



Határozatok Tára

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács)

2017. május 11.*

„Fellebbezés — Európai uniós védjegy — Fekete pöttyökkel borított felületből álló megjelölések lajstromozása — Törlés — 40/94/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja — Az 51. cikk (3) bekezdése”

A C-421/15. P. sz. ügyben,

a **Yoshida Metal Industry Co. Ltd** (székhelye: Tsubame-shi [Japán], képviselik: J. Cohen solicitor, T. St Quintin barrister és G. Hobbs QC)

fellebbezőnek

az Európai Unió Bírósága alapokmányának 56. cikke alapján 2015. július 29-én benyújtott fellebbezése tárgyában,

a többi fél az eljárásban:

az **Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)** (képviselek: A. Folliard-Monguiral, D. Gaja és J. Crespo Carrillo, meghatalmazotti minőségben)

alperes az elsőfokú eljárásban,

a **Pi-Design AG** (székhelye: Triengen [Svájc]),

a **Bodum France SAS** (székhelye: Neuilly-sur-Seine, [Franciaország]),

a **Bodum Logistics A/S** (székhelye: Billund [Dánia])

(képviselek őket: H. Pernez ügyvéd és R. Löhr Rechtsanwalt)

beavatkozó felek az elsőfokú eljárásban,

A BÍRÓSÁG (ötödik tanács),

tagjai: J. L. da Cruz Vilaça (előadó) tanácselnök, M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen és K. Jürimäe bírák,

főtanácsnok: M. Szpunar,

hivatalvezető: R. Schiano tanácsos,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2016. szeptember 29-i tárgyalásra,

* Az eljárás nyelve: angol.

a főtanácsnok indítványának a 2016. december 8-i tárgyaláson történt meghallgatását követően,
meghozta a következő

Ítéletet

- 1 Fellebbezésével a Yoshida Metal Industry Co. Ltd (a továbbiakban: Yoshida) az Európai Unió Törvényszékének 2015. május 21-i Yoshida Metal Industry kontra OHIM ítéletének (T-331/10 RENV és T-416/10 RENV, nem tették közzé, a továbbiakban: megtámadott ítélet, EU:T:2015:302) hatályon kívül helyezését kéri, amely ítélettel a Törvényszék elutasította az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) első fellebbezési tanácsának a Pi-Design AG, a Bodum France SAS és a Bodum Logistics A/S (a továbbiakban így együtt: Pi-Design és társai) által a Yoshida nevében lajstromozott két európai uniós védjeggyel kapcsolatban indított törlési eljárások tárgyában 2010. május 20-án hozott határozatainak (R 1235/2008-1. és R 1237/2008-1. sz. ügy, a továbbiakban: vitatott határozatok) hatályon kívül helyezése iránt benyújtott kereseteit.

Jogi háttér

- 2 A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendeletet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.; a továbbiakban: 40/94 rendelet) hatályon kívül helyezte és felváltotta az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.), amely 2009. április 13-án lépett hatályba. Mindazonáltal, figyelemmel a tényállás idejére, a jelen jogvitára továbbra is a 40/94 rendelet alkalmazandó, legalábbis a nem kifejezetten eljárási jellegű rendelkezéseket illetően (2014. március 6-i Pi-Design és társai kontra Yoshida Metal Industry ítélet, C-337/12 P–C-340/12 P, nem tették közzé, EU:C:2014:129, 2. pont).
- 3 A 40/94 rendelet „Feltétlen kizáró okok” című 7. cikke a következőképpen rendelkezett:
„(1) A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha
[...]
b) nem alkalmas a megkülönböztetésre;
[...]
e) a megjelölés kizárólag:
[...]
ii. a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges
[...]
[...]
(3) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontja alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, ha az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások tekintetében használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet.”

- 4 Az említett rendelet „Feltétlen törlési okok” című 51. cikke kimondta:

„(1) Az [európai uniós] védjegyet az [EUIPO-hoz] benyújtott kérelem vagy a védjegybitorlási perben előterjesztett viszontkereset alapján törölni kell, ha:

- a) az [európai uniós] védjegy lajstromozására a 7. cikkben foglalt rendelkezések megsértésével került sor;

[...]

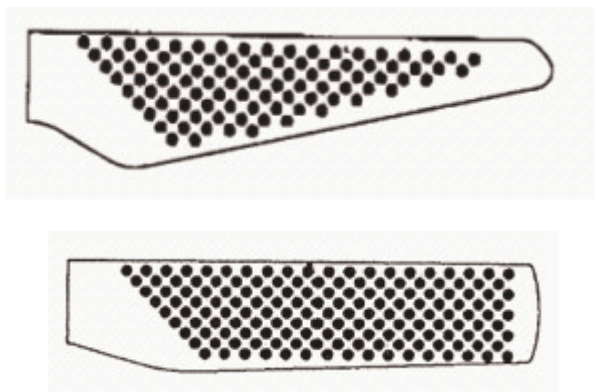
(3) Ha a törlés oka csak az [európai uniós] védjegy árujegyzékében szereplő áruk vagy szolgáltatások egy része tekintetében áll fenn, a törlésnek csak az érintett áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában van helye.”

A jogvita előzményei és a vitatott határozatok

- 5 A megtámadott ítélet 1–15. pontja a következőképpen fejt ki a jogvita alapját képező tényállást:

„1 1999. november 3-án és 5-én a [Yoshida] védjegybejelentési kérelmeket nyújtott be [az EUIPO-hoz, a 40/94 rendelet alapján].

- 2 A védjegyek, amelyeknek a lajstromozását kérték, az alábbiakban szereplő ábrás megjelölésekből állnak:



- 3 A bejelentett védjegyek árujegyzékében szereplő áruk a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás (a továbbiakban: Nizzai Megállapodás) szerinti 8. és 21. osztályba tartoztak, a következő leírással:

- 8. osztály: »Ervőeszközök; ollók; kések, villák; kanalak; kaszakövek; kaszakótokok; fenőacélok; halszálkacsipeszek«;
 - 21. osztály: »Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből készült vagy azzal ellátott), keverőpalackok, konyhai lapátkák, késtartók, tortalapátok, süteménylapátok«.
- 4 2000. szeptember 14-i és november 23-i határozatával az elbíráló elutasította az említett védjegybejelentési kérelmeket, azzal az indokkal, hogy a szóban forgó megjelölések egyáltalán nem rendelkeznek a 40/94 rendelet [...] 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett megkülönböztető képességgel.

- 5 A fent említett elutasító határozatok egyikének 2001. október 31-én az [EUIPO] második fellebbezési tanácsa által történt hatályon kívül helyezését követően, az elbíráló 2002. július 11-én elvetette a másik védjegybejelentéssel kapcsolatban felmerült kifogást. A szóban forgó védjegyeket 2002. szeptember 25-én, illetve 2003. április 16-án lajstromozták.
- 6 2007. július 10-én a Pi-Design és társai a szóban forgó védjegyek törlése iránti kérelmeket nyújtottak be a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján, azzal az indokkal, hogy azokat e rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának megsértésével lajstromozták. 2007. december 17-i észrevételeikben hozzátették, hogy a lajstromozott védjegyeket amiatt is törölni kell, mert azok nem rendelkeznek megkülönböztető képességgel.
- 7 2008. július 15-i és 21-i határozataival az [EUIPO] törlési osztálya a törlési kérelmeket teljes egészükben elutasította.
- 8 2008. augusztus 25-én a Pi-Design és társai fellebbezést nyújtottak be a törlési osztály határozataival szemben.
- 9 A [vitatott határozatokkal] az [EUIPO] első fellebbezési tanácsa a [40/94] rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontjában foglalt feltétlen kizáró ok alapján helyt adott a fellebbezéseknek és hatályon kívül helyezte a törlési osztály határozatait.
- 10 A [vitatott] határozatok 24–28. pontjában a fellebbezési tanács először is megjegyezte, hogy a védjegyek bejelentésekor a megjelöléseket egyszerűen »ábrás« megjelöléseknek minősítették, mivel azokhoz semmilyen leírást nem csatoltak. Az elbíráló által emelt kifogást követően a fellebbező közölte, hogy a megjelölés »egy áru formájának« – nevezetesen egy kés nyelének – kétdimenziós ábrázolása [R 1235/2008-1. sz. ügy], illetve hogy az »késnyelvek mintázatát« ábrázolja [R 1237/2008-1. sz. ügy]. A [Pi-Design és társai] által benyújtott törlési kérelmet követő levelezés során a megjelölést ugyanakkor a fellebbező úgy írta le, mint egy »véletlenszerű geometriai formát«, illetve mint egy »pontokból álló mintát« [R 1235/2008-1. sz. ügy].
- 11 A fellebbezési tanács szerint, ez utóbbi leírást éppen azzal a céllal készítették, hogy elkerüljék a [40/94] rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának alkalmazhatóságát, mivel a jogosult által forgalmazott késekről készült fényképek azt erősítették meg, hogy a fekete pöttyöket övező keret egy kés nyelének körvonalát, e pöttyök pedig az azon lévő bemélyedéseket ábrázolják.
- 12 A fellebbezési tanács e tekintetben a [vitatott] határozatok 29. pontjában előadta, hogy »a védjegyeket az adott ügy valamennyi releváns tényezőjét figyelembe véve kell vizsgálni. E tényezők közé tartoznak természetesen azok az információk és iratok, amelyeket a védjegyjogosult a kérelmének alátámasztására önként nyújt be«.
- 13 Ezt követően, a [vitatott] határozatok 30. és 31. pontjában a fellebbezési tanács kiemelte, hogy »a megjelölés azon áruk nyelveinek kétdimenziós ábrázolásából áll, amelyek tekintetében a lajstromozást kérték«. Ugyanakkor szerinte valamely védjegy ábrás védjegyként való besorolása nem zárja ki hivatalból a [40/94] rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának alkalmazását.
- 14 Végezetül a fellebbezési tanács a [vitatott] határozatok 33–41. pontjában megvizsgálta, hogy a bemélyedéseket ábrázoló fekete pöttyök betöltenek-e valamilyen műszaki funkciót. Létező szabadalmakra vonatkozó adatokra támaszkodva arra a következtetésre jutott, hogy a bemélyedések csúszásgátló funkciót töltenek be, és hogy az a tény, hogy ugyanezt az eredményt más formákkal is el lehet érni, nem zárja ki a szóban forgó kizáró ok alkalmazását.

15 Miután a lajstromozott védjegyeket a [40/94] rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja alapján törölte, a fellebbezési tanács nem tartotta szükségesnek a [Pi-Design és társai] által hivatkozott, azon másik törlési okról való határozathozatalt, amelynek elfogadhatóságát a fellebbező vitatta.”

A Törvényszék és a Bíróság előtti eljárások, valamint a megtámadott ítélet

- 6 A Törvényszék Hivatalához 2010. augusztus 12-én és szeptember 15-én érkezett keresetleveleivel a Yoshida kereseteket indított a vitatott határozatok hatályon kívül helyezése iránt. A Yoshida kereseteinek alátámasztásaként egyetlen, a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának megsértésére alapított jogalapra hivatkozott. E jogalap három részre oszlott, az első rész e rendelkezés téves értelmezésén, a második rész a szóban forgó védjegyek céljának téves értékelésén, a harmadik rész pedig e kizáró ok téves alkalmazásán alapult.
- 7 2012. május 8-i Yoshida Metal Industry kontra OHIM – Pi-Design és társai (Fekete pöttyökkel borított háromszög alakú felület ábrázolása, T-331/10, nem tették közzé, EU:T:2012:220), valamint Yoshida Metal Industry kontra OHMI - Pi-Design és társai (Fekete pöttyökkel borított felület ábrázolása, nem tették közzé, T-416/10, EU:T:2012:222) ítéleteivel (a továbbiakban: 2012. május 8-i ítéletek) a Törvényszék helyt adott a Yoshida által hivatkozott egyetlen jogalap második részének, és hatályon kívül helyezte a vitatott határozatokat.
- 8 A Bíróság Hivatalához 2012. július 16-án benyújtott kérelmeikkel a Pi-Design és társai fellebbezéseket nyújtottak be, amelyekben azt kérték a Bíróságtól, hogy helyezze hatályon kívül a 2012. május 8-i ítéleteket, hogy állapítsa meg, hogy fennáll a vitatott védjegyek törlésének oka, hogy utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, arra kötelezve az utóbbit, hogy utalja vissza az ügyet az EUIPO fellebbezési tanácsa elé ez utóbbi határozatainak hatályon kívül helyezése esetén, valamint, hogy a Yoshidát kötelezze a költségek viselésére. A Pi-Design és társai fellebbezéseik alátámasztásaként egyetlen, a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának megsértésére alapított jogalapra hivatkoztak.
- 9 A Bíróság Hivatalához 2012. július 16-án benyújtott kérelmeivel az EUIPO fellebbezéseket nyújtott be, amelyekben azt kérte a Bíróságtól, hogy helyezze hatályon kívül a 2012. május 8-i ítéleteket, és a Yoshidát kötelezze a költségek viselésére. Az EUIPO e fellebbezéseinek alátámasztásaként két jogalapra hivatkozott, az elsőt a Törvényszékre háruló indokolási kötelezettség ez utóbbi általi megsértésére, a másodikat pedig, a Pi-Design és társaihoz hasonlóan, a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának megsértésére alapította.
- 10 2014. március 6-i Pi-Design és társai kontra Yoshida Metal Industry ítéletével (C-337/12 P–C-340/12 P, nem tették közzé, EU:C:2014:129) a Bíróság hatályon kívül helyezte a 2012. május 8-i ítéleteket, és úgy rendelkezett, hogy a költségekről nem szükséges határozni.
- 11 A Törvényszék a megtámadott ítéletben a Yoshida által hivatkozott egyetlen jogalapot, és ennek következtében a kereseti kérelmeit teljes egészében elutasította.

A felek kérelmei

- 12 A Yoshida azt kéri, hogy a Bíróság:
 - elsődlegesen, helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet és a vitatott határozatokat;

- másodlagosan, helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet és a vitatott határozatokat az európai uniós védjegy árujegyzékében szereplő, következő árukra vonatkozó részeikben: a Nizzai Megállapodás szerinti 8. osztályba tartozó „kaszakövek; kaszakőtokok”, valamint a Nizza Megállapodás szerinti 21. osztályba tartozó „eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből készült vagy azzal ellátott) [...] és késtartók”, és
 - mindkét esetben az EUIPO-t, valamint a Pi-Design és társait kötelezze a költségek viselésére, beleértve azokat a költségeket is, amelyek viseléséről a 2014. március 6-i Pi-Design és társai kontra Yoshida Metal Industry ítélet (C-337/12 P–C-340/12 P, nem tették közzé, EU:C:2014:129) nem rendelkezett.
- 13 Az EUIPO a fellebbezés elutasítását és a Yoshidának a költségek viselésére való kötelezését kéri.
- 14 A Pi-Design és társai azt kéri, hogy a Bíróság utasítsa el a fellebbezést, és a Yoshidát kötelezze a költségek viselésére.

A fellebbezésről

- 15 Fellebbezésének alátámasztásaként a Yoshida két jogalapra hivatkozik.

A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának megsértésére alapított, első jogalapról

A felek érvei

- 16 Első jogalapjával, amelyre elsődlegesen hivatkozott, a Yoshida azt rója fel a Törvényszéknek, hogy az megsértette a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontját, először is azzal, hogy a megtámadott ítélet 39. pontjában azt állapította meg, hogy e rendelkezés „minden – akár kétdimenziós, akár háromdimenziós (térbeli) – megjelölésre vonatkozik, hiszen a megjelölés összes lényeges jellemzője egy műszaki funkciónak felel meg”.
- 17 E tekintetben a Yoshida arra hivatkozik, hogy a Törvényszék ellentétes megközelítést alkalmazott a Bíróság azon ítélkezési gyakorlatával (2010. szeptember 14-i Lego Juris kontra OHIM ítélet, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 48., 52. és 72. pont), amely szerint egyrészt a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja nem képezi akadályát valamely megjelölés védjegyként történő lajstromozásának pusztán azon okból kifolyólag, hogy az használati jellemzőkkel rendelkezik, másrészt az ott szereplő „kizárólag” és „szükséges” kifejezések e rendelkezés hatályát azokra a áruformákra kívánják leszűkíteni, amelyeknek az összes lényeges jellemzője kizárólag valamely műszaki megoldást testesít meg.
- 18 Másodszor, a Yoshida arra hivatkozik, hogy a Törvényszék a megtámadott ítélet 64. és 65. pontjában tévesen vélte úgy, hogy a vitatott megjelölések lajstromozhatóságának az lett volna az előfeltétele, hogy a fekete pöttyök egésze e megjelölések valamely „fontosabb, nem funkcionális elemét” alkossa, és hogy ez utóbbiak „egyértelműen díszítő jelleget” mutassanak. A Yoshida szerint a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja nem tiltja az olyan „hibrid” megjelölések lajstromozását, amelyek vizuális téren olyan lényeges díszítő elemeket tartalmaznak, amelyek nem csupán valamely műszaki megoldást testesítenek meg, hanem megkülönböztető képességgel is rendelkezhetnek. Szerinte a vitatott megjelöléseket illetően éppen ez a helyzet.
- 19 Harmadszor, a Yoshida arra hivatkozik, hogy a Törvényszék azon állítása, a megtámadott ítélet 65. pontjában, miszerint a vitatott megjelölések lajstromozása „szükségtelenül lecsökkentené a versenytársak számára annak a lehetőségét, hogy azok az ugyanezen csúszáságtlító műszaki funkciót

betöltő, más lehetséges áruformákat forgalmazhassanak”, figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a vitatott megjelölések olyan dekoratív elemeket foglalnak magukban, amelyek megkülönböztető képességgel (is) rendelkeznek.

- 20 Az EUIPO, valamint a Pi-Design és társai úgy vélik, hogy a Yoshida érvelését el kell vetni.

A Bíróság álláspontja

- 21 Először is, azzal, hogy arra hivatkozik, hogy a vitatott megjelölések „hibrid megjelölések”, a Yoshida a Törvényszék által a releváns bizonyítékok vizsgálatát követően – különösen a megtámadott ítélet 46–50. és 63–65. pontjában – tett azon ténybeli megállapításokat próbálja cáfolni, amelyek a vitatott megjelölések alapvető jellemzőire vonatkoznak.
- 22 Márpedig az EUMSZ 256. cikk (1) bekezdése és a Bíróság alapokmánya 58. cikkének első bekezdése szerint a fellebbezés kizárólag jogkérdésre vonatkozhat. Kizárólag a Törvényszéknek van hatásköre a releváns tények megállapítására és értékelésére, valamint a bizonyítékok értékelésére. E tények és bizonyítékok értékelése tehát – az elferdítés esetét kivéve – nem minősül jogkérdésnek, amelyet mint ilyen fellebbezés keretében a Bíróságnak kell megvizsgálnia (2016. október 26-i Westermann Lernspielverlage kontra EUIPO ítélet, C-482/15 P, EU:C:2016:679, 78. és 79. pont).
- 23 E tekintetben, az elferdítésre vonatkozó kifogás kivételes jellegére tekintettel, a Bíróság eljárási szabályzata 168. cikke (1) bekezdésének d) pontjából különösen az következik, hogy a fellebbezőnek pontosan meg kell jelölnie a Törvényszék által állítólagosan elferdített elemeket, és bizonyítania kell azokat az értékelési hibákat, amelyek megítélése szerint ehhez az elferdítéshez vezettek. Az ilyen elferdítésnek nyilvánvalóan ki kell tűnnie az ügy irataiból, anélkül hogy szükség lenne a tényállás és a bizonyítékok újbóli értékelésére (lásd ebben az értelemben: 2011. október 20-i PepsiCo kontra Grupo Promer Mon Graphic ítélet, C-281/10 P, EU:C:2011:679, 78. és 79. pont).
- 24 A jelen esetben a Yoshida, amely lényegében annak kiemelésére szorítkozik, hogy a vitatott megjelölések jelentős dekoratív és megkülönböztető elemekből állnak, nem támasztja alá érvelését az ügyiratok alapján olyan bizonyítékokkal, amelyek alkalmasak lennének annak egyértelmű bizonyítására, hogy a Törvényszék elferdítette volna a tényeket és a bizonyítékokat, azzal, hogy nem azt állapította meg, hogy a fekete pöttyök együttesének egyedi kialakítása kellően markáns díszítő jeleget mutat ahhoz, hogy azt a vitatott megjelölések lényeges, de nem funkcionális elemének lehetne tekinteni.
- 25 Másodszor, mivel a Yoshida arra hivatkozik, hogy a megtámadott ítélet 39., 64. és 65. pontjából az derül ki, hogy a Törvényszék által a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának alkalmazása céljából adott értékelés ellentétes a Bíróság 2010. szeptember 14-i Lego Juris kontra OHIM ítéletéből (C-48/09 P, EU:C:2010:516) következő ítélkezési gyakorlattal, kifogásai ezen ítélet téves olvasatán alapulnak.
- 26 Az említett ítéletről az derül ki, hogy a jogalkotó azzal, hogy a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. pontjában foglalt kizáró okot az olyan megjelölésekre korlátozza, amelyek „kizárólag” a célzott műszaki hatás eléréséhez „szükséges” formából állnak, helytállóan vélte úgy, hogy egy bizonyos mértékben minden áru formája funkcionális, következésképpen nem lenne helyes valamely áru formája védjegyként történő lajstromozásának megtagadása pusztán azon okból kifolyólag, hogy használati jellemzőkkel rendelkezik. A „kizárólag” és „szükséges” kifejezések által e rendelkezés biztosítja, hogy csak az olyan formák legyenek kizárva a védjegyoltalomból, amelyekben kizárólag egy műszaki megoldás ölt testet, és amelynek védjegyként való lajstromozása ténylegesen akadályozná e műszaki megoldás más vállalkozások által történő használatát. Ugyanis, az ilyen lajstromozás túlságosan lecsökkentené a versenytársak számára annak a lehetőségét, hogy az ugyanezen műszaki funkciót betöltő, más lehetséges áruformákat forgalmazhassanak (2010. szeptember 14-i Lego Juris kontra OHIM ítélet, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 48. és 59. pont).

- 27 Ami az azon körülményre vonatkozó feltételt illeti, miszerint az említett kizáró ok minden olyan megjelölésre vonatkozik, amely „kizárólag” az árunak a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges formájából áll, a Bíróság korábban már pontosította, hogy egy vagy több kisebb önkényes elem jelenléte egy olyan megjelölésben, amelynek valamennyi alapvető elemét azon műszaki megoldás szabja meg, amelynek e megjelölés a kifejeződése, nem befolyásolja azt a megállapítást, mely szerint az említett megjelölés kizárólag a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges formából áll. Ezenfelül a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontjában foglalt kizáró ok csak akkor alkalmazandó, ha valamely megjelölés alapvető jellemzőinek mindegyike funkcióval bír, és így e megjelölés védjegyként történő lajstromozása nem tagadható meg e rendelkezés alapján, ha a szóban forgó forma jelentősebb, funkcióval nem bíró elemet is magában foglal, mint amilyen egy, az említett formában jelentős szerepet játszó díszítő vagy fantázia szülte elem (lásd ebben az értelemben: 2010. szeptember 14-i Lego Juris kontra OHIM ítélet, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 52. pont).
- 28 Azon feltétellel kapcsolatban, mely szerint valamely forma védjegyként történő lajstromozása kizárólag akkor tagadható meg a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja alapján, ha e forma a célzott műszaki hatás eléréséhez „szükséges”, e feltétel nem jelenti azt, hogy a szóban forgó formának kell lennie az egyetlen olyan formának, amely e hatás elérését lehetővé teszi (2010. szeptember 14-i Lego Juris kontra OHIM ítélet, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 53. pont).
- 29 A Bíróság ezenfelül kiemelte, hogy a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának helyes alkalmazása megköveteli, hogy a szóban forgó megjelölés alapvető jellemzőit, nevezetesen a megjelölés legfontosabb elemeit, az a hatóság, amely az e megjelölés védjegyként való lajstromozása iránti kérelem tárgyában dönt, megfelelő módon határozza meg. Miután a megjelölés alapvető jellemzői meghatározásra kerültek, az illetékes hatóság feladata még annak vizsgálata, hogy e jellemzők mindegyike a szóban forgó áru műszaki funkcióját szolgálja-e (lásd ebben az értelemben: 2010. szeptember 14-i Lego Juris kontra OHIM ítélet, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 68., 69. és 72. pont).
- 30 Ellentétben azzal, amit a Yoshida állít, e megfontolásokból az következik, hogy az a tény, hogy az érintett megjelölés díszítő jellegű vagy fantázia szülte jellemzőket mutat, nem képezi akadályát a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontjában foglalt kizáró ok alkalmazásának, hiszen e jellemzők nem játszanak jelentős szerepet a szóban forgó áru formáját illetően, amelynek összes lényeges jellemzőjének valamely műszaki funkciót kell betöltenie.
- 31 Következésképpen a Törvényszék helyesen állapította meg a megtámadott ítélet 39. pontjában azt, hogy a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja alkalmazandó, hiszen a megjelölés valamennyi lényeges jellemzője egy műszaki funkciónak felel meg. Hasonlóképp, a Törvényszéknek a megtámadott ítélet 64. és 65. pontjában szereplő értékelése, amely lényegében annak ellenőrzésére szolgált, hogy a fekete pöttyök egészének egyedi kialakítása a vitatott megjelölések nem funkcionális, de jelentős elemét képezi-e, helytállóan tükrözi a Bíróságnak a jelen ítélet 26–28. pontjában idézett megállapításait.
- 32 Harmadszor, ami a Yoshida azon állítását illeti, hogy a vitatott megjelölések megkülönböztető képessége nem teszi lehetővé a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának alkalmazását, azt kell megállapítani, hogy összetéveszti az e rendelkezésben foglalt lajstromozást kizáró egyedi okot a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglalt kizáró okkal, amely szerint nem lajstromozhatók az olyan védjegyek, amelyek nem rendelkeznek megkülönböztető képességgel.
- 33 E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy a kizárólag a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges formából álló megjelölés védjegyként való lajstromozása tilalmának a 40/94 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésébe való iktatása biztosítja, hogy a vállalkozások ne használhassák a védjegyoltalmat műszaki megoldásokon fennálló kizárólagos jogok – időkorlátozás nélküli – fenntartására (2010. szeptember 14-i Lego Juris kontra OHIM ítélet, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 45. pont).

- 34 A jogalkotó egyébiránt különösen szigorú módon kötötte ki, hogy a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges formák védjegyként nem lajstromozhatók, mivel az ugyanezen cikk (3) bekezdésében foglalt kivétel hatálya alól kizárta a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének e) pontjában foglalt kizárási okokat. Így tehát e rendelet 7. cikkének (3) bekezdéséből az derül ki, hogy még ha az árunak egy adott műszaki eredmény eléréséhez szükséges formája, a használata révén, megkülönböztető képességre is tett szert, védjegyként akkor sem lajstromozható (2010. szeptember 14-i Lego Juris kontra OHIM ítélet, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 47. pont).
- 35 Következésképpen a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja akadályát képezi annak, hogy az árunak a kizárólag a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges formájából álló megjelölést védjegyként lajstromozzák, még akkor is, ha e megjelölés alkalmas lenne a védjegy alapvető funkciójának betöltésére, vagyis arra, hogy biztosítsa a fogyasztó számára az érintett áruk és szolgáltatások eredetének beazonosítását, lehetővé téve számára, hogy azokat az esetleges összetévesztés veszélye nélkül megkülönböztesse a más vállalkozásoktól származó áruktól és szolgáltatásoktól (lásd ebben az értelemben: 2005. szeptember 15-i BioID kontra OHIM ítélet, C-37/03 P, EU:C:2005:547, 60. pont; 2015. szeptember 16-i Société des Produits Nestlé ítélet, C-215/14, EU:C:2015:604, 38. pont).
- 36 Ennélfogva a fellebbezés első jogalapját – mint részben elfogadhatatlant, részben pedig megalapozatlant – el kell utasítani.

A 40/94 rendelet 51. cikke (3) bekezdésének megsértésére alapított, második jogalapról

A felek érvei

- 37 Második jogalapjával, amelyet másodlagosan említ, a Yoshida azt rója fel a Törvényszéknek, hogy az megsértette a 40/94 rendelet 51. cikkének (3) bekezdését azáltal, hogy – miként az a megtámadott ítélet 48. és 53. pontjából kiderül – elmulasztotta megvizsgálni, hogy az e rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának alkalmazási feltételei a vitatott megjelölések árujegyzékébe tartozó valamennyi áru tekintetében fennállnak-e.
- 38 Ezenfelül a Yoshida arra hivatkozik, hogy a Törvényszék nem tett eleget a 40/94 rendelet 51. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek, amikor a megtámadott ítéletben tett megállapításokat a nyéllel nem rendelkező érintett árukra, nevezetesen a Nizzai Megállapodás szerinti 8. osztályba tartozó „kaszakövekre; kaszakötökre”, valamint a Nizza Megállapodás szerinti 21. osztályba tartozó „eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfém-ből készült vagy azzal ellátott) [...] és késtartók” megnevezésű árukra is alkalmazta. A Yoshida szerint, ezen áruk vonatkozásában a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja nem alkalmazható, hiszen a vitatott megjelölések olyan kétdimenziós védjegyek, amelyek logóként is használhatók.
- 39 Az EUIPO, valamint a Pi-Design és társai arra hivatkoznak, hogy e jogalapnak nem lehet helyt adni.

A Bíróság álláspontja

- 40 A vitatott határozatokból az derül ki, hogy az EUIPO első fellebbezési tanácsa arra a következtetésre jutott, hogy a vitatott megjelölések ábrás védjegyek, amelyek azon áruk nyelének kétdimenziós ábrázolásából állnak, amelyek tekintetében a lajstromozást kérték.

- 41 A vitatott határozatokból az is kiderül, hogy az EUIPO említett fellebbezési tanácsa a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja alapján megállapította a vitatott megjelölések európai uniós védjegyként való lajstromozásának érvénytelenségét, az e megjelölések árujegyzékébe tartozó összes áru tekintetében.
- 42 Ugyanakkor a Bíróság részére megküldött ügyiratok elemzése alapján megállapítható, hogy a Yoshida a Törvényszék előtti eljárás egyik szakaszában sem hivatkozott arra, hogy a vitatott határozatok ne lennének összeegyeztethetők a 40/94 rendelet 51. cikkének (3) bekezdésével.
- 43 A Yoshida ugyanis az elsőfokú eljárásban hivatkozott, a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontjára alapított, egyetlen jogalapja értelmében mindössze azt állította, hogy a vitatott megjelölések egy funkcióval nem rendelkező, egyszerű dekoratív mintát ábrázolnak, és emiatt azok nem tekinthetők olyanoknak, mint a kizárólag a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges elemekből álló megjelölések.
- 44 E tekintetben a Bíróság rendelkezésére álló ügyiratok vizsgálata azt mutatja, hogy bár a Yoshida az elsőfokú eljárásban csak arra hivatkozott, hogy a vitatott megjelölések lajstromozása a Nizzai Megállapodás szerinti 8. és 21. osztályba tartozó különféle árukra terjedt ki, ezt kizárólag abból a célból tette, hogy általános jelleggel vitassa a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának a vitatott megjelölésekre való alkalmazhatóságát.
- 45 Ezzel szemben második jogalapjával a Yoshida lényegében azt rója fel a Törvényszéknek, hogy az nem vizsgálta a vitatott határozatok jogszerűségét a 40/94 rendelet 51. cikkének (3) bekezdése fényében, és azt állítja, hogy az e rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontjában foglalt alkalmazási feltételek nem teljesülnek néhány olyan konkrét áru tekintetében, amelyek állítólag nem rendelkeznek nyéllel.
- 46 Márpedig a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatából következik, hogy az, ha valamely félnek megengednék, hogy először a Bíróság előtt hozzon fel olyan jogalapokat és érveket, amelyeket nem terjesztett a Törvényszék elé, azt jelentené, hogy e fél a Törvényszék által eldöntött jogvitán túlterjedő jogvitával fordulhatna a fellebbezés elbírálása során korlátozott hatáskörrel rendelkező Bírósághoz. A fellebbezés keretében a Bíróság hatásköre tehát mindössze a Törvényszék előtt megvitatott jogalapok és érvek Törvényszék általi értékelésének vizsgálatára korlátozódik (2016. november 8-i BSH kontra EUIPO ítélet, C-43/15 P, EU:C:2016:837, 43. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
- 47 E körülményekre tekintettel a második fellebbezési jogalapot mint elfogadhatatlant el kell utasítani.
- 48 A fentiek egészéből következően a fellebbezést teljes egészében el kell utasítani.

A költségekről

- 49 Az eljárási szabályzat 184. cikkének (2) bekezdése értelmében, ha a fellebbezés megalapozatlan, a Bíróság határoz a költségekről.
- 50 Ezen eljárási szabályzat 138. cikkének (1) bekezdése alapján, amelyet az említett szabályzat 184. cikkének (1) bekezdése alapján a fellebbezési eljárásban is alkalmazni kell, a Bíróság a pereszes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a Yoshida pereszes lett, az EUIPO, valamint a Pi-Design és társai kérelmének megfelelően kötelezni kell a jelen fellebbezéssel kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

A fenti indokok alapján a Bíróság (ötödik tanács) a következőképpen határozott:

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság a Yoshida Metal Industry Co. Ltd-et kötelezi a költségek viselésére.

Aláírások