Zbierka súdnych rozhodnutí

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

zo 14. novembra 2013 *

„Článok 267 ZFEÚ — Pojem ‚súdny orgán' — Konanie, ktoré sa má ukončiť rozhodnutím súdnej povahy — Nezávislosť — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora"

Vo veci C-49/13,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví (Česká republika) z 22. januára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 29. januára 2013, ktorý súvisí s konaním:

MF 7 a.s.

proti

MAFRA a.s.,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič (spravodajca), sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader a E. Jarašiūnas,

generálny advokát: P. Cruz Villalón,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude rozhodnutá odôvodneným uznesením v súlade s článkom 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora

vydal toto

Uznesenie

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 3 ods. 2 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, s. 25).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami MF 7 a.s. (ďalej len „MF 7") a MAFRA a.s. (ďalej len „MAFRA") vo veci návrhu spoločnosti MF 7 na vyhlásenie neplatnosti ochranných známok Mladá fronta DNES a MLADÁ FRONTA DNES, ktorých vlastníkom je spoločnosť MAFRA.

* Jazyk konania: čeština.

Právny rámec

Právo Únie

3 Článok 3 ods. 2 písm. d) smernice 2008/95 znie:

„Každý členský štát môže stanoviť, že ochranná známka nebude zapísaná do registra, alebo ak už je zapísaná, tak sa vyhlási za neplatnú v tom rozsahu, v akom sú splnené tieto podmienky:

…

d) prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky v zlej viere.“

České právo

4 Článok 3 ods. 2 písm. d) smernice 2008/95 bol prebratý do českého práva ustanoveniami § 4 a 32 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách z 3. decembra 2003.

5 Podľa § 4 písm. m) tohto zákona sa do registra nezapíše označenie, pokiaľ je zjavné, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

6 Podľa § 32 ods. 1 uvedeného zákona Úřad průmyslového vlastnictví v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo z vlastného podnetu vyhlási ochrannú známku za neplatnú, pokiaľ bola zapísaná v rozpore s uvedeným § 4.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

7 *Mladá fronta* je denník vydávaný v Českej republike od roku 1945 podnikom Mladá fronta. V súvislosti s touto vydavateľskou činnosťou sa používa označenie „Mladá fronta“, ako aj skratka „mf“, aj keď žiadne z týchto označení nebolo až do roku 1991 nijako formálne chránené.

8 Roku 1990 založili členovia redakcie denníku *Mladá fronta* spoločnosť MaF a.s. (ďalej len „MaF“), ktorá začala v tom istom roku vydávať denník *Mladá fronta DNES*. V hospodárskych zmluvách z 31. augusta 1990 a 19. decembra 1990 uzavretých medzi podnikom Mladá fronta a spoločnosťou MaF boli upravené podmienky pre vydávanie denníku s názvom *Mladá fronta DNES*. Spoločnosť MaF následne previedla svoje vydavateľské oprávnenie k uvedenému denníku na spoločnosť MAFRA a obidve vyššie uvedené zmluvy boli nahradené dvoma zmluvami z 30. decembra 1991.

9 Dňa 20. marca 1991 podala Mladá fronta a.s., právny nástupca podniku Mladá fronta, prihlášku národnej ochrannej známky Mladá fronta, ktorá bola 28. júla 1991 zapísaná do registra ochranných známok pod číslom 170613 pre vydávanie periodických a neperiodických publikácií, tlačovín a merkantilnej tlače, poskytovanie propagačných služieb a zabezpečovanie všetkých druhov inzercie, zabezpečovanie pohotovostnej tlače v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957 v znení zmien a doplnení.

10 Dňa 11. októbra 1991 podala spoločnosť MAFRA prihlášky ochranných známok Mladá fronta DNES a MLADÁ FRONTA DNES, ktoré boli 17. februára 1994 zapísané do registra ochranných známok pod číslami 174995 a 174996 pre „noviny, časopisy, knihy, tlačoviny, distribúciu, obchod, odbyt, reklamu a inzerciu, rozhlasové a televízne vysielanie, agentúrnu a sprostredkovateľskú činnosť, polygrafické a počítačové služby a výskum verejnej mienky“, všetko v triedach 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

11 Dňa 14. septembra 2012 dostal Úřad průmyslového vlastnictví návrh spoločnosti MF 7 na vyhlásenie ochranných známok Mladá fronta DNES a MLADÁ FRONTA DNES, ktorých majiteľom je MAFRA, za neplatné. Spoločnosť MF 7 na podporu svojho návrhu uviedla, že prihlasovateľ predmetných ochranných známok nekonal v dobe podania prihlášok v dobrej viere, najmä vzhľadom na existenciu skorších práv iného subjektu, a to spoločnosti Mladá fronta a.s. k označeniu „Mladá fronta“.

12 Za týchto podmienok Úřad průmyslového vlastnictví rozhodol prerušiť konanie a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Je potrebné ustanovenie článku 3 ods. 2 písm. d) smernice [2008/95] vykladať tak, že pre posúdenie existencie dobrej viery na strane prihlasovateľa ochrannej známky sú relevantné iba okolnosti zjavné pred dňom alebo ku dňu podania prihlášky ochrannej známky, alebo môžu byť ako podporné dôkazy existencie dobrej viery prihlasovateľa použité také okolnosti, ktoré nastali po podaní prihlášky?

2. Je potrebné aplikovať [rozsudok z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss, C-414/99 až C-416/99, Zb. s. I-8691] všeobecne na všetky prípady, keď sa posudzuje, či vlastník ochrannej známky udelil súhlas ku konaniu, ktorého následkom môže byť oslabenie či obmedzenie jeho výlučných práv?

3. Je možné vyvodzovať existenciu dobrej viery na strane prihlasovateľa neskoršej ochrannej známky zo situácie, keď s ním vlastník skoršej ochrannej známky uzatvoril zmluvy, na základe ktorých súhlasil s vydávaním periodickej tlačoviny, ktorej označenie bolo podobné jeho prihlásenej ochrannej známke, súhlasil s registráciou tejto tlačoviny prihlasovateľom a poskytoval mu podporu pri jej vydávaní, avšak predmetné zmluvy výslovne neupravovali otázku práva k duševnému vlastníctvu?

4. Pokiaľ pre posúdenie existencie dobrej viery na strane prihlasovateľa ochrannej známky môžu byť relevantné aj okolnosti, ktoré nastali po podaní prihlášky, je možné subsidiárne odvodzovať existenciu dobrej viery na strane prihlasovateľa zo situácie, keď vlastník skoršej ochrannej známky vedome strpel existenciu napadnutej ochrannej známky počas najmenej desiatich rokov?“

O právomoci Súdneho dvora

13 V zmysle článku 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ak je zrejmé, že Súdny dvor nemá právomoc prejednávať a rozhodovať vec, alebo ak žiadosť alebo návrh nie je prípustný, Súdny dvor môže po vypočutí generálneho advokáta kedykoľvek rozhodnúť odôvodneným uznesením bez toho, aby pokračoval v konaní.

14 V rámci tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania je potrebné uplatniť toto ustanovenie.

15 Podľa ustálenej judikatúry pri posudzovaní, či má vnútroštátny orgán povahu „súdneho orgánu“ v zmysle článku 267 ZFEÚ, čo predstavuje otázku, ktorá spadá výlučne do práva Únie, berie Súdny dvor do úvahy ako celok všetky také skutočnosti, akými sú jeho zriadenie zákonom, jeho trvalý charakter, záväzný charakter jeho právnych aktov, kontradiktórna povaha konania, použitie právnych predpisov orgánom, ako aj jeho nezávislosť (pozri najmä rozsudky zo 17. septembra 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Zb. s. I-4961, bod 23; z 31. mája 2005, Syfait a i., C-53/03, Zb. s. I-4609, bod 29; zo 14. júna 2007, Häupl, C-246/05, Zb. s. I-4673, bod 16, ako aj z 31. januára 2013, Belov, C-394/11, bod 38).

16 Vnútroštátny orgán nie je možné kvalifikovať ako „súdny orgán“ v zmysle článku 267 ZFEÚ, ak pri rozhodovaní vykonáva iné súdne funkcie, predovšetkým funkcie správnej povahy (pozri v tomto zmysle rozsudok Belov, už citovaný, bod 40 a citovanú judikatúru).

17 Rozhodnutie, ktoré má Úřad průmyslového vlastnictví vydať v takom prípade ako vo veci samej, má tie isté črty ako správne rozhodnutie.

18 V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že podľa § 32 ods. 1 zákona č. 441/2003 môže byť konanie na Úřade průmyslového vlastnictví o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú začaté nielen na návrh tretej osoby, ale aj z vlastného podnetu tohto orgánu, čo je známkou toho, že tento orgán nemá postavenie „súdneho orgánu“, ale má znaky správneho orgánu.

19 Ako ďalej vyplýva z písomných vyjadrení českej vlády a Európskej komisie, proti rozhodnutiu Úřadu průmyslového vlastnictví o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú je možné podať rozklad, o ktorom rozhoduje predseda tohto orgánu, s tým, že jeho rozhodnutie je možné napadnúť žalobou na správnom súde, pričom Úřad průmyslového vlastnictví má v takomto konaní postavenie žalovaného. Tento systém opravných prostriedkov proti rozhodnutiu o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú vyzdvihuje správnu povahu rozhodnutí vydávaných týmto orgánom.

20 Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania sa okrem toho odlišuje v dvoch ohľadoch od návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktoré viedlo k vydaniu už citovaného rozsudku Häupl, v ktorom Súdny dvor uznal, že Oberster Patent- und Markensenat (Najvyšší senát pre patenty a ochranné známky, Rakúsko) má postavenie „súdneho orgánu“ v zmysle článku 267 ZFEÚ.

21 Po prvé je totiž Oberster Patent- und Markensenat príslušný rozhodovať o opravných prostriedkoch podaných proti rozhodnutiam Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (výmazové oddelenie rakúskeho úradu pre patenty a ochranné známky) a Beschwerdeabteilung des Patentamtes (odvolacie oddelenie rakúskeho úradu pre patenty a ochranné známky). Ako naproti tomu vyplýva z bodu 19 tohto uznesenia, Úřad průmyslového vlastnictví, orgán, o ktorý ide v prejednávanej veci, rozhoduje o návrhoch na vyhlásenie ochranných známok za neplatné, pričom sa táto jeho právomoc zdá byť podobná s právomocou Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes.

22 Okrem toho, ako vyplýva z bodu 18 už citovaného rozsudku Häupl, členovia Oberster Patent- und Markensenat vykonávajú svoju funkciu úplne nezávisle, pričom nie sú viazaní nijakými pokynmi. Ich nestrannosť je posilnená tým, že ich funkčné obdobie môže predčasne skončiť iba v osobitných a odôvodnených prípadoch.

23 Tieto záruky nezávislosti a nestrannosti, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby bolo možné kvalifikovať určitý orgán ako „súdny orgán“ v zmysle článku 267 ZFEÚ stanovujú ako požiadavku existenciu pravidiel, najmä pokiaľ ide o zloženie orgánu, menovanie, funkčné obdobia, ako aj dôvody zdržania sa hlasovania, vylúčenia pre zaujatosť a odvolania jeho členov, ktoré umožňujú odstrániť akékoľvek oprávnené pochybnosti účastníkov konania, pokiaľ ide o neovplyvniteľnosť uvedeného orgánu z vonkajšieho hľadiska a jeho neutralitu vo vzťahu k protichodným záujmom (pozri najmä uznesenie zo 14. mája 2008, Pilato, C-109/07, Zb. s. I-3503, bod 24, ako aj rozsudok z 31. januára 2013, D. a A., C-175/11, bod 97).

24 Z písomných pripomienok českej vlády a Komisie je zjavné, že dôvody pre prípadné odvolanie predsedu Úřadu průmyslového vlastnictví českou vládou ani dĺžka jeho funkčného obdobia nie je stanovená zákonom.

25 Z vyššie uvedeného vyplýva, že Súdny dvor zjavne nemá právomoc rozhodnúť o prejudiciálnych otázkach, ktoré položil Úřad průmyslového vlastnictví.

O trovách

26 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym orgánom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny orgán. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) nariadil:

Súdny dvor Európskej únie zjavne nemá právomoc odpovedať na otázky, ktoré položil v rozhodnutí z 22. januára 2013 Úřad průmyslového vlastnictví (Česká republika).

Podpisy