

Žalba koju je 29. srpnja 2015. podnio Yoshida Metal Industry Co. Ltd protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 21. svibnja 2015. u spojenim predmetima T-331/10 RENV i T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

(Predmet C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (zastupnici: J. Cohen, Solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, barrister)

Druga stranka u postupku: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Žalbeni zahtjev

Žalitelj prije svega od Suda zahtijeva da:

- a) ukine presudu Općeg suda (sedmo vijeće) od 21. svibnja 2015., Yoshida Metal Industry/OHIM, T-331/10 RENV i T-416/10 RENV;
- b) usvoji žaliteljevu tužbu Općem sudu radi poništenja odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 20. svibnja 2010. u predmetu R 1235/2008-1 i poništi spomenutu odluku;
- c) usvoji žaliteljevu tužbu Općem sudu radi poništenja odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 20. svibnja 2010. u predmetu R 1237/2008-1 i poništi spomenutu odluku;
- d) naloži OHIM-u i intervenijentima snošenje vlastitih troškova i onih koji su nastali žalitelju, uključujući i troškove za koje je u presudi Suda od 6. ožujka 2013., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P do C-340/12 P utvrđeno da će se o njima odlučiti naknadno.

Ako Sud ne prihvati glavni zahtjev, žalitelj od Suda podredno zahtijeva da:

- a) ukine presudu Općeg suda (sedmo vijeće) od 21. svibnja 2015., Yoshida Metal Industry/OHIM, T-331/10 RENV i T-416/10 RENV u dijelu koji se odnosi na sljedeće proizvode za koje su registrirani žigovi Zajednice br. 1371244 i 1372580: brusevi i držači za bruseve iz razreda 8.; posude za kućanstvo ili za kuhinju (koji nisu od plemenitih metala ili presvučeni istima) i stalci za noževe iz razreda 21.;
- b) usvoji žaliteljevu tužbu Općem sudu radi poništenja odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 20. svibnja 2010. u predmetu R 1235/2008-1 i poništi spomenutu odluku u dijelu koji se odnosi na sljedeće proizvode za koji je registriran žig Zajednice br. 1371244: brusevi i držači za bruseve iz razreda 8.; posude za kućanstvo ili za kuhinju (koji nisu od plemenitih metala ili presvučeni istima) i stalci za noževe iz razreda 21.;

- c) usvoji žaliteljevu tužbu Općem sudu radi poništenja odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 20. svibnja 2010. u predmetu R 1237/2008-1 i poništi spomenutu odluku u dijelu koji se odnosi na sljedeće proizvode za koji je registriran žig Zajednice br. 1372580: brusevi i držači za bruseve iz razreda 8.; posude za kućanstvo ili za kuhinju (koji nisu od plemenitih metala ili presvučeni istima) i stalci za noževe iz razreda 21.;
- d) naloži OHIM-u i intervenijentima snošenje vlastitih troškova i onih koji su nastali žalitelju, uključujući i troškove za koje je u presudi Suda od 6. ožujka 2013., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P do C-340/12 P utvrđeno da će se o njima odlučiti naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj u prilog svojoj žalbi ističe dva žalbena razloga:

- a) prvi, koji se temelji na tome da je Opći sud povrijedio članak 7. stavak 1. točku (e) pod ii. Uredbe ⁽¹⁾ time što ga je pogrešno protumačio i, posljedično, primijenio u odnosu na znakove koji su grafički prikazani predmetnim žigovima Zajednice.
- b) drugi, koji se temelji na tome da je Opći sud dodatno ili podredno povrijedio članak 52. stavak 3. Uredbe time što nije ispitao primjenu članka 7. stavka 1. točke (e) pod ii. u odnosu na svaku od različitih kategorija proizvoda za koje su bili registrirani znakovi grafički prikazani predmetnim žigovima Zajednice.

U prilog prvom žalbenom razlogu, žalitelj u bitnome ističe sljedeće:

U točki 39. pobijane presude Opći sud zaključio je da se članak 7. stavak 1. točka (e) pod ii. primjenjuje na bilo koji znak, bilo dvodimenzionalni ili trodimenzionalni, ako sva bitna obilježja znaka ispunjavaju tehničku funkciju. Međutim, usvajanjem takvog zaključka i njegovom primjenom na predmetne žigove Zajednice, Opći je sud počinio pogrešku jer je odstupio od (i posljedično zanemario učinak) utvrđenja iz točke 48. presude Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, u skladu s kojom članak 7. stavak 1. točka (e) pod ii. ne sprječava registraciju znaka kao žiga „samo zato što ima funkcionalna obilježja”, a izrazima „isključivo” i „potrebno” ograničava se područje primjene članka 7. stavka 1. točke (e) pod ii. samo na znakove koji su „oblici proizvoda putem kojih se predstavlja samo tehničko rješenje”.

U skladu s utvrđenjima iz presude Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Opći sud trebao je zaključiti da se člankom 7. stavkom 1. točkom (e) pod ii. ne propisuje pravni zahtjev da dvodimenzionalni ili trodimenzionalni znakovi ne smiju imati funkcionalnu narav i ne sprječava registracija „hibridnih znakova” koji se sastoje od vizualno uočljivih dekorativnih elemenata putem kojih se ne predstavlja samo tehničko rješenje, nego imaju i razlikovnu funkciju, kakva se i očekuje od žigova. Međutim, Opći sud pogrešno je odstupio od (i posljedično zanemario učinak) relevantnih pravnih kriterija za primjenu članka 7. stavka 1. točke (e) pod ii. time što nije pošao od toga da su znakovi grafički prikazani predmetnim žigovima Zajednice „hibridni znakovi” koji se sastoje od dekorativnih elemenata (vizualno uočljivi uzorci koji su promatraču predstavljeni u obliku crnih točaka dobivenih udublivanjem i bojanjem udubina) koji, kao što je to potvrđeno odlukom drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 31. listopada 2001. navedenom u točki 5. pobijane presude, imaju razlikovni karakter.

Da Opći sud nije pogrešno protumačio i sljedom toga pogrešno primijenio članak 7. stavak 1. točku (e) pod ii. time što je u vezi sa znakovima grafički prikazanim predmetnim žigovima usvojio i primijenio pogrešan pristup glede toga da udubine mogu istodobno biti funkcionalne i imati razlikovni karakter, utvrdio bi da se odredbama tog članka ne isključuje registracija tih znakova i da su odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a, u kojima je odlučeno suprotno, pogrešne i treba ih poništiti.

U prilog drugom žalbenom razlogu, žalitelj u bitnome ističe sljedeće:

U skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe Opći sud bio je dužan razmotriti jesu li znakovi grafički prikazani predmetnim žigovima Zajednice na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) pod ii. ništavi jer su „oblici proizvoda putem kojih se predstavlja samo tehničko rješenje” (sukladno točki 48. presude Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516), u odnosu na sve ili samo neke od proizvoda za koje su registrirani, i ako je to slučaj, u odnosu na koje kategorije proizvoda za koje su znakovi registrirani. Opći sud nije ispunio taj bitni zahtjev i time je propustio iznijeti utvrđenja o kojima je ovisila zakonitost njegovog zaključka na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) ii.

Nadalje, Opći sud u svakom slučaju nije mogao ispuniti bitni zahtjev članka 52. stavak 3. tako da primjeni obrazloženje svojeg utvrđenja na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) pod ii. na sve proizvode bez drški za koje su registrirani znakovi grafički prikazani predmetnim žigovima Zajednice. Znakovi su registrirani osobito za sljedeće kategorije proizvoda bez drški na koje se utvrđenje Općeg suda na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) pod ii. sukladno zahtjevima iz članka 52. stavka 3. ne može zakonito primijeniti: brusevi i držači za bruseve iz razreda 8., posude za kućanstvo ili za kuhinju (koji nisu od plemenitih metala ili presvučeni istima) i stalci za noževe iz razreda 21.

⁽¹⁾ Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. kolovoza 2015. uputio Krajský soud v Ostravě (Češka Republika) – Ivo Muladi protiv Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Predmet C-447/15)

(2015/C 389/16)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Krajský soud v Ostravě

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ivo Muladi

Tuženik: Krajský úřad Moravskoslezského kraje