkhouder heeft ingestemd met gedrag waardoor zijn exclusieve rechten kunnen worden verzwakt of beperkt?

3) Kan goede trouw van de aanvrager van een jonger merk worden afgeleid uit de situatie dat de houder van een ouder merk met hem overeenkomsten heeft gesloten op basis waarvan deze houder instemde met de publicatie van periodiek drukwerk waarvan de benaming overeenstemde met het aangevraagde merk, en met de inschrijving van dat drukwerk door de aanvrager van het jongere merk, en die aanvrager bij zijn publicatie ondersteunde, maar de aspecten van het intellectuele-eigendomsrecht niet uitdrukkelijk in de betrokken overeenkomsten waren geregeld?

4) Voor zover ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van de merkaanvraag relevant kunnen zijn om te beoordelen of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, kan dan, subsidiair, uit de situatie dat de houder van het oudere merk bewust het bestaan van het betwiste merk gedurende ten minste tien jaar heeft gedoogd, worden afgeleid dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?"

Bevoegdheid van het Hof

13 Overeenkomstig artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof kan het Hof, wanneer het kennelijk onbevoegd is kennis te nemen van een zaak of wanneer een verzoek of een verzoekschrift kennelijk niet-ontvankelijk is, te allen tijde, de advocaat-generaal gehoord, zonder de behandeling voort te zetten beslissen bij met redenen omklede beschikking.

14 In het kader van het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing dient deze bepaling te worden toegepast.

15 Volgens vaste rechtspraak houdt het Hof, om te beoordelen of het verwijzende orgaan een „rechterlijke instantie" in de zin van artikel 267 VWEU is, hetgeen uitsluitend door het Unierecht wordt bepaald, rekening met een samenstel van factoren, zoals de wettelijke grondslag van het orgaan, het permanente karakter, de verplichte rechtsmacht, het uitspraak doen na een procedure op tegenspraak, de toepassing door het orgaan van de regelen van het recht, alsmede de onafhankelijkheid van het orgaan (zie met

name arresten van 17 september 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Jurispr. blz. I-4961, punt 23; 31 mei 2005, Syfait e.a., C-53/03, Jurispr. blz. I-4609, punt 29; 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, Jurispr. blz. I-4673, punt 16, en 31 januari 2013, Belov, C-394/11, punt 38).

16 In het bijzonder mag een nationaal orgaan niet worden aangemerkt als „rechterlijke instantie" in de zin van artikel 267 VWEU in omstandigheden waarin het uitspraak doet in uitoefening van niet-rechtsprekende functies, zoals bestuursfuncties (zie in die zin arrest Belov, reeds aangehaald, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

17 De door de Úřad průmyslového vlastnictví te geven beslissing in een geval zoals in het hoofdgeding aan de orde is, lijkt echter op een beslissing van bestuursrechtelijke aard.

18 Dienaangaande zij opgemerkt dat de procedure voor nietigverklaring van een merk voor de Úřad průmyslového vlastnictví overeenkomstig § 32, lid 1, van wet nr. 441/2003 niet enkel op vordering van een derde, maar ook ambtshalve door dit orgaan kan worden ingesteld, hetgeen een aanwijzing vormt dat dit orgaan niet de hoedanigheid van „rechterlijke instantie" heeft, maar de kenmerken van een bestuursorgaan vertoont.

19 Zoals blijkt uit de schriftelijke opmerkingen van de Tsjechische regering en de Europese Commissie, kan tegen de beslissingen van de Úřad průmyslového vlastnictví inzake de nietigheid van een merk bovendien beroep worden ingesteld bij de voorzitter van dit orgaan, tegen wiens beslissingen beroep kan worden ingesteld bij de administratieve rechter, waarbij de Úřad průmyslového vlastnictví de hoedanigheid van verwerende partij heeft. Deze regeling van de beroepsmogelijkheden tegen een beslissing inzake de nietigheid van een merk wijst erop dat de beslissingen van dit orgaan van administratieve aard zijn.

20 Het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing verschilt bovendien vanuit twee oogpunten van het verzoek dat heeft geleid tot het reeds aangehaalde arrest Häupl, waarin het Hof heeft geoordeeld dat de Oberste Patent- und Markensenat (hoogste octrooi- en merkenkamer, Oostenrijk) een „rechterlijke instantie" in de zin van artikel 267 VWEU is.

21 Ten eerste is de Oberste Patent- und Markensenat immers bevoegd om uitspraak te doen over beroepen tegen beslissingen van de Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (nietigheidsafdeling van het octrooibureau) en van de Beschwerdeabteilung des Patentamtes (kamer van beroep van het octrooibureau). Zoals blijkt uit punt 19 van de onderhavige beschikking doet de Úřad průmyslového vlastnictví, het in de onderhavige zaak aan de orde zijnde orgaan, daarentegen uitspraak over vorderingen tot nietigverklaring van merken, een bevoegdheid die lijkt op die van de Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes.

22 Ten tweede oefenen de leden van de Oberste Patent- und Markensenat, zoals blijkt uit punt 18 van het arrest Häupl, hun ambt in volledige onafhankelijkheid uit en zijn zij niet gebonden aan instructies. Hun onpartijdigheid wordt versterkt doordat aan hun mandaat slechts vervroegd een einde kan komen om uitzonderlijke en welomschreven redenen.

23 Dergelijke waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, die noodzakelijk zijn om een orgaan als „rechterlijke instantie" in de zin van artikel 267 VWEU te kunnen aanmerken, vereisen regels, onder andere met betrekking tot de samenstelling van het orgaan, de benoeming, de ambtstermijn en de gronden voor verschoning, wraking en afzetting van zijn leden, die het mogelijk maken bij de justitiabelen elke legitieme twijfel weg te nemen omtrent het feit dat externe factoren op dit orgaan geen invloed hebben en omtrent zijn neutraliteit ten opzichte van de met elkaar strijdende belangen (zie met name beschikking van 14 mei 2008, Pilato, C-109/07, Jurispr. blz. I-3503, punt 24, en arrest van 31 januari 2013, D. en A., C-175/11, punt 97).

24 Uit de schriftelijke opmerkingen van de Tsjechische regering en de Commissie lijkt echter te kunnen worden opgemaakt dat de gronden voor een eventuele afzetting van de voorzitter van de Úřad průmyslového vlastnictví door de Tsjechische regering, en de duur van het ambt van deze voorzitter niet in de wet zijn bepaald.

25 Uit één en ander volgt dat het Hof kennelijk onbevoegd is om te beslissen op de prejudiciële vragen van de Úřad průmyslového vlastnictví.

Kosten

26 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat het verwijzende orgaan over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) beschikt:

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is kennelijk onbevoegd om te antwoorden op de door de Úřad průmyslového vlastnictví (Tsjechië) bij beslissing van 22 januari 2013 gestelde vragen.

ondertekeningen