



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 11. mája 2017*

„Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Zápis označení predstavovaných povrchom s čiernymi bodkami — Vyhlásenie neplatnosti — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) — Článok 51 ods. 3“

Vo veci C-421/15 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 29. júla 2015,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, so sídlom v Tsubame-shi (Japonsko), v zastúpení J. Cohen, solicitor, T. St Quintin, barrister, a G. Hobbs, QC,

odvolateľka,

ďalší účastníci konania:

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, D. Gaja a J. Crespo Carrillo, splnomocnení zástupcovia,

žalovaná v prvostupňovom konaní,

Pi-Design AG, so sídlom v Triengene (Švajčiarsko),

Bodum France SAS, so sídlom v Neuilly-sur-Seine (Francúzsko),

Bodum Logistics A/S, so sídlom v Billunde (Dánsko), v zastúpení: H. Pernez, avocate, ako aj R. Löhr, Rechtsanwalt,

vedľajší účastníci v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory J. L. da Cruz Vilaça (spravodajca), sudcovia M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen a K. Jürimäe,

generálny advokát: M. Szpunar,

tajomník: R. Schiano, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 29. septembra 2016,

* Jazyk konania: angličtina.

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 8. decembra 2016,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Spoločnosť Yoshida Metal Industry Co. Ltd (ďalej len „Yoshida“) svojím odvolaním navrhuje zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 21. mája 2015, Yoshida Metal Industry/ÚHVT (T-331/10 RENV a T-416/10 RENV, neuverejnený, ďalej len „napadnutý rozsudok“, EU:T:2015:302), ktorým Všeobecný súd zamietol jej žaloby na zrušenie rozhodnutí prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 20. mája 2010 (veci R 1235/2008-1 a R 1237/2008-1, ďalej len „sporné rozhodnutia“), týkajúce sa konaní o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami Pi-Design AG, Bodum France SAS a Bodum Logistics A/S (ďalej len spoločne „Pi-Design a i.“), pokiaľ ide o dve ochranné známky Európskej únie zapísané spoločnosťou Yoshida.

Právny rámec

- 2 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) bolo zrušené a nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Vzhľadom na dátum skutkových okolností sa však tento spor naďalej riadi nariadením č. 40/94, prinajmenšom pokiaľ ide o ustanovenia, ktoré nie sú čisto procesnej povahy (rozsudok zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P až C-340/12 P, neuverejnený, EU:C:2014:129, bod 2).

- 3 Článok 7 nariadenia č. 40/94 s názvom „Absolútne dôvody zamietnutia“ stanovoval:

„1. Do registra sa nezapíšu:

...

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

...

e) označenia, ktoré pozostávajú výhradne z:

...

ii) tvaru tovarov, ktorý je nevyhnutný, ak sa má dosiahnuť technický výsledok; alebo

...

...

3. Odsek 1 [písm.] b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada v dôsledku spôsobu ich používania.“

- 4 Článok 51 uvedeného nariadenia s názvom „Absolútne dôvody neplatnosti“ stanovoval:

„1. Ochranná známka [Európskej únie] sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe protinároku [vzájomného návrhu – *neoficiálny preklad*] v konaní o porušení práv:

a) ak bola ochranná známka [Európskej únie] zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7;

...

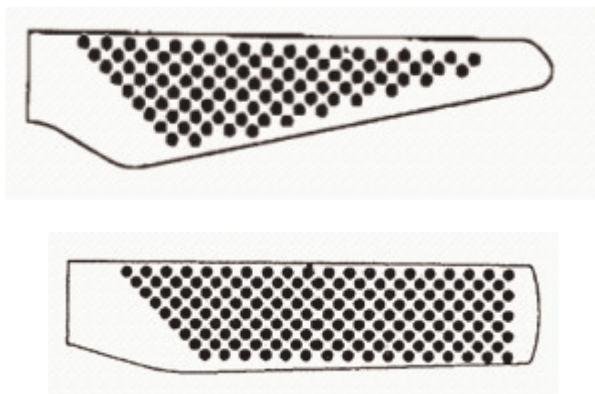
3. Ak dôvod neplatnosti existuje iba vzhľadom na niektoré tovary alebo služby, pre ktorá bola ochranná známka [Európskej únie] zapísaná, ochranná známka sa vyhlási za neplatnú vtedy, ak ide len o tieto tovary a služby.“

Okolnosti predchádzajúce sporu a sporné rozhodnutia

- 5 Skutkové okolnosti veci sú uvedené v bodoch 1 až 15 napadnutého rozsudku takto:

„1 V dňoch 3. a 5. novembra 1999 podala [Yoshida podľa nariadenia č. 40/94 na EUIPO] prihlášku ochrannej známky.

2 Ochranné známky, ktorých zápis sa žiadal, boli tieto označenia:



3 Tovary uvedené v prihláške patria do tried 8 a 21 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis ochranných známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“) a zodpovedajú tomuto opisu:

- trieda 8: „Nožiarsky tovar, nožnice, nože, vidličky, lyžice, osličky na ostrenie kosa, oselníky, ocielky na brúsenie nožov, klieštiky na rybie kosti“,
- trieda 21: „Domáce a kuchynské potreby a nádoby (nie z drahých kovov ani pokovované drahými kovmi), miesiče, kuchynské stierky, stojany na nože, tortové lopatky, lopatky na zákusky“.

4 Rozhodnutiami zo 14. septembra a z 23. novembra 2000 prieskumový pracovník zamietol uvedené prihlášky z toho dôvodu, že dotknuté označenia nemali žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94...

5 V nadväznosti na zrušenie druhým odvolacím senátom [EUIPO] 31. októbra 2001 jedného z vyššie uvedených rozhodnutí o zamietnutí [EUIPO] prieskumový pracovník zamietol 11. júla 2002 námietku týkajúcu sa druhej prihlášky. Predmetné ochranné známky boli zapísané 25. septembra 2002 a 16. apríla 2003.

- 6 Dňa 10. júla 2007 [Pi-Design a i.] požiadali, aby boli tieto známky vyhlásené za neplatné podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94..., pretože boli zapísané v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. e) bodom ii) tohto nariadenia... Vo svojich pripomienkach zo 17. decembra 2007 dodali, že zápis sa má vyhlásiť za neplatný z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti uvedených ochranných známk.
- 7 Rozhodnutiami z 15. a 21. júla 2008 výmazové oddelenie [EUIPO] zamietlo návrhy na vyhlásenie neplatnosti v celom ich rozsahu.
- 8 [Pi-Design a i.] podali 25. augusta 2008 proti každému z rozhodnutí výmazového oddelenia odvolanie.
- 9 Prvý odvolací senát [EUIPO] vyhovel [spornými rozhodnutiami] podaným odvolaniam, zrušil rozhodnutia výmazového oddelenia a vyhlásil neplatnosť ochranných známk na základe absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. [40/94].
- 10 Odvolací senát v bodoch 24 až 28 [sporných] rozhodnutí najprv uviedol, že v čase podania prihlášok boli označenia jednoducho označené ako ‚obrazové‘, pričom k tomu nebol pripojený nijaký opis. V nadväznosti na výhrady, ktoré vzniesol prieskumový pracovník, žalobkyňa uviedla, že označenie je dvojrozmerné zobrazenie ‚tvaru tovaru‘, a to rukoväte noža [vec R 1235/2008-1] alebo že predstavuje ‚vzor rukoväte noža‘ [vec R 1237/2008-1]. V korešpondencii, ktorá nasledovala po návrhu na vyhlásenie neplatnosti podanom spoločnosťou [Pi-Design a i.], označenie bolo žalobkyňou už opísané ako ‚náhodný geometrický tvar‘ alebo ‚vzor tvorený bodmi‘ [vec R 1235/2008- 1].
- 11 Podľa odvolacieho senátu, tento opis – uvedený ako posledný – bol vypracovaný práve s cieľom vyhnúť sa použitiu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. [40/94], pričom fotografie nožov uvádzaných na trh majiteľom potvrdzovali, že rám obklopujúci čierne bodky predstavoval obrys rukoväte noža a že tieto bodky tvorili jamky.
- 12 Odvolací senát poukázal v tejto súvislosti na bod 29 [sporných] rozhodnutí, podľa ktorých ‚známka sa má preskúmať s prihliadnutím na všetky relevantné faktory daného prípadu. Medzi týmito faktormi sa prirodzene nachádzajú informácie a dokumenty, ktoré dobrovoľne predložil majiteľ ochrannej známky na podporu svojej žiadosti‘.
- 13 Odvolací senát ďalej v bodoch 30 a 31 [sporných] rozhodnutí uviedol, že ‚známka je obrazová ochranná známka tvorená dvojrozmerným vyobrazením rukoväte tovarov, pre ktoré sa zápis žiada‘. Podľa tohto senátu označenie známky za obrazovú však nemá automaticky vylúčiť použitie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. [40/94].
- 14 Napokon odvolací senát v bodoch 33 až 41 [sporných] rozhodnutí preskúmal, či čierne bodky predstavujúce jamky plnili technickú funkciu. Na základe údajov o existujúcich patentoch dospel k záveru, že jamky boli nevyhnutné na dosiahnutie protišmykového účinku a že to, že rovnaký výsledok bolo možné získať inými útvarmi, nevylučovalo uplatnenie predmetného dôvodu zamietnutia.
- 15 Po vyhlásení zápisov za neplatné na základe článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. [40/94] odvolací senát nepovažoval za potrebné rozhodovať o ďalšom dôvode neplatnosti, ktorý uviedli [Pi-dizajn a i.], a ktorého prípustnosť bola žalobkyňou spochybnená.“

Konania pred Všeobecným súdom a Súdny dvorom, ako aj napadnutý rozsudok

- 6 Návrhmi podanými do kancelárie Všeobecného súdu 12. augusta a 15. septembra 2010 podala Yoshida žaloby o neplatnosť sporných rozhodnutí. Na podporu svojich žalôb Yoshida uviedla jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94. Tento žalobný dôvod sa skladal z troch častí, pričom prvá bola založená na nesprávnom výklade tohto ustanovenia, druhá na nesprávnom posúdení predmetu dotknutých ochranných známok a tretia na nesprávnom uplatnení tohto dôvodu zamietnutia.
- 7 Všeobecný súd svojimi rozsudkami z 8. mája 2012, Yoshida Metal Industry/ÚHVT – Pi-Design a i. (Zobrazenie trojuholníkovej plochy s čiernymi bodkami) (T-331/10, neuverejnený, EU:T:2012:220), a Yoshida Metal Industry/ÚHVT – Pi-Design a i. (Zobrazenie plochy s čiernymi bodkami) (T-416/10, neuverejnený, EU:T:2012:222), (ďalej len „rozsudky z 8. mája 2012“) vyhovel druhej časti jediného žalobného dôvodu predloženého spoločnosťou Yoshida a zrušil sporné rozhodnutia.
- 8 Návrhmi podanými do kancelárie Súdneho dvora 16. júla 2012 Pi-Design a i. podali odvolania, ktorými navrhovali, aby Súdny dvor zrušil rozsudky z 8. mája 2012, vyhlásil napadnuté ochranné známky za neplatné, vrátil veci Všeobecnému súdu na ďalšie konanie, pričom v prípade zrušenia Všeobecným súdom rozhodnutí odvolacieho senátu EUIPO, vrátil veci tomuto senátu na ďalšie konanie a uložil spoločnosti Yoshida povinnosť nahradiť trovy konania. Na podporu svojich odvolaní Pi-Design a i. uviedli jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94.
- 9 Návrhmi podanými do kancelárie Súdneho dvora 16. júla 2012 EUIPO podal odvolania, ktorými navrhoval, aby Súdny dvor zrušil rozsudky z 8. mája 2012 a uložil spoločnosti Yoshida povinnosť nahradiť trovy konania. EUIPO na podporu svojich odvolaní uviedol dva odvolacie dôvody, pričom prvý sa zakladal na porušení povinnosti odôvodnenia Všeobecným súdom a druhý – ktorý tiež uvádzali Pi-Design a i. – na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94.
- 10 Rozsudkom zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, neuverejnený, EU:C:2014:129), Súdny dvor zrušil rozsudky z 8. mája 2012, vrátil veci Všeobecnému súdu a rozhodol, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.
- 11 Napadnutým rozsudkom Všeobecný súd zamietol jediný žalobný dôvod predložený spoločnosťou Yoshida, a preto zamietol jej žaloby v celom rozsahu.

Návrhy účastníkov konania

- 12 Yoshida navrhuje, aby Súdny dvor:
 - zrušil napadnutý rozsudok a sporné rozhodnutia,
 - subsidiárne zrušil napadnutý rozsudok a sporné rozhodnutia v rozsahu, v akom sa týkajú tovarov, pre ktoré boli zapísané ochranné známky Európskej únie, t. j. tovarov zaradených do triedy 8 v zmysle Niceskej dohody – osličky na ostrenie kosačky a oselníky, ako aj do triedy 21 v zmysle Niceskej dohody – domáce a kuchynské potreby a nádoby (nie z drahých kovov ani pokovované drahými kovmi) a stojany na nože, a
 - v každom prípade uložil EUIPO, ako aj Pi-Design a i. povinnosť nahradiť trovy konania, vrátane trov konania, o ktorých sa malo rozhodnúť neskôr podľa rozsudku zo 6. marca 2014 Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, neuverejnený, EU:C:2014:129).
- 13 EUIPO navrhuje zamietnuť odvolanie a uložiť spoločnosti Yoshida povinnosť nahradiť trovy konania.

- 14 Pi-Design a i. navrhujú, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a uložiť spoločnosti Yoshida povinnosť nahradiť trovy konania.

O odvolaní

- 15 Yoshida na podporu svojho odvolania uvádza dva odvolacie dôvody.

O prvom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94

Argumentácia účastníkov konania

- 16 Yoshida svojím prvým odvolacím dôvodom uvedeným ako hlavným Všeobecnému súdu vytýka, že po prvé porušil článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94, keď v bode 39 napadnutého rozsudku uviedol, že toto ustanovenie „sa vzťahuje na všetky dvoj- alebo trojrozmerné označenia, ak všetky podstatné vlastnosti označenia plnia technickú funkciu“.
- 17 V tejto súvislosti Yoshida tvrdí, že Všeobecný súd si zvolil prístup v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora (rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 48, 52 a 72), podľa ktorého jednak článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 nebráni zápisu označenia ako ochrannej známky len preto, že má úžitkové vlastnosti, a jednak pojmy „výhradne“ a „nevyhnutný“, ktoré sú v ňom uvedené, majú za cieľ obmedziť rozsah tohto ustanovenia len na tvary, ktorých všetky podstatné vlastnosti predstavujú výlučne technické riešenie.
- 18 Po druhé Yoshida tvrdí, že Všeobecný súd v bodoch 64 a 65 napadnutého rozsudku nesprávne rozhodol, že možnosť zapísať sporné označenia by si vyžadovala, aby všetky čierne bodky boli „významnejší bezúčelový prvok“ týchto označení, a aby tieto bodky predstavovali „zjavne okrasnú vlastnosť“. Podľa spoločnosti Yoshida článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 nebráni zápisu „hybridných“ označení, ktoré obsahujú z vizuálneho hľadiska významné ozdobné prvky zahŕňajúce nielen technické riešenie, ale môžu mať aj rozlišovaciu spôsobilosť. Tak je to v prípade sporných označení.
- 19 Po tretie Yoshida tvrdí, že konštatovanie Všeobecného súdu uvedené v bode 65 napadnutého rozsudku, podľa ktorého zápis sporných označení „by neoprávnene obmedzil možnosti konkurentov uvádzať na trh iné tvary tovaru, ktoré by obsahovali rovnakú protišmykovú technickú funkciu“, neberie do úvahy, že sporné označenia obsahujú ozdobné prvky, ktoré majú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 20 EUIPO a Pi-Design a i. tvrdia, že argumentáciu spoločnosti Yoshida treba zamietnuť.

Posúdenie Súdnyim dvorom

- 21 Po prvé, pokiaľ ide o tvrdenie spoločnosti Yoshida, že sporné označenia predstavujú „hybridné označenia“, toto tvrdenie sa snaží spochybniť skutkové zistenia vykonané Všeobecným súdom po preskúmaní relevantných dôkazov, najmä v bodoch 46 až 50 a 63 až 65 napadnutého rozsudku, ktoré sa týkajú podstatných vlastností sporných označení.
- 22 V súlade s článkom 256 ods. 1 ZFEÚ a článkom 58 prvým odsekom Štatútu Súdneho dvora Európskej únie sa však odvolanie obmedzuje na právne otázky. Zistenie a posúdenie relevantných skutkových okolností, ako aj hodnotenie dôkazov je vo výlučnej právomoci Všeobecného súdu. Posúdenie týchto skutočností a dôkazných prostriedkov teda nezakladá, s výnimkou prípadu ich skreslenia, právnu

otázku, ktorá sama osebe podlieha preskúmaniu Súdny dvorom v rámci odvolacieho konania (rozsudok z 26. októbra 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, bod 35).

- 23 Pokiaľ ide v tejto súvislosti o výnimočnú povahu námietky skreslenia skutočností, vyššie uvedené ustanovenia, ako aj článok 168 ods. 1 písm. d) Rokovacieho poriadku Súdneho dvora ukládajú odvolateľovi predovšetkým presne uviesť skutočnosti, ktoré boli skreslené Všeobecným súdom, a preukázať nesprávne posúdenia, ktoré ho viedli k tomuto skresleniu. Také skreslenie však musí zjavne vyplývať z dokumentov v spise bez toho, aby bolo potrebné vykonať nové posúdenie skutkového stavu a dôkazov (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 20. októbra 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, body 78 a 79).
- 24 V tomto prípade Yoshida, ktorá v podstate len uviedla, že sporné označenia obsahujú významné ozdobné a rozlišujúce prvky, nezaložila svoju argumentáciu na dôkazoch v spise, ktoré by mohli zjavne preukázať, že Všeobecný súd sa dopustil skreslenia skutkových okolností a dôkazov, keď nedospel k záveru, že osobitná konfigurácia všetkých čiernych bodiek má okrasný charakter dostatočne výrazný na to, aby ho bolo možné považovať za rozhodujúci bezúčelový prvok sporných označení.
- 25 Po druhé, pokiaľ ide o tvrdenie spoločnosti Yoshida, že z bodov 39, 64 a 65 napadnutého rozsudku vyplýva, že posúdenie vykonané Všeobecným súdom na účely uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 je v rozpore s judikatúrou založenou na rozsudku Súdneho dvora zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, EU:C:2010:516), jej výhrady vyplývajú z povrchného výkladu tohto rozsudku.
- 26 Z uvedeného rozsudku vyplýva, že obmedzením dôvodu zamietnutia zápisu podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 na označenia, ktoré pozostávajú „výhradne“ z tvaru tovaru, ktorý je „nevyhnutný“ na dosiahnutie technického výsledku, normotvorca dostatočne zohľadnil, že každý tvar tovaru má do určitej miery funkčnú povahu, a bolo by teda nevhodné zamietnuť zápis určitého tvaru tovaru ako ochrannej známky len z dôvodu, že má úžitkové vlastnosti. Použitím pojmov „výhradne“ a „nevyhnutný“ uvedené ustanovenie zabezpečuje, aby bol zamietnutý len zápis tých tvarov, ktoré predstavujú výlučne technické riešenie a ktorých zápis ako ochrannej známky by teda skutočne bránil používaniu tohto technického riešenia inými podnikmi. Taký zápis by totiž výrazne znížil možnosti konkurentov uvádzať na trh tvary tovarov, ktoré by obsahovali rovnaké technické riešenie (rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 48 a 59).
- 27 Pokiaľ ide o podmienku vzťahujúcu sa na to, že do pôsobnosti uvedeného dôvodu zamietnutia patrí každé označenie pozostávajúce „výhradne“ z tvaru tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, Súdny dvor spresnil, že existencia jedného alebo niekoľkých ľubovoľných menej významných prvkov v označení, ktorého všetky podstatné prvky sú dané technickým riešením premietnutým do tohto trojrozmerného označenia, nemá vplyv na záver, že uvedené označenie je tvorené výlučne tvarom tovaru potrebným na dosiahnutie technického výsledku. Okrem toho dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94 sa použije len vtedy, ak sú všetky podstatné vlastnosti označenia funkčné, v tom zmysle, že zápis označenia ako ochrannej známky nemôže byť zamietnutý na základe uvedeného ustanovenia, ak tvar daného tovaru obsahuje významnejší bezúčelový prvok, akým môže byť okrasný či fantazijný prvok, ktorý má dôležitú úlohu v uvedenom tvare (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 52).
- 28 Pokiaľ ide o podmienku, že zápis tvaru tovaru ako ochrannej známky možno podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 zamietnuť len vtedy, ak je „nevyhnutný“ na dosiahnutie sledovaného technického výsledku, táto podmienka neznamena, že predmetný tvar musí byť jediný, akým je možné daný výsledok dosiahnuť (rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 53).

- 29 Súdny dvor ďalej uviedol, že správne uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 si vyžaduje, aby podstatné vlastnosti dotknutého označenia, t. j. najdôležitejšie prvky označenia boli riadne identifikované orgánom rozhodujúcim o prihláške daného označenia ako ochrannej známky. Keď sú podstatné vlastnosti označenia identifikované, príslušný orgán musí následne overiť, či všetky tieto vlastnosti plnia technickú funkciu predmetného tovaru (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. septembra 2010, *Lego Juris/ÚHVT*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 68, 69 a 72).
- 30 Na rozdiel od tvrdení spoločnosti Yoshida z týchto úvah vyplýva, že skutočnosť, že dotknuté označenie obsahuje okrasné či fantazijné prvky, nebráni uplatneniu dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94, pokiaľ tieto aspekty nezohrávajú významnú úlohu v rámci tvaru tovaru, ktorého všetky podstatné vlastnosti musia plniť technickú funkciu.
- 31 Všeobecný súd preto správne v bode 39 napadnutého rozsudku potvrdil, že článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 sa uplatní, pokiaľ všetky podstatné vlastnosti označenia plnia technickú funkciu. Takisto posúdenie Všeobecného súdu v bodoch 64 a 65 napadnutého rozsudku, ktorým sa usiluje v podstate overiť, či osobitná konfigurácia všetkých čiernych bodiek predstavovala významný bezúčelový prvok sporných označení, správne zodpovedá úvahám Súdneho dvora pripomenutým v bodoch 26 až 28 tohto rozsudku.
- 32 Po tretie, pokiaľ Yoshida tvrdí, že rozlišovacia spôsobilosť sporných označení bráni uplatneniu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, táto spoločnosť si nesprávne zamieňa osobitný dôvod zamietnutia zápisu uvedený v tomto ustanovení a dôvod uvedený v odseku 1 písm. b) daného článku 7, podľa ktorého sa do registra nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 33 V tejto súvislosti treba uviesť, že vloženie zákazu zapísať ako ochrannú známku akékoľvek označenie tvorené tvarom tovaru, ktorý je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, do článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 zabezpečuje to, že podniky nemôžu používať právo ochranných známok na časovo neobmedzené udržanie si výlučných práv na technické riešenia (rozsudok zo 14. septembra 2010, *Lego Juris/ÚHVT*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 45).
- 34 Navyše normotvorca zvlášť prísne stanovil, že tvary potrebné na dosiahnutie technického výsledku sú nespôsobilé na zápis ako ochranná známka, a to tým, že vylúčil dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 40/94 z pôsobnosti výnimky stanovenej v článku 7 ods. 3. Z článku 7 ods. 3 tohto nariadenia teda vyplýva, že hoci tvar tovaru potrebný na dosiahnutie technického výsledku nadobudol rozlišovaciu spôsobilosť používaním, je zakázané zapísať ho ako ochrannú známku (rozsudok zo 14. septembra 2010, *Lego Juris/ÚHVT*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 47).
- 35 V dôsledku toho článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 predstavuje prekážku, ktorá môže brániť tomu, aby označenie, ktoré pozostáva výlučne z tvaru tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, bolo zapísané ako ochranná známka, aj napriek tomu, že toto označenie je spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi totožnosť pôvodu predmetných tovarov alebo služieb a umožniť mu tak odlíšiť tento tovar alebo túto službu bez možnej zámeny od tovarov alebo služieb iného pôvodu (pozri v tomto zmysle rozsudky z 15. septembra 2005, *BioID/ÚHVT*, C-37/03 P, EU:C:2005:547, bod 60, a zo 16. septembra 2015, *Société des Produits Nestlé*, C-215/14, EU:C:2015:604, bod 38).
- 36 Prvý odvolací dôvod treba preto zamietnuť ako čiastočne neprípustný a čiastočne nedôvodný.

O druhom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 51 ods. 3 nariadenia č. 40/94

Argumentácia účastníkov konania

- 37 Yoshida vo svojom druhom odvolacom dôvode, ktorý uviedla subsidiárne, Všeobecnému súdu vytýka, že porušil článok 51 ods. 3 nariadenia č. 40/94, pretože nepreskúmal, ako vyplýva z bodov 48 a 53 napadnutého rozsudku, či podmienky uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) tohto nariadenia boli splnené, pokiaľ ide o každý z tovarov, pre ktorý boli sporné ochranné známky zapísané.
- 38 Okrem toho Yoshida tvrdí, že Všeobecný súd nemohol splniť povinnosť stanovenú v článku 51 ods. 3 nariadenia č. 40/94 tým, že uplatnil konštatovania uvedené v napadnutom rozsudku na dotknuté tovary bez rukovätí, t. j. v triede 8 v zmysle Niceskej dohody – osličky na ostrenie kosa a oselníky, a v triede 21 v zmysle Niceskej dohody – domáce a kuchynské potreby a nádoby (nie z drahých kovov ani pokovované drahými kovmi), ako aj stojany na nože. Podľa spoločnosti Yoshida, pokiaľ ide o tieto tovary, článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 sa neuplatní, lebo sporné označenia predstavujú dvojrozmerné ochranné známky, ktoré by sa mohli použiť ako logo.
- 39 EUIPO a Pi-Design a i. tvrdia, že tento odvolací dôvod nemožno prijať.

Posúdenie Súdnym dvorom

- 40 Zo sporných rozhodnutí vyplýva, že prvý odvolací senát EUIPO dospel k záveru, že sporné označenia boli obrazové ochranné známky tvorené dvojrozmerným vyobrazením rukoväte tovarov, pre ktoré sa zápis žiadal.
- 41 Z napadnutých rozhodnutí tiež vyplýva, že uvedený odvolací senát EUIPO vyhlásil na základe článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 zápisy sporných označení ako ochranné známky Európskej únie za neplatné, pokiaľ ide o všetky tovary, pre ktoré boli tieto označenia zapísané.
- 42 Na základe preskúmania spisu predloženého Súdnemu dvoru však možno konštatovať, že Yoshida v žiadnom štádiu konania pred Všeobecným súdom netvrdila nezlučiteľnosť sporných rozhodnutí s článkom 51 ods. 3 nariadenia č. 40/94.
- 43 Yoshida sa totiž vo svojom jedinom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 obmedzila na tvrdenie, že sporné označenia predstavovali jednoduchý dekoratívny motív bez funkčného významu, čo je dôvod, pre ktorý ich nemožno považovať za označenia, ktoré pozostávajú výhradne z tvaru tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, v zmysle tohto ustanovenia.
- 44 V tejto súvislosti z preskúmania spisu, ktorý má k dispozícii Súdny dvor, vyplýva, že hoci Yoshida uviedla v prvostupňovom konaní, že zápisy sporných označení sa vzťahovali na rôzne tovary patriace do tried 8 a 21 v zmysle Niceskej dohody, uviedla to len s cieľom všeobecne spochybniť uplatniteľnosť článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 na sporné označenia.
- 45 Naopak, vo svojom druhom odvolacom dôvode Yoshida v podstate Všeobecnému súdu vytýka, že nepreskúmal zákonnosť sporných rozhodnutí vzhľadom na článok 51 ods. 3 nariadenia č. 40/94 a tvrdí, že podmienky stanovené v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) tohto nariadenia nie sú splnené, pokiaľ ide o niektoré osobitné tovary, ktoré boli údajne bez rukovätí.
- 46 Z ustálenej judikatúry Súdného dvora však vyplýva, že ak by sa účastníkovi konania umožnilo predložiť dôvody a tvrdenia, ktoré neboli predložené v konaní pred Všeobecným súdom, po prvýkrát až v konaní pred Súdnym dvorom, bolo by mu umožnené predložiť Súdnemu dvoru, ktorý má obmedzené právomoci v odvolacom konaní, vec širšieho rozsahu, ako bola tá, ktorou sa zaoberal Všeobecný súd.

V rámci odvolania sa tak právomoc Súdneho dvora obmedzuje na preskúmanie toho, ako Všeobecný súd posúdil žalobné dôvody a tvrdenia, ktoré boli pred ním prejednané (rozsudok z 8. novembra 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, bod 43 a citovaná judikatúra).

- 47 Za týchto okolností sa musí druhý odvolací dôvod odmietnuť ako neprípustný.
- 48 Zo všetkých vyššie uvedených úvah vyplýva, že odvolanie musí byť zamietnuté v celom rozsahu.

O trovách

- 49 Podľa článku 184 ods. 2 rokovacieho poriadku ak odvolanie nie je dôvodné, Súdny dvor rozhodne aj o trovách konania.
- 50 Podľa článku 138 ods. 1 rokovacieho poriadku uplatniteľného na konanie o odvolaní na základe článku 184 ods. 1 toho istého rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže EUIPO a Pi-Design a i. navrhli uložiť spoločnosti Yoshida povinnosť nahradiť trovy konania a táto spoločnosť nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené uložiť jej povinnosť nahradiť trovy tohto odvolacieho konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (piata komora) rozhodol a vyhlásil:

1. Odvolanie sa zamieta.

2. Yoshida Metal Industry Co. Ltd je povinná nahradiť trovy konania.

Podpisy