SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla)

11 ta' Mejju 2017 *

"Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Reġistrazzjoni ta' sinjali li jikkostitwixxu superfiċje b'tikek suwed — Dikjarazzjoni ta' invalidità — Regolament (UE) Nru 40/94 — Artikolu 7(1)(e)(ii) — Artikolu 51(3)"

Fil-Kawża C-421/15 P,

li għandha bħala suġġett appell skont l-Artikolu 56 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, ippreżentat fid-29 ta' Lulju 2015,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, stabbilita fi Tsubame-shi (il-Ġappun), irrappreżentata minn J. Cohen, solicitor, T. St Quintin, barrister, u G. Hobbs, QC,

appellanti,

il-partijiet l-oħra fil-kawża li huma:

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), irrappreżentat minn A. Folliard-Monguiral, D. Gaja u J. Crespo Carrillo, bħala aġenti,

konvenut fl-ewwel istanza,

Pi-Design AG, stabbilita fi Triengen (l-Isvizzera),

Bodum France SAS, stabbilita fi Neuilly sur Seine (Franza),

Bodum Logistics A/S, stabbilita f'Billund (id-Danimarka), irrappreżentati minn H. Pernez, avukat, kif ukoll minn R. Löhr, Avukat,

intervenjenti fl-ewwel istanza,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla),

komposta minn J. L. da Cruz Vilaça (Relatur), President tal-Awla, M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen u K. Jürimäe, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: M. Szpunar,

Reġistratur: R. Schiano, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tad-29 ta' Settembru 2016,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-8 ta' Diċembru 2016,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 Permezz tal-appell tagħha, Yoshida Metal Industry Co. Ltd (iktar 'il quddiem "Yoshida") qiegħda titlob l-annullament tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta' Mejju 2015, Yoshida Metal Industry vs EUIPO, (T-331/10 RENV u T-416/10 RENV, mhux ippubblikata, iktar 'il quddiem is-"sentenza appellata", EU:T:2015:302), li biha l-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikorsi tagħha għall-annullament tad-deċiżjonijiet tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) tal-20 ta' Mejju 2010 (Każijiet R 1235/2008-1 u R 1237/2008-1, iktar 'il quddiem id-"deċiżjonijiet kontenzjużi"),dwar proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità imressqa minn Pi-Design AG, Bodum France SAS u Bodum Logistics A/S (iktar 'il quddiem, flimkien, "Pi-Design *et*") dwar żewġ trade marks tal-Unjoni Ewropea rreġistrati minn Yoshida.

Il-kuntest ġuridiku

2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146), tħassar u ġie ssostitwit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2009, L 78, p. 1), li daħal fis-seħħ fit-13 ta' April 2009. Madankollu, fid-dawl tad-data tal-fatti, din it-tilwima tibqa' rregolata mir-Regolament Nru 40/94, għall-inqas f'dak li jikkonċerna d-dispożizzjonijiet ta' natura mhux strettament proċedurali (sentenza tas-6 ta' Marzu 2014, Pi-Design *et* vs Yoshida Metal Industry, C-337/12 P sa C-340/12 P, mhux ippubblikata, EU:C:2014:129, punt 2).

3 L-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 40/94, intitolat "Raġunijiet assoluti għal rifjut", jipprevedi:

"1. Dawn li ġejjin ma jistgħux jiġu rreġistrati:

[…]

b) trade marks li ma għandhom l-ebda karatteristika distintiva;

[…]

e) sinjali li jikkonsistu esklussivament f'dawn li ġejjin:

[…]

ii) forma ta' merkanzija li hija neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku;

[…]

[…]

3. Il-paragrafu 1(b), (ċ) u (d) m'għandhomx japplikaw jekk it-trade mark tkun saret distintiva fir-rigward tal-prodotti jew is-servizzi li għalihom tkun qiegħda tintalab ir-reġistrazzjoni minħabba l-użu li jkun sar ta' din it-trade mark."

4 L-Artikolu 51 tal-imsemmi regolament, intitolat “Raġunijiet assoluti ta’ invalidità” jipprevedi:

“1. Trade mark [tal-Unjoni Ewropea] għandha tiġi ddikjarata bħala invalida wara applikazzjoni lill-[EUIPO] jew fuq il-bażi ta’ kontrotalba fi proċedimenti ta’ vjolazzjoni:

a) meta t-trade mark [tal-Unjoni Ewropea] tkun ġiet irreġistrata kuntrarju tad-disposizzjonijiet tal-Artikolu 7;

[…]

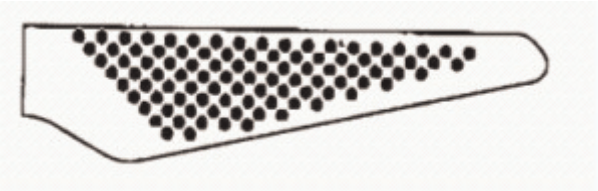
3. Jekk ir-raġuni ta’ invalidità tkun teżisti biss fir-rigward ta’ xi wħud mill-prodotti jew servizzi li għalihom it-trade mark tal-Unjoni Ewropea hija reġistrata, it-trade mark għandha tiġi dikjarata bħala invalida fir-rigward ta’ dawk l-prodotti jew servizzi biss.”

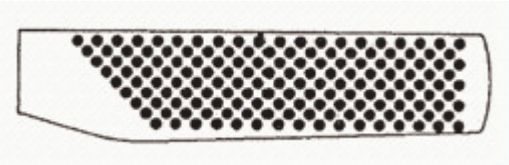
Il-fatti li wasslu għall-kawża u d-deċiżjonijiet kontenzjużi

5 Il-fatti li wasslu għall-kawża huma esposti kif ġej fil-punti 1 sa 15 tas-sentenza appellata kif ġej:

“1 Fit-3 u l-5 ta’ Novembru 1999, [Yoshida] ippreżentat talbiet għal reġistrazzjoni ta’ trade mark [lill-EUIPO, skont ir-Regolament Nru 40/94].

2 It-trade marks li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni huma s-sinjali riprodotti iktar ’il quddiem:





3 Il-prodotti li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jaqgħu fil-klassijiet 8 u 21 skont il-Ftehim ta’ Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta’ prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta’ trade marks, tal-15 ta’ Ġunju 1957, kif rivedut u emendat (iktar ’il quddiem il-“Ftehim ta’ Nice”), u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni segwenti:

— klassi 8: ‘Pożati, imqassijiet, skieken, frieket, mgħaref, mwielaq, kontenituri ta’ mwielaq, għodda tas-sann, pinzetti għax-xewk tal-ħut’;

— klassi 21: ‘Għodod u reċipjenti għat-tindif jew għal kċina (mhux minn metalli prezzjużi, jew ibbanjati fihom) mixers, spatuli għall-kċina, blokok għas-skieken, kontenituri tat-torti, kontenituri tal-kejkijiet’.

4 B’deċiżjonijiet tal-14 ta’ Settembru u t-23 ta’ Novembru 2000, l-eżaminatur ċaħad l-imsemija applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni minħabba li s-sinjali inkwistjoni ma kellhomx karattru distintiv skont l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. […]

5 Wara l-annullament, fil-31 ta' Ottubru 2001, mit-Tieni Bord tal-Appell ta' [l-EUIPO] ta' waħda mid-deċiżjoni ta' rifjut imsemmija iktar 'il fuq, l-eżaminatur neħħa, fil-11 ta' Lulju 2002, l-oġġezzjoni dwar l-applikazzjoni l-oħra għal reġistrazzjoni. It-trade marks inkwistjoni ġew irreġistrati fil-25 ta' Settembru 2002 u fis-16 ta' April 2003.

6 Fl-10 ta' Lulju 2007, [Pi-Design *et*] talbet li l-invalidità ta' dawn it-trade marks tkun iddikjarata taħt l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94 […], peress li huma kienu rreġistrati bi ksur tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) ta' dan ir-regolament […]. Fl-osservazzjonijiet tagħhom tas-17 ta' Diċembru 2007, [huma] żiedu li r-reġistrazzjoni għandha tiġi ddikjarata wkoll invalida minħabba l-assenza ta' karattru distintiv tal-imsemmija trade marks.

7 B'deċiżjonijiet tal-15 u tal-21 ta' Lulju 2008, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni ta' [l-EUIPO] ċaħdet it-talbiet għal invalidità fl-intier tagħhom.

8 Fil-25 ta' Awwissu 2008, [Pi-Design *et*] appellat minn kull waħda mid-deċiżjonijiet tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni.

9 Permezz ta' [d-deċiżjonijiet kontenzjużi], l-Ewwel Bord tal-Appell ta' [l-EUIPO], abbażi tal-ewwel raġuni assoluta għal rifjut stabbilita fl-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru [40/94], laqa' l-appelli u annulla d-deċiżjonijiet tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni.

10 Fil-punti 24 sa 28 tad-deċiżjonijiet [kontenzjużi], il-Bord tal-Appell qabel kollox osserva li, waqt il-preżentazzjoni tat-applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni, is-sinjali kienu sempliċiment deskritti bħala 'figurattivi', u ebda deskrizzjoni ma żdiedet magħha. Wara oġġezzjonijiet imqajma mill-eżaminatur, ir-rikorrenti indikat li s-sinjal kien rappreżentazzjoni bidimensjonali ta' 'forma ta' prodott', jiġifieri manku ta' sikkina [Każ R 1235/2008-1] jew li jirrappreżenta 'disinn ta' mankijiet ta' skieken' [Każ R 1237/2008-1]. Fil-korrispondenza wara t-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità imressqa minn [Pi-Design *et*], is-sinjal madankollu ġie deskritt mir-rikorrenti bħala 'figura ġeometrika aleatorja' jew 'disinn iffurmat minn tikek' [Każ R 1235/2008-1].

11 Skont il-Bord tal-Appell, din id-deskrizzjoni tal-aħħar ġie elaborata bl-għan preċiż li tiġi evitata l-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(e) (ii) tar-Regolament Nru [40/94], peress li r ritratti tal-iskieken kkummerċjalizzati mill-proprjetarju li jikkonfermaw li l-kuntest madwar it-tikek suwed jirrappreżentaw il-kontorn ta' manku ta' sikkina u dawn it-tikek jirrappreżentaw kurvi.

12 Il-Bord tal-Appell sostna, f'dan ir-rigward, fil-punt 29 tad-deċiżjonijiet [kontenzjużi], 'li trade mark għandha tiġi eżaminata billi jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatturi kollha rilevanti ta' dan il-każ. Fost dawn il-fatturi jinsabu naturalment l-informazzjoni u d-dokumenti prodotti volontarjament mill-proprjetarju tat-trade mark insostenn tal-applikazzjoni tiegħu'.

13 Sussegwentement, fil-punti 30 sa 31 tad-deċiżjonijiet [kontenzjużi], il-Bord tal-Appell irrileva li 's-sinjal huwa trade mark figurattiva li tikkonsisti f'rappreżentazzjoni bidimensjonali tal-manku tal-prodotti li għalihom kienet intalbet ir-reġistrazzjoni'. Madankollu, skontha, il-klassifikazzjoni ta' trade mark bħala figurattiva ma teskludix *ex officio* l-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru [40/94].

14 Fl-aħħarnett, il-Bord tal-Appell eżamina, fil-punti 33 sa 44 tad-deċiżjonijiet [kontenzjużi], jekk il-tikek suwed jirrappreżentawx kurvi li jissodisfaw funzjoni teknika. Meta bbaża fuq id-data dwar il-privattivi eżistenti, huwa kkonkluda li l-kurvi kienu meħtieġa sabiex jinkiseb effett li ma jiżloqx u li kien possibbli li jinkiseb l-istess riżultati b'forom oħra ma jeskludix l-applikazzjoni tar-raġuni għal rifjut inkwistjoni.

15 Peress li ddikjarat ir-reġistrazzjonijiet invalidi abbażi tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94, il-Bord tal-Appell ma qiesx neċessarju li jiddeċiedi fuq it-raġuni l-oħra għal invalidità invokata minn [Pi-Design *et*], li r-rikorrenti kkontestat l-ammissibbiultà tiegħu."

Il-proċeduri quddiem il-Qorti Ġenerali u l-Qorti tal-Ġustizzja, kif ukoll is-sentenza appellata

6 Permezz ta' rikorsi rreġistrati fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-12 ta' Awwissu u l-15 ta' Settembru 2006, Yoshida ppreżentat rikorsi intiżi għall-annullament tad-deċiżjonijiet kontenzjużi. Insostenn tar-rikors tagħha, Toshida invokat motiv uniku, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94. Dan il-motiv kien maqsum fi tliet partijiet, ibbażati, l-ewwel waħda, fuq interpretazzjoni żbaljata tal-portata ta' din id-dispożizzjoni u, it-tieni waħda, fuq l-evalwazzjoni żbaljata tas-suġġett tat-trade mark inkwistjoni u, it-tielet nett, fuq applikazzjoni żbaljata ta' din ir-raġuni għal rifjut.

7 Permezz tas-sentenzi tagħha tat-8 ta' Mejju 2012, Yoshida Metal Industry vs UASI – Pi-Design *et* (Rappreżentazzjoni ta' superfiċje triangulari b'tikek suwed) (T-331/10, mhux ippubblikata, EU:T:2012:220), u Yoshida Metal Industry vs UASI – Pi-Design *et* (Rappreżentazzjoni ta' superfiċje b'tikek suwed) (T-416/10, mhux ippubblikata, EU:T:2012:222) (iktar 'il quddiem is-"sentenzi tat-8 ta' Mejju 2012"), il-Qorti Ġenerali laqgħet it-tieni parti tal-motiv uniku invokat minn Yoshida u annullat id-deċiżjonijiet kontenzjużi.

8 Permezz ta' rikorsi ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-16 ta' Lulju 2012, Pi-Design *et* ippreżentat appelli li bihom hija talbet lill-Qorti Ġenerali li tannulla s-sentenzi tat-8 ta' Mejju 2012, li tiddikjara invalidi t-trade marks ikkontestati, li tirrinvija l-kawżi quddiem il-Qorti Ġenerali bl-obbligu li din tal-aħħar tirrinvija l-kawżi quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO f'każ ta' annullament tad-deċiżjonijiet ta' dan tal-aħħar u tikkundanna lil Yoshida għall-ispejjeż. Insostenn tal-appelli tagħha, Pi-Design invokat aggravju uniku, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94.

9 Permezz ta' rikorsi ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-16 ta' Lulju 2012, l-EUIPO ippreżentat appelli li bihom talab lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tannulla s-sentenzi tat-8 ta' Mejju 2012 u sabiex tikkundanna lil Yoshida għall-ispejjeż. L-EUIPO invoka żewġ aggravji insostenn tal-appelli tiegħu, ibbażati, l-ewwel wieħed, fuq ksur mill-Qorti Ġenerali tal-obbligu ta' motivazzjoni impost fuqha u, it-tieni, bħal Pi-Design *et*, fuq ksur tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94.

10 Permezz ta' sentenza tas-6 ta' Marzu 2014, Pi-Design *et* u Yoshida Metal Industry (C-337/12 P sa C-340/12 P, mhux ippubblikata, EU:C:2014:129), il-Qorti Ġenerali annullat is-sentenzi tat-8 ta' Mejju 2012, u rrinvijat il-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali u rriżervat l-ispejjeż.

11 Permezz tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali ċaħdet dan il-motiv uniku u, għaldaqstant, ir-rikors fl-intier tiegħu.

It-talbiet tal-partijiet

12 Yoshida titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja:

— prinċipalment, tannulla s-sentenza appellata u d-deċiżjonijiet kontenzjużi;

— sussidjarjament, tannulla s-sentenza appellata u d-deċiżjonijiet kontenzjużi sa fejn dawn jikkonċernaw il-prodotti li ġejjin għat-trade marks tal-Unjoni Ewropea inkwistjoni ġew irreġistrati, jiġifieri, fil-klassi 8 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, il-mwielaq u l-kontenituri ta' mwielaq, kif ukoll fil-klassi 21 tal-Ftehim ta' Nice, l-għodod u reċipjenti għat-tindif jew għal kċina (mhux minn metalli prezzjużi, jew ibbanjati fihom) kif ukoll il-blokok għas-skieken, u

— fi kwalunkwe każ, tikkundanna lill-EUIPO kif ukoll lil Pi-Design *et* ħall-ispejjeż, inklużi l-ispejjeż rriżervata bis-sentenza tas-6 ta' Marzu 2014, Pi-Design *et* vs Yoshida Metal Industry (C-337/12 P sa C-340/12 P, mhux ippubblikata, EU:C:2014:129).

13 L-EUIPO jitlob li l-appell jiġi miċħud u li Yoshida tiġi kkundannata għall-ispejjeż.

14 Pi-Design *et* titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad l-appell u tikkundanna lil Yoshida għall-ispejjeż.

Fuq l-appell

15 Insostenn tal-appell tagħha, Yoshida tinvoka żewġ aggravji.

Fuq l-ewwel aggravju, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94

L-argumenti tal-partijiet

16 Permezz tal-ewwel aggravju tagħha, imqajjem prinċipalment, Yoshida tikkritika lill-Qorti Ġenerali talli kisret l-Artikolu 7(1)(e) (ii) tar-Regolament Nru 40/94, l-ewwel nett, meta ddeċidiet, fil-punt 39 tas-sentenza appellata, li din id-dispożizzjoni "tapplika għal kwalunkwe sinjal, bidimensjonali jew tridimensjonali, peress li l-karatteristiċi essenzjali tas-sinjal jaqdu funzjoni teknika."

17 F'dan ir-rigward, Yoshida ssostni li l-Qorti Ġenerali adottat approċċ li jmur kontra l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (sentenza tal-14 ta' Settembru 2010, Lego Juris vs UASI C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 48, 52 u 72) li tgħid li, min-naħa waħda, l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 ma jipprekludix ir-reġistrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark sempliċement minħabba li għandha karatteristiċi utilitarji u, min-naħa l-oħra, il-kliem "esklussivament" u "neċessarja" li jinsabu fiha huwa ntiżi li jillimitaw il-portata ta' din id-dispożizzjoni għall-forom biss tal-prodott li l-karatteristiċi essenzjali kollha tagħha jinkorporaw biss soluzzjoni teknika.

18 It-tieni nett, Yoshida ssostni li l-Qorti Ġenerali qieset b'mod żbaljat, fil-punti 64 u 65 tas-sentenza appellata, li l-possibbiltà li tirreġistra s-sinjali kontenzjużi tippreżupponi li t-tikek suwed kollha jkunu "element ewlieni mhux funzjonali" ta' dawn is-sinjali u li dawn tal-aħħar ikollhom "karattru ornamentali evidenti". Skont Yoshida, l-Artikolu 7(1)(e) ii) tar-Regolament Nru 40/94 ma jipprojbixxix ir-reġistrazzjoni ta' sinjali "ibridi", inklużi elementi dekorattivi importanti fuq il-livell viżwali li mhux biss jinkorporaw soluzzjoni teknika, iżda li huma jistgħu wkoll ikollhom karattru distintiv. Dan huwa l-każ tas-sinjali kontenzjużi.

19 It-tielet nett, Yoshida ssostni li d-dikjarazzjoni tal-Qorti Ġenerali, fil-punt 65 tas-sentenza appellata, li tgħid li r-reġistrazzjoni tas-sinjali kontenzjużi "tnaqqas indebitament il-possibbiltajiet għall-kompetituri li jqiegħdu fis-suq forom alternattivi ta' prodotti li jinkorporaw l-istess funzjoni teknika kontra ż-żliq" tinjora li s-sinjali inkwistjoni jinkludu elementi dekorattivi li għandhom karattru distintiv.

20 L-EUIPO u Pi-Design *et* iqisu li l-argument ta' Yoshida għandu jiġi miċħud.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

21 Fl-ewwel lok, sa fejn Yoshida ssostni li s-sinjali kontenzjużi jikkostitwixxu "sinjali ibridi", hija tfittex li tikkontesta l-konstatazzjonijiet ta' natura fattwali magħmula mill-Qorti Ġenerali wara l-eżami tal-provi rilevanti, b'mod partikolari fil-punti 46 sa 50 u 63 sa 65 tas-sentenza appellata, li jittrattaw il-karatteristiċi essenzjali tas-sinjali kontenzjużi.

22 Madankollu, konformement mal-Artikolu 256(1) KE u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 58 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-appell huwa limitat għal punti ta' liġi. Il-Qorti Ġenerali hija biss l-unika li għandha kompetenza sabiex tikkonstata u tevalwa l-fatti rilevanti kif ukoll sabiex tevalwa l-provi. L-evalwazzjoni ta' dawn il-fatti u ta' dawn il-provi għalhekk ma tikkostitwixxix, salv għall-każ tad-distorsjoni tagħhom, kwistjoni ta' dritt suġġetta, bħal tali, għall-istħarriġ mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest ta' appell (sentenza tas-26 ta' Ottubru 2016, *Westermann Lernspielverlage* vs *EUIPO*, C-482/15 P, EU:C:2016:805, punt 35).

23 F'dan ir-rigward, fid-dawl tan-natura eċċezzjonali ta' lment dwar żnaturament, kif ukoll tad-dispożizzjonijiet msemmija iktar 'il fuq jirriżulta li l-Artikolu 168(1)(d) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja b'mod partikolari jobbligaw lill-appellant sabiex jindika b'mod preċiż l-provi li ġew żnaturati mill-Qorti Ġenerali u sabiex juri l-iżbalji ta' analiżi li, fl-evalwazzjoni tagħha, wassluha għal dan l-iżnaturament. Tali żnaturament għandu jirriżulta b'mod manifest mill-atti tal-proċess, mingħajr ma jkun meħtieġ li ssir evalwazzjoni ġdida tal-fatti u tal-provi (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-20 ta' Ottubru 2011, PepsiCo vs Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, punti 78 u 79).

24 F'dan il-każ, Yoshida, li sempliċiment tirrileva essenzjalment li s-sinjali kontenzjużi fihom elementi dekorattivi u distintivi importanti, ma ssostnix l-argument tagħha b'elementi tal-proċess li jistgħu jistabbilixxu b'mod manifest li l-Qorti Ġenerali żnaturat il-fatti u l-provi, billi ma kkonkludietx li l-konfigurazzjoni speċifika tat-tikek suwed kellhom karattru ornamentali prominenti biżżejjed sabiex titqies bħala element mhux funzjonali essenzjali tas-sinjali kontenzjużi.

25 Fit-tieni lok, sa fejn Yoshida ssostni li mill-punti 39, 64 u 65 tas-sentenza appellata jirriżulta li l-evalwazzjoni li biha l-Qorti Ġenerali għamlet għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 hija kuntrarja għall-ġurisprudenza li tirriżulta mis-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-14 ta' Settembru 2010, Lego Juris vs UASI (C-48/09 P, EU:C:2010:516), l-ilmenti tagħha jirriżultaw minn interpretazzjoni parzjali ta' din is-sentenza.

26 Mill-imsemmija sentenza jirriżulta li minn naħa, billi llimitat ir-raġuni għal rifjut li jinsab fl-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 għas-sinjali komposti "esklussivament" mill-forma tal-prodott "neċessarja" għall-kisba ta' riżultat tekniku, il-leġiżlatur debitament ikkunsidra li kull forma tal-prodott hija, sa ċertu punt, funzjonali u li konsegwentement ma jkunx xieraq li tkun irrifjutata r-reġistrazzjoni bħala trade mark forma ta' prodott għas-sempliċi raġuni li hija tippreżenta karatteristiċi utilitarji. Bil-kliem "esklussivament" u "neċessarja", din id-dispożizzjoni tiżgura li l-forom ta' prodotti li jinkorporaw soluzzjoni teknika biss u li r-reġistrazzjoni tagħhom bħala trade mark toħloq għalhekk realment l-użu ta' din is-soluzzjoni teknika permezz ta' impriżi oħra li r-reġistrazzjoni tagħhom tkun irrifjutata. Fil-fatt, tali reġistrazzjoni tnaqqas ħafna l-opportunitajiet għall-kompetituri li jikkummerċjalizzaw il-forom tal-prodott li jinkorporaw l-istess soluzzjoni teknika (sentenza tal-14 ta' Settembru 2010, Lego Juris vs UASI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 48 u 59).

27 Rigward il-kundizzjoni relatata mal-fatt li jaqa' fl-imsemmija raġuni għal rifjut kull sinjal li jikkonsisti "esklussivament" mill-forma tal-prodott meħtieġa sabiex jinkiseb riżultat tekniku, il-Qorti tal-Ġustizzja speċifikat li l-preżenza ta' wieħed jew ta' xi elementi arbitrarji minuri f'sinjal fejn l-elementi essenzjali kollha huma stipulati mis-soluzzjoni teknika li għaliha dan is-sinjal jagħti espressjoni ma tbiddilx il-konklużjoni li dan is-sinjal huwa kompost esklużivament mill-forma tal-prodott neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku. Barra minn hekk, ir-raġuni għal rifjut stabbilita fl-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 tapplika biss meta l-karatteristiċi essenzjali tas-sinjal huma kollha funzjonali, hekk li r-reġistrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark ma tistax tkun irrifjutata abbażi ta' din id-dispożizzjoni jekk il-forma tal-prodott inkwistjoni tinkorpora element mhux funzjonali maġġuri, bħal element ornamentali jew ta' fantażija li għandu rwol importanti f'din il-forma (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-14 ta' Settembru 2010, Lego Juris vs UASI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 52).

28 Fir-rigward tal-kundizzjoni li biha forma ta' prodott ma tistax tkun rrifjutata r-reġistrazzjoni bħala trade mark skont l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 ħlief jekk hija "neċessarja" sabiex jinkiseb ir-riżultat tekniku msemmi, din il-kundizzjoni ma tfissirx li l-forma inkwistjoni għandha tkun l-unika li tippermetti li jinkiseb dan ir-riżultat (sentenza tal-14 ta' Settembru 2010, Lego Juris vs UASI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 53).

29 Il-Qorti tal-Ġustizzja tirrileva wkoll li applikazzjoni korretta tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 jimplika li l-karatteristiċi essenzjali tas-sinjal inkwistjoni, jiġifieri l-elementi l-iktar importanti tas-sinjal, ikunu debitament identifikati mill-awtorità li tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tiegħu bħala trade mark. Ladarba l-karatteristiċi essenzjali tas-sinjal huma identifikati, hija l-awtorità kompetenti li għandha tivverifika sussegwentement jekk dawn il-karatteristiċi kollha jikkorrispondux għall-funzjoni teknika tal-prodott inkwistjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-14 ta' Settembru 2010, Lego Juris vs UASI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 68, 69 u 72).

30 Kuntrarjament għal dak li Yoshida tallega, minn dawn il-kunsiderazzjonijiet jirriżulta li l-fatt li s-sinjal ikkonċernat għandu aspetti ornamentali jew ta' fantażija ma jipprekludix l-applikazzjoni tar-raġuni għal rifjut stabbilita fl-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94, sa fejn dawn l-aspetti ma għandhomx rwol importanti fil-forma tal-prodott inkwistjoni li l-karatteristiċi essenzjali tiegħu għandhom jaqdu funzjoni teknika.

31 Konsegwentement, huwa ġustament li l-Qorti Ġenerali ddikjarat, fil-punt 39 tas-sentenza appellata, li l-Artikolu 7(1)(e) (ii) tar-Regolament Nru 40/94 japplika meta l-karatteristiċi essenzjali kollha tas-sinjal jissodisfaw funzjoni teknika. Bl-istess mod, l-evalwazzjoni tal-Qorti Ġenerali, fil-punti 64 u 65 tas-sentenza appellata, iddestinata essenzjalment sabiex tivverifika jekk il-konfigurazzjoni speċifika tal-tikek suwed kollha kinitx tikkostitwixxi element mhux funzjonali sinjifikattiv tas-sinjali kontenzjużi, jirrifletti b'mod korrett il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali mfakkra fil-punti 26 sa 28 ta' din is-sentenza.

32 Fit-tielet lok, sa fejn Yoshida ssostni li l-karattru distintiv tas-sinjali kontenzjużi jipprekludi l-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94, hija tfixkel b'mod żbaljat ir-raġuni speċifika għal rifjut ta' reġistrazzjoni stabbilita f'din id-dispożizzjoni u dik prevista fil-paragrafu(1)(b) tal-imsemmi Artikolu 7, li skontu t-trade marks li ma għandhomx karattru distintiv huma rrifjutati r-reġistrazzjoni.

33 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li l-introduzzjoni fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament Nru 40/94 tal-projbizzjoni li jkun irreġistrat bħala trade mark kull sinjal li huwa kompost mill-forma tal-prodott neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku tiżgura li impriżi ma jistgħux jużaw id-dritt tat-trade marks sabiex jibqa' jkollhom, mingħajr limitazzjoni *ratione temporis*, drittijiet esklużivi li jirrigwardaw soluzzjonijiet tekniċi (sentenza tal-14 ta' Settembru 2010, Lego Juris vs UASI, C-48/09, EU:C:2010:516, punt 45).

34 Barra minn hekk, il-leġiżlatur stabbilixxa b'mod partikolarment rigoruż l-inkapaċità għar-reġistrazzjoni bħal trade marks tal-forom neċessarji sabiex jinkiseb riżultat tekniku, fejn eskluda r-raġunijiet għal rifjut stabbiliti fl-Artikolu 7(1)(e) tar-Regolament Nru 40/94 mill-kamp ta' applikazzjoni tal-eċċezzjoni prevista fl-Artikolu 7(3). B'hekk, mill-Artikolu 7(3) tal-imsemmi regolament jirriżulta li, anki jekk forma ta' prodott neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku, permezz tal-użu li jsir minnha, tikseb karattru distintiv, huwa pprojbit li tkun irreġistrata bħala trade mark (sentenza tal-14 ta' Settembru 2010, Lego Juris vs UASI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 47).

35 Konsegwentement, l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 jikkostitwixxi ostakolu li jista' jipprevjeni sinjal ikkostitwit esklużivament mill-forma tal-prodott neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku li jista' jiġi rreġistrat bħala trade mark, anki jekk dan is-sinjal ikun jista' jissodisfa l-funzjoni essenzjali tat-trade mark, li hija li tiggarantixxi lill-konsumaturi l-identità ta' oriġini tal-prodotti jew

tas-servizzi inkwistjoni, billi tippermettilu li jagħmel distinzjoni mingħajr konfużjoni possibbli bejnhom u dawk li għandhom oriġini oħra (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tal-15 ta' Settembru 2005, BioID vs UASI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, punt 60, u tas-16 ta' Settembru 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, punt 38).

36 Għaldaqstant, l-ewwel aggravju għandu jiġi miċħud bħala parzjalment inammissibbli u parzjalment infondat.

Fuq it-tieni aggravju, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 51(3) tar-Regolament Nru 40/94

L-argumenti tal-partijiet

37 Permezz tart-tieni aggravju tagħha, Yoshida tikkritika lill-Qorti Ġenerali li kisret l-Artikolu 51(3) tar-Regolament Nru 40/94, sa fejn naqset milli teżamina, kif jirriżulta mill-punti 48 u 53 tas-sentenza appellata, jekk il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) ta' dan ir-regolament ikunu ssodisfatti rigward kull wieħed mill-prodotti li għalihom is-sinjali kontenzjużi kienu ġew irreġistrati.

38 Barra minn hekk, Yoshida ssostni li l-Qorti Ġenerali ma setatx tissodisfa l-obbligu stabbilita fl-Artikolu 51(3) tar-Regolament Nru 40/94, billi tapplika l-konstatazzjonijiet magħmula fis-sentenza appellata għall-prodotti kkonċernati nieqsa mingħajr mankijiet, jiġifieri, fil-klassi 8 tal-Ftehim ta' Nice, il-mwielaq u l-kontenituri ta' mwielaq, u, fil-klassi 21 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, l-għodod u reċipjenti għat-tindif jew għal kċina (mhux minn metalli prezzjużi, jew ibbanjati fihom) kif ukoll il-blokok għas-skieken. Skont Yoshida, fir-rigward ta' dawn il-prodotti, l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 ma huwiex applikabbli, peress li s-sinjali kontenzjużi jikkostitwixxu trade marks bidimensjonali li jistgħu jintużaw bħala logo.

39 L-EUIPO u Pi-Design *et* jsostnu li dan l-aggravju ma jistax jintlaqa'.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

40 Mid-deċiżjoni kontenzjużi jirriżulta li l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO ikkonkluda li s-sinjali kontenzjużi kienu trade marks figurattivi li jikkonsistu f'rappreżentazzjoni bidimensjonali tal-manku tal-prodotti li għalihom kienet intalbet ir-reġistrazzjoni.

41 Mid-deċiżjonijiet kontenzjużi jirriżulta wkoll li l-imsemmi Bord tal-Appell tal-EUIPO iddikjara r-reġistrazzjonijiet tas-sinjali kontenzjużi bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea invalidi abbażi tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 sa fejn jikkonċernaw il-prodotti kollha li għalihom ġew irreġistrati dawn is-sinjali.

42 Madankollu, l-analiżi tal-proċess quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tippermetti li tikkonstata li Yoshida ma invokatx, fi kwalunkwe stadju tal-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali, l-inkompatibbiltà tad-deċiżjonijiet kontenzjużi mal-Artikolu 51(3) tar-Regolament Nru 40/94.

43 Fil-fatt, Yoshida sempliċiment sostniet, skont il-motiv uniku tagħha imqajjem fl-ewwel istanza u bbażat fuq ksur tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94, li s-sinjali kontenzjużi jirrappreżentaw sempliċi motiv dekorattiv mingħajr valur funzjonali, u għalhekk ma jistgħux jitqiesu bħala li jikkonsistu biss mill-għamla tal-prodott neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku fis-sens ta' din id-dispożizzjoni.

44 F'dan ir-rigward, l-eżami tal-proċess quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja juri li, għalkemm Yoshida semmiet fl-ewwel istanza li r-reġistrazzjonijiet tas-sinjali kontenzjużi jkopru prodotti differenti fil-klassijiet 8 u 21 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, hija għamlet dan bl-għan waħdieni li tikkontesta b'mod ġenerali l-applikabbiltà tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 għas-sinjali kontenzjużi.

45 Madankollu, permezz tat-tieni aggravju tagħha, Yoshida essenzjalment tikkritika lill-Qorti Ġenerali talli ma stħarrġitx il-legalità tad-deċiżjonijiet kontenzjużi fid-dawl tal-Artikolu 51(3) tar-Regolament Nru 40/94, u allegat li l-kundizzjonijiet ta' applikazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 7(1)(e)(ii) ta' dan ir-regolament ma jkunux issodisfatti fir-rigward ta' xi prodotti speċifiċi li allegatament nieqsa minn mankijiet.

46 Issa, minn ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li, il-fatt li parti tiġi awtorizzata tqajjem aggravji jew argumenti għall-ewwel darba quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja li hija ma tkunx qajmet quddiem il-Qorti Ġenerali jwassal sabiex tiġi awtorizzata tressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, li l-kompetenza tagħha fil-qasam tal-appell hija limitata, kawża iżjed wiesgħa minn dik li tkun tressqet quddiem il-Qorti Ġenerali. Fil-kuntest ta' appell, il-kompetenza tal-Qorti tal-Ġustizzja hija għaldaqstant limitata għall-evalwazzjoni mill-Qorti Ġenerali tal-motivi u tal-argumenti li jkunu ġew diskussi quddiemha (sentenza tat-8 ta' Novembru 2016, BSH vs EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punt 43 u l-ġurisprudenza ċċitata).

47 F'dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok li t-tieni aggravju jiġi miċħud bħala inammissibbli.

48 Minn dak kollu li ntqal hawn fuq jirriżulta li l-appell għandu jiġi miċħud fl-intier tiegħu.

Fuq l-ispejjeż

49 Skont l-Artikolu 184(2) tar-Regoli tal-Proċedura, meta appell ma jkunx fondat, il-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi dwar l-ispejjeż.

50 Skont l-Artikolu 138(1) ta' dawn ir-Regoli tal-Proċedura, applikabbli għall-proċedura ta' appell skont l-Artikolu 184(1) tal-imsemmija Regoli, il-parti li titlef għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress Yoshida tilfet, hemm lok li din tal-aħħar tiġi ordnata tbati l-ispejjeż ta' dan l-appell, kif mitlub mill-EUIPO u Pi-Design.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) taqta' u tiddeċiedi:

1) L-appell huwa miċħud.

2) Yoshida Metal Industry Co. Ltd hija kkundannata għall-ispejjeż.

Firem