Zbiór Orzeczeń

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 14 listopada 2013 r.*

Artykuł 267 TFUE — Pojęcie „sądu” — Postępowanie mające na celu wydanie orzeczenia o charakterze sądowym — Niezawisłość — Oczywisty brak właściwości Trybunału

W sprawie C-49/13

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Úřad průmyslového vlastnictví (Republika Czeska) postanowieniem z dnia 22 stycznia 2013 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 29 stycznia 2013 r., w postępowaniu:

MF 7 a.s.

przeciwko

MAFRA a.s.,

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: M. Ilešič (sprawozdawca), prezes izby, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader i E. Jarašiūnas, sędziowie,

rzecznik generalny: P. Cruz Villalón,

sekretarz: A. Calot Escobar,

postanowiwszy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, orzec w formie postanowienia z uzasadnieniem zgodnie z art. 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem,

wydaje następujące

Postanowienie

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy MF 7 a.s. (zwaną dalej „spółką MF 7”) i MAFRA a.s. (zwaną dalej „spółką MAFRA”) w przedmiocie złożonego przez spółkę MF 7 żądania stwierdzenia nieważności praw do znaków towarowych Mladá fronta DNES i MLADÁ FRONTA DNES przysługujących spółce MAFRA.

* Język postępowania: czeski.

Ramy prawne

Prawo Unii

3 Artykuł 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2008/95 stanowi:

„Każde państwo członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja będzie podlegać unieważnieniu, jeżeli:

[...]

d) wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony przez wnioskodawcę w złej wierze".

Prawo czeskie

4 Artykuł 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2008/95 został transponowany do prawa czeskiego przez §§ 4 i 32 zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (ustawy nr 441/2003 o znakach towarowych) z dnia 3 grudnia 2003 r.

5 Zgodnie z § 4 lit. m) tej ustawy oznaczenia nie wpisuje się do rejestru, jeżeli oczywiste jest, że wniosek o rejestrację znaku towarowego złożono w złej wierze.

6 Zgodnie z § 32 ust. 1 tej ustawy w postępowaniu wszczętym na wniosek osoby trzeciej bądź z urzędu Úřad průmyslového vlastnictví (organ ds. własności przemysłowej) unieważnia znak towarowy, jeżeli został on zarejestrowany z naruszeniem wspomnianego § 4.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

7 *Mladá fronta* jest to dziennik publikowany w Republice Czeskiej od 1945 r. przez przedsiębiorstwo Mladá fronta. Dla określenia tej działalności wydawniczej używane są oznaczenie „Mladá fronta", a także skrót „mf", chociaż do 1991 r. żadne z tych oznaczeń nie było formalnie objęte ochroną.

8 W 1990 r. MaF a.s. (zwana dalej „spółką MaF"), która w tym samym roku rozpoczęła wydawanie dziennika *Mladá fronta DNES*, została utworzona przez członków komitetu redakcyjnego dziennika *Mladá fronta*. W dniach 31 sierpnia i 19 grudnia 1990 r., odpowiednio, zostały zawarte dwie umowy handlowe między przedsiębiorstwem Mladá fronta i spółką MaF, w których określone zostały warunki wydawania dziennika *Mladá fronta DNES*. Następnie spółka MaF zbyła na rzecz spółki MAFRA swoje prawa do wydawania dziennika i obie wyżej wspomniane umowy zostały zastąpione dwiema umowami z dnia 30 grudnia 1991 r.

9 W dniu 20 marca 1991 r. Mladá fronta a.s., następca prawny przedsiębiorstwa Mladá fronta, złożyła wniosek o rejestrację krajowego znaku towarowego Mladá fronta, który został wpisany do rejestru znaków towarowych w dniu 28 lipca 1991 r. pod numerem 170613, w odniesieniu do publikowania czasopism i pism ukazujących się nieregularnie, materiałów drukowanych i pism handlowych, świadczenia usług promocyjnych, wszelkich rodzajów druków reklamowych i szybkich, należących do klas 16, 35 i 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

10 W dniu 11 października 1991 r. MAFRA złożyła wniosek o rejestrację krajowych znaków towarowych Mladá fronta DNES i MLADÁ FRONTA DNES, które w dniu 17 lutego 1994 r. zostały wpisane do rejestru znaków towarowych pod numerami 174995 i 174996 w odniesieniu do prasy, magazynów, książek, materiałów drukowanych, dystrybucji, handlu, sprzedaży, ogłoszeń i reklamy, transmisji

radiowych i telewizyjnych, działalności agencyjnej i pośrednictwa, usług drukarskich i informatycznych oraz badania opinii publicznej, należących do klas 16, 35, 38 i 41 w rozumieniu wyżej wspomnianego porozumienia nicejskiego.

11 W dniu 14 września 2012 r. Úřad průmyslového vlastnictví otrzymał złożony przez MF 7 wniosek o stwierdzenie nieważności praw do znaków towarowych Mladá fronta DNES i MLADÁ FRONTA DNES przysługujących spółce MAFRA. Na poparcie swojego żądania spółka MF 7 podniosła, że wnioskujący o przyznanie przedmiotowych praw do znaków towarowych nie działał w dobrej wierze, składając wniosek o zarejestrowanie, w szczególności ze względu na istnienie, w odniesieniu do znaku „Mladá fronta", wcześniejszych praw innego podmiotu, to znaczy spółki Mladá fronta a.s.

12 W tych okolicznościach Úřad průmyslového vlastnictví postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że dla oceny, czy wnioskujący o rejestrację znaku towarowego działał w dobrej wierze, znaczenie mają tylko okoliczności, które zaistniały przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego, czy też za dowód, że wnioskodawca działał w dobrej wierze, mogą posłużyć również okoliczności zaistniałe po złożeniu wniosku?

2) Czy wyrok [z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach połączonych od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. s. I-8691] należy generalnie stosować do sytuacji, w których przeprowadzana jest ocena, czy właściciel znaku towarowego wyraził zgodę na zachowanie, które może skutkować osłabieniem lub ograniczeniem jego wyłącznych praw?

3) Czy można wywodzić istnienie dobrej wiary po stronie wnioskującego o rejestrację późniejszego znaku towarowego z sytuacji, w której właściciel wcześniejszego znaku towarowego zawarł z nim umowy, na podstawie których właściciel ten zgodził się na publikację drukowanego czasopisma, którego oznaczenie było podobne do znaku, o którego rejestrację ubiega się wnioskujący o rejestrację późniejszego znaku towarowego, zgodził się na rejestrację tego czasopisma przez wnioskującego o rejestrację późniejszego znaku towarowego i udzielił temu wnioskodawcy wsparcia przy jego publikacji, mimo że w umowach tych nie uregulowano jednak wyraźnie kwestii praw własności intelektualnej?

4) Czy przy założeniu, że okoliczności zaistniałe po złożeniu wniosku o rejestrację znaku towarowego mogą także mieć znaczenie dla oceny, czy wnioskujący o rejestrację tego znaku działał w dobrej wierze, można ewentualnie domniemywać, że wnioskodawca działał w dobrej wierze, na podstawie sytuacji, w której właściciel wcześniejszego znaku towarowego świadomie tolerował istnienie spornego znaku towarowego przez okres co najmniej dziesięciu lat?".

W przedmiocie właściwości Trybunału

13 Zgodnie z art. 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem, jeżeli Trybunał jest oczywiście niewłaściwy do rozpoznania sprawy lub jeżeli wniosek lub skarga są oczywiście niedopuszczalne, może on, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, w każdej chwili wydać postanowienie z uzasadnieniem, bez dalszych czynności procesowych.

14 Postanowienie to ma zastosowanie w odniesieniu do wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w niniejszej sprawie.

15 Należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ustalaniu, czy organ występujący z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym ma charakter „sądu" w rozumieniu art. 267 TFUE, co jest kwestią wewnętrzną porządku prawnego Unii, Trybunał bierze pod uwagę

całość okoliczności sprawy, takich jak w szczególności podstawa prawna istnienia organu, jego stały lub tymczasowy charakter, obligatoryjny charakter jego jurysdykcji, kontradyktoryjność postępowania, stosowanie przez organ przepisów prawa oraz jego niezawisłość (zob. w szczególności wyroki: z dnia 17 września 1997 r. w sprawie C-54/96 Dorsch Consult, Rec. s. I-4961, pkt 23; z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie C-53/03 Syfait i in., Zb.Orz. s. I-4609, pkt 29; z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-246/05 Häupl, Zb.Orz. s. I-4673, pkt 16; a także z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie C-394/11 Bełow, pkt 38).

16 W szczególności organ krajowy nie może być zakwalifikowany jako „sąd", w rozumieniu art. 267 TFUE, w sytuacji kiedy orzeka w ramach wykonywania funkcji pozasądowych, takich jak funkcje o charakterze administracyjnym (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Bełow, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo).

17 Tymczasem rozstrzygnięcie, które ma zostać wydane przez Úřad průmyslového vlastnictví w sprawie takiej jak będąca przedmiotem postępowania głównego, ma cechy decyzji o charakterze administracyjnym.

18 W tym względzie należy zauważyć, że zgodnie z § 32 ust. 1 zákon č. 441/2003 Sb. postępowanie w sprawie unieważnienia znaku towarowego przed Úřad průmyslového vlastnictví może zostać wszczęte nie tylko na wniosek osoby trzeciej, lecz również przez sam ten organ z urzędu, co wskazuje, że organ ten nie ma charakteru „sądu", lecz posiada cechy organu administracyjnego.

19 Ponadto, jak wynika z uwag na piśmie przedstawionych przez rząd czeski i Komisję Europejską, rozstrzygnięcia Úřad průmyslového vlastnictví dotyczące unieważnienia znaków towarowych podlegają odwołaniu do prezesa tego organu, którego rozstrzygnięcia podlegają z kolei odwołaniu do sądu administracyjnego, przed którym Úřad průmyslového vlastnictví występuje w charakterze strony pozwanej. Taka organizacja postępowania odwoławczego od decyzji w sprawie unieważnienia znaku towarowego uwidocznia administracyjny charakter rozstrzygnięć wydanych przez ten organ.

20 Rozpatrywany wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym różni się ponadto pod dwoma względami od wniosku, którego dotyczy ww. wyrok w sprawie Häupl, w którym Trybunał uznał, że Oberster Patent- und Markensenat (wyższa izba ds. patentów i znaków towarowych, Austria) ma charakter „sądu" w rozumieniu art. 267 TFUE.

21 Po pierwsze, Oberster Patent- und Markensenat jest bowiem instancją odwoławczą od decyzji Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (wydziału unieważnień austriackiego urzędu patentowego) oraz Beschwerdeabteilung des Patentamtes (izby odwoławczej austriackiego urzędu patentowego). Natomiast jak wynika z pkt 19 niniejszego postanowienia, Úřad průmyslového vlastnictví, którego dotyczy niniejsza sprawa, rozpatruje wnioski o unieważnienie znaków towarowych, co wydaje się zbliżone do właściwości Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes.

22 Po drugie, jak wynika z pkt 18 ww. wyroku w sprawie Häupl, członkowie Oberster Patent- und Markensenat pełnią swe funkcje w sposób niezawisły, nie podlegając żadnym instrukcjom. Ich bezstronność jest wzmocniona przez fakt, że wcześniejsze wygaśnięcie ich mandatu może nastąpić wyłącznie ze szczególnych i wyraźnie określonych powodów.

23 Takie gwarancje niezawisłości i bezstronności, konieczne, aby organ mógł zostać uznany za „sąd" w rozumieniu art. 267 TFUE, wymagają istnienia uregulowań dotyczących w szczególności składu organu, mianowania, okresu trwania kadencji oraz powodów wyłączenia i odwołania jego członków, które w odczuciu podmiotów prawa pozwolą wykluczyć powstanie jakiejkolwiek uzasadnionej wątpliwości co do niezależności tego organu od czynników zewnętrznych oraz co do neutralności w odniesieniu do wchodzących w grę interesów (zob. w szczególności postanowienie z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie C109/07 Pilato, Zb.Orz. s. I-3503, pkt 24; a także wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie C-175/11 D. i A., pkt 97).

24 Tymczasem z uwag na piśmie przedstawionych przez rząd czeski i Komisję Europejską wydaje się wynikać, że powody ewentualnego odwołania prezesa Úřad průmyslového vlastnictví przez rząd czeski, jak również okres trwania kadencji tego prezesa nie są określone w ustawie.

25 Z całości powyższych rozważań wynika, że Trybunał jest oczywiście niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Úřad průmyslového vlastnictví.

W przedmiocie kosztów

26 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed organem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) postanawia, co następuje:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Úřad průmyslového vlastnictví (Republika Czeska) postanowieniem z dnia 22 stycznia 2013 r.

Podpisy