



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

11. maj 2017*

AppelEU-varemærkerregistrering af tegn, som udgøres af en overflade dækket af sorte prikkerugydighedserklæringforordning (EF) nr. 40/94artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii)artikel 51, stk. 3

I sag C-421/15 P

angående appel i henhold til artikel 56 i statuten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den 29. juli 2015,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Tsubame-shi (Japan), ved solicitor J. Cohen, barrister T. St Quintin og G. Hobbs, QC,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO), ved A. Folliard-Monguiral, D. Gaja og J. Crespo Carrillo, som befuldmægtigede,

sagsøgt i første instans,

Pi-Design AG, Triengen (Schweiz),

Bodum France SAS, Neuilly-sur-Seine (Frankrig),

Bodum Logistics A/S, Billund (Danmark), ved avocate H. Pernez samt ved Rechtsanwalt R. Löhr,

intervenienter i første instans,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, J.L. da Cruz Vilaça (refererende dommer), og dommerne M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen og K. Jürimäe,

generaladvokat: M. Szpunar

justitssekretær: fuldmægtig R. Schiano,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 29. september 2016,

* Processprog: engelsk.

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 8. december 2016,
afsagt følgende

Dom

- 1 Med sin appel har Yoshida Metal Industry Co. Ltd (herefter »Yoshida«) nedlagt påstand om ophævelse af den dom, der blev afsagt den 21. maj 2015 af Den Europæiske Unions Ret, Yoshida Metal Industry mod KHIM (T-331/10 RENV og T-416/10 RENV, ikke trykt i Sml., herefter »den appellerede dom«, EU:T:2015:302), hvorved Retten frifandt Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i søgsmål, der vedrørte påstande om annulation af afgørelser truffet af Første Appelkammer ved EUIPO den 20. maj 2010 (sagerne R 1235/2008-1 og R 1237/2008-1, herefter »de omtvistede afgørelser«) vedrørende ugyldighedssager anlagt af Pi-Design AG, Bodum France SAS og Bodum Logistics A/S (herefter samlet »Pi-Design m.fl.«) i forhold til to EU-varemærker, som Yoshida har registreret.

Retsforskrifter

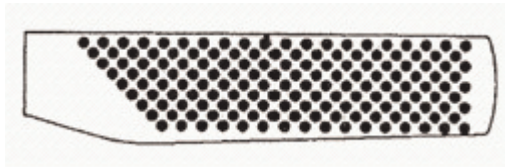
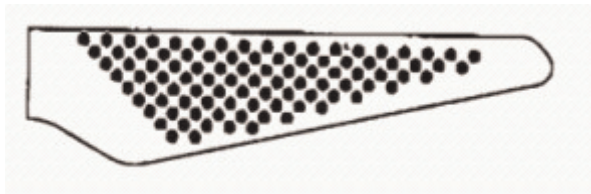
- 2 Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1) er blevet ophævet og erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), som trådte i kraft den 13. april 2009. Henset til tidspunktet for de omhandlede faktiske omstændigheder er nærværende sag imidlertid fortsat reguleret af forordning nr. 40/94, i det mindste for så vidt angår de bestemmelser, der ikke er strengt processuelle (dom af 6.3.2014, Pi-Design m.fl. mod Yoshida Metal Industry, C-337/12 P – C-340/12 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:129, præmis 2).
- 3 Artikel 7 i forordning nr. 40/94 med overskriften »Absolutte hindringer for registrering« bestemte:
»1. Udelukket fra registrering er:
[...]
b) varemærker, som mangler fornødent særpræg
[...]
e) tegn, som udelukkende består af:
[...]
ii) en udformning af varen, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat [...]
[...]
3. Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.«
- 4 Den nævnte forordnings artikel 51 med overskriften »Absolutte ugyldighedsgrunde« bestemte:
»1. Et [EU]-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til [EUIPO] eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:
a) når det er registreret i strid med bestemmelserne i artikel 7.

[...]

3. Hvis ugyldighedsgrunden kun består for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke [EU]-varemærket er registreret, kan mærket kun erklæres ugyldigt for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.«

Twistens baggrund og de omtvistede afgørelser

- 5 Twistens faktiske omstændigheder er gengivet på følgende måde i den appellerede doms præmis 1-15:
- »1 Den 3. og 5. november 1999 indgav [Yoshida] ansøgninger om varemærkeregistriering [til EUIPO i henhold til forordning nr. 40/94].
 - 2 De varemærker, som er ansøgt registreret, er de tegn, som er gengivet herunder:



- 3 De varer, som varemærkesansøgningerne vedrører, henhører under klasse 8 og 21 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«), og svarer til følgende beskrivelse:
 - klasse 8: »spisebestik, sakse, knive, gafler, skeer, slibesten, slibestensholdere, strygestål, fiskebenspincer«
 - klasse 21: »husholdnings- og køkkenbeholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), vanderedskaber, køkkenspatler, knivblokke til at opbevare knive, tærteskeer, kageskeer«.
- 4 Ved afgørelser af 14. september og 23. november 2000 gav undersøgeren afslag på de nævnte registreringsansøgninger med den begrundelse, at de omhandlede tegn ikke havde fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [...].
- 5 Efter at Andet Appellkammer ved [EUIPO] den 31. oktober 2001 annullerede den ene af de ovenfor nævnte afgørelser om afslag, trak undersøgeren den 11. juli 2002 indsigelsen vedrørende den anden registreringsansøgning tilbage. De omhandlede varemærker blev registreret den 25. september 2002 og den 16. april 2003.
- 6 Den 10. juli 2007 begærede [Pi-Design m.fl.] disse varemærker erklæret ugyldige i henhold til artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 [...] med den begrundelse, at de var blevet registreret i strid med forordningens artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), [...]. I deres bemærkninger af 17. december 2007 tilføjede [de], at registreringen ligeledes burde erklæres ugyldig, fordi de nævnte varemærker ikke havde fornødent særpræg.

- 7 Ved afgørelser af 15. og 21. juli 2008 afslog annullationsafdelingen ved [EUIPO] ugyldighedsbegøringerne i deres helhed.
- 8 Den 25. august 2008 indgav [Pi-Design m.fl.] en klage over hver af annullationsafdelingens afgørelser.
- 9 Ved [de omtvistede afgørelser] gav Første Appellkammer ved [EUIPO] på grundlag af den absolutte registreringshindring, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. [40/94], medhold i klagerne og annullerede annullationsafdelingens afgørelser.
- 10 I de [omtvistede] afgørelses punkt 24-28 anførte appelkammeret for det første, at tegnene i forbindelse med indgivelsen af ansøgningerne om registrering alene var kvalificeret som »figurative«, idet der ikke var vedlagt nogen beskrivelse af dem. Efter de indsigelser, som blev rejst af undersøgeren, anførte [appellanten], at tegnet var en todimensional gengivelse af »en vares udformning« – dvs. et knivskaft [sag R 1235/2008-1], eller at det gengav »et knivskaftsmotiv« [sag R 1237/2008-1]. I en korrespondance efter den begæring om ugyldighed, der blev indgivet af [Pi-Design m.fl.], blev tegnet imidlertid af [appellanten] beskrevet som »en tilfældig geometrisk figur« eller et »motiv, der består af prikker« [sag R 1235/2008-1].
- 11 Ifølge appelkammeret blev sidstnævnte beskrivelse udarbejdet med det bestemte formål at undgå anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. [40/94], idet billederne af de af varemærkeindehaveren markedsførte knive bekræftede, at den ramme, der omsluttede de sorte prikker, repræsenterede omridset af et knivskaft, og at disse sorte prikker gengav fordybninger.
- 12 Appellkammeret gjorde i denne forbindelse i de [omtvistede] afgørelses punkt 29 gældende, »at et varemærke skal undersøges under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Blandt disse faktorer er naturligvis de oplysninger og dokumenter, der frivilligt er blevet fremlagt af varemærkeindehaveren, til støtte for vedkommendes ansøgning«.
- 13 I de [omtvistede] afgørelses punkt 30 og 31 anførte appelkammeret derefter, at »tegnet er et figurmærke, der består af en todimensional gengivelse af skaftet på de varer, som varemærkeansøgningen vedrører«. Klassifikationen af et varemærke som et figurmærke udelukkede imidlertid ifølge appelkammeret ikke anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. [40/94].
- 14 Endelig undersøgte appelkammeret i de [omtvistede] afgørelses punkt 33-41, hvorvidt de sorte prikker, der gengav fordybninger, svarede til en teknisk funktion. Idet det støttede sig på oplysninger om eksisterende patenter, konkluderede det, at fordybningerne var nødvendige for at opnå en skridsikker effekt, og at den omstændighed, at det var muligt at opnå det samme resultat med andre udformninger, ikke udelukkede, at den pågældende registreringshindring fandt anvendelse.
- 15 Idet appelkammeret erklærede registreringerne ugyldige på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. [40/94], fandt det ikke, at det var nødvendigt at tage stilling til den anden ugyldighedsgrund, som [Pi-Design m.fl.] havde gjort gældende, hvilken [appellanten] gjorde gældende ikke kunne antages til realitetsbehandling.«

Sagerne for Retten og Domstolen og den appellerede dom

- 6 Ved stævninger indleveret til Rettens Justitskontor den 12. august og 15. september 2010 anlagde Yoshida søgsmål med påstand om annulation af hver af de omtvistede afgørelser. Yoshida gjorde til støtte for sit søgsmål et enkelt anbringende gældende om en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra e),

nr. ii), i forordning nr. 40/94. Anbringendet bestod af tre led, hvor det første vedrørte en fejlagtig fortolkning af denne bestemmelses rækkevidde, det andet en urigtig vurdering af genstanden for de omhandlede varemærker og det tredje en urigtig vurdering af denne registreringshindring.

- 7 I Rettens domme af 8. maj 2012 – Yoshida Metal Industry mod KHIM – Pi-Design m.fl. (Gengivelsen af en trekantet overflade med sorte prikker, T-331/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:220) og Yoshida Metal Industry mod KHIM – Pi-Design m.fl. (Gengivelse af en overflade med sorte prikker, T-416/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:222) (herefter »dommene af 8. maj 2012«), tog Retten Yoshidas eneste anbringendes andet led til følge og annullerede de omtvistede afgørelser.
- 8 Ved appelskrifter indleveret til Domstolens Justitskontor den 16. juli 2012 iværksatte Pi-Design m.fl. appel med påstand om, at Domstolen skulle ophæve dommene af 8. maj 2012, erklære de anfægtede varemærker ugyldige, hjemvise sagerne til Retten med en forpligtelse for denne til at hjemvise sagerne til appelkammeret ved EUIPO i tilfælde af, at sidstnævntes afgørelser blev annulleret, og om, at Yoshida tilpligtedes at betale sagsomkostningerne. Pi-Design m.fl. gjorde til støtte for appellen et enkelt anbringende gældende vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.
- 9 Ved appelskrifter indleveret til Domstolens Justitskontor den 16. juli 2012 iværksatte EUIPO appel med påstand om, at Domstolen skulle ophæve dommene af 8. maj 2012 og tilpligte Yoshida at betale sagsomkostningerne. EUIPO påberåbte sig to anbringender til støtte for appellerne, det første vedrørende Rettens tilsidesættelse af den begrundelsespligt, der påhviler den, og det andet – ligesom Pi-Design m.fl. – vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.
- 10 Ved dom af 6. marts 2014, Pi-Design m.fl. mod Yoshida Metal Industry (C-337/12 P – C-340/12 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:129), ophævede Domstolen dommene af 8. maj 2012, hjemviste sagerne til Retten og udsatte afgørelsen om sagsomkostningerne.
- 11 Ved den appellerede dom forkastede Retten det enkelte anbringende, som Yoshida havde gjort gældende, og frifandt følgelig EUIPO i det hele.

Parternes påstande

- 12 Yoshida har nedlagt følgende påstande:
 - Principalt ophæves den appellerede dom, og de omtvistede afgørelser annulleres.
 - Subsidiært ophæves den appellerede dom, og de omtvistede afgørelser annulleres, for så vidt som de vedrører de følgende varer, som EU-varemærkerne er registreret for – dvs. i klasse 8 i Nicearrangementet slibesten, slibestensholdere og i klasse 21 i Nicearrangementet husholdnings- og køkkenbeholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed) og knivblokke til at opbevare knive.
 - Under alle omstændigheder tilpligtes EUIPO og Pi-Design m.fl. at betale sagsomkostningerne, herunder de omkostninger, hvorom afgørelsen blev udsat ved dom af 6. marts 2014, Pi-Design m.fl. mod Yoshida Metal Industry (C-337/12 P – C-340/12 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:129).
- 13 EUIPO har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at Yoshida tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
- 14 Pi-Design m.fl. har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at Yoshida tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Om appellen

- 15 Til støtte for appellen har Yoshida anført to anbringender.

Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 16 Med sit første anbringende, der er fremsat principalt, har Yoshida foreholdt Retten, at denne har tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, for det første idet den i den appellerede doms præmis 39 fastslog, at denne bestemmelse »finder anvendelse på ethvert to- eller tredimensionalt tegn, når alle tegnets væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion«.
- 17 I denne henseende har Yoshida gjort gældende, at Retten har valgt en tilgang, der strider mod Domstolens retspraksis (dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 48, 52 og 72), hvorefter artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), for det første ikke er til hinder for registrering af et tegn som varemærke med den blotte begrundelse, at det har funktionelle kendetegn, og ordene »udelukkende« og »nødvendig« indeholdt heri for det andet tilsigter at indgrænse bestemmelsens anvendelsesområde mere snævert til alene udformninger af en vare, hvor alle væsentlige kendetegn udelukkende inkorporerer en teknisk løsning.
- 18 For det andet har Yoshida gjort gældende, at Retten med urette i den appellerede doms præmis 64 og 65 fastslog, at muligheden for at registrere de omtvistede tegn forudsatte, at de sorte prikker som helhed skulle være »et væsentligt ikke-funktionelt element« i disse tegn, og at disse sidstnævnte har en »klar dekorativ karakter«. Ifølge Yoshida forbyder artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 ikke registrering af »hybride tegn«, som består af visuelt signifikante dekorative bestanddele, som ikke udelukkende inkorporerer en teknisk løsning, men som også kan have fornødent særpræg. Dette er tilfældet med hensyn til de omtvistede tegn.
- 19 For det tredje har Yoshida gjort gældende, at Rettens udtalelse i den appellerede doms præmis 65 om, at registreringen af de omtvistede tegn »urimeligt formindsker konkurrenternes adgang til at markedsføre alternative udformninger af varer, som inkorporerer den samme skridsikre tekniske løsning«, ser bort fra, at de omtvistede tegn indeholder dekorative bestanddele, der har fornødent særpræg.
- 20 EUIPO og Pi-Design m.fl. er af den opfattelse, at Yoshidas argumentation bør forkastes.

Domstolens bemærkninger

- 21 I det omfang Yoshida har gjort gældende, at de omtvistede tegn udgør »hybride tegn«, søger Yoshida for det første at rejse tvivl om de konstateringer af faktisk art, som Retten foretog efter undersøgelsen af de relevante beviser, navnlig i den appellerede doms præmis 46-50 og 63-65, der vedrørte de omtvistede tegns væsentlige kendetegn.
- 22 Ifølge artikel 256, stk. 1, TEUF og artikel 58, stk. 1, i statuten for Den Europæiske Unions Domstol er en appel imidlertid begrænset til retsspørgsmål. Det er alene Retten, der har kompetence til at fastlægge og bedømme de relevante faktiske omstændigheder såvel som til at vurdere bevismaterialet. Bedømmelsen af disse faktiske omstændigheder og beviser er således ikke et retsspørgsmål, der som sådan kan efterprøves af Domstolen under en appelsag, medmindre disse omstændigheder og beviser er blevet urigtigt gengivet (dom af 26.10.2016, Westermann Lernspielverlage mod EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, præmis 35).

- 23 Hvad i denne forbindelse angår den undtagelsesvise karakter af et klagepunkt om urigtig gengivelse fastslår såvel de ovenfor nævnte bestemmelser som artikel 168, stk. 1, litra d), i Domstolens procesreglement, at det særligt påhviler en appellatant præcist at angive, hvilke beviser Retten har gengivet urigtigt, og at påvise de fejl i dens undersøgelse, der efter appellatantens opfattelse har foranlediget Retten til denne urigtige gengivelse. En sådan urigtig gengivelse skal fremgå på åbenbar vis af sagsakterne, uden at det skal være fornødent at foretage en fornyet vurdering af de faktiske omstændigheder og beviserne (jf. i denne retning dom af 20.10.2011, PepsiCo mod Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, præmis 78 og 79).
- 24 I nærværende sag har Yoshida, der i det væsentlige har begrænset sig til at anføre, at de omtvistede tegn indeholder bestanddele, der er dekorative og særdeles særprægede, ikke underbygget sit argument med oplysninger i sagsakterne, der klart kan godtgøre, at Retten gengav de faktiske omstændigheder og beviserne forkert, idet den ikke konkluderede, at den særlige sammensætning af de sorte prikker som helhed havde en dekorativ karakter, der var tilstrækkeligt fremtrædende til at blive betragtet som et væsentligt ikke-funktionelt element i de omtvistede tegn.
- 25 For så vidt som Yoshida for det andet har gjort gældende, at det fremgår af den appellerede doms præmis 39, 64 og 65, at den vurdering, som Retten foretog med henblik på anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, er i strid med den retspraksis, som følger af Domstolens dom af 14. september 2010, Lego Juris mod KHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516), følger denne kritik af en fejlagtig læsning af denne dom.
- 26 Ifølge den nævnte dom vurderede lovgiver behørigt ved at begrænse registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 til tegn, som »udelukkende« udgøres af en udformning af varen, som er »nødvendigt« for at opnå et teknisk resultat, at enhver udformning af en vare i en vis udstrækning er funktionel, og at det følgelig ville være uhensigtsmæssigt at afskære en vares udformning fra registrering med den blotte begrundelse, at den har funktionelle kendetegn. Med ordene »udelukkende« og »nødvendig« sikrer bestemmelsen, at alene udformninger af en vare, som udelukkende inkorporerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemærke således reelt vil vanskeliggøre andre virksomheders anvendelse af denne tekniske løsning, nægtes registrering. En sådan registrering ville nemlig i alt for betydelig grad formindske konkurrenternes adgang til at markedsføre udformninger af varer, som inkorporerer den samme tekniske løsning (dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 48 og 59).
- 27 Hvad angår betingelsen om, at den nævnte registreringshindring omfatter ethvert tegn, der »udelukkende« udgøres af en udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, har Domstolen præciseret, at tilstedeværelsen af et eller flere vilkårlige elementer af mindre betydning i et tegn, hvis væsentlige kendetegn alle er bestemt af den tekniske løsning, som tegnet udtrykker, er uden betydning for konklusionen om, at det pågældende tegn udelukkende udgøres af en udformning af varen, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat. Endvidere finder registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 kun anvendelse, når tegnets væsentlige kendetegn alle er funktionelle, således at registreringen af et tegn som varemærke ikke kan afslås på grundlag af denne bestemmelse, hvis vares udformning inkorporerer et væsentligt ikke-funktionelt element, såsom et dekorativt eller kreativt element, som spiller en vigtig rolle for den pågældende udformning (jf. i denne retning dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 52).
- 28 Hvad angår betingelsen om, at en vares udformning kun kan afvises fra registrering som varemærke i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, hvis den er »nødvendig« for at opnå et ønsket teknisk resultat, betyder denne betingelse ikke, at den pågældende udformning skal være den eneste, som gør det muligt at opnå dette resultat (dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 53).

- 29 Domstolen har desuden fastslået, at en korrekt anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 forudsætter, at det omhandlede tegns væsentlige kendetegn – dvs. tegnets vigtigste elementer – identificeres behørigt af den myndighed, der træffer afgørelser i sagen om ansøgningen om registrering af dette tegn som varemærke. Når tegnets væsentlige kendetegn er identificeret, påhviler det den kompetente myndighed dernæst at efterprøve, om disse kendetegn alle svarer til den omhandlede vares tekniske funktion (jf. i denne retning dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 68, 69 og 72).
- 30 I modsætning til, hvad Yoshida har gjort gældende, følger det af disse bemærkninger, at den omstændighed, at det pågældende tegn har dekorative eller fantasifulde aspekter, ikke er til hinder for anvendelsen af den registreringshindring, der er indeholdt i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, for så vidt som disse aspekter ikke spiller en væsentlig rolle i udformningen af den pågældende vare, hvis væsentlige kendetegn alle skal svare til en teknisk funktion.
- 31 Følgelig var det med rette, at Retten i den appellerede doms præmis 39 fastslog, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 finder anvendelse, når alle tegnets væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion. Ligeledes afspejler Rettens vurdering i den appellerede doms præmis 64 og 65, der i det væsentlige skal efterprøve, om sammensætningen af de sorte prikker som helhed udgør et væsentligt ikke-funktionelt element i de omtvistede tegn, på korrekt vis de bemærkninger, som Domstolen har anført i denne doms præmis 26-28.
- 32 For så vidt som Yoshida for det tredje har gjort gældende, at de omtvistede tegns fornødne særpræg er til hinder for, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 finder anvendelse, sammenblander Yoshida fejlagtigt den specifikke registreringshindring, der er indeholdt i denne bestemmelse, med stk. 1, litra b), i den nævnte artikel 7, ifølge hvilken varemærker, som mangler fornødent særpræg, er udelukket fra registrering.
- 33 I denne forbindelse skal det bemærkes, at indførelsen i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94 af forbuddet mod som varemærke at registrere ethvert tegn, der udgøres af en vares udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, sikrer, at virksomheder ikke kan anvende varemærkeretten til uden tidsmæssig begrænsning at bevare enerettigheder til tekniske løsninger (dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 45).
- 34 Derudover har lovgiver på særligt strikt vis fastslået, at udformninger, der er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, er uegnede til at blive registret som varemærker, idet den undtog registreringshindringerne i artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94 fra anvendelsesområdet for undtagelsen i artikel 7, stk. 3. Det fremgår således af forordningens artikel 7, stk. 3, at selv om en udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, ved den brug, der er gjort deraf, har opnået fornødent særpræg, kan den ikke registreres som varemærke (dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 47).
- 35 Artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 udgør følgelig en hindring for, at et tegn, der udelukkende består af en vares udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, kan registreres som varemærke, selv om tegnet kan opfylde varemærkets grundlæggende funktion, der er at garantere oprindelsen af de pågældende varer eller tjenesteydelser over for forbrugeren, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille dem fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (jf. i denne retning dom af 15.9.2005, BioID mod KHIM, C-37/03 P, EU:C:2005:547, præmis 60, og af 16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, præmis 38).
- 36 Det første appelanbringende skal derfor delvist afvises, delvist forkastes som ugrundet.

Det andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 51, stk. 3, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 37 Med sit andet anbringende, der blev fremført subsidiært, har Yoshida foreholdt Retten, at denne har tilsidesat artikel 51, stk. 3, i forordning nr. 40/94, for så vidt som den, således som det følger af den appellerede doms præmis 48 og 53, har undladt at undersøge, om betingelserne for anvendelsen af forordningens artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), var opfyldt i forhold til hver af de varer, for hvilke de omtvistede tegn var registreret.
- 38 Derudover har Yoshida gjort gældende, at Retten ikke kunne opfylde forpligtelsen i artikel 51, stk. 3, i forordning nr. 40/94, idet den anvendte de konstateringer, der blev lagt til grund i den appellerede dom, i forhold til de omhandlede varer, der ikke havde skafter – dvs. i klasse 8 i Nicearrangementet, slibesten, slibestensholdere og i klasse 21 i Nicearrangementet, husholdnings- og køkkenbeholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed) og knivblokke til at opbevare knive. Hvad angår disse varer finder artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 ifølge Yoshida ikke anvendelse, eftersom de omtvistede tegn udgør todimensionale varemærker, der kan anvendes som logo.
- 39 EUIPO og Pi-Design m.fl. har gjort gældende, at dette anbringende ikke kan tages til følge.

Domstolens bemærkninger

- 40 Det følger af de omtvistede afgørelser, at Første Appellkammer ved EUIPO konkluderede, at de omtvistede tegn var figurtegn, der består af en todimensional gengivelse af skaffet på de varer, som varemærkeansøgningen vedrørte.
- 41 Det følger ligeledes af de omtvistede afgørelser, at det nævnte appelkammer ved EUIPO erklærede registreringerne af de omtvistede tegn som EU-varemærker ugyldige på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 for så vidt angår samtlige de varer, for hvilke disse tegn var blevet registreret.
- 42 Imidlertid gør undersøgelsen af de sagsakter, der er fremlagt for Domstolen, det muligt at fastslå, at Yoshida ikke på noget tidspunkt i sagen for Retten har påberåbt sig, at de omtvistede afgørelser var uforenelige med artikel 51, stk. 3, i forordning nr. 40/94.
- 43 Yoshida har nemlig begrænset sig til ifølge sit eneste anbringende rejst i første instans og vedrørende en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 at gøre gældende, at de omtvistede tegn blot gengav et dekorativt motiv uden nogen funktionel værdi, hvilket var grunden til, at de ikke kunne anses for udelukkende at bestå af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat som omhandlet i denne bestemmelse.
- 44 I denne henseende fremgår det af undersøgelsen af de sagsakter, som Domstolen råder over, at selv om Yoshida i første instans gjorde gældende, at registreringen af de omtvistede tegn omfattede forskellige varer i klasse 8 og 21 i Nicearrangementet, gjorde Yoshida dette med det eneste formål generelt at anfægte anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 på de omtvistede tegn.
- 45 Til gengæld har Yoshida med sit andet appelanbringende i det væsentlige foreholdt Retten, at denne ikke har undersøgt lovligheden af de omtvistede afgørelser i lyset af artikel 51, stk. 3, i forordning nr. 40/94, og hævdede, at de anvendelsesbetingelser, der er opstillet i forordningens artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), ikke er opfyldt for så vidt angår enkelte specifikke varer, der angiveligt ikke har skafter.

- 46 Det følger imidlertid af Domstolens faste retspraksis, at anerkendelsen af en adgang for en part til først for Domstolen at fremføre anbringender og argumenter, som parten ikke har fremført for Retten, ville være ensbetydende med at give den pågældende ret til at forelægge Domstolen – der har en begrænset kompetence i appelsager – en mere omfattende tvist end den, der blev forelagt Retten. Under en appel har Domstolen således kun kompetence til at tage stilling til Rettens bedømmelse af de anbringender og argumenter, der er blevet behandlet for den (dom af 8.11.2016, BSH mod EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis).
- 47 Under disse omstændigheder må det andet appelanbringende afvises.
- 48 Af samtlige de anførte betragtninger følger, at appellen i det hele bør forkastes.

Sagsomkostninger

- 49 I henhold til procesreglementets artikel 184, stk. 2, i træffer Domstolen afgørelse om sagsomkostningerne, når en appel ikke tages til følge.
- 50 I henhold til procesreglementets artikel 138, stk. 1, der i medfør af samme reglements artikel 184, stk. 1, finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da EUIPO og Pi-Design m.fl. har nedlagt påstand om, at Yoshida tilpligtes at betale sagsomkostningerne, og da selskabet har tabt sagen, bør det pålægges det at betale sagsomkostningerne i forbindelse med appellen.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Femte Afdeling):

- 1) Appellen forkastes.**
- 2) Yoshida Metal Industry Co. Ltd betaler sagsomkostningerne.**

Underskrifter