Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS KENDELSE (afdelingen for bevilling af appel)

18. april 2023*

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appel – artikel 170b i Domstolens procesreglement – anmodning, som påviser et spørgsmåls betydning for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – bevilling af appellen«

Sag C-751/22 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat 8. december 2022,

Shopify Inc., Ottawa (Canada), ved Rechtsanwälte M. Pemsel og S. Völker,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

sagsøgt i første instans,

Massimo Carlo Alberto Rossi, Fiano (Italien),

Salvatore Vacante, Berlin (Tyskland),

Shoppi Ltd, London (Det Forenede Kongerige),

intervenienter i første instans,

har

DOMSTOLEN (afdelingen for bevilling af appel)

sammensat af vicepræsidenten, L. Bay Larsen, og dommerne D. Gratsias, og M. Ilešič (refererende dommer),

justitssekretær: A. Calot Escobar,

efter forslag fra den refererende dommer og efter at have hørt generaladvokat A.M. Collins,

* Processprog: engelsk.

afsagt følgende

Kendelse

1 Shopify Inc. har med appelskriftet nedlagt påstand om ophævelse af Den Europæiske Unions Rets dom af 12. oktober 2022, Shopify mod EUIPO – Rossi m.fl. (T-222/21, herefter »den appellerede dom«, EU:T:2022:633), hvorved Retten frifandt Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i en sag, hvori der var nedlagt påstand om annullation af afgørelse truffet den 18. februar 2021 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 785/2020-2) vedrørende en ugyldighedssag mellem, på den ene side, M. Massimo Carlo Alberto Rossi, Salvatore Vacante og Shoppi Ltd, og, på den anden side, Shopify (herefter »den omtvistede afgørelse«).

Anmodningen om bevilling af appel

2 I henhold til artikel 58a, stk. 1, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol er behandlingen af en appel, der iværksættes til prøvelse af Rettens afgørelser vedrørende en afgørelse truffet af et appelkammer ved EUIPO, betinget af en forudgående bevilling fra Domstolen.

3 I henhold til denne statuts artikel 58a, stk. 3, admitteres appellen helt eller delvist i henhold til den i Domstolens procesreglement fastsatte fremgangsmåde, når den rejser et vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling.

4 Procesreglementets artikel 170a, stk. 1, bestemmer, at i de situationer, der er omhandlet i statuttens artikel 58a, stk. 1, skal appellanten som bilag til sit appelskrift vedlægge en anmodning om bevilling af appellen, hvori den pågældende redegør for det vigtige spørgsmål, som appellen rejser for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling, og som indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for, at Domstolen kan påkende denne anmodning.

5 I henhold til procesreglementets artikel 170b, stk. 1 og 3, træffer Domstolen afgørelse om anmodningen om bevilling af appel hurtigst muligt ved begrundet kendelse.

Appellantens argumentation

6 Til støtte for anmodningen om bevilling af appel har appellanten gjort gældende, at appellen rejser et vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng og udvikling.

7 Appellanten har for det første angivet, at appellen er støttet på et enkelt anbringende om en tilsidesættelse af artikel 53, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), sammenholdt med denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).

8 Appellanten har nærmere bestemt foreholdt Retten, at den i den appellerede doms præmis 96-104 forkastede beviserne på, at det ældre varemærke havde en høj grad af særpræg i Det Forenede Kongerige, med den begrundelse, at inden for rammerne af en ugyldighedssag skal sagsøgeren kunne forbyde brugen af det omtvistede EU-varemærke ikke alene på ansøgningsdatoen for det pågældende varemærke, men ligeledes på tidspunktet for den omtvistede afgørelse, og henvist til, at den omtvistede afgørelse i det foreliggende tilfælde blev truffet efter udløbet af den

overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 127 i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT 2020, L 29, s. 7, herefter »udtrædelsesaftalen«).

9 Retten tilsidesatte herved ordlyden af artikel 53, stk. 1, andet afsnit, i forordning nr. 207/2009, hvorefter alle betingelser for, at ugyldighedssagen afsluttes, skal være opfyldt på ansøgnings- eller prioritetsdatoen for det omtvistede varemærke.

10 Appellanten har herefter fremhævet, at hvis Retten var af den opfattelse, at det alene er ansøgningsdatoen for det omtvistede varemærke, der er relevant med henblik på at afgøre, om betingelserne for, at ugyldighedssagen kan afsluttes, er opfyldt, burde Rette have annulleret den omtvistede afgørelse. Appellanten har tilføjet, at hvis appelkammeret havde godtaget beviserne for det ældre varemærkes høje grad af særpræg i Det Forenede Kongerige, burde dette appelkammer have konkluderet, at det pågældende varemærke havde en høj grad af særpræg, og følgelig, at der var en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker.

11 Appellanten har desuden gjort gældende, at selskabets eneste anbringende til støtte for appellen rejser spørgsmålet om, hvornår betingelserne i artikel 53, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal være opfyldt. Det skal nærmere bestemt afgøres, om indgiveren af ugyldighedsbegæringen alene er forpligtet til at godtgøre, om der foreligger en relativ registreringshindring på ansøgnings- eller prioritetsdatoen for det omtvistede varemærke, eller om det af den pågældende kan kræves, at vedkommende derudover påviser, at der foreligger en registreringshindring på det tidspunkt, hvor EUIPO træffer sin afgørelse.

12 Med henblik på at påvise vigtigheden af dette spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng og udvikling har appellanten fremført otte argumenter.

13 Med det første argument har appellanten gjort gældende, at det omhandlede spørgsmål opstår i samtlige ugyldighedssager, hvori det ældre varemærke eller omfanget af den beskyttelse, som varemærket giver, påvirkes af hændelser, der indtræder efter ansøgnings- eller prioritetsdatoen for det omtvistede varemærke, såsom tab af særegenhed eller renommé, en ændring af den lovgivning, der finder anvendelse på sagen, eller som i den foreliggende sag en medlemsstats udtræden af Unionen.

14 Ifølge appellanten vil Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen komme til at påvirke mange andre ugyldigheds- og indsigelsessager vedrørende såvel ældre EU-varemærker som ældre nationale varemærker. Domstolens afklaring af dette spørgsmål er derfor nødvendig for såvel brugerne af EU-varemærkesystemet som de nationale varemærkemyndigheder og de nationale retsinstanser, bl.a. i betragtning af, at det rejste spørgsmål ikke alene vedrører udtrædelsesaftalens virkning på verserende sager, men også alle situationer, der ofte opstår på området for intellektuel ejendomsret, hvor en ældre rettighed helt eller delvist bortfalder under en sag.

15 Med det andet argument har appellanten gjort gældende, at det er afgørende for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng og udvikling, at alle retsinstanser i EU anvender EU-retten som vedtaget af EU-lovgiver. Retten har således med dens tilsidesættelse af den utvetydige ordlyd af artikel 53, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 tilsidesat det grundlægge princip, hvorefter retsinstanserne i EU er bundet af EU-retten, og hvorefter de skal udøve deres beføjelser inden for de af EU-lovgiver fastsatte grænser.

16 Med det tredje anbringende har appellanten gjort gældende, at den appellerede dom er kilde til retsusikkerhed. Hvis datoen for en afgørelse fra et af appelkamrene ved EUIPO ligeledes skal anses for relevant med henblik på vurderingen af, om der foreligger en relativ registreringshindring inden for rammerne af en ugyldighedssag, vil dette nemlig indebære en alvorlig tilsidesættelse af retssikkerheden for alle indehavere af ældre varemærker, for så vidt som disse ikke vil kunne lægge de oplysninger, som de råder over, til grund med henblik på at afgøre, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at indgive en ugyldighedsbegæring, eftersom de ikke kan forudsige, hvordan situationen vil have forandret sig på tidspunktet, hvor annullationsafdelingen eller appelkammeret træffer sin afgørelse.

17 Med det fjerde anbringende har appellanten gjort gældende, at det til støtte for appellen rejste spørgsmål er vigtigt for EU-rettens ensartede anvendelse og sammenhæng, eftersom det vedrører såvel ugyldighedssager, der omhandler EU-varemærker, som ugyldighedssager, der omhandler nationale varemærker i medlemsstaterne. Artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1) og artikel 53 i forordning nr. 207/2009 skal nemlig, for så vidt som de foreskriver identiske ugyldighedsgrunde, fortolkes ens i henhold til Domstolens faste praksis, der bl.a. er henvist til i præmis 32 i dom af 12. september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C-541/18, EU:C:2019:725, præmis 32).

18 Det kan imidlertid ikke udelukkes, at en indsigelse eller en ugyldighedsbegæring, der er støttet på det forhold, at der findes et ældre EU-varemærke, og som vedrører et varemærke eller en registreringsansøgning, afgøres forskelligt af varemærkemyndighederne eller af de nationale retsinstanser afhængigt af, hvilket tidspunktet der anses for relevant for vurderingen af, om betingelserne for at imødekomme en indsigelse eller en ugyldighedsbegæring er opfyldt, hvilket vil være til skade for retssikkerheden.

19 Med det femte argument har appellanten gjort gældende, at Rettens synspunkt har åbnet døren for vilkårlighed i den offentlige forvaltning, for så vidt som det har gjort det muligt for EUIPO, de nationale varemærkemyndigheder og de nationale retsinstanser forsætligt at forsinke en ugyldighedssag indtil indtrædelsen af specifikke omstændigheder, såsom den omstændighed, at en medlemsstat udtræder af Unionen, eller at et varemærke ikke længere er gyldigt, eller indtil det tidspunkt, hvor de beviser, der på prioritets- eller ansøgningsdatoen for det omtvistede varemærket er fremlagt med henblik på at påvise, at et ældre varemærker har renommé, ikke længere gør det muligt at påvise det pågældende varemærkes renommé på tidspunktet for afgørelsen. Ifølge appellanten er den omstændighed alene, at en sådan vilkårlig adfærd er mulig, tilstrækkelig til, at tilliden til EUIPO, til de nationale varemærkemyndigheder og til de nationale retsinstanser lider skade.

20 Med det sjette argument har appellanten gjort gældende, at det spørgsmål, der er rejst med appellen, er af afgørende betydning for brugerne af EU-varemærkeordningen. Såfremt Domstolen måtte nå frem til den konklusion, at tidspunktet for afgørelsen ligeledes er relevant, vil de indsigende parter og indgiverne af ugyldighedsbegæringer nemlig altid være forpligtet til at fremlægge bevis for, at et varemærke fortsat har renommé, for den reelle brug heraf, og/eller for, at det pågældende varemærke har en høj grad af særpræg, hvorefter varemærkekontorerne og indehaverne af eller ansøgerne til varemærker systematisk vil være forpligtet til at undersøge de nævnte beviser.

21 Med det syvende argument har appellanten gjort gældende, at det med appellen rejste spørgsmål ligeledes er vigtigt med hensyn til territorialprincippet og princippet om EU-varemærkets enhedskarakter, således som disse princippet er fastsat i artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

22 Spørgsmålet om, hvorvidt det er tilstrækkeligt, at der foreligger en tvist mellem det ældre varemærke og det yngre varemærke på prioritets- eller ansøgningsdatoen, dvs. på et tidspunktet, hvor det ældre varemærke fortsat gav beskyttelse i Det Forenede Kongerige, eller om en sådan tvist ligeledes skal foreligge på tidspunktet, hvor EUIPO træffer sin afgørelse, påvirker nemlig i væsentlig grad territorialprincippet og princippet om EU-varemærkets enhedskarakter, der er to af grundpillerne i EU-varemærkeretten.

23 Med det ottende argument har appellanten gjort gældende, at det spørgsmål, der er rejst med appellen, vedrører EU-varemærkets effektive virkning. Hvis det kræves, at der ligeledes skal foreligge en tvist mellem de pågældende varemærker på tidspunktet for EUIPO's afgørelse, vil effektiviteten af den beskyttelse, som EU-varemærket giver, nemlig blive bragt i fare, for så vidt som enhver efterfølgende ændring af de faktiske omstændigheder vil kunne frarøve EU-varemærket dets virkning med tilbagevirkende kraft.

Domstolens bemærkninger

24 Det skal indledningsvis bemærkes, at det påhviler appellanten at godtgøre, at de spørgsmål, der er rejst til støtte for appellen, er vigtige for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling (kendelse af 10.12.2021, EUIPO mod The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, præmis 20 og den deri nævnte retspraksis).

25 Desuden fremgår det af artikel 58a, stk. 3, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, sammenholdt med procesreglementets artikel 170a, stk. 1, og artikel 170b, stk. 4, andet punktum, at en anmodning om bevilling af appel skal indeholde alle de oplysninger, som gør det muligt for Domstolen at træffe afgørelse om bevilling af appel, og, hvis appellen admitteres delvist, at fastslå de appelanbringender eller de dele af appellen, som svarskriftet skal være rettet mod. Henset til, at ordningen med forudgående bevilling af appellerne som omhandlet i denne statuts artikel 58a har til formål at begrænse Domstolens prøvelse til spørgsmål, der har betydning for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling, skal kun de anbringender, der rejser sådanne spørgsmål, og som er godtgjort af appellanten, således behandles af Domstolen i forbindelse med appellen (kendelse af 10.12.2021, EUIPO mod The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, præmis 21, og af 16.11.2022, EUIPO mod Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, præmis 24).

26 En anmodning om bevilling af appel skal således under alle omstændigheder klart og præcist angive de anbringender, som appellen er baseret på, identificere det retlige spørgsmål, der er rejst ved hvert enkelt anbringende, med den samme klarhed og præcisere, hvorvidt dette spørgsmål er vigtigt for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling, og specifikt redegøre for grundene til, at det pågældende spørgsmål er vigtigt i forhold til det påberåbte kriterium. Navnlig hvad angår appelanbringenderne skal anmodningen om bevilling af appel omfatte en præcisering af den EU-retlige bestemmelse eller den retspraksis, der er blevet tilsidesat i den appellerede dom eller kendelse, en kortfattet redegørelse for, hvori den retlige fejl, som Retten angiveligt har begået, består, og en angivelse af, i hvilket omfang denne fejl har påvirket resultatet af den appellerede dom eller kendelse. Når den retlige fejl, der påberåbes, følger af en tilsidesættelse af retspraksis, skal det i anmodningen om bevilling af appel angives kortfattet, men klart og præcist, for det første hvor den påståede tilsidesættelse findes ved angivelse af såvel de

præmisser i den appellerede dom eller kendelse, som appellanten anfægter, som de præmisser i Domstolens eller Rettens afgørelse, som er blevet tilsidesat, og for det andet de konkrete grunde til, at en sådan tilsidesættelse rejser et vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling (kendelse af 10.12.2021, EUIPO mod The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, præmis 22 og den deri nævnte retspraksis).

27 I det foreliggende tilfælde skal det for det første fastslås, at appellanten klart og præcist har angivet det anbringende om en tilsidesættelse af artikel 53, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, som appellen er baseret på. Appellanten har nærmere bestemt gjort gældende, at Retten har tilsidesat denne bestemmelse i den appellerede doms præmis 96-104, for så vidt som den fastslog, at sagsøgeren inden for rammerne en ugyldighedssag skal kunne forbyde brugen af det anfægtede varemærke såvel på ansøgningsdatoen for det pågældende varemærke som på tidspunktet for EUIPO's afgørelse.

28 Appellanten har ligeledes angivet, hvori den retlige fejl, som Retten angiveligt har begået, består.

29 Appellanten har nemlig gjort gældende, at Retten har tilsidesat ordlyden af artikel 53, stk. 1, andet afsnit, i forordning nr. 207/2009, hvorefter alle betingelser for, at ugyldighedssagen kan afsluttes, skal være opfyldt på ansøgnings- eller prioritetsdatoen for det omtvistede varemærke, og tilføjet, at Rettens fortolkning af denne bestemmelse er kilde til retsusikkerhed.

30 Appellanten har endvidere gjort gældende, at Retten har forvekslet en ugyldighedssag med en krænkelsessag, for så vidt som den har krævet, at indgiveren af ugyldighedsbegæringen skal kunne forbyde brugen af det anfægtede varemærke på tidspunktet, hvor EUIPO træffer sin afgørelse.

31 Retten har derudover angiveligt tilsidesat ikke alene Domstolens praksis som fastslået i dom 29. januar 2020, Sky m.fl. (C-371/18, EU:C:2020:45, præmis 49), hvori det blev fastslået, at det hvad angår begæringerne om, at EU-varemærkerne erklæres ugyldige, er datoen for ansøgning om registrering af det anfægtede varemærker, som er afgørende for fastlæggelsen af, hvilken materiel ret der er gældende, men også sin egen praksis som fastlagt i dom af 1. december 2021, Inditex mod EUIPO – Ffauf Italia (ZARA) (T-467/20, ikke trykt i Sml., EU:T:2021:842, præmis 59-61), og af 16. marts 2022, Nowhere mod EUIPO – Ye (APE TEES) (T-281/21, EU:T:2022:139, præmis 28 og 29), vedrørende en indsigelsessag, der finder anvendelse mutatis mutandis på en ugyldighedssag, og hvorefter eksistensen af en relativ registreringshindring skal vurderes på ansøgningsdatoen for et EU-varemærke.

32 Det skal således fastslås, at anmodningen om bevilling af appel identificerer såvel de præmisser i den appellerede dom, som appellanten anfægter, som den EU-retlige bestemmelse, der angiveligt er blevet tilsidesat, tillige med de præmisser i Domstolens eller Rettens afgørelse, som angiveligt er blevet tilsidesat.

33 Appellanten har for det andet anført, at den retlige fejl, som Retten angiveligt har begået, var medvirkende til, at Retten undlod at annullere den omtvistede afgørelse, hvorved Retten afslog at tage hensyn til beviserne for, at det ældre varemærke havde en høj grad af særpræg i Det Forenede Kongerige, og appellanten har således påvist, at denne retlige fejl påvirkede resultatet af den appellerede dom.

34 Appellanten har for det tredje klart og præcist angivet det spørgsmål, der er rejst med vedkommendes eneste anbringende, hvilket i det foreliggende tilfælde er, om indgiveren af en ugyldighedsbegæring i henhold til artikel 53, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 udelukkende skal godtgøre, at der foreligger en relativ registreringshindring på prioritetsdatoen, eller på ansøgningsdatoen for det omtvistede varemærke, eller om det kan kræves, at den pågældende desuden påviser, at der foreligger en sådan registreringshindring på tidspunktet for EUIPO's afgørelse.

35 For det fjerde skal appellanten i henhold til den bevisbyrde, der påhviler ophavsmanden til en anmodning om bevilling af appel, godtgøre, at appellen uafhængigt af de retlige spørgsmål, som den pågældende påberåber sig i sin appel, rejser et eller flere vigtige spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling, idet dette kriterium er mere vidtrækkende end den appellerede dom og i sidste ende appellen (kendelse af 16.11.2022, EUIPO mod Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis).

36 Dette indebærer i sig selv, at eksistensen af sådanne spørgsmål og betydningen heraf skal godtgøres ved angivelse af konkrete oplysninger, der vedrører det pågældende tilfælde, og ikke blot generelle argumenter (kendelse af 16.11.2022, EUIPO mod Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, præmis 33 og den deri nævnte retspraksis).

37 I det foreliggende tilfælde har appellanten anført konkrete grunde til, at vedkommende mener, at det retlige spørgsmål, der er rejst med appellen, er vigtigt for såvel EU-rettens ensartede anvendelse og sammenhæng som for dens udvikling.

38 Appellanten har navnlig gjort gældende, at dette spørgsmål er relevant såvel hvad angår virkningerne af udtrædelsesaftalen på igangværende sager, hvilket potentielt vedrører et stort antal ugyldigheds- og indsigelsessager vedrørende både ældre EU-varemærker som ældre nationale varemærker, som hvad angår samtlige de tilfælde, hvor det ældre varemærke eller rækkevidden af den beskyttelse, som dette varemærke giver, påvirkes af hændelser, der indtræder efter prioritets- eller ansøgningsdatoen for det omtvistede varemærke, såsom tab af særpræg eller renommé eller en ændring af den gældende lovgivning.

39 Det fremgår således af anmodningen om bevilling af appel, at det spørgsmål, der er rejst med den foreliggende appel, er mere vidtrækkende end den appellerede dom og i sidste ende appellen.

40 Henset til de oplysninger, som appellanten har fremlagt, skal det fastslås, at anmodningen om bevilling af appel i tilstrækkelig grad godtgør, at appellen rejser et vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng og udvikling.

41 I lyset af ovenstående betragtninger skal appellen admitteres.

Sagsomkostninger

42 I henhold til procesreglementets artikel 170b, stk. 4, fortsætter sagen i overensstemmelse med nævnte reglements artikel 171-190a, når appellen admitteres helt eller delvist i henhold til de kriterier, der er anført i statutten for Den Europæiske Unions Domstols artikel 58a, stk. 3.

43 I henhold til procesreglementets artikel 137, der i medfør af samme reglements artikel 184, stk. 1, finder anvendelse i appelsager, træffes der afgørelse om sagsomkostninger ved den dom eller kendelse, hvormed sagens behandling ved Domstolen afsluttes.

44 Eftersom anmodningen om bevilling af appel tages til følge, skal afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.

Af disse grunde bestemmer Domstolen (afdelingen for bevilling af appel):

1) Appellen admitteres.

2) Afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.

Underskrifter