Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 11. maja 2017 *

„Pritožba– Znamka Evropske unije — Registracija znakov, ki jih sestavlja površina s črnimi pikami — Razglasitev ničnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 7(1)(e)(ii) — Člen 51(3)“

V zadevi C-421/15 P

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 29. julija 2015,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd s sedežem v kraju Tsubame-shi (Japonska), ki jo zastopajo J. Cohen, solicitor, T. St Quintin, barrister, in G. Hobbs, QC,

tožeča stranka,

druge stranke v postopku so bile

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopajo A. Folliard-Monguiral, D. Gaja in J. Crespo Carrillo, agenti,

tožena stranka na prvi stopnji,

Pi-Design AG s sedežem v Triengnu (Švica),

Bodum France SAS s sedežem v kraju Neuilly-sur-Seine (Francija),

Bodum Logistics A/S s sedežem v Billundu (Danska), ki jih zastopata H. Pernez in R. Löhr, odvetnika,

intervenienti na prvi stopnji,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi J. L. da Cruz Vilaça (poročevalec), predsednik senata, M. Berger, sodnica, A. Borg Barthet, F. Biltgen, sodnika, in K. Jürimäe, sodnica,

generalni pravobranilec: M. Szpunar,

sodni tajnik: R. Schiano, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 29. septembra 2016,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 8. decembra 2016

izreka naslednjo

* Jezik postopka: angleščina.

Sodbo

1 Družba Yoshida Metal Industry Co. Ltd (v nadaljevanju: Yoshida) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 21. maja 2015, Yoshida Metal Industry/UUNT (T-331/10 RENV in T-416/10 RENV, neobjavljena, EU:T:2015:302, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to sodišče zavrnilo njeni tožbi za razveljavitev odločb prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 20. maja 2010 (zadevi R 1235/2008-1 in R 1237/2008-1, v nadaljevanju: sporni odločbi) v zvezi s postopkoma za razglasitev ničnosti, ki so ju glede dveh znamk Evropske unije, ki ju je registrirala družba Yoshida, sprožile družbe Pi-Design AG, Bodum France SAS in Bodum Logistics A/S (v nadaljevanju: skupaj: Pi-Design in drugi).

Pravni okvir

2 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146) je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Vendar se glede na čas nastanka dejstev iz spora o glavni stvari za ta spor še vedno uporablja Uredba št. 40/94, vsaj kar zadeva določbe, ki niso povsem postopkovne narave (sodba z dne 6. marca 2014, Pi-Design in drugi/Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:129, točka 2).

3 Člen 7 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Absolutni razlogi za zavrnitev“, je določal:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

[…]

(b) blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

[…]

(e) znaki, sestavljeni izključno iz:

[…]

(ii) oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka […]

[…]

[…]

3. Odstavek 1(b), (c) in (d) se ne uporablja, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija.“

4 Člen 51 navedene uredbe, naslovljen „Absolutni razlogi za ničnost“, je določal:

„1. Blagovna znamka [Evropske unije] se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic,

(a) če je bila blagovna znamka [Evropske unije] registrirana v nasprotju z določbami člena 7;

[…]

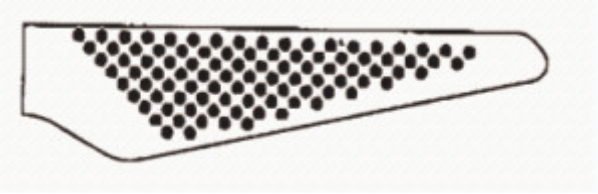
3. Če razlog za ničnost zadeva le nekatero blago ali storitve, za katere je registrirana blagovna znamka [Evropske unije], se blagovna znamka razglasi za ničnо le za to blago ali storitve.“

Dejansko stanje in sporni odločbi

5 Dejansko stanje spora je opisano v točkah od 1 do 15 izpodbijane sodbe:

„1 [Družba Yoshida] je 3. in 5. novembra 1999 [pri EUIPO na podlagi Uredbe št. 40/94] vložila zahtevi za registracijo znamke.

2 Znamki, katerih registracija se je zahtevala, sta ta figurativna znaka:





3 Proizvodi, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razreda 8 in 21 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), in ustrezajo temu opisu:

— razred 8: ‚jedilni pribor, škarje, noži, vilice, žlice, brusi, oselniki, pripomočki za brušenje rezil, klešče za ribje kosti‘;

— razred 21: ‚gospodinjski ali kuhinjski pripomočki in posode (niti iz žlahtnih kovin niti prevlečeni z žlahtnimi kovinami), mešalniki, lopatice za kuhinjo, stojala za nože, lopatke za serviranje kolačev, servirne lopatke za torto‘.

4 Preizkuševalec je z odločbama z dne 14. septembra in 23. novembra 2000 zahtevi za registracijo zavrnil z obrazložitvijo, da sta bila zadevna znaka brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 […]

5 Potem ko je drugi odbor za pritožbe [EUIPO] 31. oktobra 2001 razveljavil eno od zgornjih odločb o zavrnitvi, je preizkuševalec 11. julija 2002 umaknil ugovor glede druge zahteve za registracijo. Zadevni znamki sta bili registrirani 25. septembra 2002 oziroma 16. aprila 2003.

6 [Družba Pi-Design in drugi] so 10. julija 2007 zahtevali, da se na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 […] razglasi ničnost teh znamk z obrazložitvijo, da sta bili registrirani v nasprotju s členom 7(1)(e)(ii) te uredbe […]. V stališčih z dne 17. decembra 2007 so dodali, da bi bilo treba registracijo razglasiti za ničnо zaradi neobstoja razlikovalnega učinka navedenih znamk.

7 Oddelek za izbris pri [EUIPO] je z odločbama z dne 15. in 21. julija 2008 v celoti zavrnil zahtevi za ugotovitev ničnosti.

8 [Družba Pi-Design in drugi] so 25. avgusta 2008 vložili pritožbo zoper obe odločbi oddelka za izbris.

9 Prvi odbor za pritožbe [EUIPO] je [s spornima odločbama] na podlagi absolutnega razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. [40/94] pritožbama ugodil in razveljavil odločbi oddelka za izbris.

10 V točkah od 24 do 28 [spornih] odločb je odbor za pritožbe najprej ugotovil, da sta bila znaka ob vložitvi zahtev za registracijo opredeljena le kot ‚figurativna', brez kakršnega koli opisa. Po ugovorih preizkuševalca naj bi tožeča stranka navedla, da je znak dvodimenzionalen prikaz ‚oblike nekega proizvoda', in sicer ročaja za nož [zadeva R 1235/2008-1] oziroma naj bi predstavljal ‚motiv ročajev za nož' [zadeva R 1237/2008-1]. Vendar naj bi tožeča stranka v dopisih po zahtevi za ugotovitev ničnosti, ki so jo vložili [družba Pi-Design in drugi], znak opisala kot ‚naključni geometrični lik' oziroma ‚motiv, sestavljen iz pik' [zadeva R 1235/2008-1].

11 Po navedbah odbora za pritožbe naj bi bil ta opis izdelan prav zato, da se prepreči uporaba člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, pri čemer fotografije nožev, ki jih prodaja imetnik, potrjujejo, da okvir, ki obdaja črne pike, ponazarja obris ročaja za nož, te pike pa ponazarjajo votline.

12 Odbor za pritožbe je v zvezi s tem v točki 29 [spornih] odločb navedel, ‚da je treba znamko preučiti ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavanega primera. Med temi dejavniki so seveda informacije in dokumenti, ki jih je v podporo svoje zahteve prostovoljno predložil imetnik znamke'.

13 Dalje, odbor za pritožbe je v točkah 30 in 31 [spornih] odločb ugotovil, da je ‚znak figurativna znamka, ki je dvodimenzionalna predstavitev ročaja proizvodov, za katere se zahteva registracija'. Vendar po njenem mnenju razvrstitev znamke kot figurativne ne izključuje samodejno uporabe člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94.

14 Nazadnje, odbor za pritožbe je v točkah od 33 do 41 [spornih] odločb preučil, ali imajo črne pike, ki ponazarjajo votline, tehnično funkcijo. Na podlagi podatkov o obstoječih patentih je sklenil, da so votline potrebne za preprečevanje drsenja in da dejstvo, da je mogoče ta cilj doseči tudi z drugimi oblikami, ne izključuje uporabe zadevnega razloga za zavrnitev.

15 Ker je registraciji razglasil za nični na podlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, je odbor za pritožbe štel, da ni treba odločiti o drugem razlogu za ničnost, na katerega so se sklicevali [Družba Pi-Design in drugi] in katerega dopustnost je tožeča stranka prerekala."

Postopek pred Splošnim sodiščem in Sodiščem ter izpodbijana sodba

6 Družba Yoshida je 12. avgusta in 15. septembra 2010 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila tožbi za razveljavitev obeh spornih odločb. Družba Yoshida je v utemeljitev svoje tožbe navedla le en tožbeni razlog, ki se je nanašal na kršitev člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94. Ta tožbeni razlog se je delil na tri dele, od katerih je prvi temeljil na napačni razlagi obsega te določbe, drugi na napačni presoji predmeta zadevnih znamk, tretji pa na napačni uporabi tega razloga za zavrnitev.

7 S sodbama z dne 8. maja 2012, Yoshida Metal Industry/UUNT – Pi-Design in drugi (Površina trikotne oblike s črnimi pikami) (T-331/10, neobjavljena, EU:T:2012:220), in Yoshida Metal Industry/UUNT – Pi-Design in drugi (Površina s črnimi pikami) (T-416/10, neobjavljena, EU:T:2012:222) (v nadaljevanju: sodbi z dne 8. maja 2012) je Splošno sodišče ugodilo drugemu delu edinega tožbenega razloga, na katerega se je sklicevala družba Yoshida, in sporni odločbi razveljavilo.

8 Družba Pi-Design in drugi so 16. julija 2012 v sodnem tajništvu Sodišča vložili pritožbi, v katerih so Sodišču predlagali, naj sodbi z dne 8. maja 2012 razveljavi, izpodbijani znamki razglasi za nični, zadevi vrne Splošnemu sodišču v razsojanje, pri čemer naj mu naloži, da zadevi v primeru razveljavitve odločb odbora za pritožbe pri EUIPO vrne temu v ponovno odločanje, in družbi Yoshida naloži plačilo stroškov. Družba Pi-Design in drugi so v utemeljitev svojih pritožb navedli le en pritožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94.

9 EUIPO je 16. julija 2012 v sodnem tajništvu Sodišča vložil pritožbi, s katerima je Sodišču predlagal, naj sodbi z dne 8. maja 2012 razveljavi in družbi Yoshida naloži plačilo stroškov. EUIPO je v utemeljitev pritožb navedel dva pritožbena razloga, ki sta se nanašala, prvi, na kršitev obveznosti Splošnega sodišča glede obrazložitve, in drugi, enako kot pri družbi Pi-Design in drugih, na kršitev člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94.

10 Sodišče je s sodbo z dne 6. marca 2014, Pi-Design in drugi/Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:129), razveljavilo sodbi z dne 8. maja 2012, zadevi vrnilo v razsojanje Splošnemu sodišču in pridržalo odločitev o stroških.

11 Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi zavrnilo edini tožbeni razlog družbe Yoshida in torej zavrnilo njeno tožbo v celoti.

Predlogi strank

12 Družba Yoshida Sodišču predlaga, naj:

— primarno, izpodbijano sodbo in sporni odločbi razveljavi;

— podredno, izpodbijano sodbo in sporni odločbi razveljavi v delu, v katerem se nanašajo na te proizvode, za katere sta bili registrirani zadevni znamki Evropske unije, in sicer bruse in oselnike iz razreda 8 Nicejskega aranžmaja ter gospodinjske ali kuhinjske pripomočke in posode (niti iz žlahtnih kovin niti prevlečene z žlahtnimi kovinami) ter stojala za nože iz razreda 21 Nicejskega aranžmaja, in

— EUIPO ter družbi Pi-Design in drugim vsekakor naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, glede katerih je bila s sodbo z dne 6. marca 2014, Pi-Design in drugi/Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:129), odločitev pridržana.

13 EUIPO predlaga zavrnitev pritožbe in naložitev plačila stroškov družbi Yoshida.

14 Družba Pi-Design in drugi Sodišču predlagajo, naj pritožbo zavrne, družbi Yoshida pa naloži plačilo stroškov.

Pritožba

15 Družba Yoshida v utemeljitev pritožbe navaja dva pritožbena razloga.

Prvi pritožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

16 Družba Yoshida s prvim pritožbenim razlogom, navedenim primarno, Splošnemu sodišču očita, da je kršilo člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, prvič, ker je v točki 39 izpodbijane sodbe presodilo, da se ta določba „uporablja za vsak dvo- ali tridimenzionalen znak, če imajo vse bistvene značilnosti znaka tehnično funkcijo“.

17 V zvezi s tem družba Yoshida trdi, da je Splošno sodišče sprejelo pristop, ki je v nasprotju s sodno prakso Sodišča (sodba z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točke 48, 52 in 72), v skladu s katero na eni strani člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ne preprečuje registracije znaka kot znamke samo zato, ker ima uporabne značilnosti, in je na drugi namen izrazov „izključno“ in „nujna“, ki sta uporabljena v njem, obseg te določbe omejiti zgolj na oblike blaga, pri katerih tehnične značilnosti vključujejo tehnično rešitev.

18 Drugič, družba Yoshida trdi, da je Splošno sodišče v točkah 64 in 65 izpodbijane sodbe napačno ugotovilo, da možnost registracije spornih znakov predpostavlja, de je celota črnih pik „pomembnejši nefunkcionalen element“ teh znakov in da imajo zadnjenavedeni „očiten okrasni učinek“. Po mnenju družbe Yoshida člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ne prepoveduje registracije „hibridnih“ znakov, ki vsebujejo pomembne okrasne elemente z vizualnega vidika in pri katerih ne gre le za tehnično rešitev, temveč imajo lahko tudi razlikovalni učinek. Tako naj bi bilo pri spornih znakih.

19 Tretjič, družba Yoshida trdi, da ugotovitev Splošnega sodišča v točki 65 izpodbijane sodbe, da bi registracija spornih znakov „neupravičeno zmanjšala možnosti konkurentov, da dajo na trg alternativne oblike proizvodov z isto tehnično funkcijo preprečevanja drsenja“, ne upošteva, da sporna znaka vključujeta okrasne elemente, ki imajo razlikovalni učinek.

20 EUIPO ter družba Pi-Design in drugi trdijo, da je treba trditve družbe Yoshida zavrniti.

Presoja Sodišča

21 Prvič, v delu, v katerem družba Yoshida trdi, da sta sporna znaka „hibridna znaka“, poskuša izpodbiti dejanske ugotovitve, do katerih je prišlo Splošno sodišče zlasti v točkah od 46 do 50 in od 63 do 65 izpodbijane sodbe s preučitvijo upoštevnih dokazov, ki se nanašajo na bistvene značilnosti spornih znakov.

22 Vendar je v skladu s členom 256(1) PDEU in členom 58, prvi odstavek, Poslovnika Sodišča Evropske unije pritožba omejena na pravna vprašanja. Le Splošno sodišče je pristojno za ugotavljanje in presojo upoštevnih dejstev ter presojo dokazov. Presoja teh dejstev in dokazov, razen v primeru njihovega izkrivljanja, torej ni pravno vprašanje, ki ga nadzira Sodišče v okviru pritožbe (sodba z dne 26. oktobra 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, točka 35).

23 V zvezi s tem je ob upoštevanju izrednosti očitka o izkrivljanju tako v zgoraj navedenih določbah kot v členu 168(1), točka (d), Poslovnika Sodišča pritožniku naloženo zlasti, da mora natančno opredeliti dokaze, ki naj bi jih Splošno sodišče izkrivilo, in dokazati napake pri presoji, ki naj bi po njegovem mnenju povzročile, da je to sodišče izkrivilo dokaze. Tako izkrivljanje mora očitno izhajati iz listin v spisu, ne da bi bilo treba ponovno ugotavljati dejansko stanje in presojati dokaze (glej v tem smislu sodbo z dne 20. oktobra 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, točki 78 in 79).

24 V obravnavani zadevi družba Yoshida, ki se v bistvu omejuje na navedbo, da imata sporna znaka pomembne okrasne in razlikovalne elemente, svojih trditev ne utemelji z elementi iz spisa, s katerimi bi bilo mogoče očitno dokazati, da je Splošno sodišče izkrivilo dejstva in dokaze, ker ni ugotovilo, da ima posebna razporeditev celote črnih točk dovolj izrazit okrasni učinek, da bi ga bilo mogoče šteti za bistven nefunkcionalni element spornih znakov.

25 Drugič, v delu, v katerem družba Yoshida trdi, da iz točk 39, 64 in 65 izpodbijane sodbe izhaja, da je presoja, ki jo je Splošno sodišče opravilo za uporabo člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, v nasprotju s sodno prakso Sodišča, ki izhaja iz sodbe Sodišča z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT (C-48/09 P, EU:C:2010:516), njeni očitki izvirajo iz nepopolnega razumevanja te sodbe.

26 Iz navedene sodbe izhaja, da je zakonodajalec s tem, da je razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 omejil na znake, ki so sestavljeni „izključno“ iz oblike blaga, ki je „nujna“ za doseg tehničnega učinka, pravilno menil, da je vsaka oblika blaga do neke mere funkcionalna in da bi bilo zato neprimerno zavrniti registracijo oblike blaga kot znamke samo iz razloga, ker ima uporabne značilnosti. Besedi „izključno“ in „nujna“ v tej določbi zagotavljata, da so zavrnjene le registracije oblik blaga, pri katerih gre le za tehnično rešitev in katerih registracija kot znamke bi torej druga podjetja resnično ovirala pri uporabi te tehnične rešitve. Taka registracija bi namreč preveč zmanjšala možnosti konkurentov, da dajo na trg oblike blaga z enako tehnično rešitvijo (sodba z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točki 48 in 59).

27 Glede pogoja v zvezi z dejstvom, da se razlog za zavrnitev nanaša na vse znake, ki so sestavljeni „izključno“ iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, je Sodišče pojasnilo, da prisotnost enega ali nekaj manjših arbitrarnih elementov v znaku, katerega vsi bistveni elementi so posledica tehnične rešitve, za izvedbo katere gre pri znaku, ne vpliva na ugotovitev, da je ta znak sestavljen izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka. Poleg tega se razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 uporablja samo, če so vse bistvene značilnosti znaka funkcionalne, tako da registracije takega znaka kot znamke ni mogoče zavrniti na podlagi te določbe, če oblika blaga vsebuje pomembnejši nefunkcionalni element, kot je okrasni ali domišljijski element, ki ima pri tej obliki pomembno vlogo (glej v tem smislu sodbo z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točka 52).

28 Kar zadeva pogoj, da registracije oblike blaga kot znamke ni mogoče zavrniti na podlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, razen če je „nujna“ za doseg želenega tehničnega učinka, ta pogoj ne pomeni, da mora biti zadevna oblika edina, s katero je mogoče doseči enak tehnični učinek (sodba z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točka 53).

29 Sodišče je tudi ugotovilo, da je člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 uporabljen pravilno, če organ, ki odloča o zahtevi za registracijo zadevnega znaka kot znamke, pravilno opredeli njegove bistvene značilnosti, to je najpomembnejše elemente znaka. Ko so bistvene značilnosti znaka opredeljene, mora pristojni organ preveriti, ali vse te značilnosti ustrezajo tehnični funkciji zadevnega proizvoda (glej v tem smislu sodbo z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točke 68, 69 in 72).

30 V nasprotju s trditvami družbe Yoshida iz teh preudarkov izhaja, da to, da ima zadevni znak okrasne ali domišljijske vidike, ne preprečuje uporabe razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, če ti vidiki niso pomembni za obliko zadevnega proizvoda, katerega vse značilnosti morajo izpolnjevati tehnično funkcijo.

31 Splošno sodišče je zato v točki 39 izpodbijane sodbe upravičeno navedlo, da se člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 uporablja, če imajo vse bistvene značilnosti znaka tehnično funkcijo. Prav tako presoja Splošnega sodišča v točkah 64 in 65 izpodbijane sodbe, katere namen je v bistvu preveriti, ali je posebna konfiguracija celote črnih točk pomemben nefunkcionalen element spornih znakov, pravilno odraža preudarke Sodišča, navedene v točkah od 26 do 28 te sodbe.

32 Tretjič, družba Yoshida v delu, v katerem trdi, da razlikovalni učinek spornih znakov nasprotuje uporabi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, napačno zamenjuje posebni razlog za zavrnitev registracije, naveden v tej določbi, in razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(b) navedene uredbe, v skladu s katerim se ne registrirajo znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka.

33 V zvezi s tem je treba poudariti, da je z vključitvijo prepovedi v člen 7(1) Uredbe št. 40/94, da se kot znamka registrirajo znaki, ki so sestavljeni iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, zagotovljeno, da podjetja prava znamk ne smejo uporabljati za to, da bi brez časovne omejitve ohranjala izključne pravice na tehničnih rešitvah (sodba z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točka 45).

34 Poleg tega je zakonodajalec nemožnost, da bi se kot znamka registrirala oblika blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, določil še posebej strogo, tako da je pri razlogih za zavrnitev iz člena 7(1)(e) Uredbe št. 40/94 izključil možnost uporabe izjeme iz tega člena 7(3). Iz člena 7(3) te uredbe tako izhaja, da je obliko blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, prepovedano registrirati kot znamko, tudi če je z uporabo pridobila razlikovalni učinek (sodba z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točka 47).

35 Člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 zato pomeni oviro, ki lahko prepreči registracijo znaka, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, tudi če bi lahko ta znak izpolnjeval glavno funkcijo znamke, ki je potrošniku zagotoviti istovetnost izvora proizvoda ali storitve, označenega z znamko, in mu dopustiti, da brez morebitne zmede razlikuje ta proizvod ali storitev od tistih drugega izvora (glej v tem smislu sodbi z dne 15. septembra 2005, BioID/UUNT, C-37/03 P, EU:C:2005:547, točka 60, in z dne 16. septembra 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, točka 38).

36 Zato je treba prvi pritožbeni razlog v delu, v katerem ni dopusten, zavreči, in v delu, v katerem ni utemeljen, zavrniti.

Drugi pritožbeni razlog: kršitev člena 51(3) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

37 Družba Yoshida z drugim pritožbenim razlogom, navedenim podredno, Splošnemu sodišču očita, da je kršilo člen 51(3) Uredbe št. 40/94, ker ni preučilo, kot izhaja iz točk 48 in 53 izpodbijane sodbe, ali so bili pogoji za uporabo člena 7(1)(e)(ii) te uredbe izpolnjeni glede obeh proizvodov, za katera sta bila registrirana sporna znaka.

38 Družba Yoshida poleg tega trdi, da Splošno sodišče obveznosti iz člena 51(3) Uredbe št. 40/94 ni moglo izpolniti, ker je preudarke izpodbijane sodbe uporabilo za zadevne proizvode brez ročaja, in sicer za bruse in oselnike iz razreda 8 Nicejskega aranžmaja in za gospodinjske ali kuhinjske pripomočke in posode (niti iz žlahtnih kovin niti prevlečene z žlahtnimi kovinami) ter stojala za nože iz razreda 21 Nicejskega aranžmaja. Po mnenju družbe Yoshida člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ni mogoče uporabiti za te proizvode, ker sta sporna znaka dvodimenzionalni znamki, ki se lahko uporabita kot logotip.

39 EUIPO ter družba Pi-Design in drugi trdijo, da tega pritožbenega razloga ni mogoče sprejeti.

Presoja Sodišča

40 Iz spornih odločb izhaja, da je prvi odbor za pritožbe pri EUIPO ugotovil, da sta sporna znaka figurativni znamki, ki sta dvodimenzionalna predstavitev ročaja proizvodov, za katere se je zahtevala registracija.

41 Iz spornih odločb prav tako izhaja, da je navedeni odbor za pritožbe pri EUIPO na podlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 registraciji spornih znakov kot znamk Evropske unije razglasil za nični glede vseh proizvodov, za katere sta bila ta znaka registrirana.

42 Vendar je mogoče na podlagi preučitve spisa, predloženega Sodišču, ugotoviti, da se družba Yoshida v nobeni fazi postopka pred Splošnim sodiščem ni sklicevala na nezdružljivost spornih odločb s členom 51(3) Uredbe št. 40/94.

43 Družba Yoshida se je namreč v okviru edinega tožbenega razloga, ki ga je uveljavljala na prvi stopnji in ki se je nanašal na kršitev člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, omejila na trditev, da sta sporna znaka zgolj okrasni motiv brez funkcionalne vrednosti, zaradi česar ni bilo mogoče šteti, da sta sestavljena izključno iz oblike proizvoda, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, v smislu te določbe.

44 V zvezi s tem iz preučitve spisa, ki ga ima Sodišče, izhaja, da se je družba Yoshida na prvi stopnji sicer sklicevala na to, da sta registraciji spornih znakov zajemali različne proizvode iz razredov 8 in 21 Nicejskega aranžmaja, vendar je to storila le zato, da bi na splošno izpodbijala uporabo člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 za sporna znaka.

45 Družba Yoshida pa z drugim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču v bistvu očita, da ni preverilo zakonitosti spornih odločb glede na člen 51(3) Uredbe št. 40/94, in trdi, da pogoji za uporabo iz člena 7(1)(e)(ii) te uredbe niso izpolnjeni glede nekaterih posebnih proizvodov, ki naj bi bili brez ročaja.

46 Vendar iz ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja, da bi stranka, če bi ji bilo dovoljeno, da se pred Sodiščem prvič sklicuje na razloge in trditve, ki jih ni navedla pred Splošnim sodiščem, Sodišču, katerega pristojnost glede pritožb je omejena, lahko predložila spor, ki bi bil razširjen v primerjavi s sporom, o katerem je odločalo Splošno sodišče. V okviru pritožbe je pristojnost Sodišča torej omejena na presojo ugotovitev Splošnega sodišča o razlogih in trditvah, o katerih se je razpravljalo pred njim (sodba z dne 8. novembra 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, točka 43 in navedena sodna praksa).

47 V teh okoliščinah je treba drugi pritožbeni razlog zavreči kot nedopusten.

48 Iz vsega navedenega izhaja, da je treba pritožbo v celoti zavrniti.

Stroški

49 Člen 184(2) Poslovnika določa, da kadar pritožba ni utemeljena, Sodišče odloči o stroških.

50 V skladu s členom 138(1) tega poslovnika, ki se uporablja za pritožbeni postopek na podlagi člena 184(1) navedenega poslovnika, se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Ker so EUIPO ter družba Pi-Design in drugi predlagali, naj se družbi Yoshida naloži plačilo stroškov, in ker ta s svojimi pritožbenimi razlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov pritožbenega postopka.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

1. Pritožba se zavrne.

2. Yoshida Metal Industry Co. Ltd se naloži plačilo stroškov.

Podpisi