UNIONIN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

14 päivänä marraskuuta 2013 *

SEUT 267 artikla — Tuomioistuimen käsite — Menettely, jonka tarkoituksena on ratkaisun antaminen tuomiovaltaa käyttäen — Riippumattomuus — Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen

Asiassa C-49/13,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Úřad průmyslového vlastnictví (Tšekin tasavalta) on esittänyt 22.1.2013 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 29.1.2013, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

MF 7 a.s.

vastaan

MAFRA a.s.,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilešič (esittelevä tuomari) sekä tuomarit C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader ja E. Jarašiūnas,

julkisasiamies: P. Cruz Villalón,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon päätöksen ratkaista asian perustellulla määräyksellä julkisasiamiestä kuultuaan unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

on antanut seuraavan

määräyksen

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25) 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat MF 7 a.s. (jäljempänä MF 7) ja MAFRA a.s. (jäljempänä MAFRA) ja joka koskee MF 7:n tekemää MAFRA:n tavaramerkkien Mladá fronta DNES ja MLADÁ FRONTA DNES mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta.

* Oikeudenkäyntikieli: tšekki.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

3 Direktiivin 2008/95 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli:

– –

d) hakija on rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä.”

Tšekin lainsäädäntö

4 Direktiivin 2008/95 3 artiklan 2 kohdan d alakohta otettiin osaksi Tšekin oikeutta tavaramerkkilain nro 441/2003 (zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách) 4 ja 32 §:llä.

5 Kyseisen lain 4 §:n m kohdan mukaan merkkiä ei voida rekisteröidä, jos on ilmeistä, että tavaramerkkihakemus on tehty vilpillisessä mielessä.

6 Lain 32 §:n 1 momentin mukaan Úřad průmyslového vlastnictví (Teollisoikeusvirasto) julistaa menettelyssä, joka on pantu vireille kolmannen hakemuksesta tai viran puolesta, tavaramerkin mitättömäksi, kun se on rekisteröity kyseisen 4 §:n vastaisesti.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

7 Mladá fronta on Mladá fronta -yrityksen Tšekin tasavallassa vuodesta 1945 lähtien julkaistu päivälehti. Ilmaisua ”Mladá fronta” ja lyhennettä ”mf” käytetään tämän julkaisutoiminnan yhteydessä, vaikka niitä ei ollut suojattu muodollisesti ennen vuotta 1991.

8 Vuonna 1990 Mladá fronta -päivälehden toimituskunnan jäsenet perustivat MaF a.s:n (jäljempänä MaF), joka alkoi julkaista Mladá fronta DNES -nimistä päivälehteä. Mladá fronta -yrityksen ja MaF:n välillä tehtiin 31.8.1990 ja 19.12.1990 sopimukset, joissa määritettiin Mladá fronta DNES -nimisen päivälehden julkaisemista koskevat ehdot. Tämän jälkeen MaF luovutti kyseisen päivälehden julkaisuoikeudet MAFRA:lle, ja molemmat edellä mainitut sopimukset korvattiin kahdella erillisellä sopimuksella 30.12.1991.

9 Mladá fronta a.s., joka on Mladá fronta -yrityksen oikeudellinen seuraaja, teki 20.3.1991 hakemukseen merkin Mladá fronta rekisteröimiseksi kansalliseksi tavaramerkiksi, ja merkki kirjattiin tavaramerkkirekisteriin 28.7.1991 tavaramerkiksi nro 170613 tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 35 ja 41 kuuluvia säännöllisten ja epäsäännöllisten julkaisujen, painotuotteiden ja kaupallisten painotuotteiden julkaisemista, mainospalveluita ja muunlaista mainostoimintaa ja kiireellistä painotoimintaa varten.

10 MAFRA teki 11.10.1991 hakemuksen merkkien Mladá fronta DNES ja MLADÁ FRONTA DNES rekisteröimiseksi kansallisiksi tavaramerkeiksi, ja merkit kirjattiin tavaramerkkirekisteriin 17.2.1994 tavaramerkeiksi nro 174995 ja nro 174996 kyseiseen Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 35, 38 ja 41 kuuluvia lehtiä, aikakauslehtiä, kirjoja, painotuotteita, jakelua, kaupallista toimintaa, myyntiä, mainostoimintaa, radio- ja televisiolähetyksiä, edustus- ja välitystoimintaa, paino- ja tietotekniikkapalveluja ja mielipidetutkimuksia varten.

11 MF 7 teki 14.9.2012 Úřad průmyslového vlastnictvíin hakemuksen, jolla se vaati MAFRA:n tavaramerkkien Mladá fronta DNES ja MLADÁ FRONTA DNES julistamista mitättömiksi. MF 7 vetosi hakemuksensa tueksi siihen, ettei kyseisten tavaramerkkien hakija ollut toiminut vilpittömässä mielessä, kun se teki rekisteröintihakemuksen, kun otetaan huomioon erityisesti se, että toisella toimijalla, eli Mladá fronta a.s:llä, oli aikaisempia oikeuksia merkkiin Mladá fronta.

12 Näin ollen Úřad průmyslového vlastnictví on päättänyt lykätä asian ratkaisua ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko direktiivin [2008/95] 3 artiklan 2 kohdan d alakohtaa tulkittava siten, että arvioitaessa, onko tavaramerkin hakija toiminut vilpittömässä mielessä, huomioon otetaan ainoastaan olosuhteet, jotka ovat ilmenneet ennen tavaramerkkihakemuksen jättämispäivää tai tavaramerkkihakemuksen jättämispäivänä, vai voidaanko myös hakemuksen jättämispäivän jälkeen ilmenneisiin olosuhteisiin vedota näyttönä hakijan vilpittömästä mielestä?

2) Onko yhdistetyissä asioissa C-414/99-C-416/99 [Zino Davidoff ja Levi Strauss, 20.11.2001] annettua tuomiota [(Kok., s. I-8691)] sovellettava yleisesti kaikissa asioissa, joissa on selvitettävä, onko tavaramerkin haltija hyväksynyt toiminnan, joka voi johtaa sen yksinoikeuksien heikkenemiseen tai rajoittumiseen?

3) Voidaanko myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnin hakijan vilpitön mieli päätellä siitä seikasta, että aiemman tavaramerkin haltija on tehnyt ensin mainitun kanssa sopimuksia, joiden nojalla tavaramerkin haltija antoi luvan sellaisen säännöllisesti ilmestyvän painetun materiaalin julkaisemiseen, jonka nimitys oli samankaltainen kuin myöhemmin haetun tavaramerkin, salli myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnin hakijan rekisteröidä mainitun painetun materiaalin ja tarjosi tälle hakijalle tukea julkaisussa, vaikka kyseessä olevilla sopimuksilla ei nimenomaisesti määrätty immateriaalioikeuksista?

4) Mikäli myös tavaramerkkihakemuksen jättämisen jälkeen ilmenneillä olosuhteilla voi olla merkitystä tavaramerkin hakijan vilpittömän mielen arvioimisessa, voidaanko hakijan vilpitön mieli vaihtoehtoisesti päätellä siitä seikasta, että aiemman tavaramerkin haltija on tietoisesti hyväksynyt riidanalaisen tavaramerkin olemassaolon ainakin kymmenen vuoden ajan?”

Unionin tuomioistuimen toimivalta

13 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohdasta ilmenee, että jos asia on selvästi unionin tuomioistuimen toimivaltaan kuulumaton tai jos vaatimuksen tai kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, unionin tuomioistuin voi julkisasiamiestä kuultuaan milloin tahansa päättää asian käsittelyä jatkamatta ratkaista sen perustellulla määräyksellä.

14 Nyt käsiteltävään ennakkoratkaisupyyntöön on sovellettava tätä määräystä.

15 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan arvioitaessa sitä, onko ennakkoratkaisua pyytänyt elin SEUT 267 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin, mikä on pelkästään unionin oikeuden perusteella ratkaistava kysymys, unionin tuomioistuin ottaa huomioon useita seikkoja, joita ovat muun muassa elimen lakisääteisyys, pysyvyys, tuomiovallan pakottavuus, menettelyn kontradiktorisuus, toimiminen oikeussääntöjen soveltajana ja riippumattomuus (ks. mm. asia C-54/96, Dorsch Consult, tuomio 17.9.1997, Kok., s. I-4961, 23 kohta; asia C-53/03, Syfait ym., tuomio 31.5.2005, Kok., s. I-4609, 29 kohta; asia C-246/05, Häupl, tuomio 14.6.2007, Kok., s. I-4673, 16 kohta ja asia C-394/11, Belov, tuomio 31.1.2013, 38 kohta).

16 Kansallista elintä ei erityisesti voida pitää SEUT 267 artiklassa tarkoitettuna tuomioistuimena silloin, kun se hoitaa muita kuin tuomiovallan käyttöön liittyviä tehtäviä, kuten hallinnollisia tehtäviä (ks. vastaavasti em. asia Belov, tuomion 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

17 Päätös, joka Úřad průmyslového vlastnictvílta pääasiasian kaltaisessa asiassa pyydetään, muistuttaa kuitenkin hallinnollista päätöstä.

18 Tältä osin on todettava, että lain nro 441/2003 32 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva menettely Úřad průmyslového vlastnictvíssa voidaan panna vireille paitsi kolmannen hakemuksella myös kyseisen elimen aloitteesta viran puolesta, mikä viittaa siihen, ettei tätä elintä voida pitää tuomioistuimena vaan sillä on hallintoelimen ominaispiirteet.

19 Lisäksi on niin, että – kuten Tšekin hallituksen ja Euroopan komission kirjallisista huomautuksista ilmenee – Úřad průmyslového vlastnictvín päätöksiin, jotka koskevat tavaramerkin mitättömyyttä, voidaan hakea oikaisua kyseisen elimen johtajalta, jonka päätöksistä voidaan puolestaan nostaa kanne hallintotuomioistuimessa, jossa käytävään menettelyyn Úřad průmyslového vlastnictví osallistuu vastaajana. Tämä tavaramerkin mitättömyyttä koskevaan päätökseen sovellettava muutoksenhakujärjestely korostaa kyseisen elimen antamien ratkaisujen hallinnollista luonnetta.

20 Nyt käsiteltävä ennakkoratkaisupyyntö eroaa kahdella tavoin edellä mainitusta asiasta Häupl, jossa antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että Oberster Patent- und Markensenatia (Itävallan patentti- ja tavaramerkkiasioita käsittelevä ylin jaosto) oli pidettävä SEUT 267 artiklassa tarkoitettuna tuomioistuimena.

21 Yhtäältä Oberster Patent- und Markensenat on nimittäin toimivaltainen ratkaisemaan Nichtigkeitsabteilung des Patentamtesin (Itävallan patenttiviraston mitättömyysosasto) ja Beschwerdeabteilung des Patentamtesin (Itävallan patenttiviraston valituslautakunta) päätöksistä nostetut kanteet. Kuten edeltä tämän määräyksen 19 kohdasta käy ilmi, nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä oleva elin, Úřad průmyslového vlastnictví, sitä vastoin ratkaisee tavaramerkkien mitättömäksi julistamista koskevat hakemukset, ja tämä toimivalta vaikuttaa olevan sama kuin Nichtigkeitsabteilung des Patentamtesin toimivalta.

22 Toisaalta – kuten edellä mainitussa asiassa Häupl annetun tuomion 18 kohdasta ilmenee – Oberster Patent- und Markensenatin jäsenet toimivat tehtävässään täysin riippumattomina ilman, että heitä sitovat mitkään ohjeet. Jäsenten riippumattomuutta vahvistaa se seikka, että heidän toimikautensa voi päättyä ennenaikaisesti ainoastaan erityisistä ja täsmällisesti määritellyistä syistä.

23 Tällaiset riippumattomuuden ja puolueettomuuden takeet – jotka ovat välttämättömiä, jotta elintä voidaan pitää SEUT 267 artiklassa tarkoitettuna tuomioistuimena – edellyttävät sellaisten sääntöjen olemassaoloa, jotka koskevat muun muassa elimen kokoonpanoa, jäsenten nimitystä ja toimikauden kestoa sekä perusteita, jotka koskevat elimen jäsenten pidättymistä päätöksenteosta, jääviyttä ja erottamista, ja joiden perusteella voidaan hälventää yksityisten perustellut epäilyt siltä osin, onko kyseinen elin täysin ulkopuolisen vaikutusvallan ulottumattomissa, ja siltä osin, onko se puolueeton vastakkain oleviin intresseihin nähden (ks. mm. asia C-109/07, Pilato, määräys 14.5.2008, Kok., s. I-3503, 24 kohta ja asia C-175/11, D. ja A., tuomio 31.1.2013, 97 kohta).

24 Tšekin hallituksen ja komission kirjallisista huomautuksista näyttäisi kuitenkin ilmenevän, ettei perusteista, joilla Tšekin hallitus voi mahdollisesti erottaa Úřad průmyslového vlastnictvín johtajan, eikä tämän toimikauden kestosta ole säädetty laissa.

25 Kaikesta edellä todetusta seuraa, että unionin tuomioistuin ei selvästi ole toimivaltainen vastaamaan Úřad průmyslového vlastnictvín esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin.

Oikeudenkäyntikulut

26 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa elimessä vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen elimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on määrännyt seuraavaa:

Unionin tuomioistuin ei selvästi ole toimivaltainen vastaamaan Úřad průmyslového vlastnictvín (Tšekin tasavalta) 22.1.2013 tekemällään päätöksellä esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin.

Allekirjoitukset