



Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda)

11. mai 2017*

Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Mustade täppidega kaetud pinnast koosnevate tähiste registreerimine — Kehtetuks tunnistamine — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii — Artikli 51 lõige 3

Kohtuasjas C-421/15 P,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 56 alusel 29. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, asukoht Tsubame-shi (Jaapan), esindajad: *solicitor* J. Cohen, *barrister* T. St Quintin ja G. Hobbs, QC,

apellant,

teised menetlusosalised:

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindajad: A. Folliard-Monguiral, D. Gaja ja J. Crespo Carrillo,

kostja esimeses kohtuastmes,

Pi-Design AG, asukoht Triengen (Šveits),

Bodum France SAS, asukoht Neuilly-sur-Seine (Prantsusmaa),

Bodum Logistics A/S, asukoht Billund (Taani), esindajad: advokaat H. Pernez ja *Rechtsanwalt* R. Löhr,

menetlusse astujad esimeses kohtuastmes,

EUROOPA KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja president J. L. da Cruz Vilaça (ettekandja), kohtunikud M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen ja K. Jürimäe,

kohtujurist: M. Szpunar,

kohtusekretär: ametnik R. Schiano,

arvestades kirjalikus menetluses ja 29. septembri 2016. aasta kohtuistungil esitatut,

olles 8. detsembri 2016. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

on teinud järgmise

otsuse

- 1 Yoshida Metal Industry Co. Ltd (edaspidi „Yoshida“) palub apellatsioonkaebuses tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 21. mai 2015. aasta kohtuotsus Yoshida Metal Industry vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (T-331/10 RENV ja T-416/10 RENV, ei avaldata, edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus“, EU:T:2015:302), millega Üldkohus jättis rahuldamata tema hagid nõudega tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) esimese apellatsioonikoja 20. mai 2010. aasta otsused (asjad R 1235/2008-1 ja R 1237/2008-1, edaspidi „vaidlusalused otsused“), mis käsitlevad Pi-Design AG, Bodum France SASi ja Bodum Logistics A/Si (edaspidi koos „Pi-Design jt“) esitatud taotlusi tunnistada kaks Yoshidale registreeritud ELi kaubamärki kehtetuks.

Õiguslik raamistik

- 2 Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1), mis jõustus 13. aprillil 2009. Faktiliste asjaolude toimumise kuupäeva arvestades tuleb käesoleva kohtuasja suhtes siiski kohaldada määrust nr 40/94 vähemalt muus kui rangelt võttes menetlusõiguslikke norme puudutavas osas (kohtuotsus, 6.3.2014, Pi-Design jt vs. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, ei avaldata, EU:C:2014:129, punkt 2).

- 3 Määruse nr 40/94 artikkel 7 „Absoluutsed keeldumispõhjused“ sätestas:

„1. Ei registreerita:

[...]

b) kaubamärke, millel puudub eristusvõime;

[...]

e) tähiseid, mis koosnevad ainult:

[...]

ii) kaupade kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks; või

[...]

[...]

3. Lõike 1 punkte b, c ja d ei kohaldata, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu või teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse.“

- 4 Määruse artikkel 51 „Absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused“ sätestas:

„1. „[ELi] kaubamärk tunnistatakse kehtetuks [EUIPO-le] esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui:

a) [ELi] kaubamärgi registreerimisel on rikutud [...] artikli 7 sätteid;

[...]

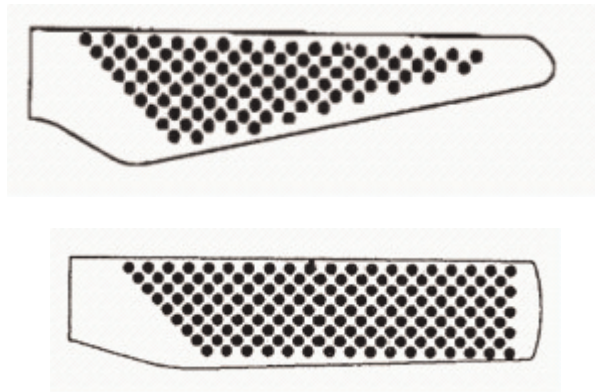
3. Kui kehtetuks tunnistamise põhjused on olemas ainult mõnede kaupade või teenuste puhul, mille jaoks [ELi] kaubamärk on registreeritud, kuulutatakse kaubamärk kehtetuks ainult nende kaupade või teenuste osas.“

Vaidluse taust ja vaidlusalused otsused

5 Vaidluse aluseks olevad asjaolud on vaidlustatud kohtuotsuse punktides 1–15 esitatud järgmiselt:

„1 [Yoshida] esitas 3. ja 5. novembril 1999 [määruse nr 40/94] alusel [EUIPO-le] kaubamärgi registreerimise taotluse.

2 Kaubamärgid, mille registreerimist taotleti, on järgmised tähised:



3 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul; edaspidi „Nizza kokkulepe“) klassidesse 8 ja 21 ning vastavad järgmisele kirjeldusele:

- klass 8: „söögiriistad, käärid, noad, kahvlid, lusikad, luisud, luisuhoidikud, metallist noateritid, kalaluupintsetid“;
- klass 21: „majapidamis- ja köögitarbed ja -mahutid (v.a väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud), segistid, spaatlid (köögitarbed), noahoidikud, koogilabidad, tordilabidad“.

4 Kontrollija jättis 14. septembri ja 23. novembri 2000. aasta otsustega registreerimistaotlused rahuldamata, kuna asjaomastel tähistel puudub määruse nr 40/94 [...] artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime.

5 Pärast seda, kui [EUIPO] teine apellatsioonikoda oli 31. oktoobril 2001 tühistanud ühe eelnimetatud otsuse, loobus kontrollija 11. juulil 2002 teise registreerimistaotluse suhtes vastuväidetest. Kõnesolevad kaubamärgid registreeriti 25. septembril 2002 ja 16. aprillil 2003.

6 [Pi-Design jt] taotlesid 10. juulil 2007 määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkti a [...] alusel kõnealuste kaubamärkide kehtetuks tunnistamist, kuna nende registreerimisel oli rikutud määruse artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii [...]. Nad lisasid 17. detsembri 2007. aasta märkustes, et registreering tuleb tunnistada kehtetuks ka vastavate kaubamärkide eristusvõime puudumise tõttu.

- 7 [EUIPO] tühistamisosakonna 15. ja 21. juuli 2008. aasta otsustega jäeti kehtetuks tunnistamise taotlused tervikuna rahuldamata.
- 8 [Pi-Design jt] esitasid 25. augustil 2008 tühistamisosakonna otsuste peale kaebused.
- 9 [EUIPO] esimene apellatsioonikoda rahuldab [vaidlusaluste otsustega] määruse nr [40/94] artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii alusel kaebused ja tühistas tühistamisosakonna otsused.
- 10 Apellatsioonikoda märkis [vaidlusaluste] otsuste punktides 24–28 kõigepealt, et registreerimistaotluste esitamisel käsitati asjaomaseid tähiseid „kujutismärkidena“, ilma et selle kohta oleks lisatud ühtki kirjeldust. Pärast seda, kui kontrollija oli esitanud oma vastuväited, märkis [apellant], et tähis on noa käepide kui „asjaomase kauba kuju“ kahemõõtmeline kujutis [asi R 1235/2008-1] või see kujutab „noa käepideme motiivi“ [asi R 1237/2008-1]. Kirjavahetuses, mis leidis aset pärast [Pi-Design jt] esitatud kehtetuks tunnistamise taotlust, kirjeldas [apellant] tähist siiski kui „juhuslikku geomeetrilist kujundit“ või „punktidest koosnevat motiivi“ [asi R 1235/2008-1].
- 11 Apellatsioonikoja sõnul töötati viimati nimetatud kirjeldus välja konkreetset selleks, et vältida määruse nr [40/94] artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii kohaldamist, kuna kaubamärgiomaniku turustatavate nugade fotod kinnitavad, et musti täppe ümbritsev raam kujutab noa käepideme kontuuri ning täpid kujutavad lohke.
- 12 Apellatsioonikoda märkis [vaidlusaluste] otsuste punktis 29 sellega seoses, et „kaubamärki tuleb uurida kõiki juhtumi asjakohaseid tegureid arvestades. Nende tegurite hulka kuuluvad loomulikult ka teave ja dokumendid, mille kaubamärgiomanik vabatahtlikult oma taotluse toetuseks esitas.“
- 13 Seejärel märkis apellatsioonikoda [vaidlusaluste] otsuste punktides 30 ja 31, et „tähis on kujutismärk, mis koosneb nende toodete käepideme kahemõõtmelisest kujutisest, mille jaoks registreerimist taotletakse“. Tema sõnul ei välista kaubamärgi kujutismärgiks klassifitseerimine automaatselt määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii kohaldamist.
- 14 Viimaks analüüsis apellatsioonikoda [vaidlusaluste] otsuste punktides 33–41, kas lohkusid kujutavad mustad täpid vastavad tehnilisele funktsioonile. Olemasolevaid patente puudutavatele andmetele tuginedes järeldas ta, et lohud on vajalikud libisemisvastase mõju saavutamiseks ning see, et sama tulemust on võimalik saavutada muude kujudega, ei välista kõnealuse keeldumispõhjuse kohaldamist.
- 15 Kuna apellatsioonikoda tunnistas registreeringud määruse nr [40/94] artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii alusel kehtetuks, ei pidanud apellatsioonikoda vajalikuks teha otsust [Pi-Design jt] teise kehtetuks tunnistamise põhjuse kohta, mille vastuvõetavusele oli [apellant] vastu vaieldud.“

Menetlus Üldkohtus ja Euroopa Kohtus ning vaidlustatud kohtuotsus

- 6 Üldkohtu kantseleisse 12. augustil ja 15. septembril 2010 saabunud hagiavaldustega esitas Yoshida vaidlusaluste otsuste peale tühistamishagid. Yoshida põhjendas oma hagisid üheainsa väitega, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii rikkumisest. Nimetatud väide oli esitatud kolmes osas, millest esimese kohaselt on kõnealuse sätte ulatust tõlgendatud vääralt, teise kohaselt on asjaomaste kaubamärkide esemele antud väär hinnang ning kolmanda kohaselt on keeldumispõhjuse kohaldatud vääralt.

- 7 Üldkohus nõustus Yoshida väite teise osaga 8. mai 2012. aasta kohtuotsustes Yoshida Metal Industry vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Pi-Design jt (Mustade täppidega kaetud kolmnurkse pinna kujutis) (T-331/10, ei avaldata, EU:T:2012:220) ning Yoshida Metal Industry vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Pi-Design jt (Mustade täppidega kaetud pinna kujutis) (T-416/10, ei avaldata, EU:T:2012:222) (edaspidi „8. mai 2012. aasta kohtuotsused“) ning tühistas vaidlusalused otsused.
- 8 Pi-Design jt esitasid Euroopa Kohtu kantseleisse 16. juulil 2012 saabunud apellatsioonkaebused, milles palusid Euroopa Kohtul tühistada 8. mai 2012. aasta kohtuotsused, tunnistada vaidlusalused kaubamärgid kehtetuks, saata kohtuasjad Üldkohtule tagasi ja kohustada Üldkohut saatma asjad EUIPO apellatsioonikoja otsuste tühistamise korral apellatsioonikoja tagasi ning mõista kohtukulud välja Yoshidalt. Pi-Design jt põhjendasid oma apellatsioonkaebusi üheainsa väitega, mille kohaselt on rikutud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii.
- 9 EUIPO esitas Euroopa Kohtu kantseleisse 16. juulil 2012 saabunud apellatsioonkaebused, milles palus Euroopa Kohtul tühistada 8. mai 2012. aasta kohtuotsused ja mõista kohtukulud välja Yoshidalt. EUIPO põhjendas oma apellatsioonkaebusi kahe väitega, millest esimese kohaselt on Üldkohus rikkunud temal lasuvat põhjendamiskohustust ning teises märgib EUIPO samamoodi nagu Pi-Design jt, et rikutud on määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii.
- 10 Euroopa Kohus tühistas 6. märtsi 2014. aasta kohtuotsusega Pi-Design jt vs. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, ei avaldata, EU:C:2014:129) 8. mai 2012. aasta kohtuotsused, saatis kohtuasjad Üldkohtusse tagasi ning jättis kohtukulude kandmise otsustamise edaspidiseks.
- 11 Üldkohus ei nõustunud vaidlustatud kohtuotsuses Yoshida ainsa väitega ning jättis hagid tervikuna rahuldamata.

Poolte nõuded

- 12 Yoshida palub Euroopa Kohtul:
- esimese võimalusena tühistada vaidlustatud kohtuotsus ning vaidlusalused otsused;
 - teise võimalusena tühistada vaidlustatud kohtuotsus ja vaidlusalused otsused niivõrd, kuivõrd need puudutavad järgmisi kaupu, mille jaoks asjaomased ELi kaubamärgid on registreeritud: Nizza kokkuleppe klassi 8 kuuluvad luisud ja luisuhoidikud ning Nizza kokkuleppe klassi 21 kuuluvad majapidamis- ja köögitarbed ja -mahutid (v.a väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud) ning noahoidikud, ja
 - igal juhul mõista kohtukulud, sealhulgas need, mille kandmise otsustamine jäeti 6. märtsi 2014. aasta kohtuotsusega Pi-Design jt vs. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, ei avaldata, EU:C:2014:129) edaspidiseks, välja EUIPO-lt ning Pi-Design jt-lt.
- 13 EUIPO palub jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja mõista kohtukulud välja Yoshidalt.
- 14 Pi-Design jt paluvad Euroopa Kohtul jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja mõista kohtukulud välja Yoshidalt.

Apellatsioonkaebus

- 15 Yoshida põhjendab oma apellatsioonkaebust kahe väitega.

Esimene väide, et on rikutud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii

Poolte argumendid

- 16 Esimeses väites, mis on esitatud esimese võimalusena, heidab Yoshida Üldkohtule ette määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii rikkumist esiteks seeläbi, et ta leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 39, et nimetatud säte „on kohaldatav kõigile – nii kahemõõtmelistele kui ka ruumilistele – tähistele, kui kõik tähise põhitunnused vastavad teatavale tehnilisele funktsioonile“.
- 17 Yoshida väidab sellega seoses, et Üldkohus asus seisukohale, mis on vastuolus Euroopa Kohtu praktikaga (kohtuotsus, 14.9.2010, Lego Juris *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punktid 48, 52 ja 72), mille kohaselt esiteks ei ole tähise registreerimine kaubamärgina määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktiga ii vastuolus ainuüksi põhjusel, et see kujutab kasulikke omadusi, ning teiseks soovitakse selles sättes kasutatud sõnadega „ainult“ ja „vajalikud“ piirata kõnealuse sätte ulatust kaupade üksnes sellistele kujudele, mille kõik põhitunnused kätkevad vaid teatavat tehnilist lahendust.
- 18 Teiseks leidis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 64 ja 65 Yoshida väitel ekslikult, et vaidlusaluste tähiste registreerimiseks peavad mustad täpid kogumina olema tähiste „oluline mittefunktsionaalne element“ ning tähis peab olema „ilmselgelt kaunistuslik“. Yoshida sõnul ei keela määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii registreerida „hübriidtähiseid“, mis sisaldavad visuaalselt silmatorkavaid kaunistusosi, mis ei kätke üksnes tehnilist lahendust, vaid on ka eristusvõimelised. Vaidlusalused tähised on sellised tähised.
- 19 Kolmandaks väidab Yoshida, et vaidlustatud kohtuotsuse punktis 65 väljendatud Üldkohtu seisukohas, mille kohaselt vaidlusaluste tähiste registreerimine „vähendaks lubamatult konkurentide võimalusi tuua turule kaupade alternatiivseid kujusid, mis kätkevad sama libisemisvastast tehnilist funktsiooni“, ei ole arvestatud asjaoluga, et vaidlusalustel tähistel on kaunistuselemendid, mis on eristusvõimelised.
- 20 EUIPO ja Pi-Design jt leiavad, et Yoshida argumendid tuleb tagasi lükata.

Euroopa Kohtu hinnang

- 21 Esiteks olgu märgitud, et väitega, mille kohaselt vaidlusalused tähised on „hübriidtähised“, soovib Yoshida lükata ümber faktid, mille Üldkohus tuvastas eelkõige vaidlustatud kohtuotsuse punktides 46–50 ja 63–65 läbi viidud vaidlusaluste tähiste põhitunnuseid puudutavate asjakohaste tõendite analüüsi tulemusel.
- 22 ELTL artikli 256 lõike 1 ja Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 58 esimese lõigu kohaselt aga saab apellatsioonkaebuse esitada ainult õigusküsimustes. Üldkohtul on ainupädevus tuvastada ja hinnata asjassepuutuvaid faktilisi asjaolusid ning hinnata tõendeid. Välja arvatud juhul, kui kohtule esitatud faktilisi asjaolusid ja tõendeid on moonutatud, ei ole nende hindamine seega õigusküsimus, mis kuuluks sellisena Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras läbivaatamisele (kohtuotsus, 26.10.2016, Westermann Lernspielverlage *vs.* EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, punkt 35).
- 23 Moonutamist puudutava etteheite erandlikkuse tõttu kohustavad nii eelnimetatud sätted kui ka Euroopa Kohtu kodukorra artikli 168 lõike 1 punkt d apellanti osutama täpselt asjaoludele, mida Üldkohus on moonutanud, ning tooma välja analüüsivead, millest tulenevalt tema hinnangul nimetatud moonutused aset leidsid. Selline moonutamine peab selgelt nähtuma kohtuasja toimiku materjalidest, ilma et oleks vaja faktilisi asjaolusid ja tõendeid uuesti hinnata (vt selle kohta kohtuotsus, 20.10.2011, PepsiCo *vs.* Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, punktid 78 ja 79).

- 24 Käesoleval juhul piirdub Yoshida üksnes väitega, et vaidlusalused tähised sisaldavad silmatorkavaid eristavaid kaunistusosi, ning ta ei põhjenda oma argumente toimikus olevate tõenditega, millest nähtuks ilmselgelt, et Üldkohus moonutas asjaolusid ja tõendeid, kui ta ei järeldanud, et mustade täppide konkreetne paigutus on kaunistuslikult piisavalt silmatorkav, et seda saab pidada vaidlusaluste tähiste peamiseks mittefunktsionaalseks elemendiks.
- 25 Teiseks olgu märgitud, et kuivõrd Yoshida väidab, et Üldkohus on vaidlustatud kohtuotsuse punktidest 39, 64 ja 65 nähtuvalt andnud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii kohaldamisele hinnangu, mis on vastuolus Euroopa Kohtu 14. septembri 2010. aasta kohtuotsusest *Lego Juris vs. Siseturu Ühtlustamise Amet* (C-48/09 P, EU:C:2010:516) tuleneva kohtupraktikaga, tõlgendab ta nimetatud kohtuotsust väärtalt.
- 26 Nimetatud kohtuotsusest nähtub, et kui seadusandja sätestas, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktis ii nimetatud keeldumispõhjused tuleb kohaldada tähistele, mis koosnevad „ainult“ kauba kujust, mis on „vajalik“ tehnilise tulemuse saavutamiseks, asus ta õigustatult seisukohale, et toote iga kuju on teataval määral funktsionaalne ja seetõttu ei ole sobilik keelduda toote kuju kaubamärgina registreerimast ainuüksi põhjusel, et sellel on kasulikke omadusi. Sõnade „ainult“ ja „vajalik“ abil tagab kõnealune säte, et keeldutakse registreerimast üksnes sellist kauba kuju, mis kätkeb ainult tehnilist lahendust ja mille registreerimine kaubamärgina takistaks seega tegelikkuses asjaomase tehnilise lahenduse kasutamist teiste ettevõtjate poolt. Niisugune registreering vähendaks liigselt konkurentide võimalusi tuua turule sellise kujuga kaupa, mis kätkeb sama tehnilist lahendust (kohtuotsus, 14.9.2010, *Lego Juris vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punktid 48 ja 59).
- 27 Mis puutub tingimusse, et kõnealuse keeldumispõhjuse kohaldamisalasse kuulub iga tähis, mis koosneb „ainult“ kauba kujust, mis on tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalik, siis on Euroopa Kohus täpsustanud, et ühe või mõne väikse meelevaldse osa olemasolu tähises, mille kõik põhitunnused määrab tehniline lahendus, mille väljendus see tähis on, ei mõjuta järeldust, et see tähis koosneb ainult kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks. Peale selle saab määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktis ii sätestatud keeldumispõhjused kohaldada ainult siis, kui kõik tähise põhitunnused on funktsionaalsed, mistõttu niisuguse tähise kaubamärgina registreerimisest ei saa selle sätte alusel keelduda, kui asjaomane kauba kuju kätkeb olulist mittefunktsionaalset elementi – nagu kaunistuslikku või loominguulist elementi –, millel on selles kujus oluline roll (vt selle kohta kohtuotsus, 14.9.2010, *Lego Juris vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 52).
- 28 Mis puutub tingimusse, et kauba kuju kaubamärgina registreerimisest saab määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii alusel keelduda vaid juhul, kui see on taotletud tehnilise tulemuse saavutamiseks „vajalik“, siis ei tähenda see tingimus, et asjaomane kuju peab olema ainus, mis võimaldab selle tulemuse saavutada (kohtuotsus, 14.9.2010, *Lego Juris vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 53).
- 29 Euroopa Kohus on samuti märkinud, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii õige kohaldamine eeldab, et tähise kaubamärgina registreerimise taotluse üle otsustav ametiasutus tuvastab nõuetekohaselt asjaomase tähise põhitunnused, see tähendab tähise kõige olulisemad elemendid. Kui tähise põhitunnused on tuvastatud, tuleb pädeval ametiasutusel veel kontrollida, kas kõik need tunnused vastavad asjaomase kauba tehnilisele funktsioonile (vt selle kohta kohtuotsus, 14.9.2010, *Lego Juris vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punktid 68, 69 ja 72).
- 30 Vastupidi Yoshida väidetele nähtub neist kaalutlustest, et see, kui asjaomasel tähisel on kaunistuslikud või loominguulised jooned, ei takista määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktis ii sätestatud keeldumispõhjuse kohaldamist, kui need jooned ei ole olulised kauba kujus, mille kõik põhiomadused peavad vastama teatavale tehnilisele funktsioonile.

- 31 Järelikult leidis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 39 õigesti, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii on kohaldatav, kui tähise kõik põhitunnused vastavad teatavale tehnilisele funktsioonile. Ka vaidlustatud kohtuotsuse punktides 64 ja 65 Üldkohtu antud hinnang, mille eesmärk oli sisuliselt kontrollida, kas mustade täppide konkreetne paigutus on vaidlusaluste tähiste oluline mittefunktsionaalne element, peegeldab õigesti Euroopa Kohtu kaalutlusi, mida on meenutatud käesoleva kohtuotsuse punktides 26–28.
- 32 Kolmandaks olgu märgitud, et kui Yoshida väidab, et vaidlusaluste tähiste eristusvõime tõttu ei ole määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii kohaldamine võimalik, siis ajab ta segi nimetatud sättes ette nähtud spetsiifilise registreerimisest keeldumise aluse artikli 7 lõike 1 punktis b ette nähtud keeldumispõhjusega, mille kohaselt keeldutakse selliste kaubamärkide registreerimisest, millel puudub eristusvõime.
- 33 Siinkohal tuleb märkida, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 1 sätestatud keeld registreerida kaubamärgina mis tahes tähist, mis koosneb kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks, tagab, et ettevõtjad ei saa kasutada kaubamärgiõigust selleks, et muuta ajalise piiranguta püsivaks ainuõigusi, mis seonduvad tehniliste lahendustega (kohtuotsus, 14.9.2010, *Lego Juris vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 45).
- 34 Lisaks sätestas seadusandja selle, et tehnilise lahenduse saavutamiseks vajalikku kuju ei saa registreerida, eriti rangelt, kuna ta jättis määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis e loetletud keeldumispõhjused välja artikli 7 lõikes 3 ette nähtud erandi kohaldamisalast. Kõnealuse määruse artikli 7 lõikest 3 tuleneb, et isegi kui tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalik kauba kuju on kasutamise käigus omandanud eristusvõime, on keelatud seda kaubamärgina registreerida (kohtuotsus, 14.9.2010, *Lego Juris vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 47).
- 35 Seetõttu takistab määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii ainult tehnilise tulemuse jaoks vajalikust kujust koosneva tähise kaubamärgina registreerimist, olgugi et see tähis võib täita kaubamärgi peamist funktsiooni tagada tarbijale, et kaubamärgiga tähistatud kaup või teenus on teatavat päritolu, võimaldades tarbijal eristada võimaliku segiajamiseta kõnealust kaup või teenust muud päritolu kaupadest või teenustest (vt selle kohta kohtuotsused, 15.9.2005, *BioID vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-37/03 P, EU:C:2005:547, punkt 60, ja 16.9.2015, *Société des Produits Nestlé*, C-215/14, EU:C:2015:604, punkt 38).
- 36 Apellatsioonkaebuse kolmas väide tuleb osaliselt vastuvõetamatuse ja osaliselt põhjendamatusse tõttu seega tagasi lükata.

Teine väide, et rikutud on määruse nr 40/94 artikli 51 lõiget 3

Poolte argumendid

- 37 Teise väitega, mille Yoshida on esitanud teise võimalusena, heidab ta Üldkohtule ette, et viimane on rikkunud määruse nr 40/94 artikli 51 lõiget 3, kuna ta jättis kontrollimata, nagu nähtub vaidlustatud kohtuotsuse punktides 48 ja 53, kas määruse artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii kohaldamise tingimused on täidetud iga kauba osas, mille jaoks vaidlusalused tähised on registreeritud.
- 38 Lisaks väidab Yoshida, et Üldkohus ei saanud täita määruse nr 40/94 artikli 51 lõikes 3 sätestatud kohustust, kui ta kohaldas vaidlustatud kohtuotsuses tehtud järeldusi asjaomastele kaupadele, millel puuduvad käepidemed, nimelt Nizza kokkuleppe klassi 8 kuuluvatele luiskudele ja luisuhoidikutele ning Nizza kokkuleppe klassi 21 kuuluvatele majapidamis- ja köögitarvetele ja -mahutitele (v.a väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud) ning noahoidikutele. Yoshida sõnul ei ole määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii neile kaupadele kohaldatav, kuna vaidlusalused tähised on kahemõõtmelised kaubamärgid, mida saab kasutada logona.

39 EUIPO ning Pi-Design jt märgivad, et selle väitega ei saa nõustuda.

Euroopa Kohtu hinnang

- 40 Vaidlusalustest otsustest nähtuvalt järeltas EUIPO esimene apellatsioonikoda, et vaidlusalused tähised on kujutismärgid, mis koosnevad nende kaupade käepideme kahemõõtmelisest kujutisest, mille jaoks registreerimist taotleti.
- 41 Vaidlusalustest otsustest ilmneb ka, et EUIPO apellatsioonikoda tunnistas määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii alusel vaidlusaluste tähiste registreeringu ELi kaubamärgina kehtetuks seoses kõigi kaupadega, mille jaoks asjaomased tähised olid registreeritud.
- 42 Samas on Euroopa Kohtule esitatud toimiku materjalide põhjal võimalik sedastada, et Yoshida ei ole Üldkohtu menetluse üheski staadiumis väitnud, et vaidlusalused otsused on vastuolus määruse nr 40/94 artikli 51 lõikega 3.
- 43 Yoshida märkis ainsas väites, mille ta esitas esimeses kohtuastmes ning milles ta viitas määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii rikkumisele, üksnes seda, et vaidlusalustel tähistel on kujutatud pelgalt kaunistusmotiiv, millel puudub funktsionaalne väärtus, ning seetõttu ei saa asuda seisukohale, et need koosnevad üksnes kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks kõnealuse sätte tähenduses.
- 44 Siinkohal nähtub Euroopa Kohtu valduses olevast toimikust, et kuigi Yoshida märkis esimeses kohtuastmes, et vaidlusaluste tähiste registreeringud hõlmavad erinevaid Nizza kokkuleppe klassidesse 8 ja 21 kuuluvaid kaupu, tegi ta seda üksnes selleks, et vaidlustada üldiselt määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii kohaldamine vaidlusalustele tähistele.
- 45 Apellatsioonkaebuse teise väitega heidab Yoshida aga Üldkohtule sisuliselt ette, et viimane ei kontrollinud vaidlusaluste otsuste seaduslikkust seoses määruse nr 40/94 artikli 51 lõikega 3, ning märgib, et määruse artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii kohaldamise tingimused ei ole teatavate väidetavalt ilma käepidemeta kaupade osas täidetud.
- 46 Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikast aga nähtub, et kui lubada poolel esitada esimest korda Euroopa Kohtus väiteid ja argumente, mida ta ei ole Üldkohtus esitanud, tähendaks see, et tal lubataks Üldkohtus arutatud asjaga võrreldes laiendada kohtuasja ulatust Euroopa Kohtus, kellel on apellatsioonimenetluses piiratud pädevus. Apellatsioonimenetluses piirdub Euroopa Kohtu pädevus Üldkohtu menetluses arutatud väidetele ja argumentidele antud õigusliku hinnangu kontrollimisega (kohtuotsus, 8.11.2016, BSH vs. EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punkt 43 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 47 Seetõttu tuleb apellatsioonkaebuse teine väide vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata.
- 48 Kõigest eeltoodust tuleneb, et apellatsioonkaebus tuleb tervikuna rahuldamata jätta.

Kohtukulud

- 49 Kodukorra artikli 184 lõige 2 näeb ette, et kui apellatsioonkaebus on põhjendamatu, otsustab kohtukulude jaotuse Euroopa Kohus.

50 Kodukorra artikli 138 lõike 1 kohaselt, mida kodukorra artikli 184 lõike 1 alusel kohaldatakse apellatsioonimenetluste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna EUIPO ning Pi-Design jt on kohtukulude hüvitamist Yoshidalt nõudnud ja viimane on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb apellatsioonimenetluse kulud välja mõista Yoshidalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (viies koda) otsustab:

- 1. Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.**
- 2. Mõista kohtukulud välja Yoshida Metal Industry Co. Ltd-lt.**

Allkirjad