Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

11. svibnja 2017.*

„Žalba – Žig Europske unije – Registracija znakova koji se sastoje od površine s crnim točkama – Proglašenje ništavosti – Uredba (EZ) br. 40/94 – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. – Članak 51. stavak 3.“

U predmetu C-421/15 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 29. srpnja 2015.,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, sa sjedištem u Tsubame-shiju (Japan), koji zastupaju J. Cohen, *solicitor*, T. St Quintin, *barrister*, i G. Hobbs, *QC*,

tužitelj,

druge stranke u postupku su:

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju A. Folliard-Monguiral, D. Gaja i J. Crespo Carrillo, u svojstvu agenata,

tuženik u prvom stupnju,

Pi-Design AG, sa sjedištem u Triengenu (Švicarska),

Bodum France SAS, sa sjedištem u Neuilly-sur-Seineu (Francuska),

Bodum Logistics A/S, sa sjedištem u Billundu (Danska), koji zastupaju H. Pernez, *avocate*, i R. Löhr, *Rechtsanwalt*,

intervenijenti u prvom stupnju,

SUD (peto vijeće),

u sastavu: J. L. da Cruz Vilaça (izvjestitelj), predsjednik vijeća, M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen i K. Jürimäe, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Szpunar,

tajnik: R. Schiano, administrator,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 29. rujna 2016.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 8. prosinca 2016.,

* Jezik postupka: engleski

donosi sljedeću

Presudu

1 Svojom žalbom Yoshida Metal Industry Co. Ltd (u daljnjem tekstu: Yoshida) zahtijeva ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 21. svibnja 2015., Yoshida Metal Industry/OHIM (T-331/10 RENV i T-416/10 RENV, neobjavljena, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2015:302), kojom je taj sud odbio tužbu kojom se zahtijeva poništenje odluka Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 20. svibnja 2010. (predmeti R 1235/2008-1 i R 1237/2008-1, u daljnjem tekstu: sporne odluke), koje se odnose na postupke za proglašavanje žiga ništavim što su ih pokrenuli Pi-Design AG, Bodum France SAS i Bodum Logistics A/S (u daljnjem tekstu zajedno: Pi-Design i dr.) u vezi s dvama žigovima Europske unije koje je registrirala Yoshida.

Pravni okvir

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.) bila je stavljena izvan snage i zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), koja je stupila na snagu 13. travnja 2009. Ipak, uzimajući u obzir datum činjenica, na ovaj spor primjenjuje se Uredba br. 40/94, barem u pogledu odredbi koje nisu strogo postupovne naravi (presuda od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P do C-340/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:129, t. 2.).

3 Članak 7. Uredbe br. 40/94, naslovljen „Apsolutni razlozi za odbijanje”, određuje:

„1. Neće se registrirati sljedeće:

[…]

(b) žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter;

[…]

(e) znakovi koji se sastoje isključivo od:

[…]
ii. oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata;

[…]

[…]

3. Stavak 1. točke (b), (c) i (d) ne primjenjuju se ako je žig slijedom njegove uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija.”

4 Članak 51. navedene uredbe, naslovljen „Apsolutni razlozi za ništavost”, propisivao je:

„1. Žig Europske unije proglašava se ništavim na zahtjev podnesen EUIPO-u ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede:

(a) kad je žig Europske unije registriran protivno odredbama članka 7.;

[…]

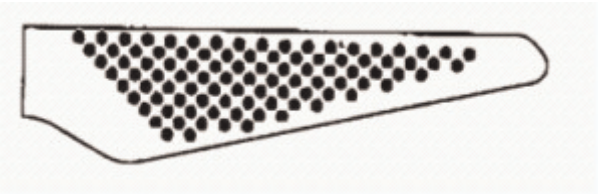
3. Kad razlozi za ništavost postoje u odnosu na samo neke proizvode ili usluge za koje je žig Europske unije registriran, taj se žig proglašava ništavim u odnosu na samo te proizvode ili usluge.”

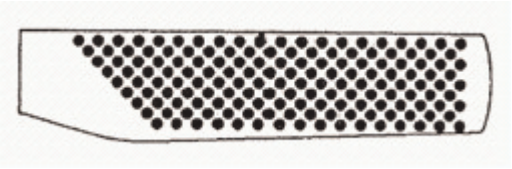
Okolnosti spora i sporne odluke

5 Činjenice koje su dovele do spora izložene su u točkama 1. do 15. pobijane presude kako slijedi:

„1. [Yoshida] je 3. i 5. studenoga 1999. podnijela prijave za registraciju žiga [EUIPO-u na temelju Uredbe br. 40/94].

2. Žigovi čija je registracija prijavljena znakovi su koji su prikazani u nastavku:





3. Proizvodi za koje je podnesena prijava za registraciju obuhvaćeni su razredima 8. i 21. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen (u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum), i odgovaraju sljedećem opisu:

— razred 8.: ‚Pribor za jelo, škare, noževi, vilice, žlice, brusevi za kose, vodiri [za bruseve], brusne palice za oštrenje noževa, pincete za riblje kosti’;

— razred 21.: ‚Kuhinjski pribor i posude za kućanstvo ili za kuhinju (koji nisu od plemenitih metala ili presvučeni istima), miješalice, lopatice [kuhinjski pribor], stalci za noževe, lopatice za torte, lopatice za posluživanje torte’.

4. Odlukama od 14. rujna i 23. studenoga 2000. ispitivač je odbio navedene prijave za registraciju jer predmetni znakovi nisu imali nikakav razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 […].

5. Nakon što je drugo žalbeno vijeće [EUIPO-a] 31. listopada 2001. ukinulo jednu od gore navedenih odluka o odbijanju, ispitivač je 11. srpnja 2002. povukao prigovor u odnosu na drugu prijavu za registraciju. Predmetni žigovi registrirani su 25. rujna 2002. i 16. travnja 2003.

6. [Pi-Design i dr.] 10. srpnja 2007. zahtijevali su proglašenje ništavosti žigova na temelju članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 40/94 […] jer su registrirani protivno članku 7. stavku 1. točki (e) podtočki ii. te uredbe […]. U svojim očitovanjima od 17. prosinca 2007. [oni] su dodali da bi registracija također trebala biti proglašena ništavom zbog nepostojanja razlikovnog karaktera navedenih žigova.

7. Odlukama od 15. i 21. srpnja 2008. [EUIPO-ov] Odjel za poništaje odbio je zahtjeve za proglašenje ništavosti u cijelosti.

8. [Pi-Design i dr.] 25. kolovoza 2008. podnijeli su tužbu protiv svake od tih odluka Odjela za poništaje.

9. [Spornim odlukama] prvo je žalbeno vijeće [EUIPO-a] na temelju apsolutnog razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. [40/94] prihvatilo tužbe i poništilo odluke Odjela za poništaje.

10. U točkama 24. do 28. [spornih] odluka žalbeno vijeće najprije je primijetilo da su tijekom podnošenja prijava za registraciju znakovi bili kvalificirani samo kao ‚figurativni', bez ikakva dodatnog opisa. Nakon prigovora koje je podnio ispitivač, tužitelj je naveo da je znak dvodimenzionalni prikaz ‚oblika proizvoda' odnosno držak noža [predmet R 1235/2008-1] ili da je predstavljao ‚motiv drška noža' [predmet R 1237/2008-1]. U prepisci koja je uslijedila nakon zahtjeva za proglašenje ništavosti koji su podnijeli [Pi-Design i dr.] tužitelj je, međutim, opisao znak kao ‚slučajnu geometrijsku figuru' ili ‚motiv koji se sastoji od točaka' [predmet R 1235/2008-1].

11. Prema žalbenom vijeću, posljednji opis bio je osmišljen s preciznim ciljem izbjegavanja primjene članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. [40/94], pri čemu fotografije noževa koje je nositelj stavio na tržište potvrđuju da okvir koji okružuje crne točke predstavlja obrise drška noža i da te točke predstavljaju udubine.

12. Žalbeno vijeće u tom je smislu u točki 29. [spornih] odluka istaknulo da se ‚žig mora ispitati uzimajući u obzir sve čimbenike koji su mjerodavni u tom slučaju'. Među tim čimbenicima nalaze se, naravno, informacije i dokumenti koje nositelj žiga svojevoljno podnese u prilog svojem zahtjevu.

13. Nadalje, u točkama 30. i 31. [spornih] odluka žalbeno vijeće istaknulo je da je ‚znak figurativni žig koji se sastoji od dvodimenzionalnog prikaza drška proizvoda za koje se traži registracija'. Ipak, prema njemu klasifikacija žiga kao figurativnog ne isključuje automatski primjenu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. [40/94].

14. Konačno, žalbeno vijeće ispitalo je u točkama 33. do 41. [sporne] odluke predstavljaju li crne točke udubine koje odgovaraju tehničkoj funkciji. Temeljeći se na podacima koji se odnose na postojeće patente, zaključilo je da su udubine potrebne za postizanje protukliznog učinka i da činjenica da je s drugim oblicima moguće postići isti učinak ne isključuje primjenu predmetnog razloga za odbijanje.

15. Time što je registracije proglasilo ništavima na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. [40/94], žalbeno vijeće nije smatralo potrebnim odlučiti o drugom razlogu za ništavost koji su naveli [Pi-Design i dr.], a čiju je dopuštenost tužitelj osporavao."

Postupci pred Općim sudom i Sudom te pobijana presuda

6 Tužbama podnesenima tajništvu Općeg suda 12. kolovoza i 15. rujna 2010. Yoshida je pokrenula postupke za poništenje spornih odluka. U prilog svojim tužbama Yoshida se pozvala samo na jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94. Taj tužbeni razlog podijeljen je na tri dijela, od kojih se prvi temelji na pogrešnom tumačenju dosega te odredbe, drugi na pogrešnoj ocjeni predmeta dotičnih žigova, a treći na pogrešnoj primjeni tog razloga za odbijanje.

7 Presudama od 8. svibnja 2012., Yoshida Metal Industry/OHIM – Pi-Design i dr. (Prikaz trokutaste površine s crnim točkama) (T-331/10, neobjavljena, EU:T:2012:220) i Yoshida Metal Industry/OHIM – Pi-Design i dr. (Prikaz površine s crnim točkama) (T-416/10, neobjavljena, EU:T:2012:222) (u daljnjem tekstu: presude od 8. svibnja 2012.) Općі sud prihvatio je drugi dio jedinog tužbenog razloga koji je iznijela Yoshida i poništio sporne odluke.

8 Zahtjevima podnesenima tajništvu Suda 16. srpnja 2012. Pi-Design i dr. podnijeli su žalbe kojima su tražili od Suda da ukine presude od 8. svibnja 2012., proglasi ništavost osporenih žigova, vrati predmete Općem sudu, s obvezom da on vrati predmete žalbenom vijeću EUIPO-a u slučaju poništenja odluka potonjeg, i Yoshidi naloži snošenje troškova. U prilog svojim žalbama Pi-Design i dr. pozvali su se samo na jedan žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94.

9 Zahtjevima podnesenima tajništvu Suda 16. srpnja 2012. EUIPO je podnio žalbe kojima je od Suda tražio da ukine presude od 8. svibnja 2012. i Yoshidi naloži snošenje troškova. EUIPO se u prilog svojim žalbama pozvao na dva žalbena razloga, koji se temelje, kao prvo, na povredi Općeg suda obveze obrazlaganja i, kao drugo, poput Pi-Designa i dr., na povredi članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94.

10 Presudom od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129) Sud je ukinuo presude od 8. svibnja 2012., vratio predmete Općem sudu i odgodio odluku o troškovima.

11 Pobijanom presudom Općі sud je odbacio jedini tužbeni razlog Yoshide i stoga odbio njezine tužbe u cijelosti.

Zahtjevi stranaka

12 Yoshida od Suda zahtijeva da:

— ukine pobijanu presudu i poništi sporne odluke;

— podredno, ukine pobijanu presudu i poništi sporne odluke u dijelu u kojem se odnose na sljedeće proizvode za koje su predmetni žigovi Europske unije registrirani, odnosno u razredu 8. u smislu Nicanskog sporazuma, na bruseve i držače za bruseve; u razredu 21. u smislu Nicanskog sporazuma, na kuhinjski pribor i posude za kućanstvo ili za kuhinju (koji nisu od plemenitih metala ili presvučeni istima) i stalke za noževe, te

— u svakom slučaju naloži EUIPO-u i Pi-Designu i dr. snošenje troškova, uključujući one o kojima se trebalo odlučiti naknadno iz presude od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P do C-340/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:129).

13 EUIPO zahtijeva odbijanje žalbe i da se Yoshidi naloži snošenje troškova.

14 Pi-Design i dr. zahtijevaju od Suda da odbije žalbu i naloži Yoshidi snošenje troškova.

O žalbi

15 Yoshida u prilog žalbi ističe dva žalbena razloga.

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94

Argumentacija stranaka

16 Svojim prvim žalbenim razlogom, koji je iznesen kao glavni, Yoshida prigovara Općem sudu da je povrijedio članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku ii. Uredbe br. 40/94, kao prvo, smatrajući u točki 39. pobijane presude da se ta odredba „primjenjuje na svaki dvodimenzionalni ili trodimenzionalni znak, kada sve temeljne karakteristike znaka odgovaraju tehničkoj funkciji".

17 U tom pogledu, Yoshida ističe da je Opći sud odabrao pristup koji je suprotan sudskoj praksi Suda (presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 48., 52. i 72.), prema kojoj, s jedne strane, članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe br. 40/94 ne sprečava registraciju znaka kao žiga samo zato što ima funkcionalne značajke i, s druge strane, pojmovima „isključivo" i „potrebno", koji se ondje nalaze, želi se ograničiti doseg te odredbe samo na oblike proizvoda čije temeljne karakteristike uključuju samo tehničko rješenje.

18 Kao drugo, Yoshida navodi da je Opći sud u točkama 64. i 65. pobijane presude pogrešno smatrao da mogućnost registracije spornih znakova pretpostavlja da ukupnost crnih točaka bude „bitan nefunkcionalni element" tih znakova i da potonji imaju „očiti ukrasni karakter". Prema Yoshidi, članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe br. 40/94 ne zabranjuje registraciju „hibridnih" znakova koji obuhvaćaju dekorativne elemente značajne na vizualnom planu koji ne uključuju samo tehničko rješenje, već mogu imati i razlikovni karakter. To bi bio slučaj sa spornim znakovima.

19 Kao treće, Yoshida ističe da potvrda Općeg suda u točki 65. pobijane presude prema kojoj bi registracija spornih znakova „neosnovano umanjila mogućnosti konkurenata da stave na tržište alternativne oblike proizvoda koji imaju istu tehničku protukliznu funkciju" zanemaruje činjenicu da sporni znakovi uključuju dekorativne elemente koji imaju razlikovni karakter.

20 EUIPO i Pi-Design i dr. smatraju da Yoshidinu argumentaciju treba odbaciti.

Ocjena Suda

21 Kao prvo, u mjeri u kojoj Yoshida smatra da su sporni znakovi „hibridni znakovi", ona želi dovesti u pitanje činjenična utvrđenja koja provodi Opći sud nakon ispitivanja mjerodavnih dokaznih elemenata, osobito u točkama 46. do 50. i 63. do 65. pobijane presude, koji se odnose na temeljne karakteristike spornih znakova.

22 Međutim, iz članka 256. stavka 1. UFEU-a i članka 58. stavka 1. Statuta Suda Europske unije proizlazi da je žalba ograničena na pravna pitanja. Opći sud jedini je nadležan za utvrđivanje i ocjenu relevantnih činjenica kao i ocjenu dokaza. Ocjenjivanje tih činjenica i dokaza ne predstavlja, dakle, osim u slučaju njihova iskrivljavanja, pravno pitanje koje je kao takvo podložno nadzoru Suda u okviru žalbe (presuda od 26. listopada 2016., Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, t. 35.).

23 U tom pogledu, s obzirom na izvanrednu narav prigovora iskrivljavanja, kako gore navedene odredbe tako i članak 168. stavak 1. točka (d) Poslovnika Suda tužitelju nalažu osobito da precizno naznači elemente koje je Opći sud iskrivio i pokaže pogreške u analizi koje su u njegovoj ocjeni dovele do tog iskrivljavanja. Takvo iskrivljavanje treba očito proizlaziti iz dijelova spisa a da nije potrebno pristupiti novoj ocjeni činjenica i dokaza (vidjeti u tom smislu presudu od 20. listopada 2011., PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679 t. 78. i 79.).

24 U ovom slučaju Yoshida, koja u bitnome samo ističe da sporni znakovi sadržavaju značajne dekorativne i razlikovne elemente, ne podupire svoju argumentaciju elementima spisa na temelju kojih se može očito utvrditi da je Opći sud iskrivio činjenice i dokazne elemente time što nije zaključio da posebna konfiguracija ukupnosti crnih točaka ima dovoljno istaknut ukrasni karakter kako bi se smatrao temeljnim nefunkcionalnim elementom spornih znakova.

25 Kao drugo, u mjeri u kojoj Yoshida ističe da iz točaka 39., 64. i 65. pobijane presude proizlazi da je ocjena koju je Opći sud proveo u svrhu primjene članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94 protivna sudskoj praksi koja proizlazi iz presude Suda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516), njezini prigovori proizlaze iz površnog čitanja te presude.

26 Iz navedene presude proizlazi da je zakonodavac, ograničivši razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94 na znakove koji se „isključivo" sastoje od oblika proizvoda „potrebnog" za postizanje nekog tehničkog rezultata, opravdano smatrao da je bilo koji oblik proizvoda u određenoj mjeri funkcionalan pa bi stoga bilo neprimjereno odbiti registraciju nekog oblika proizvoda u svojstvu žiga samo zato što taj oblik ima funkcionalne značajke. Izrazima „isključivo" i „potrebno" ta odredba osigurava da se registracija odbije samo u pogledu onih oblika proizvoda koji isključivo predstavljaju tehničko rješenje i čija bi registracija u svojstvu žiga drugim poduzetnicima stvarno otežavala korištenje tim tehničkim rješenjem. Naime, takva registracija previše bi smanjila mogućnosti konkurenata da stave na tržište oblike proizvoda koji imaju isto tehničko rješenje (presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 48. i 59.).

27 Kada je riječ o uvjetu koji se odnosi na činjenicu da pod navedeni razlog za odbijanje ulazi svaki znak koji se „isključivo" sastoji od oblika proizvoda koji je potreban kako bi se postigao tehnički rezultat, Sud je precizirao da postojanje jednog ili nekoliko minornih arbitrarnih elemenata u znaku čiji su svi temeljni elementi određeni tehničkim rješenjem koje taj znak izražava ne utječe na zaključak prema kojem se navedeni znak sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje tehničkog rezultata. Osim toga, razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94 primjenjuje se samo kada su sve temeljne karakteristike znaka funkcionalne, na način da se registriranje znaka kao žiga ne može odbiti na temelju te odredbe ako oblik predmetnog proizvoda uključuje bitan nefunkcionalni element, poput ukrasnog ili maštovitog elementa koji igra važnu ulogu u navedenom obliku (vidjeti u tom smislu presudu od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 52.).

28 Kada je riječ o uvjetu prema kojem se registracija oblika proizvoda kao žiga može odbiti na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94 samo ako je „potrebna" za postizanje nekog tehničkog rezultata, taj uvjet ne znači da predmetni oblik mora biti jedini koji omogućuje postizanje tog rezultata (presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 53.).

29 Sud je ponovno istaknuo da pravilna primjena članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94 podrazumijeva da tijelo koje odlučuje o prijavi za registraciju znaka kao žiga pravilno utvrdi temeljne značajke predmetnog znaka, odnosno njegove najvažnije elemente. Kada su temeljne karakteristike znaka utvrđene, na nadležnom je tijelu da zatim utvrdi odgovaraju li te karakteristike tehničkoj funkciji predmetnog proizvoda (vidjeti u tom smislu presudu od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 68., 69. i 72.).

30 Protivno onomu što tvrdi Yoshida, iz tih razmatranja proizlazi da činjenica da dotični znak ima ukrasne ili maštovite aspekte ne sprečava primjenu razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94, s obzirom na to da ti aspekti nemaju važnu ulogu u obliku dotičnog proizvoda, čije sve temeljne karakteristike moraju odgovarati tehničkoj funkciji.

31 Posljedično, Opći sud pravilno je u točki 39. pobijane presude potvrdio da se primjenjuje članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe br. 40/94, s obzirom na to da sve temeljne karakteristike znaka odgovaraju tehničkoj funkciji. Također, ocjena Općeg suda u točkama 64. i 65. pobijane presude – u biti namijenjena provjeri je li posebna konfiguracija ukupnosti crnih točaka nefunkcionalni element koji predstavlja sporne znakove – pravilno odražava razmatranja Suda iz točaka 26. do 28. ove presude.

32 Kao treće, u mjeri u kojoj Yoshida navodi da se razlikovni karakter spornih znakova protivi primjeni članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94, ona pogrešno miješa poseban razlog za odbijanje registracije iz te odredbe i onaj predviđen u stavku 1. točki (b) navedenog članka 7. prema kojem se može odbiti registracija žigova koji nemaju nikakav razlikovni karakter.

33 U tom pogledu treba istaknuti da uvođenje zabrane registracija u svojstvu žiga u članku 7. stavku 1. Uredbe br. 40/94 u odnosu na bilo koji znak koji se sastoji od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata jamči da se poduzetnici ne mogu koristiti žigovnim pravom kako bi bez vremenskog ograničenja produljili isključiva prava u vezi s tehničkim rješenjima (presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 45.).

34 Osim toga, zakonodavac je na posebno strog način utvrdio nemogućnost registracije kao žigova oblika potrebnih za postizanje nekog tehničkog rezultata tako što je isključio razloge za odbijanje navedene u članku 7. stavku 1. točki (e) Uredbe br. 40/94 iz područja primjene iznimke predviđene u tom članku 7. stavku 3. Stoga iz članka 7. stavka 3. te uredbe proizlazi da, iako je oblik proizvoda potreban za postizanje tehničkog rezultata stekao razlikovni karakter svojom uporabom, zabranjeno ga je registrirati kao žig (presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 47.).

35 Posljedično, članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe br. 40/94 čini prepreku koja može spriječiti da se znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje tehničkog rezultata može registrirati kao žig, iako taj znak može ispunjavati temeljnu funkciju žiga, a što je jamčiti potrošaču identitet porijekla dotičnih proizvoda ili usluga, omogućavajući mu razlikovati ih bez zabune od onih drugog porijekla (vidjeti u tom smislu presude od 15. rujna 2005., BioID/OHIM, C-37/03 P, EU:C:2005:547, t. 60. i od 16. rujna 2015., Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, t. 38.).

36 Stoga prvi žalbeni razlog treba odbaciti kao djelomično nedopušten i odbiti kao djelomično neosnovan.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 51. stavka 3. Uredbe br. 40/94

Argumentacija stranaka

37 Svojim drugim žalbenim razlogom, iznesenim podredno, Yoshida prigovara Općem sudu da je povrijedio članak 51. stavak 3. Uredbe br. 40/94 jer je propustio ispitati, kako to proizlazi iz točaka 48. i 53. pobijane presude, jesu li uvjeti primjene članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. te uredbe ispunjeni u pogledu svakog od proizvoda za koje su sporni znakovi bili registrirani.

38 Osim toga, Yoshida navodi da Opći sud nije mogao ispuniti obvezu iz članka 51. stavka 3. Uredbe br. 40/94 primjenjujući utvrđenja iz pobijane presude u vezi s proizvodima koji nemaju drške odnosno, u razredu 8. u smislu Nicanskog sporazuma, u vezi s brusevima i držačima za bruseve i, u razredu 21. u smislu Nicanskog sporazuma, u vezi s kuhinjskim priborom i posudama za kućanstvo ili za kuhinju (koji nisu od plemenitih metala ili presvučeni istima) i stalcima za noževe. Prema Yoshidi, kada je riječ o tim proizvodima, članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe br. 40/94 nije primjenjiv, s obzirom na to da sporni znakovi čine dvodimenzionalne žigove koji se mogu koristiti kao logotip.

39 EUIPO i Pi-Design i dr. ističu da se taj žalbeni ne može prihvatiti.

Ocjena Suda

40 Iz spornih odluka proizlazi da je prvo žalbeno vijeće EUIPO-a zaključilo da su sporni znakovi bili figurativni žigovi koji se sastoje od dvodimenzionalnog prikaza drška proizvoda za koje je registracija bila prijavljena.

41 Iz spornih odluka također proizlazi da je navedeno žalbeno vijeće EUIPO-a proglasilo registracije spornih znakova kao žiga Europske unije ništavima na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94 u pogledu ukupnosti proizvoda za koje su znakovi registrirani.

42 Međutim, analiza spisa podnesenog Sudu dopušta utvrđenje da se Yoshida ni u kojem stadiju postupka pred Općim sudom nije pozvala na nespojivost spornih odluka s člankom 51. stavkom 3. Uredbe br. 40/94.

43 Naime, Yoshida je u sklopu svojeg jedinog tužbenog razloga navedenog u prvostupanjskom postupku – koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94 – samo navela da sporni znakovi predstavljaju običan dekorativni motiv bez funkcionalne vrijednosti, zbog čega se nisu mogli smatrati isključivo sastavljenima od oblika proizvoda potrebnog za postizanje tehničkog rezultata u smislu te odredbe.

44 U tom pogledu ispitivanje spisa kojim raspolaže Sud pokazuje da, iako je Yoshida u prvom stupnju navela da registracija spornih znakova pokriva različite proizvode koji ulaze u razrede 8. i 21. u smislu Nicanskog sporazuma, ona je to učinila samo kako bi na općenit način osporila primjenjivost članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94 na sporne znakove.

45 Naprotiv, svojim drugim žalbenim razlogom Yoshida u biti prigovara Općem sudu da nije nadzirao zakonitost spornih odluka s obzirom na članak 51. stavak 3. Uredbe br. 40/94 i navodi da uvjeti primjene postavljeni u članku 7. stavku 1. točki (e) podtočki ii. te uredbe nisu ispunjeni u pogledu nekoliko specifičnih proizvoda navodno bez držaka.

46 Iz ustaljene sudske prakse proizlazi da bi dopustiti stranci da prvi put pred Sudom iznese razloge i argumente na koje se nije pozvala pred Općim sudom značilo omogućiti joj da pred Sudom – čija je nadležnost u vezi sa žalbama ograničena – vodi širi postupak od onoga koji se vodio pred Općim sudom. Stoga je u okviru žalbe nadležnost Suda ograničena na ispitivanje ocjene Općeg suda tužbenih razloga i argumenata o kojima se pred njim raspravljalo (presuda od 8. studenoga 2016., BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, t. 43. i navedena sudska praksa).

47 U tim okolnostima drugi žalbeni razlog treba odbaciti kao nedopušten.

48 Na temelju svih prethodnih razmatranja proizlazi da žalbu treba odbiti u cijelosti.

Troškovi

49 Na temelju članka 184. stavka 2. Poslovnika, kad žalba nije osnovana, Sud odlučuje o troškovima.

50 U skladu s člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, koji se na temelju njegova članka 184. stavka 1. primjenjuje na žalbeni postupak, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da Yoshida nije uspjela u postupku i s obzirom na to da su EUIPO i Pi-Design i dr. zatražili da Yoshida snosi troškove, treba joj naložiti snošenje troškova ove žalbe.

Slijedom navedenoga, Sud (peto vijeće) proglašava i presuđuje:

1. Žalba se odbija.

2. Društvu Yoshida Metal Industry Co. Ltd nalaže se snošenje troškova.

Potpisi