Zbirka odločb sodne prakse

SKLEP SODIŠČA (senat za dopustitev pritožb),

z dne 18. aprila 2023 *

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Predlog, ki dokazuje pomembnost vprašanja za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Dopustitev pritožbe“

V zadevi C-751/22 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 8. decembra 2022,

Shopify Inc. s sedežem v Ottawi (Kanada), ki jo zastopata M. Pemsel in S. Völker, Rechtsanwälte,

pritožnica,

druge stranke v postopku so

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO),

tožena stranka v postopku na prvi stopnji,

Massimo Carlo Alberto Rossi, stanujoč v Fianu (Italija),

Salvatore Vacante, stanujoč v Berlinu (Nemčija),

Shoppi Ltd s sedežem v Londonu (Združeno kraljestvo),

intervenienti v postopku na prvi stopnji,

SODIŠČE (senat za dopustitev pritožb)

v sestavi L. Bay Larsen, podpredsednik Sodišča, D. Gratsias in M. Ilešič (poročevalec), sodnika,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

ob upoštevanju predloga sodnika poročevalca in po opredelitvi generalnega pravobranilca A. M. Collinsa

sprejema naslednji

* Jezik postopka: angleščina.

Sklep

1 Družba Shopify Inc. predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 12. oktobra 2022, Shopify/EUIPO – Rossi in drugi (Shoppi) (T-222/21, EU:T:2022:633; v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to sodišče zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 18. februarja 2021 (zadeva R 785/2020-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med, na eni strani, Massimom Carlom Albertom Rossijem, Salvatorejem Vacantejem in družbo Shoppi Ltd ter, na drugi strani, družbo Shopify (v nadaljevanju: sporna odločba).

Predlog za dopustitev pritožbe

2 Na podlagi člena 58a, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije je za obravnavo pritožb, vloženih zoper odločitve Splošnega sodišča, ki se nanašajo na odločbo neodvisnega odbora za pritožbe pri EUIPO, potrebna predhodna dopustitev Sodišča.

3 V skladu s členom 58a, tretji odstavek, tega statuta se pritožba v celoti ali delno dopusti v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Poslovniku Sodišča, kadar odpira vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije.

4 V skladu s členom 170a(1) Poslovnika pritožnik v primerih iz člena 58a, prvi odstavek, navedenega statuta pritožbi priloži predlog za dopustitev pritožbe, v katerem navede pomembno vprašanje, ki ga pritožba odpira za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije, in ki vsebuje vse potrebne elemente, ki Sodišču omogočajo, da o tem predlogu odloči.

5 V skladu s členom 170b(1) in (3) Poslovnika Sodišče o predlogu za dopustitev pritožbe odloči čim prej z obrazloženim sklepom.

Trditve pritožnice

6 Pritožnica v podporo predlogu za dopustitev pritožbe trdi, da njena pritožba odpira vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost in razvoj prava Unije.

7 Najprej navaja, da njena pritožba temelji na enem samem razlogu, in sicer kršitvi člena 53(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1) v povezavi s členom 8(1)(b) te uredbe.

8 Natančneje, pritožnica navaja, da Splošnemu sodišču očita, da je v točkah od 96 do 104 izpodbijane sodbe zavrnilo dokaze o povečanem razlikovalnem učinku prejšnje znamke v Združenemu kraljestvu z obrazložitvijo, da mora biti v postopku za ugotovitev ničnosti pritožniku omogočeno, da prepove uporabo izpodbijane znamke ne le na datum vložitve zahteve za registracijo znamke, ampak tudi na datum sporne odločbe, in da je bila v obravnavani zadevi ta odločba izdana po izteku prehodnega obdobja iz člena 127 Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL 2020, L 29, str. 7; v nadaljevanju: Sporazum o izstopu).

9 S tem naj Splošno sodišče ne bi spoštovalo besedila člena 53(1), drugi pododstavek, Uredbe št. 207/2009, ki določa, da morajo biti pogoji, zahtevani za to, da se postopek za ugotovitev ničnosti uspešno konča, izpolnjeni na datum vložitve zahteve ali datum prednostne pravice izpodbijane znamke.

10 Dalje, pritožnica poudarja, da bi moralo Splošno sodišče – če je štelo, da je za ugotovitev, ali so izpolnjeni pogoji, zahtevani za to, da se postopek za ugotovitev ničnosti uspešno konča, upošteven samo datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke – ugotoviti, da je sporna odločba nična. Dodaja, da če bi odbor za pritožbe dovolil dokaze o povečanem razlikovalnem učinku prejšnje znamke glede Združenega kraljestva, bi ugotovil, da ima ta znamka povečan razlikovalni učinek in da zato obstaja verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama.

11 Polega tega pritožnica trdi, da se z edinim pritožbenim razlogom, ki ga navaja v podporo pritožbi, postavlja vprašanje datuma, na katerega je treba presojati izpolnjevanje pogojev iz člena 53(1) Uredbe (ES) št. 207/2009. Natančneje, šlo naj bi za ugotovitev, ali mora stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti, dokazati obstoj relativnega razloga za zavrnitev zgolj na datum prednostne pravice ali na datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, ali pa je mogoče od nje zahtevati, da poleg tega dokaže obstoj takega razloga tudi na datum, na katerega EUIPO izda odločbo.

12 Nazadnje, da bi pritožnica dokazala pomembnost tega vprašanja za enotnost, doslednost in razvoj prava Unije, navaja osem trditev.

13 S prvo trditvijo zatrjuje, da se navedeno vprašanje postavlja v vseh postopkih za ugotovitev ničnosti, v okviru katerih na prejšnjo znamko ali obseg varstva, ki je z njo zagotovljen, vplivajo dogodki, do katerih je prišlo po datumu prednostne pravice ali datumu vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, kot so izguba razlikovalnega učinka ali ugleda, sprememba zakona, ki se uporablja za postopek, ali izstop države članice iz Unije, za kar gre v obravnavani zadevi.

14 Pritožnica meni, da bo izstop Združenega kraljestva iz Unije vplival na znatno število drugih postopkov za ugotovitev ničnosti in postopkov z ugovorom v zvezi s prejšnjimi znamkami Evropske unije in prejšnjimi nacionalnimi znamkami. Pojasnilo Sodišča naj bi bilo tako potrebno tako za uporabnike sistema znamke Evropske unije kot za nacionalne urade za znamke in nacionalna sodišča, zlasti glede na to, da se postavljeno vprašanje nanaša ne le na učinek Sporazuma o izstopu na postopke, ki potekajo, ampak tudi na vse primere, pogoste na področju intelektualne lastnine in prenehanja – v celoti ali deloma – prejšnje pravice med postopkom.

15 Z drugo trditvijo pritožnica navaja, da je za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije nujno, da vsa sodišča v Uniji pravo Unije uporabljajo tako, kot ga je sprejel zakonodajalec Unije. Splošno sodišče naj bi s tem, da ni spoštovalo nedvoumnega besedila člena 53(1) Uredbe št. 207/2009, kršilo temeljno načelo, da so sodišča v Uniji vezana s pravom Unije in dolžna izvajati svoje pristojnosti v mejah, ki jih je določil zakonodajalec Unije.

16 Pritožnica s tretjo trditvijo poudarja, da je izpodbijana sodba vir pravne negotovosti. Če bi se štelo, da je v okviru postopka za ugotovitev ničnosti za presojo obstoja relativnega razloga za zavrnitev upošteven tudi datum odločbe odbora EUIPO za pritožbe, naj bi to resno ogrozilo pravno varnost imetnikov prejšnjih znamk, saj se ti ne bi mogli opreti na informacije, ki jih imajo na

voljo, da bi se odločili o tem, ali je primerno vložiti zahtevo za ugotovitev ničnosti, ker ne bi mogli predvideti, kako se bo položaj razvil na datum, ko bo oddelek za izbris ali odbor za pritožbe izdal odločbo.

17 S četrto trditvijo pritožnica zatrjuje, da je vprašanje, postavljeno v pritožbi, pomembno za enotnost in doslednost prava Unije, ker se nanaša tako na postopke za ugotovitev ničnosti znamk Unije kot na postopke v zvezi z nacionalnimi znamkami v državah članicah. Člen 5 Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1, in popravek v UL 2016, L 110, str. 5) in člen 53 Uredbe št. 207/2009 naj bi bilo namreč treba v delu, v katerem določata enake razloge za ničnost, na podlagi ustaljene sodne prakse Sodišča, navedene med drugim v točki 32 sodbe z dne 12. septembra 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C-541/18, EU:C:2019:725, točka 32), razlagati enako.

18 Vendar naj ne bi bilo izključeno, da o ugovoru ali zahtevi za ugotovitev ničnosti, ki temelji na obstoju prejšnje znamke Evropske unije in ki se nanaša na znamko ali zahtevo za registracijo, uradi za znamke ali nacionalna sodišča odločijo različno glede na upoštevni datum, ki se upošteva za presojo, ali so izpolnjeni pogoji za to, da se ugodi ugovoru ali tožbi za ugotovitev ničnosti, kar naj bi škodovalo pravni varnosti.

19 S peto trditvijo pritožnica poudarja, da so s stališčem Splošnega sodišča odprta vrata za arbitrarnost izvršilne veje oblasti, ker je z njim EUIPO, nacionalnim uradom za znamke in nacionalnim sodiščem dovoljeno, da namerno zavlačujejo postopek za ugotovitev ničnosti, dokler ne pride do posebnih okoliščin, kot so izstop države članice iz Unije ali prenehanje veljavnosti znamke, ali do trenutka, ko dokazi, predloženi na datum prednostne pravice ali datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, da bi se dokazal ugled prejšnje znamke, ne omogočajo več, da bi se dokazal ta ugled na datum, ko je izdana odločba. Po mnenju pritožnice je že samo to, da je tako arbitrarno ravnanje možno, dovolj, da škoduje zaupanju v neodvisnost EUIPO ter nacionalnih uradov za znamke in nacionalnih sodišč.

20 S šesto trditvijo pritožnica navaja, da je vprašanje, postavljeno v pritožbi, ključnega pomena za uporabnike sistema znamke Evropske unije. Če bi Sodišče sklenilo, da je upošteven tudi datum odločbe, bi namreč morali vlagatelji ugovora in vlagatelji zahteve za ugotovitev ničnosti neprestano predlagati dokaze o ohranitvi ugleda znamke, njeni resni in dejanski uporabi in/ali njenem povečanem razlikovalnem učinku, uradi za znamke in imetniki ali prijavitelji znamk pa bi jih morali nato stalno preučevati.

21 Pritožnica s sedmo trditvijo zatrjuje, da je vprašanje, postavljeno v pritožbi, prav tako pomembno v zvezi z načeloma teritorialnosti in enotnosti znamke Evropske unije, navedenima v členu 1(2) Uredbe št. 207/2009.

22 Vprašanje, ali zadostuje, da nasprotje med prejšnjo in poznejšo znamko obstaja na datum prednostne pravice ali datum vložitve zahteve za registracijo, torej v trenutku, ko je prejšnja znamka še nudila varstvo v Združenem kraljestvu, ali pa mora tako nasprotje obstajati tudi na datum, na katerega EUIPO izda odločbo, naj bi namreč pomembno vplivalo na načeli teritorialnosti in enotnosti znamke Evropske unije, ki sta dva od temeljnih stebrov prava znamk Evropske unije.

23 Z osmo – zadnjo – trditvijo pritožnica navaja, da se vprašanje, postavljeno v pritožbi, nanaša na polni učinek znamke Evropske unije. Zahteva, da med zadevnima znamkama obstaja nasprotje tudi na datum, ko EUIPO izda odločbo, naj bi namreč vzbujala dvom o učinkovitosti varstva, ki ga zagotavlja znamka Evropske unije, saj bi lahko kateri koli poznejši razvoj dogodkov znamki Evropske unije retroaktivno odvzel učinek.

Presoja Sodišča

24 Uvodoma je treba poudariti, da mora pritožnik dokazati, da so vprašanja, ki jih odpira njegova pritožba, pomembna za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije (sklep z dne 10. decembra 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, točka 20 in navedena sodna praksa).

25 Poleg tega mora predlog za dopustitev pritožbe, kot izhaja iz člena 58a, tretji odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije v povezavi s členom 170a(1) in členom 170b(4), drugi stavek, Poslovnika, vsebovati vse potrebne elemente, ki Sodišču omogočajo, da odloči o dopustitvi pritožbe in da v primeru delne dopustitve pritožbe ugotovi pritožbene razloge ali dele pritožbe, na katere se mora nanašati odgovor na pritožbo. Glede na to, da je namen mehanizma predhodne dopustitve pritožb iz člena 58a tega statuta namreč omejiti nadzor Sodišča na vprašanja, ki so pomembna za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije, mora Sodišče v okviru pritožbe preučiti samo razloge, ki odpirajo taka vprašanja, kar pa mora dokazati pritožnik (sklepa z dne 10. decembra 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, točka 21, in z dne 16. novembra 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, točka 24).

26 Tako je treba v predlogu za dopustitev pritožbe vsekakor jasno in natančno navesti razloge, na katerih temelji pritožba, z enako natančnostjo in jasnostjo opredeliti pravno vprašanje, ki se postavlja v vsakem pritožbenem razlogu, pojasniti, ali je to vprašanje pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije, ter konkretno predstaviti razloge, zaradi katerih je navedeno vprašanje pomembno glede na navedeno merilo. Zlasti v zvezi s pritožbenimi razlogi je treba v predlogu za dopustitev pritožbe navesti določbo prava Unije ali sodno prakso, ki naj bi bila kršena s sodbo ali sklepom, ki se izpodbija s pritožbo, na kratko opisati, kako je Splošno sodišče domnevno napačno uporabilo pravo, in navesti, v kolikšnem obsegu je ta napačna uporaba prava vplivala na izid sodbe ali sklepa, ki se izpodbija s pritožbo. Če navedena napačna uporaba prava izhaja iz neupoštevanja sodne prakse, je treba v predlogu za dopustitev na kratko, a jasno in natančno navesti, prvič, v čem je navedeno protislovje, tako da se opredelijo tako točke sodbe ali sklepa, zoper katerega je vložena pritožba, ki jih pritožnik izpodbija, kot tudi točke odločitve Sodišča ali Splošnega sodišča, ki naj ne bi bile upoštevane, in drugič, konkretne razloge, iz katerih tako protislovje odpira vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije (sklep z dne 10. decembra 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, točka 22 in navedena sodna praksa).

27 V obravnavani zadevi je treba ugotovi, na prvem mestu, da pritožnica natančno in jasno navaja edini pritožbeni razlog, in sicer kršitev člena 53(1) Uredbe št. 207/2009, na katerem temelji njena pritožba. Natančneje, pritožnica Splošnemu sodišču očita, da je v točkah od 96 do 104 izpodbijane sodbe kršilo to določbo s tem, da je štelo, da mora pritožnik v postopku za ugotovitev ničnosti biti zmožen prepovedati uporabo izpodbijane znamke tako na datum vložitve zahteve za registracijo znamke kot na datum, ko odbor za pritožbe izda odločbo.

28 Pritožnica tudi izpostavlja, s čim naj bi Splošno sodišče napačno uporabilo pravo.

29 Trdi namreč, da Splošno sodišče ni spoštovalo besedila člena 53(1), drugi pododstavek, Uredbe št. 207/2009, ki določa, da morajo biti pogoji, zahtevani za to, da se postopek za ugotovitev ničnosti uspešno konča, izpolnjeni na datum vložitve zahteve ali datum prednostne pravice izpodbijane znamke, in dodaja, da je razlaga te določbe, ki jo je podalo Splošno sodišče, vir pravne negotovosti.

30 Poleg tega pritožnica trdi, da je Splošno sodišče pomešalo postopek za ugotovitev ničnosti in tožbo zaradi kršitve pravic s tem, da od stranke, ki zahteva ugotovitev ničnosti, zahteva, da lahko prepove uporabo izpodbijane znamke na datum, na katerega EUIPO izda odločbo.

31 Splošno sodišče naj zato ne bi upoštevalo sodne prakse Sodišča iz sodbe z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi (C-371/18, EU:C:2020:45, točka 49), na podlagi katere je v okviru zahteve za ugotovitev ničnosti znamk Evropske unije odločilen datum za opredelitev materialnega prava, ki se uporabi, datum zahteve za registracijo izpodbijane znamke, niti lastne sodne prakse iz sodb z dne 1. decembra 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA) (T-467/20, neobjavljena, EU:T:2021:842, točke od 59 do 61), in z dne 16. marca 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-281/21, EU:T:2022:139, točki 28 in 29), ki se nanaša na postopek z ugovorom in ki se smiselno uporablja za postopek za ugotovitev ničnosti, na podlagi katere je treba obstoj relativnega razloga za zavrnitev presojati na datum vložitve zahteve za registracijo znamke.

32 Ugotoviti je treba, da so v predlogu za dopustitev pritožbe opredeljene tako točke izpodbijane sodbe, ki se izpodbijajo, in določba prava Unije, ki naj ne bi bila upoštevana, kot tudi točke sodb Sodišča in Splošnega sodišča, ki naj ne bi bile upoštevane.

33 Na drugem mestu, pritožnica navaja, da Splošno sodišče zaradi domnevno napačne uporabe prava ni razveljavilo sporne odločbe, s katero odbor za pritožbe ni priznal dokazov o povečanem razlikovalnem učinku prejšnje znamke glede Združenega kraljestva, s tem pa je dokazala, da je ta napačna uporaba vplivala na izid izpodbijane sodbe.

34 Na tretjem mestu, pritožnica natančno in jasno opredeljuje pravno vprašanje, postavljeno z edinim pritožbenim razlogom, in sicer, ali mora stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti, v skladu s členom 53(1) Uredbe št. 207/2009 dokazati obstoj relativnega razloga za zavrnitev zgolj na datum prednostne pravice ali datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, ali pa je mogoče od nje zahtevati, da poleg tega dokaže obstoj takega razloga tudi na datum, na katerega EUIPO izda odločbo.

35 Na četrtem mestu, pritožnik mora v skladu z dokaznim bremenom, ki ga nosi vlagatelj predloga za dopustitev pritožbe, dokazati, da ne glede na pravna vprašanja, ki jih navaja v pritožbi, ta postavlja eno ali več vprašanj, ki so pomembna za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije, pri čemer obseg tega merila presega okvir sodbe, ki je predmet pritožbe, in nazadnje okvir njegove pritožbe (sklep z dne 16. novembra 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, točka 32 in navedena sodna praksa).

36 To dokazovanje pomeni, da je treba z uporabo konkretnih elementov, ki so značilni za obravnavano zadevo, in ne le s splošnimi trditvami, dokazati obstoj in pomembnost takih vprašanj (sklep z dne 16. novembra 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, točka 33 in navedena sodna praksa).

37 V obravnavani zadevi pritožnica navaja konkretne razloge, zaradi katerih meni, da je pravno vprašanje, ki se postavlja z njeno pritožbo, pomembno za enotnost, doslednost in razvoj prava Unije.

38 Natančneje, zatrjuje, da se navedeno vprašanje ne postavlja zgolj v zvezi z učinki Sporazuma o izstopu na postopke, ki potekajo, ki zadevajo potencialno precejšnje število postopkov za ugotovitev ničnosti ali postopkov z ugovorom, ki se nanašajo tako na prejšnje znamke Evropske unije kot na prejšnje nacionalne znamke, ampak tudi v vseh primerih, v katerih na prejšnjo znamko ali obseg varstva, ki je z njo zagotovljen, vplivajo dogodki, do katerih je prišlo po datumu prednostne pravice ali datumu vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, kot so izguba razlikovalnega učinka ali ugleda ali sprememba zakona, ki se uporablja za postopek.

39 Tako je iz predloga za dopustitev pritožbe razvidno, da vprašanje, ki se postavlja s to pritožbo, presega okvir izpodbijane sodbe in nazadnje okvir te pritožbe.

40 Ob upoštevanju elementov, ki jih je navedla pritožnica, ta predlog za dopustitev pritožbe pravno zadostno dokazuje, da se s pritožbo postavlja pomembno vprašanje za enotnost, doslednost in razvoj prava Unije.

41 Ob upoštevanju zgoraj navedenih preudarkov je treba pritožbo dopustiti.

Stroški

42 Člen 170b(4) Poslovnika določa, da če se pritožba glede na merila iz člena 58a, tretji odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije v celoti ali deloma dopusti, se postopek nadaljuje v skladu s členi od 171 do 190a navedenega poslovnika.

43 V skladu s členom 137 Poslovnika, ki se na podlagi člena 184(1) tega poslovnika uporablja za pritožbeni postopek, končni sklep vsebuje odločbo o stroških.

44 Ker je bilo predlogu za dopustitev pritožbe ugodeno, se odločitev o stroških pridrži.

Iz teh razlogov je Sodišče (senat za dopustitev pritožb) sklenilo:

1. Pritožba se dopusti.

2. Odločitev o stroških se pridrži.

Podpisi