Zbornik sudske prakse

RJEŠENJE SUDA (treće vijeće)

14. studenoga 2013.*

„Članak 267. UFEU-a – Pojam ‚suda' – Postupak čiji je cilj donošenje odluke sudske naravi – Neovisnost – Očita nenadležnost Suda"

U predmetu C-49/13,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je podnio Úřad průmyslového vlastnictví (Češka Republika), odlukom od 22. siječnja 2013., koju je Sud zaprimio 29. siječnja 2013., u postupku

MF 7 a.s.

protiv

MAFRA a.s.,

SUD (treće vijeće),

u sastavu: M. Ilešič (izvjestitelj), predsjednik vijeća, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader i E. Jarašiūnas, suci,

nezavisni odvjetnik: P. Cruz Villalón,

tajnik: A. Calot Escobar,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči obrazloženim rješenjem u skladu s člankom 53. stavkom 2. Poslovnika Suda,

donosi sljedeće

Rješenje

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 3. stavka 2. točke (d) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između MF 7 a.s. (u daljnjem tekstu: MF 7) i MAFRA a.s. (u daljnjem tekstu: MAFRA) povodom zahtjeva koji je podnio MF 7 za poništenje žigova Mladá fronta DNES i MLADÁ FRONTA DNES u vlasništvu društva MAFRA.

* Jezik postupka: češki

Pravni okvir

Pravo Unije

3 U članku 3. stavku 2. točki (d) Direktive 2008/95 navodi se:

„Svaka država članica može osigurati da se žig ne registrira ili, ako je registriran, da ga se proglasi ništavim, kada i u mjeri u kojoj:

[...]

(d) podnositelj prijave podnio je prijavu za registraciju žiga u zloj vjeri.“

Češko pravo

4 Članak 3. stavak 2. točka (d) Direktive 2008/95 prenesen je u češki pravni sustav člancima 4. do 32. Zakona br. 441/2003 o žigovima (zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách) od 3. prosinca 2003.

5 Prema članku 4. točki (m) tog zakona, znak se neće upisati u registar ako je očito da je prijava za registraciju podnesena u zloj vjeri.

6 Sukladno članku 32. stavku 1. tog zakona, ako je žig registriran protivno članku 4., Úřad průmyslového vlastnictví (Ured za intelektualno vlasništvo) proglasit će ga ništavim u postupku koji pokreće po službenoj dužnosti ili na zahtjev treće osobe.

Glavni postupak i prethodna pitanja

7 *Mladá fronta* je dnevni list koji u Češkoj Republici od 1945. godine izdaje društvo Mladá fronta. Kao oznaka te izdavačke djelatnosti koriste se znakovi „Mladá fronta“ i kratica „mf“, iako nijedan od njih nije bio formalno zaštićen prije 1991. godine.

8 Članovi redakcijskog odbora dnevnika *Mladá fronta* osnovali su 1990. godine društvo MaF a.s. (u daljnjem tekstu: MaF) koje je iste godine počelo izdavati dnevne novine *Mladá fronta DNES*. Dana 31. kolovoza 1990. i 19. prosinca 1990. između društava Mladá fronta i MaF sklopljena su dva trgovačka ugovora kojima se utvrđuju uvjeti izdavanja dnevnog lista *Mladá fronta DNES*. MaF je potom prenio izdavačka prava za taj dnevnik na društvo MAFRA, a spomenute ugovore zamijenila su dva ugovora sklopljena 30. prosinca 1991.

9 Društvo Mladá fronta a.s., pravni sljednik društva Mladá fronta, 20. ožujka 1991. podnijelo je prijavu za registraciju nacionalnog žiga Mladá fronta koji je 28. srpnja 1991. i upisan u registar žigova pod brojem 170613, i to za izdavanje periodičnih i neperiodičnih novina, komercijalnih tiskanica, pružanje usluga oglašavanja i izradu svih vrsta reklama i kraćih tiskanica iz razreda 16., 35. i 41. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., s naknadnim izmjenama i dopunama.

10 MAFRA je 11. listopada 1991. podnijela prijavu za registraciju nacionalnih žigova Mladá fronta DNES i MLADÁ FRONTA DNES, koji su 17. veljače 1994. upisani u registar žigova pod brojevima 174995 i 174996 za novine, časopise, knjige, tiskanice, distribuciju, trgovinu, prodaju, oglašavanje, usluge radiotelefonske komunikacije i televizije, agencijsko poslovanje i posredovanje, tiskarske i informatičke usluge te istraživanje javnog mišljenja, iz razreda 16., 35., 38. i 41. u smislu spomenutog Nicanskog sporazuma.

11 MF 7 je 14. rujna 2012. pred Úřad průmyslového vlastnictví podnio zahtjev za poništenje žigova Mladá fronta DNES i MLADÁ FRONTA DNES, u vlasništvu društva MAFRA. MF 7 je svoj zahtjev obrazložio tvrdnjom da podnositelj prijave za registraciju predmetnih žigova nije postupao u dobroj vjeri prilikom podnošenja prijave za registraciju, posebno u pogledu činjenice da su na znaku „Mladá fronta“ postojala ranija prava drugog poslovnog subjekta, odnosno društva Mladá fronta a.s.

12 U tim je okolnostima Úřad průmyslového vlastnictví odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Treba li članak 3. stavak 2. točku (d) Direktive [2008/95] tumačiti na način da kod ocjenjivanja je li podnositelj prijave za registraciju žiga postupao u dobroj vjeri, treba uzeti u obzir samo okolnosti koje su se očitovale prije ili na dan podnošenja prijave za registraciju žiga, ili je ipak radi dokazivanja postojanja dobre vjere podnositelja prijave moguće pozvati se i na okolnosti koje su se pojavile nakon podnošenja prijave?

2. Treba li presudu [od 20. studenoga 2001., Zino Davidoff i Levi Strauss (C-414/99 do C-416/99, Zb., str. I-8691.)] generalno primijeniti na sve predmete u kojima se ispituje je li vlasnik žiga pristao na ponašanje koje može dovesti do smanjivanja ili ograničavanja njegovih isključivih prava?

3. Može li se zaključiti da postoji dobra vjera podnositelja prijave za registraciju kasnijeg žiga iz činjenice da je vlasnik ranijeg žiga s njime sklopio sporazume na temelju kojih je pristao na objavljivanje tiskanog periodičnog izdanja čije je ime bilo slično žigu za koji je podnesena prijava, te je pristao da podnositelj prijave za registraciju kasnijeg žiga registrira navedeno periodično izdanje i ponudio mu svoju potporu u svrhu objavljivanja, iako dotični sporazumi izričito nisu uređivali pitanje prava intelektualnog vlasništva?

4. Pod pretpostavkom da okolnosti koje su se pojavile nakon podnošenja prijave za registraciju žiga također mogu biti relevantne kod ocjenjivanja dobre vjere podnositelja prijave za registraciju žiga, podredno, je li moguće zaključiti da postoji dobra vjera iz činjenice da je vlasnik ranijeg žiga svjesno tolerirao postojanje spornog žiga u razdoblju od najmanje deset godina?“

O nadležnosti Suda

13 Sukladno članku 53. stavku 2. Poslovnika Suda, kad je Sud očito nenadležan za odlučivanje u nekom predmetu ili kad su zahtjev ili tužba očito nedopušteni, Sud može, nakon što sasluša nezavisnog odvjetnika, u svakom trenutku odlučiti obrazloženim rješenjem, bez poduzimanja daljnjih koraka u postupku.

14 U kontekstu predmetnog zahtjeva za prethodnu odluku valja primijeniti navedenu odredbu.

15 Sukladno ustaljenoj sudskoj praksi, kod ocjenjivanja ima li tijelo koje je uputilo zahtjev svojstvo „suda“ u smislu članka 267. UFEU-a, što je pitanje koje je isključivo u domeni prava Europske unije, Sud mora voditi računa o cijelom nizu čimbenika, kao što je pitanje je li tijelo osnovano zakonom, ima li trajni karakter, je li njegova jurisdikcija obvezatna, radi li se o kontradiktornom postupku, primjenjuje li tijelo pravne norme te je li neovisno (vidjeti među ostalim presudu od 17. rujna 1997., Dorsch Consult, C-54/96, Zb., str. I-4961., t. 23; presudu od 31. svibnja 2005., Syfait i dr., C-53/03, Zb., str. I-4609., t. 29.; presudu od 14. lipnja 2007., Häupl, C-246/05, Zb., str. I-4673., t. 16.; i presudu od 31. siječnja 2013., Belov, C-394/11, t. 38.).

16 Nacionalno tijelo posebice se ne može smatrati „sudom“ u smislu članka 267. UFEU-a u okolnostima kad donosi odluku izvršavajući ovlasti koje nisu sudske naravi, kao što ovlasti administrativne naravi (vidjeti u tom smislu gore navedenu presudu Belov, t. 40. i navedenu sudsku praksu).

17 Odluka čije je donošenje stavljeno pred Úřad průmyslového vlastnictví u slučaju kao što je to u glavnom postupku, po naravi odgovara administrativnom tipu odluke.

18 U tom pogledu treba istaknuti da se sukladno članku 32. stavku 1. Zakona br. 441/2003 postupak za poništenje žiga pred Úřad průmyslového vlastnictví može pokrenuti ne samo na zahtjev treće osobe nego to može učiniti i navedeno tijelo po službenoj dužnosti, a to je indicija da navedeno tijelo nema svojstvo „suda“ već da ima karakteristike administrativnog tijela.

19 Također, kao što je navedeno u pisanim očitovanjima češke vlade i Europske komisije, odluke koje Úřad průmyslového vlastnictví donosi glede poništenja žiga mogu se osporavati u postupku pred predsjednikom tog tijela, a odluke potonjeg mogu i same biti predmet postupka pred upravnim sudom u okviru kojeg Úřad průmyslového vlastnictví ima položaj tuženika. Ovakav ustroj pravnih sredstava protiv odluke glede poništenja žiga ukazuje na administrativnu narav odluka koje donosi navedeno tijelo.

20 Nadalje, predmetni zahtjev za prethodnu odluku na dva se načina razlikuje od slučaja koji je doveo do gore navedene presude Häupl u kojoj je Sud priznao svojstvo „suda“ u smislu članka 267. UFEU-a Oberster Patent- und Markensenatu (višem vijeću za patente i žigove, Austrija).

21 Naime, kao prvo, Oberster Patent- und Markensenat nadležan je za donošenje odluka o pravnim lijekovima podnesenim protiv odluka koje donose Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (odjel za poništaje Ureda za patente) i Beschwerdeabteilung des Patentamtes (žalbeno vijeće Ureda za patente). S druge strane, kao što je razvidno iz točke 19. ovog rješenja, Úřad průmyslového vlastnictví, tijelo o kojem je riječ u ovom predmetu, odlučuje o zahtjevima za poništenje žigova što je nadležnost koja je slična nadležnosti koju ima Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes.

22 Kao drugo, kao što proizlazi iz točke 18. gore navedene presude Häupl, članovi Oberster Patent- und Markensenata u obavljanju svojih ovlasti u potpunosti su neovisni te nisu vezani nikakvim uputama. Tu neovisnost dodatno podupire činjenica da njihov mandat može prijevremeno prestati samo iz iznimnih i točno određenih razloga.

23 Navedena jamstva neovisnosti i nepristranosti, koja se traže da bi se neko tijelo moglo smatrati „sudom“ u smislu članka 267. UFEU-a, pretpostavljaju postojanje pravila, naročito u pogledu sastava tijela, imenovanja, duljine mandata i razloga za isključenje, otklon ili opoziv njegovih članova, koja omogućuju odagnati kod pojedinaca bilo kavu opravdanu sumnju u nepropusnost tog tijela prema vanjskim utjecajima i njegovu neutralnost u pogledu suprotstavljenih interesa (vidjeti među ostalim rješenje od 14. svibnja 2008., Pilato, C-109/07, Zb., str. I-3503., t. 24., i presudu od 31. siječnja 2013., D. i A., C-175/11, t. 97.).

24 Međutim treba reći da iz pisanih očitovanja češke vlade i Komisije proizlazi da razlozi zbog kojih češka vlada eventualno može opozivati predsjednika Úřad průmyslového vlastnictví kao ni duljina mandata tog predsjednika nisu propisani zakonom.

25 Iz svega prethodno navedenog slijedi da je Sud očito nenadležan odlučivati o prethodnim pitanjima koja mu je postavio Úřad průmyslového vlastnictví.

Troškovi

26 Budući da postupak, u odnosu na stranke glavnog postupka, ima svojstvo prethodnog pitanja pred tijelom koje je uputilo zahtjev, na tom je tijelu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, različiti od troškova spomenutih stranaka, ne mogu biti predmet naknade.

Slijedom navedenog, Sud (treće vijeće) rješava:

Sud Europske unije očito je nenadležan odgovoriti na pitanja koja je Úřad průmyslového vlastnictví postavio odlukom od 22. siječnja 2013.

Potpisi