Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

11 päivänä toukokuuta 2017*

MuutoksenhakuEU-tavaramerkkiPinnasta, jolla on mustia täpliä, muodostuvien merkkien rekisteröinti
Mitättömäksi julistaminenAsetus (EY) N:o 40/947 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta
51 artiklan 3 kohta

Asiassa C-421/15 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 29.7.2015,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, kotipaikka Tsubame-shi (Japani), edustajinaan J. Cohen, solicitor, T. St Quintin, barrister, ja G. Hobbs, QC,

valittajana,

ja jossa muina osapuolina ovat

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään A. Folliard-Monguiral, D. Gaja ja J. Crespo Carrillo,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

Pi-Design AG, kotipaikka Triengen (Sveitsi),

Bodum France SAS, kotipaikka Neuilly-sur-Seine (Ranska),

Bodum Logistics A/S, kotipaikka Billund (Tanska), edustajinaan H. Pernez, avocate, ja R. Löhr, Rechtsanwalt,

väliintulijoina ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. L. da Cruz Vilaça (esittelevä tuomari) sekä tuomarit M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen ja K. Jürimäe,

julkisasiamies: M. Szpunar,

kirjaaja: hallintovirkamies R. Schiano,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 29.9.2016 pidetyssä istunnossa esitetyn,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

kuultuaan julkisasiamiehen 8.12.2016 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Valituksessaan Yoshida Metal Industry Co. Ltd (jäljempänä Yoshida) vaatii kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 21.5.2015 antaman tuomion Yoshida Metal Industry v. SMHV (T-331/10 RENV ja T-416/10 RENV, ei julkaistu, EU:T:2015:302, jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin on hylännyt Yoshidan kanteet, joissa vaadittiin kumoamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 20.5.2010 tekemät päätökset (asiat R 1235/2008-1 ja R 1237/2008-1, jäljempänä riidanalaiset päätökset), jotka koskivat Pi-Design AG:n, Bodum France SAS:n ja Bodum Logistics A/S:n (jäljempänä yhteisesti Pi-Design ym.) aloittamia mitättömyysmenettelyjä, jotka koskivat kahta Yoshidan rekisteröimää EU-tavaramerkkiä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) on kumottu ja korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun tosiseikkojen päivämäärä otetaan huomioon, nyt käsiteltävää asiaa sääntelee kuitenkin edelleen asetus N:o 40/94 ainakin siltä osin kuin on kyse säännöksistä, jotka eivät ole puhtaasti menettelyllisiä (tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, ei julkaistu, EU:C:2014:129, 2 kohta).

3 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa, jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, säädettiin seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

– –

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

– –

ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta;

– –

– –

3. Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”

4 Mainitun asetuksen 51 artiklassa, jonka otsikkona on ”Ehdottomat mitättömyysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. [EU-]tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a) [EU-]tavaramerkki on rekisteröity – – 7 artiklan säännösten vastaisesti;

– –

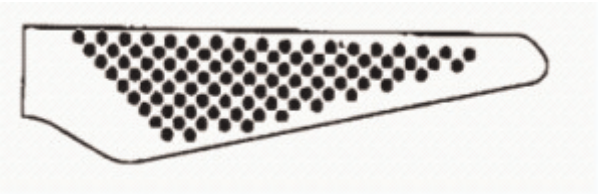
3. Jos mitättömyysperuste koskee ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten [EU-]tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.”

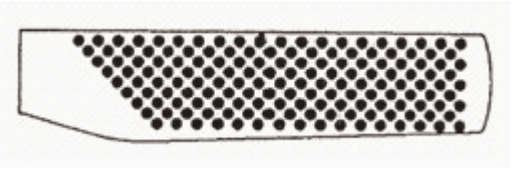
Asian tausta ja riidanalaiset päätökset

5 Oikeusriidan tosiseikat on esitetty valituksenalaisen tuomion 1–15 kohdassa seuraavasti:

”1 [Yoshida] teki 3. ja 5.11.1999 [asetuksen N:o 40/94 nojalla EUIPO:lle] tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevia hakemuksia.

2 Tavaramerkit, joiden rekisteröintiä haettiin, ovat seuraavat merkit:





3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 8 ja 21, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 8: ’Teräaseet, sakset, veitset, pöytähaarukat, lusikat, viikatekovasimet, kovasimenpitimet, teroitusraudat, ruotopihdit’

— luokka 21: ’Talous- ja keittiövälineet ja -astiat (ei jalometalliset eikä jalometallipäällysteiset), sekoittimet, keittiölastat, veitsitelinepölkyt, piirakka- ja kakkulapiot’.

4 Tutkija hylkäsi 14.9.2000 ja 23.11.2000 tekemillään päätöksillä mainitut rekisteröintihakemukset sillä perusteella, että kyseisiltä merkeiltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky – –.

5 Sen jälkeen kun [EUIPO:n] toinen valituslautakunta oli 31.10.2001 kumonnut yhden edellä mainituista hylkäyspäätöksistä, tutkija esitti 11.7.2002 toista rekisteröintihakemusta koskevan vastalauseen. Kyseiset tavaramerkit rekisteröitiin 25.9.2002 ja 16.4.2003.

6 [Pi-Design ym.] vaativat mainittujen tavaramerkkien mitättömäksi julistamista 10.7.2007 – – asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla sillä perusteella, että kyseiset tavaramerkit oli rekisteröity mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan vastaisesti – –. [Ne] lisäsivät 17.12.2007 päivätyissä huomautuksissaan, että rekisteröinti oli julistettava mitättömäksi myös sen vuoksi, että mainituilta tavaramerkeiltä puuttui erottamiskyky.

7 [EUIPO:n] mitättömyysosasto hylkäsi mitättömäksi julistamista koskevat vaatimukset kokonaisuudessaan 15. ja 21.7.2008 tekemillään päätöksillä.

8 [Pi-Design ym.] valittivat 25.8.2008 kaikista mitättömyysosaston päätöksistä.

9 [Riidanalaisilla päätöksillä] [EUIPO:n] ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi valitukset asetuksen N:o [40/94] 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa esitetyn ehdottoman hylkäysperusteen nojalla ja kumosi mitättömyysosaston päätökset.

10 Riidanalaisten päätösten 24–28 kohdassa valituslautakunta huomautti ensin, että rekisteröintihakemusten jättämishetkellä merkit oli luokiteltu vain ’kuviomerkeiksi’, eikä niihin ollut liitetty mitään kuvausta. Tutkijan esittämien vastalauseiden jälkeen valittaja oli valituslautakunnan mukaan ilmoittanut, että merkki oli ’tavaran muodon’ eli veitsen kahvan kaksiulotteinen kuvaus [asia R 1235/2008-1] tai että se esitti ’veisten kahvojen kuviota’ [asia R 1237/2008-1]. [Pi-Design ym:iden] tekemän mitättömyyshakemuksen jälkeisessä kirjeenvaihdossa valittaja oli taas kuvannut merkkiä ’satunnaiseksi geometriseksi kuvioksi’ tai ’pisteistä muodostuvaksi kuvioksi’ [asia R 1235/2008-1].

11 Valituslautakunnan mukaan viimeksi mainittu kuvaus oli laadittu siinä nimenomaisessa tarkoituksessa, että asetuksen N:o [40/94] 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamiselta vältyttäisiin, koska tavaramerkin haltijan markkinoimien veisten valokuvat vahvistivat sen, että kehys, joka ympäröi mustia täpliä, esitti veitsen kahvan ääriviivoja ja että kyseiset täplät esittivät lovia.

12 Valituslautakunta tuo tältä osin esiin riidanalaisten päätösten 29 kohdassa, että ’tavaramerkki on tutkittava ottaen huomioon kaikki esillä olevassa asiassa merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat luonnollisesti tavaramerkin haltijan hakemuksensa tueksi vapaaehtoisesti toimittamat tiedot ja asiakirjat’.

13 Tämän jälkeen valituslautakunta toteaa riidanalaisten päätösten 30 ja 31 kohdassa, että ’merkki on kuviomerkki, joka muodostuu niiden tavaroiden, joita varten rekisteröintiä on haettu, kahvan kaksiulotteisesta esityksestä’. Valituslautakunnan mukaan tavaramerkin luokittelu kuviomerkiksi ei kuitenkaan viran puolesta sulkenut pois asetuksen N:o [40/94] 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamista.

14 Lopuksi valituslautakunta tutki riidanalaisten päätösten 33–41 kohdassa, oliko lovia esittävillä mustilla täplillä tekninen tehtävä. Se tukeutui tietoihin olemassa olevista patenteista ja totesi, että lovet olivat välttämättömiä liukuestovaikutuksen saavuttamiseksi eikä se seikka, että sama lopputulos oli mahdollista saavuttaa muilla muodoilla, sulkenut pois kyseessä olevan hylkäysperusteen soveltamista.

15 Julistettuaan rekisteröinnit mitättömiksi asetuksen N:o [40/94] 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan nojalla valituslautakunta ei pitänyt tarpeellisena lausua toisesta mitättömyysperusteesta, johon [Pi-Design ym.] olivat vedonneet ja jonka tutkittavaksi ottamisen valittaja riitautti.”

Oikeudenkäyntimenettelyt unionin yleisessä tuomioistuimessa ja unionin tuomioistuimessa sekä valituksenalainen tuomio

6 Yoshida nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.8. ja 15.9.2010 jättämillään kannekirjelmillä kanteet, joissa vaadittiin riidanalaisten päätösten kumoamista. Valittaja vetosi kanteidensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka perustui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomiseen. Mainittu peruste jakautui kolmeen osaan, joista ensimmäinen koski mainitun säännöksen soveltamisalan virheellistä tulkintaa, toinen kyseisten tavaramerkkien kohteen virheellistä arviointia ja kolmas kyseisen hylkäysperusteen virheellistä soveltamista.

7 Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi 8.5.2012 antamassaan tuomiossa Yoshida Metal Industry v. SMHV – Pi Design ym. (Kolmikulmaisen mustatäpläisen pinnan kuva) (T-331/10, ei julkaistu, EU:T:2012:220) ja samana päivänä antamassaan tuomiossa Yoshida Metal Industry v. SMVH – Pi-Design ym. (Mustatäpläisen pinnan kuva) (T-416/10, ei julkaistu, EU:T:2012:222) (jäljempänä 8.5.2012 annetut tuomiot) Yoshidan esittämän ainoan kanneperusteen toisen osan ja kumosi riidanalaiset päätökset.

8 Pi Design ym. tekivät unionin tuomioistuimen kirjaamoon 16.7.2012 jätetyillä valituskirjelmillä valitukset, joilla ne vaativat unionin tuomioistuinta kumoamaan 8.5.2012 annetut tuomiot, julistamaan riidanalaiset tavaramerkit mitättömiksi, palauttamaan asiat unionin yleiseen tuomioistuimeen ja velvoittamaan unionin yleisen tuomioistuimen palauttamaan asiat EUIPO:n valituslautakuntaan siinä tapauksessa, että valituslautakunnan päätökset kumotaan, sekä velvoittamaan Yoshidan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Valitustensa tueksi Pi-Design ym. vetosivat yhteen valitusperusteeseen, joka koski asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomista.

9 Unionin tuomioistuimen kirjaamoon 16.7.2012 jätetyillä valituskirjelmillä EUIPO teki valitukset, joilla se vaati unionin tuomioistuinta kumoamaan 8.5.2012 annetut tuomiot ja velvoittamaan Yoshidan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. EUIPO vetosi valitustensa tueksi kahteen valitusperusteeseen, joista ensimmäinen perustui siihen, että unionin yleinen tuomioistuin ei ollut noudattanut sillä olevaa perusteluvelvollisuutta, ja toinen Pi Design ym:iden valitusperusteen tavoin siihen, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa oli rikottu.

10 Unionin tuomioistuin kumosi 8.5.2012 annetut tuomiot 6.3.2014 antamallaan tuomiolla Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, ei julkaistu, EU:C:2014:129) ja palautti asiat unionin yleiseen tuomioistuimeen sekä määräsi, että oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

11 Valituksenalaisella tuomiolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi Yoshidan esittämän ainoan kanneperusteen ja näin ollen sen kanteet kokonaisuudessaan.

Asianosaisten vaatimukset

12 Yoshida vaatii, että unionin tuomioistuin

— ensisijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion ja riidanalaiset päätökset

— toissijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion ja riidanalaiset päätökset siltä osin kuin ne koskevat seuraavia tavaroita, joita varten kyseiset EU-tavaramerkit on rekisteröity, eli Nizzan sopimuksen luokkaan 8 kuuluvat viikatekovasimet ja kovasimenpitimet sekä Nizzan sopimuksen luokkaan 21 kuuluvat talous- ja keittiövälineet ja -astiat (ei jalometalliset eikä jalometallipäällysteiset) ja veitsitelinepölkyt ja

— joka tapauksessa velvoittaa EUIPO:n ja Pi-Designin ym. korvaamaan oikeudenkäyntikulut 6.3.2014 annetussa tuomiossa Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, ei julkaistu, EU:C:2014:129) myöhemmin ratkaistaviksi jätetyt oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

13 EUIPO vaatii, että valitus hylätään ja että Yoshida velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Pi-Design ym. vaativat, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa Yoshidan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valituksen tarkastelu

15 Yoshida esittää valituksensa tueksi kaksi valitusperustetta.

Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

16 Ensimmäisellä valitusperusteellaan, johon on vedottu ensisijaisesti, Yoshida moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa, kun se on katsonut ensinnäkin valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, että mainittua säännöstä ”sovelletaan kaikkiin merkkeihin, niin kaksi- kuin kolmiulotteisiin, silloin kun kaikilla merkin keskeisillä ominaispiirteillä on tekninen tehtävä”.

17 Tältä osin Yoshida on vedonnut siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on käyttänyt lähestymistapaa, joka ei vastaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 48, 52 ja 72 kohta), jonka mukaan yhtäältä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta ei ole esteenä merkin rekisteröimiselle tavaramerkiksi pelkästään siitä syystä, että sillä on käyttöön liittyviä ominaispiirteitä, ja toisaalta kyseisessä säännöksessä olevien sanojen ”yksinomaan” ja ”välttämätön” tarkoituksena on rajata mainitun säännöksen soveltamisala ainoastaan sellaisiin tavaran muotoihin, joiden kaikki olennaiset ominaispiirteet perustuvat vain tekniseen ratkaisuun.

18 Toiseksi Yoshida väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on virheellisesti katsonut valituksenalaisen tuomion 64 ja 65 kohdassa, että mahdollisuus rekisteröidä riidanalaiset merkit edellytti sitä, että mustien täplien kokonaisuus oli kyseisten merkkien ”merkittävä ei-toiminnallinen osatekijä” ja että viimeksi mainituilla oli ”ilmeinen koristeluluonne”. Yoshidan mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa ei kielletä sellaisten hybridimerkkien rekisteröimistä, joihin sisältyy ulkoasun kannalta merkittäviä koristeosia, jotka eivät ainoastaan perustu tekniseen ratkaisuun vaan joilla voi myös olla erottamiskyky. Tästä on Yoshidan mukaan kyse riidanalaisten merkkien tapauksessa.

19 Kolmanneksi Yoshida tuo esiin, että valituksenalaisen tuomion 65 kohdassa olevassa unionin yleisen tuomioistuimen väitteessä, jonka mukaan riidanalaisten merkkien rekisteröinti ”vähentäisi aiheettomasti kilpailijoiden mahdollisuuksia saattaa markkinoille vaihtoehtoisia tavaroiden muotoja, joissa on sama liukuestotekniikka”, ei oteta huomioon sitä, että riidanalaisiin merkkeihin sisältyy koristeosia, joilla on erottamiskyky.

20 EUIPO ja Pi-Design ym. katsovat, että Yoshidan väitteet on hylättävä.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

21 Ensinnäkin siltä osin kuin Yoshida väittää, että riidanalaiset merkit ovat ”hybridimerkkejä”, se pyrkii saattamaan kyseenalaisiksi unionin yleisen tuomioistuimen asiassa merkityksellisten todisteiden tutkimisen jälkeen erityisesti valituksenalaisen tuomion 46–50 ja 63–65 kohdassa esittämät tosiseikkoja koskevat toteamukset, jotka liittyvät riidanalaisten merkkien olennaisiin ominaispiirteisiin.

22 SEUT 256 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan muutosta voidaan kuitenkin hakea vain oikeuskysymysten osalta. Unionin yleinen tuomioistuin yksin on toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä selvitysaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että nämä tosiseikat ja selvitysaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja selvitysaineiston arviointi ei siis ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi unionin tuomioistuimen muutoksenhaun yhteydessä harjoittaman valvonnan piiriin (tuomio 26.10.2016, Westermann Lernspielverlage v. EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, 35 kohta).

23 Kun tältä osin otetaan huomioon vääristyneellä tavalla huomioon ottamista koskevan väitteen poikkeuksellinen luonne, sekä edellä tarkoitetuissa määräyksissä että unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohdassa edellytetään erityisesti, että valittaja ilmoittaa täsmällisesti ne seikat, jotka se katsoo unionin yleisen tuomioistuimen ottaneen huomioon vääristyneellä tavalla, ja näyttää toteen ne arviointivirheet, joiden takia unionin yleinen tuomioistuin on valittajan mukaan päätynyt näiden seikkojen ottamiseen huomioon vääristyneellä tavalla. Tällaisen vääristyneellä tavalla huomioon ottamisen on ilmettävä toimitetusta aineistosta selvästi ilman, että tosiseikastoa ja selvitysaineistoa on tarpeen ryhtyä arvioimaan uudelleen (ks. vastaavasti tuomio 20.10.2011, PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, 78 ja 79 kohta).

24 Nyt käsiteltävässä asiassa Yoshida, joka vain toteaa, että riidanalaisiin merkkeihin sisältyy merkittäviä koristeellisia ja erottamiskykyisiä osia, ei tue väitteitään asiakirja-aineistoon sisältyvillä seikoilla, jotka voisivat selvästi osoittaa, että unionin yleinen tuomioistuin on ottanut tosiseikaston ja selvitysaineiston huomioon vääristyneellä tavalla, kun se ei ole todennut, että mustien täplien kokonaisuuden erityisellä asetelmalla oli riittävän merkittävä koristeluonne, jotta sitä voitiin pitää riidanalaisten merkkien keskeisenä ei-toiminnallisena osana.

25 Toiseksi siltä osin kuin Yoshida vetoaa siihen, että valituksenalaisen tuomion 39, 64 ja 65 kohdista ilmenee, että unionin yleisen tuomioistuimen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa soveltaessaan tekemä arviointi on unionin tuomioistuimen 14.9.2010 antamaan tuomioon Lego Juris v. SMHV (C-48/09 P, EU:C:2010:516) perustuvan oikeuskäytännön vastainen, Yoshidan moitteet johtuvat kyseisen tuomion osittaisesta lukemisesta.

26 Mainitusta tuomiosta ilmenee, että rajoittaessaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen koskemaan merkkejä, jotka muodostuvat ”yksinomaan” teknisen tuloksen saavuttamiseksi ”välttämättömästä” tavaran muodosta, lainsäätäjä on asianmukaisesti katsonut, että kaikki tavaran muodot ovat tietyssä määrin toiminnallisia ja että näin ollen ei olisi asianmukaista evätä tavaran muodon rekisteröimistä tavaramerkiksi pelkästään sillä perusteella, että sillä on käyttöön liittyviä piirteitä. Kyseisessä säännöksessä ilmaisuilla ”yksinomaan” ja ”välttämätön”

taataan, että ainoastaan sellaisten tavaran muotojen rekisteröinti evätään, joihin sisältyy pelkästään tekninen ratkaisu ja joiden rekisteröiminen tavaramerkiksi haittaisi näin ollen todella sitä, että muut yritykset voivat käyttää tätä teknistä ratkaisua. Mainitunlainen rekisteröinti vähentäisi nimittäin liikaa kilpailijoiden mahdollisuuksia saattaa markkinoille sellaisia tavaroiden muotoja, jotka perustuvat samaan tekniseen ratkaisuun (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 48 ja 59 kohta).

27 Siihen liittyvästä edellytyksestä, että mainittu hylkäysperuste koskee kaikkia merkkejä, jotka muodostuvat ”yksinomaan” teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, unionin tuomioistuin on täsmentänyt, että sillä, että merkkiin, jonka kaikki olennaiset piirteet sanelee tekninen ratkaisu, jota tämä merkki ilmentää, sisältyy yksi tai useampi vähämerkityksinen mielivaltainen piirre, ei ole vaikutusta päätelmään, jonka mukaan kyseinen merkki muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua hylkäysperustetta sovelletaan lisäksi ainoastaan, jos merkin kaikki olennaiset piirteet ovat toiminnallisia, joten merkin tavaramerkiksi rekisteröintiä ei voida evätä tämän säännöksen perusteella, jos kyseisen tavaran muotoon sisältyy merkittävä ei-toiminnallinen osatekijä, kuten koristeellinen tai mielikuvituksellinen osatekijä, jolla on huomattava merkitys kyseisessä muodossa (ks. vastaavasti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 52 kohta).

28 Siltä osin kuin kyse on edellytyksestä, jonka mukaan tavaran muodon tavaramerkiksi rekisteröinti voidaan evätä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan nojalla vain, jos muoto on tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi ”välttämätön”, tämä edellytys ei tarkoita, että kyseisen muodon olisi oltava ainoa muoto, jonka avulla tämä tulos voidaan saavuttaa (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 53 kohta).

29 Unionin tuomioistuin on todennut myös, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan oikea soveltaminen edellyttää, että asianomaisen merkin tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen ratkaiseva viranomainen määrittää asianmukaisesti kyseisen merkin olennaiset piirteet eli sen tärkeimmät osatekijät. Merkin olennaisten piirteiden tultua määritetyiksi toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä on vielä selvittää, johtuvatko kaikki nämä piirteet kyseisen tavaran teknisestä tehtävästä (ks. vastaavasti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 68, 69 ja 72 kohta).

30 Toisin kuin Yoshida väittää, näistä näkökohdista seuraa, ettei se, että kyseisessä merkissä on koristeellisia tai mielikuvituksellisia piirteitä, ole esteenä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen soveltamiselle, siltä osin kuin kyseiset piirteet eivät ole merkittävässä roolissa sellaisen kyseessä olevan tavaran muodossa, jonka kaikilla olennaisilla ominaispiirteillä on oltava tekninen tehtävä.

31 Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin on aivan oikein todennut valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa sovelletaan silloin, kun kaikilla merkin olennaisilla ominaispiirteillä on tekninen tehtävä. Valituksenalaisen tuomion 64 ja 65 kohdassa oleva unionin yleisen tuomioistuimen arviointi, jonka tarkoituksena on lähinnä selvittää, oliko mustien täplien kokonaisuuden erityinen asetelma riidanalaisten merkkien merkittävä ei-toiminnallinen osatekijä, heijastaa myös oikein näkökohtia, joista unionin tuomioistuin on muistuttanut tämän tuomion 26–28 kohdassa.

32 Kolmanneksi on huomattava, että kun Yoshida väittää, että riidanalaisten merkkien erottamiskyky on esteenä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamiselle, se sekoittaa virheellisesti keskenään kyseisessä säännöksessä mainitun erityisen rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteen ja mainitun 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn perusteen, jonka mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.

33 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohtaan sisällytetty kielto rekisteröidä tavaramerkiksi merkki, joka muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, takaa sen, etteivät yritykset voi käyttää tavaramerkkioikeutta pitääkseen teknisiä ratkaisuja koskevia yksinoikeuksia voimassa ilman ajallisia rajoituksia (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 45 kohta).

34 Lisäksi lainsäätäjä on säätänyt erityisen tiukasti siitä, että teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömiä tavaran muotoja ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi, jättäessään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetyt hylkäysperusteet saman artiklan 3 kohdassa säädetyn poikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Siten kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdasta käy ilmi, että vaikka teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön tavaran muoto on käytössä tullut erottamiskykyiseksi, sitä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 47 kohta).

35 Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta on este, joka voi estää yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta koostuvan merkin rekisteröinnin tavaramerkiksi, vaikka sama merkki olisikin omiaan täyttämään tavaramerkin keskeisen tehtävän, joka on taata kuluttajalle se, että kyseisellä tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin tämä voi erottaa ne ilman sekaannuksen mahdollisuutta niistä, joilla on eri alkuperä (ks. vastaavasti tuomio 15.9.2005, BioID v. SMHV, C-37/03 P, EU:C:2005:547, 60 kohta, ja tuomio 16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, 38 kohta).

36 Ensimmäinen valitusperuste on näin ollen osittain jätettävä tutkimatta ja osittain hylättävä perusteettomana.

Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 3 kohdan rikkomista koskeva toinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

37 Toisella valitusperusteellaan, johon on vedottu toissijaisesti, Yoshida moittii unionin yleistä tuomioistuinta asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 3 kohdan rikkomisesta siltä osin kuin – kuten valituksenalaisen tuomion 48 ja 53 kohdasta ilmenee – se ei ole tutkinut, täyttyivätkö mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamisedellytykset jokaisen tavaran osalta, jota varten riidanalaiset merkit oli rekisteröity.

38 Yoshida väittää lisäksi, ettei unionin yleinen tuomioistuin voinut täyttää asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 3 kohdassa asetettua velvollisuutta soveltamalla valituksenalaisessa tuomiossa esitettyjä toteamuksia kahvattomiin tavaroihin eli Nizzan sopimuksen luokassa 8 viikatekovasimiin ja kovasimenpitimiin ja Nizzan sopimuksen luokassa 21 talous- ja keittiövälineisiin ja -astioihin (ei jalometallisiin eikä jalometallipäällysteisiin) ja veitsitelinepölkkyihin. Yoshidan mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ei voida soveltaa kyseisiin tavaroihin, koska riidanalaiset merkit ovat kaksiulotteisia tavaramerkkejä, joita voidaan käyttää logona.

39 EUIPO ja Pi-Design ym. väittävät, ettei tätä valitusperustetta voida hyväksyä.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

40 Riidanalaisista päätöksistä ilmenee, että EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta on todennut, että riidanalaiset merkit olivat kuviomerkkejä, jotka koostuivat niiden tavaroiden kahvojen kaksiulotteisesta kuvasta, joita varten rekisteröintiä oli haettu.

41 Riidanalaisista päätöksistä ilmenee myös, että mainittu EUIPO:n valituslautakunta on julistanut riidanalaisten merkkien rekisteröinnit EU-tavaramerkiksi mitättömiksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan perusteella kaikkien niiden tavaroiden osalta, joita varten kyseiset merkit oli rekisteröity.

42 Unionin tuomioistuimelle esitetyn asiakirja-aineiston analyysin perusteella on kuitenkin mahdollista todeta, ettei Yoshida ole missään unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyn menettelyn vaiheessa vedonnut siihen, että riidanalaiset päätökset olisivat asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 3 kohdan vastaisia.

43 Yoshida on nimittäin vain väittänyt ensimmäisessä oikeusasteessa esittämässään ainoassa kanneperusteessaan, joka perustui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomiseen, että riidanalaiset merkit esittivät yksinkertaista koristekuviota, jolla ei ollut toiminnallista arvoa, minkä vuoksi niiden ei sen mukaan voitu katsoa koostuvan yksinomaan mainitussa säännöksessä tarkoitetusta teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta.

44 Tältä osin unionin tuomioistuimen käytettävissä olevasta asiakirja-aineistosta käy ilmi, että vaikka Yoshida on ensimmäisessä oikeusasteessa tuonut esiin, että riidanalaisten merkkien rekisteröinnit kattoivat eri tavaroita, jotka kuuluivat Nizzan sopimuksen luokkiin 8 ja 21, se on tehnyt niin ainoana tarkoituksenaan riitauttaa yleisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltaminen riidanalaisiin merkkeihin.

45 Toisessa valitusperusteessaan Yoshida sitä vastoin moittii unionin yleistä tuomioistuinta lähinnä siitä, ettei se ole valvonut riidanalaisten päätösten laillisuutta asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 3 kohdan valossa, ja väittää, että kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamisedellytykset eivät täyty tiettyjen erityisten tavaroiden osalta, joissa väitetysti ei ole kahvaa.

46 Unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee kuitenkin, että jos asianosaisella olisi oikeus esittää ensi kertaa vasta unionin tuomioistuimessa perusteita ja perusteluja, joihin hän ei ole unionin yleisessä tuomioistuimessa vedonnut, asianosaisella olisi oikeus saattaa unionin tuomioistuimen, jonka toimivalta muutoksenhakuasioissa on rajoitettu, käsiteltäväksi unionin yleisessä tuomioistuimessa käsiteltyyn oikeusriitaan nähden laajempi oikeusriita. Unionin tuomioistuin on siten valitusasioissa toimivaltainen arvioimaan ainoastaan unionin yleisen tuomioistuimen arviointia perusteista ja perusteluista, joista unionin yleisessä tuomioistuimessa on lausuttu (tuomio 8.11.2016, BSH v. EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

47 Näin ollen toinen valitusperuste on jätettävä tutkimatta.

48 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

49 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdan mukaan on niin, että jos valitus on perusteeton, unionin tuomioistuin tekee ratkaisun oikeudenkäyntikuluista.

50 Saman työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan, jota sovelletaan valituksen käsittelyyn työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Yoshida on hävinnyt asian ja koska EUIPO ja Pi-Design ym. ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, Yoshida on velvoitettava korvaamaan tähän valitukseen liittyvät oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylätään.

2) Yoshida Metal Industry Co. Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset