Judikatūras krājums

TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta)

2017. gada 11. maijā*

Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Tādu apzīmējumu reģistrācija, ko veido virsmas ar melnas krāsas punktiem attēls — Atzīšana par spēkā neesošu — Regula (EK) Nr. 40/94 — 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts — 51. panta 3. punkts

Lieta C-421/15 P

par apelācijas sūdzību atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas statūtu 56. pantam, ko 2015. gada 29. jūlijā iesniedza

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Cubameši [*Tsubame-shi*] (Japāna), ko pārstāv *J. Cohen*, *solicitor*, *T. St Quintin*, *barrister*, un *G. Hobbs*, *QC*,

apelācijas sūdzības iesniedzēja,

pārējie lietas dalībnieki:

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (*EUIPO*), ko pārstāv *A. Folliard-Monguiral*, *D. Gaja* un *J. Crespo Carrillo*, pārstāvji,

atbildētājs pirmajā instancē,

Pi-Design AG, Trīngene [*Triengen*] (Šveice),

Bodum France SAS, Neijī pie Sēnas [*Neuilly-sur-Seine*] (Francija),

Bodum Logistics A/S, Bilunda [*Billund*] (Dānija), ko pārstāv *H. Pernez*, advokāts, kā arī *R. Löhr*, *Rechtsanwalt*,

personas, kas iestājušās lietā pirmajā instancē.

TIESA (piektā palāta)

šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs Ž. L. da Krušs Vilasa [*J. L. da Cruz Vilaça*] (referents), tiesneši M. Bergere [*M. Berger*], E. Borgs Bartets [*A. Borg Barthet*], F. Biltšens [*F. Biltgen*] un K. Jirimēe [*K. Jürimäe*],

ģenerāladvokāts M. Špunars [*M. Szpunar*],

sekretārs R. Skjāno [*R. Schiano*], administrators,

ņemot vērā rakstveida procesu un 2016. gada 29. septembra tiesas sēdi,

* Tiesvedības valoda – angļu.

noklausījusies ģenerāladvokāta secinājumus 2016. gada 8. decembra tiesas sēdē,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

1 Ar savu apelācijas sūdzību *Yoshida Metal Industry Co. Ltd* (turpmāk tekstā – "*Yoshida*") lūdz atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 21. maija spriedumu *Yoshida Metal Industry*/ITSB (T-331/10 RENV un T-416/10 RENV, nav publicēts, turpmāk tekstā – "apstrīdētais spriedums", EU:T:2015:302), ar kuru tā ir noraidījusi prasības atcelt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (*EUIPO*) Apelācijas pirmās padomes 2010. gada 20. maija lēmumus (Lietas R 1235/2008-1 un R 1237/2008-1; turpmāk tekstā – "apstrīdētie lēmumi") attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesiem, ko uzsākušas *Pi-Design AG*, *Bodum France SAS* un *Bodum Logistics A/S* (turpmāk tekstā kopā – "*Pi-Design* u.c.") attiecībā uz divām *Yoshida* reģistrētām Eiropas Savienības preču zīmēm.

Atbilstošās tiesību normas

2 Padomes 1993. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.) ir atcelta un aizstāta ar Padomes 2009. gada 26. februāra Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.), kas stājusies spēkā 2009. gada 13. aprīlī. Tomēr, ņemot vērā faktu norises datumu, šajā lietā ir piemērojama Regula Nr. 40/94 – vismaz attiecībā uz normām, kas nav strikti procesuāla rakstura (spriedums, 2014. gada 6. marts, *Pi-Design* u.c./*Yoshida Metal Industry*, no C-337/12 P līdz C-340/12 P, nav publicēts, EU:C:2014:129, 2. punkts).

3 Regulas Nr. 40/94 7. pantā "Absolūta atteikuma pamatojums [Absolūti atteikuma pamati]" ir noteikts:

"1. Nereģistrē:

[..]

b) preču zīmes, kam nav atšķirīgu īpašību [atšķirtspējas];

[..]

e) apzīmējumus, kas sastāv tikai un vienīgi no:

[..]

ii) preču formas, kas vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai,

[..]

[..]

3. Šā panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu nepiemēro, ja preču zīme tās izmantošanas rezultātā ir kļuvusi atšķirīga [ieguvusi atšķirtspēju] attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, par ko reģistrācija ir pieteikta."

4 Minētās regulas 51. pantā "Absolūts spēkā neesamības pamats" ir paredzēts:

"1. [Eiropas Savienības] preču zīmi paziņo par spēkā neesošu, ja [*EUIPO*] iesniegts attiecīgs iesniegums vai pamatojoties uz pretprasību lietas izskatīšanas procesā par pārkāpumu:

a) [Eiropas Savienības] preču zīme reģistrēta, pārkāpjot [..] 7. panta noteikumus;

[..]

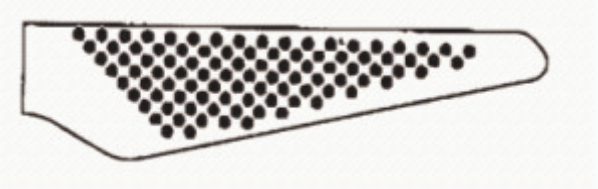
3. Ja spēkā neesamība ir pamatota tikai attiecībā uz dažām precēm vai pakalpojumiem, uz ko [Eiropas Savienības] preču zīme ir reģistrēta, īpašnieka tiesības paziņo par spēkā neesošām tikai uz šīm precēm vai pakalpojumiem."

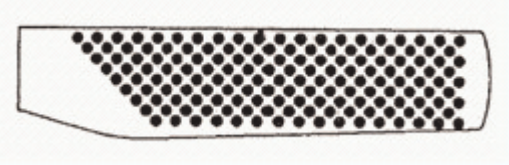
Tiesvedības priekšvēsture un apstrīdētie lēmumi

5 Tiesvedības pamatā esošie fakti pārsūdzētā sprieduma 1.–15. punktā ir izklāstīti šādi:

"1 1999. gada 3. un 5. novembrī [*Yoshida*] iesniedza [*EUIPO*] preču zīmes reģistrācijas pieteikumus [saskaņā ar Regulu Nr. 40/94].

2 Reģistrācijai pieteiktās preču zīmes ir zemāk norādītie apzīmējumi:





3 Preces, attiecībā uz kurām tika pieteikta reģistrācija, ietilpst 8. un 21. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām (turpmāk tekstā – "Nicas klasifikācija") un atbilst šādam aprakstam:

— 8. klase: "galda piederumi, šķēres, naži, dakšiņas, karotes, galodas, galodu turētāji, asināšanas stieņi, pincetes zivju asakām";

— 21. klase: "mājsaimniecības vai virtuves piederumi, ierīces, tilpnes un trauki (ne dārgmetāla, ne ar pārklājumu), maisītāji, virtuves lāpstiņas, nažu bloki, toršu lāpstiņas, kūku lāpstiņas".

4 Ar 2000. gada 14. septembra un 23. novembra lēmumu pārbaudītājs noraidīja minētos reģistrācijas pieteikumus sakarā ar to, ka attiecīgajām preču zīmēm nebija nekādas atšķirtspējas Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē [..].

5 Pēc tam, kad 2001. gada 31. oktobrī [*EUIPO*] Apelācijas otrā padome atcēla iepriekš minētos lēmumus par atteikumu, pārbaudītājs 2002. gada 11. jūlijā izteica iebildumus par otro reģistrācijas pieteikumu. Attiecīgās preču zīmes tika reģistrētas 2002. gada 25. septembrī un 2003. gada 16. aprīlī.

6 2007. gada 10. jūlijā [*Pi-Design* u.c.] lūdza atzīt šīs preču zīmes par spēkā neesošām atbilstoši Regulas Nr. 40/94 [..] 51. panta 1. punkta a) apakšpunktam, jo tās ir tikušas reģistrētas, pārkāpjot šīs regulas 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktu [..]. Savos 2007. gada 17. decembra apsvērumos [tās] piebilda, ka reģistrācija bija arī jāatzīst par spēkā neesošu minēto preču zīmju atšķirtspējas neesamības dēļ.

7 Ar 2008. gada 15. un 21. jūlija lēmumiem [*EUIPO*] Anulēšanas nodaļa pieteikumus par spēkā neesamības atzīšanu noraidīja pilnībā.

8 2008. gada 25. augustā [*Pi-Design* u.c.] par katru Anulēšanas nodaļas lēmumu iesniedza apelācijas sūdzību.

9 Ar [apstrīdētajiem lēmumiem] [*EUIPO*] Apelācijas pirmā padome, pamatojoties uz absolūtu atteikuma pamatu, kas noteikts Regulas Nr. [40/94] 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktā, apmierināja prasības un atcēla Anulēšanas nodaļas lēmumus.

10 [Apstrīdēto] lēmumu 24.–28. punktā Apelācijas padome vispirms ir norādījusi, ka, iesniedzot reģistrācijas pieteikumus, apzīmējumi tika kvalificēti vienkārši par "grafiskiem", tiem nepievienojot nekādu aprakstu. Pēc tam, kad pārbaudītājs iesniedza iebildumus, prasītāja norādīja, ka apzīmējums ir "preces formas" divdimensiju attēlojums, tas ir, naža rokturis [Lieta R 1235/2008-1], vai ka tas ir "naža rokturu motīvs" [Lieta R 1237/2008-1]. Sarakstē pēc lūguma par spēkā neesamības atzīšanu, ko iesniedza [*Pi-Design* u.c.], prasītāja apzīmējumu tomēr aprakstīja kā "nejaušu ģeometrisku figūru" vai "motīvu, ko veido punkti" [Lieta R 1235/2008-1].

11 Apelācijas padome uzskata, ka pēdējais minētais apraksts tika izstrādāts ar precīzu mērķi novērst Regulas Nr. [40/94] 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta piemērošanu, jo īpašnieka pārdoto nažu fotogrāfijas apstiprina to, ka melnos punktus ietverošajam ietvaram ir naža roktura kontūra un ka šie punkti ir izvietoti tā, ka vidusdaļa ir tukša.

12 Šajā ziņā Apelācijas padome ir apgalvojusi [apstrīdēto] lēmumu 29. punktā, ka "preču zīme ir jāvērtē, ņemot vērā visus uz konkrēto lietu attiecināmos faktorus. Viens no šiem faktoriem dabiski ir informācija un dokumenti, ko brīvprātīgi ir iesniedzis preču zīmes īpašnieks, lai pamatotu savu pieteikumu."

13 Turpinājumā [apstrīdēto] lēmumu 30. un 31. punktā Apelācijas padome ir norādījusi, ka "apzīmējums ir grafiska preču zīme, ko veido to preču roktura divdimensiju attēls, attiecībā uz kurām ir pieteikta preču zīmes reģistrācija". Tomēr, pēc tās domām, preču zīmes klasificēšana par grafisku pati par sevi neizslēdz Regulas Nr. [40/94] 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta piemērošanu.

14 Visbeidzot, Apelāciju padome [apstrīdēto] lēmumu 33.–41. punktā ir izvērtējusi, vai melnajiem punktiem, kas ir izvietoti tā, ka vidusdaļa ir tukša, ir tehniska funkcija. Pamatojoties uz datiem par spēkā esošajiem patentiem, tā ir secinājusi, ka tukšs vidus ir nepieciešams, lai iegūtu neslīdošu efektu, un ka tas, ka tādu pašu rezultātu var panākt ar citām formām, neizslēdz attiecīgā atteikuma pamata piemērošanu.

15 Atzīstot reģistrācijas par spēkā neesošām, pamatojoties uz Regulas Nr. [40/94] 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktu, Apelācijas padome nav uzskatījusi par vajadzīgu lemt par citiem spēkā neesamības pamatiem, ko ir izvirzījusi [*Pi-Design* u.c.], kuru pieņemamību ir apstrīdējusi prasītāja."

Tiesvedība Vispārējā tiesā un Tiesā, kā arī pārsūdzētais spriedums

6 Ar prasības pieteikumiem, kas Vispārējās tiesas kancelejā reģistrēti 2010. gada 12. augustā un 15. septembrī, *Yoshida* cēla prasību par apstrīdēto lēmumu atcelšanu. Savas prasības pamatojumam *Yoshida* izvirzīja vienu pamatu par Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta pārkāpumu. Šis pamats ir izklāstīts trijās daļās, no kurām pirmā attiecas uz šīs tiesību normas piemērojamības kļūdainu interpretāciju, otrā – uz attiecīgo preču zīmju priekšmeta kļūdainu vērtējumu un trešā – uz šī atteikuma pamata kļūdainu piemērošanu.

7 Ar 2012. gada 8. maija spriedumiem *Yoshida Metal Industry*/ITSB – *Pi-Design* u.c. (Virsmas ar melnas krāsas punktiem attēls; T-331/10, nav publicēts, EU:T:2012:220) un *Yoshida Metal Industry*/ITSB – *Pi-Design* u.c. (Virsmas ar melnas krāsas punktiem attēls; T-416/10, nav publicēts, EU:T:2012:222) (turpmāk tekstā – "2012. gada 8. maija spriedumi") Vispārējā tiesa apmierināja *Yoshida* izvirzītā vienīga pamata otro daļu un atcēla apstrīdētos lēmumus.

8 Ar prasības pieteikumiem, kas reģistrēti Tiesas kancelejā 2012. gada 16. jūlijā, *Pi-Design* u.c. iesniedza apelācijas sūdzības, ar kurām tās prasīja Tiesai atcelt 2012. gada 8. maija spriedumus, atzīt apstrīdētās preču zīmes par spēkā neesošām, nodot atpakaļ lietas Vispārējai tiesai, paredzot tai pienākumu nodot lietas *EUIPO* Apelācijas padomei, ja tiek atcelti pēdējās minētās lēmumi, un piespriest *Yoshida* atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Apelācijas sūdzību pamatojumam *Pi-Design* u.c. ir izvirzījusi vienu vienīgu pamatu par Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta pārkāpumu.

9 Ar apelācijas sūdzībām, kas reģistrētas Tiesas kancelejā 2012. gada 16. jūlijā, *EUIPO* lūdza Tiesu atcelt 2012. gada 8. maija spriedumus un piespriest *Yoshida* atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. *EUIPO* šo apelācijas sūdzību pamatošanai ir izvirzījis divus pamatus, no kuriem pirmais attiecas uz to, ka Vispārējā tiesa ir pārkāpusi savu pienākumu norādīt pamatojumu, un otrais – tāpat kā *Pi-Design* u.c. – uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta pārkāpumu.

10 Ar 2014. gada 6. marta spriedumu *Pi-Design* u.c./*Yoshida Metal Industry* (no C-337/12 P līdz C-340/12 P, nav publicēts, EU:C:2014:129) Tiesa atcēla 2012. gada 8. maija spriedumus, nodeva lietas Vispārējai tiesai un atlika jautājuma par tiesāšanās izdevumiem izskatīšanu.

11 Ar apstrīdēto spriedumu Vispārējā tiesa noraidīja *Yoshida* izvirzīto vienīgo pamatu un līdz ar to noraidīja tās prasījumus pilnībā.

Lietas dalībnieku prasījumi

12 *Yoshida* lūdz Tiesu:

— galvenokārt atcelt pārsūdzēto spriedumu un apstrīdētos lēmumus;

— pakārtoti atcelt pārsūdzēto spriedumu un apstrīdētos lēmumus, ciktāl tie attiecas uz šādām precēm, attiecībā uz kurām ir reģistrētas aplūkotās Eiropas Savienības preču zīmes, tas ir, atbilstoši Nicas klasifikācijas 8. klasei galodām un galodu turētājiem, kā arī atbilstoši Nicas klasifikācijas 21. klasei mājsaimniecības vai virtuves piederumiem, ierīcēm, tilpnēm un traukiem (ne dārgmetāla, ne ar pārklājumu), kā arī nažu blokiem, un

— katrā ziņā piespriest *EUIPO*, kā arī *Pi-Design* u.c. atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp tos, attiecībā uz kuriem lēmuma pieņemšana ir atlikta 2014. gada 6. marta spriedumā *Pi-Design* u.c./*Yoshida Metal Industry* (no C-337/12 P līdz C-340/12 P, nav publicēts, EU:C:2014:129).

13 *EUIPO* lūdz noraidīt apelācijas sūdzību un piespriest *Yoshida* atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

14 *Pi-Design* u.c. lūdz Tiesu apelācijas sūdzību noraidīt un piespriest *Yoshida* atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Par apelācijas sūdzību

15 Apelācijas sūdzības pamatojumam *Yoshida* izvirza divus pamatus.

Par pirmo pamatu – Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta pārkāpumu

Lietas dalībnieku argumenti

16 Ar pirmo pamatu, kas ir izvirzīts prioritāri, *Yoshida* apgalvo, ka Vispārējā tiesa nav ievērojusi Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktu, pirmkārt, pārsūdzētā sprieduma 39. punktā nospriežot, ka šī tiesību norma "ir piemērojama visiem apzīmējumiem, divdimensiju vai trīsdimensiju, ciktāl visas apzīmējuma būtiskās iezīmes atbilst tehniskai funkcijai".

17 Šajā ziņā *Yoshida* apgalvo, ka Vispārējās tiesas pieeja ir pretēja Tiesas judikatūrai (spriedums, 2010. gada 14. septembris, *Lego Juris*/ITSB, C-48/09, EU:C:2010:516, 48., 52. un 72. punkts), atbilstoši kurai, pirmkārt, Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts neliedz reģistrēt apzīmējumu kā preču zīmi tikai tādēļ, ka tam ir praktiskas iezīmes un, otrkārt, tajā ietvertie jēdzieni "tikai un vienīgi" un "vajadzīgs" ir vērsti uz to, lai attiecinātu šīs tiesību normas piemērojamību tikai uz preces formām, kuru visas būtiskās iezīmes vienīgi iemieso tehnisku risinājumu.

18 Otrkārt, *Yoshida* apgalvo, ka Vispārējā tiesa pārsūdzētā sprieduma 64. un 65. punktā ir kļūdaini uzskatījusi, ka iespēja reģistrēt strīdīgos apzīmējumus nozīmē to, ka melno punktu kopums ir šo apzīmējumu "svarīgs nefunkcionāls elements" un ka tiem ir "acīmredzams ornamenta raksturs". *Yoshida* uzskata, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktā nav aizliegts reģistrēt "hibrīdus" apzīmējumus, ietverot gan no vizuālā viedokļa nozīmīgus dekoratīvus elementus, kas ne tikai aptver tehnisku risinājumu, bet kam var arī piemist atšķirtspēja. Tā tas ir strīdīgo apzīmējumu gadījumā.

19 Treškārt, *Yoshida* norāda, ka Vispārējās tiesas apgalvojumā pārsūdzētā sprieduma 65. punktā, saskaņā ar kuru, reģistrējot strīdīgo apzīmējumu, "pārmērīgi tiktu samazinātas konkurentu iespējas laist tirgū alternatīvas preces formas, kam ir tāda pati tehniska funkcija novērst slīdēšanu", netiek ņemts vērā tas, ka strīdīgie apzīmējumi ietver dekoratīvus elementus, kam ir atšķirtspēja.

20 *EUIPO* un *Pi-Design* u.c. uzskata, ka *Yoshida* argumentācija ir jānoraida.

Tiesas vērtējums

21 Pirmkārt, ciktāl *Yoshida* apgalvo, ka strīdīgie apzīmējumi ir "hibrīdi apzīmējumi", tā vēlas apstrīdēt Vispārējās tiesas pēc atbilstošo pierādījumu pārbaudes izdarītos faktiskos secinājumus, it īpaši pārsūdzētā sprieduma 46.–50. un 63.–65. punktā, kas attiecas uz strīdīgo apzīmējumu būtiskām iezīmēm.

22 Tomēr saskaņā ar LESD 256. panta 1. punktu un Eiropas Savienības Tiesas statūtu 58. panta pirmo daļu apelācijas sūdzību var iesniegt tikai par tiesību jautājumiem. Vienīgi Vispārējās tiesas kompetencē ir konstatēt un vērtēt atbilstošos faktus, kā arī vērtēt pierādījumus. Tātad šo faktu un šo pierādījumu vērtējums, izņemot to sagrozīšanas gadījumus, nav tiesību jautājums, kas būtu pakļauts pārbaudei Tiesā apelācijas tiesvedībā (spriedums, 2016. gada 26. oktobris, *Westermann Lernspielverlage*/*EUIPO*, C-482/15 P, EU:C:2016:805, 35. punkts).

23 Šajā ziņā, ņemot vērā iebilduma par sagrozīšanu izņēmuma raksturu, gan iepriekš minētajās tiesību normās, gan Tiesas Reglamenta 168. panta 1. punkta d) apakšpunktā ir noteikts tostarp, ka apelācijas sūdzības iesniedzējam ir konkrēti jānorāda, kurus pierādījumus Vispārējā tiesa ir sagrozījusi, un jānorāda kļūdas vērtējumā, kuru dēļ tā, viņaprāt, ir izdarījusi šo sagrozīšanu. Šādai sagrozīšanai ir skaidri jāizriet no lietas materiāliem, lai nebūtu jāveic jauna faktu un pierādījumu izvērtēšana (šajā ziņā skat. spriedumu 2011. gada 20. oktobris, *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, C-281/10 P, EU:C:2011:679, 78. un 79. punkts).

24 Šajā gadījumā *Yoshida*, kas būtībā tikai norāda, ka strīdīgie apzīmējumi ietver svarīgus dekoratīvus un atšķirošus elementus, nepamato savu argumentāciju ar faktiem lietas materiālos, kas varētu skaidri pierādīt, ka Vispārējā tiesa ir sagrozījusi faktus un pierādījumus, nesecinot, ka melno punktu kopuma īpašais izvietojums ir ornaments, kas ir pietiekami izteikts, lai varētu tikt uzskatīts par strīdīgo apzīmējumu nefunkcionālu elementu.

25 Otrkārt, ciktāl *Yoshida* apgalvo, ka no pārsūdzētā sprieduma 39., 64. un 65. punkta izriet, ka vērtējums, ko Vispārējā tiesa ir izdarījusi, lai piemērotu Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktu, ir pretējs judikatūrai, kas izriet no Tiesas 2010. gada 14. septembra sprieduma *Lego Juris/* ITSB (C-48/09 P, EU:C:2010:516), šie pārmetumi izriet no pārāk šauras šī sprieduma izpratnes.

26 No minētā sprieduma izriet, ka, Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktā paredzēto atteikuma pamatojumu ierobežojot tikai attiecībā uz apzīmējumiem, ko veido "tikai un vienīgi" preces forma, kas ir "vajadzīga" tehniska rezultāta iegūšanai, likumdevējs ir pienācīgi ņēmis vērā, ka ikviena preces forma zināmā mērā ir funkcionāla un ka tādējādi nebūtu piemēroti atteikt kā preču zīmi reģistrēt preces formu, pamatojoties tikai uz to, ka tai ir funkcionālas īpašības. Ar vārdiem "tikai un vienīgi" un "vajadzīga" šajā tiesību normā ir nodrošināts tas, ka reģistrācija tiek atteikta tikai tām preces formām, kuras ietver vienīgi tehnisku risinājumu un kuru kā preču zīmju reģistrācija tādējādi faktiski apgrūtinātu šī tehniskā risinājuma izmantošanu citiem uzņēmumiem. Šāda reģistrācija pārāk ievērojami samazinātu konkurentu iespējas laist tirgū preču formas, kas ietver tādu pašu tehnisko risinājumu (spriedums, 2010. gada 14. septembris, *Lego Juris*/ITSB, C-48/09, EU:C:2010:516, 48. un 59. punkts).

27 Attiecībā uz nosacījumu, kas saistīts ar to, ka minētais atteikuma pamats attiecas uz visiem apzīmējumiem, ko veido "tikai un vienīgi" preces forma, kas vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai, Tiesa ir precizējusi, ka viena vai vairāku strīdīgu elementu klātbūtne apzīmējumā, kurā visus būtiskos elementus nosaka tehniskais risinājums, kura izpausme ir šis apzīmējums, neietekmē secinājumu, saskaņā ar kuru minēto apzīmējumu veido tikai un vienīgi preces forma, kas ir vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai. Turklāt Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktā paredzētais atteikuma pamatojums ir piemērojams tikai tad, ja visas apzīmējuma būtiskās iezīmes ir funkcionālas tādā nozīmē, ka apzīmējuma reģistrāciju kā preču zīmi nevar atteikt, pamatojoties uz šo tiesību normu, ja attiecīgās preces formā ir ietverts tāds svarīgs nefunkcionāls elements – kā ornamentāls vai iztēles radīts elements, kuram minētajā formā ir būtiska nozīme (šajā ziņā skat. spriedumu, 2010. gada 14. septembris, *Lego Juris*/ITSB, C-48/09, EU:C:2010:516, 52. punkts).

28 Attiecībā uz nosacījumu, ka, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktu, preču formas kā preču zīmes reģistrāciju var atteikt vienīgi tad, ja tā ir "vajadzīga" paredzētā tehniskā rezultāta iegūšanai, šis nosacījums nenozīmē, ka attiecīgajai formai ir jābūt vienīgajai, kas ļauj sasniegt šo rezultātu (spriedums, 2010. gada 14. septembris, *Lego Juris*/ITSB, C-48/09, EU:C:2010:516, 53. punkts).

29 Tiesa ir vēl arī norādījusi, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta pareizai piemērošanai ir vajadzīgs, lai iestāde, kas lemj par attiecīgā apzīmējuma kā preču zīmes reģistrāciju, pienācīgi identificētu tā būtiskās iezīmes, tas ir, apzīmējuma vissvarīgākos elementus. Pēc tam, kad ir

identificētas būtiskās apzīmējuma iezīmes, kompetentajai iestādei ir jāpārbauda, vai visas šīs iezīmes atbilst attiecīgās preces tehniskajai funkcijai (šajā ziņā skat. spriedumu, 2010. gada 14. septembris, *Lego Juris*/ITSB, C-48/09, EU:C:2010:516, 68., 69. un 72. punkts).

30 Atšķirībā no tā, ko apgalvo *Yoshida*, no šiem apsvērumiem izriet tas, ka attiecīgajam apzīmējumam ir ornamenta vai iztēles radīti aspekti, neliedz piemērot Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktā paredzēto atteikuma pamatu, ciktāl šie aspekti nav nozīmīgi saistībā ar attiecīgās preces formu, kuras visām būtiskajām iezīmēm ir jāatbilst tehniskai funkcijai.

31 Līdz ar to pārsūdzētā sprieduma 39. punktā Vispārējā tiesa ir pamatoti apstiprinājusi, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts ir piemērojams, ja apzīmējuma visas būtiskās iezīmes atbilst tehniskai funkcijai. Turklāt Vispārējās tiesas vērtējums pārsūdzētā sprieduma 64. un 65. punktā, kura mērķis būtībā ir pārliecināties, vai melno punktu kopuma īpašais izvietojums ir strīdīgo apzīmējumu ievērojams nefunkcionāls elements, pareizi atspoguļo Tiesas apsvērumus, kas atgādināti šī sprieduma 26.–28. punktā.

32 Treškārt, ciktāl *Yoshida* apgalvo, ka strīdīgo apzīmējumu atšķirtspēja liedz piemērot Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktu, tā kļūdaini jauc šajā tiesību normā paredzēto speciālo reģistrācijas atteikuma pamatu ar to, kas ir paredzēts šī 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā, saskaņā ar kuru reģistrācija tiek atteikta preču zīmēm, kam nav atšķirtspējas.

33 Šajā ziņā jānorāda, ka aizlieguma kā preču zīmes reģistrēt apzīmējumus, ko veido preču forma, kas ir vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai, iekļaušana Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punktā nodrošina to, ka uzņēmumi nevar izmantot preču zīmju tiesības, lai neierobežotā laika posmā pagarinātu ekskluzīvās tiesības uz tehniskiem risinājumiem (spriedums, 2010. gada 14. septembris, *Lego Juris*/ITSB, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 45. punkts).

34 Turklāt, izslēdzot Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunktā paredzētos atteikuma pamatus no šī 7. panta 3. punktā paredzētā izņēmuma piemērošanas jomas, likumdevējs īpaši stingri ir noteicis, ka formas, kuras vajadzīgas tehniska rezultāta iegūšanai, nav piemērotas, lai tās reģistrētu kā preču zīmes. Tādējādi no šīs regulas 7. panta 3. punkta izriet, ka pat tad, ja preces forma, kas ir vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai, ir ieguvusi atšķirtspēju tās izmantošanas rezultātā, to ir aizliegts reģistrēt kā preču zīmi (spriedums, 2010. gada 14. septembris, *Lego Juris*/ITSB, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 47. punkts).

35 Līdz ar to Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts ir šķērslis tam, lai apzīmējumu, ko veido tikai un vienīgi preces forma, kas ir vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai, varētu reģistrēt kā preču zīmi, kaut arī šis apzīmējums spētu izpildīt preču zīmes būtisko funkciju, kas ir nodrošināt patērētājam attiecīgo preču vai pakalpojumu izcelsmes identitāti, ļaujot tos bez sajaukšanas iespējas atšķirt no tiem, kam ir cita izcelsme (šajā ziņā skat. spriedumus, 2005. gada 15. septembris, *BioID/*ITSB, C-37/03 P, EU:C:2005:547, 60. punkts, un 2015. gada 16. septembris, *Société des Produits Nestlé*, C-215/14, EU:C:2015:604, 38. punkts).

36 Tādējādi apelācijas sūdzības pirmais pamats ir jānoraida kā daļēji nepieņemams un daļēji nepamatots.

Par otro pamatu – Regulas Nr. 40/94 51. panta 3. punkta pārkāpumu

Lietas dalībnieču argumenti

37 Pakārtoti izvirzīdama otro pamatu, *Yoshida* apgalvo, ka Vispārējā tiesa nav ievērojusi Regulas Nr. 40/94 51. panta 3. punktu, jo tā – kā tas izriet no pārsūdzētā sprieduma 48. un 53. punkta – nav pārbaudījusi, vai ir izpildīti šīs regulas 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta piemērošanas nosacījumi attiecībā uz katru preci, kuras vajadzībām strīdīgie apzīmējumi ir reģistrēti.

38 Turklāt *Yoshida* apgalvo, ka Vispārējā tiesa nevarēja izpildīt Regulas Nr. 40/94 51. panta 3. punktā noteikto pienākumu, piemērojot pārsūdzētajā spriedumā izdarītos secinājumus attiecīgajām precēm, kam nav rokturu, tas ir, atbilstoši Nicas klasifikācijas 8. klasei – galodām un galodu turētājiem, kā arī atbilstoši Nicas klasifikācijas 21. klasei – mājsaimniecības vai virtuves piederumiem, ierīcēm, tilpnēm un traukiem (ne dārgmetāla, ne ar pārklājumu), kā arī nažu blokiem. Attiecībā uz šīm precēm *Yoshida* uzskata, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts nav piemērojams, jo strīdīgie apzīmējumi ir divdimensiju preču zīmes, kas var tikt izmantotas kā firmas zīme.

39 *EUIPO* un *Pi-Design* u.c. apgalvo, ka šis pamats nevar tikt apmierināts.

Tiesas vērtējums

40 No apstrīdētajiem lēmumiem izriet, ka *EUIPO* Apelāciju pirmā padome ir nolēmusi, ka strīdīgie apzīmējumi ir grafiskas preču zīmes, ko veido to preču roktura divdimensiju attēlojums, kuru vajadzībām ir pieteikta reģistrācija.

41 No apstrīdētajiem lēmumiem izriet arī, ka minētā *EUIPO* apelāciju padome ir atzinusi strīdīgo apzīmējumu reģistrācijas kā Eiropas Savienības preču zīmes par spēkā neesošām, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) d punktu, attiecībā uz visām precēm, kuru vajadzībām šie apzīmējumi ir reģistrēti.

42 Tomēr, izvērtējot Tiesai iesniegtos lietas materiālus, var konstatēt, ka *Yoshida* nevienā tiesvedības Vispārējā tiesā stadijā nav apgalvojusi, ka apstrīdētie lēmumi nav saderīgi ar Regulas Nr. 40/94 51. panta 3. punktu.

43 *Yoshida* savā vienīgajā pirmajā instancē izvirzītajā pamatā, kas attiecas uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta pārkāpumu, ir tikai apgalvojusi, ka strīdīgie apzīmējumi ir vienkāršs dekoratīvas motīvs bez funkcionālas vērtības, kas ir iemesls, kādēļ tos nevar uzskatīt par tādiem, ko veido tikai un vienīgi preces forma, kas ir vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai šīs tiesību normas izpratnē.

44 Šajā ziņā Tiesas rīcībā esošo lietas materiālu izvērtējums atspoguļo to, ka, lai gan *Yoshida* pirmajā instancē ir apgalvojusi, ka strīdīgo apzīmējumu reģistrācijas attiecas uz dažādām precēm, kas ietilpst Nicas klasifikācijas 8. un 21. klasē, tā to ir darījusi vienīgi ar mērķi vispārīgi apstrīdēt Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta piemērojamību strīdīgajiem apzīmējumiem.

45 Savukārt ar savu otro apelācijas pamatu *Yoshida* būtībā Vispārējai tiesai pārmet, ka tā nav pārbaudījusi apstrīdēto lēmumu likumību Regulas Nr. 40/94 51. panta 3. punkta gaismā, un apgalvo, ka šīs regulas 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktā noteiktie piemērošanas nosacījumi nav izpildīti attiecībā uz dažām speciālām precēm, kurām, kā apgalvots, nav rokturu.

46 No Tiesas pastāvīgās judikatūras izriet, ka, ja kādam lietas dalībniekam ļautu Tiesā pirmoreiz izvirzīt pamatus un argumentus, ko tas pirms tam nav izvirzījis Vispārējā tiesā, tas varētu Tiesai, kuras kompetence apelācijas tiesvedībā ir ierobežota, lūgt risināt strīdu, kas ir plašāks par to, kuru ir izskatījusi Vispārējā tiesa. Apelācijas tiesvedībā Tiesas kompetencē ir pārbaudīt tikai, kā Vispārējā tiesa ir izvērtējusi pamatus, kas tajā ir apspriesti (spriedums, 2016. gada 8. novembris, *BSH/EUIPO*, C-43/15 P, EU:C:2016:837, 43. punkts un tajā minētā judikatūra).

47 Šādos apstākļos apelācijas sūdzības otrais pamats ir jānoraida kā nepieņemams.

48 No visa iepriekš minētā izriet, ka apelācijas sūdzība ir jānoraida pilnībā.

Tiesāšanās izdevumi

49 Atbilstoši Reglamenta 184. panta 2. punktam, ja apelācijas sūdzība nav pamatota, Tiesa lemj par tiesāšanās izdevumiem.

50 Atbilstoši šī reglamenta 138. panta 1. punktam, kas piemērojams apelācijas tiesvedībā, pamatojoties uz minētā reglamenta 184. panta 1. punktu, lietas dalībniekam, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Tā kā *EUIPO* un *Pi-Design* u.c. ir lūguši piespriest *Yoshida* atlīdzināt tiesāšanās izdevumus un tā kā *Yoshida* spriedums ir nelabvēlīgs, tai ir jāpiespriež atlīdzināt šajā instancē radušos tiesāšanās izdevumus.

Ar šādu pamatojumu Tiesa (piektā palāta) nosprież:

1) apelācijas sūdzību noraidīt;

2) *Yoshida Metal Industry Co. Ltd* atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

[Paraksti]