ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

11 mei 2017*

„Hogere voorziening — Uniemerk — Inschrijving van tekens die een oppervlak met zwarte stippen weergeven — Nietigverklaring — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 7, lid 1, onder e), ii) — Artikel 51, lid 3”

In zaak C-421/15 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 29 juli 2015,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, gevestigd te Tsubame-shi (Japan), vertegenwoordigd door J. Cohen, solicitor, T. St Quintin, barrister, en G. Hobbs, QC,

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral, D. Gaja en J. Crespo Carrillo, als gemachtigden,

verweerder in eerste aanleg,

Pi-Design AG, gevestigd te Triengen (Zwitserland),

Bodum France SAS, gevestigd te Neuilly-sur-Seine (Frankrijk),

Bodum Logistics A/S, gevestigd te Billund (Denemarken), vertegenwoordigd door H. Pernez, avocate, en R. Löhr, Rechtsanwalt,

interveniënten in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), kamerpresident, M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen en K. Jürimäe, rechters,

advocaat-generaal: M. Szpunar,

griffier: R. Schiano, administrateur,

* Procestaal: Engels.

gezien de stukken en na de terechtzitting op 29 september 2016,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 8 december 2016,

het navolgende

Arrest

1 Met haar hogere voorziening verzoekt Yoshida Metal Industry Co. Ltd (hierna: „Yoshida") om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 21 mei 2015, Yoshida Metal Industry/BHIM, (T-331/10 RENV en T-416/10 RENV, niet gepubliceerd, EU:T:2015:302; hierna: „bestreden arrest"), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroepen tot vernietiging van de beslissingen van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 20 mei 2010 (zaken R 1235/2008-1 en R 1237/2008-1; hierna: „litigieuze beslissingen"), inzake nietigheidsprocedures die door Pi-Design AG, Bodum France SAS en Bodum Logistics A/S (hierna samen: „Pi-Design e.a.") waren ingesteld met betrekking tot twee door Yoshida ingeschreven Uniemerken.

Toepasselijke bepalingen

2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) is ingetrokken en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Gelet op het tijdstip van de feiten blijft niettemin verordening nr. 40/94 van toepassing op het onderhavige geding, minstens wat de bepalingen betreft die niet zuiver procedureel zijn (arrest van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:129, punt 2).

3 Artikel 7 van verordening nr. 40/94, met het opschrift „Absolute weigeringsgronden", bepaalde:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

[…]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

[…]

e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

[…]

ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of

[…]

[…]

3. Lid 1, onder b), c) en d), is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd."

4 Artikel 51 van deze verordening, met het opschrift „Absolute nietigheidsgronden”, bepaalde:

„1. Het [Unie]merk wordt op vordering bij het [EUIPO] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer:

a) het is ingeschreven in strijd met artikel 7;

[…]

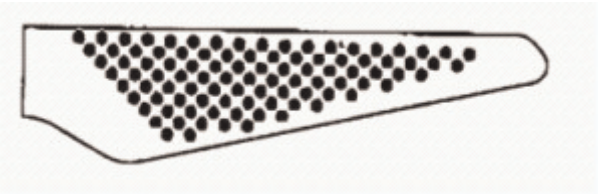
3. Indien de nietigheidsgrond slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het [Unie]merk ingeschreven is, kan het merk alleen voor de betrokken waren of diensten nietig worden verklaard.”

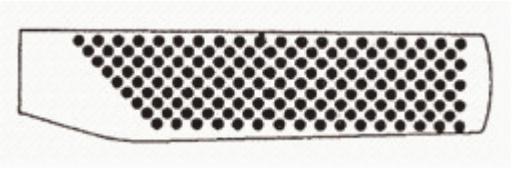
Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissingen

5 De feiten die ten grondslag liggen aan het geding, zijn in de punten 1 tot en met 15 van het bestreden arrest uiteengezet als volgt:

„1 Op 3 en 5 november 1999 heeft [Yoshida] twee merkaanvragen ingediend [bij het EUIPO krachtens verordening nr. 40/94].

2 De inschrijvingsaanvragen betroffen de hieronder afgebeelde beeldmerken:





3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 8 en 21 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: ‚Overeenkomst van Nice’). Zij zijn omschreven als volgt:

— klasse 8: ‚Messenmakerswaren, scharen, messen, vorken, lepels, wetstenen, wetsteenhouders, wetstalen, tangetjes voor het verwijderen van visgraten’;

— klasse 21: ‚Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd), wentelaars, keukenspatels, messenblokken voor het plaatsen van messen, taartscheppen, pasteischeppen’.

4 Bij beslissingen van 14 september en 23 november 2000 heeft de onderzoeker deze inschrijvingsaanvragen afgewezen op grond dat de betrokken tekens elk onderscheidend vermogen misten in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 […].

5 Nadat de tweede kamer van beroep van het [EUIPO] op 31 oktober 2001 een van de voornoemde weigeringsbeslissingen had vernietigd, heeft de onderzoeker op 11 juli 2002 zijn bezwaar betreffende de andere merkaanvraag ingetrokken. De betrokken merken zijn op 25 september 2002 en 16 april 2003 ingeschreven.

6 Op 10 juli 2007 hebben [Pi-Design e.a.] vorderingen tot nietigverklaring van die merken ingesteld volgens artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94 […], op grond dat de inschrijving van deze merken in strijd was met artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening […]. In hun opmerkingen van 17 december 2007, hebben [zij] daaraan toegevoegd dat de inschrijving ook nietig moest worden verklaard omdat die merken elk onderscheidend vermogen misten.

7 Bij beslissingen van 15 en 21 juli 2008 heeft de nietigheidsafdeling van het [EUIPO] de vorderingen tot nietigverklaring in hun geheel afgewezen.

8 Op 25 augustus 2008 hebben [Pi-Design e.a.] beroep ingesteld tegen beide beslissingen van de nietigheidsafdeling.

9 Bij [de litigieuze beslissingen] heeft de eerste kamer van beroep van het [EUIPO] de beroepen toegewezen uit hoofde van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. [40/94] en de beslissingen van de nietigheidsafdeling vernietigd.

10 In de punten 24 tot en met 28 van de [litigieuze] beslissingen heeft de kamer van beroep om te beginnen erop gewezen dat de tekens bij de indiening van de merkaanvragen louter als ‚beeldtekens' werden aangemerkt, zonder dat daarbij enige omschrijving was gevoegd. Nadat de onderzoeker bezwaren tegen deze tekens had geformuleerd, heeft [rekwirante] aangegeven dat het teken een tweedimensionale afbeelding was van de ‚vorm van een product', namelijk een messenheft [zaak R 1235/2008-1] dan wel een ‚afbeelding van messenheften' weergaf [zaak R 1237/2008-1]. In de correspondentie die heeft plaatsgevonden nadat [Pi-Design e.a.] een vordering tot nietigverklaring hadden ingesteld, heeft [rekwirante] het teken evenwel omschreven als een ‚willekeurige geometrische figuur' dan wel een ‚tekening die bestaat uit punten' [zaak R 1235/2008-1].

11 Volgens de kamer van beroep werd deze omschrijving juist verstrekt om te ontkomen aan de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. [40/94], aangezien de foto's van de door de merkhouder verhandelde messen bevestigden dat de omlijning van de zwarte punten de omtrek van een messenheft afbeeldde en dat deze punten holtes weergaven.

12 De kamer van beroep heeft dienaangaande in punt 29 van de [litigieuze] beslissingen verklaard dat ‚een merk moet worden onderzocht met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Tot die factoren behoren vanzelfsprekend de inlichtingen en de stukken die door de houder van het merk ter ondersteuning van zijn aanvraag vrijwillig zijn overgelegd'.

13 Vervolgens heeft de kamer van beroep in de punten 30 en 31 van de [litigieuze] beslissingen gepreciseerd dat ‚het teken een beeldmerk is dat bestaat uit een tweedimensionale afbeelding van het handvat van de waren waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd'. Dat een merk als een beeldmerk werd gekwalificeerd, sloot volgens haar echter niet automatisch uit dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. [40/94] werd toegepast.

14 Tot slot heeft de kamer van beroep in de punten 33 tot en met 41 van de [litigieuze] beslissingen onderzocht of de zwarte punten die holtes weergaven, een technische functie vervulden. Op basis van de gegevens betreffende bestaande octrooien is zij tot de slotsom gekomen dat de holtes noodzakelijk waren ter verkrijging van een antislipwerking en dat het feit dat hetzelfde resultaat kon worden verkregen met andere vormen, niet eraan in de weg stond dat de betrokken weigeringsgrond werd toegepast.

15 Aangezien de kamer van beroep de inschrijvingen nietig heeft verklaard op basis van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. [40/94], heeft zij geoordeeld dat de zij zich niet meer hoefde uit te spreken over de andere door [Pi-Design e.a.] ingeroepen nietigheidsgrond waarvan [rekwirante] de ontvankelijkheid betwistte."

Procedures bij het Gerecht en het Hof en bestreden arrest

6 Bij verzoekschriften, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 12 augustus en 15 september 2010 heeft Yoshida beroepen tot vernietiging van beide litigieuze beslissingen ingesteld. Ter onderbouwing van haar beroepen heeft zij één middel aangevoerd, namelijk schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94. Dit middel viel uiteen in drie onderdelen, te weten, ten eerste, onjuiste uitlegging van de draagwijdte van deze bepaling, ten tweede onjuiste beoordeling van het voorwerp van de betrokken merken en, ten derde, onjuiste toepassing van de betrokken weigeringsgrond.

7 Bij arresten van 8 mei 2012, Yoshida Metal Industry/BHIM – Pi-Design e.a. (Afbeelding van een driehoekig oppervlak met zwarte stippen) (T-331/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:220) en Yoshida Metal Industry/BHIM – Pi-Design e.a. (Afbeelding van een oppervlak met zwarte stippen) (T-416/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:222) (hierna: „arresten van 8 mei 2012"), heeft het Gerecht het tweede onderdeel van het door Yoshida aangevoerde enkele middel toegewezen en de litigieuze beslissingen vernietigd.

8 Bij verzoekschriften, neergelegd ter griffie van het Hof op 16 juli 2012, hebben Pi-Design e.a. hogere voorzieningen ingesteld waarbij zij het Hof hebben verzocht de arresten van 8 mei 2012 te vernietigen, de betwiste merken nietig te verklaren, de zaken terug te verwijzen naar het Gerecht en dit laatste te gelasten, de zaken terug te verwijzen naar de kamer van beroep van het EUIPO indien de beslissingen van dit laatste werden vernietigd, alsook Yoshida te verwijzen in de kosten. Ter onderbouwing van hun hogere voorzieningen hebben Pi-Design e.a. één enkel middel aangevoerd, namelijk schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94.

9 Bij verzoekschriften, neergelegd ter griffie van het Hof op 16 juli 2012, heeft het EUIPO hogere voorzieningen ingesteld waarbij dit Bureau het Hof heeft verzocht de arresten van 8 mei 2012 te vernietigen en Yoshida te verwijzen in de kosten. Het EUIPO heeft tweede middelen aangevoerd ter onderbouwing van haar hogere voorzieningen. Ten eerste heeft het betoogd dat het Gerecht de op hem rustende motiveringsplicht niet was nagekomen en ten tweede heeft het net als Pi-Design e.a. aangevoerd dat sprake was van schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94.

10 Bij arrest van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:129), heeft het Hof de arresten van 8 mei 2012 vernietigd, de zaken terugverwezen naar het Gerecht en de beslissing omtrent de kosten aangehouden.

11 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht het door Yoshida aangevoerde enkele middel afgewezen en haar beroepen dan ook in hun geheel verworpen.

Conclusies van partijen

12 Yoshida verzoekt het Hof:

— primair, het bestreden arrest te vernietigen en de litigieuze beslissingen nietig te verklaren;

— subsidiair, het bestreden arrest te vernietigen en de litigieuze beslissingen nietig te verklaren voor zover deze betrekking hebben op de hierna volgende waren waarvoor de betrokken Uniemerken waren ingeschreven, te weten, in klasse 8 in de zin van de Overeenkomst van Nice, de wetstenen

en de wetsteenhouders, en in klasse 21 in de zin van de Overeenkomst van Nice, het gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd) en messenblokken voor het plaatsen van messen, en

— hoe dan ook het EUIPO en Pi-Design e.a. te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten waarover de beslissing in het arrest van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:129), is voorbehouden.

13 Het EUIPO concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en verwijzing van Yoshida in de kosten.

14 Pi-Design e.a. verzoeken het Hof de hogere voorziening af te wijzen en Yoshida te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

15 Ter onderbouwing van haar hogere voorziening voert Yoshida twee middelen aan.

Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

16 Met haar eerste – primair aangevoerde – middel verwijt Yoshida het Gerecht, ten eerste, dat het artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door, ten eerste, in punt 39 van het bestreden arrest te oordelen dat deze bepaling „van toepassing is op elk teken, ongeacht of het twee- dan wel driedimensionaal is, wanneer alle wezenlijke kenmerken van het teken een technische functie vervullen”.

17 Yoshida stelt in dit verband dat het Gerecht een redenering heeft gevolgd die indruist tegen de rechtspraak van het Hof (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punten 48, 52 en 72). Volgens deze rechtspraak staat artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 enerzijds niet in de weg aan inschrijving van een teken als merk om de enkele reden dat het gebruikskenmerken vertoont, en anderzijds beogen de in die bepaling gebruikte termen „uitsluitend” en „noodzakelijk” de draagwijdte van deze bepaling te beperken tot de vormen van een product waarvan alle wezenlijke technische kenmerken louter een technische oplossing verwerken.

18 Ten tweede betoogt Yoshida dat het Gerecht in de punten 64 en 65 van het bestreden arrest heeft geoordeeld dat de litigieuze tekens enkel konden worden ingeschreven indien het geheel van de zwarte punten een „belangrijk niet-functioneel element” vormde en dat dit geheel „duidelijk als versiering was bedoeld”. Volgens Yoshida verzet artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 zich niet tegen de inschrijving van „hybride” tekens, die op visueel gebied belangrijke sierbestanddelen bevatten die niet louter een technische oplossing verwerken, maar ook onderscheidend vermogen kunnen hebben. Dat is volgens haar het geval voor de litigieuze tekens.

19 Ten derde betoogt Yoshida dat de vaststelling van het Gerecht in punt 65 van het bestreden arrest volgens welke de inschrijving van de litigieuze tekens „de mogelijkheden voor de concurrenten om alternatieve productvormen op de markt te brengen waarin dezelfde antislipfunctie als technische oplossing is verwerkt, op onredelijke wijze zou beperken”, eraan voorbijgaat dat de litigieuze tekens sierelementen bevatten die onderscheidend vermogen hebben.

20 Het EUIPO en Pi-Design e.a. stellen dat het betoog van Yoshida moet worden afgewezen.

Beoordeling door het Hof

21 Ten eerste, voor zover Yoshida aanvoert dat de litigieuze tekens „hybride tekens" zijn, komt zij op tegen de feitelijke vaststellingen die het Gerecht heeft verricht nadat het met name in de punten 46 tot en met 50 en 63 tot en met 65 van het bestreden arrest de relevante bewijzen betreffende de wezenlijke kenmerken van de litigieuze tekens had onderzocht.

22 Overeenkomstig artikel 256, lid 1, VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de hogere voorziening echter beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en deze bewijsstukken levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toezicht door het Hof in hogere voorziening (arrest van 26 oktober 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, punt 35).

23 Aangezien een grief betreffende een dergelijke onjuiste opvatting als een uitzondering moet worden beschouwd, vereisen zowel de voormelde bepalingen als artikel 168, lid 1, onder d), van het Reglement voor de procesvoering van het Hof dat de rekwirant precies aangeeft welke feiten of welk bewijsmateriaal door het Gerecht onjuist zijn opgevat en dat hij het bewijs levert van de analysefouten van het Gerecht die – bij de door dit laatste verrichte beoordeling – tot die onjuiste opvatting hebben geleid. Een dergelijke onjuiste opvatting moet duidelijk uit de stukken van het dossier blijken, zonder dat de feiten en de bewijzen opnieuw moeten worden beoordeeld (zie in die zin arrest van 20 oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, punten 78 en 79).

24 In casu voert Yoshida in wezen louter aan dat de litigieuze tekens aanzienlijke decoratieve en onderscheidende bestanddelen bevatten en zij legt ter onderbouwing van haar betoog geen gegevens of stukken over waaruit duidelijk blijkt dat het Gerecht de feiten en de bewijzen onjuist heeft opgevat waar het tot de slotsom is gekomen dat het specifieke ontwerp van het geheel van zwarte punten een ontoereikend treffend sierkarakter vertoonde om als een wezenlijk niet-functioneel element van de litigieuze tekens te kunnen worden beschouwd.

25 Ten tweede, voor zover Yoshida aanvoert dat uit de punten 39, 64 en 65 van het bestreden arrest blijkt dat de beoordeling van het Gerecht op basis waarvan het artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 heeft toegepast, onverenigbaar is met de rechtspraak die is ontwikkeld in het arrest van het Hof van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516), dient te worden vastgesteld dat haar verwijten uit een onjuiste lezing van dat arrest voortvloeien.

26 Uit dat arrest volgt dat de wetgever, door de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 te beperken tot tekens die „uitsluitend" bestaan uit de vorm van de waar die „noodzakelijk" is om een technische uitkomst te verkrijgen, naar behoren heeft geoordeeld dat elke vorm van een waar in zekere mate functioneel is en het dus ongepast zou zijn om merkinschrijving van een vorm van een waar te weigeren op de loutere grond dat deze gebruikskenmerken bezit. Door middel van de termen „uitsluitend" en „noodzakelijk" verzekert die bepaling dat enkel inschrijving wordt geweigerd van vormen van een waar die louter een technische oplossing verwerken en waarvan de inschrijving als merk dus werkelijk het gebruik van deze technische oplossing door andere ondernemingen zou hinderen. Een dergelijke inschrijving zou immers in te sterke mate een beperking vormen voor de mogelijkheden waarover de concurrenten beschikken om vormen van de waar die dezelfde technische oplossing gebruiken, op de markt te brengen (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punten 48 en 59).

27 Wat de voorwaarde betreft die verband houdt met het feit dat elk teken dat „uitsluitend" bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, onder de voornoemde weigeringsgrond valt, heeft het Hof gepreciseerd dat de aanwezigheid van een of meerdere ondergeschikte willekeurige elementen in een teken waarin alle wezenlijke elementen zijn ingegeven

door de technische oplossing die in dit teken tot uitdrukking komt, geen invloed heeft op de vaststelling dat dit teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Daarnaast is de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 enkel van toepassing wanneer alle wezenlijke kenmerken van het teken functioneel zijn, waardoor de inschrijving van een teken als merk niet op grond van deze bepaling kan worden geweigerd wanneer de betrokken vorm van de waar een belangrijk niet-functioneel element bevat, zoals een sier- of fantasie-element dat een belangrijke rol speelt in die vorm (zie in die zin arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 52).

28 Wat de voorwaarde betreft dat de merkinschrijving van een vorm van een waar enkel op grond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 kan worden geweigerd wanneer de vorm „noodzakelijk" is om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, moet worden benadrukt dat deze voorwaarde niet betekent dat de betrokken vorm de enige moet zijn waarmee die uitkomst kan worden verkregen (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 53).

29 Het Hof heeft eveneens reeds verklaard dat voor een juiste toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 de wezenlijke kenmerken van het betrokken teken, te weten de belangrijkste elementen ervan, naar behoren moeten worden vastgesteld door de autoriteit die uitspraak doet op de aanvraag tot inschrijving ervan als merk. Zodra de wezenlijke kenmerken van het teken zijn vastgesteld, dient de bevoegde autoriteit nog na te gaan of al deze kenmerken beantwoorden aan de technische functie van de betrokken waar (zie in die zin arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punten 68, 69 en 72).

30 Anders dan Yoshida beweert, vloeit uit deze overwegingen niet voort dat het feit dat het betrokken teken sier- of fantasie-elementen bevat, eraan in de weg staat dat de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 wordt toegepast, voor zover deze elementen geen belangrijke rol spelen in de vorm van de betrokken waar waarvan alle wezenlijke kenmerken aan een technische functie moeten beantwoorden.

31 Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 39 van het bestreden arrest op goede gronden geoordeeld dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 van toepassing is wanneer alle wezenlijke kenmerken van het teken beantwoorden aan een technische functie. Evenzo is de door het Gerecht in de punten 64 en 65 van het bestreden arrest verrichte beoordeling, die in wezen ertoe strekte na te gaan of het specifieke beeldontwerp van het samenstel van zwarte punten een significant functioneel element van de litigieuze tekens vormde, volkomen in overeenstemming met de overwegingen die het Hof in de punten 26 tot en met 28 van het onderhavige arrest in herinnering heeft gebracht.

32 Ten derde, voor zover Yoshida betoogt dat het onderscheidend vermogen van de litigieuze tekens belet dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 wordt toegepast, verwart zij ten onrechte de in deze bepaling vastgestelde specifieke weigeringsgrond met die waarin lid 1, onder b), van artikel 7 voorziet en volgens welke inschrijving wordt geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen.

33 Dienaangaande moet erop worden gewezen dat het opnemen in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 van het verbod om tekens als merk in te schrijven indien deze tekens bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, waarborgt dat ondernemingen het merkenrecht niet kunnen gebruiken om uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 45).

34 Bovendien heeft de wetgever de onmogelijkheid om vormen als merk in te schrijven die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, op bijzonder strenge wijze vastgesteld door de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder e), van verordening nr. 40/94 uit te sluiten van de

werkingssfeer van de in bedoeld artikel 7, lid 3, geformuleerde uitzondering. Aldus blijkt uit artikel 7, lid 3, van deze verordening dat, zelfs indien een vorm van een waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen, deze vorm niet als merk mag worden ingeschreven (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 47).

35 Bijgevolg levert artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 een beletsel op dat kan verhinderen dat een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, kan worden ingeschreven als merk, zelfs indien dit teken geschikt zou zijn om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, namelijk aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong te waarborgen in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie in die zin arresten van 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, EU:C:2005:547, punt 60, en 16 september 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, punt 38).

36 Derhalve dient het eerste middel van de hogere voorziening deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond te worden verklaard.

Tweede middel: schending van artikel 51, lid 3, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

37 Met haar tweede – subsidiair aangevoerde – middel, verwijt Yoshida het Gerecht artikel 51, lid 3, van verordening nr. 40/94 te hebben geschonden doordat het, zoals uit de punten 48 en 53 van het bestreden arrest blijkt, niet heeft onderzocht of de toepassingsvoorwaarden van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening waren vervuld met betrekking tot elk van de waren waarvoor de litigieuze tekens waren ingeschreven.

38 Voorts stelt Yoshida dat het Gerecht niet aan de in artikel 51, lid 3, van verordening nr. 40/94 neergelegde verplichting kon voldoen door de in het bestreden arrest verrichte vaststellingen toe te passen op de betrokken waren zonder handvat, te weten, in klasse 8 in de zin van de Overeenkomst van Nice, de wetstenen en de wetsteenhouders, en in klasse 21 in de zin van de Overeenkomst van Nice, het gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd) en messenblokken voor het plaatsen van messen. Volgens Yoshida kan artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 niet worden toegepast op deze waren, aangezien de litigieuze tekens tweedimensionale merken betreffen die kunnen worden gebruikt als logo.

39 Het EUIPO en Pi-Design e.a. stellen dat dit middel niet kan worden aanvaard.

Beoordeling door het Hof

40 Blijkens de litigieuze beslissingen heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO geconcludeerd dat de litigieuze tekens beeldmerken waren die een tweedimensionale afbeelding weergaven van het handvat van de waren waarvoor de merkaanvraag was ingediend.

41 Uit de litigieuze beslissingen volgt tevens dat deze kamer van beroep van het EUIPO de inschrijvingen van de litigieuze tekens als Uniemerk nietig heeft verklaard op grond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94, wat alle waren betreft waarvoor deze tekens waren ingeschreven.

42 Uit het onderzoek van de aan het Hof voorgelegde stukken kan evenwel worden afgeleid dat Yoshida in geen enkele fase van de procedure voor het Gerecht heeft aangevoerd dat de litigieuze beslissingen onverenigbaar waren met artikel 51, lid 3, van verordening nr. 40/94.

43 Yoshida heeft immers louter – bij wege van het door haar aangevoerde enkele middel dat aan schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 was ontleend – betoogd dat de litigieuze tekens een eenvoudige versiering zonder functionele waarde weergaven, zodat deze tekens volgens haar niet konden worden aangemerkt als tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen in de zin van deze bepaling.

44 In dit verband blijkt uit het onderzoek van de aan het Hof ter beschikking staande stukken dat Yoshida in eerste aanleg weliswaar heeft aangegeven dat de inschrijvingen van de litigieuze tekens betrekking hadden op verschillende waren die tot de klassen 8 en 21 in de zin van de Overeenkomst van Nice behoorden, maar dat zij dit enkel heeft gedaan om in het algemeen te betwisten dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 kon worden toegepast op de litigieuze tekens.

45 Met haar tweede middel in hogere voorziening verwijt Yoshida het Gerecht evenwel dat het de rechtmatigheid van de litigieuze beslissingen niet heeft getoetst met betrekking tot artikel 51, lid 3, van verordening nr. 40/94, en voert zij aan dat de in artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening vastgestelde toepassingsvoorwaarden niet waren vervuld met betrekking tot enkele specifieke waren die beweerdelijk geen handvat hebben.

46 Het is vaste rechtspraak van het Hof dat, wanneer een partij middelen en argumenten die zij voor het Gerecht niet heeft aangevoerd, voor het eerst voor het Hof zou mogen aanvoeren, zij in feite bij het Hof, met een beperkte bevoegdheid in hogere voorziening, een geschil aanhangig zou mogen maken met een ruimere strekking dan het geschil waarvan het Gerecht kennis heeft genomen. In hogere voorziening is het Hof echter enkel bevoegd om de beoordeling door het Gerecht van de voor dit laatste aangevoerde middelen en argumenten te onderzoeken (arrest van 8 november 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

47 In die omstandigheden moet het tweede middel van de hogere voorziening niet-ontvankelijk worden verklaard.

48 Gelet op een en ander dient de hogere voorziening in haar geheel te worden afgewezen.

Kosten

49 Volgens artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering beslist het Hof over de kosten wanneer de hogere voorziening ongegrond is.

50 Volgens artikel 138, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering, dat ingevolge artikel 184, lid 1, van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien Yoshida in het ongelijk is gesteld en het EUIPO en Pi-Design e.a. hebben gevorderd Yoshida te verwijzen in de kosten, dient deze laatste te worden verwezen in de kosten van de onderhavige hogere voorziening.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart:

1) **De hogere voorziening wordt afgewezen.**

2) **Yoshida Metal Industry Co. Ltd wordt verwezen in de kosten.**

ondertekeningen