



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 11 de mayo de 2017*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Registro de signos constituidos por una superficie con lunares negros — Declaración de nulidad — Reglamento (CE) n.º 40/94 — Artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) — Artículo 51, apartado 3»

En el asunto C-421/15 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 29 de julio de 2015,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, con domicilio social en Tsubame-shi (Japón), representada por el Sr. J. Cohen, Solicitor, el Sr. T. St Quintin, Barrister, y el Sr. G. Hobbs, QC,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. A. Folliard-Monguiral, D. Gaja y J. Crespo Carrillo, en calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

Pi-Design AG, con domicilio social en Triengen (Suiza),

Bodum France SAS, con domicilio social en Neuilly-sur-Seine (Francia),

Bodum Logistics A/S, con domicilio social en Billund (Dinamarca), representadas por la Sra. H. Pernez, avocate, y por el Sr. R. Löhr, Rechtsanwalt,

partes coadyuvantes en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. J.L. da Cruz Vilaça (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. M. Berger, los Sres. A. Borg Barthet y F. Biltgen y la Sra. K. Jürimäe, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sr. R. Schiano, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de septiembre de 2016;

* Lengua de procedimiento: inglés.

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 8 de diciembre de 2016;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, Yoshida Metal Industry Co. Ltd (en lo sucesivo, «Yoshida») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 21 de mayo de 2015, Yoshida Metal Industry/OAMI (T-331/10 RENV y T-416/10 RENV, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2015:302), mediante la que dicho Tribunal desestimó los recursos en los que solicitaba la anulación de las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 20 de mayo de 2010 (asuntos R 1235/2008-1 y R 1237/2008-1; en lo sucesivo, «resoluciones controvertidas»), relativas a procedimientos de nulidad planteados por Pi-Design AG, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S (en lo sucesivo, conjuntamente, «Pi-Design y otros»), relativos a dos marcas de la Unión registradas por Yoshida.

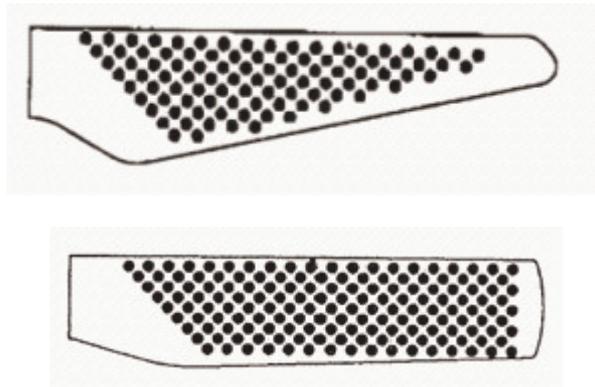
Marco jurídico

- 2 El Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, habida cuenta de la fecha en que se produjeron los hechos, resulta aplicable al presente litigio el Reglamento n.º 40/94, al menos en lo relativo a las disposiciones que no sean de carácter estrictamente procesal (sentencia de 6 de marzo de 2014, Pi-Design y otros/Yoshida Metal Industry, C-337/12 P a C-340/12 P, no publicada, EU:C:2014:129, apartado 2).
- 3 El artículo 7 del Reglamento n.º 40/94, titulado «Motivos de denegación absolutos», disponía:
 - «1. Se denegará el registro de:
 - [...]
 - b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
 - [...]
 - e) los signos constituidos exclusivamente por:
 - [...]
 - ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o
 - [...]
 - [...]
 - 3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

- 4 El artículo 51 del mencionado Reglamento, titulado «Causas de nulidad absoluta», establecía:
- «1. La nulidad de la marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca:
- a) cuando la marca de la Unión se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del [...] artículo 7;
- [...]
3. Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, la nulidad de la marca sólo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.»

Antecedentes del litigio y resoluciones controvertidas

- 5 Los hechos que originaron el litigio se exponen en los apartados 1 a 15 de la sentencia recurrida del siguiente modo:
- «1 Los días 3 y 5 de noviembre de 1999, [Yoshida] presentó solicitudes de registro de marca [ante la EUIPO, con arreglo al Reglamento n.º 40/94].
- 2 Las marcas cuyo registro se solicitó son los signos que se reproducen a continuación:



- 3 Los productos cuyo registro se solicitaba pertenecen a las clases 8 y 21 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, “Arreglo de Niza”), y responden a la siguiente descripción:
- clase 8: “Cubertería, tijeras, cuchillos, tenedores, cucharas, piedras de afilar, soportes para piedras de afilar, chairas para afilar, pinzas para retirar la raspa del pescado”;
 - clase 21: “Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados), volteadores, espátulas para la cocina, bloques de cuchillos para guardar cuchillos, palas para tartas, palas para tortas”.
- 4 Mediante resoluciones de 14 de septiembre y 23 de noviembre de 2000, el examinador denegó las mencionadas solicitudes de registro por cuanto los signos controvertidos carecían totalmente de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94 [...]

- 5 Tras la anulación, el 31 de octubre de 2001, por la Segunda Sala de Recurso de [la EUIPO] de una de las resoluciones de denegación mencionadas anteriormente, el examinador retiró, el 11 de julio de 2002, la objeción relativa a la otra solicitud de registro. Las marcas en cuestión fueron registradas los días 25 de septiembre de 2002 y 16 de abril de 2003.
- 6 El 10 de julio de 2007, [Pi-Design y otros] solicitaron que se declarase la nulidad de esas marcas con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 40/94 [...], basándose en que habían sido registradas vulnerando el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del mencionado Reglamento [...]. En sus observaciones de 17 de diciembre de 2007, añadieron que el registro debía anularse también debido a la falta de carácter distintivo de las mencionadas marcas.
- 7 Mediante resoluciones de 15 y 21 de julio de 2008, la División de Anulación de [la EUIPO] desestimó las solicitudes de nulidad en su totalidad.
- 8 El 25 de agosto de 2008, [Pi-Design y otros] interpusieron recurso contra cada una de las resoluciones de la División de Anulación.
- 9 Mediante las [resoluciones controvertidas], la Primera Sala de Recurso de la [EUIPO], sobre la base del motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º [40/94], estimó los recursos y anuló las resoluciones de la División de Anulación.
- 10 En los apartados 24 a 28 de las resoluciones [controvertidas], la Sala de Recurso señaló en primer lugar que, al presentar las solicitudes de registro, los signos fueron calificados simplemente de “figurativos”, sin adjuntar descripción alguna. Tras las objeciones planteadas por el examinador, la recurrente señaló que el signo era una representación bidimensional de la “forma de un producto”, a saber, un mango de cuchillo [asunto R 1235/2008-1], o que representaba el «motivo de mangos de cuchillos» [asunto R 1237/2008-1]. En la correspondencia posterior a la solicitud de nulidad presentada por [Pi-Design y otros], el signo fue sin embargo descrito por la recurrente como “una figura geométrica aleatoria” o un “motivo constituido por puntos” [asunto R 1235/2008-1].
- 11 Según la Sala de Recurso, esta última descripción fue elaborada con el fin preciso de evitar la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º [40/94], ya que las fotografías de los cuchillos comercializados por el titular confirman que el marco que rodea los lunares negros representa el contorno de un mango de cuchillo y que esos lunares representan muescas.
- 12 La Sala de Recurso señaló a este respecto, en el apartado 29 de las resoluciones [controvertidas], “que una marca debe examinarse tomando en consideración todos los factores pertinentes del caso de que se trate. Entre esos factores figuran naturalmente la información y los documentos aportados voluntariamente por el titular de la marca en apoyo de su solicitud”.
- 13 A continuación, en los apartados 30 y 31 de las resoluciones [controvertidas], la Sala de Recurso señaló que “el signo es una marca figurativa consistente en una representación bidimensional del mango de los productos para los que se solicita el registro”. Sin embargo, según la Sala, la clasificación de una marca como figurativa no excluye de oficio la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º [40/94].
- 14 Por último, en los apartados 33 a 41 de las resoluciones [controvertidas], la Sala de Recurso examinó si los lunares negros que representaban muescas respondían a una función técnica. Basándose en los datos relativos a las patentes existentes, concluyó que las muescas eran necesarias para conseguir un efecto antiderrapante y que el hecho de que fuera posible obtener el mismo resultado con otras formas no excluía la aplicación del motivo de denegación controvertido.

15 Tras declarar nulos los registros sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º [40/94], la Sala de Recurso no consideró necesario pronunciarse sobre el otro motivo de nulidad planteado por [Pi-Design y otros], del que la recurrente cuestionaba su admisibilidad.»

Los procedimientos ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia y la sentencia recurrida

- 6 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal General el 12 de agosto y el 15 de septiembre de 2010, Yoshida interpuso sendos recursos solicitando la anulación de cada una de las resoluciones controvertidas. En apoyo de sus recursos, Yoshida invocaba un único motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94. Este motivo se articulaba en tres partes, basadas, la primera, en una interpretación errónea del alcance de esta disposición, la segunda, en la apreciación errónea del objeto de las marcas controvertidas y, la tercera, en una aplicación errónea de este motivo de denegación.
- 7 Mediante sus sentencias de 8 de mayo de 2012, Yoshida Metal Industry/OAMI — Pi-Design y otros (Representación de una superficie triangular con lunares negros) (T-331/10, no publicada, EU:T:2012:220), y Yoshida Metal Industry/OAMI — Pi-Design y otros (Representación de una superficie con lunares negros) (T-416/10, no publicada, EU:T:2012:222) (en lo sucesivo, «sentencias de 8 de mayo de 2012»), el Tribunal General estimó la segunda parte del motivo único planteado por Yoshida y anuló las resoluciones controvertidas.
- 8 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de julio de 2012, Pi-Design y otros interpusieron sendos recursos de casación en los que solicitaban al Tribunal de Justicia que anulase las sentencias de 8 de mayo de 2012, que declarase la nulidad de las marcas impugnadas, que devolviese los asuntos al Tribunal General con la obligación de que éste los devolviese a la Sala de Recurso de la EUIPO en caso de que se anulasen las resoluciones de ésta y que condenase en costas a Yoshida. En apoyo de sus recursos de casación, Pi-Design y otros invocaron un único motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94.
- 9 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de julio de 2012, la EUIPO interpuso sendos recursos de casación en los que solicitaba al Tribunal de Justicia que anulase las sentencias de 8 de mayo de 2012 y que condenase en costas a Yoshida. La EUIPO invocó dos motivos en apoyo de sus recursos de casación, basados, el primero, en la vulneración por el Tribunal General de la obligación de motivación que le incumbe y, el segundo, al igual que Pi-Design y otros, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94.
- 10 Mediante sentencia de 6 de marzo de 2014, Pi-Design y otros/Yoshida Metal Industry (C-337/12 P a C-340/12 P, no publicada, EU:C:2014:129), el Tribunal de Justicia anuló las sentencias de 8 de mayo de 2012, devolvió los asuntos al Tribunal General y reservó la decisión sobre las costas.
- 11 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el único motivo planteado por Yoshida y desestimó, por ello, sus recursos en su totalidad.

Pretensiones de las partes

12 Yoshida solicita al Tribunal de Justicia que:

- Con carácter principal, anule la sentencia recurrida y las resoluciones controvertidas.

- Con carácter subsidiario, anule la sentencia recurrida y las resoluciones controvertidas, en la medida en que afectan a los siguientes productos para los que fueron registradas las marcas de la Unión controvertidas, a saber, en la clase 8 del Arreglo de Niza, las piedras de afilar y los soportes para piedras de afilar, y en la clase 21 del Arreglo de Niza, los utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados) y los bloques de cuchillos para guardar cuchillos.
 - En todo caso, condene en costas a la EUIPO y a Pi-Design y otros, incluidas las costas reservadas en la sentencia de 6 de marzo de 2014, Pi-Design y otros/Yoshida Metal Industry (C-337/12 P a C-340/12 P, no publicada, EU:C:2014:129).
- 13 La EUIPO solicita que se desestime el recurso de casación y que se condene en costas a Yoshida.
- 14 Pi-Design y otros solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a Yoshida.

Sobre el recurso de casación

- 15 En apoyo de su recurso de casación, Yoshida invoca dos motivos.

Sobre el primer motivo de casación, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94

Alegaciones de las partes

- 16 Mediante su primer motivo de casación, planteado con carácter principal, Yoshida reprocha al Tribunal General haber infringido el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94, en primer lugar, al declarar, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, que esta norma «se aplica a cualquier signo, bi- o tridimensional, cuando todas las características esenciales del signo respondan a una función técnica».
- 17 A este respecto, Yoshida alega que el Tribunal General adoptó un enfoque contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartados 48, 52 y 72), con arreglo a la cual, por una parte, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 no impide el registro de un signo como marca por el mero hecho de que presente características de uso y, por otra parte, los términos «exclusivamente» y «necesaria» allí recogidos pretenden circunscribir el alcance de esta disposición a las formas de producto de las que todas sus características esenciales no hagan sino incorporar una solución técnica.
- 18 En segundo lugar, Yoshida alega que el Tribunal General consideró erróneamente, en los apartados 64 y 65 de la sentencia recurrida, que, para poder registrar los signos objeto de litigio, era necesario que todos los lunares negros fueran «un elemento no funcional importante» de esos signos y que éstos presentaran un «evidente carácter ornamental». Según Yoshida, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 no prohíbe el registro de signos «híbridos» que contengan elementos decorativos importantes en el plano visual que no incorporen únicamente una solución técnica, sino que también puedan tener un carácter distintivo. Ese es el caso, según Yoshida, de los signos objeto de litigio.

- 19 En tercer lugar, Yoshida alega que la afirmación del Tribunal General, recogida en el apartado 65 de la sentencia recurrida, conforme a la cual el registro de los signos objeto de litigio «reduciría indebidamente las posibilidades de los competidores de comercializar formas de productos alternativas dotadas de la misma función técnica antiderrapante» ignora que los signos objeto de litigio incluyen elementos decorativos que tienen un carácter distintivo.
- 20 La EUIPO y Pi-Design y otros consideran que la argumentación de Yoshida debe desestimarse.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 21 En primer lugar, en la medida en que Yoshida alega que los signos objeto de litigio constituyen «signos híbridos», pretende cuestionar las apreciaciones de carácter fáctico realizadas por el Tribunal General tras el examen de las pruebas pertinentes, en particular en los apartados 46 a 50 y 63 a 65 de la sentencia recurrida, que se refieren a las características esenciales de dichos signos.
- 22 Sin embargo, de conformidad con el artículo 256 TFUE, apartado 1, y con el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y los elementos probatorios. En consecuencia, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la apreciación de los hechos y elementos probatorios no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (sentencia de 26 de octubre de 2016, *Westermann Lernspielverlage/EUIPO*, C-482/15 P, EU:C:2016:805, apartado 35).
- 23 A este respecto, habida cuenta del carácter excepcional de la alegación de desnaturalización, tanto las disposiciones antes mencionadas como el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia obligan al recurrente a indicar de manera precisa los elementos que, a su juicio, han sido desnaturalizados por el Tribunal General y a demostrar los errores de análisis que, en su apreciación, han llevado a éste a dicha desnaturalización. Esta desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 2011, *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, C-281/10 P, EU:C:2011:679, apartados 78 y 79).
- 24 En el presente asunto, Yoshida, que se limita esencialmente a señalar que los signos objeto de litigio incluyen elementos decorativos y distintivos importantes, no basa su argumentación en elementos de los autos que permitan acreditar de forma manifiesta que el Tribunal General desnaturalizó los hechos y las pruebas al no declarar que la configuración específica de todos los lunares negros presentaba un carácter ornamental suficientemente acusado para ser considerado un elemento no funcional esencial de dichos signos.
- 25 En segundo lugar, en la medida en que Yoshida alega que se desprende de los apartados 39, 64 y 65 de la sentencia recurrida que la apreciación hecha por el Tribunal General respecto a la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 es contraria a la jurisprudencia resultante de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris/OAMI* (C-48/09 P, EU:C:2010:516), sus reproches resultan de una lectura errónea de esta sentencia.
- 26 Se desprende de la mencionada sentencia que, al circunscribir el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 a los signos constituidos «exclusivamente» por la forma del producto «necesaria» para obtener un resultado técnico, el legislador consideró debidamente que toda forma de producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente características de uso. Mediante los términos «exclusivamente» y «necesaria», esa disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de

producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas. En efecto, tal registro reduciría de manera demasiado considerable las posibilidades de los competidores de comercializar formas de producto que incorporaran la misma solución técnica (sentencia de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris/OAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartados 48 y 59).

- 27 En relación con el requisito según el cual se aplica dicho motivo de denegación a todo signo constituido «exclusivamente» por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, el Tribunal de Justicia ha precisado que la presencia de uno o de algunos elementos arbitrarios menores en un signo cuyos elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que ese signo da expresión no influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Además, el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 se aplica únicamente cuando todas las características esenciales del signo son funcionales, de modo que el registro de tal signo como marca no puede denegarse sobre la base de la referida disposición si la forma de producto de que se trate incorpora un elemento no funcional importante, como un elemento ornamental o de fantasía que desempeña un papel relevante en esa forma (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris/OAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 52).
- 28 En relación con el requisito de que sólo puede denegarse el registro como marca de una forma de producto en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 si es «necesaria» para obtener el resultado técnico previsto, dicho requisito no significa que la forma de que se trate deba ser la única que permita obtener ese resultado (sentencia de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris/OAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 53).
- 29 El Tribunal de Justicia ha señalado también que una aplicación correcta del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 exige que la autoridad que resuelva sobre la solicitud de registro como marca del signo de que se trate identifique debidamente las características esenciales de ese signo, a saber, los elementos más importantes del signo. Una vez identificadas las características esenciales del signo, corresponde a la autoridad competente comprobar a continuación si todas estas características responden a la función técnica del producto en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris/OAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartados 68, 69 y 72).
- 30 Contrariamente a lo que afirma Yoshida, se desprende de esas consideraciones que el hecho de que el signo de que se trate presente aspectos ornamentales o de fantasía no impide la aplicación del motivo de denegación recogido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94, en la medida en que esos aspectos no desempeñen un papel relevante en la forma del producto de que se trate de la que todas sus características esenciales deben responder a una función técnica.
- 31 Por ello, el Tribunal General afirmó acertadamente, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 es aplicable siempre que todas las características esenciales del signo respondan a una función técnica. Igualmente, la apreciación del Tribunal General, en los apartados 64 y 65 de la sentencia recurrida, dirigida esencialmente a verificar si la configuración específica de todos los lunares negros constituía un elemento no funcional significativo de los signos objeto de litigio, refleja correctamente las consideraciones del Tribunal de Justicia recordadas en los apartados 26 a 28 de la presente sentencia.
- 32 En tercer lugar, en la medida en que Yoshida alega que el carácter distintivo de los signos objeto de litigio se opone a la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94, confunde erróneamente el motivo específico de denegación de registro recogido en esta disposición y el previsto en el apartado 1, letra b), del mencionado artículo 7, conforme al cual se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

- 33 Procede señalar, a este respecto, que la introducción en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94 de la prohibición de registrar como marca todo signo constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico garantiza que las empresas no puedan utilizar el Derecho de marcas para perpetuar, sin limitación en el tiempo, derechos exclusivos sobre soluciones técnicas (sentencia de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris/OAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 45).
- 34 Además, el legislador estableció de una manera especialmente rigurosa la inaptitud para su registro como marcas de las formas necesarias para obtener un resultado técnico al excluir los motivos de denegación previstos en el artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n.º 40/94 del ámbito de aplicación de la excepción establecida en el citado artículo 7, apartado 3. Por lo tanto, se desprende del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento que, aunque una forma de producto necesaria para obtener un resultado técnico haya adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de ella, estará prohibido registrarla como marca (sentencia de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris/OAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 47).
- 35 Como consecuencia de ello, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 constituye un obstáculo que puede impedir que un signo constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico pueda registrarse como marca, aun cuando ese signo pueda llevar a cabo la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor la identidad de origen de los productos o servicios de que se trate, permitiéndole distinguirlos sin confusión posible de los que tienen otra procedencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de septiembre de 2005, *BioID/OAMI*, C-37/03 P, EU:C:2005:547, apartado 60, y de 16 de septiembre de 2015, *Société des Produits Nestlé*, C-215/14, EU:C:2015:604, apartado 38).
- 36 Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo de casación por ser en parte inadmisibles y en parte infundados.

Sobre el segundo motivo de casación, basado en la infracción del artículo 51, apartado 3, del Reglamento n.º 40/94

Alegaciones de las partes

- 37 En su segundo motivo de casación, y con carácter subsidiario, Yoshida reprocha al Tribunal General haber infringido el artículo 51, apartado 3, del Reglamento n.º 40/94, en la medida en que omitió examinar, como resulta de los apartados 48 y 53 de la sentencia recurrida, si se reunían los requisitos para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del mencionado Reglamento respecto a cada uno de los productos para los que se habían registrado los signos objeto de litigio.
- 38 Yoshida sostiene, además, que el Tribunal General no podía cumplir con la obligación impuesta en el artículo 51, apartado 3, del Reglamento n.º 40/94 aplicando las apreciaciones realizadas en la sentencia recurrida a los productos afectados desprovistos de mangos, a saber, en la clase 8 del Arreglo de Niza, las piedras de afilar y los soportes para piedras de afilar y, en la clase 21 del Arreglo de Niza, los utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados) y los bloques de cuchillos para guardar cuchillos. Según Yoshida, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 no es aplicable en lo que respecta a estos productos, dado que los signos objeto de litigio constituyen marcas bidimensionales que pueden ser utilizadas como logo.
- 39 La EUIPO y Pi-Design y otros consideran que debe desestimarse este motivo.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 40 Se desprende de las resoluciones controvertidas que la Primera Sala de Recurso de la EUIPO concluyó que los signos objeto de litigio eran marcas figurativas consistentes en una representación bidimensional del mango de los productos para los que se había solicitado el registro.
- 41 Se desprende también de las resoluciones controvertidas que dicha Sala de Recurso de la EUIPO declaró nulos los registros de los signos objeto de litigio como marca de la Unión sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 respecto a todos los productos para los que se habían registrado dichos signos.
- 42 Sin embargo, el análisis de los autos aportados al Tribunal de Justicia permite apreciar que Yoshida no alegó, en ningún momento del procedimiento ante el Tribunal General, la incompatibilidad de las resoluciones controvertidas con el artículo 51, apartado 3, del Reglamento n.º 40/94.
- 43 En efecto, Yoshida se limitó a alegar, con arreglo al tenor de su motivo único invocado en primera instancia y basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94, que los signos objeto de litigio representaban un mero motivo decorativo sin valor funcional, razón por la cual no podían considerarse constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico a efectos de esta disposición.
- 44 A este respecto, el examen de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia muestra que, si bien Yoshida alegó en primera instancia que los registros de los signos objeto de litigio protegían diferentes productos comprendidos en las clases 8 y 21 del Arreglo de Niza, lo hizo únicamente con el fin de cuestionar de modo general la aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 a dichos signos.
- 45 Por el contrario, mediante su segundo motivo de casación, Yoshida reprocha esencialmente al Tribunal General no haber controlado la legalidad de las resoluciones controvertidas a la luz del artículo 51, apartado 3, del Reglamento n.º 40/94 y alega que no se cumplen los requisitos de aplicación previstos en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de ese Reglamento respecto a algunos productos concretos supuestamente desprovistos de mangos.
- 46 Pues bien, se desprende de una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia que permitir que una de las partes invoque por primera vez ante el Tribunal de Justicia motivos y alegaciones que no ha invocado ante el Tribunal General equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más amplio que aquel del que conoció el Tribunal General. En el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está, pues, limitada al examen de la apreciación por el Tribunal General de los motivos y alegaciones objeto de debate ante éste (sentencia de 8 de noviembre de 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, apartado 43 y jurisprudencia citada).
- 47 En estas circunstancias, procede declarar la inadmisibilidad del segundo motivo del recurso de casación.
- 48 Se deduce de todas las anteriores consideraciones que procede desestimar el recurso en su totalidad.

Costas

- 49 Conforme al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.

50 A tenor del artículo 138, apartado 1, del mencionado Reglamento de Procedimiento, que resulta aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la EUIPO y Pi-Design y otros que se condene a Yoshida y al haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla a cargar con las costas correspondientes al presente recurso de casación.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:

- 1) **Desestimar el recurso de casación.**
- 2) **Condenar en costas a Yoshida Metal Industry Co. Ltd.**

Firmas