

Valitus, jonka Yoshida Metal Industry Co. Ltd on tehnyt 29.7.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) 21.5.2015 yhdistetyissä asioissa T-331/10 RENV ja T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry v. SMHV antamasta tuomiosta

(Asia C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (edustajat: socilitor J. Cohen, G. Hobbs, QC ja barrister T. St Quintin)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), Pi-Design AG, Bodum France ja Bodum Logistics A/S

Vaatimukset

Valittaja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ensisijaiset vaatimukset:

- a) unionin yleisen tuomioistuimen seitsemännen jaoston yhdistetyissä asioissa T-331/10 RENV ja T-416/10 RENV 21.5.2015 antama tuomio on kumottava
- b) valittajan unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämä vaatimus, jonka mukaan SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 20.5.2010 asiassa R1235/2008 tekemä päätös on kumottava, on hyväksyttävä ja päätös on kumottava
- c) valittajan unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämä vaatimus, jonka mukaan SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 20.5.2010 asiassa R1237/2008-1 tekemä päätös on kumottava, on hyväksyttävä ja päätös on kumottava
- d) SMHV ja väliintulijat on veloitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut, ja näihin oikeudenkäyntikuluihin on laskettava mukaan ne, joista unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-337/12 P ja C-340/12 P (EU:C:2014:129) 6.3.2014 antaman tuomion mukaisesti päätetään myöhemmin.

Jos unionin tuomioistuin hylkää ensisijaiset vaatimukset, valittaja esittää sille seuraavat toissijaiset vaatimukset:

- a) unionin yleisen tuomioistuimen seitsemännen jaoston yhdistetyissä asioissa T-331/10 RENV ja T-416/10 RENV 21.5.2015 antama tuomio on kumottava siltä osin kuin se koskee seuraavia tavaroita, joita varten yhteisön tavaramerkit nro 1371244 ja 1372580 on rekisteröity: luokkaan 8 kuuluvat kovasimet ja kovasinten pidikkeet ja luokkaan 21 kuuluvat kotitalous- tai keittiösäilytysastiat (ei jalometalliset eikä jalometallipäällysteiset) ja veitsitukit veitsitelineeksi
- b) valittajan unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämä vaatimus SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 20.5.2010 asiassa R1235/2008-1 tekemän päätöksen kumoamisesta, on hyväksyttävä ja päätös on kumottava siltä osin kuin se koskee seuraavia tavaroita, joita varten yhteisön tavaramerkki nro 1371244 on rekisteröity: luokkaan 8 kuuluvat kovasimet ja kovasinten pidikkeet ja luokkaan 21 kuuluvat kotitalous- tai keittiösäilytysastiat (ei jalometalliset eikä jalometallipäällysteiset) ja veitsitukit veitsitelineeksi

- c) valittajan unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämä vaatimus SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 20.5.2010 asiassa R1237/2008-1 tekemän päätöksen kumoamisesta, on hyväksyttävä ja päätös on kumottava siltä osin kuin se koskee seuraavia tavaroita, joita varten yhteisön tavaramerkki nro 1372580 on rekisteröity: luokkaan 8 kuuluvat kovasimet ja kovasinten pidikkeet ja luokkaan 21 kuuluvat kotitalous- tai keittiösäilytysastiat (ei jalometalliset eikä jalometallipäällysteiset) ja veitsitukit veitsitelineeksi
- d) SMHV ja väliintulijat on veloitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut, ja näihin oikeudenkäyntikuluihin on laskettava mukaan ne, joista unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-337/12 P ja C-340/12 P (EU:C:2014:129) 6.3.2014 antaman tuomion mukaisesti päätetään myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää valituksensa tueksi kaksi oikeudellista perustetta.

- a) Ensimmäiseksi unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen⁽¹⁾ 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan alakohtaa tulkitsemalla ja näin ollen soveltamalla sitä virheellisesti riidanalaisissa yhteisön tavaramerkeissä olevien kuviomerkkien osalta.
- b) Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin lisäksi tai vaihtoehtoisesti rikkoi asetuksen 52 artiklan 3 kohtaa, koska se ei tarkastellut 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamista jokaisen tavaroiden luokan osalta, joita varten yhteisön tavaramerkeissä olevat kuviomerkit on rekisteröity.

Valittaja vetoaa ensimmäisen valitusperusteensa tueksi tiivistellysti seuraaviin seikkoihin:

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, että 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan alakohtaa sovelletaan kaikkiin kaksi- ja kolmiulotteisiin merkkeihin, jos merkin kaikki olennaiset piirteet ovat toiminnallisia. Soveltaessaan tätä toteamusta kyseessä oleviin yhteisön tavaramerkkeihin, unionin tuomioistuin kuitenkin poikkesi virheellisesti unionin tuomioistuimen asiassa C-48/09, *Lego Juris v. SMHV*, annetun tuomion (EU:C:2010:516) 48 kohdassa esitetystä toteamuksesta (ja jätti näin ollen noudattamatta sitä), jonka mukaan 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa ei estetä merkin rekisteröimistä tavaramerkiksi ”pelkästään sillä perusteella, että sillä on käyttöön liittyviä piirteitä”; ilmaisuilla ”yksinomaan” ja ”välttämätön” rajoitetaan 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamista suppeammin merkkeihin, jotka ovat ”ainoastaan tavaran muotoja, joihin sisältyy pelkästään tekninen ratkaisu”.

Valittajan mukaan unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt katsoa *Lego*-tuomion mukaisesti, ettei 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetä laillista edellytystä, jonka mukaan kaksi- tai kolmiulotteiset merkit eivät voi olla toiminnallisia ja ettei se ole ristiriidassa sellaisten ”sekamuotoisten merkkien” rekisteröimisen kanssa, joihin kuuluu visuaalisesti merkittäviä koristeellisia muotoja, joihin paitsi ”sisältyy tekninen ratkaisu” mutta joilla on myös tavaramerkeiltä edellytettävä erottamistehtävä. Unionin tuomioistuin kuitenkin poikkesi virheellisesti 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamista varten merkityksellisistä oikeudellisista perusteista (ja jätti näin ollen noudattamatta niitä), kun se ei pitänyt lähtökohtana sitä, että yhteisön tavaramerkissä olevat kuviomerkit olivat ”sekamuotoisia merkkejä”, joissa on osatekijänä koristeellinen muoto (visuaalisesti merkittäviä kuvioita, jotka esitetään katselijan silmiin mustavalkoisina pisteinä, jotka on muodostettu sisennysten ja sisennysten värityksen avulla), jotka ovat erottamiskykyisiä, kuten katsotaan SMHV:n toisen valituslautakunnan 31.10.2001 tekemässä päätöksessä, johon valituksenalaisen tuomion 5 kohdassa viitataan.

Jos unionin yleinen tuomioistuin ei olisi tulkinnut ja näin ollen myös soveltanut virheellisesti 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan päätymällä virheelliseen lähestymistapaan sisennysten kyvystä olla samanaikaisesti toiminnallisia ja erottamiskykyisiä kyseessä olevissa yhteisön tavaramerkeissä oleviin kuviomerkkeihin nähden, sen olisi pitänyt katsoa ja se olisi myös katsonut, ettei kyseessä olevien merkkien rekisteröimistä yhteisön tavaramerkkeinä ollut suljettu pois kyseisessä artiklassa ja että SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan päätökset, joissa toisin katsottiin, oli kumottava virheellisinä.

Valittaja vetoaa toisen valitusperusteensa tueksi tiivistellysti seuraaviin seikkoihin:

Unionin yleisen tuomioistuimen oli arvioitava asetuksen 52 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ovatko riidanalaisissa yhteisön tavaramerkeissä ovat kuviomerkit 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan nojalla mitättömiä, koska ne ovat ”ainoastaan tavaran muotoja, joihin sisältyy pelkästään tekninen ratkaisu” (unionin tuomioistuimen asiassa Lego antaman tuomion 48 kohta) kokonaan tai osittain, ja jos asia on näin, minkä tavaroiden luokan osalta, joita varten merkit rekisteröitiin. Unionin yleinen tuomioistuin ei käsitellyt tai täyttänyt tätä keskeistä vaatimusta ja jätti näin ollen esittämättä toteamuksia, joista sen päätöksen laillisuus 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kannalta oli riippuvainen.

Lisäksi ja joka tapauksessa unionin yleinen tuomioistuin ei voinut noudattaa 52 artiklan 3 kohdan keskeistä vaatimusta soveltamalla 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan mukaisen päätöksensä perusteluita kahvattomiin tavaroihin, joita varten tavaramerkeissä olevat kuviomerkit oli rekisteröity. Erityisesti merkit rekisteröitiin seuraavia kahvattomia tavaroita varten, joiden osalta unionin yleisen tuomioistuimen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan mukaisessa päätöksessä ei voitu lain mukaisesti soveltaa 52 artiklan 3 kohdassa säädettyjä edellytyksiä: luokkaan 8 kuuluvat kovasimet ja kovasinten pidikkeet ja luokkaan 21 kuuluvat kotitalous- tai keittiöäilytysastiat (ei jalometalliset eikä jalometallipäällysteiset) ja veitsitukit veitsitelineeksi.

⁽¹⁾ Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský soud v Ostravě (Tšekin tasavalta) on esittänyt 18.8.2015 – Ivo Muladi v. Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Asia C-447/15)

(2015/C 389/16)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajský soud v Ostravě

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ivo Muladi

Vastaaja: Krajský úřad Moravskoslezského kraje