DIGRIET TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tielet Awla)

tal-14 ta' Novembru 2013 *

"Artikolu 267 TFUE — Kunċett ta' 'qorti jew tribunal' — Proċedura intiża li twassal għal deċiżjoni ta' natura ġudizzjarja — Indipendenza — Nuqqas manifest ta' ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja"

Fil-Kawża C-49/13,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mil-Úřad průmyslového vlastnictví (Ir-Repubblika Ċeka), permezz ta' deċiżjoni tat-22 ta' Jannar 2013, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fid-29 ta' Jannar 2013, fil-proċedura

MF 7 a.s.

vs

MAFRA a.s.,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tielet Awla),

komposta minn M. Ilešič (Relatur), President tal-Awla, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader u E. Jarašiūnas, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: P. Cruz Villalón,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat id-deċiżjoni, meħuda wara li nstema' l-Avukat Ġenerali, li l-kawża tinqata' permezz ta' digriet motivat, skont l-Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja,

tagħti l-preżenti

Digriet

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 3(2)(d) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU L 299, p. 25).

2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' kawża bejn MF 7 a.s. (iktar 'il quddiem "MF 7" u MAFRA a.s. (iktar 'il quddiem "MAFRA") dwar talba għall-annullament, imressqa minn MF 7, tat-trade marks Mladá fronta DNES u MLADÁ FRONTA DNES li huma proprjetà ta' MAFRA.

* Lingwa tal-kawża: iċ-Ċek.

Il-kuntest ġuridiku

Id-dritt tal-Unjoni

3 L-Artikolu 3(2)(d) tad-Direttiva 2008/95 jipprovdi:

"Kwalunkwe Stat Membru jista' jistabbilixxi li trade mark ma tiġix reġistrata jew, jekk reġistrata, li għandha tkun suxxettibbli għal-dikjarazzjoni ta' nullità jekk u sa fejn:

[...]

(d) l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark saret *in mala fede* mill-applikant."

Id-dritt Ċek

4 L-Artikolu 3(2)(d) tad-Direttiva 2008/95 ġie traspost fid-dritt Ċek permezz tal-Artikoli 4 u 32 tal-Liġi Nru 441/2003 dwar it-trade marks (zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách), tat-3 ta' Diċembru 2003.

5 Skont l-Artikolu 4(m) ta' din il-liġi, sinjal ma jistax jiddaħħal fir-reġistru meta jkun manifest li l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni saret *in mala fide*.

6 Skont l-Artikolu 32(1) tal-imsemmija liġi, l-Úřad průmyslového vlastnictví (Uffiċċju tal-proprjetà industrijali), fi proċedimenti mibdija fuq talba ta' terz jew *ex officio*, għandu jiddikjara trade mark invalida meta din tkun ġiet reġistrata bi ksur tal-imsemmi Artikolu 4.

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

7 *Mladá fronta* hija gazzetta ta' kuljum ippubblikata fir-Repubblika Ċeka mill-impriża Mladá fronta sa mis-sena 1945. Sabiex jingħata isem għal din l-attività ta' pubblikazzjoni, is-sinjal "Mladá fronta" kif ukoll l-abbrevjazzjoni "mf" huma użati, anki jekk ebda wieħed minn dawn is-sinjali ma ġie protett b'mod formali qabel is-sena 1991.

8 Fl-1990, MaF a.s. (iktar 'il quddiem "MaF"), li, f'din l-istess sena, kienet bdiet tippubblika l-gazzetta ta' kuljum *Mladá fronta DNES*, ġiet stabbilita mill-membri tal-bord editorjali tal-gazzetta ta' kuljum *Mladá fronta*. Fil-31 ta' Awwissu 1990 u fid-19 ta' Diċembru 1990 rispettivament, ġew konklużi żewġ kuntratti kummerċjali bejn l-impriża Mladá fronta u MaF, fejn fihom ġew stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-pubblikazzjoni tal-gazzetta ta' kuljum *Mladá fronta DNES*. Sussegwentement, MaF ittrasferixxiet id-drittijiet tagħha ta' pubblikazzjoni tal-imsemmija gazzetta ta' kuljum lil MAFRA u ż-żewġ kuntratti msemmija iktar 'il fuq ġew sostitwiti minn żewġ kuntratti tat-30 ta' Diċembru 1991.

9 Fl-20 ta' Marzu 1991, Mladá fronta a.s., suċċessur legali tal-impriża Mladá fronta, ippreżentat applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark nazzjonali Mladá fronta, liema trade mark iddaħħlet fir-reġistru tat-trade marks fit-28 ta' Lulju 1991 bin-numru 170613, għall-pubblikazzjoni ta' gazzetti ta' kuljum u mhux ta' kuljum, materjal stampat u materjal tar-riklamar stampat, għall-provvista ta' servizzi ta' reklamar kif ukoll għall-ħolqien ta' kull xorta ta' reklamar u ta' materjal stampat rapidu li jaqgħu fil-klassijiet 16, 35 u 41 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat.

10 Fil-11 ta' Ottubru 1991, MAFRA ppreżentat applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade marks nazzjonali Mladá fronta DNES u MLADÁ FRONTA DNES, li ddaħħlu, fis-17 ta' Frar 1994, fir-reġistru tat-trade marks bin-numri 174995 u 174996 għal gazzetti, magażins, kotba, stampi,

distribuzzjoni, kummerċ, bejgħ, promozzjoni, reklamar, servizzi ta' xandir fuq ir-radju u fuq it-televiżjoni, attività ta' aġenzija u ta' senserija, servizzi ta' stampar u ta' informatika kif ukoll stħarriġ tal-opinjoni pubblika, li jaqgħu fil-klassijiet 16, 35, 38 u 41 fis-sens tal-imsemmi Ftehim ta' Nice.

11 Fl-14 ta' Settembru 2012, tressqet talba għall-annullament quddiem l-Úřad průmyslového vlastnictví, minn MF 7, tat-trade marks Mladá fronta DNES u MLADÁ FRONTA DNES, miżmuma minn MAFRA. Insostenn tat-talba tagħha, MF 7 sostniet li l-applikant għat-trade marks inkwistjoni ma kienx aġixxa *in bona fide* meta ppreżenta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-eżistenza, dwar is-sinjal "Mladá fronta", tad-drittijiet preċedenti ta' operatur ieħor, jiġifieri Mladá fronta a.s.

12 F'dawk il-kundizzjonijiet, l-Úřad průmyslového vlastnictví ddeċieda li jissospendi l-proċedura quddiemu u li jagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

"1) L-Artikolu 3(2)(d) tad-Direttiva [2008/95] għandu jiġi interpretat fis-sens li sabiex jiġi evalwat jekk applikant għal trade mark aġixxa b'*bona fide*, huma biss iċ-ċirkustanzi li jkunu seħħew qabel jew fid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark li jistgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni, jew ċirkustanzi li jkunu seħħew wara l-preżentazzjoni tal-applikazzjoni jistgħu wkoll jiġu invokati bħala provi insostenn tal-eżistenza tal-*bona fide* tal-applikant?

2) Hemm lok li tiġi applikata s-sentenza [tal-20 ta' Novembru 2001, Zino Davidoff u Levi Strauss (C-414/99 sa C-416/99, Ġabra p. I-8691)], b'mod ġenerali, għall-kawżi kollha li fihom jiġi evalwat jekk il-proprjetarju ta' trade mark ikunx ta kunsens għal aġir li jista' jwassal għal telf jew limitazzjoni tad-drittijiet esklużivi tiegħu?

3) Tista' tiġi dedotta *bona fide* fir-rigward tal-applikant għal trade mark sussegwenti mill-fatt li l-proprjetarju ta' trade mark preċedenti ikkonkluda ftehim miegħu, fejn ta kunsens għall-pubblikazzjoni ta' perjodiku stampat b'isem simili għat-trade mark mitluba, ta kunsens għar-reġistrazzjoni ta' dan il-perjodiku mill-applikant għat-trade mark sussegwenti u offrilu s-sostenn tiegħu għall-pubblikazzjoni tiegħu, anki jekk dan il-ftehim ma [kienx jirregola] espressament il-kwistjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali?

4) Fil-każ fejn l-istess ċirkustanzi li seħħew wara l-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark jistgħu jkunu rilevanti għall-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*bona fide* tal-applikant għal trade mark, huwa possibbli, sussidjarjament, li tiġi dedotta l-*bona fide* tiegħu mill-fatt li l-proprjetarju tat-trade mark preċedenti jkun deliberatament ittollera l-eżistenza tat-trade mark kkontestata matul perijodu ta' mill-inqas għaxar snin?"

Fuq il-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja

13 Skont l-Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, meta l-Qorti tal-Ġustizzja manifestament ma jkollhiex ġurisdizzjoni sabiex tieħu konjizzjoni ta' kawża jew meta talba jew rikors ikunu manifestament inammissibbli, il-Qorti tal-Ġustizzja tista', f'kull ħin u wara li jinstema' l-Avukat Ġenerali, tiddeċiedi permezz ta' digriet motivat, mingħajr ma tkompli l-proċedura.

14 Fil-kuntest tat-talba għal deċiżjoni preliminari preżenti, hemm lok li tiġi applikata din id-dispożizzjoni.

15 Skont ġurisprudenza stabbilita, sabiex jiġi evalwat jekk il-korp li qed jagħmel ir-rinviju għandux in-natura ta' "qorti jew tribunal" fis-sens tal-Artikolu 267 TFUE, kwistjoni li hija rregolata biss mid-dritt tal-Unjoni, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tqis numru ta' fatturi, bħall-kwistjoni ta' jekk il-korp huwiex stabbilit mil-liġi, il-permanenza tiegħu, in-natura obbligatorja tal-ġurisdizzjoni tiegħu, in-natura kontradittorja tal-proċedura, l-applikazzjoni, mill-korp, tar-regoli ta' dritt, kif ukoll l-indipendenza tiegħu (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tas-17 ta' Settembru 1997, Dorsch Consult,

C-54/96, Ġabra p. I-4961, punt 23; tal-31 ta' Mejju 2005, Syfait *et*, C-53/03, Ġabra p. I-4609, punt 29; tal-14 ta' Ġunju 2007, Häupl, C-246/05, Ġabra p. I-4673, punt 16, kif ukoll tal-31 ta' Jannar 2013, Belov, C-394/11, punt 38).

16 B'mod partikolari, korp nazzjonali ma jistax jiġi kklassifikat bħala "qorti jew tribunal", fis-sens tal-Artikolu 267 TFUE, f'ċirkustanzi fejn huwa jagħti deċiżjonijiet billi jeżerċita funzjonijiet mhux ġudizzjarji, bħalma huma funzjonijiet ta' natura amministrattiva (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Belov, iċċitata iktar 'il fuq, punt 40 u l-ġurisprudenza ċċitata).

17 Issa, id-deċiżjoni li l-Úřad průmyslového vlastnictví huwa msejjaħ jagħti f'każ bħal dak tal-kawża prinċipali tixbah lil deċiżjoni ta' tip amministrattiv.

18 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li, skont l-Artikolu 32(1) tal-Liġi Nru 441/2003, il-proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trade mark quddiem l-Úřad průmyslového vlastnictví tista' tingħata bidu mhux biss fuq it-talba ta' terz, iżda wkoll *ex officio* minn dan il-korp, u dan huwa hjiel li dan ma għandux il-kwalità ta' "qorti jew tribunal", iżda għandu l-karatteristiċi ta' korp amministrattiv.

19 Barra minn hekk, hekk kif jirriżulta mill-osservazzjonijiet bil-miktub tal-Gvern Ċek u tal-Kummissjoni Ewropea, id-deċiżjonijiet tal-Úřad průmyslového vlastnictví dwar l-invalidità ta' trade mark jistgħu jiġu kkontestati quddiem il-President ta' dan il-korp, u d-deċiżjonijiet ta' dan tal-aħħar jistgħu, huma stess, jiġu appellati quddiem il-qorti amministrattiva, u li fil-kuntest ta' din il-qorti l-Úřad průmyslového vlastnictví għandu l-kwalità ta' konvenut. Din l-organizzazzjoni tal-azzjonijiet legali kontra deċiżjoni li tikkonċerna l-invalidità ta' trade mark tenfasizza n-natura amministrattiva tad-deċiżjonijiet mogħtija minn dan il-korp.

20 Il-preżenti talba għal deċiżjoni preliminari tiddistingwi ruħha, barra minn hekk, b'żewġ modi minn dik li wasslet għas-sentenza Häupl, iċċitata iktar 'il fuq, f'liema sentenza l-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet il-kwalità ta' "qorti jew tribunal", fis-sens tal-Artikolu 267 TFUE, lill-Oberster Patent- und Markensenat (Awla Superjuri tal-privattivi u tat-trade marks, l-Awstrija).

21 Fil-fatt, minn naħa, l-Oberster Patent- und Markensenat għandu l-kompetenza li jiddeċiedi dwar l-azzjonijiet kontra d-deċiżjonijiet tan-Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni tal-Uffiċċju tal-Privattivi) u tal-Beschwerdeabteilung des Patentamtes (Bord tal-Appell tal-Uffiċċju tal-privattivi). Għall-kuntrarju, hekk kif jirriżulta mill-punt 19 tal-preżenti digriet, l-Úřad průmyslového vlastnictví, korp inkwistjoni fil-kawża preżenti, jagħti deċiżjonijiet dwar it-talbiet għall-annullament ta' trade marks, kompetenza li tidher li hija simili għal dik tan-Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes.

22 Min-naħa l-oħra, hekk kif jirriżulta mill-punt 18 tas-sentenza Häupl, iċċitata iktar 'il fuq, il-membri tal-Oberster Patent- und Markensenat jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom b'mod totalment indipendenti, mingħajr ma huma marbuta minn ebda istruzzjoni. L-imparzjalità tagħhom hija msaħħa mill-fatt li r-raġunijiet li għalihom il-mandat tagħhom jista' jiġi fi tmiemu b'mod antiċipat huma limitati għal kawżi eċċezzjonali u ddefiniti sew.

23 Tali garanziji ta' indipendenza u ta' imparzjalità, li huma neċessarji sabiex korp ikun jista' jikkwalifika bħala "qorti jew tribunal" fis-sens tal-Artikolu 267 TFUE, jeħtieġu l-eżistenza ta' regoli, b'mod partikolari dawk li jikkonċernaw il-kompożizzjoni tal-istanza, il-ħatra, it-tul tal-funzjonijiet kif ukoll il-kawżi ta' astensjoni, ta' rikuża u ta' revoka tal-membri tagħha, li jippermettu li jitneħħa kull dubju raġonevoli, f'moħħ il-partijiet fil-kawża, dwar l-impermeabbiltà ta' din l-istanza fir-rigward ta' elementi esterni u tan-newtralità tagħha fir-rigward tal-interessi li jkunu inkwistjoni quddiemha (ara, b'mod partikolari, id-digriet tal-14 ta' Mejju 2008, Pilato, C-109/07, Ġabra p. I-3503, punt 24, kif ukoll is-sentenza tal-31 ta' Jannar 2013, D. u A., C-175/11, punt 97).

24 Issa, mill-osservazzjonijiet bil-miktub tal-Gvern Ċek u tal-Kummissjoni jidher li jirriżulta li r-raġunijiet ta' revoka possibbli tal-President tal-Úřad průmyslového vlastnictví mill-Gvern Ċek, kif ukoll it-tul tal-funzjonijiet tal-imsemmi President, ma humiex determinati bil-liġi.

25 Minn dak kollu li ntqal iktar 'il fuq jirriżulta li l-Qorti tal-Ġustizzja manifestament ma għandhiex ġurisdizzjoni sabiex tagħti risposta għad-domandi magħmula mill-Úřad průmyslového vlastnictví.

Fuq l-ispejjeż

26 Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta' kwistjoni mqajma quddiem il-korp tar-rinviju, huwa dan il-korp li jiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tordna:

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea manifestament ma għandhiex ġurisdizzjoni sabiex tagħti risposta għad-domandi magħmula mill-Úřad průmyslového vlastnictví (Ir-Repubblika Ċeka) permezz ta' deċiżjoni tat-22 ta' Jannar 2013.

Firem