



# Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Fünfte Kammer)

11. Mai 2017\*

„Rechtsmittel — Unionsmarke — Eintragung von Zeichen, die aus einer Oberfläche mit schwarzen Punkten bestehen — Nichtigerklärung — Verordnung (EG) Nr. 40/94 — Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii — Art. 51 Abs. 3“

In der Rechtssache C-421/15 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 29. Juli 2015,

**Yoshida Metal Industry Co. Ltd** mit Sitz in Tsubame-shi (Japan), vertreten durch J. Cohen, Solicitor, T. St Quintin, Barrister, und G. Hobbs, QC,

Rechtsmittelführerin,

andere Parteien des Verfahrens:

**Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)**, vertreten durch A. Folliard-Monguiral, D. Gaja und J. Crespo Carrillo als Bevollmächtigte,

Beklagter im ersten Rechtszug,

**Pi-Design AG** mit Sitz in Triengen (Schweiz),

**Bodum France SAS** mit Sitz in Neuilly-sur-Seine (Frankreich),

**Bodum Logistics A/S** mit Sitz in Billund (Dänemark), vertreten durch H. Pernez, avocate, und Rechtsanwalt R. Löhr,

Streithelferinnen im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten J. L. da Cruz Vilaça (Berichterstatter), der Richterin M. Berger, der Richter A. Borg Barthet und F. Biltgen sowie der Richterin K. Jürimäe,

Generalanwalt: M. Szpunar,

Kanzler: R. Schiano, Verwaltungsrat,

\* Verfahrenssprache: Englisch.

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 29. September 2016,  
nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 8. Dezember 2016  
folgendes

### Urteil

- 1 Mit ihrem Rechtsmittel begehrt die Yoshida Metal Industry Co. Ltd (im Folgenden: Yoshida) die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 21. Mai 2015, Yoshida Metal Industry/HABM (T-331/10 RENV und T-416/10 RENV, nicht veröffentlicht, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2015:302), mit dem das Gericht ihre Klagen auf Aufhebung der Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 20. Mai 2010 (Sachen R 1235/2008-1 und R 1237/2008-1, im Folgenden: streitige Entscheidungen) zu Nichtigkeitsverfahren, die von der Pi-Design AG, der Bodum France SAS und der Bodum Logistics A/S (im Folgenden zusammen: Pi-Design u. a.) bezüglich zweier von Yoshida eingetragener Unionsmarken eingeleitet wurden, abgewiesen hat.

### Rechtlicher Rahmen

- 2 Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) wurde durch die am 13. April 2009 in Kraft getretene Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) aufgehoben und ersetzt. Für den vorliegenden Rechtsstreit gilt jedoch aufgrund des zeitlichen Rahmens des Sachverhalts, zumindest hinsichtlich der nicht rein verfahrensrechtlichen Bestimmungen, weiterhin die Verordnung Nr. 40/94 (Urteil vom 6. März 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P bis C-340/12 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129, Rn. 2).
- 3 In Art. 7 („Absolute Eintragungshindernisse“) der Verordnung Nr. 40/94 war bestimmt:  
„(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind  
...  
b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,  
...  
e) Zeichen, die ausschließlich bestehen  
...  
ii) aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist ...  
...  
...  
(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b), c) und d) finden keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.“

4 Art. 51 („Absolute Nichtigkeitsgründe“) der Verordnung Nr. 40/94 sah vor:

„(1) Die [Unionsmarke] wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,

a) wenn sie entgegen den Vorschriften ... des Artikels 7 eingetragen worden ist;

...

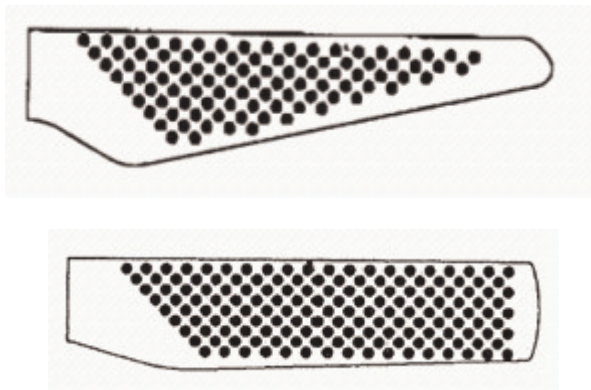
(3) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die [Unionsmarke] eingetragen ist, so kann sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt werden.“

### Vorgeschichte des Rechtsstreits und streitige Entscheidungen

5 Der dem Rechtsstreit zugrunde liegende Sachverhalt wird in den Rn. 1 bis 15 des angefochtenen Urteils wie folgt dargestellt:

„1 Am 3. und 5. November 1999 meldete [Yoshida] [beim EUIPO gemäß der Verordnung Nr. 40/94] Marken an.

2 Bei den angemeldeten Marken handelt es sich um die im Folgenden wiedergegebenen Bildzeichen:



3 Die Marken wurden für folgende Waren der Klassen 8 und 21 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung (im Folgenden: Abkommen von Nizza) angemeldet:

- Klasse 8: ‚Messerschmiedewaren, Scheren, Messer, Gabeln, Löffel, Schleifsteine, Halter für Schleifsteine, Wetzstähle, Pinzetten für Fischgräten‘;
- Klasse 21: ‚Haushalts- oder Küchenutensilien und -behälter, nicht aus Edelmetall oder damit beschichtet, Wender, Küchenspatel, Messerblocks zum Einstecken von Messern, Tortenheber, Pastetenheber‘.

4 Mit Entscheidungen vom 14. September und 23. November 2000 wies der Prüfer die Anmeldungen mit der Begründung zurück, dass die fraglichen Zeichen jeder Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ... entbehrten.

- 5 Nachdem die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO am 31. Oktober 2001 einer dieser Entscheidungen aufgehoben hatte, ließ der Prüfer die Beanstandung in Bezug auf die andere Anmeldung am 11. Juli 2002 fallen. Die in Rede stehenden Marken wurden am 25. September 2002 und am 16. April 2003 eingetragen.
- 6 Am 10. Juli 2007 beantragten [Pi-Design u. a.], diese Marken nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 ... für nichtig zu erklären, da sie entgegen den Vorschriften des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii dieser Verordnung ... eingetragen worden seien. In ihrer Stellungnahme vom 17. Dezember 2007 fügten [sie] hinzu, dass die Eintragung auch wegen mangelnder Unterscheidungskraft der Marken für nichtig erklärt werden sollte.
- 7 Mit Entscheidungen vom 15. und 21. Juli 2008 wies die Nichtigkeitsabteilung des [EUIPO] die Anträge auf Nichtigerklärung in vollem Umfang zurück.
- 8 Am 25. August 2008 legten [Pi-Design u. a.] gegen die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung jeweils Beschwerde ein.
- 9 Mit [den streitigen Entscheidungen] gab die Erste Beschwerdekammer des [EUIPO] den Beschwerden auf der Grundlage des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. [40/94] normierten absoluten Eintragungshindernisses statt und hob die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung auf.
- 10 In den Rn. 24 bis 28 der [streitigen] Entscheidungen stellte die Beschwerdekammer zunächst fest, dass die Zeichen bei den Anmeldungen einfach als ‚Bildzeichen‘ kategorisiert worden seien, ohne dass eine Beschreibung beigefügt worden wäre. Nach den Beanstandungen des Prüfers habe die Klägerin darauf hingewiesen, dass das Zeichen eine zweidimensionale Darstellung einer ‚Form der Ware‘, d. h. eines Messergriffs, sei [Sache R 1235/2008-1] oder dass es das „Bild von Messergriffen“ darstelle [Sache R 1237/2008-1]. Im Rahmen des auf den Antrag der [Pi-Design u. a.] auf Nichtigerklärung folgenden Schriftwechsels sei das Zeichen von der Klägerin jedoch als eine ‚zufällige geometrische Figur‘ oder ein ‚Muster aus Punkten‘ beschrieben worden [Sache R 1235/2008-1].
- 11 Nach Auffassung der Beschwerdekammer wurde mit dieser letzteren Beschreibung speziell der Zweck verfolgt, die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. [40/94] zu vermeiden, wobei die Fotografien der von der Inhaberin in den Verkehr gebrachten Messer bestätigten, dass der Rahmen um die schwarzen Punkte den Umriss eines Messergriffs darstelle und dass diese Punkte Vertiefungen darstellten.
- 12 Die Beschwerdekammer führte hierzu in Rn. 29 der [streitigen] Entscheidungen aus, ‚dass eine Marke unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls geprüft werden muss. Dazu gehören natürlich auch die von der Inhaberin zur Begründung ihres Antrags freiwillig vorgelegten Informationen und Unterlagen.‘
- 13 Sodann stellte die Beschwerdekammer in den Rn. 30 und 31 der [streitigen] Entscheidungen fest, dass ‚das Zeichen eine Bildmarke ist, die in einer zweidimensionalen Darstellung des Griffs der angemeldeten Waren besteht‘. Dennoch schließe die Einstufung einer Marke als Bildmarke die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. [40/94] nicht von vornherein aus.
- 14 Schließlich prüfte die Beschwerdekammer in den Rn. 33 bis 41 der [streitigen] Entscheidungen, ob die schwarzen Punkte, die Vertiefungen darstellten, eine technische Funktion erfüllten. Auf der Grundlage der Daten bereits bestehender Patente gelangte sie zu dem Schluss, dass die

Vertiefungen für eine Antirutschwirkung erforderlich seien und dass die Möglichkeit, das gleiche Ergebnis mit anderen Formen zu erreichen, nicht die Anwendung des fraglichen Eintragungshindernisses ausschließe.

- 15 Da sie die Eintragungen auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. [40/94] für nichtig erklärte, hielt die Beschwerdekammer es nicht für erforderlich, über den anderen von [Pi-Design u. a.] vorgetragenen Nichtigkeitsgrund, dessen Zulässigkeit von der Klägerin bestritten wurde, zu entscheiden.“

### **Verfahren vor dem Gericht und dem Gerichtshof und angefochtenes Urteil**

- 6 Mit Klageschriften, die am 12. August und am 15. September 2010 bei der Kanzlei des Gerichts eingingen, erhob Yoshida Klagen auf Aufhebung der streitigen Entscheidungen. Ihre Klagen stützte Yoshida auf einen einzigen Klagegrund, mit dem sie einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 rügte. Dieser Klagegrund gliederte sich in drei Teile: erstens eine falsche Auslegung der Reichweite dieser Vorschrift, zweitens eine verfehlte Beurteilung des Gegenstands der fraglichen Marken und drittens eine fehlerhafte Anwendung dieses Eintragungshindernisses.
- 7 Mit seinen Urteilen vom 8. Mai 2012, Yoshida Metal Industry/HABM – Pi-Design u. a. (Darstellung einer dreieckigen Oberfläche mit schwarzen Punkten, T-331/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:220) und Yoshida Metal Industry/HABM – Pi-Design u. a. (Darstellung einer Oberfläche mit schwarzen Punkten, T-416/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:222) (im Folgenden: Urteile vom 8. Mai 2012), gab das Gericht dem zweiten Teil des von Yoshida geltend gemachten Klagegrundes statt und hob die streitigen Entscheidungen auf.
- 8 Mit Rechtsmittelschriften, die am 16. Juli 2012 bei der Kanzlei des Gerichtshofs eingingen, legten Pi-Design u. a. Rechtsmittel ein, mit denen sie beantragten, die Urteile vom 8. Mai 2012 aufzuheben, die streitigen Marken für nichtig zu erklären, die Rechtssachen an das Gericht zurückzuverweisen und ihm aufzugeben, die Sachen im Fall der Aufhebung der Entscheidungen des EUIPO an die Beschwerdekammer des EUIPO zurückzuverweisen, und Yoshida die Kosten aufzuerlegen. Pi-Design u. a. machten als einzigen Rechtsmittelgrund einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 geltend.
- 9 Mit Rechtsmittelschriften, die am 16. Juli 2012 bei der Kanzlei des Gerichtshofs eingingen, legte das EUIPO Rechtsmittel ein, mit denen es beantragte, die Urteile vom 8. Mai 2012 aufzuheben und Yoshida die Kosten aufzuerlegen. Das EUIPO stützte seine Rechtsmittel auf zwei Gründe, mit denen es erstens geltend machte, das Gericht habe gegen die ihm obliegende Begründungspflicht verstoßen, und zweitens – wie Pi-Design u. a. – einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 rügte.
- 10 Mit Urteil vom 6. März 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P bis C-340/12 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129), hob der Gerichtshof die Urteile vom 8. Mai 2012 auf, verwies die Sachen an das Gericht zurück und behielt die Kostenentscheidung vor.
- 11 Das Gericht hat in dem angefochtenen Urteil den einzigen von Yoshida geltend gemachten Klagegrund zurückgewiesen und ihre Klagen folglich in vollem Umfang abgewiesen.

### **Anträge der Parteien**

- 12 Yoshida beantragt,



- das angefochtene Urteil und die streitigen Entscheidungen aufzuheben,
  - hilfsweise, das angefochtene Urteil und die streitigen Entscheidungen aufzuheben, soweit sie die folgenden Waren betreffen, für die die fraglichen Unionsmarken eingetragen sind, nämlich Schleifsteine und Halter für Schleifsteine in Klasse 8 des Abkommens von Nizza und Haushalts- oder Küchenbehälter (nicht aus Edelmetall oder damit beschichtet) und Messerblocks in Klasse 21 des Abkommens von Nizza, und
  - in jedem Fall dem EUIPO und Pi-Design u. a. die Kosten aufzuerlegen, einschließlich derjenigen, die durch das Urteil des Gerichtshofs vom 6. März 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P bis C-340/12 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129), dem Endurteil vorbehalten wurden.
- 13 Das EUIPO beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und Yoshida die Kosten aufzuerlegen.
- 14 Pi-Design u. a. beantragen, das Rechtsmittel zurückzuweisen und Yoshida die Kosten aufzuerlegen.

### **Zum Rechtsmittel**

- 15 Yoshida stützt ihr Rechtsmittel auf zwei Gründe.

***Zum ersten Rechtsmittelgrund, mit dem ein Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 gerügt wird***

### ***Vorbringen der Parteien***

- 16 Mit ihrem ersten Rechtsmittelgrund macht Yoshida geltend, das Gericht habe Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 verletzt, indem es erstens in Rn. 39 des angefochtenen Urteils festgestellt habe, dass diese Vorschrift „für jedes Zeichen – ob zwei- oder dreidimensional – gilt, wenn alle wesentlichen Merkmale des Zeichens eine technische Funktion erfüllen“.
- 17 Hierzu führt Yoshida aus, dass der Ansatz des Gerichts gegen die Rechtsprechung des Gerichtshofs verstoße (Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 48, 52 und 72), wonach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 der Eintragung eines Zeichens als Marke nicht allein deshalb entgegenstehe, weil es Gebrauchseigenschaften aufweise, und die Wörter „ausschließlich“ und „erforderlich“ dazu dienen, den Anwendungsbereich dieser Vorschrift auf Warenformen zu beschränken, bei denen alle wesentlichen Merkmale nur eine technische Lösung verkörpern.
- 18 Zweitens trägt Yoshida vor, das Gericht habe in den Rn. 64 und 65 des angefochtenen Urteils zu Unrecht angenommen, dass die Eintragung der streitigen Zeichen nur dann zulässig sei, wenn die Gesamtheit der schwarzen Punkte „ein wichtiges nicht funktionelles Element“ der Zeichen sei und diese einen „offensichtlich verzierenden Charakter“ aufwiesen. Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 verbiete nicht die Eintragung „hybrider“ Zeichen, die in bildlicher Hinsicht signifikante dekorative Designbestandteile enthielten, durch die nicht nur eine technische Lösung verkörpert werde, sondern die auch eine Unterscheidungsfunktion haben könnten. Dies sei bei den streitigen Zeichen der Fall.

- 19 Drittens macht Yoshida geltend, das Gericht habe ignoriert, dass die streitigen Zeichen dekorative Bestandteile beinhalteten, die Unterscheidungskraft hätten, als es in Rn. 65 des angefochtenen Urteils ausgeführt habe, dass die Eintragung der streitigen Zeichen „die Möglichkeiten für die Wettbewerber, alternative Warenformen in den Verkehr zu bringen, in denen die gleiche technische Antirutschfunktion verkörpert ist, ungebührlich einschränken“ würde.
- 20 Das EUIPO und Pi-Design u. a. sind der Ansicht, dass das Vorbringen von Yoshida zurückzuweisen sei.

### *Würdigung durch den Gerichtshof*

- 21 Erstens versucht Yoshida mit ihrem Vorbringen, die streitigen Zeichen stellen „hybride Zeichen“ dar, die Tatsachenfeststellungen in Frage zu stellen, die das Gericht nach Prüfung der einschlägigen Beweise insbesondere in den Rn. 46 bis 50 und 63 bis 65 des angefochtenen Urteils zu den wesentlichen Merkmalen der streitigen Zeichen getroffen hat.
- 22 Nach Art. 256 Abs. 1 AEUV und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist das Rechtsmittel aber auf Rechtsfragen beschränkt. Das Gericht ist ausschließlich zuständig, die relevanten Tatsachen festzustellen, einzuschätzen und die Beweismittel zu beurteilen. Die Würdigung dieser Tatsachen und Beweise ist somit vorbehaltlich ihrer Verfälschung keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle durch den Gerichtshof im Rechtsmittelverfahren unterliegt (Urteil vom 26. Oktober 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, Rn. 35).
- 23 Angesichts des Ausnahmecharakters einer Rüge der Tatsachenverfälschung muss ein Rechtsmittelführer sowohl nach den vorgenannten Bestimmungen als auch nach Art. 168 Abs. 1 Buchst. d der Verfahrensordnung des Gerichtshofs insbesondere genau angeben, welche Tatsachen das Gericht verfälscht haben soll, und die Beurteilungsfehler darlegen, die das Gericht seines Erachtens zu dieser Verfälschung veranlasst haben. Eine solche Verfälschung muss sich aus den Akten offensichtlich ergeben, ohne dass eine neue Tatsachen- und Beweismittelwürdigung vorgenommen werden muss (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 20. Oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, Rn. 78 und 79).
- 24 Im vorliegenden Fall stützt Yoshida – die im Wesentlichen lediglich ausführt, die streitigen Zeichen beinhalteten signifikante dekorative und unterscheidungskräftige Bestandteile – ihr Vorbringen nicht auf Angaben in den Akten, aus denen sich offensichtlich ergeben kann, dass das Gericht Tatsachen und Beweise verfälscht hat, als es nicht zu dem Ergebnis gelangte, dass die spezifische Anordnung der schwarzen Punkte einen verzierenden Charakter habe, der prägend genug sei, um als wesentliches nicht funktionelles Element der streitigen Zeichen angesehen zu werden.
- 25 Soweit Yoshida zweitens geltend macht, aus den Rn. 39, 64 und 65 des angefochtenen Urteils gehe hervor, dass die Erwägungen des Gerichts zur Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 im Widerspruch zu der sich aus dem Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM (C-48/09 P, EU:C:2010:516), ergebenden Rechtsprechung des Gerichtshofs stehe, beruht diese Rüge auf einem verkürzten Verständnis dieses Urteils.
- 26 Aus diesem Urteil geht hervor, dass der Gesetzgeber mit der Beschränkung des Eintragungshindernisses in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 auf Zeichen, die „ausschließlich“ aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung „erforderlich“ ist, gebührend berücksichtigt hat, dass jede Form einer Ware in gewissem Maß funktionell ist und es daher unangemessen wäre, eine Warenform nur deshalb von der Eintragung als Marke auszuschließen, weil sie Gebrauchseigenschaften aufweist. Mit den Wörtern „ausschließlich“ und „erforderlich“ stellt diese Bestimmung sicher, dass allein diejenigen Warenformen von der Eintragung ausgeschlossen sind, durch die nur eine technische Lösung verkörpert wird und deren Eintragung als Marke deshalb die Verwendung dieser technischen Lösung durch andere Unternehmen

tatsächlich behindern würde. Durch eine solche Eintragung würden nämlich die Möglichkeiten für die Wettbewerber, Warenformen in den Verkehr zu bringen, in denen dieselbe technische Lösung verkörpert ist, zu stark beschränkt werden (Urteil vom 14. September 2010, *Lego Juris/HABM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 48 und 59).

- 27 Zur Voraussetzung, dass unter das genannte Eintragungshindernis alle Zeichen fallen, die „ausschließlich“ aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, hat der Gerichtshof ausgeführt, dass das Vorhandensein eines oder mehrerer geringfügiger willkürlicher Elemente in einem Zeichen, bei dem alle wesentlichen Merkmale durch die technische Lösung bestimmt werden, der dieses Zeichen Ausdruck verleiht, nichts daran ändert, dass das Zeichen ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Außerdem ist das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 nur anwendbar, wenn alle wesentlichen Merkmale des Zeichens funktionell sind, so dass die Eintragung eines solchen Zeichens als Marke nach dieser Bestimmung nicht abgelehnt werden kann, wenn in der Form der betreffenden Ware ein wichtiges nicht funktionelles Element, wie ein dekoratives oder phantasievolles Element, verkörpert wird, das für diese Form von Bedeutung ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. September 2010, *Lego Juris/HABM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 52).
- 28 Die Voraussetzung, dass eine Form einer Ware nur dann nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 von der Markeneintragung ausgeschlossen werden kann, wenn sie zur Erreichung der gewünschten technischen Wirkung „erforderlich“ ist, bedeutet nicht, dass die betreffende Form die einzige sein muss, die die Erreichung dieser Wirkung erlaubt (Urteil vom 14. September 2010, *Lego Juris/HABM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 53).
- 29 Der Gerichtshof hat außerdem festgestellt, dass eine korrekte Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 voraussetzt, dass die wesentlichen Merkmale des betreffenden Zeichens, d. h. seine wichtigsten Merkmale, von der Behörde, die über die Markenmeldung dieses Zeichens zu entscheiden hat, ordnungsgemäß ermittelt werden. Nach der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens hat die zuständige Behörde zu prüfen, ob alle diese Merkmale der technischen Funktion der fraglichen Ware entsprechen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. September 2010, *Lego Juris/HABM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 68, 69 und 72).
- 30 Entgegen dem Vorbringen von Yoshida folgt aus diesen Erwägungen, dass der Umstand, dass das betreffende Zeichen dekorative oder phantasievolle Aspekte aufweist, der Anwendung des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 vorgesehenen Eintragungshindernisses dann nicht entgegensteht, wenn diese Aspekte für die Form der fraglichen Ware, deren sämtliche wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen müssen, nicht von Bedeutung sind.
- 31 Das Gericht hat folglich in Rn. 39 des angefochtenen Urteils zu Recht festgestellt, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 Anwendung findet, wenn alle wesentlichen Merkmale des Zeichens eine technische Funktion erfüllen. Auch die Ausführungen des Gerichts in den Rn. 64 und 65 des angefochtenen Urteils – im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Prüfung, ob die spezifische Anordnung der schwarzen Punkte ein wesentliches nicht funktionelles Element der streitigen Zeichen darstellt – spiegeln korrekt die in den Rn. 26 bis 28 des vorliegenden Urteils wiedergegebenen Erwägungen des Gerichtshofs wider.
- 32 Soweit Yoshida drittens geltend macht, dass die Unterscheidungskraft der streitigen Zeichen der Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 entgegenstehe, vermengt sie in unzulässiger Weise das dort geregelte spezifische Eintragungshindernis und das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung, wonach Marken, die keine Unterscheidungskraft besitzen, von der Eintragung ausgeschlossen sind.



- 33 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass mit der Aufnahme des Verbots in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, ein Zeichen als Marke einzutragen, das aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, sichergestellt wird, dass Unternehmen nicht das Markenrecht in Anspruch nehmen können, um ausschließliche Rechte für technische Lösungen ohne zeitliche Begrenzung auf Dauer festzuschreiben (Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 45).
- 34 Außerdem hat der Gesetzgeber die mangelnde Markenfähigkeit von Formen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, mit besonderer Strenge festgelegt, da er die in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 40/94 aufgeführten Eintragungshindernisse vom Anwendungsbereich der in Art. 7 Abs. 3 der Verordnung vorgesehenen Ausnahme ausgenommen hat. So ergibt sich aus Art. 7 Abs. 3 dieser Verordnung, dass eine Form einer Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, selbst dann nicht als Marke eingetragen werden darf, wenn sie infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat (Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 47).
- 35 Folglich wird durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 verhindert, dass ein Zeichen, das ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, als Marke eingetragen werden kann, selbst wenn dieses Zeichen die Hauptfunktion der Marke erfüllen kann, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 15. September 2005, BioID/HABM, C-37/03 P, EU:C:2005:547, Rn. 60, und vom 16. September 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, Rn. 38).
- 36 Demnach ist der erste Rechtsmittelgrund als teils unzulässig, teils unbegründet zurückzuweisen.

***Zum zweiten Rechtsmittelgrund, mit dem ein Verstoß gegen Art. 51 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 gerügt wird***

#### ***Vorbringen der Parteien***

- 37 Mit ihrem zweiten, hilfsweise geltend gemachten Rechtsmittelgrund rügt Yoshida, das Gericht habe gegen Art. 51 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, da es – wie aus den Rn. 48 und 53 des angefochtenen Urteils hervorgehe – nicht geprüft habe, ob die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 bei allen Waren, für die die streitigen Zeichen eingetragen waren, vorgelegen hätten.
- 38 Ferner macht Yoshida geltend, dass das Gericht das in Art. 51 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 aufgestellte Erfordernis nicht dadurch habe erfüllen können, dass es die im angefochtenen Urteil getroffenen Feststellungen auf die betroffenen Waren ohne Griffe anwende, d. h. auf Schleifsteine und Halter für Schleifsteine in Klasse 8 des Abkommens von Nizza und auf Haushalts- oder Küchenbehälter (nicht aus Edelmetall oder damit beschichtet) und Messerblocks in Klasse 21 des Abkommens von Nizza. Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 sei auf diese Waren nicht anwendbar, da die streitigen Zeichen zweidimensionale Marken darstellten, die als Logo verwendet werden könnten.
- 39 Das EUIPO und Pi-Design u. a. machen geltend, dass diesem Rechtsmittelgrund nicht stattgegeben werden könne.

### ***Würdigung durch den Gerichtshof***

- 40 Aus den streitigen Entscheidungen ergibt sich, dass die Erste Beschwerdekammer des EUIPO festgestellt hat, dass die streitigen Zeichen Bildmarken seien, die in einer zweidimensionalen Darstellung des Griffs der angemeldeten Waren bestünden.
- 41 Ferner geht aus den streitigen Entscheidungen hervor, dass die Beschwerdekammer des EUIPO die Eintragungen der streitigen Zeichen als Unionsmarken auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 hinsichtlich sämtlicher Waren, für die die streitigen Zeichen eingetragen worden waren, für nichtig erklärte.
- 42 Eine Prüfung der dem Gerichtshof vorliegenden Akten zeigt jedoch, dass Yoshida in keinem Stadium des Verfahrens vor dem Gericht die Unvereinbarkeit der streitigen Entscheidungen mit Art. 51 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 geltend gemacht hat.
- 43 Yoshida hat mit dem einzigen Klagegrund, mit dem sie einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 rügte, nämlich lediglich geltend gemacht, dass die streitigen Zeichen ein einfaches dekoratives Muster ohne funktionelle Bedeutung darstellten, so dass nicht davon ausgegangen werden könne, dass sie im Sinne dieser Vorschrift ausschließlich aus der Form der Ware bestünden, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei.
- 44 Insoweit ergibt die Prüfung der dem Gerichtshof vorliegenden Akten, dass Yoshida im ersten Rechtszug zwar vorgetragen hat, dass die Eintragungen der streitigen Zeichen unterschiedliche Waren der Klassen 8 und 21 des Abkommens von Nizza erfassten, dass damit jedoch nur allgemein die Anwendbarkeit von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 auf die streitigen Zeichen in Abrede gestellt werden sollte.
- 45 Demgegenüber rügt Yoshida mit ihrem zweiten Rechtsmittelgrund im Wesentlichen, das Gericht habe die Rechtmäßigkeit der streitigen Entscheidungen nicht anhand von Art. 51 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 geprüft, und macht geltend, dass die Anwendungsvoraussetzungen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii dieser Verordnung hinsichtlich einiger spezifischer Waren, die keine Griffe hätten, nicht erfüllt seien.
- 46 Aus der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich jedoch, dass eine Partei, wäre es ihr erlaubt, vor dem Gerichtshof erstmals ein Angriffs- oder Verteidigungsmittel und Argumente vorzubringen, die sie vor dem Gericht nicht vorgebracht hat, den Gerichtshof, dessen Befugnisse im Rechtsmittelverfahren beschränkt sind, letztlich mit einem weiter reichenden Rechtsstreit befassen könnte, als ihn das Gericht zu entscheiden hatte. Im Rahmen eines Rechtsmittels sind die Befugnisse des Gerichtshofs somit auf die Prüfung der Beurteilung beschränkt, die das Gericht bezüglich der vor ihm erörterten Klagegründe und Argumente vorgenommen hat (Urteil vom 8. November 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, Rn. 43 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 47 Unter diesen Umständen ist der zweite Rechtsmittelgrund als unzulässig zurückzuweisen.
- 48 Nach alledem ist das Rechtsmittel in vollem Umfang zurückzuweisen.

### **Kosten**

- 49 Nach Art. 184 Abs. 2 der Verfahrensordnung entscheidet der Gerichtshof über die Kosten, wenn das Rechtsmittel unbegründet ist.

50 Nach Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung, der nach ihrem Art. 184 Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das EUIPO und Pi-Design u. a. beantragt haben, Yoshida zur Tragung der Kosten zu verurteilen, und diese mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr die Kosten des Rechtsmittels aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Fünfte Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

1. **Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.**
2. **Die Yoshida Metal Industry Co. Ltd trägt die Kosten.**

Unterschriften