

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 21 maja 2015 r. w sprawach połączonych T-331/10 RENV i T-416/10 RENV Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 29 lipca 2015 r. przez Yoshida Metal Industry Co. Ltd

(Sprawa C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (przedstawiciele: J. Cohen, solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, barrister)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Żądania wnoszącej odwołanie

Tytułem żądania głównego wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału Sprawiedliwości o:

- Uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej (siódma izba) z dnia 21 maja 2015 r. wydanego w sprawach połączonych T-331/10 RENV i T-416/10 RENV;
- Uwzględnienie skargi wniesionej przez skarżącą do Sądu i stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie R-1235/2008;
- Uwzględnienie skargi wniesionej przez skarżącą do Sądu i stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie R-1237/2008-1;
- Obciążenie OHIM, Pi-Design AG, Bodum France i Bodum Logistics A/S kosztami postępowania, w tym kosztami, co do których orzeczono w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 marca 2014 r. wydanym w sprawach połączonych C-337/12 P i C-340/12 P, EU:C:2014:129, iż rozstrzygnięcie o nich nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Tytułem żądania ewentualnego wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału Sprawiedliwości o:

- Uchylenie wyroku Sądu (siódma izba) z dnia 21 maja 2015 r. wydanego w sprawach połączonych T-331/10 RENV i T-416/10 RENV w zakresie, w jakim orzeczono w nim w odniesieniu do następujących towarów, dla których zarejestrowano wspólnotowe znaki towarowe nr 1371244 i nr 1372580: z klasy 8: osełki do ostrzenia kos i uchwyty do osełek; z klasy 21: pojemniki do użytku domowego lub kuchennego (z wyjątkiem wytworzonych z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami) i bloki na noże;
- Uwzględnienie skargi wniesionej przez skarżącą do Sądu i stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie R-1235/2008 w zakresie, w jakim dotyczy ona następujących towarów, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy nr 1371244: z klasy 8: osełki do ostrzenia kos i uchwyty do osełek; z klasy 21: pojemniki do użytku domowego lub kuchennego (z wyjątkiem wytworzonych z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami) i bloki na noże;

- Uwzględnienie skargi wniesionej przez skarżącą do Sądu i stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie R-1237/2008-1 w zakresie, w jakim dotyczy ona następujących towarów, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy nr 1372580: z klasy 8: osełki do ostrzenia kos i uchwyty do osełek; z klasy 21: pojemniki do użytku domowego lub kuchennego (z wyjątkiem wytworzonych z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami) i bloki na noże;
- Obciążenie OHIM, Pi-Design AG, Bodum France i Bodum Logistics A/S kosztami postępowania, w tym kosztami, co do których orzeczono w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 marca 2014 r. wydanym w sprawach połączonych C-337/12 P i C-340/12 P, EU:C:2014:129, iż rozstrzygnięcie o nich nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnosząca odwołanie podnosi dwa zarzuty:

- Zarzut pierwszy dotyczący tego, że Sąd naruszył art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia⁽¹⁾, dokonując błędnej wykładni i w konsekwencji błędnie stosując to rozporządzenie w odniesieniu do oznaczeń przedstawionych graficznie w spornych wspólnotowych znakach towarowych;
- Zarzut drugi dotyczący tego, że Sąd dodatkowo lub alternatywnie naruszył art. 52 ust. 3 rozporządzenia, nie rozpatrując zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia w odniesieniu do każdej z wielu kategorii towarów, dla których zarejestrowano przedstawione graficznie oznaczenia jako wspólnotowe znaki towarowe.

Na poparcie zarzutu pierwszego wnosząca odwołanie zasadniczo podnosi następujące okoliczności:

W pkt 39 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia stosuje się w odniesieniu do każdego oznaczenia – bez względu na to, czy jest ono dwuwymiarowe czy też trójwymiarowe – gdy wszystkie istotne cechy oznaczenia spełniają funkcję techniczną. Jednakże przyjmując i stosując powyższe stwierdzenie w odniesieniu do spornych wspólnotowych znaków towarowych, Sąd błędnie odstąpił od zastosowania stwierdzenia (i w konsekwencji nie wywiódł z niego skutków) zawartego w pkt 48 wyroku Trybunału Sprawiedliwości wydanego w sprawie C-48/09 P *Lego Juris/OHIM*, EU:C:2010:516, zgodnie z którym, po pierwsze, wspomniany art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) nie stoi na przeszkodzie rejestracji oznaczenia w charakterze znaku towarowego „tylko z tego względu, że wykazuje cechy użytkowe”, oraz po drugie, zawarte w tym art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wyrazy „wyłącznie” i „niezbędny” ograniczają jego zakres zastosowania „jedynie [do tych] kształtów towaru, które są wyłącznie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego”.

Zgodnie ze stwierdzeniami zawartymi w wyroku *Lego Juris/OHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Sąd powinien był stwierdzić, że w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nie ustanowiono żadnego wymogu prawnego, aby oznaczenia dwuwymiarowe lub trójwymiarowe były pozbawione cech użytkowych, oraz że nie stoi on na przeszkodzie rejestracji „oznaczeń hybrydowych” zawierających istotne z wizualnego punktu widzenia ozdobyne elementy rysunkowe, które nie tylko „obejmują[ą] rozwiązanie techniczne”, lecz pełnią także funkcję odróżniającą, której pełnienia oczekuje się od znaków towarowych. Natomiast Sąd błędnie odstąpił od istotnych kryteriów prawnych stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia (i w konsekwencji nie wywiódł z nich skutków), nie uwzględniając zasady, że graficznie przedstawione w spornych znakach towarowych oznaczenia stanowią „oznaczenia hybrydowe” zawierające ozdobyne elementy rysunkowe (istotne z wizualnego punktu widzenia dla każdego obserwatora motywy w formie czarnych krążków utworzonych z wklęsłych zabarwionych wydrążeń), które mają charakter odróżniający – jak potwierdzono to w przywołanej w pkt 5 zaskarżonego wyroku decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 31 października 2001 r.

Gdyby Sąd nie dokonał błędnej wykładni i w konsekwencji nie zastosował błędnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia poprzez przyjęcie i zastosowanie nieprawidłowego stanowiska dotyczącego zdolności wkłęsłych wydrżeń do jednoczesnego pełnienia funkcji użytkowej i odróżniającej w odniesieniu do graficznie przedstawionych w spornych znakach towarowych oznaczeń, to stwierdziłby – i powinien był stwierdzić – że sporne oznaczenia nie są wyłączone z rejestracji na mocy tego przepisu oraz że odmienne decyzje Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM były błędne i należy stwierdzić ich nieważność.

Na poparcie zarzutu drugiego wnosząca odwołanie zasadniczo podnosi następujące okoliczności:

Zgodnie z art. 52 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 Sąd powinien był rozważyć, czy art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) skutkuje nieważnością graficznie przedstawionych w spornych znakach towarowych oznaczeń ze względu na to, że stanowią one „jedynie kształty towaru, które są wyłącznie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego” (pkt 48 wyroku Trybunału w sprawie Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516) w wypadku wszystkich towarów, dla których są zarejestrowane, lub tylko niektórych z nich, a jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, powinien był rozważyć, dla których kategorii towarów oznaczenia mogą być zarejestrowane. Sąd nie dokonał tego badania, nie spełniając istotnego wymogu, i tym samym nie dokonał ustaleń, od których koniecznie zależała zgodność z prawem stwierdzenia dokonanego przezeń na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia.

Ponadto i w każdym razie Sąd nie dopełnił istotnego wymogu wynikającego z art. 52 ust. 3, stosując swoje rozumowanie w ramach stwierdzenia dokonanego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) w odniesieniu do wszystkich towarów bez rączek, dla których zarejestrowano graficznie przedstawione w spornych znakach towarowych oznaczenia. Oznaczenia zarejestrowano w szczególności dla następujących kategorii towarów bez rączek, w odniesieniu do których zgodnie z wymogami art. 52 ust. 3 rozporządzenia nie można było zgodnie z prawem zastosować stwierdzenia Sądu dokonanego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii): w klasie 8 – osełki do ostrzenia kos i uchwyty do osełek; w klasie 21 – pojemniki do użytku domowego lub kuchennego (z wyjątkiem wytworzonych z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami) i bloki na noże.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

**Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Ostravě
(Republika Czeska) w dniu 18 sierpnia 2015 r. – Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje**

(Sprawa C-447/15)

(2015/C 389/16)

Język postępowania: czeski

Sąd odsyłający

Krajský soud v Ostravě

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ivo Muladi

Strona pozwana: Krajský úřad Moravskoslezského kraje