ORDONANȚA CURȚII (Camera de admitere în principiu a recursurilor)

18 aprilie 2023*

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Admiterea recursurilor – Articolul 170b din Regulamentul de procedură al Curții – Cerere care demonstrează importanța unei chestiuni pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Admiterea recursului”

În cauza C-751/22 P,

având ca obiect un recurs formulat în temeiul articolului 56 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, introdus la 8 decembrie 2022,

Shopify Inc., cu sediul în Ottawa (Canada), reprezentată de M. Pemsel și S. Völker, Rechtsanwälte,

recurentă,

celelalte părți din procedură fiind:

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO),

pârât în primă instanță,

Massimo Carlo Alberto Rossi, cu domiciliul în Fiano (Italia),

Salvatore Vacante, cu domiciliul în Berlin (Germania),

Shoppi Ltd, cu sediul în Londra (Regatul Unit),

intervenienți în primă instanță,

CURTEA (Camera de admitere în principiu a recursurilor),

compusă din domnul L. Bay Larsen, vicepreședintele Curții, și domnii D. Gratsias și M. Ilešič (raportor), judecători,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere propunerea judecătorului raportor și după ascultarea avocatului general, domnul A. M. Collins,

* Limba de procedură: engleza.

dă prezenta

Ordonanță

1 Prin recursul formulat, Shopify Inc. solicită anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 12 octombrie 2022, Shopify/EUIPO – Rossi și alții (Shoppi) (T-222/21, denumită în continuare „hotărârea atacată”, EU:T:2022:633), prin care s-a respins acțiunea sa având ca obiect anularea Deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 18 februarie 2021 (cauza R 785/2020-2) privind o procedură de declarare a nulității între, pe de o parte, domnii Massimo Carlo Alberto Rossi și Salvatore Vacante și Shoppi Ltd și, pe de altă parte, Shopify (denumită în continuare „decizia în litigiu”).

Cu privire la cererea de admitere în principiu a recursului

2 În temeiul articolului 58a primul paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, un recurs formulat împotriva unei hotărâri a Tribunalului privind o decizie a unei camere de recurs independente a EUIPO nu este admis decât dacă, mai întâi, Curtea stabilește că ar trebui să fie admis.

3 În conformitate cu articolul 58a al treilea paragraf din acest statut, recursul este admis, în totalitate sau în parte, potrivit normelor detaliate prevăzute în Regulamentul de procedură al Curții, în cazul în care ridică o chestiune importantă pentru unitatea, consecvența sau dezvoltarea dreptului Uniunii.

4 Potrivit articolului 170a alineatul (1) din Regulamentul de procedură, în situațiile prevăzute la articolul 58a primul paragraf din statutul menționat, recurentul anexează la cererea sa de recurs o cerere de admitere în principiu a recursului în care expune chestiunea importantă pe care o ridică recursul pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii și care cuprinde toate elementele necesare pentru a permite Curții să se pronunțe asupra acestei cereri.

5 În conformitate cu articolul 170b alineatele (1) și (3) din Regulamentul de procedură, Curtea se pronunță asupra cererii de admitere în principiu a recursului cât mai curând cu putință, prin ordonanță motivată.

Argumentația reclamantei

6 În susținerea cererii de admitere în principiu a recursului, recurenta arată că recursul ridică o chestiune importantă pentru unitatea, coerența și dezvoltarea dreptului Uniunii.

7 Mai întâi, aceasta arată că recursul său este întemeiat pe un motiv unic, bazat pe încălcarea articolului 53 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1) coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din acest regulament.

8 Mai precis, recurenta arată că reproșează Tribunalului că a înlăturat, la punctele 96-104 din hotărârea atacată, elementele de probă referitoare la caracterul distinctiv sporit al mărcii anterioare în Regatul Unit, pentru motivul că, în cadrul unei proceduri de declarare a nulității, recurentul trebuie să fie în măsură să interzică utilizarea mărcii contestate nu numai la data

depunerii acesteia, ci și la data deciziei în litigiu și că, în speță, aceasta a fost adoptată după expirarea perioadei de tranziție prevăzute la articolul 127 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO 2020, L 29, p. 7, denumit în continuare „Acordul de retragere”).

9 Procedând astfel, Tribunalul nu ar fi ținut seama de modul de redactare a articolului 53 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 207/2009, potrivit căruia toate condițiile necesare pentru ca procedura de declarare a nulității să se finalizeze cu succes trebuie să fie îndeplinite la data de depunere sau la data de prioritate a mărcii contestate.

10 În continuare, recurenta subliniază că, dacă Tribunalul ar fi considerat că numai data de depunere a mărcii contestate este relevantă pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile necesare pentru ca procedura de declarare a nulității să se finalizeze cu succes, acesta ar fi trebuit să anuleze decizia în litigiu. Ea adaugă că, în cazul în care camera de recurs ar fi admis elementele de probă referitoare la caracterul distinctiv sporit al mărcii anterioare în ceea ce privește Regatul Unit, această cameră ar fi reținut caracterul distinctiv sporit al mărcii respective și, prin urmare, existența unui risc de confuzie între mărcile în conflict.

11 În plus, recurenta arată că motivul unic pe care îl invocă în susținerea recursului ridică problema datei la care trebuie să se aprecieze dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 53 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009. Mai precis, ar trebui să se stabilească dacă persoana care solicită declararea nulității este obligată să dovedească existența unui motiv relativ de refuz numai la data de prioritate sau la cea de depunere a mărcii contestate ori dacă i se poate impune să dovedească, în plus, existența unui astfel de motiv la data la care EUIPO adoptă decizia.

12 În sfârșit, pentru a demonstra importanța acestei chestiuni pentru unitatea, coerența și dezvoltarea dreptului Uniunii, recurenta prezintă opt argumente.

13 Prin intermediul primului argument, ea arată că chestiunea menționată se ridică în toate procedurile de declarare a nulității în cadrul cărora marca anterioară sau întinderea protecției conferite de aceasta este afectată de evenimente survenite ulterior datei de prioritate sau celei de depunere a mărcii contestate precum o pierdere a caracterului distinctiv sau a renumelui, o modificare a legii aplicabile procedurii sau retragerea unui stat membru din Uniune, cum este situația în speță.

14 Potrivit recurentei, retragerea Regatului Unit din Uniune va avea incidență asupra unui număr considerabil de alte proceduri de declarare a nulității și de opoziție referitoare atât la mărci ale Uniunii Europene anterioare, cât și la mărci naționale anterioare. Prin urmare, o clarificare din partea Curții ar fi necesară atât pentru utilizatorii sistemului mărcii Uniunii Europene, cât și pentru oficiile naționale pentru mărci și pentru instanțele naționale, în special având în vedere faptul că chestiunea ridicată privește nu numai efectul Acordului de retragere asupra procedurilor pendinte, ci și toate situațiile, frecvente în materia proprietății intelectuale, de dispariție a unui drept anterior, în tot sau în parte, în cursul procedurii.

15 Prin intermediul celui de al doilea argument, recurenta susține că este esențial pentru unitatea, coerența și dezvoltarea dreptului Uniunii ca toate instanțele din cadrul Uniunii să aplice dreptul Uniunii astfel cum a fost adoptat de legiuitorul Uniunii. Or, prin nerespectarea modului neechivoc de redactare a articolului 53 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, Tribunalul ar

fi încălcat principiul fundamental potrivit căruia instanțele din cadrul Uniunii sunt ținute de dreptul Uniunii și sunt obligate să își exercite competențele în limitele definite de legiuitorul Uniunii.

16 Prin intermediul celui de al treilea argument, recurenta susține că hotărârea atacată este o sursă de insecuritate juridică. Astfel, a considera că data deciziei unei camere de recurs a EUIPO este de asemenea relevantă pentru aprecierea existenței unui motiv relativ de refuz în cadrul unei proceduri de declarare a nulității ar afecta grav securitatea juridică a tuturor titularilor de mărci anterioare, întrucât aceștia nu s-ar putea întemeia pe informațiile de care dispun pentru a decide cu privire la oportunitatea de a depune sau nu o cerere de declarare a nulității, având în vedere că nu ar putea prevedea modul în care situația va fi evoluat la data la care divizia de anulare sau camera de recurs va adopta decizia.

17 Prin intermediul celui de al patrulea argument, recurenta arată că chestiunea ridicată prin recursul formulat este importantă pentru unitatea și coerența dreptului Uniunii întrucât se referă atât la procedurile de declarare a nulității care vizează mărcile Uniunii, cât și la cele referitoare la mărcile naționale în statele membre. Astfel, articolul 5 din Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2015, L 336, p. 1) și articolul 53 din Regulamentul nr. 207/2009, în măsura în care prevăd motive de nulitate identice, ar trebui, în temeiul unei jurisprudențe constante a Curții amintite între altele la punctul 32 din Hotărârea din 12 septembrie 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C-541/18, EU:C:2019:725, punctul 32), să fie interpretate în același mod.

18 Or, nu ar fi exclus ca o opoziție sau o cerere de declarare a nulității întemeiată pe existența unei mărci a Uniunii Europene anterioare și care privește o marcă sau o cerere de înregistrare să fie soluționată diferit de oficiile pentru mărci sau de instanțele naționale în funcție de data relevantă reținută pentru a aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru admiterea acțiunii în opoziție sau în nulitate, ceea ce ar aduce atingere securității juridice.

19 Prin intermediul celui de al cincilea argument, recurenta susține că poziția Tribunalului deschide calea arbitrariului puterii executive, întrucât permite EUIPO, oficiilor naționale pentru mărci și instanțelor naționale să întârzie în mod deliberat o procedură de declarare a nulității până la survenirea unor împrejurări specifice precum retragerea unui stat membru din Uniune sau expirarea unei mărci ori până la momentul în care elementele de probă prezentate la data de prioritate sau la data depunerii mărcii contestate pentru a demonstra renumele unei mărci anterioare nu mai permit să se demonstreze acest renume la data la care este adoptată decizia. Potrivit reclamantei, simplul fapt că un asemenea comportament arbitrar este posibil este suficient pentru a aduce atingere încrederii în independența EUIPO, precum și a oficiilor naționale pentru mărci și a instanțelor naționale.

20 Prin intermediul celui de al șaselea argument, recurenta susține că chestiunea ridicată prin recursul său are o importanță capitală pentru utilizatorii sistemului mărcii Uniunii Europene. Astfel, în cazul în care Curtea ar concluziona că data deciziei este de asemenea relevantă, persoanele care au formulat opoziții și persoanele care solicită declararea nulității ar fi obligate să prezinte în mod constant elemente de probă referitoare la menținerea renumelui mărcii, la utilizarea serioasă și/sau la caracterul său distinctiv sporit, iar oficiile pentru mărci, precum și titularii sau solicitanții de mărci ar trebui să procedeze ulterior în mod sistematic la examinarea acestora.

21 Prin intermediul celui de al șaptelea argument, recurenta afirmă că chestiunea ridicată prin recursul formulat este de asemenea importantă în raport cu principiile teritorialității și caracterului unitar al mărcii Uniunii Europene prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009.

22 Astfel, problema dacă este suficient ca un conflict între marca anterioară și marca ulterioară să existe la data de prioritate sau la data de depunere, și anume la un moment în care marca anterioară conferea încă o protecție în Regatul Unit, sau dacă un astfel de conflict trebuie să existe și la data la care EUIPO adoptă decizia ar avea o incidență considerabilă asupra principiilor teritorialității și caracterului unitar al mărcii Uniunii Europene, care ar fi doi dintre pilonii fundamentali ai dreptului mărcilor Uniunii Europene.

23 Prin intermediul celui de al optulea și ultim argument, recurenta susține că chestiunea ridicată prin recursul său privește efectul util al mărcii Uniunii Europene. Astfel, a impune ca mărcile în cauză să fie de asemenea în conflict la data unei decizii a EUIPO ar pune în discuție eficacitatea protecției conferite de marca Uniunii Europene, întrucât orice evoluție ulterioară a împrejurărilor ar putea priva retroactiv de efecte marca Uniunii Europene.

Aprecierea Curții

24 Cu titlu introductiv, trebuie să se arate că sarcina de a demonstra că chestiunile invocate prin recursul formulat sunt importante pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii revine recurentului (Ordonanța din 10 decembrie 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, punctul 20 și jurisprudența citată).

25 În plus, așa cum reiese din articolul 58a al treilea paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene coroborat cu articolul 170a alineatul (1) și cu articolul 170b alineatul (4) teza a doua din Regulamentul de procedură, cererea de admitere în principiu a recursului trebuie să cuprindă toate elementele necesare pentru a permite Curții să se pronunțe asupra admiterii în principiu a recursului și să stabilească, în cazul admiterii în principiu în parte a acestuia, motivele sau aspectele recursului la care trebuie să se refere memoriul în răspuns. Astfel, dat fiind că mecanismul de admitere în principiu a recursurilor prevăzut la articolul 58a din acest statut urmărește să limiteze controlul Curții la chestiunile care prezintă importanță pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii, numai motivele care ridică asemenea chestiuni și care sunt stabilite de recurent trebuie să fie examinate de Curte în cadrul recursului (Ordonanța din 10 decembrie 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, punctul 21, și Ordonanța din 16 noiembrie 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, punctul 24).

26 Prin urmare, o cerere de admitere în principiu a recursului trebuie, în orice caz, să menționeze în mod clar și precis motivele pe care se întemeiază recursul, să identifice cu aceeași precizie și claritate chestiunea de drept invocată prin fiecare motiv, să precizeze dacă această chestiune este importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii și să expună în mod specific motivele pentru care chestiunea menționată este importantă în raport cu criteriul invocat. În ceea ce privește în special motivele de recurs, cererea de admitere în principiu a recursului trebuie să precizeze dispoziția din dreptul Uniunii sau jurisprudența care ar fi fost încălcată prin hotărârea sau prin ordonanța atacată cu recurs, să expună în mod succint în ce constă eroarea de drept pretins săvârșită de Tribunal și să indice în ce măsură această eroare a exercitat o influență asupra rezultatului hotărârii sau al ordonanței atacate cu recurs. Atunci când eroarea de drept invocată rezultă din nerespectarea jurisprudenței, cererea de admitere în

principiu a recursului trebuie să expună, în mod succint, dar clar și precis, în primul rând, unde se situează pretinsa contradicție, identificând atât punctele din hotărârea sau din ordonanța atacată cu recurs pe care recurentul le contestă, cât și cele din decizia Curții sau a Tribunalului care ar fi fost încălcate, și, în al doilea rând, motivele concrete pentru care o astfel de contradicție ridică o chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii (Ordonanța din 10 decembrie 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, punctul 22 și jurisprudența citată).

27 În speță, trebuie să se constate, în primul rând, că recurenta enunță cu precizie și claritate motivul unic, întemeiat pe încălcarea articolului 53 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, pe care se întemeiază recursul său. Mai precis, recurenta reproșează Tribunalului că a încălcat această dispoziție, la punctele 96-104 din hotărârea atacată, atunci când a considerat că, în cadrul unei proceduri de declarare a nulității, recurentul trebuie să fie în măsură să interzică utilizarea mărcii contestate atât la data depunerii acesteia, cât și la data la care camera de recurs adoptă decizia.

28 Recurenta arată de asemenea în ce constau erorile de drept pretins săvârșite de Tribunal.

29 Astfel, aceasta susține că Tribunalul a încălcat modul de redactare a articolului 53 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 207/2009, potrivit căruia toate condițiile necesare pentru ca procedura de declarare a nulității să se finalizeze cu succes trebuie să fie îndeplinite la data de depunere sau la data de prioritate a mărcii contestate, și adaugă că interpretarea acestei dispoziții reținută de Tribunal este o sursă de insecuritate juridică.

30 Recurenta arată, în plus, că Tribunalul a confundat procedura de declarare a nulității cu acțiunea în contrafacere, impunând persoanei care solicită declararea nulității să fie în măsură să interzică utilizarea mărcii contestate la data la care EUIPO adoptă decizia.

31 Pe de altă parte, Tribunalul nu ar fi respectat jurisprudența Curții rezultată din Hotărârea din 29 ianuarie 2020, Sky și alții (C-371/18, EU:C:2020:45, punctul 49), în temeiul căreia, în cadrul unei cereri de declarare a nulității unor mărci ale Uniunii Europene, data determinantă pentru identificarea dreptului material aplicabil este cea a cererii de înregistrare a mărcii contestate, precum și propria jurisprudență rezultată din Hotărârea din 1 decembrie 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA) (T-467/20, nepublicată, EU:T:2021:842, punctele 59-61), precum și din Hotărârea din 16 martie 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-281/21, EU:T:2022:139, punctele 28 și 29), privind o procedură de opoziție și care ar fi aplicabilă *mutatis mutandis* procedurii de declarare a nulității, în temeiul căreia existența unui motiv relativ de refuz trebuie apreciată la data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii.

32 Astfel, este necesar să se constate că cererea de admitere în principiu a recursului identifică atât punctele din hotărârea atacată pe care le contestă, cât și dispoziția dreptului Uniunii pretins încălcată, precum și punctele din hotărârile Curții și ale Tribunalului care ar fi fost încălcate.

33 În al doilea rând, recurenta arată că eroarea de drept pretins săvârșită de Tribunal l-a determinat pe acesta să nu anuleze decizia în litigiu, prin care camera de recurs a refuzat să admită probele referitoare la caracterul distinctiv sporit al mărcii anterioare în ceea ce privește Regatul Unit, demonstrând astfel că această eroare a influențat rezultatul hotărârii atacate.

34 În al treilea rând, recurenta identifică în mod precis și clar chestiunea de drept ridicată prin motivul său unic, în speță aceea dacă, în temeiul articolului 53 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, persoana care solicită declararea nulității este obligată să stabilească existența unui

motiv relativ de refuz numai la data de prioritate sau la cea de depunere a mărcii contestate sau dacă i se poate impune să dovedească, în plus, existența unui astfel de motiv la data la care EUIPO adoptă decizia.

35 În al patrulea rând, în conformitate cu sarcina probei care revine autorului unei cereri de admitere în principiu a unui recurs, recurentul trebuie să demonstreze că, independent de chestiunile de drept pe care le invocă în recursul său, acesta din urmă ridică una sau mai multe chestiuni importante pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii, domeniul de aplicare al acestui criteriu depășind cadrul hotărârii atacate cu recurs și, în definitiv, pe cel al recursului său (Ordonanța din 16 noiembrie 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, punctul 32 și jurisprudența citată).

36 Această demonstrație implică ea însăși stabilirea atât a existenței, cât și a importanței unor astfel de chestiuni, prin intermediul unor elemente concrete și proprii speței, iar nu doar al unor argumente de ordin general (Ordonanța din 16 noiembrie 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, punctul 33 și jurisprudența citată).

37 În speță, recurenta expune motivele concrete pentru care consideră că chestiunea de drept ridicată prin recursul său este importantă totodată pentru unitatea, coerența și dezvoltarea dreptului Uniunii.

38 În special, aceasta arată că chestiunea menționată se ridică nu numai în ceea ce privește efectele Acordului de retragere asupra procedurilor pendinte, care privesc în mod potențial un număr considerabil de proceduri de declarare a nulității și de opoziție referitoare atât la mărci ale Uniunii Europene anterioare, cât și la mărci naționale anterioare, ci și în toate situațiile în care marca anterioară sau întinderea protecției conferite de aceasta este afectată de evenimente survenite ulterior datei de prioritate sau celei de depunere a mărcii contestate, precum pierderea caracterului distinctiv sau a renumelui ori modificarea legii aplicabile procedurii.

39 Prin urmare, din cererea de admitere în principiu a recursului reiese că chestiunea ridicată de prezentul recurs depășește cadrul hotărârii atacate și, în definitiv, pe cel al prezentului recurs.

40 Ținând seama de argumentele prezentate de recurentă, cererea de admitere în principiu a recursului demonstrează corespunzător cerințelor legale că recursul ridică o chestiune importantă pentru unitatea, coerența și dezvoltarea dreptului Uniunii.

41 Având în vedere considerațiile care precedă, se impune admiterea în principiu a recursului.

Cu privire la cheltuielile de judecată

42 Potrivit articolului 170b alineatul (4) din Regulamentul de procedură, atunci când recursul este admis în principiu, în tot sau în parte, având în vedere criteriile enunțate la articolul 58a al treilea paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, procedura continuă potrivit prevederilor articolelor 171-190a din regulamentul menționat.

43 Conform articolului 137 din Regulamentul de procedură, aplicabil procedurii de recurs în temeiul articolului 184 alineatul (1) din acest regulament, în ordonanța prin care se finalizează judecata se dispune cu privire la cheltuielile de judecată.

44 Prin urmare, întrucât cererea de admitere în principiu a recursului este admisă, cererea privind cheltuielile de judecată se va soluționa odată cu fondul.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera de admitere în principiu a recursurilor) dispune:

1) Admite în principiu recursul.

2) Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

Semnături