Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

11 май 2017 година*

ОбжалванеМарка на Европейския съюзРегистрация на знаци, състоящи се от повърхност с черни точкиОбявяване на недействителностРегламент (ЕО) № 40/94Член 7, параграф 1, буква д), подточка ii)Член 51, параграф 3

По дело C-421/15 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз, подадена на 29 юли 2015 г.,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, установено в Цубаме-ши (Япония), за което се явяват J. Cohen, solicitor, T. St Quintin, barrister, и G. Hobbs, QC,

жалбоподател,

като другите страни в производството са:

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за която се явяват A. Folliard-Monguiral, D. Gaja и J. Crespo Carrillo, в качеството на представители,

ответник в първоинстанционното производство,

Pi-Design AG, установено в Тринген (Швейцария),

Bodum France SAS, установено в Ньой сюр Сен (Франция),

Bodum Logistics A/S, установено в Билунд (Дания), за което се явяват H. Pernez, avocate, и R. Löhr, Rechtsanwalt,

встъпили страни в първоинстанционното производство,

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: J. L. da Cruz Vilaça (докладчик), председател на състава, M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen и K. Jürimäe, съдии,

генерален адвокат: M. Szpunar,

секретар: R. Schiano, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 29 септември 2016 г.,

* Език на производството: английски.

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 8 декември 2016 г.,

постанови настоящото

Решение

1 С жалбата си Yoshida Metal Industry Co. Ltd (наричано по-нататък „Yoshida“) иска отмяна на решението на Общия съд на Европейския съюз от 21 май 2015 г., Yoshida Metal Industry/СХВП (T-331/10 RENV и T-416/10 RENV, непубликувано, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“, EU:T:2015:302), с което той е отхвърлил жалбите му за отмяна на решенията на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 20 май 2010 г. (преписки R 1235/2008-1 и R 1237/2008-1, наричани по-нататък „спорните решения“), постановени в производства, образувани по искане на Pi-Design AG, Bodum France SAS и Bodum Logistics A/S (наричани по-нататък заедно „Pi-Design и др.“), за обявяване на недействителност на две марки на Европейски съюз, регистрирани от Yoshida.

Правна уредба

2 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146) е отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), който влиза в сила на 13 април 2009 г. Въпреки това с оглед на датата на настъпване на фактите приложим към спора е Регламент № 40/94 поне що се отнася до разпоредбите, които не са строго процесуални (решение от 6 март 2014 г., Pi-Design и др./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P—C-340/12 P, непубликувано, EU:C:2014:129, т. 2).

3 Член 7 от Регламент № 40/94 е озаглавен „Абсолютни основания за отказ“ и гласи:

„1. Отказва се регистрацията на:

[…]

б) марките, които са лишени от отличителни белези;

[…]

д) знаците, които се състоят главно от:

[…]

ii) формата на стоката, необходима за получаването на технически резултат; или

[…]

[…]

3. Параграф 1, букви б), в) и г) не се прилага, ако марката е станала отличителна за стоките или услугите, за които се иска регистрацията в резултат на използването ѝ“.

4 Член 51 от Регламент № 40/94, озаглавен „Абсолютни основания за недействителност“, гласи:

„1. „Марка на [Европейския съюз] се обявява за недействителна на основание на искане подадено до службата или въз основа на насрещен иск предявен в производство за нарушение на правата върху марка:

а) когато марката на [Европейския съюз] е била регистрирана в несъответствие с разпоредбите на член 7;

[…]

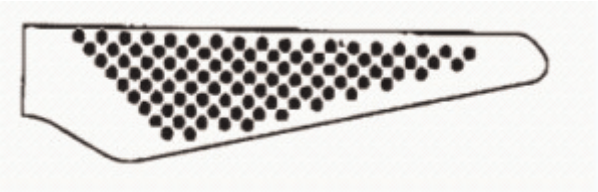
3. Когато съществува основание за недействителност само за една част от стоките или услугите, за които марката на [Европейския съюз] е била регистрирана, недействителността на марката може да бъде обявена само за съответните стоки или услуги“.

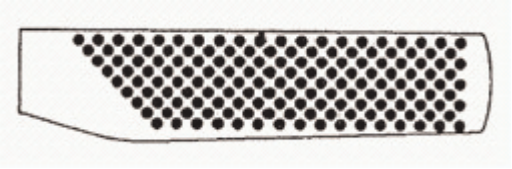
Обстоятелства, предхождащи спора, и спорните решения

5 Обстоятелствата в основата на спора са изложени в точки 1—15 от обжалваното съдебно решение, както следва:

„1. На 3 и 5 ноември 1999 г. [Yoshida] подава заявка за регистрация на марка [в EUIPO на основание Регламент № 40/94].

2 Марките, чиято регистрация се иска, са възпроизведените по-долу знаци:





3 Стоките, за които е поискана регистрацията, са от класове 8 и 21 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена (наричана по-нататък „Ницката спогодба“), и отговарят на следното описание:

— клас 8: „Ножарски изделия, ножици, ножове, вилици, лъжици, точила и калъфи за точила, стоманени заточващи инструменти, щипки за рибени кости“,

— клас 21: „Домакински и кухненски принадлежности (които не са от благородни метали или с такова покритие), шейкъри, кухненски шпатули, стойки за ножове, прибори за сервиране на пай, прибори за сервиране на торти“.

4 С решения от 14 септември и 23 ноември 2000 г. проверителят отхвърля посочените заявки за регистрация поради това, че разглежданите знаци са лишени от отличителни белези по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 […].

5 След отмяната на 31 октомври 2001 г. от втори апелативен състав на [EUIPO] на едно от решенията за отхвърляне, посочени по-горе, на 11 юли 2002 г. проверителят оттегля възражението относно другата заявка за регистрация. Разглежданите марки са регистрирани на 25 септември 2002 г. и на 16 април 2003 г.

6 На 10 юли 2007 г., [Pi-Design и др.] искат обявяване на недействителност на тези марки на основание член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 […], тъй като са регистрирани в нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от този регламент […]. В становището си от 17 декември 2007 г. [те] добавят, че регистрацията следва да се обяви за недействителна и поради липса на отличителен характер на посочените марки.

7 С решения от 15 и 21 юли 2008 г. отделът по отмяна на [EUIPO] отхвърля изцяло исканията за обявяване на недействителност.

8 На 25 август 2008 г. [Pi-Design и др.] обжалват всяко от решенията на отдела по отмяна.

9 Със [спорните решения], въз основа на предвиденото в член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № [40/94] абсолютно основание за отказ, първи апелативен състав на [EUIPO] уважава жалбите и отменя решенията на отдела по отмяна.

10 В точки 24—28 от [спорните] решения апелативният състав на първо място отбелязва, че при подаване на заявките за регистрация знаците просто са квалифицирани като „фигуративни“, без към това да е добавено описание. Вследствие на повдигнатите от проверителя възражения, жалбоподателят е посочил, че знакът е двуизмерно изображение на „формата на стоката“, а именно дръжка на нож [преписка R 1235/2008-1] или че изобразява „мотив на дръжка на нож“ [преписка R 1237/2008-1]. В кореспонденцията, след искането за обявяване на недействителност, подадено от [Pi-Design и др.], знакът въпреки това е описан от жалбоподателя като „случайна геометрична фигура“ или „мотив, съставен от точки“ [преписка R 1235/2008-1].

11 Според апелативния състав последното описание е било изготвено с цел да се избегне прилагането на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № [40/94], снимките на продаваните от титуляря ножове потвърждават, че рамката около черните точки представлява контур на дръжка на нож и тези точки представляват вдлъбнатини.

12 В това отношение в точка 29 от [спорните] решения апелативният състав посочва, че „дадена марка трябва да се преценява като се вземат предвид всички релевантни за случая фактори. Сред тези фактори естествено са данните и документите, доброволно представени от титуляря на марката в подкрепа на заявката му“.

13 По-нататък в точки 30 и 31 от [спорните] решения апелативният състав отбелязва, че знакът е фигуративна марка, състояща се от двуизмерно изображение на дръжката на стоките, за които се иска регистрация“. Въпреки това според него квалифицирането на дадена марка като фигуративна не изключва служебно прилагането на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № [40/94].

14 На последно място, в точки 33—41 от [спорните] решения апелативният състав проверява дали черните точки, представляващи вдлъбнатини, отговарят на техническа функция. Въз основа на данните за съществуващите патенти, той стига до извода, че вдлъбнатините са необходими за постигането на противоплъзгащ ефект и обстоятелството, че същият резултат може да се постигне с други форми не изключва прилагането на разглежданото основание за отказ.

15 След като обявява регистрациите за недействителни на основание член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № [40/94], апелативният състав приема, че не е необходимо да се произнася по другото основание за недействителност, посочено от [Pi-Design е др.], чиято допустимост се оспорва от жалбоподателя“.

Производствата пред Общия съд и пред Съда и обжалваното съдебно решение

6 На 12 август и 15 септември 2010 г. Yoshida подава в секретариата на Общия съд жалби за отмяна на всяко от спорните решения. В подкрепа на жалбите си жалбоподателят посочва само едно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94. Това правно основание включва три части, първата — неправилно тълкуване на обхвата на тази разпоредба, второ — неправилна преценка на обекта на разглежданите марки и трето — неправилно прилагане на основанието за отказ.

7 С решения от 8 май 2012 г., Yoshida Metal Industry/СХВП — Pi-Design и др. (Изображение на триъгълна повърхност с черни точки) (T-331/10, непубликувано, EU:T:2012:220) и Yoshida Metal Industry/СХВП — Pi-Design и др. (Изображение на повърхност с черни точки) (T-416/10, непубликувано, EU:T:2012:222) (наричани по-нататък „решенията от 8 май 2012 г.“) Общият съд уважава втората част от единственото посочено от Yoshida основание и отменя спорните решения.

8 С жалби, подадени в секретариата на Съда на 16 юли 2012 г., Pi-Design и др. молят Съда да отмени решенията от 8 май 2012 г., да обяви недействителността на оспорваните марки, да върне делото на Общия съд с указание в случай на отмяна на решенията на EUIPO да върне преписките на апелативния състав на EUIPO и да осъди Yoshida да заплати съдебните разноски. В подкрепа на жалбите си Pi-Design и др. посочват само едно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94.

9 С жалби, подадени в секретариата на Съда на 16 юли 2012 г., EUIPO иска от Съда да отмени решенията от 8 май 2012 г. и да осъди Yoshida да заплати съдебните разноски. В подкрепа на жалбата си EUIPO посочва две основания, първо — нарушение от Общия съд на задължението му за мотивиране и второ— подобно на Pi-Design и др., нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94.

10 С решение от 6 март 2014 г., Pi-Design и др./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P—C-340/12 P, непубликувано, EU:C:2014:129) Съдът отменя решенията от 8 май 2012 г. и изпраща делото на Общия съд, без да се произнася по съдебните разноски.

11 С обжалваното съдебно решение Общият съд отхвърля единственото основание, посочено от Yoshida, и поради това отхвърля изцяло жалбите му.

Искания на страните

12 Yoshida иска от Съда:

— като главно искане да отмени обжалваното съдебно решение, както и спорните решения,

— при условията на евентуалност да отмени обжалваното съдебно решение и спорните решения в частта, в която се отнасят до следните стоки, за които са регистрирани разглежданите марки на Европейския съюз, а именно точила и калъфи за точила от клас 8 по смисъла на

Ницката спогодба и домакински или кухненски принадлежности (които не са от благородни метали или с такова покритие) и стойки за ножове от клас 21 по смисъла на Ницката спогодба, и

— при всички случаи EUIPO и Pi-Design и др. да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски, включително разноските, по които няма произнасяне в решението от 6 март 2014 г., Pi-Design и др./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P—C-340/12 P, непубликувано, EU:C:2014:129).

13 EUIPO моли Съда да отхвърли жалбата и да осъди Yoshida да заплати съдебните разноски.

14 Pi-Design и др. искат от Съда да отхвърли жалбата и да осъди Yoshida да заплати съдебните разноски.

По жалбата

15 В подкрепа на жалбата си Yoshida изтъква две основания.

По първото основание: нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94

Доводи на страните

16 С първото основание, което е изтъкнато като главно, Yoshida упреква Общия съд в нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, на първо място, приемайки в точка 39 от обжалваното съдебно решение, че тази разпоредба „се прилага за всеки знак, дву- или триизмерен, когато всички съществени характеристика на знака отговарят на техническа функция“.

17 В това отношение Yoshida твърди, че Общият съд е приложил подход, който е в противоречие с практиката на Съда (решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C-48/09 P, EU:C:2010:516, т. 48, 52 и 72), съгласно което, от една страна, член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 не възпрепятства регистрацията на даден знак като марка само защото има функционални характеристики, а от друга страна, думите „изключително“ и „необходима“ в тази разпоредба целят да очертаят обхвата на разпоредбата единствено до формите на стоки, при които основните характеристики само материализират техническо решение.

18 На второ място, Yoshida поддържа, че неправилно в точки 64 и 65 от обжалваното съдебно решение Общият съд е приел, че възможността за регистрация на спорните знаци изисква всички черни точки да бъдат „значителен нефункционален елемент“ на тези знаци и последните да имат „очевиден декоративен характер“. Според Yoshida член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 не забранява регистрацията на „хибридни“ знаци, съдържащи важни във визуално отношение декоративни елементи, които не само материализират техническо решение, но също така могат да имат отличителен характер. Такъв е случаят със спорните знаци.

19 На трето място, според Yoshida констатацията на Общия съд в точка 65 от обжалвано съдебно решение, че регистрацията на спорните знаци би „намалила неоснователно възможностите за конкурентите да пускат на пазара алтернативни форми на стоки, които материализират същата противоплъзгаща техническа функция“, не отчита, че спорните знаци включват декоративни елементи, които имат отличителен характер.

20 EUIPO и Pi-Design и др. считат, че доводите на Yoshida следва да бъдат отхвърлени.

Съображения на Съда

21 На първо място, доколкото Yoshida поддържа, че спорните знаци са „хибридни знаци“, то се стреми да постави под съмнение фактическите констатации, направени от Общия съд след преценка на релевантните доказателства, по-специално в точки 46—50 и 63—65 от обжалваното съдебно решение, отнасящи се до основните характеристики на спорните знаци.

22 В съответствие обаче с член 256, параграф 1 ДФЕС и член 58, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз обжалването е ограничено само до правните въпроси. Единствено Общият съд е компетентен да установява относимите факти, както и да преценява доказателствата. Следователно, освен в случай на изопачаването им, установяването на тези факти и преценката на тези доказателства не представляват правен въпрос, който в това си качество подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване (решение от 26 октомври 2016 г., Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, т. 35).

23 В това отношение с оглед на изключителния характер на оплакването за изопачаване както посочените разпоредби, така и член 168, параграф 1, буква г) от Процедурния правилник на Съда изискват от жалбоподателя по-специално да посочи точно доказателствата, за които се твърди, че са били изопачени от Общия съд, и да покаже грешките в преценката, които според него са довели до това изопачаване. Подобно изопачаване трябва ясно да личи от доказателствата по делото, без да е необходимо да се прибягва до нова преценка на фактическите обстоятелства и на доказателствата (вж. в този смисъл решение от 20 октомври 2011 г., PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, т. 78 и 79).

24 В настоящия случай Yoshida, което по същество само посочва, че спорните знаци съдържат важни декоративни и отличителни елементи, не подкрепя доводите си с доказателства по делото, които да могат ясно да установят, че Общият съд е изопачил фактите и доказателствата, като не е приел, че специфичната конфигурация на черните точки има декоративен характер, който е достатъчно запомнящ се, за да се приеме като основен нефункционален елемент на спорните знаци.

25 На второ място, доколкото Yoshida твърди, че от точки 39, 64 и 65 от обжалваното съдебно решение е видно, че преценката, която Общият съд е извършил с оглед на прилагането на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, противоречи на съдебната практика, произтичаща от решение на Съда от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП (C-48/09 P, EU:C:2010:516), упреците му са в резултат от непълен прочит на това решение.

26 От посоченото решение е видно, че като ограничава прилагането на основанието за отказ, посочено в член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, до знаците, които се състоят „[изключително]“ от формата на стоката, „необходима“ за постигане на технически резултат, законодателят правилно приема, че всяка форма на стока е в известна степен функционална и следователно би било неподходящо да се откаже регистрация като марка на дадена форма на стока само с мотив че има функционални характеристики. Чрез думите „изключително“ и „необходима“ посочената разпоредба гарантира, че отказът за регистрация се отнася единствено до формите на стоки, които само материализират техническо решение, поради което тяхната регистрация като марка действително ще затрудни използването на това техническо решение от други предприятия. Всъщност подобна регистрация би намалила твърде много възможностите за конкурентите да пускат на пазара форми на стоки, които материализират същото техническо решение (решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C-48/09 P, EU:C:2010:516, т. 48 и 59).

27 Що се отнася до условието, свързано с обстоятелството, че посоченото основание за отказ се прилага за всеки знак, който се състои „изключително“ от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат, Съдът уточнява, че наличието на един или няколко незначителни произволни елемента в триизмерен знак, всички основни елементи на който са предопределени от техническото решение, чийто израз е този знак, е без значение за заключението, че посоченият знак се състои изключително от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат. Освен това посоченото в член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 основание за отказ се прилага само когато всички съществени характеристики на знака са функционални, така че регистрацията на даден знак като марка няма да може да се откаже на основание на тази разпоредба, ако формата на съответната стока включва значителен нефункционален елемент, като например декоративен или оригинален елемент, който изпълнява важна роля в разглежданата форма (вж. в този смисъл решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C48/09 P, EU:C:2010:516, т. 52).

28 Относно условието, според което регистрацията на форма на стока като марка може да се откаже на основание на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 само ако тази форма е „необходима“ за постигането на търсения технически резултат, това условие не предполага съответната форма да е единствената, която позволява да се постигне този резултат (решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C48/09 P, EU:C:2010:516, т. 53).

29 Съдът още посочва, че правилното прилагане на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 предполага съществените характеристики на разглеждания знак, а именно най-важните елементи на знака, да са надлежно определени от органа, който се произнася по заявката за регистрация на този знак като марка. След като определи съществените характеристики на знака, компетентният орган трябва да провери също дали тези характеристики съответстват на техническата функция на разглежданата стока (вж. в този смисъл решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C48/09 P, EU:C:2010:516, т. 68, 69 и 72).

30 Обратно на твърдението на Yoshida, от тези съображения следва, че обстоятелството, че съответният знак има декоративни или измислени аспекти, не възпрепятства прилагането на посоченото в член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 основание за отказ, доколкото тези аспекти не играят важна роля за формата на разглежданата стока, при която всички съществени характеристики следва да отговарят на техническа функция.

31 Следователно в точка 39 от обжалваното съдебно решение Общият съд правилно е постановил, че член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 се прилага, когато всички съществени характеристики на знака отговарят на техническата функция. Освен това преценката на Общия съд в точки 64 и 65 от обжалваното съдебно решение, с цел по същество да провери дали конкретната конфигурация на всички черни точки е значителен нефункционален елемент на спорните знаци, правилно отразява съображенията на Съда, припомнени в точки 26—28 от настоящото решение.

32 На трето място, Yoshida като поддържа, че отличителният характер на спорните знаци не допуска прилагането на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, неправилно смесва конкретното основание за отказ на регистрация, посочено в тази разпоредба и предвиденото в член 7, параграф 1, буква б) основание, съгласно което се отказва регистрация на марките, които са лишени от отличителни белези.

33 В това отношение следва да се отбележи, че включването в член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94 на забрана за регистрация като марка на всеки знак, който се състои от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат, гарантира, че предприятията няма

да могат да използват правото на марките за запазване без ограничение във времето на изключителни права върху технически решения (решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C48/09 P, EU:C:2010:516, т. 45).

34 Освен това законодателят урежда особено строго невъзможността за регистриране като марки на форми, необходими за постигане на технически резултат, като изключва установените в член 7, параграф 1, буква д) от Регламент № 40/94 основания за отказ от приложното поле на изключението, предвидено в член 7, параграф 3. Така от член 7, параграф 3 от този регламент произтича, че дори необходимата за постигане на технически резултат форма на стоката да е придобила отличителен характер чрез използването ѝ, не се допуска тя да се регистрира като марка (решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C48/09 P, EU:C:2010:516, т. 47).

35 Следователно член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 представлява пречка за възможността даден знак, състоящ се изключително от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат, да бъде регистриран като марка дори ако този знак може да изпълни основната функция на марката, която е да гарантира на потребителя идентичността на произхода на съответните стоки или услуги, като му позволи без вероятност от объркване да ги разграничи от такива с друг произход (вж. в този смисъл решения от 15 септември 2005 г., BioID/СХВП, C-37/03 P, EU:C:2005:547, т. 60 и от 16 септември 2015 г., Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, т. 38).

36 Ето защо първото основание на жалбата следва да бъде отхвърлено като частично недопустимо и частично неоснователно.

По второто основание, изведено от нарушаване на член 51, параграф 3 от Регламент № 40/94

Доводи на страните

37 С второто основание, повдигнато при условията на евентуалност, Yoshida упреква Общия съд в нарушение на член 51, параграф 3 от Регламент № 40/94, доколкото, видно от точки 48 и 53 от обжалваното съдебно решение, не е проверил дали са изпълнени условията за прилагане на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от този регламент по отношение на всяка една от стоките, за които са регистрирани спорните знаци.

38 Освен това Yoshida поддържа, че Общият съд не е изпълнил задължението, предвидено в член 51, параграф 3 от Регламент № 40/94, като е приложил посочените в обжалваното съдебно решение констатации към съответните стоки, които нямат дръжка, а именно точила и калъфи за точила от клас 8 по смисъла на Ницката спогодба и домакински и кухненски принадлежности (които не са от благородни метали или с такова покритие) и стойки за ножове от клас 21 по смисъла на Ницката спогодба. Според Yoshida, що се отнася до тези стоки, член 7, параграф 1, буква е), подточка ii) от Регламент № 40/94 не е приложим, тъй като спорните знаци са двуизмерни марки, които могат да се използват като лого.

39 EUIPO и Pi-Design и др. считат, че това основание не може да бъде прието.

Съображения на Съда

40 Видно от спорните решения, първи апелативен състав на EUIPO приема, че спорните знаци са фигуративни марки, състоящи се от двуизмерно изображение на дръжката на стоките, за които се иска регистрация.

41 От спорните решение също така следва, че посоченият апелативен състав на EUIPO обявява регистрациите на спорните знаци като марка на Европейски съюз за недействителни въз основа на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 по отношение на всички стоки, за които са регистрирани тези знаци.

42 Анализът на представената пред Съда преписка обаче показва, че на нито един етап от производството пред Общия съд Yoshida не е твърдяло несъвместимост на спорните решения с член 51, параграф 3 от Регламент № 40/94.

43 Всъщност съгласно единственото основание, изтъкнато пред първата инстанция и изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, Yoshida единствено твърди, че спорните знаци са само декоративен мотив без функционална стойност, поради което не могат да се считат за съставени изключително от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат по смисъла на тази разпоредба.

44 В това отношение анализът на преписката, с която разполага Съдът, сочи, че макар пред първата инстанция Yoshida да посочва, че регистрациите на спорните знаци обхващат различни стоки от класове 8 и 21 по смисъла на Ницката спогодба, то това е единствено с цел най-общо да оспори приложимостта на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 към спорните знаци.

45 От друга страна, с второто основание на жалбата Yoshida по същество упреква Общия съд, че не е упражнил контрол за законосъобразност на спорните решение с оглед на член 51, параграф 3 от Регламент № 40/94, и твърди, че условията за прилагане, предвидени в член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от този регламент не са изпълнени по отношение на някои отделни стоки, за които се твърди, че нямат дръжки.

46 От постоянната практика на Съда обаче следва, че да се позволи на страна да изтъква за първи път пред Съда основания и доводи, които не е изтъкнала пред Общия съд, би означавало да се позволи Съдът, чиято компетентност при обжалване е ограничена, да бъде сезиран със спор с по-широк предмет от този, по който се е произнесъл Общият съд. В производството по обжалване Съдът е компетентен само да прецени съображенията на Общия съд във връзка с обсъдените пред него основания и доводи (решение от 8 ноември 2016 г., BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, т. 43 и цитираната съдебна практика).

47 При тези обстоятелства второто основание за обжалване трябва бъде отхвърлено като недопустимо.

48 От всичко изложено по-горе следва, че жалбата трябва да се отхвърли в нейната цялост.

По съдебните разноски

49 Съгласно член 184, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда, когато жалбата е неоснователна, Съдът се произнася по съдебните разноски.

50 Съгласно член 138, параграф 1 от Процедурния правилник, приложим към производството по обжалване по силата на член 184, параграф 1 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като EUIPO и Pi-Design и др. са направили искане за осъждането на Yoshida и последното е загубило делото, то трябва да бъде осъдено да заплати съдебните разноски в настоящото производство по обжалване.

По изложените съображения Съдът (пети състав) реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Yoshida Metal Industry Co. Ltd да заплати съдебните разноски.

Подписи