Recopilación de la Jurisprudencia

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de noviembre de 2013 *

«Artículo 267 TFUE — Concepto de "órgano jurisdiccional" — Procedimiento que debe concluir con una decisión de carácter jurisdiccional — Independencia — Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia»

En el asunto C-49/13,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Úřad průmyslového vlastnictví (República Checa), mediante resolución de 22 de enero de 2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de enero de 2013, en el procedimiento entre

MF 7 a.s.

y

MAFRA a.s.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. M. Ilešič (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. C.G. Fernlund y A. Ó Caoimh, la Sra. C. Toader y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

vista la decisión adoptada, oído el Abogado General, de resolver mediante auto motivado, de conformidad con el artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia;

dicta el siguiente

Auto

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre MF 7 a.s. (en lo sucesivo, «MF 7») y MAFRA a.s. (en lo sucesivo, «MAFRA»), relativo a una solicitud de anulación, presentada por MF 7, de las marcas Mladá fronta DNES y MLADÁ FRONTA DNES, de las que es titular MAFRA.

* Lengua de procedimiento: checo.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 El artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 2008/95 establece:

«Cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que:

[...]

d) la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante.»

Derecho checo

4 El artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 2008/95 fue transpuesto al Derecho checo mediante los artículos 4 y 32 de la zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, de 3 de diciembre de 2003 (Ley nº 441/2003 Rec., de Marcas).

5 En virtud del artículo 4, letra m), de dicha Ley, no podrá registrarse un signo cuando resulte evidente que la solicitud de registro se realizó de mala fe.

6 Conforme al artículo 32, apartado 1, de esta Ley, la Úřad průmyslového vlastnictví (Oficina de la propiedad industrial), en el marco de un procedimiento iniciado por un tercero o de oficio, deberá declarar nula cualquier marca que haya sido registrada incumpliendo lo dispuesto en el artículo 4.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

7 *Mladá fronta* es un diario publicado por la empresa Mladá fronta en la República Checa desde 1945. Esta actividad de publicación se identifica mediante los signos «mladá fronta» y su abreviatura «mf», aunque ninguno de estos signos estuvo formalmente protegido hasta 1991.

8 En 1990, los miembros del comité de redacción del diario *Mladá fronta* fundaron MaF a.s. (en lo sucesivo, «MaF»), que empezó a publicar, ese mismo año, el diario *Mladá fronta DNES*. El 31 de agosto de 1990 y el 19 de diciembre de 1990 se celebraron, respectivamente, dos contratos mercantiles entre la empresa Mladá fronta y MaF, en los que se determinaban las condiciones de publicación del diario *Mladá fronta DNES*. MaF cedió después sus derechos de publicación de dicho diario a MAFRA y los dos contratos anteriormente mencionados fueron sustituidos por dos contratos de 30 de diciembre de 1991.

9 El 20 de marzo de 1991, Mladá fronta a.s., sucesora legal de la empresa Mladá fronta, presentó una solicitud de registro de la marca nacional Mladá fronta, que fue registrada el 28 de julio de 1991 con el número 170.613 para la publicación de periódicos y otras publicaciones no periódicas, material impreso e impresión comercial, prestación de servicios promocionales y todo tipo de impresiones publicitarias y de emergencia de las clases 16, 35 y 41 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

10 El 11 de octubre de 1991, MAFRA presentó una solicitud de registro de las marcas nacionales Mladá fronta DNES y MLADÁ FRONTA DNES, que fueron registradas el 17 de febrero de 1994 con los números 174.995 y 174.996 para periódicos, revistas, libros, material impreso, distribución,

comercialización, venta, promoción, publicidad, retransmisión por radio y televisión, actividades de agencia y de mediación, impresión y servicios informáticos e investigaciones de mercado, para las clases 16, 35, 38 y 41 del referido Arreglo de Niza.

11 El 14 de septiembre de 2012, MF 7 presentó ante la Úřad průmyslového vlastnictví una solicitud de anulación de las marcas Mladá fronta DNES y MLADÁ FRONTA DNES, de las que es titular MAFRA. En apoyo de su solicitud, MF 7 alegó que la solicitante de estas marcas no había actuado de buena fe al presentar la solicitud de registro, en particular en lo que se refiere a la existencia, sobre el signo «Mladá fronta», de derechos anteriores de otra empresa, a saber, Mladá fronta a.s.

12 En estas circunstancias, la Úřad průmyslového vlastnictví decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva [2008/95] en el sentido de que para apreciar si el solicitante del registro de una marca actuó de buena fe sólo resultan pertinentes las circunstancias anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o las existentes en esa fecha, o también pueden tenerse en cuenta, como prueba de que el solicitante actuó de buena fe, circunstancias posteriores a la presentación de tal solicitud?

2) ¿Debe aplicarse necesariamente la sentencia [de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691)], con carácter general, a todos los asuntos en los que deba determinarse si el titular de una marca consintió actuaciones que pueden dar lugar a un debilitamiento o a una limitación de sus derechos exclusivos?

3) ¿Cabe inferir la buena fe del solicitante del registro de una marca posterior del hecho de que el titular de una marca anterior celebrara contratos con él, autorizándole a editar publicaciones periódicas bajo una denominación similar a la marca cuyo registro solicita, aceptando que el solicitante de la marca posterior registre tal publicación y brindándole apoyo en su edición, aun cuando los contratos en cuestión no regularan expresamente la cuestión de los derechos de propiedad intelectual?

4) En caso de que las circunstancias posteriores a la presentación de una solicitud de registro de una marca también puedan ser pertinentes para apreciar si el solicitante actuó de buena fe, ¿cabe inferir la buena fe del solicitante, subsidiariamente, del hecho de que el titular de la marca anterior tolerara conscientemente la existencia de la marca controvertida durante al menos diez años?»

Sobre la competencia del Tribunal de Justicia

13 Conforme al artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento el Tribunal de Justicia, cuando éste sea manifiestamente incompetente para conocer de un asunto o cuando una petición o demanda sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.

14 En la presente petición de decisión prejudicial procede aplicar esta disposición.

15 Según reiterada jurisprudencia, para apreciar si el organismo remitente posee el carácter de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE, cuestión que pertenece únicamente al ámbito del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia deberá tener en cuenta un conjunto de elementos, como son el origen legal del organismo, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del organismo de normas jurídicas y su independencia (véanse, entre otras, las sentencias de 17 de septiembre de 1997, Dorsch Consult,

C-54/96, Rec. p. I-4961, apartado 23; de 31 de mayo de 2005, Syfait y otros, C-53/03, Rec. p. I-4609, apartado 29; de 14 de junio de 2007, Häupl, C-246/05, Rec. p. I-4673, apartado16, y de 31 de enero de 2013, Belov, C-394/11, apartado 38).

16 En particular, un organismo nacional no puede tener la consideración de «órgano jurisdiccional», a efectos del artículo 267 TFUE, cuando se pronuncia en el ejercicio de funciones no jurisdiccionales, como ocurre con las funciones de carácter administrativo (véase, en este sentido, la sentencia Belov, antes citada, apartado 40 y jurisprudencia citada).

17 Pues bien, la resolución que debe adoptar la Úřad průmyslového vlastnictví en un supuesto como el del asunto principal es similar a una resolución de carácter administrativo.

18 A este respecto es preciso recordar que, según el artículo 32, apartado 1, de la Ley nº 441/2003, el procedimiento de anulación de una marca ante la Úřad průmyslového vlastnictví puede iniciarse no sólo a instancia de un tercero, sino también de oficio por dicho organismo, lo que es un indicio de que éste no tiene la consideración de «órgano jurisdiccional», sino que reúne las características de un órgano administrativo.

19 Además, como se desprende de las observaciones escritas del Gobierno checo y de la Comisión Europea, las resoluciones de la Úřad průmyslového vlastnictví en materia de nulidad de marcas pueden ser objeto de recurso ante el presidente de este organismo, cuyas decisiones, a su vez, pueden ser objeto de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el que la Úřad průmyslového vlastnictví tendría la consideración de parte demandada. Esta organización del sistema de recursos contra una resolución en materia de nulidad de una marca pone de manifiesto el carácter administrativo de las resoluciones dictadas por este organismo.

20 Además, la presente petición de decisión prejudicial se diferencia en dos aspectos de la que dio lugar a la sentencia Häupl, antes citada, en la que el Tribunal de Justicia reconoció la cualidad de «órgano jurisdiccional», en el sentido del artículo 267 TFUE, al Oberster Patent- und Markensenat (Sala Superior de patentes y marcas, Austria).

21 En efecto, por una parte, el Oberster Patent- und Markensenat es competente para pronunciarse sobre los recursos contra las resoluciones de la Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (División de Anulación de la Oficina de Patentes) y de la Beschwerdeabteilung des Patentamtes (Sala de Recurso de la Oficina de Patentes). En cambio, como se desprende del apartado 19 del presente auto, la Úřad průmyslového vlastnictví, organismo del que trata este asunto, se pronuncia sobre solicitudes de anulación de marcas, competencia similar a la de la Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes.

22 Por otra parte, según se desprende del apartado 18 de la sentencia Häupl, antes citada, los miembros del Oberster Patent- und Markensenat ejercen su función con total independencia, desvinculados de toda instrucción. Su imparcialidad se ve reforzada por el hecho de que su mandato sólo puede concluir anticipadamente por causas excepcionales y claramente definidas.

23 Tales garantías de independencia e imparcialidad, necesarias para que un organismo pueda ser calificado de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE, postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano, así como al nombramiento, a la duración del mandato y a las causas de inhibición, recusación y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio (véanse, en particular, el auto de 14 de mayo de 2008, Pilato, C-109/07, Rec. p. I-3503, apartado 24, y la sentencia de 31 de enero de 2013, D. y A., C-175/11, apartado 97).

24 Pues bien, de las observaciones escritas del Gobierno checo y de la Comisión parece deducirse que la ley no determina los motivos de una eventual destitución del presidente de la Úřad průmyslového vlastnictví por parte del Gobierno checo ni la duración de sus funciones.

25 De todo lo anterior se desprende que el Tribunal de Justicia es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por la Úřad průmyslového vlastnictví.

Costas

26 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el organismo remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) resuelve:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por la Úřad průmyslového vlastnictví (República Checa) mediante resolución de 22 de enero de 2013.

Firmas