

Överklagande ingett den 29 juli 2015 av Yoshida Metal Industry Co. Ltd av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 21 maj 2015 i förenade målen T-331/10 RENV och T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)(harmoniseringskontoret)

(Mål C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

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

Övriga parter i målet: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)(harmoniseringskontoret), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar i första hand att domstolen ska:

- upphäva Europeiska unionens tribunals (sjunde avdelningen) dom av den 21 maj 2015 i förenade målen T-331/10 RENV och T-416/10 RENV,
- bifalla klagandens yrkande vid tribunalen att ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 20 maj 2010 i ärende R 1235/2008-1,
- bifalla klagandens yrkande vid tribunalen att ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 20 maj 2010 i ärende R 1237/2008-1,
- förplikta harmoniseringskontoret och intervenienterna att bära sina rättegångskostnader, samt ersätta klagandens rättegångskostnader, inklusive de kostnader som anstår enligt Europeiska unionens domstols dom av den 6 mars 2014 i förenade målen C-337/12 P och C-340/12 P EU:C:2014:129.

För det fall att domstolen inte bifaller förstahandsyrkandet yrkar klaganden i andra hand att domstolen ska:

- upphäva Europeiska unionens tribunals (sjunde avdelningen) dom av den 21 maj 2015 i förenade målen T-331/10 RENV och T-416/10 RENV i den del de avser följande varor registrerade som gemenskapsvarumärke nr 1 371 244 och nr 1 372 580: i klass 8 slipstenar och slipstenshållare, i klass 21 behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed), och knivblock,
- bifalla klagandens yrkande vid tribunalen att ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 20 maj 2010 i ärende R 1235/2008-1 i den del det avser följande varor registrerade som gemenskapsvarumärke nr 1 371 244: i klass 8 slipstenar och slipstenshållare, i klass 21 behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed), och knivblock,

- bifalla klagandens yrkande vid tribunalen att ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 20 maj 2010 i ärende R 1237/2008-1 i den del det avser följande varor registrerade som gemenskapsvarumärke nr 1 372 580: i klass 8 slipstenar och slipstenshållare, i klass 21 behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller därmed), och knivblock,
- förplikta harmoniseringskontoret och intervenienterna att bära sina rättegångskostnader, samt ersätta klagandens rättegångskostnader, inklusive de kostnader som anstår enligt Europeiska unionens domstols dom av den 6 mars 2014 i förenade målen C-337/12 P och C-340/12 P EU:C:2014:129.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet anför klaganden två grunder.

- Första grunden: tribunalen gjorde en felaktig tolkning, och därmed en felaktig tillämpning, av artikel 7.1 e ii i varumärkesförordningen ⁽¹⁾ i förhållande till de kännetecken som återges grafiskt av de omtvistade gemenskapsvarumärkena,
- Andra grunden: tribunalen åsidosatte därtill eller alternativt artikel 52.3 i varumärkesförordningen då den underlät att pröva huruvida artikel 7.1 e ii i varumärkesförordningen var tillämplig i förhållande till var och en av de varuklasser som kännetecknen, återgivna grafiskt av de omtvistade gemenskapsvarumärkena, registrerats för.

Genom den första grunden gör klaganden i huvudsak gällande:

Tribunalen fann, i punkt 39 i den överklagade domen, att artikel 7.1 e ii är tillämplig på alla kännetecken, två- och tredimensionella, där samtliga huvudsakliga egenskaper hos kännetecknet fyller en teknisk funktion. När denna slutsats tillämpades i förhållande till de omtvistade gemenskapsvarumärkena åsidosatte tribunalen emellertid (och underlät därmed att ge effekt åt) de slutsatser som dragits i punkt 48 i domstolens dom C-48/09 P *Lego Juris*/harmoniseringskontoret EU:C:2010:516. Där fann domstolen att artikel 7.1 e ii inte utgör hinder mot registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke "endast på grund av att det har funktionella egenskaper", uttrycken "endast" och "som krävs" syftar till att begränsa tillämpningsområdet för artikel 7.1 e ii till att avse "sådana former på en vara som endast inkorporerar en teknisk lösning".

I enlighet med domen i C-48/09 P *Lego Juris*/harmoniseringskontoret EU:C:2010:516 skulle tribunalen ha funnit att artikel 7.1 e ii inte uppställer något krav på att två- eller tredimensionella kännetecken inte får innehålla någon funktionalitet. Således utgör bestämmelsen inte hinder mot registrering av "hybrid-kännetecken", som sammanför visuellt viktiga, dekorativa delar av en design, vilka "inte endast inkorporerar en teknisk lösning", utan även fyller en sådan särskiljande funktion som varumärken förväntas göra. Tribunalen åsidosatte emellertid (och underlät därmed att ge effekt åt) de rättsliga kriterier som ska läggas till grund för tillämpningen av artikel 7.1 e ii genom att inte utgå från att de grafiskt återgivna kännetecknen för de omtvistade gemenskapsvarumärkena var "hybrid-kännetecken" bestående av dekorativa delar av en design (visuellt viktiga mönster som uppfattas av betraktaren i form av svarta prickar skapade genom färgade fördjupningar) vilka har särskiljningsförmåga. Denna slutsats bekräftades i det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets andra överklagandenämnd den 31 oktober 2001, till vilket det hänvisas i punkt 5 i den överklagade domen.

Hade inte tribunalen felaktigt tolkat, och följaktligen felaktigt tillämpat, artikel 7.1 e ii genom att göra en oriktig bedömning av att fördjupningarna samtidigt är funktionella och särskiljande genom de omtvistade gemenskapsvarumärkenas grafiskt återgiva kännetecknen, skulle den ha funnit att bestämmelsen inte utgjorde hinder mot registrering av kännetecknen i fråga. Tribunalen skulle då även ha funnit att beslutet av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd enligt vilket sådant registreringshinder förelåg, var felaktigt och skulle ogiltigförklaras.

Genom den andra grunden gör klaganden sammanfattningsvis gällande:

Tribunalen var enligt artikel 52.3 i varumärkesförordningen skyldig att pröva huruvida artikel 7.1 e ii medförde att gemenskapsvarumärkena, i form av grafiskt återgivna kännetecken, är ogiltiga på grund av att de är "former på en vara som endast inkorporerar en teknisk lösning" (C-48/09 P Lego Juris/harmoniseringskontoret EU:C:2010:516, punkt 48) i förhållande till alla eller endast vissa, och i sådana fall vilka, varuklasser för vilka kännetecknen har registrerats. Tribunalen fullgjorde inte denna prövning, vilket är ett grundläggande krav. Därmed underlät tribunalen att dra sådana slutsatser som kunde läggas till grund för att pröva lagenligheten av det resonemang som förts i förhållande till artikel 7.1 e ii i varumärkesförordningen.

Tribunalen har i vilket fall inte uppfyllt de grundläggande krav som ställs i artikel 52.3 i varumärkesförordningen, eftersom den tillämpat det resonemang som förts i förhållande till artikel 7.1 e ii på alla slags varor utan handtag som omfattas av varumärkesregistreringen av de grafiskt återgivna kännetecknen. Kännetecknen var i synnerhet registrerade för följande slags varor utan handtag: i klass 8 slipstenar och slipstenshållare, i klass 21 behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed) och knivblock. De slutsatser tribunalen dragit angående artikel 7.1 e ii kan inte lagligen tillämpas på dessa slags varor enligt de villkor som uppställs i artikel 52.3 i varumärkesförordningen.

⁽¹⁾ Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, EUT L 78, s. 1.

Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský soud v Ostravě (Republiken Tjeckien) den 18 augusti 2015 – Ivo Muladi mot Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Mål C-447/15)

(2015/C 389/16)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Krajský soud v Ostravě

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Ivo Muladi

Svarande: Krajský úřad Moravskoslezského kraje