TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2017 m. gegužės 11 d.*

„Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos prekių ženklas — Žymenų, kuriuos sudaro paviršius su juodais skrituliais, registracija — Registracijos pripažinimas negaliojančia – Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis — 51 straipsnio 3 dalis“

Byloje C-421/15 P

dėl pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį 2015 m. liepos 29 d. pateikto apeliacinio skundo

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, įsteigta Tsubame-shi (Japonija), atstovaujama solisitoriaus J. Cohen, baristerio T. St Quintin ir QC G. Hobbs,

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO), atstovaujamai A. Folliard-Monguiral, D. Gaja ir J. Crespo Carrillo,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

Pi-Design AG, įsteigtai Triengen (Šveicarija),

Bodum France SAS, įsteigtai Neji prie Senos (Prancūzija),

Bodum Logistics A/S, įsteigtai Bilunde (Danija), atstovaujamai advokatų H. Pernez ir R. Löhr,

įstojusioms į bylą šalims pirmojoje instancijoje,

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas J. L. da Cruz Vilaça (pranešėjas), teisėjai M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen ir K. Jürimäe,

generalinis advokatas M. Szpunar,

posėdžio sekretorius R. Schiano, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2016 m. rugsėjo 29 d. posėdžiui,

susipažinęs su 2016 m. gruodžio 8 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

* Proceso kalba: anglų.

priima šį

Sprendimą

1 Šiuo apeliaciniu skundu *Yoshida Metal Industry Co. Ltd* (toliau – *Yoshida*) prašo panaikinti 2015 m. gegužės 21 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą *Yoshida Metal Industry / EUIPO*, (T-331/10 RENV ir T-416/10 RENV, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:302, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo šis teismas atmetė jos ieškinius dėl 2010 m. gegužės 20 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimų (bylos R 1235/2008-1 ir R 1237/2008-1, toliau – ginčijami sprendimai), susijusių su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūromis, kurias dėl dviejų *Yoshida* įregistruotų Europos Sąjungos prekių ženklų pradėjo *Pi-Design AG, Bodum France SAS* ir *Bodum Logistics A/S* (toliau – kartu vadinamos *Pi-Design ir kt.*), panaikinimo.

Teisinis pagrindas

2 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) buvo panaikintas ir pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1), įsigaliojusiu 2009 m. balandžio 13 d. Vis dėlto, atsižvelgiant į laikotarpį, kuriuo klostėsi faktinės aplinkybės, šiai bylai taikomas Reglamentas Nr. 40/94, bent jau kiek tai susiję su nuostatomis, kurios nėra tik procesinio pobūdžio nuostatos (2014 m. kovo 6 d. Sprendimo *Pi-Design ir kt. / Yoshida Metal Industry*, C-337/12 P–C-340/12 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2014:129, 2 punktas).

3 Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnyje „Absoliutūs atmetimo pagrindai“ buvo nustatyta:

„1. Neregistruojami šie žymenys:

<…>

b) neturintys jokio skiriamojo požymio prekių ženklai;

<…>

e) žymenys, kurie yra vien:

<…>

ii) prekių forma, būtina techniniam rezultatui gauti;

<…>

<…>

3. Šio straipsnio 1 dalies b, c ir d punktų nuostatos netaikomos, jeigu dėl prekių ženklo naudojimo jis yra tapęs atskiriamu nuo tų prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos.“

4 Minėto reglamento 51 straipsnyje „Absoliutūs negaliojimo pagrindai“ buvo nurodyta:

„1. Padavus prašymą [EUIPO] arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, [Europos Sąjungos] prekių ženklo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu:

a) jeigu [Europos Sąjungos] prekių ženklas buvo įregistruotas nesilaikant 7 straipsnio reikalavimų;

<…>

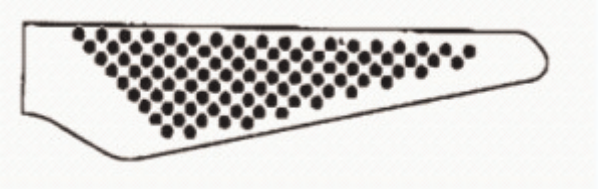
3. Jeigu negaliojimo pagrindai yra tiktai tam tikroms prekėms ar paslaugoms, kurioms [Europos Sąjungos] prekių ženklas yra įregistruotas, prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu tiktai šioms prekėms ar paslaugoms.“

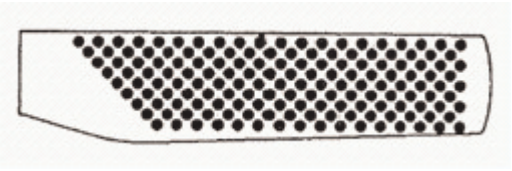
Ginčo aplinkybės ir ginčijami sprendimai

5 Faktinės ginčo aplinkybės skundžiamo sprendimo 1–15 punktuose išdėstytos taip:

„1 1999 m. lapkričio 3 d. ir 5 d. [*Yoshida*] pagal Reglamentą Nr. 40/94 pateikė [EUIPO] prekių ženklo registracijos paraiškas.

2 Prekių ženklai, kuriuos prašyta įregistruoti, yra šie toliau pavaizduoti žymenys:





3 Prekės, kurioms prašyta įregistruoti prekių ženklus, priskirtos prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (toliau – Nicos sutartis) 8 ir 21 klasių ir atitinka šį aprašymą:

— 8 klasė: „valgymo įrankiai, žirklės, peiliai, šakutės, šaukštai, galąstuvai, galąstuvų laikikliai, galandimo įtaisai, žuvies kaulų pincetai“,

— 21 klasė: „namų apyvokos arba virtuvės reikmenys ir indai (ne iš brangiųjų metalų ir jais nepadengti), maišikliai, mentelės, peilių stovai, pyragų mentelės“.

4 2000 m. rugsėjo 14 d. ir lapkričio 23 d. sprendimais ekspertas atmetė minėtas registracijos paraiškas remdamasis tuo, kad nagrinėjami žymenys neturi jokio skiriamojo požymio, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą <…>

5 2001 m. spalio 31 d. [EUIPO] antrajai apeliacinei tarybai panaikinus vieną iš minėtų sprendimų atsisakyti įregistruoti, 2002 m. liepos 11 d. ekspertas atsisakė dėl kitos registracijos paraiškos pareikšto prieštaravimo. Nagrinėjami prekių ženklai atitinkamai buvo įregistruoti 2002 m. rugsėjo 25 d. ir 2003 m. balandžio 16 d.

6 2007 m. liepos 10 d. [*Pi-Design ir kt.*] paprašė pripažinti, kad šių prekių ženklų registracija negalioja pagal Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punktą, <…> remiantis tuo, kad šie prekių ženklai buvo įregistruoti pažeidžiant šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį <…> 2007 m. gruodžio 17 d. pastabose [jos] taip pat nurodė, kad registraciją reikėtų pripažinti negaliojančia ir dėl to, kad minėti prekių ženklai neturėjo skiriamojo požymio.

7 2008 m. liepos 15 d. ir 21 d. sprendimais [EUIPO] anuliavimo skyrius atmetė visus prašymus pripažinti registraciją negaliojančia.

8 2008 m. rugpjūčio 25 d. [*Pi-Design ir kt.*] pateikė apeliaciją dėl kiekvieno iš Anuliavimo skyriaus sprendimų.

9 [Ginčijamais sprendimais], remdamasi [Reglamento Nr. 40/94] 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje nurodytu absoliučiu atmetimo pagrindu, [EUIPO] pirmoji apeliacinė taryba patenkino apeliacijas ir panaikino Anuliavimo skyriaus sprendimus.

10 [Ginčijamų] sprendimų 24–28 punktuose Apeliacinė taryba visų pirma nurodė, kad teikiant registracijos paraiškas žymenys buvo paprasčiausiai įvardyti kaip „vaizdiniai“, nepridedant jokio apibūdinimo. Ekspertui pareiškus prieštaravimus, ieškovė nurodė, kad žymenį sudarė dvimatis „prekės formos“, būtent peilio rankenos, vaizdas [byla R 1235/2008-1] arba kad jis vaizdavo „peilių rankenos raštą“ [byla R 1237/2008-1]. Vis dėlto dokumentuose, išsiųstuose po [*Pi-Design ir kt.*] pateikto prašymo pripažinti registraciją negaliojančia, ieškovė apibūdino žymenį kaip „pasirenkamą geometrinę formą“ arba „iš skritulių sudarytą raštą“ (byla R 1235/2008-1).

11 Apeliacinės tarybos nuomone, pastarasis apibūdinimas pateiktas konkrečiai siekiant išvengti, kad būtų taikomas [Reglamento Nr. 40/94] 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis, nes iš peilių, kuriais prekiavo prekių ženklų savininkė, nuotraukų matyti, kad aplink juodus skritulius esanti linija vaizduoja peilio rankenos kriauną, o skrituliai – įdubimus.

12 Šiuo klausimu [ginčijamų] sprendimų 29 punkte Apeliacinė taryba nurodė, „kad prekių ženklą reikia analizuoti atsižvelgiant į visus nagrinėjamu atveju svarbius veiksnius. Akivaizdu, kad tarp šių veiksnių yra informacija ir dokumentai, kuriuos grįsdama savo prašymą savo iniciatyva pateikė prekių ženklo savininkė.“

13 Toliau, [ginčijamų] sprendimų 30 ir 31 punktuose, Apeliacinė taryba nurodė, kad „žymuo yra vaizdinis prekių ženklas, kurį sudaro dvimatis prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklus, rankenos vaizdas“. Vis dėlto, jos teigimu, tai, kad prekių ženklas priskirtas prie vaizdinių prekių ženklų, *ex officio* nereiškia, kad negali būti taikomas [Reglamento Nr. 40/94] 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis.

14 Galiausiai [ginčijamų] sprendimų 33–41 punktuose Apeliacinė taryba nagrinėjo, ar įdubimus vaizduojantys juodi skrituliai atlieka techninę funkciją. Remdamasi duomenimis apie egzistuojančius dizainus ji padarė išvadą, kad įdubimai buvo būtini siekiant išgauti apsaugos nuo slydimo poveikį ir kad dėl to, jog tokį patį rezultatą buvo galima gauti naudojant kitas formas, nebuvo atmesta galimybė taikyti nagrinėjamą atmetimo pagrindą.

15 Apeliacinė taryba pripažino registracijas negaliojančiomis pagal [Reglamento Nr. 40/94] 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį ir nusprendė, kad nėra reikalo priimti sprendimo dėl kito [*Pi-Design ir kt.*] nurodyto registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindo, kurio priimtinumą ieškovė ginčijo.“

Procesas Bendrajame Teisme, Teisingumo Teisme ir skundžiamas sprendimas

6 2010 m. rugpjūčio 12 d. ir rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo *Yoshida* ieškinius dėl kiekvieno iš ginčijamų sprendimų panaikinimo. Grįsdama savo ieškinius *Yoshida* rėmėsi vieninteliu pagrindu, grindžiamu Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio pažeidimu. Šis pagrindas buvo padalytas į tris dalis, grindžiamas, pirma, klaidingu šios nuostatos apimties aiškinimu, antra, klaidingu nagrinėjamų prekių ženklų dalyko vertinimu ir, trečia, klaidingu šio atsisakymo pagrindo taikymu.

7 2012 m. gegužės 8 d. sprendimais *Yoshida Metal Industry / VRDT – Pi-Design ir kt.* (Juodais skrituliais padengto trikampio paviršiaus vaizdas, T-331/10, nepaskelbtas Rink., EU:T:2012:220) ir *Yoshida Metal Industry / VRDT– Pi-Design ir kt.* (Juodais skrituliais padengto paviršiaus vaizdas, T-416/10, nepaskelbtas Rink., EU:T:2012:222) (toliau – 2012 m. gegužės 8 d. sprendimai) Bendrasis Teismas pritarė *Yoshida* nurodyto vienintelio pagrindo antrai daliai ir panaikino ginčijamus sprendimus.

8 2012 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo kanceliarija gavo *Pi-Design ir kt.* apeliacinius skundus, kuriuose ji Teisingumo Teismo prašė panaikinti 2012 m. gegužės 8 d. sprendimą, pripažinti ginčijamų prekių ženklų registraciją negaliojančia, grąžinti bylas Bendrajam Teismui ir įpareigoti jį grąžinti jas EUIPO apeliacinei tarybai tuo atveju, jeigu jis panaikintų Apeliacinės tarybos sprendimus, ir priteisti iš *Yoshida* bylinėjimosi išlaidas. Savo apeliaciniuose skunduose *Pi-Design ir kt.* nurodė vienintelį pagrindą, grindžiamą Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio pažeidimu.

9 2012 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo kanceliarija gavo EUIPO apeliacinius skundus, kuriuose EUIPO Teisingumo Teismo prašė panaikinti 2012 m. gegužės 8 d. sprendimus ir priteisti iš *Yoshida* bylinėjimosi išlaidas. Savo apeliaciniuose skunduose EUIPO nurodė du pagrindus, grindžiamus, pirma, tuo, kad Bendrasis Teismas pažeidė jam tenkančią motyvavimo pareigą, ir, antra, tuo, kad, kaip mano ir *Pi-Design ir kt.*, buvo pažeistas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis.

10 2014 m. kovo 6 d. Sprendimu *Pi-Design ir kt. / Yoshida Metal Industry* (C-337/12 P–C-340/12 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2014:129) Teisingumo Teismas panaikino 2012 m. gegužės 8 d. sprendimus, grąžino bylas Bendrajam Teismui ir atidėjo klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

11 Skundžiamu sprendimu Bendrasis Teismas atmetė *Yoshida* nurodytą vienintelį pagrindą, taigi ir visus jos ieškinius.

Šalių reikalavimai

12 *Yoshida* Teisingumo Teismo prašo:

— pirmiausia panaikinti ir skundžiamą, ir ginčijamus sprendimus,

— nepatenkinus šio reikalavimo, panaikinti skundžiamą sprendimą ir ginčijamus sprendimus tiek, kiek jie susiję su prekėmis, kurioms įregistruoti nagrinėjami Europos Sąjungos prekių ženklai, būtent Nicos sutarties 8 klasės prekėmis: galąstuvais ir galąstuvų laikikliais, ir Nicos sutarties 21 klasės prekėmis: namų apyvokos arba virtuvės reikmenimis ir indais (ne iš brangiųjų metalų ir jais padengtais) ir peilių stovais, ir

— bet kuriuo atveju priteisti iš EUIPO ir *Pi-Design ir kt.* bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, kurių nagrinėjimo klausimas buvo atidėtas 2014 m. kovo 6 d. Sprendimu *Pi-Design ir kt. / Yoshida Metal Industry* (C-337/12 P–C-340/12 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2014:129).

13 VRDT prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš *Yoshida* bylinėjimosi išlaidas.

14 *Pi-Design ir kt*. Teisingumo Teismo prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš *Yoshida* bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

15 Grįsdama savo apeliacinį skundą, *Yoshida r*emiasi dviem pagrindais.

Dėl apeliacinio skundo pirmojo pagrindo, grindžiamo Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio pažeidimu

Šalių argumentai

16 Pirmuoju apeliacinio skundo pagrindu, kuriuo remiasi pirmiausia, *Yoshida* nurodo, kad Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį, pirma, kai skundžiamo sprendimo 39 punkte nusprendė, kad „ši nuostata taikoma bet kokiam žymeniui, nesvarbu, ar jis būtų dvimatis, ar trimatis, kai visos žymens pagrindinės savybės atlieka techninę funkciją“.

17 Šiuo klausimu *Yoshida* teigia, kad Bendrasis Teismas laikėsi pozicijos, kuri prieštarauja Teisingumo Teismo jurisprudencijai (2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimas *Lego Juris / VRDT*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 48, 52 ir 72 punktai), pagal kurią, viena vertus, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis nedraudžia kaip prekių ženklo įregistruoti žymens remiantis vien tuo, kad jis turi funkcinių savybių, ir, kita vertus, šioje nuostatoje nurodytais terminais „vien“ ir „būtina“ siekiama apibrėžti šių nuostatų apimtį taip, kad ji būtų taikoma tik prekės formai, kurios visos pagrindinės savybės įgyvendina tik techninį sprendimą.

18 Antra, *Yoshida* tvirtina, kad skundžiamo sprendimo 64 ir 65 punktuose Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad įregistruoti ginčijamus žymenis galima būtų tik tuomet, jeigu visi juodi skrituliai sudarytų šių žymenų „pagrindinį nefunkcinį elementą“ ir jie turėtų „akivaizdų ornamentinį požymį“. *Yoshida* teigimu, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis nedraudžia „hibridinių“ žymenų, kuriuose būtų vizualiai gerai matomų puošybos elementų, atliekančių ne tik techninę funkciją, bet ir galinčių turėti skiriamąjį požymį, registracijos. Taip yra ginčijamų žymenų atveju.

19 Trečia, *Yoshida* teigia, kad skundžiamo sprendimo 65 punkte Bendrojo Teismo nurodytame teiginyje, kad įregistravus ginčijamus žymenis „būtų nepagrįstai sumažintos konkurentų galimybės pateikti į rinką alternatyvias prekių formas, kurios atliktų tą pačią techninę apsaugos nuo slydimo funkciją“, neatsižvelgiama į tai, kad ginčijami žymenys apima skiriamąjį požymį turinčius puošybos elementus.

20 EUIPO ir *Pi-Design ir kt*. mano, kad *Yoshida* argumentus reikia atmesti.

Teisingumo Teismo vertinimas

21 Pirma, teigdama, kad ginčijami žymenys yra „hibridiniai“, *Yoshida* bando užginčyti išnagrinėjus svarbius įrodymus Bendrojo Teismo padarytas faktinėmis aplinkybėmis grindžiamas išvadas, kurios visų pirma nurodytos skundžiamo sprendimo 46–50 ir 63–65 punktuose ir kurios susijusios su ginčijamų žymenų pagrindinėmis savybėmis.

22 Vis dėlto pagal SESV 256 straipsnio 1 dalį ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmą pastraipą apeliaciją galima paduoti tik teisės klausimais. Tik Bendrasis Teismas turi kompetenciją konstatuoti ir vertinti reikšmingas faktines aplinkybes ir vertinti įrodymus. Tokių

faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas nėra teisės klausimas, dėl kurio galima pateikti apeliacinį skundą Teisingumo Teismui, išskyrus jų iškraipymo atvejį (2016 m. spalio 26 d. Sprendimo *Masco ir kt. / Komisija*, C-482/15 P, EU:C:2016:805, 35 punktas).

23 Šiuo klausimu reikia pabrėžti, kad dėl išskirtinio argumento dėl iškraipymo pobūdžio ir pagal minėtas nuostatas, ir pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 168 straipsnio 1 dalies d punktą visų pirma apeliantas įpareigojamas tiksliai nurodyti, kokius įrodymus iškraipė Bendrasis Teismas, ir įrodyti nagrinėjimo klaidas, dėl kurių, jo nuomone, minėtas teismas iškraipė įrodymus. Toks iškraipymas turi būti aiškiai matomas iš bylos medžiagos, kad nereikėtų iš naujo vertinti faktinių aplinkybių ir įrodymų (šiuo klausimu žr. 2011 m. spalio 20 d. Sprendimo *PepsiCo / Grupo Promer Mon Graphic*, C-281/10 P, EU:C:2011:679 78 ir 79 punktus).

24 Nagrinėjamu atveju *Yoshida*, kuri iš esmės tik nurodo, kad ginčijamuose žymenyse yra svarbių puošybos ir skiriamųjų požymių, nepagrindžia savo argumentų bylos medžiaga, kuri galėtų aiškiai patvirtinti, kad Bendrasis Teismas iškraipė faktines aplinkybes ir įrodymus nenuspręsdamas, kad konkretus visų juodų skritulių išdėstymas ornamentiškai pakankamai išsiskiria, kad jį galima būtų laikyti ginčijamų žymenų pagrindiniu nefunkciniu elementu.

25 Antra, dėl *Yoshida* teiginio, kad iš skundžiamo sprendimo 39, 64 ir 65 punktų matyti, kad vertinimas, kurį Bendrasis Teismas atliko taikydamas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį, prieštarauja jurisprudencijai, kuri buvo suformuota 2010 m. rugsėjo 14 d. Teisingumo Teismo sprendimu *Lego Juris / VRDT* (C-48/09 P, EU:C:2010:516), pažymėtina, kad toks tvirtinimas paremtas nurodyto sprendimo skaitymu dalimis.

26 Iš minėto sprendimo matyti, kad apribodamas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje įtvirtinto atmetimo pagrindo taikymą tik žymenims, kuriuos sudaro „vien“ prekės forma, „būtina“ techniniam rezultatui gauti, teisės aktų leidėjas pagrįstai manė, kad visos prekės formos tam tikra prasme yra funkcinės, todėl būtų netinkama atsisakyti registruoti prekės formą kaip prekių ženklą tik dėl to, kad ji turi funkcinių savybių. Žodžiais „vien“ ir „būtina“ ši nuostata užtikrina, kad būtų atsisakoma įregistruoti tik tokias prekių formas, kurios tik įgyvendina techninį sprendimą, taigi kurių įregistravimas kaip prekių ženklo iš tiesų trukdytų kitoms įmonėms panaudoti tą techninį sprendimą. Iš tiesų toks įregistravimas pernelyg sumažintų konkurentų galimybes išleisti į rinką prekės formas, kuriomis įgyvendinamas toks pat techninis sprendimas (2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo *Lego Juris / VRDT*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 48 ir 59 punktai).

27 Kiek tai susiję su sąlyga, kad toks atmetimo pagrindas taikomas kiekvienam žymeniui, sudarytam „vien“ iš prekės formos, būtinos techniniam rezultatui gauti, Teisingumo Teismas patikslino, kad vieno arba kelių nedidelių savarankiškų elementų buvimas žymenyje, kurio visus pagrindinius elementus lėmė tuo žymeniu perteikiamas techninis sprendimas, neturi įtakos išvadai, jog tokį žymenį sudaro vien prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti. Be to, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje įtvirtintas atsisakymo pagrindas taikomas tik tada, kai visos žymens pagrindinės savybės yra funkcinio pobūdžio, todėl remiantis šia nuostata negalima atsisakyti registruoti tokio žymens kaip prekių ženklo, jei nagrinėjamos prekės forma turi didelį nefunkcinio pobūdžio elementą, pavyzdžiui, dekoratyvinį ar išgalvotą, kurio vaidmuo tokioje formoje yra svarbus (šiuo klausimu žr. 2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo *Lego Juris / VRDT*, C48/09 P, EU:C:2010:516, 52 punktą).

28 Kalbant apie sąlygą, pagal kurią prekės formą galima atsisakyti registruoti kaip prekių ženklą remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu tik tuo atveju, jeigu ji „būtina“ konkrečiam techniniam rezultatui gauti, pažymėtina, kad ši sąlyga nereiškia, kad nagrinėjama forma turi būti vienintelė, kuria galima pasiekti tokį rezultatą (2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo *Lego Juris / VRDT*, C48/09 P, EU:C:2010:516, 53 punktas).

29 Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad teisingas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio taikymas reikalauja, kad nagrinėjamo žymens pagrindines savybes tinkamai nustatytų institucija, nagrinėjanti prašymą įregistruoti tą žymenį kaip prekių ženklą. Kai nustatomos pagrindinės žymens savybės, kompetentinga institucija turi patikrinti, ar visos šios savybės atlieka nagrinėjamos prekės techninę funkciją (šiuo klausimu žr. 2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo *Lego Juris / VRDT*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 68, 69 ir 72 punktus).

30 Priešingai, nei teigia *Yoshida*, remiantis šiais teiginiais darytina išvada, kad tai, jog atitinkamas žymuo turi dekoratyvinių ar išgalvotų aspektų, nepanaikina galimybės taikyti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje nurodyto atsisakymo pagrindo, jeigu šie aspektai neturi didelės reikšmės nagrinėjamos prekės formai, kurios visos pagrindinės savybės turi atlikti techninę funkciją.

31 Todėl skundžiamo sprendimo 39 punkte Bendrasis Teismas teisingai nurodė, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis taikomas, jeigu visos pagrindinės žymens savybės atlieka techninę funkciją. Be to, skundžiamo sprendimo 64 ir 65 punktuose nurodytas Bendrojo Teismo vertinimas, kuris iš esmės skirtas patikrinti, ar konkretus visų juodų skritulių išdėstymas yra svarbus nefunkcinis ginčijamų žymenų elementas, tinkamai perteikia šio sprendimo 26–28 punktuose primintas Teisingumo Teismo išvadas

32 Trečia, dėl *Yoshida* tvirtinimo, kad atsižvelgiant į ginčijamų žymenų skiriamąjį požymį negali būti taikomas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis, pažymėtina, kad ji daro klaidą, nes šioje nuostatoje nurodytą specifinį atsisakymo įregistruoti pagrindą painioja su pagrindu, nurodytu minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte, kuriame numatyta, kad neregistruojami jokio skiriamojo požymio neturintys prekių ženklai.

33 Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad į Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalį įtrauktas draudimas registruoti kaip prekių ženklus žymenis, kurie yra vien prekių forma, būtina techniniam rezultatui gauti, užtikrina, kad įmonės negalėtų remtis prekių ženklų teise siekdamos neribotą laiką naudotis su techniniais sprendimais susijusiomis išimtinėmis teisėmis (2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo *Lego Juris / VRDT*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 45 punktas).

34 Be to, teisės aktų leidėjas ypač griežtai įtvirtino draudimą registruoti kaip prekių ženklus formas, būtinas techniniam rezultatui gauti, nustatydamas, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkte įtvirtintiems atmetimo pagrindams netaikoma to paties 7 straipsnio 3 dalyje numatyta išimtis. Taigi, iš šio reglamento 7 straipsnio 3 dalies matyti, kad net jei prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti, dėl konkretaus naudojimo įgijo skiriamąjį požymį, ją draudžiama įregistruoti kaip prekių ženklą (2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo *Lego Juris / VRDT*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 47 punktas).

35 Taigi, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje įtvirtinta kliūtis, galinti uždrausti įregistruoti kaip prekių ženklą žymenį, kurį sudaro vien prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti, net jeigu toks žymuo galėtų atlikti pagrindinę prekių ženklo funkciją – užtikrinti vartotojui atitinkamų prekių ar paslaugų kilmės tapatumą ir leisti jam neklystant šias prekes ar paslaugas atskirti nuo kitos kilmės prekių ar paslaugų (šiuo klausimu žr. 2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo *BioID / VRDT*, C-37/03 P, EU:C:2005:547, 60 punktą ir 2015 m. rugsėjo 16 d. Sprendimo *Société des Produits Nestlé*, C-215/14, EU:C:2015:604, 38 punktą).

36 Taigi pirmąjį apeliacinio skundo pagrindą reikia atmesti kaip iš dalies nepriimtiną ir iš dalies nepagrįstą.

Dėl apeliacinio skundo antrojo pagrindo, grindžiamo Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 3 dalies pažeidimu

Šalių argumentai

37 Antruoju pagrindu, kuris nurodytas kaip papildomas, *Yoshida* tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 3 dalį, nes, kaip matyti iš skundžiamo sprendimo 48 ir 53 punktų, nenagrinėjo, ar šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio taikymo sąlygos tenkinamos kiekvienos iš prekių, kurioms buvo įregistruoti ginčijami žymenys, atveju.

38 Be to, *Yoshida* tvirtina, kad Bendrasis Teismas negalėjo įvykdyti Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos pareigos taikydamas skundžiamame sprendime padarytas išvadas atitinkamoms prekėms be rankenų, būtent prie Nicos sutarties 8 klasės priskiriamiems galąstuvams ir galąstuvų laikikliams ir prie šios sutarties 21 klasės priskiriamiems namų apyvokos arba virtuvės reikmenims ir indams (ne iš brangiųjų metalų ir jais padengtiems) ir peilių stovams. *Yoshida* nuomone, šių prekių atveju Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis netaikytinas, nes ginčijami žymenys yra dvimačiai prekių ženklai, kuriuos galima naudoti kaip logotipus.

39 EUIPO ir *Pi-Design ir kt*. teigia, kad šį apeliacinio skundo pagrindą reikia atmesti.

Teisingumo Teismo vertinimas

40 Iš ginčijamų sprendimų matyti, kad EUIPO pirmoji apeliacinė taryba padarė išvadą, jog ginčijami žymenys yra vaizdiniai prekių ženklai, sudaryti iš prekių, kurioms buvo prašoma registracijos, rankenos dvimačio vaizdo.

41 Iš ginčijamų sprendimų taip pat matyti, kad minėta EUIPO apeliacinė taryba, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu, pripažino, kad ginčijamų žymenų registracija kaip Europos Sąjungos prekių ženklų negalioja, ir toks pripažinimas taikomas visoms prekėms, kurioms šie žymenys buvo įregistruoti.

42 Vis dėlto remiantis Teisingumo Teismui pateiktos bylos medžiagos analize galima konstatuoti, kad nė vienoje proceso Bendrajame Teisme stadijoje *Yoshida* netvirtino, kad ginčijami sprendimai pažeidžia Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 3 dalį.

43 Iš tiesų formuluodama savo vienintelį pagrindą, kuriuo rėmėsi pirmojoje instancijoje ir kurį grindė Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio pažeidimu, *Yoshida* apsiribojo teiginiu, kad ginčijami žymenys vaizdavo paprastą puošybos raštą, kuris neturėjo jokios funkcinės vertės, todėl jų negalima buvo laikyti kaip sudarytų vien iš prekės formos, būtinos techniniam rezultatui gauti, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

44 Šiuo klausimu iš Teisingumo Teismo turimos bylos medžiagos analizės matyti, kad nors pirmojoje instancijoje *Yoshida* nurodė, kad ginčijamų žymenų registracija apėmė įvairias prie Nicos sutarties 8 ir 21 klasių priskiriamas prekes, tai ji darė tik siekdama bendrai užginčyti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio taikymo ginčijamiems žymenims galimybę.

45 Tačiau antrajame apeliacinio skundo pagrinde *Yoshida* iš esmės teigia, kad Bendrasis Teismas neatliko ginčijamų sprendimų kontrolės atsižvelgdamas į Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 3 dalį, ir tvirtina, kad šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio taikymo sąlygos netenkinamos kelių konkrečių prekių, kaip teigiama, neturinčių rankenų, atveju.

46 Šiuo klausimu iš suformuotos Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad leisti šaliai Teisingumo Teisme pirmą kartą remtis pagrindu ir argumentais, kurie nebuvo nurodyti Bendrajame Teisme, reikštų leisti jai pateikti Teisingumo Teismui, kurio jurisdikcija apeliaciniame procese yra ribota, nagrinėti platesnės apimties ginčą nei tas, kurį nagrinėjo Bendrasis Teismas. Apeliaciniame procese Teisingumo Teismas turi jurisdikciją tik išanalizuoti pagrindų ir argumentų, kurias remtasi Bendrajame Teisme, vertinimą, kurį atliko pastarasis teismas (2016 m. lapkričio 8 d. Sprendimo *BSH / EUIPO*, C-43/15 P, EU:C:2016:837, 43 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

47 Tokiomis aplinkybėmis apeliacinio skundo antrąjį pagrindą reikia atmesti kaip nepriimtiną.

48 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad reikia atmesti visą apeliacinį skundą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

49 Pagal Procedūros reglamento 184 straipsnio 2 dalį, jeigu apeliacinis skundas yra nepagrįstas, bylinėjimosi išlaidų klausimą sprendžia Teisingumo Teismas.

50 Pagal šio Procedūros reglamento 138 straipsnio 1 dalį, taikomą apeliacinėse bylose pagal minėto reglamento 184 straipsnio 1 dalį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi EUIPO ir *Pi-Design ir kt.* prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš *Yoshida* ir pastaroji bylą pralaimėjo, ji turi padengti su šia apeliacine byla susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendžia:

1. Atmesti apeliacinį skundą.

2. Priteisti iš *Yoshida Metal Industry Co. Ltd* bylinėjimosi išlaidas.

Parašai.