Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS BESLUT (tredje avdelningen)

den 14 november 2013 *

”Artikel 267 FEUF — Begreppet domstol — Förfarande som är avsett att leda till ett avgörande av rättskipningskaraktär — Oberoende — Uppenbart att domstolen saknar behörighet”

I mål C-49/13,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Úřad průmyslového vlastnictví (Republiken Tjeckien) genom beslut av den 22 januari 2013, som inkom till domstolen den 29 januari 2013, i målet

**MF 7 a.s.**

mot

**MAFRA a.s.,**

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič (referent) samt domarna C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader och E. Jarašiūnas,

generaladvokat: P. Cruz Villalón,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet genom motiverat beslut i enlighet med artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler,

följande

**Beslut**

1 Begäran om förhandsavgörande rör tolkningen av artikel 3.2 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25).

2 Begäran har framställts i ett ärende mellan MF 7 a.s. (nedan kallat MF 7) och MAFRA a.s. (nedan kallat MAFRA) avseende en ansökan från MF 7 om att varumärkena Mladá fronta DNES och MLADA FRONTA DNES, vilka innehas av MAFRA, ska ogiltigförklaras.

* Rättegångsspråk: tjeckiska.

## Tillämpliga bestämmelser

*Unionsrätt*

3 Artikel 3.2 d i direktiv 2008/95/EG har följande lydelse:

”En medlemsstat får bestämma att ett varumärke inte ska registreras eller, om det redan är registrerat, att det ska kunna förklaras ogiltigt i följande fall:

…

d) om ansökan om registrering av varumärket gjorts i ond tro av den sökande.”

*Tjeckisk lagstiftning*

4 Artikel 3.2 d i direktiv 2008/95 har införlivats med tjeckisk lagstiftning genom artiklarna 4 och 32 i lag nr 441/2003 om varumärken (Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách) av den 3 december 2003.

5 Enligt artikel 4 m i nämnda lag ska ett kännetecken inte föras in i registret om det är uppenbart att registreringssansökan gjorts i ond tro.

6 Enligt artikel 32.1 i samma lag ska Úřad průmyslového vlastnictví (myndigheten för industriell äganderätt), på ansökan av tredje man eller ex officio, förklara ett varumärke ogiltigt om det registrerats i strid med artikel 4.

## Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

7 *Mladá fronta* är en dagstidning som publicerats i Tjeckien av företaget Mladá fronta sedan år 1945. Kännetecknet ”Mladá fronta” och förkortningen ”mf” används för verksamheten men dessa kännetecken var inte formellt skyddade före år 1991.

8 År 1990 upprättade medlemmarna i redaktionsledningen för dagstidningen Mladá fronta aktiebolaget MaF a.s. (nedan kallat MaF) som samma år började ge ut dagstidningen *Mladá fronta DNES*. Den 31 augusti respektive den 19 december 1990 slöts två affärsavtal mellan företaget Mladá fronta och MaF genom vilka det uppställdes villkor för utgivningen av dagstidningen *Mladá fronta DNES*. MaF överförde senare sina utgivningsrättigheter till dagstidningen till MAFRA och de båda ovannämnda avtalen ersattes av två avtal av den 30 december 1991.

9 Den 20 mars 1991 ansökte Mladá fronta a.s. (rättslig efterträdare till Mladá fronta) om registrering av det nationella varumärket Mladá fronta, vilket fördes in i varumärkesregistret den 28 juli 1991 under nr 170613. Varumärket registrerades för publicering av periodiska och icke-periodiska tidskrifter, kommersiella trycksaker, tillhandahållande av annons- och reklamtjänster, utarbetande av alla typer av annons- och reklammaterial och brådskande tryckeriverksamhet, avseende klasserna 16, 35 och 41 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

10 Den 11 oktober 1991 ansökte MAFRA om registrering av de nationella varumärkena Mladá fronta DNES och MLADÁ FRONTA DNES vilka fördes in i varumärkesregistret den 17 februari 1994 under nr 174995 och 174996. Varumärkena registrerades för tidningar, tidskrifter, böcker, andra trycksaker,

distribution, affärsverksamhet, försäljning, annonsering och reklam, radio- och tv-sändningar, agentur- och annan förmedlande verksamhet, utskrifts- och datortjänster och opinionsundersökningar ”, avseende klasserna 16, 35, 38 och 41 i den ovannämnda Niceöverenskommelsen.

11 Den 14 december 2012 mottog Úřad průmyslového vlastnictví en ansökan från MF 7 om att myndigheten skulle ogiltigförklara varumärkena Mladá fronta DNES och MLADÁ FRONTA DNES, som innehades av MAFRA. Till stöd för sin talan gjorde MF 7 gällande att MAFRA inte handlade i god tro när det ansökte om registrering av dessa varumärken, särskilt med hänsyn till att ett annat företag, Mladá fronta a.s., hade äldre rättigheter till kännetecknet ”Mladá fronta”.

12 Mot denna bakgrund beslutade Úřad průmyslového vlastnictví att vilandeförklara handläggningen och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1) Ska artikel 3.2 d i direktiv 2008/95 tolkas så, att det enbart är omständigheter som framgick före eller på dagen för varumärkesansökan som är relevanta vid bedömningen av huruvida den som ansökt om registrering av ett varumärke handlade i god tro, eller kan även omständigheter som inträffade efter att ansökan gavs in användas som bevisning för att sökanden var i god tro?

2) Ska domen [av den 20 november 2001] i de förenade målen C-414/99 - C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss (REG 1999, s. I-8691), tillämpas generellt på alla situationer som innefattar en bedömning av huruvida en varumärkesinnehavare samtyckt till ett handlande som kan leda till att dennes exklusiva rättigheter försvagas eller begränsas?

3) Är det möjligt att anta att den som ansöker om ett yngre varumärke är i god tro baserat på att innehavaren av det äldre varumärket ingick avtal med denna sökande enligt vilka innehavaren samtyckte till publicering av en tryckt tidskrift under ett kännetecken som liknade det varumärke som den senare varumärkessökanden ansökte om registrering av, samtyckte till att denna tidskrift registrerades av sökanden och erbjöd sökanden stöd för publiceringen, även om avtalen inte uttryckligen behandlade frågan om immateriella rättigheter?

4) Om omständigheter som inträffar efter att en varumärkesansökan gavs in också kan vara relevanta vid bedömningen av huruvida varumärkessökanden handlade i god tro, är det då alternativt möjligt att anta att sökanden var i god tro baserat på att innehavaren av det äldre varumärket medvetet godtog att det omtvistade varumärket existerade i minst tio år?”

## Domstolens behörighet

13 I artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler föreskrivs att domstolen, om det är uppenbart att den saknar behörighet att pröva ett mål eller om det är uppenbart att en begäran eller en ansökan inte kan tas upp till prövning, när som helst får, efter att ha hört generaladvokaten, avgöra målet genom särskilt uppsatt beslut som är motiverat, utan vidare handläggning.

14 Det finns anledning att tillämpa denna bestämmelse på den aktuella begäran om förhandsavgörande.

15 Det framgår av fast rättspraxis att EU-domstolen vid bedömningen av huruvida det hänskjutande organet utgör en domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF, vilket är en rent unionsrättslig fråga, beaktar ett antal omständigheter, såsom huruvida organet är upprättat enligt lag, organet är av stadigvarande karaktär, dess jurisdiktion är av tvingande art, förfarandet är kontradiktoriskt, organet tillämpar rättsregler och huruvida det har en oberoende ställning (se bland annat dom av den 17 september 1997 i mål C-54/96, Dorsch Consult, REG 1997, s. I-4961, punkt 23, av den 31 maj 2005 i mål C-53/03, Syfait m.fl., REG 2005, s. I-4609, punkt 29, av den 14 juni 2007 i mål C-246/05, Häupl, REG 2007, s. I-4673, punkt 16, samt av den 31 januari 2013 i mål C-394/1, Belov, punkt 38).

16 Ett nationellt organ kan inte betraktas som en domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF i de fall den fullgör icke-dömande uppgifter, såsom administrativa uppgifter (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Belov, punkt 40 och där angiven rättspraxis).

17 Det beslut som Úřad průmyslového vlastnictví har att fatta i situationer som den som nu är föremål för förhandsavgörande liknar ett förvaltningsbeslut.

18 I detta avseende ska det påpekas att ett förfarande om ogiltigförklaring av ett varumärke vid Úřad průmyslového vlastnictví i enlighet med artikel 32.1 i lag nr 441/2003 kan inledas inte enbart efter ansökan av en tredje part utan även av myndigheten på eget intititativ, vilket talar för att myndigheten inte ska betraktas som en domstol, utan snarare som ett förvaltningsorgan.

19 Såsom framgår av skrivelser från den tjeckiska regeringen och Europeiska kommissionen kan dessutom Úřad průmyslového vlastnictvís beslut avseende ogiltigförklaring av ett varumärke överklagas till myndighetens ordförande. Ordförandens beslut kan i sin tur överklagas till förvaltningsdomstol där Úřad průmyslového vlastnictví intar ställning som motpart. Denna ordning för överklagande av beslut om ogiltigförklaring av varumärke talar för att myndighetens beslut är av administrativ karaktär.

20 Den aktuella begäran om förhandsavgörande skiljer sig således på två sätt från den som ledde fram till domen i det ovannämnda målet Häupl, i vilket domstolen bedömde att Oberster Patent-und Markensenat (Österrikes högsta instans för patent och varumärken) utgjorde en domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF.

21 För det första är Oberster Patent- und Markensenat behörig att pröva överklaganden av beslut från Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (varumärkesmyndighetens avdelning för ogiltigförklaring). Såsom framgår av punkt 19 i förevarande beslut prövar däremot det nu aktuella organet Úřad průmyslového vlastnictví ansökningar om ogiltigförklaring av varumärken, och har således en behörighet som liknar den som tillkommer Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes.

22 Såsom framgår av punkt 18 i domen i det ovannämnda målet Häupl utövar, för det andra, ledamöterna i Oberster Patent- und Markensenat sitt ämbete självständigt, utan att vara bundna av några instruktioner. Deras opartiskhet skyddas genom att de kan skiljas från sitt ämbete i förtid enbart i klart definierade undantagsfall.

23 Sådana garantier för en oberoende ställning och opartiskhet, vilka krävs för att ett organ ska anses utgöra en domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF, förutsätter att det finns regler – särskilt vad gäller organets sammansättning, utnämningen av dess ledamöter, ledamöternas tjänstgöringstid, de grunder på vilka ledamöterna kan avstå från att delta i avgörandet av saken samt jävs- och entledigandegrunder – som utesluter allt rimligt tvivel som enskilda skulle kunna hysa beträffande organets förmåga att inte låta sig påverkas av yttre omständigheter och dess neutralitet i förhållande till de motstående intressena (se domstolens beslut av den 14 maj 2008 i mål C-109/07, Pilato, REG 2008, s. I-3503, och dom av den 31 januari 2013 i mål C-175/11, D. och A., punkt 97).

24 Det framgår av den tjeckiska regeringens och Europeiska kommissionens skriftliga yttranden att de grunder på vilka den tjeckiska regeringen kan entlediga ordföranden för Úřad průmyslového vlastnictví inte, lika litet som ordförandens tjänstgöringstid, anges i lag.

25 På grund av det anförda är det uppenbart att domstolen saknar behörighet att besvara de frågor som har ställts av Úřad průmyslového vlastnictví.

**Rättegångskostnader**

26 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i ärendet vid det nationella organet utgör ett led i beredningen av samma ärende, ankommer det på det nationella organet att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) följande:

**Det är uppenbart att Europeiska unionens domstol saknar behörighet att besvara de frågor som har ställts av Úřad průmyslového vlastnictví (Republiken Tjeckien) i beslut av den 22 januari 2013.**

Underskrifter