Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 11 maj 2017 *

”Överklagande — EU-varumärke — Registrering av tecken som utgörs av en yta med svarta prickar — Ogiltighetsförklaring — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 7.1 e ii — Artikel 51.3”

I mål C-421/15 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som inkommit den 29 juli 2015,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Tsubame-shi (Japan), företrätt av J. Cohen, solicitor, T. St Quintin, barrister, och G. Hobbs, QC,

sökande,

i vilket de andra parterna är:

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av A. Folliard-Monguiral, D. Gaja och J. Crespo Carrillo, samtliga i egenskap av ombud,

svarande i första instans

Pi-Design AG, Triengen (Schweiz),

Bodum France SAS, Neuilly-sur-Seine (Frankrike),

Bodum Logistics A/S, Billund (Danmark), företrädda av H. Pernez, avocate, och R. Löhr, Rechtsanwalt,

intervenienter i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J. L. da Cruz Vilaça (referent) samt domarna M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen och K. Jürimäe,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: handläggaren M R. Schiano,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 29 september 2016,

* Rättegångsspråk: engelska.

och efter att den 8 december 2016 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Yoshida Metal Industry Co. Ltd (nedan kallat Yoshida) har genom detta överklagande yrkat att domstolen ska upphäva domen från Europeiska unionens tribunal av den 21 maj 2015, Yoshida Metal Industry/EUIPO (T-331/10 RENV och T-416/10 RENV, ej publicerad, nedan kallad den överklagade domen, EU:T:2015:302), genom vilken tribunalen ogillade Yoshidas talan om ogiltigförklaring av de beslut som första överklagandenämnden vid Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) hade meddelat den 20 maj 2010 (ärende R 1235/2008–1 och R 1237/2008–1, nedan kallade de omtvistade besluten), angående ogiltighetsförfaranden som inletts av Pi-Design AG, Bodum France SAS och Bodum Logistics A/S (nedan tillsammans kallade Pi-Design m.fl.) rörande två EU-varumärken som registrerats av Yoshida.

Tillämpliga bestämmelser

2 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) upphävdes och ersattes av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Mot bakgrund av tidpunkten för de faktiska omständigheterna är det emellertid – åtminstone vad gäller de bestämmelser som inte enbart avser förfarandet – förordning nr 40/94 som är tillämplig i det aktuella målet (dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129, punkt 2).

3 I artikel 7 i förordning nr 40/94, som har rubriken ”Absoluta registreringshinder”, föreskrivs följande:

”1. Följande får inte registreras:

…

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

…

e) Kännetecken som endast består av

…

ii) en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat,

…

…

3. Punkterna 1 b, c och d ska inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering.”

4 I artikel 51 i förordning nr 40/94, som har rubriken ”Absoluta ogiltighetsgrunder”, föreskrivs följande:

”1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt:

a) om gemenskapsvarumärket har registrerats i strid med bestämmelserna i … artikel 7

…

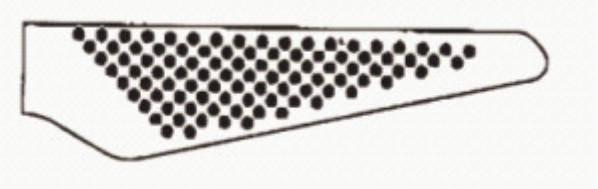
3. Om det finns grund för ogiltighet endast när det gäller en del av de varor eller tjänster för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, skall varumärket förklaras ogiltigt endast för berörda varor eller tjänster.”

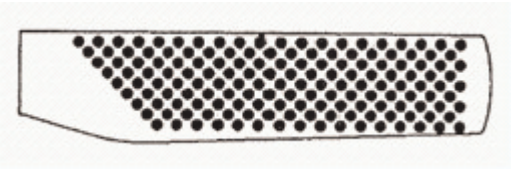
Bakgrund till tvisten och de omtvistade besluten

5 I punkterna 1–15 i den överklagade domen redogörs för bakgrunden till tvisten enligt följande:

”1. [Yoshida] gav den 3 och den 5 november 1999 in ansökningar om registrering av varumärken [till EUIPO i enlighet med förordning nr 40/94].

2. De sökta varumärkena utgörs av de nedan återgivna kännetecknen:





3. De varor som registreringsansökningarna avsåg omfattas av klasserna 8 och 21 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen), och motsvarar följande beskrivning:

— Klass 8: ”Förskärare, saxar, bordsknivar, gafflar, skedar, slipstenar, slipstenshållare, brynstål, fiskbenstänger.”

— Klass 21: ”Köksgeråd och behållare för hushållsändamål (ej av ädelmetall eller överdragna därmed), mixrar, spatlar, knivblock, tårtspadar.”

4. Granskaren avslog registreringsansökningarna genom beslut av den 14 september och 23 november 2000 med motiveringen att kännetecknen i fråga helt saknade särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 …

5. Till följd av att den andra överklagandenämnden vid [EUIPO] den 31 oktober 2001 ogiltigförklarade ett av de ovannämnda avslagsbesluten upphävde granskaren den 11 juli 2002 invändningen avseende den andra registreringsansökan. De aktuella varumärkena registrerades den 25 september 2002 och den 16 april 2003.

6. Den 10 juli 2007 ansökte [Pi-Design m.fl.] om att dessa varumärken skulle förklaras ogiltiga enligt artikel 51.1 a i förordning nr 40/94 …, med anledning av att de hade registrerats i strid med artikel 7.1 e ii i förordningen … I yttrande av den 17 december 2007 anförde [Pi-Design m.fl.] att registreringen också skulle ogiltigförklaras med anledning av att varumärkena saknade särskiljningsförmåga.

7. Genom beslut av den 15 juli och den 21 juli 2008 avslog annulleringsenheten vid [EUIPO] dessa ansökningar i deras helhet.

8. [Pi-Design m.fl.] överklagade den 25 augusti 2008 annulleringsenhetens båda beslut.

9. Genom [de omtvistade besluten] biföll den första överklagandenämnden vid [EUIPO] överklagandena och upphävde annulleringsenhetens beslut, med hänvisning till det absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 e ii i förordning nr [40/94].

10. I punkterna 24–28 i de [omtvistade] besluten påpekade överklagandenämnden för det första att det inte bifogats någon beskrivning till ansökningarna om registrering, utan att det endast angetts att det rörde sig om ”figurkännetecken”. Till följd av de invändningar som gjorts av granskaren skulle sökanden ha angett att kännetecknet var en tvådimensionell återgivning av ”formen av en vara”, det vill säga ett knivskaft [ärende R 1235/2008–1] eller att det återgav ”knivskaft” [ärende R 1237/2008–1]. I skriftväxling som följde efter den ansökan om ogiltigförklaring som [Pi-Design m.fl.] ingett beskrev sökanden emellertid kännetecknet som ”en slumpartad geometrisk figur” eller ett ”mönster som består av punkter” [ärende R 1235/2008–1].

11. Enligt överklagandenämnden hade denna sistnämnda beskrivning utarbetats just för att undvika tillämpning av artikel 7.1 e ii i förordning nr [40/94]. Fotografier av knivar som säljs av innehavaren av varumärket bekräftade att den ram som omgav de svarta punkterna återgav konturerna av ett knivskaft och att de svarta punkterna återgav hål.

12. Överklagandenämnden anförde i detta hänseende, i punkt 29 i de [omtvistade] besluten, att ”ett varumärke ska undersökas med beaktande av alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Bland dessa omständigheter återfinns naturligtvis de uppgifter och handlingar som innehavaren av varumärket frivilligt lämnar som stöd för ansökan.”

13. I punkterna 30 och 31 i de [omtvistade] besluten påpekade överklagandenämnden att ”kännetecknet är ett figurmärke som består av en tvådimensionell återgivning av skaftet på de varor för vilka registrering har sökts”. Enligt överklagandenämnden utesluter emellertid inte klassificeringen av varumärket som figurmärke omedelbart en tillämpning av artikel 7.1e ii i förordning nr [40/94].

14. I punkterna 33–41 i de [omtvistade] besluten prövade överklagandenämnden slutligen huruvida de svarta punkterna återgav hål som hade en teknisk funktion. På grundval av uppgifter rörande befintliga patent drog överklagandenämnden slutsatsen att dessa hål var nödvändiga för att skaften inte ska bli hala och att omständigheten att det var möjligt att uppnå samma resultat med andra former inte utgjorde hinder för tillämpning av registreringshindret i fråga.

15. Eftersom den ogiltigförklarat registreringarna på grundval av artikel 7.1 e ii i förordning nr [40/94] fann överklagandenämnden det inte vara nödvändigt att pröva den andra ogiltighetsgrund som åberopats av [Pi-Design m.fl.] och som sökanden ansåg skulle avvisas.”

Förfarandena vid tribunalen och domstolen samt den överklagade domen

6 Yoshida väckte, genom handlingar som inkom till tribunalens kansli den 12 augusti och den 15 september 2010, talan om ogiltigförklaring av de omtvistade besluten. Yoshida åberopade en enda grund till stöd för sin talan, nämligen åsidosättande av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94. Denna grund består av tre delar. Den första avser en felaktig tolkning av räckvidden av denna bestämmelse, den andra avser en felaktig bedömning av föremålet för varumärkena i fråga och den tredje avser en felaktig tillämpning av registreringshindret.

7 Genom domar av den 8 maj 2012, Yoshida Metal Industry/harmoniseringsbyrån – Pi Design m. fl. (Återgivning av en trekantig yta med svarta prickar) (T-331/10, ej publicerad, EU:T:2012:220), och Yoshida Metal Industry/harmoniseringsbyrån – Pi-Design m.fl. (Återgivning av en yta med svarta prickar) (T-416/10, ej publicerad, EU:T:2012:222) (nedan kallade domarna av den 8 maj 2012), biföll tribunalen Yoshidas talan såvitt avser den andra delen av den enda grunden och ogiltigförklarade de omtvistade besluten.

8 Genom överklaganden som inkom till domstolens kansli den 16 juli 2012 yrkade Pi Design m.fl. att domstolen skulle upphäva domarna av den 8 maj 2012, ogiltigförklara de omtvistade varumärkena, återförvisa målen till tribunalen med skyldighet för denna att återförvisa målen till överklagandenämnden vid EUIPO för det fall överklagandenämndens beslut ogiltigförklaras samt förplikta Yoshida att ersätta rättegångskostnaderna. Till stöd för sina överklaganden åberopade Pi Design m.fl. en enda grund, som avsåg åsidosättande av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.

9 Genom överklaganden som inkom till domstolens kansli den 16 juli 2012 yrkade EUIPO att domstolen skulle upphäva domarna av den 8 maj 2012 och förplikta Yoshida att ersätta rättegångskostnaderna. EUIPO åberopade två grunder till stöd för sina överklaganden. Inom ramen för den första grunden gjorde EUIPO gällande att tribunalen åsidosatt sin motiveringsskyldighet och inom ramen för den andra grunden gjorde EUIPO, i likhet med Pi Design m.fl., gällande att tribunalen åsidosatt artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.

10 Genom dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129), återförvisade domstolen målen av den 8 maj 2012 till tribunalen och beslutade att frågan om rättegångskostnaderna skulle anstå.

11 Tribunalen slog i den överklagade domen fast att talan inte kunde vinna bifall såvitt avsåg den enda grund som Yoshida åberopat och ogillade således talan i dess helhet.

Parternas yrkanden

12 Yoshida har yrkat att domstolen ska

— i första hand, upphäva den överklagade domen och ogiltigförklara de omtvistade besluten,

— i andra hand, upphäva den överklagade domen och ogiltigförklara de omtvistade besluten, vad gäller följande produkter för vilka EU-varumärkena i fråga registrerats, det vill säga, i klass 8 i Niceöverenskommelsen, slipstenar och slipstenshållare, och i klass 21 i Niceöverenskommelsen, köksgeråd och behållare för hushållsändamål (ej av ädelmetall eller överdragna därmed) och knivblock, och

— i vart fall, förplikta EUIPO och Pi-Design m.fl. att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de rättegångskostnader för vilka beslutet skulle anstå enligt domen av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, EU:C:2014:129).

13 EUIPO har yrkat att överklagandet ska ogillas och att Yoshida ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Pi-Design m.fl. har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta Yoshida att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

15 Till stöd för sitt överklagande har Yoshida åberopat två grunder.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94

Parternas argument

16 Inom ramen för denna grund, som åberopats i första hand, har Yoshida gjort gällande att tribunalen har åsidosatt artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 genom att, för det första, i punkt 39 i den överklagade domen ha fastslagit att denna bestämmelse ”är tillämplig på alla kännetecken, såväl två- som tredimensionella, när kännetecknets alla väsentliga särdrag svarar mot en teknisk funktion”.

17 I detta hänseende har Yoshida gjort gällande att tribunalen har antagit ett synsätt som strider mot domstolens praxis (dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 48, 52 och 72), enligt vilken artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 inte utgör hinder för registrering av ett kännetecken av den enda anledningen att det har nyttoegenskaper och enligt vilken orden ”endast” och ”krävs” i den bestämmelsen avser att begränsa räckvidden av denna bestämmelse till sådana former på en vara, vilkas samtliga väsentliga särdrag endast inkorporerar en teknisk lösning.

18 För det andra anser Yoshida att tribunalen, i punkterna 64 och 65 i den överklagade domen, felaktigt kommit till slutsatsen att det för att registrera de omtvistade kännetecknen krävdes att de svarta prickarna var ”en betydande icke-funktionell beståndsdel” av dessa kännetecken och att de hade en ”uppenbart dekorativ karaktär”. Enligt Yoshida förbjuder artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 inte registrering av ”hybridkännetecken” som innehåller betydande dekorativa beståndsdelar som är synliga och som inte endast inkorporerar en teknisk lösning, utan också är ägnade att ha en särskiljningsförmåga. Så är fallet vad gäller de omtvistade kännetecknen.

19 För det tredje har Yoshida gjort gällande att tribunalen genom att, i punkt 65 i den överklagade domen, fastställa att en registrering av de omtvistade kännetecknen ”på ett orimligt sätt skulle minska konkurrenternas möjligheter att saluföra alternativa former som inkorporerar samma tekniska funktion för att skaften inte ska bli hala”, underlät att beakta att de omtvistade kännetecknen hade dekorativa beståndsdelar som var särskiljande.

20 EUIPO och Pi-Design m.fl. anser att Yoshidas argumentation inte kan godtas.

Domstolens bedömning

21 Yoshida har gjort gällande att de omtvistade kännetecknen utgör ”hybridkännetecken” i syfte att ifrågasätta de konstateranden avseende faktiska omständigheter som tribunalen gjort efter att ha prövat relevant bevisning, särskilt i punkterna 46–50 och 63–65 i den överklagade domen, avseende de omtvistade kännetecknens väsentliga särdrag.

22 Det framgår emellertid av artikel 256.1 FEUF och artikel 58 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol att ett överklagande till domstolen är begränsat till rättsfrågor. Tribunalen är ensam behörig att fastställa och bedöma de relevanta omständigheterna liksom att bedöma bevisningen. Bedömningen av dessa omständigheter och bevisningen utgör således inte, under förutsättning att de inte har missuppfattats, en rättsfråga som kan prövas i ett mål om överklagande vid domstolen (dom av den 26 oktober 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, punkt 35).

23 Med beaktande av att ett påstående om en sådan missuppfattning utgör ett undantagsfall krävs enligt såväl de ovannämnda bestämmelserna som artikel 168.1 d i domstolens rättegångsregler särskilt att klaganden tydligt anger de omständigheter och den bevisning som missuppfattats av tribunalen och visar vilka fel i bedömningen som enligt klaganden utgör en sådan missuppfattning. En sådan missuppfattning ska dessutom uppenbart framgå av handlingarna i målet utan att det ska behöva göras en ny bedömning av de faktiska omständigheterna och av bevisningen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 20 oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, punkterna 78 och 79).

24 I förevarande fall har Yoshida, som endast påpekat att de omtvistade kännetecknen har betydande dekorativa och särskiljande beståndsdelar, inte anfört något stöd för sin argumentation genom handlingar som med tillräcklig styrka kan visa att tribunalen missuppfattade omständigheterna och bevisningen när den slog fast att den särskilda utformningen av de svarta punkterna hade en dekorativ karaktär som var tillräckligt utmärkande för att den skulle anses som ett en väsentlig icke-funktionell beståndsdel hos de omtvistade kännetecknen.

25 När det gäller Yoshidas påstående att det framgår av punkterna 39, 64 och 65 i den överklagade domen att den bedömning som tribunalen gjorde avseende tolkningen av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 strider mot den praxis som följer av domstolens dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån (C-48/09 P, EU:C:2010:516), följer denna tolkning av en ofullständig läsning av den domen.

26 Det framgår av nämnda dom att genom att begränsa det registreringshinder som anges i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 till kännetecken som ”endast” består av en form på en vara som ”krävs” för att uppnå ett tekniskt resultat, har lagstiftaren på vederbörligt sätt beaktat att samtliga former på en vara till viss grad är funktionella, och att det följaktligen skulle vara olämpligt att inte tillåta att en form på en vara registreras som varumärke endast på grund av att den har funktionella egenskaper. Genom att uttrycken ”endast” och ”krävs” används i bestämmelsen säkerställs att varumärkesregistrering endast är förbjuden avseende sådana former på en vara som endast inkorporerar en teknisk lösning och för vilka registreringen som varumärke faktiskt skulle försvåra andra företags användning av denna tekniska lösning. En sådan registrering skulle nämligen i alltför hög grad minska möjligheterna för konkurrenterna att saluföra former på en vara som inkorporerar samma tekniska lösning (dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 48 och 59).

27 När det gäller det villkor som är hänförligt till omständigheten att samtliga kännetecken som ”endast” består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat har domstolen angett att det saknar betydelse, för frågan huruvida ett kännetecken endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, att ett kännetecken, vars samtliga väsentliga beståndsdelar följer av den tekniska lösning som kännetecknet ger uttryck för, innehåller ett eller flera mindre inslag av godtycklighet. Det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 är dessutom endast tillämpligt när ett kännetecknens samtliga väsentliga särdrag är funktionella, vilket innebär att registrering av ett kännetecken som varumärke inte kan förbjudas med stöd av denna bestämmelse, om formen på varan inkorporerar en betydande icke-funktionell beståndsdel, såsom en dekorativ eller fantasifull beståndsdel som är av stor betydelse för formen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 52).

28 Vad beträffar villkoret att registrering som varumärke av formen på en vara endast kan avslås enligt artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 om det är fråga om en form som ”krävs” för att uppnå det tekniska resultat som åsyftas, innebär inte detta villkor att den aktuella formen måste vara den enda form med hjälp av vilken det tekniska resultatet kan uppnås (dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 53).

29 Domstolen har vidare angett att en korrekt tillämpning av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 förutsätter att de väsentliga särdragen hos det aktuella kännetecknet, det vill säga kännetecknets viktigaste beståndsdelar, på vederbörligt sätt identifieras av den myndighet som har till ansvar att pröva ansökan om registrering av kännetecknet som varumärke. När ett kännetecknens väsentliga särdrag väl identifierats, ankommer det på den behöriga myndigheten att pröva huruvida dessa särdrag svarar mot den aktuella varans tekniska funktion (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 68, 69 och 72).

30 I motsats till vad Yoshida har gjort gällande framgår det av dessa överväganden att den omständigheten att kännetecknet i fråga har dekorativa eller fantasifulla särdrag inte utgör hinder för tillämpning av det registreringshinder som anges i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, i den mån dessa särdrag inte är av stor betydelse för formen på varan i fråga, vars samtliga väsentliga särdrag ska svara mot en teknisk funktion.

31 Tribunalen gjorde följaktligen rätt när den, i punkt 39 i den överklagade domen, slog fast att artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 ska tillämpas när kännetecknets alla väsentliga särdrag svarar mot en teknisk funktion. Tribunalens bedömning, i punkterna 64 och 65 i den överklagade domen, av frågan huruvida den särskilda utformningen av de svarta prickarna utgjorde en betydande icke-funktionell beståndsdel hos de omtvistade kännetecknen, motsvarar på ett korrekt sätt de överväganden som domstolen erinrat om i punkterna 26–28 i förevarande dom.

32 I den mån Yoshida har påstått att de omtvistade kännetecknens särskiljningsförmåga utgör hinder för tillämpningen av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 har Yoshida förväxlat det särskilda registreringshinder som anges i denna bestämmelse med det som föreskrivs i artikel 7.1 b, enligt vilket varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte ska registreras.

33 I detta hänseende erinrar domstolen om att den omständigheten, att det i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 föreskrivs ett förbud mot att som varumärken registrera kännetecken som består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, säkerställer att företag inte kan använda varumärkesrätten för att utan tidsbegränsning behålla exklusiva rättigheter avseende tekniska lösningar (dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 45).

34 Dessutom har lagstiftaren med särskild stränghet föreskrivit att det är olämpligt att som varumärke registrera former som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. De registreringshinder som räknas upp i artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 omfattas nämligen inte av tillämpningsområdet för det undantag som föreskrivs i artikel 7.3. Det framgår sålunda av artikel 7.3 i förordningen att det är förbjudet att som varumärke registrera en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, även om denna till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga (dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 47).

35 Följaktligen kan artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 utgöra ett hinder för registrering som varumärke av ett kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, även om detta kännetecken kan uppfylla ett varumärkes grundläggande funktion, vilken är att garantera konsumenten varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling

särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 september 2005, BioID/harmoniseringsbyrån, C-37/03 P, EU:C:2005:547, punkt 60, och dom av den 16 september 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, punkt 38).

36 Den första grunden ska således avvisas i vissa delar och överklagandet kan, såvitt avser övriga delar, inte vinna bifall.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 51.3 i förordning nr 40/94

Parternas argument

37 Inom ramen för denna grund, som åberopats i andra hand, har Yoshida gjort gällande att tribunalen har åsidosatt artikel 51.3 i förordning nr 40/94, i den mån den, som framgår av punkterna 48 och 53 i den överklagade domen, underlät att pröva huruvida villkoren för tillämpning av artikel 7.1 e ii i förordningen var uppfyllda när det gäller var och en av de varor för vilka de omtvistade kännetecknen hade registrerats.

38 Yoshida har dessutom gjort gällande att tribunalen inte uppfyllde skyldigheten enligt artikel 51.3 i förordning nr 40/94 när den tillämpade sina slutsatser i den överklagade domen på de berörda varor som saknar skaft, det vill säga, i klass 8 i Niceöverenskommelsen, slipstenar och slipstenshållare, och i klass 21 i Niceöverenskommelsen, köksgeråd och behållare för hushållsändamål (ej av ädelmetall eller överdragna därmed) och knivblock. Enligt Yoshida är artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 inte tillämplig när det gäller dessa varor, eftersom de omtvistade kännetecknen utgör tvådimensionella kännetecken som kan användas som logo.

39 EUIPO och Pi-Design m.fl. anser att talan inte kan vinna bifall såvitt avser denna grund.

Domstolens bedömning

40 Det framgår av de omtvistade besluten att den första överklagandenämnden vid EUIPO slog fast att de omtvistade kännetecknen var figurmärken som bestod av en tvådimensionell återgivning av skaftet på de varor för vilka registrering hade sökts.

41 Det framgår också av de omtvistade besluten att den första överklagandenämnden vid EUIPO ogiltigförklarade registreringarna av de omtvistade kännetecknen som EU-varumärken på grundval av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 när det gäller samtliga de varor för vilka dessa kännetecken hade registrerats.

42 Av de handlingar som ingetts till domstolen framgår dock att Yoshida inte på något stadium av förfarandet vid tribunalen har åberopat att de omtvistade besluten skulle vara oförenliga med artikel 51.3 i förordning nr 40/94.

43 Yoshida har nämligen endast, som sista del i den enda grund som åberopades vid tribunalen och med hänvisning till ett åsidosättande av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, gjort gällande att de omtvistade kännetecknen endast återgav ett dekorativt motiv utan funktionellt värde, varför Yoshida anser att de inte endast kan anses bestå av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat i den mening som avses i den bestämmelsen.

44 I detta hänseende framgår det av de handlingar som domstolen har tillgång till att även om Yoshida vid tribunalen gjorde gällande att registreringarna av de omtvistade kännetecknen omfattade olika varor i klasserna 8 och 21 i Niceöverenskommelsen, gjorde Yoshida gällande detta endast i syfte att allmänt ifrågasätta tillämpligheten av artikel 7.1 e ii i förordning 40/94 på de omtvistade kännetecknen.

45 Däremot har Yoshida, genom sin andra grund för överklagandet, hävdat att tribunalen inte kontrollerade lagenligheten av de omtvistade besluten mot bakgrund av artikel 51.3 i förordning nr 40/94 och anfört att villkoren för tillämpning av artikel 7.1 e ii i förordningen inte var uppfyllda när det gäller vissa särskilda varor som påstått sakna skaft.

46 Av fast rättspraxis framgår emellertid att om en part tilläts att vid domstolen åberopa nya grunder och nya argument som denne inte har åberopat vid tribunalen, skulle detta innebära att vederbörande vid domstolen, vilken har en begränsad behörighet i mål om överklagande, kunde anhängiggöra en mer omfattande tvist än den som tribunalen har prövat. Domstolen är i ett mål om överklagande således endast behörig att pröva tribunalens bedömning av de grunder och argument som har åberopats vid tribunalen (dom av den 8 november 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

47 Under dessa omständigheter kan således överklagandet inte prövas såvitt avser den andra grunden.

48 Av det ovan anförda följer att talan ska ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

49 Enligt artikel 184.2 i rättegångsreglerna ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna när överklagandet ogillas.

50 Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna, som enligt artikel 184.1 ska tillämpas i mål om överklagande, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna om detta har yrkats. EUIPO och Pi-Design m.fl. har yrkat att Yoshida ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Yoshida har tappat målet, ska bolaget förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Yoshida Metal Industry Co. Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.

Underskrifter