Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu)

11. května 2017 *

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Zápis označení tvořených povrchem s černými body — Prohlášení neplatnosti — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) — Článek 51 odst. 3“

Ve věci C-421/15 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 29. července 2015,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, se sídlem v Tsubame-shi (Japonsko), zastoupená J. Cohenem, solicitor, T. St Quintinem, barrister, a G. Hobbsem, QC,

navrhovatelka,

přičemž dalšími účastníky řízení jsou:

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupený A. Folliardem-Monguiralem, D. Gajou a J. Crespo Carrillem, jako zmocněnci,

žalovaný v prvním stupni,

Pi-Design AG, se sídlem v Triengenu (Švýcarsko),

Bodum France SAS, se sídlem v Neuilly-sur-Seine (Francie),

Bodum Logistics A/S, se sídlem v Billundu (Dánsko), zastoupená H. Pernezem, avocate, jakož i R. Löhrem, Rechtsanwalt,

vedlejší účastníci řízení v první stupni,

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

ve složení J. L. da Cruz Vilaça (zpravodaj), předseda senátu, M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen a K. Jürimäe, soudci,

generální advokát: M. Szpunar,

vedoucí soudní kanceláře: R. Schiano, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 29. září 2016,

* Jednací jazyk: angličtina.

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 8. prosince 2016,

vydává tento

Rozsudek

1 Společnost Yoshida Metal Industry Co. Ltd (dále jen společnost „Yoshida“) se kasačním opravným prostředkem domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 21. května 2015, Yoshida Metal Industry v. OHIM (T-331/10 RENV a T-416/10 RENV, nezveřejněný, dále jen „napadený rozsudek“, EU:T:2015:302), kterým Tribunál zamítl její žaloby, jež zněly na zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 20. května 2010 (věci R 1235/2008-1 a R 1237/2008-1, dále jen „sporná rozhodnutí“), týkajících se řízení o prohlášení neplatnosti zahájených společnostmi Pi-Design AG, Bodum France SAS a Bodum Logistics A/S (společně dále jen „společnost Pi-Design a další“) ve vztahu ke dvěma ochranným známkám Evropské unie zapsaným společností Yoshida.

Právní rámec

2 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009. Nicméně s přihlédnutím k rozhodné době se tento spor nadále řídí nařízením č. 40/94, přinejmenším pokud jde o ustanovení, která nejsou čistě procesní povahy (rozsudek ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P až C-340/12 P, nezveřejněný, EU:C:2014:129, bod 2).

3 Článek 7 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu“, stanovil

„1. Do rejstříku se nezapíšou:

[…]

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

[…]

e) označení, která jsou tvořena výlučně:

[…]

ii) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku;

[…]

[…]

3. Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“

4 Článek 51 uvedeného nařízení, nadepsaný „Absolutní důvody neplatnosti“, uváděl:

„1. Ochranná známka Evropské unie se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

a) pokud byla ochranná známka Evropské unie zapsána v rozporu […] s článkem 7;

[…]

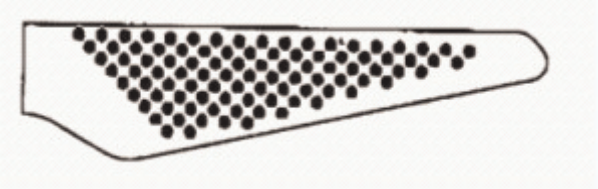
3. Existuje-li důvod ke zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka Evropské unie zapsána, prohlásí se známka za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.“

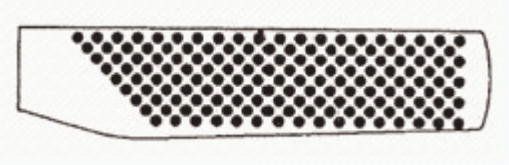
Skutečnosti předcházející sporu a sporná rozhodnutí

5 Skutkový základ sporu je popsán v bodech 1 až 15 napadeného rozsudku následovně:

„1 Dne 3. a 5. listopadu 1999 podala [společnost Yoshida] u [EUIPO] přihlášky ochranných známek Evropské unie [na základě nařízení č. 40/94].

2 Ochrannými známkami, jejichž zápis byl požadován, jsou níže zobrazená označení:





3 Výrobky, pro které byly zápisy požadovány, spadají do tříd 8 a 21 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen ‚Niceská dohoda‘), a odpovídají následujícímu popisu:

— třída 8: ‚Jídelní příbory, nůžky, nože, příborové vidličky, lžíce, brousky, držáky na brousky, ocílky, kleště na rybí kosti‘;

— třída 21: ‚Potřeby a nádoby pro domácnost a pro kuchyňské použití (nevyrobené z drahých kovů ani jimi nepotažené), míchačky, stěrky pro kuchyňské použití, sady nožů v bloku, dortové lopatky, servírovací lopatky na dorty‘.

4 Rozhodnutími ze dne 14. září 2000 a ze dne 23. listopadu 2000 zamítl průzkumový referent OHIM uvedené přihlášky z důvodu, že dotčená označení postrádají veškerou rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 […]

5 Poté, co druhý odvolací senát [EUIPO] dne 31. října 2001 zrušil jedno z výše uvedených rozhodnutí o zamítnutí, průzkumový referent dne 11. července 2002 vzal zpět výhradu týkající se druhé přihlášky k zápisu. Dotčené ochranné známky byly zapsány dne 25. září 2002 a 16. dubna 2003.

6 Dne 10. července 2007 [společnost Pi-Design a další] požádaly, aby byly tyto ochranné známky prohlášeny za neplatné na základě čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 […] s odůvodněním, že byly zapsány v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii) tohoto nařízení […]. Ve svém vyjádření ze dne 17. prosince 2007 doplnily, že by zápis rovněž měl být prohlášen za neplatný z důvodu neexistence rozlišovací způsobilosti uvedených ochranných známek.

7 Zrušovací oddělení [EUIPO] rozhodnutími ze dne 15. července 2008 a 21. července 2008 tyto návrhy na prohlášení neplatnosti zamítlo v plném rozsahu.

8 Dne 25. srpna 2008 [společnost Pi-Design a další] podaly proti každému z těchto rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání.

9 První odvolací senát [EUIPO] [spornými rozhodnutími] vyhověl odvoláním na základě absolutního důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. [40/94] a rozhodnutí zrušovacího oddělení zrušil.

10 V bodech 24 až 28 [sporných] rozhodnutí odvolací senát nejprve uvedl, že při podání přihlášek k zápisu byla označení označena pouze jako ‚obrazová', aniž by k nim byl připojen jakýkoli popis. V návaznosti na výhrady vznesené průzkumovým referentem navrhovatelka uvedla, že označení je dvourozměrným zobrazením ‚tvaru výrobku', a sice rukojeti nože [věc R 1235/2008-1] nebo že představuje ‚vzor na rukojeti nože' [věc R 1237/2008-1]. V průběhu korespondence po návrhu na neplatnost podaném [společností Pi-Design a dalšími] však bylo označení navrhovatelkou popsáno jako ‚náhodný geometrický obrazec' nebo ‚vzor tvořený body' [věc R 1235/2008-1].

11 Podle odvolacího senátu byl posledně uvedený popis vypracován s přesným cílem vyloučit použití 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. [40/94], jelikož fotografie nožů uváděných na trh majitelkou potvrzovaly, že rámeček kolem černých bodů představoval obrys rukojeti nože a že tyto body znázorňovaly prohlubně.

12 Odvolací senát v tomto ohledu v bodě 29 [sporných] rozhodnutí tvrdil, že ‚ochranná známka musí být přezkoumána s přihlédnutím ke všem aspektům, které jsou relevantní v projednávané věci. Mezi tyto aspekty přirozeně patří informace a dokumenty dobrovolně předložené majitelem ochranné známky na podporu jeho návrhu.'

13 Dále v bodech 30 a 31 [sporných] rozhodnutí odvolací senát uvedl, že ‚označení je obrazovou ochrannou známkou spočívající v dvourozměrném zobrazení rukojeti výrobků, jejichž zápis je požadován'. Podle jeho názoru však označení ochranné známky za obrazovou nevylučuje bez dalšího použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. [40/94].

14 Konečně odvolací senát v bodech 33 až 41 [sporných] rozhodnutí zkoumal, zda černé body představující prohlubně plnily technickou funkci. Na základě údajů týkajících se existujících patentů dospěl k závěru, že prohlubně byly nezbytné k dosažení protiskluzového účinku a že skutečnost, že téhož výsledku lze dosáhnout jinými tvary, nevylučuje použití dotčeného důvodu pro zamítnutí.

15 Jelikož odvolací senát prohlásil zápisy za neplatné na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. [40/94], nepovažoval za nezbytné rozhodnout o dalším důvodu ke zrušení vzneseném [společností Pi-Design a dalšími], jehož přípustnost navrhovatelka zpochybňovala."

Řízení před Tribunálem a Soudním dvorem, jakož i napadený rozsudek

6 Návrhy došlými kanceláři Tribunálu dne 12. srpna 2010 a 15. září 2010 podala společnost Yoshida žaloby znějící na zrušení každého ze sporných rozhodnutí. Na podporu svých žalob společnost Yoshida vznesla jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94. Tento žalobní důvod bylo možné rozdělit na tři části, přičemž první část vycházela z nesprávného výkladu dosahu tohoto ustanovení, druhá část z nesprávného posouzení předmětu dotčených ochranných známek a třetí část z nesprávného použití tohoto důvodu pro zamítnutí.

7 V rozsudcích ze dne 8. května 2012, Yoshida Metal Industry v. OHIM – Pi-Design a další (Znázornění trojúhelníkové plochy s černými body) (T-331/10, nezveřejněný, EU:T:2012:220), a Yoshida Metal Industry v. OHIM – Pi-Design a další (Znázornění plochy s černými body) (T-416/10, nezveřejněný, EU:T:2012:222) (dále jen „rozsudky ze dne 8. května 2012“), Tribunál vyhověl druhé části jediného žalobního důvodu vzneseného společností Yoshida a sporná rozhodnutí zrušil.

8 Návrhy došlými kanceláři Soudního dvora dne 16. července 2012 společnost Pi-Design a další podaly kasační opravné prostředky, jimiž se domáhaly, aby Soudní dvůr zrušil rozsudky ze dne 8. května 2012, prohlásil napadené ochranné známky za neplatné, vrátil věci Tribunálu s tím, že mu uloží povinnost vrátit věci odvolacímu senátu EUIPO v případě zrušení rozhodnutí tohoto úřadu a uložil společnosti Yoshida náhradu nákladů řízení. Na podporu svých kasačních opravných prostředků společnost Pi-Design a další vznesly jediný důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94.

9 Návrhy došlými kanceláři Soudního dvora dne 16. července 2012 podal EUIPO kasační opravné prostředky, v nichž navrhoval, aby Soudní dvůr zrušil rozsudky ze dne 8. května 2012 a uložil společnosti Yoshida náhradu nákladů řízení. EUIPO vznesl na podporu kasačního opravného prostředku dva důvody, z nichž první vychází z toho, že Tribunál porušil povinnost uvést odůvodnění, jež mu náleží, a druhý vychází – stejně jako důvod vznesený Pi-Design a další – z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94.

10 Rozsudkem ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, nezveřejněný, EU:C:2014:129), Soudní dvůr zrušil rozsudky ze dne 8. května 2012, vrátil věci k projednání Tribunálu a rozhodl, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

11 Tribunál napadeným rozsudkem zamítl jediný žalobní důvod vznesený společností Yoshida, a v důsledku toho zamítl její žaloby v plném rozsahu.

Návrhová žádání účastníků řízení

12 Yoshida navrhuje, aby Soudní dvůr:

— primárně, zrušil napadený rozsudek a sporná rozhodnutí;

— podpůrně, zrušil napadený rozsudek a sporná rozhodnutí v rozsahu, v němž se týkají následujících výrobků, pro které byly dotčené ochranné známky Evropské unie zapsány, a sice ve třídě 8 ve smyslu Niceské dohody brousků a držáků na brousky a ve třídě 21 ve smyslu Niceské dohody potřeb a nádob pro domácnost a pro kuchyňské použití (nevyrobených z drahých kovů ani jimi nepotažených), jakož i sad nožů v bloku, a

— každopádně uložil EUIPO a společnosti Pi-Design a dalším náhradu nákladů řízení, včetně nákladů, o nichž má být rozhodnuto později dle rozsudku ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, nezveřejněný, EU:C:2014:129).

13 EUIPO navrhuje, aby byl kasační opravný prostředek zamítnut a aby byla společnosti Yoshida uložena náhrada nákladů řízení.

14 Pi-Design a další navrhují, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zamítl a uložil společnosti Yoshida náhradu nákladů řízení.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

15 Společnost Yoshida na podporu svého kasačního opravného prostředku vznáší dva důvody.

K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94

Argumentace účastníků řízení

16 Prvním důvodem kasačního opravného prostředku, jenž byl vznesen jako hlavní, společnost Yoshida Tribunálu v první řadě vytýká, že porušil čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 tím, že v bodě 39 napadeného rozsudku rozhodl, že se toto ustanovení „použije na každé dvou či trojrozměrné označení, plní-li všechny zásadní vlastnosti označení technickou funkci“.

17 V tomto ohledu společnost Yoshida tvrdí, že Tribunál zaujal přístup, jenž je v rozporu s judikaturou Soudního dvora (rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 48, 52 a 72), podle níž jednak čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 nebrání zápisu označení jako ochranné známky z pouhého důvodu, že má užitné vlastnosti, a jednak zde obsažené výrazy „výlučně“ a „nezbytný“ usilují o omezení rozsahu tohoto ustanovení jedině na tvary výrobku, jehož všechny zásadní vlastnosti pouze zahrnují technické řešení.

18 Zadruhé společnost Yoshida tvrdí, že Tribunál měl v bodech 64 a 65 napadeného rozsudku nesprávně za to, že možnost zapsat sporná označení předpokládá, že soubor černých bodů je „významným nefunkčním prvkem“ těchto označení a že tyto body vykazují „zjevný ozdobný charakter“. Podle společnosti Yoshida čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 nezakazuje zápis „hybridních“ označení, která obsahují důležité dekorativní prvky ze vzhledového hlediska, jež nejenže zahrnují technické řešení, ale rovněž mohou mít rozlišovací způsobilost. Tak tomu je podle jejího názoru v případě sporných označení.

19 Zatřetí společnost Yoshida tvrdí, že konstatování Tribunálu uvedené v bodě 65 napadeného rozsudku, podle něhož by zápis sporných označení „neoprávněně omezil možnosti konkurentů uvádět na trh jiné tvary výrobků, které by měly stejnou protiskluzovou technickou funkci“ nebere v úvahu, že sporná označení obsahují dekorativní prvky, které mají rozlišovací způsobilost.

20 EUIPO a společnost Pi-Design a další mají za to, že argumentaci společnosti Yoshida je třeba zamítnout.

Závěry Soudního dvora

21 Zaprvé v rozsahu, v němž společnost Yoshida tvrdí, že sporná označení představují „hybridní označení“, usiluje o zpochybnění zjištění skutkové povahy, k nimž Tribunál dospěl po přezkumu příslušných důkazů, zejména v bodech 46 až 50 a 63 až 65 napadeného rozsudku, v nichž se zabýval zásadními vlastnostmi sporných označení.

22 Nicméně v souladu s čl. 256 odst. 1 SFEU a čl. 58 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora Evropské unie je kasační opravný prostředek omezen na právní otázky. Jedině Tribunál je příslušný zjistit a posoudit relevantní skutkové okolnosti, jakož i posoudit důkazy. Posouzení skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci řízení o kasačním opravném prostředku (rozsudek ze dne 26. října 2016, Westermann Lernspielverlage v. EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, bod 35).

23 V tomto ohledu s přihlédnutím k výjimečné povaze vytýkané skutečnosti spočívající ve zkreslení skutkového stavu jak výše uvedená ustanovení, tak čl. 168 odst. 1 písm. d) jednacího řádu Soudního dvora ukládají navrhovateli zvláště, aby přesně označil skutečnosti, které Tribunál zkreslil, a prokázal pochybení v analýze, která Tribunál při jeho posouzení vedla k tomuto zkreslení. Takovéto zkreslení musí zjevným způsobem vyplynout z písemností ve spise, aniž je nutné přistoupit k novému posouzení skutkového stavu a důkazů (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 20. října 2011, PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, body 78 a 79).

24 V projednávané věci společnost Yoshida, která se v podstatě omezuje na to, že uvádí, že sporná označení obsahují důležité a rozlišující ozdobné prvky, svou argumentaci nepodložila důkazy ve spise, které by mohly zjevně prokázat, že Tribunál zkreslil skutkové okolnosti a důkazy tím, že nedospěl k závěru, že zvláštní rozložení černých bodů vykazuje dostatečně výrazný ozdobný charakter, aby bylo považováno za zásadní nefunkční prvek sporných označení.

25 Zadruhé v rozsahu, v němž společnost Yoshida tvrdí, že z bodů 39, 64 a 65 napadeného rozsudku vyplývá, že posouzení, které Tribunál učinil pro účely uplatnění čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 je v rozporu s judikaturou vyplývající z rozsudku Soudního dvora ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516), její výtky vyplývají ze selektivního výkladu tohoto rozsudku.

26 Z uvedeného rozsudku vyplývá, že omezením důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 na označení tvořená „výlučně“ tvarem výrobku „nezbytným“ pro dosažení technického výsledku normotvůrce náležitě zohlednil, že každý tvar výrobku je do určité míry funkční, a že by tedy nebylo vhodné zamítnout zápis tvaru výrobku jako ochranné známky z pouhého důvodu, že má užitné vlastnosti. Pomocí výrazů „výlučně“ a „nezbytný“ toto ustanovení zajišťuje, aby byl zamítnut zápis jen těch tvarů výrobku, které v sobě zahrnují pouze technické řešení, a jejichž zápis jako ochranné známky by tedy skutečně bránil využívání tohoto technického řešení jinými podniky. Takový zápis by totiž výrazně snížil možnosti konkurentů uvádět na trh tvary výrobku, které v sobě zahrnují totéž technické řešení (rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 48 a 59).

27 Pokud jde o podmínku týkající se skutečnosti, že se uvedený důvod pro zamítnutí vztahuje na každé označení tvořené „výlučně“ tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku, Soudní dvůr upřesnil, že přítomnost jednoho či několika druhořadých arbitrárních prvků v označení, jehož všechny základní prvky jsou určeny technickým řešením, které toto označení zobrazuje, nemá dopad na závěr, podle kterého je uvedené označení tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku. Kromě toho se důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 uplatní pouze tehdy, když jsou všechny základní vlastnosti označení funkční, takže zápis označení jako ochranné známky nemůže být na základě tohoto ustanovení zamítnut, pokud tvar dotčeného výrobku zahrnuje významný nefunkční prvek, jako je ozdobný nebo fantazijní prvek, který má v uvedeném tvaru důležitou úlohu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 52).

28 Co se týče podmínky, podle které lze zamítnout zápis tvaru výrobku jako ochranné známky podle čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 pouze tehdy, pokud je „nezbytný“ pro dosažení zamýšleného technického výsledku, tato podmínka neznamená, že by dotčený tvar musel jako jediný umožňovat dosažení tohoto výsledku (rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 53).

29 Soudní dvůr rovněž uvedl, že správné použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 předpokládá, že orgán rozhodující o přihlášce dotčeného označení jako ochranné známky řádně určí jeho základní vlastnosti, a sice nejdůležitější prvky označení. Jakmile jsou určeny základní vlastnosti označení, je třeba, aby příslušný orgán ověřil, zda všechny tyto vlastnosti plní technickou funkci dotčeného výrobku (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 68, 69 a 72).

30 Na rozdíl od toho, co tvrdí společnost Yoshida, z těchto úvah vyplývá, že skutečnost, že dotčené označení vykazuje ozdobné nebo fantazijní prvky, nebrání použití důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, jestliže tyto aspekty nehrají důležitou roli ve tvaru dotčeného výrobku, jehož všechny zásadní vlastnosti musí plnit technickou funkci.

31 V důsledku toho Tribunál v bodě 39 napadeného rozsudku správně rozhodl, že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 se použije tehdy, když všechny zásadní vlastnosti označení plní technickou funkci. Stejně tak posouzení Tribunálu v bodech 64 a 65 napadeného rozsudku, jímž má být v podstatě ověřeno, zda zvláštní rozložení souboru černých bodů představuje významný nefunkční prvek sporných označení, správně odráží úvahy Soudního dvora uvedené v bodech 26 až 28 tohoto rozsudku.

32 Zatřetí v rozsahu, v němž společnost Yoshida tvrdí, že rozlišovací způsobilost sporných označení brání použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, nesprávně zaměňuje zvláštní důvod pro zamítnutí uvedený v tomto ustanovení s důvodem pro zamítnutí stanoveným v odst. 1 písm. b) uvedeného článku 7, podle něhož se do rejstříku nezapíšou ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost.

33 V tomto ohledu je třeba uvést, že vložení zákazu zapsat jako ochrannou známku jakékoliv označení, které je tvořeno tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, do čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 zajišťuje, aby podniky nemohly využívat známkového práva k zachovávání výlučných práv k technickým řešením bez časového omezení (rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 45).

34 Normotvůrce kromě toho stanovil obzvláště přísně nemožnost zápisu jako ochranné známky pro tvary, které jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku, neboť důvody pro zamítnutí uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94 vyloučil z působnosti výjimky stanovené v tomto čl. 7 odst. 3. Ze článku 7 odst. 3 tohoto nařízení tedy plyne, že i když tvar výrobku nezbytný pro dosažení technického výsledku získal užíváním rozlišovací způsobilost, je zakázáno jej zapsat jako ochrannou známku (rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 47).

35 Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 tudíž představuje překážku, jež může zabránit tomu, aby označení tvořené výlučně tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku mohlo být zapsáno jako ochranná známka, ačkoli by toto označení bylo způsobilé plnit zásadní funkci ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli totožnost původu výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od těch, které mají jiný původ (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM, C-37/03 P, EU:C:2005:547, bod 60, a ze dne 16. září 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, bod 38).

36 Třetí důvod kasačního opravného prostředku je tedy třeba zčásti odmítnout jako nepřípustný a zčásti zamítnout jako neopodstatněný.

Ke druhému žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 51 odst. 3 nařízení č. 40/94

Argumentace účastníků řízení

37 Druhým důvodem kasačního opravného prostředku vzneseným podpůrně společnost Yoshida vytýká Tribunálu, že porušil čl. 51 odst. 3 nařízení č. 40/94, jelikož opomněl přezkoumat, jak vyplývá z bodů 48 a 53 napadeného rozsudku, zda byly splněny podmínky použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) tohoto nařízení ve vztahu ke všem výrobkům, pro něž byla sporná označená zapsána.

38 Kromě toho společnost Yoshida tvrdí, že Tribunál nemohl splnit povinnost uloženou v čl. 51 odst. 3 nařízení č. 40/94 tím, že zjištění učiněná v napadeném rozsudku uplatnil na výrobky bez rukojeti, a to ve třídě 8 ve smyslu Niceské dohody na brousky a držáky na brousky a ve třídě 21 ve smyslu Niceské dohody na potřeby a nádoby pro domácnost a pro kuchyňské použití (nevyrobené z drahých kovů ani jimi nepotažené), jakož i na sady nožů v bloku. Podle názoru společnosti Yoshida se čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 nepoužije ve vztahu k těmto výrobkům, jelikož sporná označení představují dvourozměrné ochranné známky, které lze užívat jako logo.

39 EUIPO a společnost Pi-Design a další tvrdí, že tomuto důvodu kasačního opravného prostředku nelze vyhovět.

Závěry Soudního dvora

40 Ze sporných rozhodnutí vyplývá, že první odvolací senát EUIPO dospěl k závěru, že sporná označení jsou obrazovými ochrannými známkami spočívajícími ve dvourozměrném znázornění rukojeti výrobků, jejichž zápis byl požadován.

41 Ze sporných rozhodnutí rovněž plyne, že uvedený odvolací senát EUIPO prohlásil zápisy sporných označení jako ochranných známek Evropské unie za neplatné na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 ve vztahu ke všem výrobkům, pro něž byla tato označení zapsána.

42 Nicméně na základě analýzy spisu předloženého Soudnímu dvoru lze konstatovat, že společnost Yoshida se v žádné fázi řízení před Tribunálem nedovolala neslučitelnosti sporných rozhodnutí s čl. 51 odst. 3 nařízení č. 40/94.

43 Společnost Yoshida se totiž v rámci jediného žalobního důvodu vzneseného v prvním stupni a vycházejícího z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 omezila na tvrzení, že sporná označená představují jednoduchý ozdobný vzor bez funkční hodnoty, což je důvod, proč na ně nelze nahlížet tak, že jsou tvořená výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku ve smyslu tohoto ustanovení.

44 V tomto ohledu přezkum spisu, jenž má Soudní dvůr k dispozici, odhaluje, že ačkoli společnost Yoshida v prvním stupni uvedla, že se zápisy sporných označení vztahovaly na různé výrobky patřící do tříd 8 a 21 ve smyslu Niceské dohody, učinila tak s jediným cílem obecně napadnout použitelnost čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 na sporná označení.

45 Naproti tomu druhým důvodem kasačního opravného prostředku společnost Yoshida Tribunálu v podstatě vytýká, že nepřezkoumal legalitu sporných rozhodnutí ve světle čl. 51 odst. 3 nařízení č. 40/94 a tvrdí, že podmínky použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) tohoto nařízení nejsou splněny u některých konkrétních výrobků, které údajně nemají rukojeti.

46 Z ustálené judikatury přitom vyplývá, že umožnit účastníku řízení, aby vznesl důvod a argumenty, které nevznesl v řízení před Tribunálem, poprvé až v řízení před Soudním dvorem, by znamenalo umožnit mu, aby předložil Soudnímu dvoru, jehož pravomoc je ve vztahu ke kasačnímu opravnému prostředku omezená, spor v širším rozsahu, než v jakém jej projednával Tribunál. V řízení o kasačním opravném prostředku je tedy pravomoc Soudního dvora omezena na přezkum toho, jak Tribunál posoudil před ním projednávané žalobní důvody a argumenty (viz zejména rozsudek ze dne 8. listopadu 2016, BSH v. EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, bod 43 a citovaná judikatura).

47 Za těchto podmínek je třeba druhý důvod kasačního opravného prostředku odmítnout jako nepřípustný.

48 Z výše uvedeného vyplývá, že kasační opravný prostředek je třeba zamítnout v plném rozsahu.

K nákladům řízení

49 Podle čl. 184 odst. 2 jednacího řádu rozhodne Soudní dvůr o nákladech řízení, není-li kasační opravný prostředek opodstatněný.

50 Podle čl. 138 odst. 1 tohoto jednacího řádu, který se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě čl. 184 odst. 1 uvedeného jednacího řádu, se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že EUIPO a společnost Pi-Design a další požadovali náhradu nákladů řízení a společnost Yoshida neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (pátý senát) rozhodl takto:

1) Kasační opravný prostředek se zamítá.

2) Společnosti Yoshida Metal Industry Co. Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.

Podpisy.