Zbirka odločb sodne prakse

SKLEP SODIŠČA (tretji senat)

z dne 14. novembra 2013 *

„Člen 267 PDEU — Pojem ‚sodišče‘ — Postopek za izdajo odločbe sodne narave — Neodvisnost — Očitna nepristojnost Sodišča“

V zadevi C-49/13,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložil Úřad průmyslového vlastnictví (Češka republika) z odločbo z dne 22. januarja 2013, ki je prispela na Sodišče 29. januarja 2013, v postopku

MF 7 a. s.

proti

MAFRA a. s.,

SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi M. Ilešič (poročevalec), predsednik senata, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, sodnika, C. Toader, sodnica, in E. Jarašiūnas, sodnik,

generalni pravobranilec: P. Cruz Villalón,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi odločeno z obrazloženim sklepom v skladu s členom 53(2) Poslovnika Sodišča,

sprejema naslednji

Sklep

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 3(2)(d) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo MF 7 a. s. (v nadaljevanju: MF 7) in družbo MAFRA a. s. (v nadaljevanju: MAFRA) zaradi zahteve za ugotovitev ničnosti, ki jo je vložila družba MF 7, znamk Mladá fronta DNES in MLADÁ FRONTA DNES, katerih imetnica je družba MAFRA.

* Jezik postopka: češčina.

Pravni okvir

Pravo Unije

3 Člen 3(2)(d) Direktive 2008/95 določa:

„Vsaka država članica lahko določi, da se blagovna znamka ne registrira ali da se jo, če je registrirana, lahko razglasi za neveljavno, če in v naslednjem obsegu:

[…]

(d) prijavo za registracijo blagovne znamke je prosilec vložil v slabi veri.“

Češko pravo

4 Člen 3(2)(d) Direktive 2008/95 je bil v češko pravo prenesen s členoma 4 in 32 zakona št. 441/2003 z dne 3. decembra 2003 o znamkah (zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách).

5 V skladu s členom 4(m) tega zakona znaka ni dovoljeno vpisati v register, če je očitno, da je bila prijava za registracijo znamke vložena v slabi veri.

6 Úřad průmyslového vlastnictví (urad za industrijsko lastnino) v skladu s členom 32(1) navedenega zakona v postopku, uvedenem na podlagi zahteve tretje osebe ali po uradni dolžnosti, ugotovi, da je znamka nična, če je bila registrirana v nasprotju z navedenim členom 4.

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

7 Mladá fronta je dnevnik, ki ga podjetje Mladá fronta izdaja v Češki republiki od leta 1945. Za označevanje te publicistične dejavnosti se uporabljata znak „Mladá fronta“ in okrajšava „mf“, čeprav pred letom 1991 nista bila uradno zaščitena.

8 Člani uredniškega odbora dnevnika Mladá fronta so leta 1990 ustanovili družbo MaF a. s. (v nadaljevanju: MaF), ki je tega leta začela izdajati dnevnik Mladá fronta DNES. Družbi Mladá fronta in MaF sta 31. avgusta 1990 in 19. decembra 1990 sklenili gospodarski pogodbi, v katerih so bili določeni pogoji izdajanja dnevnika Mladá fronta DNES. Družba MaF je nato založniške pravice za navedeni dnevnik prenesla na družbo MAFRA, pri čemer sta bili navedeni pogodbi nadomeščeni s pogodbama z dne 30. decembra 1991.

9 Družba Mladá fronta a. s., pravna naslednica podjetja Mladá fronta, je 20. marca 1991 vložila prijavo za registracijo nacionalne znamke „Mladá fronta“, ki je bila 28. julija 1991 vpisana v register znamk pod številko 170613 za izdajanje periodičnih in neperiodičnih publikacij ter tiskovin, komercialnega tiska, za opravljanje oglaševalskih storitev in vse vrste reklamnega in hitrega tiska iz razredov 16, 35 in 41 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

10 Družba MAFRA je 11. oktobra 1991 vložila prijavo za registracijo nacionalnih znamk „Mladá fronta DNES“ in „MLADÁ FRONTA DNES“, ki sta bili 17. februarja 1994 vpisani v register znamk pod številkama 174995 in 174996 za časopise, revije, knjige, tiskovine, distribucijo, trženje, prodajo, oglaševanje in reklamiranje, radijsko in televizijsko radiodifuzijo, dejavnost zastopanja in posredovanja, storitve tiska in računalniške storitve ter raziskovanje javnega mnenja iz razredov 16, 35, 38 in 41 navedenega nicejskega aranžmaja.

11 Úřad průmyslového vlastnictví je 14. septembra 2012 prejel zahtevo družbe MF 7 za ugotovitev ničnosti znamk Mladá fronta DNES in MLADÁ FRONTA DNES, katerih imetnica je družba MAFRA. Družba MF 7 je v podporo zahtevi trdila, da prijaviteljica zadevnih znamk ob vložitvi prijave za registracijo ni ravnala v dobri veri, ob upoštevanju med drugim obstoja prejšnjih pravic drugega gospodarskega subjekta, in sicer družbe Mladá fronta a. s., glede znaka „Mladá fronta“.

12 V teh okoliščinah je Úřad průmyslového vlastnictví prekinil odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložil ta vprašanja:

„1. Ali je treba člen 3(2)(d) Direktive [2008/95] razlagati tako, da so za presojo, ali je prijavitelj znamke deloval v dobri veri, upoštevne le okoliščine, ki so obstajale pred datumom ali na datum vložitve prijave znamke, oziroma ali je mogoče uporabiti kot dokaz, da je prijavitelj deloval v dobri veri, tudi okoliščine, ki so nastale po vložitvi prijave?

2. Ali je treba sodbo [z dne 20. novembra 2001 v združenih zadevah Zino Davidoff in Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, Recueil, str. I-8691)] uporabiti na splošno v vseh primerih presoje o tem, ali je imetnik znamke soglašal z ukrepanjem, ki lahko privede do oslabitve ali omejitve njegovih izključnih pravic?

3. Ali je mogoče sklepati o dobri veri prijavitelja kasnejše znamke na podlagi dejstva, da je imetnik prejšnje znamke z njim sklenil sporazume, na podlagi katerih je ta imetnik privolil v objavo periodičnih tiskovin, katerih oznaka je bila podobna znamki, za katero je zaprosil prijavitelj kasnejše znamke, soglašal, da prijavitelj kasnejše znamke registrira te tiskovine, in ponudil podporo temu prijavitelju pri njegovi objavi, čeprav zadevni sporazumi niso izrecno urejali vprašanja pravic intelektualne lastnine?

4. Ali je mogoče – če so okoliščine, nastale po vložitvi prijave znamke, lahko upoštevne tudi z vidika presoje o tem, ali je prijavitelj znamke deloval v dobri veri – na podlagi položaja, v katerem je imetnik prejšnje znamke vede dopuščal obstoj sporne znamke najmanj v obdobju desetih let, podredno sklepati, da je prijavitelj deloval v dobri veri?“

Pristojnost Sodišča

13 V skladu s členom 53(2) svojega poslovnika lahko Sodišče, če očitno ni pristojno za odločanje o zadevi ali če je predlog ali pravno sredstvo očitno nedopustno, po opredelitvi generalnega pravobranilca kadar koli odloči z obrazloženim sklepom, ne da bi nadaljevalo postopek.

14 V okviru tega predloga za sprejetje predhodne odločbe je treba uporabiti to določbo.

15 V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišče pri presoji, ali je predložitveni organ „sodišče“ v smislu člena 267 PDEU, ki je izključno vprašanje prava Unije, upošteva celoto elementov, kot so zakoniti izvor organa, njegova stalnost, obvezna narava njegove sodne oblasti, kontradiktornost postopka, njegova uporaba pravnih pravil in njegova neodvisnost (glej zlasti sodbe z dne 17. septembra 1997 v zadevi Dorsch Consult, C-54/96, Recueil, str. I-4961, točka 23; z dne 31. maja 2005 v zadevi Syfait in drugi, C-53/03, ZOdl., str. I-4609, točka 29; z dne 14. junija 2007 v zadevi Häupl, C-246/05, ZOdl., str. I-4673, točka 16, in z dne 31. januarja 2013 v zadevi Belov, C-394/11, točka 38).

16 Natančneje, nacionalnega organa ni mogoče šteti za „sodišče“ v smislu člena 267 PDEU v okoliščinah, v katerih odloča v okviru izvajanja nesodnih funkcij, kot so upravne funkcije (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Belov, točka 40 in navedena sodna praksa).

17 Odločba, ki jo mora izdati Úřad průmyslového vlastnictví v zadevi, kot je ta iz postopka v glavni stvari, pa je sorodna upravni odločbi.

18 V zvezi s tem je treba poudariti, da se v skladu s členom 32(1) zakona št. 441/2003 postopek za ugotovitev ničnosti znamke pri Úřad průmyslového vlastnictví lahko začne ne le na zahtevo tretje osebe, ampak tudi po uradni dolžnosti, kar kaže na to, da ni „sodišče“, ampak ima lastnosti upravnega organa.

19 Poleg tega, kot je razvidno iz pisnih stališč češke vlade in Evropske komisije, je mogoče zoper odločbe Úřad průmyslového vlastnictví v zvezi z ničnostjo znamke vložiti pritožbo pri predsedniku tega urada, zoper odločbe predsednika pa je mogoče pri upravnem sodišču vložiti tožbo, v okviru katere je Úřad průmyslového vlastnictví nasprotna stranka. Taka organizacija pravnih sredstev zoper odločbo, ki se nanaša na ničnost znamke, poudarja upravno naravo odločb, ki jih sprejme ta organ.

20 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se poleg tega z dveh vidikov razlikuje od predloga, na podlagi katerega je bila izdana zgoraj navedena sodba Häupl, v kateri je Sodišče ugotovilo, da je Oberster Patent- und Markensenat (vrhovni senat za patente in znamke, Avstrija) „sodišče“ v smislu člena 267 PDEU.

21 Oberster Patent- und Markensenat je namreč pristojno za odločanje o pravnih sredstvih zoper odločbe Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (oddelek za ničnost pri patentnem uradu) in Beschwerdeabteilung des Patentamtes (odbor za pritožbe pri patentnem uradu). Úřad průmyslového vlastnictví, ki je zadevni organ v obravnavanem primeru, pa, kot je razvidno iz člena 19 tega sklepa, odloča o zahtevah za ugotovitev ničnosti znamk in ima torej pristojnost, ki je podobna pristojnosti Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes.

22 Kot je razvidno iz točke 18 zgoraj navedene sodbe Häupl, člani Oberster Patent- und Markensenat izvajajo svojo funkcijo popolnoma neodvisno, ne da bi bili vezani na kakršna koli navodila. Njihova nepristranskost je okrepljena s tem, da lahko njihov mandat predčasno preneha le zaradi izrednih in natančno določenih razlogov.

23 Taka jamstva neodvisnosti in nepristranskosti, ki so nujna za to, da se organ lahko šteje za „sodišče“ v smislu člena 267 PDEU, zahtevajo obstoj pravil, zlasti v zvezi s sestavo instance ter imenovanjem, trajanjem funkcije in razlogi za izločitev in razrešitev njenih članov, na podlagi katerih je mogoče odpraviti vsak legitimen dvom pri posameznikih o zavarovanosti navedene instance pred zunanjimi vplivi in o njeni nevtralnosti glede nasprotujočih si interesov (glej zlasti sklep z dne 14. maja 2008 v zadevi Pilato, C-109/07, ZOdl., str. I-3503, točka 24, in sodbo z dne 31. januarja 2013 v zadevi D. in A., C-175/11, točka 97).

24 Pisna stališča češke vlade in Komisije kažejo na to, da razlogi, na podlagi katerih lahko češka vlada razreši predsednika Úřad průmyslového vlastnictví, in trajanje mandata navedenega predsednika niso določeni z zakonom.

25 Iz navedenega je razvidno, da Sodišče očitno ni pristojno za odločanje o vprašanjih za predhodno odločanje, ki jih je postavil Úřad průmyslového vlastnictví.

Stroški

26 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim organom, ta odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) sklenilo:

Sodišče Evropske unije očitno ni pristojno za odgovor na vprašanja, ki jih je postavil Úřad průmyslového vlastnictví (Češka republika) z odločbo z dne 22. januarja 2013.

Podpisi