Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS BESLUT (prövningstillståndsavdelningen)

den 18 april 2023 *

”Överklagande – EU-varumärke – Prövningstillstånd – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Klaganden har i ansökan visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas”

I mål C-751/22 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 8 december 2022,

Shopify Inc., Ottawa (Kanada), företrätt av M. Pemsel och S. Völker, Rechtsanwälte,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO),

motpart i första instans,

Massimo Carlo Alberto Rossi, Fiano (Italien),

Salvatore Vacante, Berlin (Tyskland),

Shoppi Ltd, London (Förenade kungariket),

intervenienter i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (prövningstillståndsavdelningen)

sammansatt av domstolens vice ordförande L. Bay Larsen, samt domarna D. Gratsias och M. Ilešič (referent),

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

med beaktande av referentens förslag och efter att ha hört generaladvokaten A. M. Collins,

* Rättegångsspråk: engelska.

följande

Beslut

1 Shopify Inc. har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 12 oktober 2022, Shopify/EUIPO – Rossi m.fl. (Shoppi) (T-222/21, EU:T:2022:633) (nedan kallad den överklagade domen). Genom den överklagade domen ogillade tribunalen bolagets överklagande med yrkande om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 18 februari 2021 (ärende R 785/2020–2) om ett ogiltighetsförfarande mellan Massimo Carlo Alberto Rossi, Salvatore Vacante och Shoppi Ltd å ena sidan och Shopify å andra sidan (nedan kallat det omstridda beslutet).

Prövning av ansökan om prövningstillstånd

2 I artikel 58a första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol anges att för att domstolen ska pröva ett överklagande av ett avgörande av tribunalen som avser ett beslut av en oberoende överklagandenämnd vid EUIPO krävs att domstolen först meddelar prövningstillstånd.

3 I artikel 58a tredje stycket i stadgan anges att prövningstillstånd ska meddelas, helt eller delvis, i enlighet med de närmare bestämmelser härom som föreskrivs i domstolens rättegångsregler, om överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten.

4 Enligt artikel 170a.1 i rättegångsreglerna ska klaganden, i de fall som avses i artikel 58a första stycket i stadgan, till överklagandet bifoga en ansökan om prövningstillstånd, i vilken klaganden ska ange den fråga som aktualiseras genom överklagandet och som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten och vilken ska innehålla samtliga uppgifter som domstolen behöver för att kunna ta ställning till den.

5 Enligt artikel 170b.1 och 170b.3 i rättegångsreglerna ska domstolen så snart som möjligt avgöra ansökan om prövningstillstånd genom ett särskilt uppsatt beslut som är motiverat.

Klagandens argument

6 Klaganden har till stöd för sin ansökan om prövningstillstånd gjort gällande att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten och konsekvensen i, och utvecklingen av, unionsrätten.

7 Inledningsvis har klaganden anfört att överklagandet grundar sig på en enda grund, nämligen åsidosättande av artikel 53.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), jämförd med artikel 8.1 b i samma förordning.

8 Klaganden har närmare bestämt gjort gällande att tribunalen, i punkterna 96–104 i den överklagade domen, underkände bevisningen för att det äldre varumärket hade förhöjd särskiljningsförmåga i Förenade kungariket, med motiveringen att klaganden i ett ogiltighetsförfarande måste kunna förbjuda användningen av det omstridda varumärket inte bara vid tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket, utan även vid tidpunkten för det

omstridda beslutet. I förevarande fall antogs beslutet efter utgången av den övergångsperiod som föreskrivs i artikel 127 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 2020, s. 7) (nedan kallat utträdesavtalet).

9 Tribunalen åsidosatte därigenom lydelsen i artikel 53.1 andra stycket i förordning nr 207/2009, enligt vilken samtliga krav för att ett EU-varumärke ska förklaras ogiltigt ska vara uppfyllda på ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det omstridda varumärket.

10 Klaganden har vidare understrukit att om tribunalen hade ansett att endast ansökningsdagen för det omstridda varumärket var relevant för att avgöra huruvida samtliga krav för att EU-varumärket skulle förklaras ogiltigt var uppfyllda, borde den ha ogiltigförklarat det omstridda beslutet. Klaganden har tillagt att om överklagandenämnden hade godtagit bevisningen för att det äldre varumärket hade förhöjd särskiljningsförmåga i Förenade kungariket, skulle den ha kommit fram till att detta varumärke hade en förhöjd särskiljningsförmåga och följaktligen att det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena.

11 Klaganden har dessutom gjort gällande att den enda grund som den har åberopat till stöd för sitt överklagande ger upphov till frågan vid vilken tidpunkt det ska bedömas huruvida kraven i artikel 53.1 i förordning nr 207/2009 är uppfyllda. Det är närmare bestämt fråga om att fastställa huruvida den som ansöker om ogiltighetsförklaring är skyldig att styrka förekomsten av ett relativt registreringshinder endast vid prioritetsdagen eller ansökningsdagen för det omstridda varumärket eller om det kan krävas att vederbörande dessutom styrker att ett sådant registreringshinder föreligger vid den tidpunkt då EUIPO meddelar sitt beslut.

12 För att visa vilken betydelse denna fråga har för enhetligheten och konsekvensen i, och utvecklingen av, unionsrätten har klaganden slutligen anfört åtta argument.

13 Genom sitt första argument har klaganden gjort gällande att denna fråga uppkommer i samtliga ogiltighetsförfaranden där det äldre varumärket påverkas av händelser som inträffat efter prioritetsdagen eller ansökningsdagen för det omstridda varumärket, såsom att särskiljningsförmåga eller den omständigheten att varumärket är känt går förlorade, den lag som är tillämplig på förfarandet ändras eller en medlemsstat väljer att träda ut ur unionen, såsom i förevarande fall.

14 Enligt klaganden kommer Förenade kungarikets utträde ur unionen att påverka ett betydande antal andra ogiltighets- och invändningsförfaranden avseende såväl äldre EU-varumärken som äldre nationella varumärken. Det krävs således ett klargörande från EU-domstolen såväl för användarna av EU-varumärkessystemet som för de nationella varumärkesmyndigheterna och de nationella domstolarna, särskilt med hänsyn till att den fråga som ställts inte endast avser utträdesavtalets verkan på pågående förfaranden, utan även alla vanligt förekommande immaterialrättsliga situationer där en äldre rättighet helt eller delvis har upphört att gälla under förfarandets gång.

15 Genom sitt andra argument har klaganden gjort gällande att det för enhetligheten och konsekvensen i, och utvecklingen av, unionsrätten är väsentligt att alla domstolar inom unionen tillämpar unionsrätten såsom den antagits av unionslagstiftaren. Genom att åsidosätta den otvetydiga ordalydelsen i artikel 53.1 i förordning nr 207/2009 åsidosatte tribunalen den grundläggande principen att unionsdomstolarna är bundna av unionsrätten och att de är skyldiga att utöva sin behörighet inom de gränser som fastställts av unionslagstiftaren.

16 Genom sitt tredje argument har klaganden gjort gällande att den överklagade domen ger upphov till rättsosäkerhet. Att anse att tidpunkten för beslutet från en av EUIPO:s överklagandenämnder även är relevant för bedömningen av huruvida det föreligger ett relativt registreringshinder inom ramen för ett ogiltighetsförfarande skulle nämligen allvarligt skada rättssäkerheten för alla innehavare av äldre varumärken, eftersom de inte skulle kunna grunda sig på de uppgifter som de förfogar över för att avgöra om det är lämpligt att inge en ansökan om ogiltighetsförklaring, De kan nämligen inte förutse hur situationen kommer att ha förändrats vid den tidpunkt då annulleringsenheten eller överklagandenämnden meddelar sitt beslut.

17 Genom sitt fjärde argument har klaganden gjort gällande att den fråga som tas upp i överklagandet är av vikt för enhetligheten och konsekvensen i unionsrätten, eftersom den avser såväl ogiltighetsförfaranden avseende EU-varumärken som förfaranden för ogiltigförklaring av nationella varumärken i medlemsstaterna. Artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 336, 2015, s. 1) och artikel 53 i förordning nr 207/2009 ska nämligen, i den mån de föreskriver identiska ogiltighetsgrunder, enligt domstolens fasta praxis, vilken det bland annat erinras om i punkt 32 i domen av den 12 september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C-541/18, EU:C:2019:725, punkt 32), tolkas på samma sätt.

18 Det är emellertid inte uteslutet att en invändning eller en ansökan om ogiltighetsförklaring som grundar sig på förekomsten av ett äldre EU-varumärke och som avser ett varumärke eller en registreringsansökan avgörs på olika sätt av varumärkesmyndigheterna eller av de nationella domstolarna beroende på den relevanta tidpunkt som ska beaktas vid bedömningen av huruvida villkoren för att bifalla en invändning eller en ansökan om ogiltighetsförklaring är uppfyllda, vilket skulle ha skadlig inverkan på rättssäkerheten.

19 Klaganden har genom sitt femte argument gjort gällande att tribunalens ståndpunkt kan leda till en godtycklig bedömning från den verkställande maktens sida, eftersom den gör det möjligt för EUIPO, de nationella varumärkesmyndigheterna och de nationella domstolarna att avsiktligt försena ett ogiltighetsförfarande fram till dess att särskilda omständigheter har uppstått, såsom att en medlemsstat har valt att träda ut ur unionen eller att ett varumärke har upphört att gälla, eller fram till den tidpunkt då den bevisning som ingetts vid prioritetsdagen eller dagen för ansökan om registrering av det omstridda varumärket för att styrka att ett äldre varumärke är känt inte längre gör det möjligt att styrka att varumärket är känt vid den tidpunkt då beslutet fattas. Enligt klaganden är enbart den omständigheten att ett sådant godtyckligt agerande är möjligt tillräckligt för att skada förtroendet för EUIPO:s, de nationella varumärkesbyråernas och de nationella domstolarnas oavhängighet.

20 Genom sitt sjätte argument har klaganden gjort gällande att den fråga som tas upp i överklagandet är av avgörande betydelse för användarna av EU-varumärkessystemet. Om EU-domstolen skulle finna att tidpunkten för beslutet också är relevant, är de invändande parterna och de som ansöker om ogiltighetsförklaring alltid skyldiga att lägga fram bevisning för att varumärket fortfarande är känt, verkligt bruk och/eller förhöjd särskiljningsförmåga. Varumärkesmyndigheterna samt varumärkesinnehavarna eller de som ansöker om registrering av varumärken måste därefter systematiskt göra en bedömning av den bevisningen.

21 Genom sitt sjunde argument har klaganden gjort gällande att den fråga som tas upp i överklagandet även är av betydelse med hänsyn till territorialitetsprincipen och EU-varumärkets enhetliga karaktär i artikel 1.2 i förordning nr 207/2009.

22 Frågan huruvida det är tillräckligt att det föreligger en motsättning mellan det äldre varumärket och det yngre varumärket vid prioritetsdagen eller ansökningsdagen, det vill säga vid en tidpunkt då det äldre varumärket fortfarande gav skydd i Förenade kungariket, eller om en sådan motsättning även måste föreligga vid den tidpunkt då EUIPO meddelar sitt beslut, skulle nämligen ha en betydande inverkan på territorialitetsprincipen och EU-varumärkets enhetliga karaktär, vilka utgör två av grundpelarna i Europeiska unionens varumärkesrätt.

23 Genom det åttonde och sista argumentet har klaganden gjort gällande att den fråga som tas upp i överklagandet rör EU-varumärkets ändamålsenliga verkan. Ett krav på att det även ska finnas en motsättning mellan de berörda varumärkena vid tidpunkten för EUIPO:s beslut skulle nämligen äventyra effektiviteten av det skydd som EU-varumärket ger, eftersom varje senare utveckling av omständigheterna skulle kunna medföra att EU-varumärket retroaktivt förlorade sin verkan.

Domstolens bedömning

24 Domstolen framhåller inledningsvis att det ankommer på klaganden att visa att de frågor som aktualiseras genom överklagandet är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten (beslut av den 10 december 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, punkt 20 och där angiven rättspraxis).

25 Såsom framgår av artikel 58a tredje stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, jämförd med artikel 170a.1 och artikel 170b.4 andra meningen i rättegångsreglerna, ska ansökan om prövningstillstånd innehålla samtliga uppgifter som domstolen behöver för att kunna ta ställning till ansökan och, om prövningstillstånd meddelas för viss del av överklagandet, bestämma vilka grunder eller delgrunder för överklagandet som ska behandlas i svarsskrivelsen. Eftersom syftet med det förfarande för prövningstillstånd som avses i artikel 58a i stadgan är att begränsa domstolens kontroll till frågor som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten, ska nämligen endast grunder som aktualiserar sådana frågor och som klaganden har styrkt prövas av domstolen i målet om överklagande (beslut av den 10 december 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, punkt 21 och av den 16 november 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, punkt 24).

26 Detta innebär att klaganden i ansökan om prövningstillstånd under alla omständigheter på ett klart och tydligt sätt måste ange de grunder som åberopas till stöd för överklagandet och lika klart och tydligt ange vilken rättsfråga som varje grund aktualiserar samt precisera om denna fråga är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten och specifikt ange skälen till att frågan är av vikt utifrån det åberopade kriteriet. Vad närmare bestämt gäller grunderna för överklagandet ska det i ansökan om prövningstillstånd klart och tydligt preciseras vilken bestämmelse i unionsrätten eller rättspraxis som har åsidosatts genom den överklagade domen eller det överklagade beslutet. I ansökan ska det kortfattat anges vad den felaktiga rättstillämpning som tribunalen påstås ha gjort sig skyldig till består i och där ska även anges i vilken utsträckning detta fel har påverkat innehållet i den överklagade domen eller det överklagade beslutet. Om den felaktiga rättstillämpning som åberopats följer av att tribunalen har åsidosatt rättspraxis, ska klaganden i ansökan om prövningstillstånd kortfattat, men klart och tydligt, ange följande. För det första ska klaganden precisera var den påstådda motstridigheten finns, med angivande av både de punkter i den överklagade domen eller det överklagade beslutet som klaganden ifrågasätter och de punkter i domstolens eller tribunalens avgörande som påstås ha åsidosatts. För det andra ska klaganden ange de konkreta skälen till att den påstådda

motstridigheten aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten (beslut av den 10 december 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, punkt 22 och där angiven rättspraxis).

27 I förevarande fall konstaterar domstolen för det första att klaganden på ett klart och tydligt sätt har angett den enda grund som klaganden har åberopat till stöd för sitt överklagande, nämligen åsidosättande av artikel 53.1 i förordning nr 207/2009. Klaganden har närmare bestämt gjort gällande att tribunalen åsidosatte denna bestämmelse, i punkterna 96–104 i den överklagade domen, när den fann att klaganden i ett ogiltighetsförfarande måste kunna förbjuda användningen av det omstridda varumärket såväl vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering som vid den tidpunkt då överklagandenämnden meddelar sitt beslut.

28 Klaganden har även redogjort för vad den felaktiga rättstillämpning som tribunalen påstås ha gjort sig skyldig till består i.

29 Klaganden har nämligen gjort gällande att tribunalen åsidosatte lydelsen i artikel 53.1 andra stycket i förordning nr 207/2009, enligt vilken samtliga krav för att ett EU-varumärke ska förklaras ogiltigt ska vara uppfyllda på ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det omstridda varumärket. Klaganden har tillagt att tribunalens tolkning av denna bestämmelse ger upphov till rättsosäkerhet.

30 Klaganden har dessutom anfört att tribunalen förväxlade ogiltighetsförfarandet med talan om varumärkesintrång genom att kräva att den som ansöker om ogiltighetsförklaring ska kunna förbjuda användningen av det omstridda varumärket vid den tidpunkt då EUIPO meddelar sitt beslut.

31 Enligt klaganden åsidosatte tribunalen dessutom domstolens praxis enligt domen av den 29 januari 2020, Sky m.fl. (C-371/18, EU:C:2020:45, punkt 49), enligt vilken det – i samband med en ansökan om ogiltighetsförklaring av EU-varumärken – är tidpunkten för ansökan om registrering av det omstridda varumärket som är den tidpunkt som är avgörande för att fastställa vilken materiell rätt som är tillämplig. Vidare åsidosatte den sin egen praxis enligt dom av den 1 december 2021, Inditex/EUIPO– Ffauf Italia (ZARA) (T-467/20, ej publicerad, EU:T:2021:842, punkterna 59–61), och dom av den 16 mars 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-281/21, EU:T:2022:139, punkterna 28 och 29), angående ett invändningsförfarande och som i tillämpliga delar är tillämplig på ogiltighetsförfarandet, enligt vilken frågan huruvida det föreligger ett relativt registreringshinder ska bedömas vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av varumärket.

32 Domstolen konstaterar således att det i ansökan om prövningstillstånd anges såväl vilka punkter i den överklagade domen som klaganden bestrider som den unionsbestämmelse som påstås ha åsidosatts samt vilka punkter i domstolens och tribunalens domar som påstås ha åsidosatts.

33 Klaganden har för det andra anfört att den felaktiga rättstillämpning som tribunalen påstås ha gjort sig skyldig till ledde till att tribunalen inte ogiltigförklarade det omstridda beslutet, genom vilket bevisningen om att det äldre varumärket hade förhöjd särskiljningsförmåga med avseende på Förenade kungariket inte godtogs. Detta visade således att denna felaktiga rättstillämpning påverkade innehållet i den överklagade domen.

34 För det tredje har klaganden klart och tydligt identifierat den rättsfråga som aktualiseras genom den enda grunden, nämligen huruvida den som ansöker om ogiltighetsförklaring enligt artikel 53.1 i förordning nr 207/2009 är skyldig att styrka förekomsten av ett relativt registreringshinder endast vid prioritetsdagen eller tidpunkten för ansökan om registrering av det omstridda varumärket eller om det kan krävas att klaganden dessutom styrker att ett sådant registreringshinder föreligger vid den tidpunkt då EUIPO meddelar sitt beslut.

35 För det fjärde ska det påpekas att klaganden, i enlighet med den bevisbörda som åvilar den som ansöker om prövningstillstånd, måste visa att överklagandet, oberoende av de rättsfrågor som åberopats däri, aktualiserar en eller flera frågor som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten, eftersom räckvidden av detta kriterium går utöver ramen för den överklagade domen och, i slutändan, för överklagandet (beslut av den 16 november 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, punkt 32 och där angiven rättspraxis).

36 Detta innebär i sig att klaganden ska visa att överklagandet aktualiserar sådana frågor och att dessa frågor är av sådan vikt, med åberopande av konkreta och specifika omständigheter i det enskilda fallet, och inte enbart med åberopande av allmänt hållna argument (beslut av den 16 november 2022, EUIPO/Nowhere C-337/22 P, EU:C:2022:908, punkt 33 och där angiven rättspraxis).

37 I förevarande fall har klaganden redogjort för de konkreta skälen till att den anser att den rättsfråga som tas upp i överklagandet är av vikt både för enhetligheten och konsekvensen i, och utvecklingen av, unionsrätten.

38 Klaganden har särskilt gjort gällande att denna fråga inte endast uppkommer när det gäller utträdesavtalets verkningar på pågående förfaranden, vilka potentiellt avser ett betydande antal ogiltighets- och invändningsförfaranden avseende såväl äldre EU-varumärken som äldre nationella varumärken, utan även i samtliga fall där det äldre varumärket eller omfattningen av det skydd som det ger påverkas av händelser som inträffat efter prioritetsdagen eller dagen för ansökan om registrering av det omstridda varumärket, såsom att särskiljningsförmåga eller den omständigheten att varumärket är känt går förlorade eller att den lag som är tillämplig på förfarandet ändras.

39 Det framgår således av ansökan om prövningstillstånd att den fråga som aktualiseras genom överklagandet går utöver ramen för den överklagade domen och, i slutändan, för överklagandet.

40 Mot bakgrund av de omständigheter som klaganden har anfört visar förevarande ansökan om prövningstillstånd att överklagandet ger upphov till frågor som är av vikt för enhetligheten och konsekvensen i, och utvecklingen av, unionsrätten.

41 Av det ovan anförda följer att prövningstillstånd ska meddelas.

Rättegångskostnader

42 Enligt artikel 170b.4 i rättegångsreglerna ska handläggningen av målet fortsätta i enlighet med artiklarna 171–190a i rättegångsreglerna om prövningstillstånd meddelas för hela eller en viss del av överklagandet enligt de kriterier som anges i artikel 58a tredje stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol.

43 Enligt artikel 137 i rättegångsreglerna, som är tillämplig i mål om överklagande enligt artikel 184.1 i rättegångsreglerna, ska domstolen besluta om rättegångskostnader i den dom eller det särskilt uppsatta beslut genom vilket målet avgörs slutligt.

44 Eftersom ansökan om prövningstillstånd har bifallits ska frågan om rättegångskostnader anstå.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (prövningstillståndsavdelningen) följande:

1) Prövningstillstånd meddelas.

2) Frågan om rättegångskostnader anstår.

Underskrifter