



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., następcą prawnym 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 agencji 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, kontradiktoryjność 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 Below, 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 Below, 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 jakiegokolwiek 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