

Rechtsmittel, eingelegt am 29. Juli 2015 von der Yoshida Metal Industry Co. Ltd gegen das Urteil des Gerichts (Siebte Kammer) vom 21. Mai 2015 in den verbundenen Rechtssachen T-331/10 RENV und T-416/10 RENV: Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)

(Rechtssache C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Rechtsmittelführerin: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (Prozessbevollmächtigte: J. Cohen, Solicitor, G. Hobbs, QC, T. St Quintin, Barrister)

Andere Parteien des Verfahrens: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Anträge

Die Rechtsmittelführerin beantragt, über den Hauptantrag wie folgt zu entscheiden:

- a) Die Entscheidung der Siebten Kammer des Gerichts des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 21. Mai 2015 in den verbundenen Rechtssachen T-331/10 RENV und T-416/10 RENV wird aufgehoben.
- b) Die auf Aufhebung der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 20. Mai 2010 in der Sache R 1235/2008-1 gerichtete Klage der Rechtsmittelführerin vor dem Gericht ist zulässig, und die Entscheidung wird aufgehoben.
- c) Die auf Aufhebung der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 20. Mai 2010 in der Sache R 1237/2008-1 gerichtete Klage der Rechtsmittelführerin vor dem Gericht ist zulässig, und die Entscheidung wird aufgehoben.
- d) Das HABM und die Streithelfer tragen ihre eigenen Kosten und die der Rechtsmittelführerin durch das Verfahren entstandenen Kosten, einschließlich der Kosten, über die die Entscheidung im Urteil des Gerichtshofs vom 6. März 2014 in den verbundenen Rechtssachen C-337/12 P und C-340/12 P, EU:C:2014:129, vorbehalten blieb.

Sollte der Gerichtshof dem Hauptantrag nicht stattgeben, wird beantragt, über den Hilfsantrag wie folgt zu entscheiden:

- a) Die Entscheidung der Siebten Kammer des Gerichts des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 21. Mai 2015 in den verbundenen Rechtssachen T-331/10 RENV und T-416/10 RENV wird in Bezug auf folgende Waren, für die die Gemeinschaftsmarken Nrn. 1371244 und 1372580 eingetragen sind, aufgehoben: in Klasse 8 Schleifsteine und Halter für Schleifsteine; in Klasse 21 Haushalts- oder Küchenbehälter, nicht aus Edelmetall oder damit beschichtet, und Messerblocks zum Einstecken von Messern.
- b) Die auf Aufhebung der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 20. Mai 2010 in der Sache R 1235/2008-1 gerichtete Klage der Rechtsmittelführerin vor dem Gericht ist zulässig, und die Entscheidung wird in Bezug auf folgende Waren, für die die Gemeinschaftsmarke Nr. 1371244 eingetragen ist, aufgehoben: Klasse 8, Schleifsteine und Halter für Schleifsteine; Klasse 21, Haushalts- oder Küchenbehälter, nicht aus Edelmetall oder damit beschichtet, und Messerblocks zum Einstecken von Messern.

- c) Die auf Aufhebung der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 20. Mai 2010 in der Sache R 1237/2008-1 gerichtete Klage der Rechtsmittelführerin vor dem Gericht ist zulässig, und die Entscheidung wird in Bezug auf folgende Waren, für die die Gemeinschaftsmarke Nr. 1372580 eingetragen ist, aufgehoben: Klasse 8, Schleifsteine und Halter für Schleifsteine; Klasse 21, Haushalts- oder Küchenbehälter, nicht aus Edelmetall oder damit beschichtet, und Messerblocks zum Einstecken von Messern.
- d) Das HABM und die Streithelfer tragen ihre eigenen Kosten und die Kosten, die der Rechtsmittelführerin durch das Verfahren entstanden sind, einschließlich der Kosten, über die die Entscheidung im Urteil des Gerichtshofs vom 6. März 2014 in den verbundenen Rechtssachen C-337/12 P und C-340/12 P, EU:C:2014:129, vorbehalten blieb.

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente

Die Rechtsmittelführerin stützt ihr Rechtsmittel auf zwei Gründe.

- a) Erstens habe das Gericht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung (¹) verstoßen, indem es diese Vorschrift in Bezug auf die in den fraglichen Gemeinschaftsmarken grafisch dargestellten Zeichen falsch ausgelegt und infolgedessen falsch angewandt habe.
- b) Zweitens habe das Gericht überdies oder alternativ gegen Art. 52 Abs. 3 der Verordnung verstoßen, indem es die Anwendbarkeit von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii nicht in Bezug auf jede der verschiedenen Kategorien von Waren geprüft habe, für die die in den Gemeinschaftsmarken grafisch dargestellten Zeichen eingetragen seien.

Zur Stützung des ersten Rechtsmittelgrundes (zusammengefasst):

Das Gericht sei in Rn. [39] des angefochtenen Urteils zu dem Ergebnis gekommen, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii für jedes zwei- oder dreidimensionale Zeichen gelte, wenn alle wesentlichen Merkmale des Zeichens eine technische Funktion erfüllten. Dieses Ergebnis und seine Anwendung auf die in Rede stehenden Gemeinschaftsmarken beruhten jedoch darauf, dass das Gericht zu Unrecht von der Feststellung in Rn. [48] des Urteils des Gerichtshofs in der Rechtssache C-48/09 P, *Lego Juris/HABM*, EU:C:2010:516, abgewichen sei (und sie somit verworfen habe), wonach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii die Eintragung eines Zeichens als Marke nicht allein deshalb verhindere, „weil [es] Gebrauchseigenschaften aufweist“, und die Wörter „ausschließlich“ und „erforderlich“ der Beschränkung des Anwendungsbereichs von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii auf Zeichen dienen, die „Warenformen ... sind, durch die nur eine technische Lösung verkörpert wird“.

Das Gericht hätte wie in der Rechtssache *Lego* zu dem Ergebnis kommen müssen, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii für zwei- oder dreidimensionale Zeichen kein rechtliches Erfordernis aufstelle, wonach sie nicht funktionell sein dürften, und nicht die Eintragung „hybrider Zeichen“ verhindere, die signifikante dekorative Designbestandteile enthielten, durch die nicht „nur eine technische Lösung verkörpert wird“, sondern die auch eine Unterscheidungsfunktion erfüllten, wie sie Marken aufweisen sollten. Das Gericht sei jedoch zu Unrecht von den einschlägigen rechtlichen Kriterien für die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii abgewichen (und habe sie somit verworfen), indem es nicht auf der Grundlage vorgegangen sei, dass die in den Gemeinschaftsmarken grafisch dargestellten Zeichen „hybride Zeichen“ mit dekorativen Designbestandteilen (visuell signifikanten Strukturen, die das Auge des Betrachters als durch Einkerbungen und deren Färbung hervorgerufene schwarze Punkte wahrnehme) seien, die — wie durch die in Rn. [5] des angefochtenen Urteils angeführte Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 31. Oktober 2001 bestätigt werde — Unterscheidungskraft besäßen.

Hätte das Gericht Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii nicht durch die Wahl und Anwendung eines fehlerhaften Ansatzes in Bezug darauf, dass Einkerbungen zugleich funktionell und unterscheidungskräftig für die in den fraglichen Gemeinschaftsmarken grafisch dargestellten Zeichen sein könnten, falsch ausgelegt und infolgedessen falsch angewandt, hätte es zu dem Ergebnis kommen müssen, dass die in Rede stehenden Zeichen durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht von der Eintragung ausgeschlossen seien, so dass die Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des HABM falsch seien und aufgehoben werden müssten.

Zur Stützung des zweiten Rechtsmittelgrundes (zusammengefasst):

Das Gericht hätte nach Art. 52 Abs. 3 der Verordnung prüfen müssen, ob die in den Gemeinschaftsmarken grafisch dargestellten Zeichen nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii als „Warenformen ... , durch die nur eine technische Lösung verkörpert wird“ (wie es in Rn. [48] des Urteils *Lego* des Gerichtshofs heie), in Bezug auf alle oder nur einen Teil der verschiedenen Warenkategorien, für die die Zeichen eingetragen worden seien, nichtig seien und, wenn ja, in Bezug auf welche. Das Gericht sei auf dieses grundlegende Erfordernis nicht eingegangen oder habe ihm nicht entsprochen und habe damit Feststellungen unterlassen, von denen die Rechtmäßigkeit seiner Schlussfolgerung im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii notwendigerweise abhängt.

Darüber hinaus könne das Gericht jedenfalls durch die Anwendung der seiner Schlussfolgerung im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii zugrunde liegenden Erwägungen auf alle Waren ohne Griff, für die die in den Gemeinschaftsmarken grafisch dargestellten Zeichen eingetragen worden seien, dem grundlegenden Erfordernis von Art. 52 Abs. 3 nicht Genüge getan haben. Die Zeichen seien insbesondere für folgende Kategorien von Waren ohne Griff eingetragen worden, bei denen die Heranziehung der Schlussfolgerung des Gerichts im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii den Anforderungen von Art. 52 Abs. 3 rechtlich nicht entspreche: in Klasse 8 Schleifsteine und Halter für Schleifsteine; in Klasse 21 Haushalts- oder Küchenbehälter, nicht aus Edelmetall oder damit beschichtet, und Messerblocks zum Einstecken von Messern.

⁽¹⁾ Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1).

**Vorabentscheidungsersuchen des Krajský soud v Ostravě (Tschechische Republik), eingereicht am
18. August 2015 — Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje**

(Rechtssache C-447/15)

(2015/C 389/16)

Verfahrenssprache: Tschechisch

Vorlegendes Gericht

Krajský soud v Ostravě

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: Ivo Muladi

Beklagter: Krajský úřad Moravskoslezského kraje