Сборник съдебна практика

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (състав по допускането на обжалване)

18 април 2023 година*

„Жалба — Марка на Европейския съюз — Допускане на обжалване — Член 170б от Процедурния правилник на Съда — Молба, в която е доказано значението на съответния въпрос за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Допускане на обжалването“

По дело C-751/22 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз, подадена на 8 декември 2022 г.,

Shopify Inc., установено в Отава (Канада), представлявано от M. Pemsel и S. Völker, Rechtsanwälte,

жалбоподател,

като другите страни в производството са:

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO),

ответник в първоинстанционното производство,

Massimo Carlo Alberto Rossi, с местожителство във Фиано (Италия),

Salvatore Vacante, с местожителство в Берлин (Германия),

Shoppi Ltd, установено в Лондон (Обединено кралство),

встъпили страни в първоинстанционното производство,

СЪДЪТ (състав по допускането на обжалване),

състоящ се от: L. Bay Larsen, заместник-председател на Съда, D. Gratsias и M. Ilešič (докладчик), съдии,

секретар: A. Calot Escobar,

като взе предвид предложението на съдията докладчик и след изслушване на генерален адвокат A. M. Collins,

* Език на производството: английски.

постанови следното

Определение

1 С жалбата си Shopify Inc. иска отмяна на решение на Общия съд на Европейския съюз от 12 октомври 2022 г., Shopify/EUIPO — Rossi и др. (Shoppi) (T-222/21, наричано по-нататък „обжалваното решение“, EU:T:2022:633), с което се отхвърля жалбата му за отмяна на решението на втори апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 18 февруари 2021 г. (преписка R 785/2020-2), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Massimo Carlo Alberto Rossi, Salvatore Vacante и Shoppi Ltd, от една страна, и Shopify, от друга (наричано по-нататък „спорното решение“).

По молбата за допускане на обжалване

2 По силата на член 58а, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз жалба срещу решение на Общия съд, което се отнася до решение на независим апелативен състав на EUIPO, се разглежда само при условие че Съдът предварително е допуснал това обжалване.

3 Съгласно член 58а, трета алинея от Статута обжалването, изцяло или частично, се допуска в съответствие с подробните правила, установени в Процедурния правилник на Съда, когато с жалбата се повдига въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза.

4 Съгласно член 170а, параграф 1 от Процедурния правилник в случаите по член 58а, първа алинея от Статута жалбоподателят прилага към жалбата си молба за допускане на обжалване, в която излага повдигнатия с жалбата въпрос от съществено значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза и която съдържа всички необходими данни, за да може Съдът да се произнесе по тази молба.

5 В съответствие с член 170б, параграфи 1 и 3 от Процедурния правилник Съдът се произнася в най-кратък срок по молбата за допускане на обжалване с мотивирано определение.

Доводи на жалбоподателя

6 В подкрепа на молбата си за допускане на обжалване жалбоподателят твърди, че жалбата му повдига въпрос от значение за единството, съгласуваността и развитието на правото на Съюза.

7 Най-напред той посочва, че в жалбата му е изтъкнато само едно основание, изведено от нарушение на член 53, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1) във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от този регламент.

8 По-специално жалбоподателят посочва, че в точки 96—104 от обжалваното решение Общият съд неправилно е отхвърлил доказателствата относно ясно изразения отличителен характер на по-ранната марка в Обединеното кралство, с мотива, че в рамките на производство за обявяване на недействителност жалбоподателят трябва да

може да забрани използването на оспорената марка не само към датата на подаването ѝ, но и към датата на спорното решение и че в случая то е постановено след изтичането на преходния период, предвиден в член 127 от Споразумението за оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 2020 г., стр. 7, наричано по-нататък „Споразумението за оттегляне“).

9 Така Общият съд не се съобразил с текста на член 53, параграф 1, втора алинея от Регламент № 207/2009, съгласно който всички необходими условия, за да може производството да приключи с обявяване на недействителност, трябва да бъдат изпълнени към датата на подаване на заявката или към датата на приоритет на спорната марка.

10 По-нататък жалбоподателят подчертава, че ако Общият съд бе приел, че само датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка е релевантна, за да се определи дали са изпълнени необходимите условия за приключване на производството с обявяване на недействителност, той е трябвало да отмени спорното решение. Той добавя, че ако апелативният състав бе приел доказателствата за ясно изразения отличителен характер на по-ранната марка по отношение на Обединеното кралство, този състав щеше да направи извод за наличие на изразен отличителен характер на тази марка и следователно за наличие на вероятност от объркване между конфликтните марки.

11 Освен това жалбоподателят изтъква, че единственото основание, което посочва в подкрепа на жалбата си, повдига въпроса за датата, към която следва да се прецени дали са изпълнени условията по член 53, параграф 1 от Регламент № 207/2009. По-конкретно, трябвало да се определи дали подалият искане за обявяване на недействителност е длъжен да докаже наличието на относително основание за отказ единствено към датата на приоритета или към датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка, или може да се изисква от него да докаже освен това наличието на такова основание към датата, на която EUIPO постановява решението си.

12 Накрая, за да докаже значението на този въпрос за единството, съгласуваността и развитието на правото на Съюза, жалбоподателят излага осем довода.

13 С първия си довод жалбоподателят изтъква, че посоченият въпрос се поставя във всички производства за обявяване на недействителност, в рамките на които по-ранната марка или обхватът на предоставената с нея защита са засегнати от събития, настъпили след датата на приоритета или датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка, като загуба на отличителен характер или репутация, изменение на приложимото към производството право или оттегляне на държава членка на Съюза, какъвто е настоящият случай.

14 Според жалбоподателя оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ще засегне значителен брой други производства по обявяване на недействителност и възражения, свързани както с по-ранни марки на Европейския съюз, така и с по-ранни национални марки. Следователно е необходимо Съдът да даде разяснения както за ползвателите на системата на марката на Европейския съюз, така и за националните служби за марките и националните юрисдикции, по-специално предвид факта, че поставеният въпрос се отнася не само до последиците от Споразумението за оттегляне върху висящите производства, но и до всички често срещани в областта на интелектуалната собственост случаи на отпадане на по-ранно право в хода на производството.

15 С втория си довод жалбоподателят твърди, че за единството, съгласуваността и развитието на правото на Съюза е от съществено значение всички съдилища в Съюза да прилагат правото на Съюза, така както е прието от законодателя на Съюза. Като не се съобразил обаче с недвусмисления текст на член 53, параграф 1 от Регламент № 207/2009, Общият съд нарушил основния принцип, че съдилищата в Съюза са обвързани от правото на Съюза и са длъжни да упражняват правомощията си в определените от законодателя на Съюза граници.

16 С третия си довод жалбоподателят поддържа, че обжалваното решение създава правна несигурност. Всъщност, ако се приеме, че и датата на решението на апелативен състав на EUIPO е релевантна за преценката за наличието на относително основание за отказ в рамките на производство за обявяване на недействителност, това сериозно би накърнило правната сигурност на всички притежатели на по-ранни марки, тъй като те не биха могли да се позоват на информацията, с която разполагат, за да решат дали да подадат или не искане за обявяване на недействителност, тъй като не биха могли да предвидят как ще се промени положението към датата, на която отделът по отмяна или апелативният състав ще постанови решението си.

17 С четвъртия си довод жалбоподателят твърди, че повдигнатият с жалбата му въпрос е от значение за единството и съгласуваността на правото на Съюза, тъй като се отнася както до производствата за обявяване на недействителност на марки на Съюза, така и до производствата, свързани с национални марки в държавите членки. Всъщност, доколкото предвиждат идентични основания за недействителност, член 5 от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1) и член 53 от Регламент № 207/2009 трябвало съгласно постоянната практика на Съда, припомнена по-специално в точка 32 от решение от 12 септември 2019 г., Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C-541/18, EU:C:2019:725, т. 32), да се тълкуват по един и същ начин.

18 Не било изключено обаче възражение или искане за обявяване на недействителност, основано на наличието на по-ранна марка на Европейския съюз и отнасящо се до марка или заявка за регистрация, да бъде решено по различен начин от националните служби за марките или от националните юрисдикции в зависимост от това коя дата е приета за меродавна за преценката дали са изпълнени условията за уважаване на възражението или на искането за обявяване на недействителност, като това би накърнило правната сигурност.

19 С петия си довод жалбоподателят поддържа, че позицията на Общия съд създава възможност за произвол на изпълнителната власт, тъй като позволява на EUIPO, на националните служби за марките и на националните юрисдикции умишлено да забавят производството за обявяване на недействителност до настъпването на конкретни обстоятелства, като оттеглянето на държава членка на Съюза или изтичането на срока на действие на марка, или до момента, в който доказателствата, представени към датата на приоритета или към датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка, за да докажат репутацията на по-ранна марка, вече не позволяват тази репутация да се докаже към датата, на която е прието решението. Според жалбоподателя самият факт, че такова поведение на произвол е възможно, е достатъчен да накърни доверието в независимостта на EUIPO, както и на националните служби за марките и националните юрисдикции.

20 С шестия си довод жалбоподателят твърди, че повдигнатият с жалбата му въпрос е от съществено значение за ползвателите на системата на марката на Европейския съюз. Всъщност, ако Съдът стигне до извода, че датата на решението също е релевантна, лицата, които подават възражение или искане за обявяване на недействителност, биха били длъжни постоянно да представят доказателства за запазването на репутацията на марката, за нейното реално използване и/или за засиления ѝ отличителен характер, а службите за марките, както и притежателите или заявителите на марки след това би трябвало систематично да ги разглеждат.

21 Със седмия си довод жалбоподателят твърди, че повдигнатият с жалбата му въпрос е важен и с оглед на принципите на териториалност и на единния характер на марката на Европейския съюз, прогласени в член 1, параграф 2 от Регламент № 207/2009.

22 Всъщност въпросът дали е достатъчно да съществува конфликт между по-ранната и по-късната марка към датата на приоритета или към датата на подаване на заявката, т.е. към момента, в който по-ранната марка все още предоставя защита в Обединеното кралство, или такъв конфликт трябва да съществува и към датата, на която EUIPO постановява решението си, би имал съществено въздействие върху принципите на териториалност и на единния характер на марката на Европейския съюз, които били два от основните стълбове на правото относно марките на Европейския съюз.

23 С осмия и последен довод жалбоподателят твърди, че повдигнатият с жалбата му въпрос е свързан с полезното действие на марката на Европейския съюз. Всъщност, да се изисква съответните марки да са в конфликт и към датата на решението на EUIPO, би поставило под въпрос ефективността на предоставената от марката на Европейския съюз защита, тъй като всяко последващо развитие на обстоятелствата би могло да лиши с обратна сила марката на Европейския съюз от нейното действие.

Съображения на Съда

24 В началото следва да се отбележи, че е в тежест на жалбоподателя да докаже, че повдигнатите с жалбата му въпроси са от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза (определение от 10 декември 2021 г., EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, т. 20 и цитираната съдебна практика).

25 Освен това, както следва от член 58а, трета алинея от Статута на Съда на Европейския съюз във връзка с член 170а, параграф 1 и член 170б, параграф 4, второ изречение от Процедурния правилник, молбата за допускане на обжалване трябва да съдържа всички необходими данни, за да може Съдът да се произнесе по допускането на обжалване по делото и в случаите на частично допускане на обжалване да уточни до кои основания или части на жалбата трябва да се отнася писменият отговор. Всъщност, като се има предвид, че целта на механизма на предварителното допускане на обжалване по член 58а от Статута е да се ограничи контролът на Съда до въпросите, които са от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза, в производството по обжалване Съдът трябва да разглежда само основанията, с които се повдигат такива въпроси, и това е доказано от жалбоподателя (определения от 10 декември 2021 г., EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, т. 21, и от 16 ноември 2022 г., EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, т. 24).

26 В този смисъл при всяко положение в молбата за допускане на обжалване трябва ясно и точно да са изложени основанията за обжалване, със същите точност и яснота да е посочен правният въпрос, повдигнат с всяко основание, да е уточнено дали този въпрос е от значение за единството, за съгласуваността или за развитието на правото на Съюза, и да са изложени конкретно причините, поради които този въпрос е от значение от гледна точка на изтъкнатия критерий. Що се отнася в частност до основанията за обжалване, в молбата за допускане на обжалване трябва да е уточнено коя разпоредба от правото на Съюза или коя съдебна практика е нарушена в обжалваното решение или определение, накратко да е обяснено в какво се състои твърдяната грешка на Общия съд при прилагането на правото, и да е посочено в каква степен тази грешка е оказала влияние върху крайния извод в обжалваното решение или определение. Когато сочената грешка при прилагане на правото е следствие от нарушаване на съдебната практика, в молбата за допускане на обжалване трябва да се изложи накратко, но ясно и точно, първо, в какво се състои твърдяното противоречие, като се посочат както точките от обжалваното решение или определение, които жалбоподателят оспорва, така и тези от акта на Съда или на Общия съд, за които се твърди, че са нарушени, и второ, конкретните причини, поради които такова противоречие поставя въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза (определение от 10 декември 2021 г., EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, т. 22 и цитираната съдебна практика).

27 В случая следва да се констатира, на първо място, че жалбоподателят излага точно и ясно единственото основание за обжалване, изведено от нарушение на член 53, параграф 1 от Регламент № 207/2009. По-специално, жалбоподателят упреква Общия съд, че в точки 96—104 от обжалваното решение е нарушил тази разпоредба, като е приел, че в рамките на производство за обявяване на недействителност жалбоподателят трябва да може да забрани използването на спорната марка както към датата на подаването ѝ, така и към датата, на която апелативният състав постановява решението си.

28 Жалбоподателят посочва също в какво се състоят грешките при прилагане на правото, за които се твърди, че са допуснати от Общия съд.

29 Всъщност жалбоподателят поддържа, че Общият съд не се е съобразил с текста на член 53, параграф 1, втора алинея от Регламент № 207/2009, съгласно който всички необходими условия, за да може производството да приключи с обявяване на недействителност, трябва да бъдат изпълнени към датата на подаване на заявката или към датата на приоритет на спорната марка, и добавя, че възприетото от Общия съд тълкуване на тази разпоредба е източник на правна несигурност.

30 Освен това жалбоподателят изтъква, че Общият съд е смесил производството за обявяване на недействителност и производството за установяване на нарушение, като е изискал подалият искане за обявяване на недействителност да може да забрани използването на спорната марка към датата, на която EUIPO е постановила решението си.

31 Освен това Общият съд не се съобразил с практиката на Съда, установена с решение от 29 януари 2020 г., Sky и др. (C-371/18, EU:C:2020:45, т. 49), съгласно която в рамките на искане за обявяване на недействителност на марки на Европейския съюз датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка е решаваща за определяне на приложимото материално право, както и със собствената си практика — установена с решения от 1 декември 2021 г., Inditex/EUIPO — Ffauf Italia (ZARA) (T-467/20, непубликувано, EU:T:2021:842, т. 59—61), и от 16 март 2022 г., Nowhere/EUIPO — Ye (APE

TEES) (T-281/21, EU:T:2022:139, т. 28 и 29) — относно производство по възражение, която е приложима mutatis mutandis към производството за обявяване на недействителност и по силата на която наличието на относително основание за отказ трябва да се преценява към датата на подаване на заявката за регистрация на марката.

32 Ето защо следва да се констатира, че в молбата за допускане на обжалване са посочени както точките от обжалваното решение, които се оспорват, така и разпоредбата от правото на Съюза, за която се твърди, че е нарушена, а така също точките от решенията на Съда и на Общия съд, които били нарушени.

33 На второ място, жалбоподателят посочва, че вследствие на твърдяната грешка на Общия съд при прилагане на правото последният не е отменил спорното решение, с което апелативният състав е отказал да приеме доказателствата относно засиления отличителен характер на по-ранната марка по отношение на Обединеното кралство, и по този начин е показал, че тази грешка е оказала влияние върху крайния извод в обжалваното решение.

34 На трето място, жалбоподателят посочва точно и ясно повдигнатия с единственото му основание правен въпрос, който в случая е дали по силата на член 53, параграф 1 от Регламент № 207/2009 подалият искане за обявяване на недействителност е длъжен да докаже наличието на относително основание за отказ единствено към датата на приоритета или към датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка, или може да се изисква от него да докаже освен това наличието на такова основание към датата, на която EUIPO е постановила решението си.

35 На четвърто място, като се има предвид доказателствената тежест, която е възложена на лицето, подало молба за допускане на обжалване, жалбоподателят трябва да докаже, че независимо от правните въпроси, които изтъква в жалбата си, с нея се повдигат един или няколко въпроса от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза, като обхватът на този критерий излиза извън рамките на обжалваното съдебно решение и в крайна сметка на жалбата му (определение от 16 ноември 2022 г., EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, т. 32 и цитираната съдебна практика).

36 Това доказване предполага да се докажат както наличието, така и значението на такива въпроси посредством конкретни и специфични за съответния случай данни, а не просто да се изтъкнат общи доводи (определение от 16 ноември 2022 г., EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, т. 33 и цитираната съдебна практика).

37 В случая жалбоподателят излага конкретните причини, поради които счита, че повдигнатият в жалбата му правен въпрос е от значение едновременно за единството, съгласуваността и развитието на правото на Съюза.

38 По-специално, той изтъква, че посоченият въпрос се поставя не само по отношение на последиците от Споразумението за оттегляне за висящите производства, които потенциално засягат значителен брой производства за обявяване на недействителност и производства по възражения, свързани както с по-ранни марки на Европейския съюз, така и с по-ранни национални марки, но и във всички случаи, в които по-ранната марка или обхватът на предоставената с нея защита са засегнати от събития, настъпили след датата на приоритета или тази на подаване на заявката за регистрация на спорната марка, като загуба на отличителен характер или на репутация или изменение на приложимия към производството закон.

39 Така от молбата за допускане на обжалване става ясно, че повдигнатият в жалбата, предмет на настоящото производство, въпрос излиза извън рамките на обжалваното решение и в крайна сметка извън рамките на посочената жалба.

40 С оглед на изложените от жалбоподателя данни настоящата молба за допускане на обжалване доказва в достатъчна степен от правна страна, че жалбата повдига въпрос от значение за единството, съгласуваността и развитието на правото на Съюза.

41 По изложените по-горе съображения обжалването следва да се допусне.

По съдебните разноски

42 Съгласно член 170б, параграф 4 от Процедурния правилник, когато изцяло или частично се допусне обжалване с оглед на критериите по член 58а, трета алинея от Статута на Съда на Европейския съюз, производството продължава по реда на членове 171—190а от този правилник.

43 В съответствие с член 137 от Процедурния правилник, който се прилага по отношение на производството по обжалване по силата на член 184, параграф 1 от този правилник, Съдът се произнася по съдебните разноски в съдебното решение или определението, с което слага край на производството.

44 Съответно, след като уважава молбата за допускане на обжалване, Съдът не следва да се произнася по съдебните разноски.

По изложените съображения Съдът (състав по допускането на обжалване) определи:

1) Допуска обжалване по делото.

2) Не се произнася по съдебните разноски.

Подписи