

**Odvolaie podané 29. júla 2015: Yoshida Metal Industry Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 21. mája 2015 v spojených veciach T-331/10 RENV a T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**

**(Vec C-421/15 P)**

(2015/C 389/15)

Jazyk konania: angličtina

### Účastníci konania

Odvolaieľka: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (v zastúpení: J. Cohen, solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, barrister)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

### Návrhy odvolaieľky

Odvolaieľka navrhuje, aby Súdny dvor vydal v súvislosti s hlavným návrhom rozhodnutia s týmto účinkom:

- a) rozhodnutie siedmej komory Všeobecného súdu Súdneho dvora Európskej únie z 21. mája 2015 v spojených veciach T-331/10 RENV a T-416/10 RENV sa zrušuje;
- b) odvolaieľkina žaloba o neplatnosť rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. mája 2010 vo veci R 1235/2008 pred Všeobecným súdom je prípustná a toto rozhodnutie sa zrušuje;
- c) odvolaieľkina žaloba o neplatnosť rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. mája 2010 vo veci R 1237/2008-1 pred Všeobecným súdom je prípustná a toto rozhodnutie sa zrušuje;
- d) ÚHVT a vedľajší účastníci konania znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania odvolaieľky, vrátane trov konania, o ktorých bolo rozhodnuté rozsudkom Súdneho dvora zo 6. marca 2014 v spojených veciach C-337/12 P a C-340/12 P, EU:C:2014:129.

V prípade, že Súdny dvor nevyhovie hlavnému návrhu, odvolaieľka navrhuje, aby v súvislosti so subsidiárnym návrhom vydal rozhodnutia s týmto účinkom:

- a) rozhodnutie siedmej komory Všeobecného súdu Súdneho dvora Európskej únie z 21. mája 2015 v spojených veciach T-331/10 RENV a T-416/10 RENV sa zrušuje vo vzťahu k týmto tovarom, ku ktorým sú zapísané ochranné známky Spoločenstva č. 1371244 a 1372580: v triede 8 osličky na ostrenie kosa a držiaky na osličky, v triede 21 nádoby do domácnosti alebo kuchyne (s výnimkou nádob z drahých kovov alebo pokovovaných drahými kovmi) a bloky na držanie nožov.
- b) odvolaieľkina žaloba o neplatnosť rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. mája 2010 vo veci R 1235/2008-1 pred Všeobecným súdom je prípustná a toto rozhodnutie sa zrušuje vo vzťahu k týmto tovarom, ku ktorým je zapísaná ochranná známka Spoločenstva č. 1371244: trieda 8, osličky na ostrenie kosa a držiaky na osličky; trieda 21, nádoby do domácnosti alebo kuchyne (s výnimkou nádob z drahých kovov alebo pokovovaných drahými kovmi) a bloky na držanie nožov.

- c) odvolateľkina žaloba o neplatnosť rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. mája 2010 vo veci R 1237/2008-1 pred Všeobecným súdom je prípustná a toto rozhodnutie sa zrušuje vo vzťahu k týmto tovarom, ku ktorým je zapísaná ochranná známka Spoločenstva č. 1372580: trieda 8, osličky na ostrenie kosa a držiačky na osličky; trieda 21, nádoby do domácnosti alebo kuchyne (s výnimkou nádob z drahých kovov alebo pokovovaných drahými kovmi) a bloky na držanie nožov.
- d) ÚHVT a vedľajší účastníci konania znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania odvolateľky, vrátane trov konania, o ktorých bolo rozhodnuté rozsudkom Súdneho dvora zo 6. marca 2014 v spojených veciach C-337/12 P a C-340/12 P, EU:C:2014:129.

### Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza dva odvolacie dôvody.

- a) Po prvé, že Všeobecný súd porušil článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia <sup>(1)</sup> tým, že si ho nesprávne vyložil a v dôsledku toho ho nesprávne uplatnil na označenia, ktoré sú graficky znázornené v predmetných ochranných známkach Spoločenstva.
- b) Po druhé, že Všeobecný súd navyše alebo alternatívne porušil článok 52 ods. 3 nariadenia tým, že nepreskúmal uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) vo vzťahu ku každej kategórii tovarov, pre ktoré boli zapísané označenia, ktoré sú graficky znázornené v ochranných známkach Spoločenstva.

### Zhrnutie tvrdení na podporu prvého odvolacieho dôvodu:

Všeobecný súd v bode [39] napadnutého rozsudku dospel k záveru, že článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) sa uplatňuje na akékoľvek označenie, či už dvojrozmerné alebo trojrozmerné, v ktorom všetky základné charakteristiky označenia plnia technickú funkciu. Pri prijatí a uplatnení tohto záveru na predmetné ochranné známky Spoločenstva sa však Všeobecný súd nesprávne odklonil od rozhodnutia uvedeného v bode [48] rozsudku Súdneho dvora vo veci C-48/09 P, Lego Juris/ÚHVT, EU:C:2010:516 (a v dôsledku toho mu nepriznal účinok), podľa ktorého článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nebráni zápisu označenia ako ochrannej známky „len z dôvodu, že má úžitkové vlastnosti“; slová „výlučne“ a „nevyhnutný“ majú za cieľ zúžiť pôsobnosť článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) na označenia „len tých tvarov, ktoré predstavujú výlučne technické riešenie“.

Všeobecný súd mal podľa veci Lego dospieť k záveru, že článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nestanovuje žiadnu právnu povinnosť, aby boli dvojrozmerné alebo trojrozmerné označenia zbavené funkčnosti, a nebráni zápisu „hybridných označení“ obsahujúcich vizuálne výrazné okrasné dizajnové prvky, o ktorých nemožno povedať, že „predstavujú výlučne technické riešenie“, ale ktoré aj plnia takú charakteristickú funkciu, aká sa od ochranných známkok očakáva. Všeobecný súd sa však nesprávne odklonil od relevantných právnych kritérií pre uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) (a v dôsledku toho im nepriznal účinok) tým, že nepostupoval na základe toho, že označenia, ktoré sú graficky znázornené v ochranných známkach Spoločenstva, boli „hybridné označenia“ obsahujúce okrasné dizajnové prvky (vizuálne výrazné vzory, ktoré sú predložené pozorovateľovi vo forme čiernych bodiek vytvorených zúbkovaním a zafarbením týchto zúbkov), ktoré, ako to potvrdzuje rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 31. októbra 2001, na ktoré odkazuje odsek [5] napadnutého rozsudku, má rozlišovaciu spôsobilosť.

Ak by sa Všeobecný súd nedopustil nesprávneho výkladu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) a jeho nesprávneho uplatnenia tým, že prijal a uplatnil chybný postoj k funkčnej a zároveň aj rozlišovacej spôsobilosti zúbkov vo vzťahu k označeniam, ktoré sú graficky znázornené v predmetných ochranných známkach Spoločenstva, mal by rozhodnúť, a aj by rozhodol, že ustanovenia daného článku nevyklúčujú zápis predmetných označení, a že naopak, rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT sú správne a mali by byť zrušené.

#### Zhrnutie tvrdení na podporu druhého odvolacieho dôvodu:

Všeobecný súd bol podľa článku 52 ods. 3 nariadenia povinný posúdiť, či sú označenia, ktoré sú graficky znázornené v ochranných známkach Spoločenstva, neplatné podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) z dôvodu, že sú „tvar[mi], ktoré predstavujú výlučne technické riešenie“ (podľa bodu [48] rozsudku Súdneho dvora vo veci Lego), pokiaľ ide o všetky alebo len niektoré z nich, a v prípade pozitívnej odpovede, ktorých kategórií tovarov, pre ktoré boli označenia zapísané, sa to týka. Všeobecný súd sa tejto základnej požiadavke nevenoval ani ju nespĺnil, a preto nedospel k zisteniam, od ktorých nevyhnutne závisí zákonnosť jeho rozhodnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii).

Ďalej a v každom prípade Všeobecný súd nemohol dodržať základnú požiadavku článku 52 ods. 3 tým, že uplatnil odôvodnenie svojho rozhodnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) na akékoľvek tovary bez rúčok, pre ktoré boli zapísané označenia, ktoré sú graficky znázornené v ochranných známkach Spoločenstva. Označenia boli konkrétne zapísané pre tieto kategórie tovarov bez rúčok, na ktoré nebolo z právneho hľadiska možné uplatniť rozhodnutie Všeobecného súdu podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) v súlade s požiadavkami článku 52 ods. 3: v triede 8 osličky na ostrenie kopy a držiaky na osličky, v triede 21 nádoby do domácnosti alebo kuchyne (s výnimkou nádob z drahých kovov alebo pokovovaných drahými kovmi) a bloky na držanie nožov.

<sup>(1)</sup> Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).

### **Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský soud v Ostravě (Česká republika) 18. augusta 2015 – Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje**

**(Vec C-447/15)**

(2015/C 389/16)

Jazyk konania: čeština

#### **Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania**

Krajský soud v Ostravě

#### **Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom**

Žalobca: Ivo Muladi

Žalovaný: Krajský úřad Moravskoslezského kraje