

**Pritožba, ki jo je Yoshida Metal Industry Co. Ltd vložila 29. julija 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 21. maja 2015 v združenih zadevah T-331/10 RENV in T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)**

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

(2015/C 389/15)

Jezik postopka: angleščina

### **Stranke**

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

*Druge stranke v postopku:* Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

### **Predlogi**

Pritožnica Sodišču primarno predlaga, naj:

- a) sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 21. maja 2015 v združenih zadevah T-331/10 RENV in T-416/10 RENV razveljavi;
- b) tožbi tožeče stranke pred Splošnim sodiščem za razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 20. maja 2010 v zadevi R1235/2008-1 ugoti, odločbo pa razveljavi;
- c) tožbi tožeče stranke pred Splošnim sodiščem za razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 20. maja 2010 v zadevi R1237/2008-1 ugoti, odločbo pa razveljavi;
- d) UUNT in intervenientkam naloži plačilo svojih in njenih stroškov postopka, tudi stroškov, ki so bili v sodbi Sodišča z dne 6. marca 2014 v združenih zadevah od C-337/12 P do C-340/12 P (EU:C:2014:129) pridržani.

Če Sodišče ne bi ugotovilo primarnim predlogom, naj, podredno:

- a) sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 21. maja 2015 v združenih zadevah T-331/10 RENV in T-416/10 RENV razveljavi v delu, v katerem se nanaša na te proizvode, za katere sta bili registrirani znamki Skupnosti št. 1371244 in 1372580: brusi in nosilci brusov iz razreda 8 ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi) in stojala za nože iz razreda 21;
- b) tožbi tožeče stranke pred Splošnim sodiščem za razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 20. maja 2010 v zadevi R1235/2008-1 ugoti, odločbo pa razveljavi, v delu, v katerem se nanašata na te proizvode, za katere je bila registrirana znamka Skupnosti št. 1371244: brusi in nosilci brusov iz razreda 8 ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi) in stojala za nože iz razreda 21;

- c) tožbi tožeče stranke pred Splošnim sodiščem za razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 20. maja 2010 v zadevi R1237/2008-1 ugodi, odločbo pa razveljavi, v delu, v katerem se nanašata na te proizvode, za katere je bila registrirana znamka Skupnosti št. 1372580: brusi in nosilci brusov iz razreda 8 ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi) in stojala za nože iz razreda 21;
- d) UUNT in intervenientkam naloži plačilo svojih in njenih stroškov postopka, tudi stroškov, ki so bili v sodbi Sodišča z dne 6. marca 2014 v združenih zadevah od C-337/12 P do C-340/12 P (EU:C:2014:129) pridržani.

### **Pritožbeni razlogi in bistvene trditve**

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja dva razloga.

- a) Prvič, Splošno sodišče naj bi kršilo člen 7(1)(e)(ii) Uredbe <sup>(1)</sup> s tem, da ga je napačno razlagalo in posledično tudi napačno uporabilo v zvezi z znakoma, ki sta grafično predstavljena z zadevnima znamkama Skupnosti.
- b) Drugič, Splošno sodišče naj bi poleg tega ali pa podredno kršilo člen 52(3) Uredbe s tem, da uporabe člena 7(1)(e)(ii) ni preučilo glede na vsako od različnih kategorij proizvodov, za katere sta bila registrirana znaka, ki sta grafično predstavljena z znamkama Skupnosti.

#### Povzetek prvega pritožbenega razloga:

Splošno sodišče je v točki 39 izpodbijane sodbe ugotovilo, da se člen 7(1)(e)(ii) uporabi za vsak znak, dvo-ali tridimenzionalen, če vse bistvene lastnosti znaka ustrezajo tehnični funkciji. Vendar naj bi Splošno sodišče s tem, da je sprejelo in uporabilo to ugotovitev za zadevni znamki Skupnosti, napačno odstopilo od (in posledično zanemarilo učinek) presoje iz točke 48 sodbe Sodišča Lego Juris/UUNT (C-48/09 P, EU:C:2010:516), v skladu s katero člen 7(1)(e)(ii) ne preprečuje registracije znaka kot znamke „samo iz razloga, da ima uporabne značilnosti“; besedi „izključno“ in „nujna“ področje uporabe člena 7(1)(e)(ii) zožujeta na znake, ki so zgolj „oblik[e] blaga, pri katerih gre le za tehnično rešitev“.

Splošno sodišče bi moralo upoštevajoč zadevo Lego ugotoviti, da s členom 7(1)(e)(ii) ni postavljena nobena pravna zahteva, da dvo-ali tridimenzionalni znaki ne smejo imeti funkcionalnosti, in ta člen ne preprečuje registracije „hibridnih znakov“, sestavljenih iz vizualno pomembnih okrasnih elementov, pri katerih ne gre „zgolj za tehnično rešitev“, ampak imajo ti tudi razlikovalno funkcijo, kakršno naj bi imele znamke. Vendar je Splošno sodišče napačno odstopilo od (in posledično zanemarilo učinek) upoštevanih pravnih meril za uporabo člena 7(1)(e)(ii) s tem, da ni izhajalo iz podlage, da sta znaka, ki sta bila grafično prikazana z znamkama Skupnosti, „hibridna znaka“ z okrasnimi elementi (vizualno pomembni vzorci, zaznani v obliki črnih pik, ustvarjenimi z vdolbinami in barvanjem teh vdolbin), ki, kot je potrjeno z odločbo drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 31. oktobra 2001, navedeno v točki 5 izpodbijane sodbe, imajo razlikovalni učinek.

Če Splošno sodišče ne bi napačno razlagalo in posledično napačno uporabilo člena 7(1)(e)(ii) s tem, da je v zvezi z znakoma, ki sta grafično prikazana z zadevnima znamkama Skupnosti, uporabilo napačen pristop glede tega, da so vdolbine lahko hkrati in uporabne in imajo razlikovalni učinek, bi ugotovilo, da zadevna znaka z določbami tega člena nista bila izključena iz registracije in da sta bili odločbi prvega odbora za pritožbe pri UUNT, v katerih je ugotovljeno nasprotno, napačni in bi ju bilo treba razveljaviti.

Povzetek drugega pritožbenega razloga:

Splošno sodišče bi moralo na podlagi člena 52(3) Uredbe presoditi, ali je člen 7(1)(e)(ii) povzročil ničnost znakov, ki sta grafično predstavljena z zadevnima znamkama Skupnosti, ker sta „obliki blaga, pri katerih gre le za tehnično rešitev“ (na podlagi točke 48 sodbe Sodišča v zadevi Lego), glede vseh ali le nekaterih, in če da, katerih od različnih kategorij proizvodov, za katere sta bila registrirana znaka. Splošno sodišče ni izpolnilo te bistvene zahteve in zato ni podalo ugotovitev, od katerih je bila nujno odvisna zakonitost njegove presoje na podlagi člena 7(1)(e)(ii).

Poleg tega Splošno sodišče nikakor ni moglo izpolniti bistvene zahteve iz člena 52(3) s tem, da je razloge za svojo presojo na podlagi člena 7(1)(e)(ii) uporabilo za vse proizvode brez ročajev, za katere sta bila registrirana znaka, ki sta grafično prikazana z znamkama Skupnosti. Znaka sta bila registrirana zlasti za te kategorije proizvodov brez ročajev, glede katerih presoja Splošnega sodišča na podlagi člena 7(1)(e)(ii) ni mogla biti zakonito uporabljena v skladu z zahtevami iz člena 52(3): brusilni in nosilci brusov iz razreda 8 ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi) in stojala za nože iz razreda 21.

<sup>(1)</sup> Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).

---

**Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský soud v Ostravě (Česka republika)**  
**18. avgusta 2015 – Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje**

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

(2015/C 389/16)

Jezik postopka: češčina

**Predložitevno sodišče**

Krajský soud v Ostravě

**Stranki v postopku v glavni stvari**

Tožeča stranka: Ivo Muladi

Tožena stranka: Krajský úřad Moravskoslezského kraje