



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 11 maja 2017 r. *

Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rejestracja oznaczeń przedstawiających powierzchnię z czarnymi kropkami — Unieważnienie prawa do znaku — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) — Artykuł 51 ust. 3

W sprawie C-421/15 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 29 lipca 2015 r.,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, z siedzibą w Tsubame-shi (Japonia), reprezentowana przez J. Cohena, solicitor, T. St Quintina, barrister, i G. Hobbsa, QC,

wnosząca odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala, D. Gaję i J. Crespa Carrilla, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Pi-Design AG, z siedzibą w Triengen (Szwajcaria),

Bodum France SAS, z siedzibą w Neuilly-sur-Seine (Francja),

Bodum Logistics A/S, z siedzibą w Billund (Dania), reprezentowane przez H. Perneza, avocate, i R. Löhra, Rechtsanwalt,

interwienienci w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: J.L. da Cruz Vilaça (sprawozdawca), prezes izby, M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen i K. Jürimäe, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: R. Schiano, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 29 września 2016 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2016 r.,
wydaje następujący

Wyrok

- 1 W odwołaniu Yoshida Metal Industry Co. Ltd (zwana dalej „spółką Yoshida”) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 21 maja 2015 r., Yoshida Metal Industry/OHIM (T-331/10 RENV i T-416/10 RENV, niepublikowanego, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”, EU:T:2015:302), na mocy którego zostały oddalone jej skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 20 maja 2010 r. (sprawy R 1235/2008-1 i R 1237/2008-1, zwanych dalej „spornymi decyzjami”), dotyczących wszczętych przez Pi-Design AG, Bodum France SAS i Bodum Logistics A/S (zwane dalej łącznie „Pi-Design i in.”) postępowań w sprawie unieważnienia prawa do dwóch unijnych znaków towarowych zarejestrowanych przez spółkę Yoshida.

Ramy prawne

- 2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej zważywszy na datę zaistnienia okoliczności faktycznych, niniejszy spór podlega przepisom rozporządzenia nr 40/94, przynajmniej w zakresie dotyczącym przepisów niemających charakteru ściśle proceduralnego (wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 2).
- 3 Artykuł 7 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, stanowił:

„1. Nie są rejestrowane:

[...]

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

[...]

e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

[...]

ii) kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego;

[...]

3. Ustęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację”.

- 4 Artykuł 51 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Bezwzględne podstawy unieważnienia”, stanowił:

„1. Nieważność unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

- a) w przypadku gdy unijny znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów [...] art. 7;

[...]

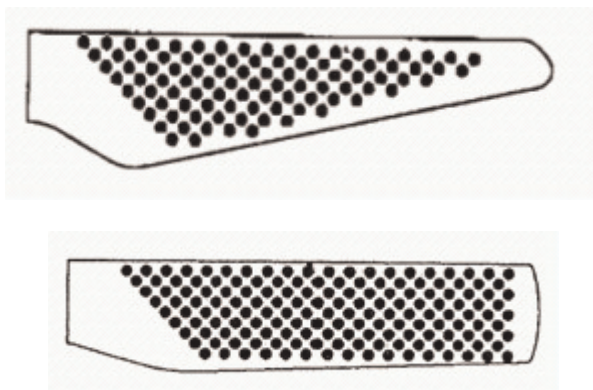
3. W przypadku gdy podstawa unieważnienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których unijny znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza się nieważność znaku towarowego jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług”.

Okoliczności powstania sporu i sporne decyzje

- 5 Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu zostały przedstawione w pkt 1–15 zaskarżonego wyroku w następujący sposób:

„1 W dniach 3 i 5 listopada 1999 r. [spółka Yoshida] dokonała [w EUIPO] zgłoszenia znaku towarowego [na podstawie rozporządzenia nr 40/94].

- 2 Znakami towarowymi, o których rejestrację wystąpiono, są przedstawione poniżej oznaczenia:



- 3 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klas 8 i 21 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej »porozumieniem nicejskim«), i odpowiadają następującemu opisowi:

- klasa 8: »wyroby nożownicze, nożyczki, noże, widelce, łyżki, osełki, uchwyty do osełek, stal do ostrzenia, pęsety do ości ryb«;
- klasa 21: »przybory i pojemniki do użytku domowego lub kuchennego (z wyjątkiem wytworzonych z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami), miksery, łopatki kuchenne, bloki na noże, łopatki do podawania tortów, łopatki do podawania ciast«.

- 4 Decyzjami z dnia 14 września i 23 listopada 2000 r. ekspert odrzucił wspomniane zgłoszenia ze względu na to, że rozpatrywane oznaczenia pozbawione są jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [...].

- 5 W następstwie uchylenia w dniu 31 października 2001 r. przez Drugą Izbę Odwoławczą [EUIPO] jednej z wyżej wskazanych decyzji odmownych ekspert odstąpił w dniu 11 lipca 2002 r. od zastrzeżeń wobec drugiego zgłoszenia do rejestracji. Przedmiotowe znaki towarowe zostały zarejestrowane w dniach 25 września 2002 r. i 16 kwietnia 2003 r.
- 6 W dniu 10 lipca 2007 r. [Pi-Design i in.] wniosły o unieważnienie praw do tych znaków na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 [...], podnosząc, że znaki te zostały zarejestrowane z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia [...]. W swoich uwagach z dnia 17 grudnia 2007 r. dodały [one], że należało unieważnić te rejestracje również ze względu na brak charakteru odróżniającego tych znaków.
- 7 Decyzjami z dnia 15 i 21 lipca 2008 r. Wydział Unieważnień [EUIPO] oddalił wnioski o unieważnienie praw do tych znaków w całości.
- 8 W dniu 25 sierpnia 2008 r. [Pi-Design i in.] wniosły odwołanie od każdej z tych decyzji Wydziału Unieważnień.
- 9 Na mocy [spornych decyzji] Pierwsza Izba Odwoławcza [EUIPO], na podstawie bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr [40/94], uwzględniła odwołania i uchyliła decyzje Wydziału Unieważnień.
- 10 W pkt 24–28 [spornych] decyzji Izba Odwoławcza zauważyła na wstępie, że przy dokonywaniu zgłoszenia do rejestracji oznaczenia zostały zakwalifikowane po prostu jako »graficzne«, przy czym do zgłoszenia nie załączono żadnego opisu. W następstwie zastrzeżeń podniesionych przez eksperta skarżąca wskazała, że oznaczenie stanowiło dwuwymiarowe przedstawienie »kształtu towaru«, a mianowicie rękojeści noża [sprawa R 1235/2008-1], lub że przedstawiało ono »wzór rękojeści noża« [sprawa R 1237/2008-1]. W mającej miejsce po złożeniu przez [Pi-Design i in.] wniosku o unieważnienie wymianie korespondencji oznaczenie zostało opisane przez skarżącą jako »przypadkowa figura geometryczna« lub »wzór tworzony przez kropki« [sprawa R 1235/2008-1].
- 11 W ocenie Izby Odwoławczej ten ostatni opis został opracowany w ścisłym celu uniknięcia zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr [40/94], ponieważ fotografie noży sprzedawanych przez właściciela znaków potwierdzały, że ramy otaczające czarne kropki przedstawiały kontur rękojeści noża, a owe kropki reprezentowały wgłębienia.
- 12 Izba Odwoławcza wskazała w tym względzie w pkt 29 [spornych] decyzji, że »znak towarowy powinien być rozpatrywany z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników występujących w danym wypadku. Do czynników tych należą naturalnie informacje i dokumenty przedstawione z własnej inicjatywy przez właściciela znaku towarowego na poparcie zgłoszenia«.
- 13 Następnie, w pkt 30 i 31 [spornych] decyzji Izba Odwoławcza zauważyła, że »oznaczenie jest graficznym znakiem towarowym tworzonym przez dwuwymiarowe przedstawienie rękojeści towarów, dla których wystąpiono o rejestrację«. Niemniej w jej ocenie zakwalifikowanie znaku towarowego jako graficznego nie wykluczało automatycznie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr [40/94].
- 14 Na koniec Izba Odwoławcza zbadała w pkt 33–41 [spornych] decyzji, czy czarne kropki reprezentowały wgłębienia spełniające funkcję techniczną. Opierając się na danych dotyczących istniejących patentów, Izba Odwoławcza stwierdziła, że wgłębienia były konieczne, aby uzyskać efekt antypoślizgowy, a okoliczność, iż podobny rezultat można było osiągnąć przy wykorzystaniu innego kształtu, nie wyłącza zastosowania omawianej podstawy odmowy rejestracji.

15 Unieważniwszy rejestracje na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr [40/94], Izba Odwoławcza nie uznała za konieczne orzec w przedmiocie pozostałych podnoszonych przez [Pi-Design i in.] podstaw unieważnienia, których dopuszczalność kwestionowała skarżąca”.

Przebieg postępowania przed Sądem i Trybunałem, a także zaskarżony wyrok

- 6 Pismami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniach 12 sierpnia i 15 września 2010 r. spółka Yoshida wniosła skargi mające na celu stwierdzenie nieważności każdej ze spornych decyzji. Na poparcie swoich skarg spółka Yoshida podniosła tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94. Zarzut ten dzielił się na trzy części, z których pierwsza dotyczyła błędnej interpretacji zakresu tego przepisu, druga – błędnej oceny przedmiotu rozpatrywanych znaków towarowych, a trzecia – błędnego zastosowania tej podstawy odmowy rejestracji.
- 7 Wyrokami z dnia 8 maja 2012 r., Yoshida Metal Industry/OHIM – Pi-Design i in. (Przedstawienie trójkątnej powierzchni z czarnymi kropkami) (T-331/10, niepublikowanym, EU:T:2012:220) i Yoshida Metal Industry/OHIM – Pi-Design i in. (Przedstawienie powierzchni z czarnymi kropkami) (T-416/10, niepublikowanym, EU:T:2012:222) (zwanymi dalej „wyrokami z dnia 8 maja 2012 r.”), Sąd uwzględnił drugą część jedyne go zarzutu podniesionego przez spółkę Yoshida i stwierdził nieważność spornych decyzji.
- 8 Pismami złożonymi w sekretariacie Trybunału w dniu 16 lipca 2012 r. Pi-Design i in. wniosły odwołania, w których domagały się od Trybunału uchylecia wyroków z dnia 8 maja 2012 r., unieważnienia prawa do zakwestionowanych znaków towarowych, przekazania spraw do ponownego rozpoznania przez Sąd z zastrzeżeniem obowiązku przekazania przez niego spraw do izby odwoławczej EUIPO w przypadku stwierdzenia nieważności spornych decyzji, a także obciążenia spółki Yoshida kosztami postępowania. Na poparcie odwołań Pi-Design i in. podniosły tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94.
- 9 Pismami złożonymi w sekretariacie Trybunału w dniu 16 lipca 2012 r. EUIPO wniosło odwołania, w których domagało się od Trybunału uchylecia wyroków z dnia 8 maja 2012 r. i obciążenia spółki Yoshida kosztami postępowania. Na poparcie odwołań EUIPO podniosło dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczył naruszenia przez Sąd ciężącego na nim obowiązku uzasadnienia, a drugi – podobnie jak zarzut wysuwany przez Pi-Design i in. – naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94.
- 10 Wyrokiem z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowanym, EU:C:2014:129), Trybunał uchylił wyroki z dnia 8 maja 2012 r., przekazał sprawy Sądowi celem ponownego rozpoznania i zastrzegł rozstrzygnięcie o kosztach.
- 11 W zaskarżonym wyroku Sąd oddalił jedyny zarzut spółki Yoshida, a w rezultacie oddalił jej skargę w całości.

Żądania stron

- 12 Spółka Yoshida wnosi do Trybunału o:
 - tytułem żądania głównego – uchylenie zaskarżonego wyroku i stwierdzenie nieważności spornych decyzji;
 - tytułem ewentualnym – uchylenie zaskarżonego wyroku i stwierdzenie nieważności spornych decyzji w zakresie dotyczącym następujących towarów, dla których przedmiotowe unijne znaki towarowe są zarejestrowane, a mianowicie należących do klasy 8 w rozumieniu porozumienia

nicejskiego osełek i uchwytów do osełek, a także należących do klasy 21 w rozumieniu porozumienia nicejskiego przyborów i pojemników do użytku domowego lub kuchennego (z wyjątkiem wytworzonych z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami) oraz bloków na noże;

— w każdym wypadku – obciążenie EUIPO oraz Pi-Design i in. kosztami postępowania, w tym kosztami, o których rozstrzygnięcie zostało zastrzeżone w wyroku z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowanym, EU:C:2014:129).

- 13 EUIPO wnosi o oddalenie odwołania i obciążenie spółki Yoshida kosztami postępowania.
- 14 Pi-Design i in. wnoszą do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie spółki Yoshida kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

- 15 Spółka Yoshida opiera swoje odwołanie na dwóch zarzutach.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94

Argumentacja stron

- 16 W zarzucie pierwszym, podnoszonym tytułem głównym, spółka Yoshida zarzuca Sądowi naruszenie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 w pierwszym rzędzie poprzez orzeczenie w pkt 39 zaskarżonego wyroku, że przepis ten „znajduje zastosowanie do każdego oznaczenia dwu- lub trójwymiarowego, jeżeli wszystkie zasadnicze właściwości tego oznaczenia służą spełnianiu funkcji technicznej”.
- 17 W tym względzie spółka Yoshida podnosi, że Sąd zaprezentował podejście sprzeczne z orzecznictwem Trybunału (wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 48, 52, 72), zgodnie z którym, po pierwsze, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 nie stanowi przeszkody dla rejestracji oznaczenia w charakterze znaku towarowego tylko z tego powodu, że wykazuje ono cechy użytkowe, a po drugie, zawarte w nim określenia „wyłącznie” i „niezbędny” mają na celu ograniczenie zakresu tego przepisu wyłącznie do kształtów towaru, których wszystkie zasadnicze właściwości są jedynie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego.
- 18 Następnie spółka Yoshida utrzymuje, że Sąd błędnie stwierdził w pkt 64 i 65 zaskarżonego wyroku, iż możliwość zarejestrowania spornych oznaczeń zakładała, że całość czarnych kropek stanowiła „znaczący element [tych oznaczeń] niemający charakteru funkcjonalnego” i że miały one „oczywiście ozdobny charakter”. Zdaniem spółki Yoshida art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 nie zakazuje rejestracji oznaczeń „hybrydowych”, zawierających istotne pod względem wizualnym elementy dekoracyjne, które nie tylko są wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego, ale również mogą mieć charakter odróżniający, co ma miejsce w przypadku spornych oznaczeń.
- 19 Wreszcie spółka Yoshida podnosi, że dokonane przez Sąd w pkt 65 zaskarżonego wyroku ustalenie, zgodnie z którym rejestracja spornych oznaczeń „nadmiernie ograniczyła możliwości konkurentów w zakresie wprowadzenia na rynek alternatywnych kształtów towaru, pełniących tę samą antypoślizgową funkcję techniczną”, nie uwzględnia faktu, iż sporne oznaczenia zawierają elementy dekoracyjne, które mają charakter odróżniający.

20 EUIPO i Pi-Design i in. uważają, że argumentacja spółki Yoshida powinna zostać oddalona.

Ocena Trybunału

- 21 Po pierwsze, w zakresie, w jakim spółka Yoshida twierdzi, że sporne oznaczenia stanowią „oznaczenia hybrydowe”, jej celem jest podważenie ustaleń o charakterze faktycznym dotyczących podstawowych cech spornych oznaczeń, których to ustaleń Sąd dokonał w następstwie przeprowadzenia badania istotnych dowodów, w szczególności w pkt 46–50 i 63–65 zaskarżonego wyroku.
- 22 Zgodnie jednak z art. 256 ust. 1 TFUE oraz z art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych. Wyłącznie Sąd jest właściwy do dokonania ustaleń i oceny istotnych okoliczności stanu faktycznego oraz oceny dowodów. Ocena tych okoliczności faktycznych i dowodów nie jest zatem, z wyjątkiem przypadków ich przeinaczenia, kwestią prawną poddaną jako taka kontroli Trybunału w ramach odwołania (wyrok z dnia 26 października 2016 r., Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, pkt 35).
- 23 W tym względzie, zważywszy na wyjątkowy charakter zarzutu przeinaczenia, zarówno wskazane powyżej przepisy, jak i art. 168 § 1 lit. d) regulaminu postępowania przed Trybunałem zobowiązują wnoszącego odwołanie w szczególności do wskazania w precyzyjny sposób okoliczności, które zostały przeinaczone przez Sąd, i wykazania błędów w analizie, które w jego ocenie doprowadziły Sąd do tego przeinaczenia. Takie przeinaczenie powinno wynikać w oczywisty sposób z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, bez konieczności dokonywania nowej oceny okoliczności faktycznych i dowodów (zob. podobnie wyrok z dnia 20 października 2011 r., PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, pkt 78, 79).
- 24 W niniejszym wypadku spółka Yoshida, która poprzestaje w istocie na wskazaniu, że sporne oznaczenia zawierają istotne elementy dekoracyjne i odróżniające, nie opiera swojej argumentacji na zawartych w aktach sprawy dokumentach, które umożliwiłyby dowiedzenie w oczywisty sposób, iż Sąd przeinaczył okoliczności faktyczne i dowody, nie wywodząc z nich, że szczególna konfiguracja całości czarnych kropek wystarczająco wyraźnie wykazywała charakter ozdobny, aby można je było uznać za znaczący element spornych oznaczeń niemający charakteru funkcjonalnego.
- 25 Po drugie, w zakresie, w jakim spółka Yoshida podnosi, że z pkt 39, 64 i 65 zaskarżonego wyroku wynika, iż dokonana przez Sąd ocena na potrzeby stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 jest sprzeczna z orzecznictwem wypływającym z wyroku Trybunału z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516), jej zarzuty wynikają z wybiórczej lektury tego wyroku.
- 26 Ze wspomnianego wyroku wynika, że ograniczając podstawę odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 do oznaczeń tworzonych „wyłącznie” przez kształt towaru „niezbędny” do uzyskania efektu technicznego, prawodawca słusznie uznał, iż każdy kształt towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny, a w konsekwencji zakazanie rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego tylko z tego względu, że wykazuje on cechy użytkowe, byłoby niewłaściwe. Dzięki wyrażeniom „wyłącznie” i „niezbędny” wspomniany przepis zapewnia, że rejestracji nie podlegają jedynie te kształty towaru, które są wyłącznie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego i których rejestracja w charakterze znaku towarowego rzeczywiście utrudniłaby stosowanie danego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa. Taka rejestracja nazbyt ograniczałaby bowiem możliwości konkurentów w zakresie wprowadzenia na rynek kształtów towaru, które stanowią realizację tego samego rozwiązania technicznego (wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 48, 59).

- 27 Co się tyczy przesłanki dotyczącej tego, że wspomnianą podstawą odmowy rejestracji objęte są wszystkie oznaczenia tworzone „wyłącznie” przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego, Trybunał uściślił, że obecność nawet kilku drugorzędnych elementów będących przejawem inwencji twórczej w oznaczeniu, w którym wszystkie zasadnicze elementy wynikają z rozwiązania technicznego, którego oznaczenie to stanowi wyraz, nie podważa stwierdzenia, że owo oznaczenie jest tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego. Dodatkowo podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 znajduje zastosowanie jedynie wówczas, gdy wszystkie zasadnicze właściwości oznaczenia mają charakter funkcjonalny, co oznacza, że na podstawie tego przepisu nie można odmówić rejestracji oznaczenia, jeżeli dany kształt towaru zawiera niebagatelny element, który nie ma takiego charakteru, jak na przykład element ozdobny czy fantazyjny, który odgrywa istotną rolę we wspomnianym kształcie (zob. podobnie wyrok z dnia 14 września 2010 r., *Lego Juris/OHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 52).
- 28 Jeżeli chodzi o przesłankę, zgodnie z którą rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego można odmówić na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 jedynie wówczas, gdy jest on „niezbędny” do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, przesłanka ta nie oznacza, iż dany kształt musi być jedynym zapewniającym uzyskanie tego efektu (wyrok z dnia 14 września 2010 r., *Lego Juris/OHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 53).
- 29 Trybunał zauważył również, że prawidłowe zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 wymaga, by organ rozpoznający zgłoszenie rozpatrywanego oznaczenia do rejestracji w charakterze znaku towarowego właściwie ustalił zasadnicze właściwości tego oznaczenia, czyli najważniejsze elementy tego oznaczenia. Ustaliwszy zasadnicze właściwości oznaczenia, właściwy organ musi jeszcze ocenić, czy wszystkie te właściwości pełnią w przypadku rozpatrywanego towaru funkcję techniczną (zob. podobnie wyrok z dnia 14 września 2010 r., *Lego Juris/OHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 68, 69, 72).
- 30 Wbrew temu, co utrzymuje spółka Yoshida, z powyższych rozważań wynika, że okoliczność, iż rozpatrywane oznaczenie zawiera aspekty ozdobne lub fantazyjne, nie stanowi przeszkody dla zastosowania podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94, jeżeli aspekty te nie odgrywają istotnej roli w danym kształcie towaru, którego wszystkie zasadnicze właściwości muszą spełniać funkcję techniczną.
- 31 W konsekwencji Sąd w pkt 39 zaskarżonego wyroku dokonał prawidłowego stwierdzenia, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 znajduje zastosowanie, jeżeli wszystkie zasadnicze właściwości oznaczenia służą spełnianiu funkcji technicznej. Jednocześnie zawarta w pkt 64 i 65 ocena Sądu, mająca w istocie na celu ustalenie, czy szczególna konfiguracja całości czarnych kropek stanowi znaczący element spornych oznaczeń niemający charakteru funkcjonalnego, prawidłowo odzwierciedla podejście Trybunału przypomniane w pkt 26–28 niniejszego wyroku.
- 32 Po trzecie, w zakresie, w jakim spółka Yoshida twierdzi, że na przeszkodzie zastosowaniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 stoi odróżniający charakter spornych oznaczeń, spółka ta błędnie utożsamia szczególną podstawę odmowy rejestracji określoną w tym przepisie z podstawą odmowy rejestracji przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, zgodnie z którą nie są rejestrowane znaki towarowe pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego.
- 33 W tym względzie warto wskazać, iż wprowadzenie do art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 zakazu rejestracji w charakterze znaku towarowego wszelkich oznaczeń tworzonych przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego zapewnia, że przedsiębiorstwa nie będą mogły wykorzystywać prawa znaków towarowych do nieograniczonego w czasie przedłużania praw wyłącznych dotyczących rozwiązań technicznych (wyrok z dnia 14 września 2010 r., *Lego Juris/OHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 45).

- 34 Ponadto prawodawca ze szczególną rygorystycznością uznał kształty niezbędne do uzyskania efektu technicznego za niezdolne do tego, by można je było zarejestrować jako znak towarowy, ponieważ podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94 zostały przez niego wykluczone z zakresu stosowania wyjątku przewidzianego w art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia. Z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia wynika bowiem, że nawet gdyby w następstwie używania kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego uzyskał charakter odróżniający, to wciąż jego rejestracja w charakterze znaku towarowego byłaby niedozwolona (wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 47).
- 35 W konsekwencji art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 stanowi przeszkodę, która może zapobiec temu, by oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego mogło zostać zarejestrowane jako znak towarowy, nawet jeżeli oznaczenie to mogłoby pełnić podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom określenia źródła pochodzenia danych towarów lub usług, pozwalając im na odróżnienie, bez ryzyka wprowadzenia w błąd, tych towarów lub usług od towarów lub usług mających inne pochodzenie (zob. podobnie wyroki: z dnia 15 września 2005 r., BioID/OHIM, C-37/03 P, EU:C:2005:547, pkt 60; z dnia 16 września 2015 r., Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, pkt 38).
- 36 W związku z tym zarzut pierwszy należy w części odrzucić jako niedopuszczalny, a w części oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 51 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94

Argumentacja stron

- 37 W zarzucie drugim, podniesionym tytułem ewentualnym, spółka Yoshida zarzuca Sądowi naruszenie art. 51 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim Sąd nie przeprowadził – jak wynika z pkt 48 i 53 zaskarżonego wyroku – badania, czy przesłanki zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia zostały spełnione w odniesieniu do każdego z towarów, dla których sporne oznaczenia zostały zarejestrowane.
- 38 Ponadto spółka Yoshida twierdzi, że Sąd nie był w stanie spełnić obowiązku ustanowionego w art. 51 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, stosując ustalenia dokonane w zaskarżonym wyroku do rozpatrywanych towarów pozbawionych rękojeści, a mianowicie do należących do klasy 8 w rozumieniu porozumienia nicejskiego ośitek i uchwyków do ośitek, a także do należących do klasy 21 w rozumieniu porozumienia nicejskiego przyborów i pojemników do użytku domowego lub kuchennego (z wyjątkiem wytworzonych z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami) oraz bloków na noże. Zdaniem spółki Yoshida art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 nie znajduje zastosowania do tych towarów, ponieważ sporne oznaczenia stanowią dwuwymiarowe znaki towarowe, które mogą być używane jako logo.
- 39 EUIPO i Pi-Design i in. podnoszą, że zarzutu tego nie można uwzględnić.

Ocena Trybunału

- 40 Sporne decyzje ukazują, że Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO ustaliła, iż sporne oznaczenia są graficznymi znakami towarowymi stworzonymi przez dwuwymiarowe przedstawienie rękojeści towarów, dla których wystąpiono o rejestrację.

- 41 Ze spornych decyzji wynika zarazem, że wspomniana Izba Odwoławcza EUIPO unieważniła rejestrację spornych oznaczeń jako unijnych znaków towarowych na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 w zakresie dotyczącym wszystkich towarów, dla których owe oznaczenia zostały zarejestrowane.
- 42 Niemniej jednak analiza akt sprawy przedłożonych Trybunałowi pozwala na stwierdzenie, że spółka Yoshida na żadnym etapie postępowania przed Sądem nie podnosiła niezgodności spornych decyzji z art. 51 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.
- 43 Spółka Yoshida ograniczyła się bowiem do twierdzenia – w ramach jedyne go zarzutu podnoszonego przez nią w pierwszej instancji, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 – że sporne oznaczenia przedstawiały zwykły motyw zdobniczy bez waloru funkcjonalnego, z którego to względu nie można było uznać ich za tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego w rozumieniu tego przepisu.
- 44 W tym względzie analiza akt sprawy, które zostały udostępnione Trybunałowi, wskazuje, że nawet jeżeli spółka Yoshida podnosiła w pierwszej instancji, iż rejestracje spornych oznaczeń obejmowały różne towary należące do klas 8 i 21 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, to służyło to wyłącznie podważeniu w sposób ogólny możliwości zastosowania do spornych oznaczeń art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94.
- 45 Natomiast w drugim zarzucie odwołania spółka Yoshida zarzuca Sądowi w istocie nieprzeprowadzenie kontroli zgodności z prawem spornych decyzji w świetle art. 51 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 i utrzymuje, że przesłanki stosowania ustanowione w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia nie zostały spełnione w odniesieniu do kilku określonych towarów, które zgodnie z twierdzeniami tej spółki są pozbawione rękojeści.
- 46 Z utrwalonego orzecznictwa wynika zaś, że umożliwienie stronie wysunięcia po raz pierwszy przed Trybunałem zarzutu i argumentów, które nie były podnoszone przed Sądem, byłoby równoznaczne z pozwoleniem jej na wniesienie do Trybunału, którego kompetencje w postępowaniu odwoławczym są ograniczone, sprawy o zakresie szerszym niż zakres sprawy, która była rozpoznawana przez Sąd. W postępowaniu odwoławczym kompetencje Trybunału są zatem ograniczone do zbadania dokonanej przez Sąd oceny zarzutów i argumentów, które były rozpatrywane w pierwszej instancji (wyrok z dnia 8 listopada 2016 r., BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 47 W tym stanie rzeczy drugi zarzut odwołania należy odrzucić jako niedopuszczalny.
- 48 Z powyższego wynika, że odwołanie nie podlega uwzględnieniu w całości.

W przedmiocie kosztów

- 49 Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania, jeżeli odwołanie jest bezzasadne, Trybunał rozstrzyga o kosztach.
- 50 Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postępowania, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ EUIPO i Pi-Design i in. wniosły o obciążenie spółki Yoshida kosztami postępowania, a spółka ta przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami niniejszego postępowania odwoławczego.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w pozostałym zakresie oddalone.**
- 2) **Yoshida Metal Industry Co. Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Podpisy