



Sbírka soudních rozhodnutí

USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

14. listopadu 2013 *

„Článek 267 SFEU — Pojem ‚soud‘ — Řízení, které má být ukončeno rozhodnutím soudní povahy —
Nezávislost — Zjevný nedostatek pravomoci Soudního dvora“

Ve věci C-49/13,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná
rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví (Česká republika) ze dne 22. ledna 2013, došlým
Soudnímu dvoru dne 29. ledna 2013, v řízení

MF 7 a.s.

proti

MAFRA, a.s.,

SOUDNÍ DVŮR (třetí senát),

ve složení M. Ilešič (zpravodaj), předseda senátu, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader
a E. Jarašiūnas, soudci,

generální advokát: P. Cruz Villalón,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc
usnesením s odůvodněním v souladu s čl. 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora,

vydává toto

Usnesení

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25).
- 2 Tato žádost byla podána ve sporu mezi společnostmi MF 7 a.s. (dále jen „MF 7“) a MAFRA, a.s. (dále jen „MAFRA“) ohledně návrhu společnosti MF 7 na prohlášení ochranných známek Mladá fronta DNES a MLADÁ FRONTA DNES, jejichž vlastníkem je společnost MAFRA, za neplatné.

* Jednací jazyk: čeština.

Právní rámec

Unijní právo

- 3 Článek 3 odst. 2 písm. d) směrnice 2008/95 stanoví:

„Každý členský stát může stanovit, že ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud

[...]

d) přihlášku ochranné známky podal přihlašovatel, který nebyl v dobré víře.“

České právo

- 4 Článek 3 odst. 2 písm. d) směrnice 2008/95 byl do českého práva proveden ustanoveními § 4 a § 32 zákona ze dne 3. prosince 2003 č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.
- 5 Podle § 4 písm. m) tohoto zákona se do rejstříku nezapíše označení, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.
- 6 Podle § 32 odst. 1 uvedeného zákona Úřad průmyslového vlastnictví v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s uvedeným § 4.

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 7 *Mladá fronta* je deník vydávaný v České republice od roku 1945 podnikem Mladá fronta. V souvislosti s touto vydavatelskou činností je užíváno označení „Mladá fronta“ a zkratka „mf“, i když žádné z těchto označení nebylo až do roku 1991 formálně chráněno.
- 8 V roce 1990 založili členové redakce deníku *Mladá fronta* společnost MaF, a.s. (dále jen „MaF“), která začala v téže roce vydávat deník *Mladá fronta DNES*. Ve dnech 31. srpna 1990 a 19. prosince 1990 byly mezi podnikem Mladá fronta a společností MaF uzavřeny dvě hospodářské smlouvy, v nichž byly stanoveny podmínky pro vydávání deníku *Mladá fronta DNES*. Společnost MaF následně převedla své vydavatelské oprávnění k uvedenému deníku na společnost MAFRA a obě shora uvedené smlouvy byly nahrazeny dvěma smlouvami ze dne 30. prosince 1991.
- 9 Dne 20. března 1991 podala společnost Mladá fronta a.s., právní nástupce podniku Mladá fronta, přihlášku národní ochranné známky Mladá fronta, která byla dne 28. července 1991 zapsána do rejstříku ochranných známek pod číslem 170613 pro vydávání periodických a neperiodických publikací, tiskovin a merkantilního tisku, poskytování propagačních služeb a zajišťování všech druhů inzerce, zajišťování pohotovostního tisku ve třídách 16, 35 a 41 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.
- 10 Dne 11. října 1991 podala společnost MAFRA přihlášky ochranných známek Mladá fronta DNES a MLADÁ FRONTA DNES, které byly dne 17. února 1994 zapsány do rejstříku ochranných známek pod čísly 174995 a 174996 pro noviny, časopisy, knihy, tiskoviny, distribuci, obchod, odbyt, reklamu a inzerci, rozhlasové a televizní vysílání, agenturní a zprostředkovatelskou činnost, polygrafické a počítačové služby a výzkum veřejného mínění, vše ve třídách 16, 35, 38 a 41 ve smyslu výše uvedené Niceské dohody.

- 11 Dne 14. září 2012 obdržel Úřad průmyslového vlastnictví návrh společnosti MF 7 na prohlášení ochranných známek Mladá fronta DNES a MLADÁ FRONTA DNES, jejichž vlastníkem je společnost MAFRA, za neplatné. Společnost MF 7 na podporu svého návrhu uvedla, že přihlašovatel předmětných ochranných známek nebyl v době podání přihlášek v dobré víře, zejména vzhledem k existenci starších práv jiného subjektu, a sice společnosti Mladá fronta a.s., k označení „Mladá fronta“.
- 12 Za těchto podmínek se Úřad průmyslového vlastnictví rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
- „1) Je nutno ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice [2008/95] vykládat tak, že pro posouzení existence dobré víry na straně přihlašovatele ochranné známky jsou relevantní pouze okolnosti zjevné přede dnem nebo ke dni podání přihlášky ochranné známky, nebo mohou být jako podpůrné důkazy existence dobré víry přihlašovatele použity také okolnosti, které nastaly po podání přihlášky?
- 2) Je třeba aplikovat [rozsudek ze dne 20. listopadu 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss (C-414/99 až C-416/99, Recueil, s. I-8691)] obecně na všechny případy, kdy se posuzuje, zda vlastník ochranné známky udělil souhlas k jednání, jehož následkem může být oslabení či omezení jeho výlučných práv?
- 3) Lze vyvozovat existenci dobré víry na straně přihlašovatele mladší ochranné známky ze situace, kdy s ním vlastník starší ochranné známky uzavřel smlouvy, na jejichž základě svolil k vydávání periodické tiskoviny, jejíž označení bylo podobné s jeho přihlášenou ochrannou známkou, souhlasil s registrací této tiskoviny přihlašovatelem a poskytoval mu podporu při jejím vydávání, avšak předmětné smlouvy výslovně neupravovaly otázku práva k duševnímu vlastnictví?
- 4) Pokud pro posouzení existence dobré víry na straně přihlašovatele ochranné známky mohou být relevantní i okolnosti, které nastaly po podání přihlášky, lze podpůrně vyvozovat existenci dobré víry na straně přihlašovatele ze situace, kdy vlastník starší ochranné známky vědomě strpěl existenci napadené ochranné známky po dobu nejméně deseti let?“

K pravomoci Soudního dvora

- 13 Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora stanoví, že v případě zjevného nedostatku pravomoci nebo zjevné nepříslušnosti Soudního dvora k projednání určité věci, nebo je-li určitá žádost nebo určitý návrh zjevně nepřipustný, může Soudní dvůr po vyslechnutí generálního advokáta kdykoli rozhodnout usnesením s odůvodněním, aniž by pokračoval v řízení.
- 14 Toto ustanovení je třeba použít v rámci posuzované žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce.
- 15 Podle ustálené judikatury platí, že pro posouzení toho, zda je předkládající orgán svojí povahou „soudem“ ve smyslu článku 267 SFEU, což je otázka, která je upravena výlučně unijním právem, Soudní dvůr přihlíží k souboru faktorů, například zda je orgán zřízen zákonem, zda se jedná o stálý orgán, zda má obligatorní jurisdikci, zda má řízení před ním kontradiktorní povahu, zda aplikuje právní předpisy a zda je nezávislý (viz zejména rozsudky ze dne 17. září 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Recueil, s. I-4961, bod 23; ze dne 31. května 2005, Syfait a další, C-53/03, Sb. rozh. s. I-4609, bod 29; ze dne 14. června 2007, Häupl, C-246/05, Sb. rozh. s. I-4673, bod 16, a ze dne 31. ledna 2013, Belov, C-394/11, bod 38).
- 16 Vnitrostátní orgán nelze kvalifikovat jako „soud“ ve smyslu článku 267 SFEU zejména v situaci, kdy při rozhodování vykonává jiné než soudní funkce, například funkce správní povahy (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek Belov, bod 40 a citovaná judikatura).

- 17 Rozhodnutí, jež má Úřad průmyslového vlastnictví vydat v takovém případě jako ve věci v původním řízení, přitom vykazuje stejné rysy jako správní rozhodnutí.
- 18 V tomto ohledu je třeba poukázat na skutečnost, že podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. může být řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví o prohlášení ochranné známky za neplatnou zahájeno nejen na návrh třetí osoby, ale také z vlastního podnětu tohoto orgánu, což je známkou toho, že tento orgán nemá postavení „soudu“, nýbrž vykazuje znaky správního orgánu.
- 19 Jak dále vyplývá z písemných vyjádření české vlády a Evropské komise, proti rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví o prohlášení ochranné známky za neplatnou lze podat rozklad, o kterém rozhoduje předseda tohoto orgánu, s tím, že jeho rozhodnutí lze napadnout žalobou ve správním soudnictví, přičemž Úřad průmyslového vlastnictví je v takovém řízení stranou žalovanou. Tento systém prostředků nápravy proti rozhodnutí o prohlášení ochranné známky za neplatnou vyzdvihuje správní povahu rozhodnutí vydávaných tímto orgánem.
- 20 Projednávaná žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se mimoto ve dvou ohledech liší od žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, jež vedla k vydání výše uvedeného rozsudku Häupl, v němž Soudní dvůr uznal, že Oberster Patent- und Markensenat (nejvyšší senát pro záležitosti patentů a ochranných známek, Rakousko) má postavení „soudu“ ve smyslu článku 267 SFEU.
- 21 Zaprvé je totiž Oberster Patent- und Markensenat příslušný k rozhodování o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (zrušovací oddělení patentového úřadu) a Beschwerdeabteilung des Patentamtes (odvolací oddělení patentového úřadu). Jak naproti tomu vyplývá z bodu 19 tohoto usnesení, orgán, o který jde v projednávané věci, tj. Úřad průmyslového vlastnictví, rozhoduje o návrzích na prohlášení ochranných známek za neplatné, přičemž se tato jeho pravomoc zdá být podobnou pravomoci Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes.
- 22 Zadruhé, jak vyplývá z bodu 18 výše uvedeného rozsudku Häupl, členové Oberster Patent- und Markensenat vykonávají svoji funkci nezávisle, aniž jsou vázáni jakýmkoli pokyny. Jejich nestrannost je posílena tím, že jejich funkční období může předčasně skončit pouze z výjimečných a přesně vymezených důvodů.
- 23 Takové záruky nezávislosti a nestrannosti, které jsou nezbytné pro to, aby bylo možné určitý orgán kvalifikovat jako „soud“ ve smyslu článku 267 SFEU, vyžadují existenci pravidel, zejména pokud jde o složení orgánu, jmenování, funkční období, jakož i důvody pro zdržení se účasti na rozhodování, vyloučení pro podjatost a odvolání jeho členů, která umožní rozptýlit jakékoli legitimní pochybnosti jednotlivců, pokud jde o neovlivnitelnost uvedeného orgánu ve vztahu k vnějším skutečnostem a jeho neutralitu ve vztahu k zájmům vzájemně se střetávajícím ve věci (viz zejména usnesení ze dne 14. května 2008, Pilato, C-109/07, Sb. rozh. s. I-3503, bod 24, a rozsudek ze dne 31. ledna 2013, D. a A., C-175/11, bod 97).
- 24 Z písemných vyjádření české vlády a Komise je přitom patrné, že důvody pro případné odvolání předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví českou vládou ani délka jeho funkčního období nejsou stanoveny zákonem.
- 25 Z výše uvedeného vyplývá, že Soudní dvůr zjevně nemá pravomoc rozhodnout o předběžných otázkách položených Úřadem průmyslového vlastnictví.

K nákladům řízení

- 26 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím orgánem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený orgán. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (třetí senát) rozhodl takto:

Soudní dvůr Evropské unie zjevně nemá pravomoc k zodpovězení otázek položených rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví (Česká republika) ze dne 22. ledna 2013.

Podpisy.