UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

14 päivänä syyskuuta 2010 *

Asiassa C-48/09 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 29.1.2009,

Lego Juris A/S, kotipaikka Billund (Tanska), edustajinaan Rechtsanwalt V. von Bomhard ja Rechtsanwalt T. Dolde,

valittajana,

ja jossa valittajien vastapuolina ja muina osapuolina ovat

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään D. Botis,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

Mega Brands Inc., kotipaikka Montreal (Kanada), edustajinaan advocaat P. Cappuyns ja advocaat C. De Meyer,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot ja P. Lindh sekä tuomarit G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič (esittelevä tuomari), J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz ja A. Arabadjiev,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer, sittemmin P. Mengozzi,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Strömholm,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 10.11.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 26.1.2010 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Lego Juris A/S vaatii valituksessaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-270/06, Lego Juris vastaan SMHV - Mega Brands (Punainen Lego-palikka), 12.11.2008 antaman tuomion (Kok., s. II-3117; jäljempänä valituksenalainen tuomio) kumoamista; valituksenalaisessa tuomiossa hylättiin valittajan kumoamiskanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) suuren valituslautakunnan 10.7.2006 tekemästä päätöksestä (asia R 856/2004-G; jäljempänä riidanalainen päätös), joka koskee mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 4 artiklassa, jonka otsikkona on ”Yhteisön tavaramerkin muodostavat merkit”, säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

3 Saman asetuksen 7 artiklassa, jonka otsikkona on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan;

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

i) tavaran luonteenomaisesta muodosta,

[tai]

ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta

tai

iii) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

f) tavaramerkit, jotka ovat yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia;

– –

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 Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdassa, jonka otsikkona on ”Yhteisön tavaramerkin oikeusvaikutukset”, säädetään seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin yhteisön tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, ja sen vuoksi, että merkki ja yhteisön tavaramerkki tarkoittaa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;

c) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, kun se on laajalti tunnettu yhteisössä, ja jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi yhteisön tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

5 Asetuksen N:o 40/94 51 artiklassa, jonka otsikkona on ”Ehdottomat mitättömyysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [SMHV:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a) yhteisön tavaramerkki on rekisteröity – – 7 artiklan säännösten vastaisesti;

b) hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.

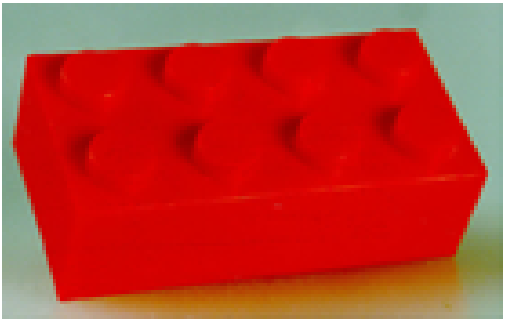
2. Jos yhteisön tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan vastaisesti, sitä ei kuitenkaan voida julistaa mitättömäksi, jos se on rekisteröinnin jälkeen käytön seurauksena tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.

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

6 Asetus N:o 40/94 on kumottu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Pääasiaan sovelletaan kuitenkin edelleen tosiseikkojen tapahtuma-ajan perusteella asetusta N:o 40/94.

Asian tausta ja riidanalainen päätös

7 Kirkbi A/S -niminen yhtiö (jäljempänä Kirkbi), jonka seuraaja valittaja on, teki 1.4.1996 SMHV:lle yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen muun muassa sellaisia tavaroita varten, jotka vastaavat kuvausta ”Pelit ja leikkikalut” ja jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 28. Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kolmiulotteinen punainen merkki.



8 SMHV ilmoitti Kirkbille aikovansa hylätä kyseisen hakemuksen yhtäältä siksi, että kyseinen merkki käsitti pelkän lelupalikan muodon ja siltä puuttui näin ollen erottamiskyky (asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta), ja toisaalta siksi, että kyseinen merkki muodostui yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta (saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan

ii alakohta). SMHV suostui kuitenkin kuulemaan Kirkbia ja tutki sen toimittamat lisähuomautukset ja -todisteet. Näiden seikkojen perusteella se katsoi, että merkistä, jonka rekisteröintiä haettiin, oli tullut erottamiskykyinen Euroopan unionissa eikä se muodostunut yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta.

9 Tämän tutkimismenettelyn päätteeksi kyseinen tavaramerkki rekisteröitiin 19.10.1999 yhteisön tavaramerkiksi.

10 Ritvik Holdings Inc. -niminen yhtiö (jäljempänä Ritvik), jonka seuraaja on Mega Brands Inc. (jäljempänä Mega Brands), vaati 21.10.1999 tämän rekisteröinnin mitättömäksi julistamista asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 28 kuuluvien ”koottavien lelujen” osalta, koska kyseinen rekisteröinti oli sen mukaan tehty saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, e alakohdan ii ja iii alakohdassa sekä f alakohdassa säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden vastaisesti.

11 SMHV:n mitättömyysosasto lykkäsi 8.12.2000 asian käsittelyä, koska se odotti yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisua asiassa C-299/99, Philips, jossa annettiin 18.6.2002 tuomio (Kok., s. I-5475), joka koski jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisen luetelmakohdan tulkintaa; tämän säännöksen sanamuoto vastaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan sanamuotoa. Menettely mitättömyysosastossa jatkui 31.7.2002.

12 Mitättömyysosasto julisti 30.7.2004 tekemällään päätöksellä kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 28 kuuluvien ”koottavien lelujen” osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii

alakohdan perusteella, koska se katsoi, että kyseessä oleva tavaramerkki muodostui yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta.

13 Valittaja valitti 20.9.2004 mitättömyysosaston päätöksestä.

14 SMHV:n suuri valituslautakunta hylkäsi riidanalaisella päätöksellä tämän valituksen perusteettomana ja katsoi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyivät esillä olevassa asiassa.

15 Suuri valituslautakunta totesi aluksi riidanalaisen päätöksen 33 kohdassa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan perusteella esitettyä väitettä ei voida hylätä mielipidetutkimusten tai markkinatutkimusten perusteella, kuten käy ilmi saman artiklan 3 kohdasta, koska näyttö käytössä syntyneestä erottamiskyvystä ei voi poistaa kyseiseltä merkiltä sen toiminnallisuutta. Se totesi lisäksi kyseisen päätöksen 36 kohdassa, että sellainen muoto, jonka olennaiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä, ei jää rekisteröintikiellon ulkopuolelle, vaikka se sisältää värin kaltaisen vähämerkityksisen mielivaltaisen osatekijän.

16 Suuri valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa, että Lego-palikan ”tuntomerkkinä ovat sen yläpinnassa olevat kaksi symmetristä riviä, jotka muodostuvat kumpikin neljästä litteästä sylinterinmuotoisesta nystyrästä”.

17 Suuri valituslautakunta totesi tämän jälkeen saman päätöksen 39 ja 40 kohdassa, että vaikka onkin totta, että se, että merkille on ollut tai on yhä patentti, ei ole sellaisenaan esteenä sen tavaramerkiksi rekisteröinnille, erityisesti silloin, kun kyseessä ovat

keksinnöt, joiden muoto ei ole täysin toiminnallinen koristeellisten tai mielivaltaisten osatekijöiden vuoksi, aikaisempi patentti on käytännössä kuitenkin kiistaton näyttö siitä, että siinä julkistetut tai suojattavaksi vaaditut piirteet ovat toiminnallisia.

18 Tämän jälkeen suuri valituslautakunta vahvisti riidanalaisen päätöksen 41–55 kohdassa mitättömyysosaston arvioinnin, jonka mukaan Lego-palikan muodon kukin osatekijä ja näin ollen kyseinen palikka kokonaisuudessaan ovat välttämättömiä teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Se perusti tämän johtopäätöksen mitättömyysosaston valittajalle myönnetyistä aikaisemmista patenteista tekemään arviointiin. Suuren valituslautakunnan mukaan tähän arviointiin sisältyvät ratkaisevat seikat olivat seuraavat:

”42 – – Lego-palikkaa edeltäneen alkuperäisen yhteenliitettävän lelupalikan keksi Harry Fisher Page, ja se on suojattu useilla brittiläisillä patenteilla: 25.11.1940 myönnetty patentti nro 529 580, 17.4.1947 myönnetty patentti nro 587 206, 12.12.1949 myönnetty patentti nro 633 055, 19.7.1950 myönnetty patentti nro 673 857 ja 26.4.1961 myönnetty patentti nro 866 557. [Nämä] – – patentit kattoivat palikan, jolla oli samat mitat ja – – pyöreät nystyrät – – kuin Lego-palikalla – –

43 [Mitättömyysosasto] totesi Lego-palikan yläpinnassa olevista nystyröistä seuraavaa:

’– – patentissa nro 866 557 – – julkistettiin, että – – [palikoiden] yläpinnassa on nystyröitä, jotka on järjestetty kahteen yhdensuuntaiseen riviin ja poikittaisiin pareihin, [ja] niiden välissä on poikittais- ja pitkittäissuunnassa yhtä pitkä väli. Nystyrät sijaitsevat [Lego-palikan] yläpinnassa juuri tällä tavoin: kahdeksan nystyrää, jotka sijaitsevat kahdessa yhdensuuntaisessa rivissä ja poikittaisina pareina yhtä pitkin välein. Näiden nystyröiden tarkoituksena on liittää ne yhteen samanlaisten

lelupalikoiden alapinnan kolojen kanssa siten, että lelupalikoita on mahdollista koota ja purkaa eri tavoin.'

44 [Mitättömyysosasto] totesi lisäksi, että sama keksintö, jossa on nystyröitä Lego-palikan yläpinnalla, oli julkistettu – – patentissa nro 587 206. – –

– –

Lautakunta toteaa, että tämän patentin kuvio 1 esittää patentoidun palikan yläpinnassa sijaitsevia kahta symmetristä riviä, jotka muodostuvat kumpikin neljästä sylinterinmuotoisesta nystyrästä, ja että palikka näyttää samalta kuin kyseinen Lego-palikka, ilman punaista väriä – –

45 Patentin haltija on itse myöntänyt lautakunnassa, että edellä mainitut patentit kuvaavat Lego-palikan toiminnallisia osatekijöitä ja että nystyrät ovat välttämättömiä, jotta yhteenliitettävät lelupalikat – – voisivat täyttää tehtävänsä.

– –

47 Patentoidun palikan yläpinnassa sijaitsevat, neljästä sylinterinmuotoisesta nystyrästä muodostuvat kaksi symmetristä riviä olivat – – patentin nro 587 206 – – piirustuksessa 1 kuvatun keksinnön 'ensisijainen muoto'. Samoin [mitättömyysosasto]

totesi, että – – patentissa nro 866 557 – – ’todetaan, että nystyröiden sylinterimuoto on – – ’nystyröiden ensisijainen toteuttamistapa’ – –’. – –

– –

51 Lisäksi [mitättömyysosasto] katsoi, että nystyröiden ja palikan reunojen korkeuden välisillä suhteellisilla mitoilla on vaikutusta ’tarttumisvoimaan’. Jos suhdeluku on liian alhainen, palikat irtoaisivat helpommin – –. Käänteisesti, jos suhdeluku on liian korkea – –, voima, joka tarvitaan palikoiden irrottamiseen toisistaan, olisi melko suuri – – eikä yksin leikkivä lapsi välttämättä pystyisi irrottamaan palikoita helposti toisistaan.

– –

53 Lautakunta toteaa, että nystyröiden suhteellisten mittojen ja sijainnin tekninen tehtävä – – kuvaillaan patentissa – – nro 866 557 seuraavasti:

’Nystyröiden mittojen ja sijainnin – – on oltava tietyssä suhteessa, ja keksinnön pääasiallisen ominaisuuden mukaisesti – – nystyrät [palikan yläpinnassa] sijaitsevat säännöllisin välein pitkittäis- ja poikittaissuunnassa – –’

54 [Mitättömyysosasto katsoi], että Lego-palikan eri piirteet täyttävät kukin erityisiä teknisiä tehtäviä, joita ovat

– nystyrät: korkeus ja halkaisija tarttumisvoimaa varten; määrä monikäyttöisyyttä ja asettelu yhteenliittämistapoja varten

– toissijaiset rakenteet: tarttumisvoima, määrä parasta tarttumisvoimaa varten kaikissa asennoissa; – –

– reunat: liittäminen muiden palikoiden reunoihin muurin muodostamiseksi

– ontto alapuoli: yhteenliittäminen nystyröihin kokoamisen mahdollistamiseksi – –

– yleismuoto: rakennuspalikan muoto; koko, jota lapsi voi pitää kädessään.

55 Lautakunta vahvistaa [mitättömyysosaston] päätöksessä tehdyt päätelmät sillä perusteella, että edellä tutkitut todisteet tukevat niitä vahvasti. Lisäksi lautakunta katsoo, että mitättömyysosasto ei ole millään tavalla vääristänyt todisteita tai tulkinnut niitä virheellisesti.

– –

62 Ei ole epäilystäkään siitä, että Lego-palikan määräävän piirteen eli yläpinnalla olevien kahden nystyrärivin tarkoituksena on saada pelkälle lelupalikalle, jonka leveys, pituus ja syvyys ovat suhteellisesti samat kuin oikealla rakennustiilellä, – – monikäyttöinen ja tukeva yhteenliittämismekanismi, joka näillä palikoilla on oltava, jotta lapsi voi käsitellä niitä. Lego-palikan piirteet on selvästi otettu käyttöön Lego-palikan edellä mainittuun toiminnalliseen tehtävään vastaamiseksi eikä tavaran alkuperän tunnistamista varten – –

63 Tästä syystä – – lautakunta hyväksyy [mitättömyysosaston] päätöksen, jonka mukaan Lego-palikka on täysin toiminnallinen, koska siihen ei sisälly mitään mielivaltaista tai koristeellista osatekijää. – – Näin ollen lautakunta voi soveltaa Lego-palikkaan [edellä mainitussa] asiassa Philips annetussa tuomiossa vahvistettua toteamusta, jonka mukaan 'muodon olennaiset toiminnalliset piirteet johtuvat ainoastaan tietyn teknisen tuloksen tavoittelusta'."

Menettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

19 Valittaja nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 25.9.2006 jättämällään kannekirjelmällä kanteen, jossa vaadittiin riidanalaisen päätöksen kumoamista.

20 Valittaja vetosi kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka koski asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan virheellistä soveltamista. Tämä peruste jakautui kahteen osaan, joista ensimmäinen koski mainitun säännöksen virheellistä tulkintaa ja toinen kyseisen tavaramerkin kohteen virheellistä arviointia.

21 Valittaja väitti kanneperusteen ensimmäisessä osassa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdalla ei pyritä sulkemaan toiminnallisia muotoja sinänsä tavaramerkkirekisteröinnin ulkopuolelle. Sen mukaan ratkaisevaa on selvittää, loisiko tavaramerkillä suojaaminen monopolin muodon teknisiin ratkaisuihin tai käyttöön liittyviin piirteisiin.

22 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että nämä perustelut eivät voineet johtaa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen. Tämän ratkaisun olennaiset perustelut ovat seuraavat:

> ”37 – – kantaja moittii suurta valituslautakuntaa lähinnä siitä, että tämä jätti huomiotta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan ja erityisesti sanojen ’yksinomaan’ ja ’välttämätön’ ulottuvuuden, kun se katsoi, että toiminnallisesti vastaavien vaihtoehtoisten muotojen, joissa käytetään samaa teknistä ratkaisua, olemassaololla ei ole merkitystä tämän säännöksen soveltamiseksi.
>
> 38 Tämän osalta on todettava ensiksi, että sanaa ’yksinomaan’, joka esiintyy sekä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa että direktiivin [89/104] 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa, on tulkittava [edellä mainitussa asiassa] Philips [annetun] tuomion 79, 80 ja 83 kohdassa käytetyn ilmaisun ’olennaiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä’ valossa. Tästä ilmaisusta nimittäin ilmenee, että sellaisten muiden kuin olennaisten piirteiden, joilla ei ole teknistä tehtävää, lisääminen ei merkitse sitä, että tätä ehdotonta hylkäysperustetta ei sovellettaisi muotoon, jos kaikki kyseisen muodon olennaiset piirteet johtuvat tästä tehtävästä. Suuri valituslautakunta suoritti näin ollen perustellusti asianomaisen muodon toiminnallisuutta koskevan analyysinsä olennaisiksi katsomiinsa piirteisiin nähden. On näin ollen todettava, että se tulkitsi asianmukaisesti sanaa ’yksinomaan’.

39 Toiseksi [edellä mainitussa asiassa] Philips [annetun] tuomion 81 ja 83 kohdasta ilmenee, että sekä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa että direktiivin [89/104] 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa esiintyvä ilmaisu 'teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön' ei merkitse sitä, että tätä ehdotonta hylkäysperustetta sovellettaisiin vain silloin, kun asianomainen muoto on ainoa, joka mahdollistaa tarkoitetun tuloksen saavuttamisen. Yhteisöjen tuomioistuin nimittäin katsoi tuomion 81 kohdassa, että 'muiden muotojen, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos, [olemassaolo ei estä ehdottoman hylkäysperusteen soveltamista]', ja tuomion 83 kohdassa, että 'suljetaan pois [kyseessä olevasta] muodosta muodostuvan merkin rekisteröinti, vaikka kyseinen tekninen tulos voitaisiin saavuttaa myös käyttämällä muunlaisia muotoja'. Näin ollen jotta tätä ehdotonta hylkäysperustetta voidaan soveltaa, riittää, että muodon olennaiset piirteet sisältävät piirteet, jotka ovat teknisesti syy-yhteydessä tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseen ja siihen riittäviä, jolloin ne johtuvat teknisen tuloksen tavoittelusta. Tästä seuraa, että suuri valituslautakunta ei tehnyt virhettä, kun se katsoi, että sana 'välttämätön' merkitsee sitä, että muotoa edellytetään teknisen tuloksen saavuttamiseksi, vaikka tämä tulos voidaan saavuttaa muiden muotojen avulla.

40 Kolmanneksi on todettava, että toisin kuin kantaja väittää, yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi [edellä mainitussa asiassa] Philips [annetun] tuomion 81 ja 83 kohdassa sellaisten muiden muotojen olemassaolon merkityksen, 'joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos', tekemättä eroa muotojen, joissa käytetään toista 'teknistä ratkaisua', ja muotojen, joissa käytetään samaa 'teknistä ratkaisua', välillä.

– –

43 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta estää sellaisen muodon rekisteröinnin, joka olennaisilta piirteiltään muodostuu yksinomaan sellaisesta tavaran muodosta, joka on teknisesti syy-yhteydessä tarkoitetun teknisen tuloksen saavuttamiseen ja siihen riittävä, vaikka tähän tulokseen voidaan päästä muilla muodoilla, joissa käytetään samaa tai toista teknistä ratkaisua.

44 On näin ollen todettava, että suuri valituslautakunta ei tulkinnut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa.”

23 Valittaja väitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteensa tueksi esittämänsä kanneperusteen toisessa osassa, että suuri valituslautakunta ei ollut määrittänyt asianmukaisesti kyseessä olevan muodon olennaisia piirteitä ja että se oli arvioinut virheellisesti kyseisen muodon toiminnallisuutta.

24 Se väitti yhtäältä, että suuri valituslautakunta oli sisällyttänyt analyysiinsa asian kannalta merkityksettömiä seikkoja, kuten Lego-palikan pinnan, joka ei ole osa kyseistä kolmiulotteista merkkiä, eli kyseisen palikan onton alapuolen. Toisaalta se väitti, että suuri valituslautakunta oli hyväksynyt ilman minkäänlaista kriittistä analyysiä Mega Brandsin ehdottaman ja rahoittaman asiantuntijalausunnon ja oli samaan aikaan jättänyt ottamatta huomioon kyseisen muodon olennaisten piirteiden määrittämisessä valittajan toimittamia merkityksellisiä tietoja, kuten tiedot siitä, miten kuluttajat mieltävät kyseisen muodon.

25 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi myös tämän toisen osan. Se totesi erityisesti seuraavaa:

”70 Ensinnäkin sikäli kuin kantaja väittää, että kyseessä olevan muodon olennaisten piirteiden määrittely on tehtävä kuluttajan näkökulmasta ja että analyysissä on otettava huomioon kuluttajatutkimukset, on todettava, että tämä määrittely tehdään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan yhteydessä nimenomaisessa tarkoituksessa mahdollistaa kyseessä olevan muodon toiminnallisuuden tutkiminen. Kohdekuluttajan käsityksellä ei kuitenkaan ole merkitystä muodon olennaisten piirteiden toiminnallisuuden analyysissä. Kohdekuluttajalla ei nimittäin ehkä ole tarvittavaa teknistä tietämystä muodon

olennaisten piirteiden arvioimiseen, joten tietyt piirteet voivat olla hänen näkökulmastaan keskeisiä, vaikka ne eivät ole keskeisiä toiminnallisuuden analyysin yhteydessä ja päinvastoin. On näin ollen katsottava, että muodon olennaiset piirteet on määritettävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamisen yhteydessä objektiivisesti tavaramerkkihakemuksen jättämisen yhteydessä toimitetun tavaramerkin graafisen esityksen ja mahdollisten kuvausten perusteella.

– –

72 Kantaja moittii toiseksi suurta valituslautakuntaa kyseessä olevan muodon olennaisten piirteiden tunnistamatta jättämisestä ja siitä, ettei se tutkinut kyseessä olevaa muotoa vaan Lego-palikkaa kokonaisuutena mukaan lukien analyysissään, joka koski onton alapuolen – – kaltaisia näkymättömiä osatekijöitä.

– –

75 On kuitenkin todettava, että tämä [suuren valituslautakunnan] analyysi kattaa – – kaikki [kyseisen merkin] näkyvät osatekijät, joista kukin täyttää [riidanalaisen päätöksen 54 kohdan mukaan] erityisiä teknisiä tehtäviä – –. On myös todettava, että asiakirja-aineistossa ei ole mitään, minkä perusteella näiden piirteiden tunnistaminen kyseessä olevan muodon olennaisiksi piirteiksi voitaisiin kyseenalaistaa.

76 Koska suuri valituslautakunta tunnisti asianmukaisesti kyseessä olevan muodon olennaiset piirteet, riidanalaisen päätöksen laillisuuden kannalta on merkityksetöntä, että se otti myös huomioon muita piirteitä.

– –

78 [Tämän jälkeen] on korostettava, että mikään ei sulje pois tällä tavoin määriteltyjen olennaisten piirteiden toiminnallisuuden analyysissä sitä, että suuri valituslautakunta voisi ottaa huomioon Lego-palikan näkymättömiä osatekijöitä, joihin kuuluvat esimerkiksi ontto alapuoli ja toissijaiset rakenteet, sekä kaikki muut merkitykselliset todisteet. Suuri valituslautakunta viittasi käsiteltävänä olevassa asiassa tämän osalta kantajan aikaisempiin patentteihin, siihen, että tämä jälkimmäinen myönsi, että nämä patentit kuvailevat Lego-palikan toiminnallisia osatekijöitä, ja – – asiantuntijalausuntoihin.

79 – – asiantuntijalausun[nosta, joka] oli – – [Mega Brandsin] esittämä ja rahoittama, [on todettava, että] aikaisemmat patentit vahvistavat [tämän asiantuntijalausunnon laatijan] toteamukset Lego-palikan piirteiden toiminnallisuuden osalta – –”

Asianosaisten vaatimukset

26 Valittaja vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion

– palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

27 SMHV ja Mega Brands vaativat, että unionin tuomioistuin

– hylkää valituksen

– velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

28 Valittaja vetoaa yhteen valitusperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan virheellistä soveltamista. Tämä valitusperuste jakautuu kolmeen osaan.

Ensimmäinen osa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen kohteen ja laajuuden virheellistä tulkintaa

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

29 Valittaja toteaa, että vaikka onkin totta, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa kielletään sellaisten muotojen rekisteröiminen, joiden suojaaminen tavaramerkkinä saisi aikaan perusteettoman rajoituksen kilpailijoille, tämän säännöksen tavoitteena ei kuitenkaan ole kieltää kaikkien teknisestä tehtävästä johtuvien muotojen rekisteröimistä. Muodon rekisteröimisen pitäisi sen mukaan olla pois suljettua vain siinä tapauksessa, että sillä luotaisiin monopoli muodon teknisiin ratkaisuihin tai käyttöön liittyviin piirteisiin.

30 Valittaja toteaa tästä, että ”teknisen ratkaisun” ilmaisu on erotettava ”teknisen tuloksen” ilmaisusta, koska tekninen tulos voidaan saavuttaa erilaisin ratkaisuin. Valittaja väittää, että kun on olemassa useita toiminnalliselta kannalta toisiaan vastaavia

muotoja, yritykselle myönnetty tietyn muodon suoja tavaramerkkinä ei estä kilpailijoita soveltamasta samaa teknistä ratkaisua.

31 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on sen mukaan tehnyt näin ollen oikeudellisen virheen katsoessaan valituksenalaisen tuomion 43 kohdassa sen 37–42 kohdassa selostetuista syistä, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta estää muodon rekisteröinnin, vaikka tähän tulokseen voidaan päästä muilla muodoilla, joissa käytetään samaa teknistä ratkaisua. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on sen mukaan jättänyt huomiotta, että vaihtoehtoisten muotojen olemassaolo on erittäin merkityksellistä, koska se osoittaa, että vaaraa monopolin luomisesta ei ole. Samanaikaisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on sen mukaan jättänyt huomiotta sen, että usein sama patentoitu keksintö voidaan toteuttaa useilla erilaisilla muodoilla. Esillä olevassa asiassa on kyse juuri tästä, koska valittajan kilpailijat pystyvät aivan hyvin soveltamaan samaa teknistä ratkaisua kopioimatta kuitenkaan Lego-palikan muotoa.

32 Valittaja katsoo lisäksi, että ratkaistessaan asian tällä tavoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jättänyt huomiotta edellä mainitussa asiassa Philips annetussa tuomiossa lausutun. Se toteaa tästä, että yhteisöjen tuomioistuin ei millään tavalla katsonut tuossa tuomiossa, että vaihtoehtoisten muotojen olemassaolo olisi merkityksetöntä. Sen mukaan yhteisöjen tuomioistuin ainoastaan totesi kyseisen tuomion 83 ja 84 kohdassa, että mikäli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan edellytykset täyttyvät, on merkityksetöntä, onko olemassa vaihtoehtoisia muotoja.

33 Mega Brands puolestaan väittää, että kyseisen merkin rekisteröiminen tavaramerkiksi mahdollistaisi sen, että valittaja voisi estää kaikkia kilpailijoitaan käyttämästä lelupalikoiden markkinoilla parasta ja toimivinta muotoa. Valittaja saisi täten uudestaan saman monopolin, joka sillä oli aiemmin patenttiensa ansiosta.

34 Mega Brands myöntää, että pelkkä muodon julkistaminen patentissa ei sellaisenaan estä tämän muodon rekisteröimistä tavaramerkiksi, mutta se toteaa, että tällainen julkistaminen on kuitenkin vahva osoitus siitä, että kyseisen muodon sanelee yksinomaan sen tehtävä.

35 SMHV katsoo, että valittajan väite on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan sanamuodon ja tarkoituksen vastainen. Se, että kyseisessä säännöksessä käytetään sanoja ”yksinomaan” ja ”välttämätön”, ei SMHV:n mukaan tarkoita, että pelkästään muotoja, jotka ovat sellaisenaan välttämättömiä tavoitellun tehtävän täyttämiseksi, ei voida rekisteröidä. Kyseinen hylkäysperuste koskee sen mukaan kaikkia olennaisesti toiminnallisia muotoja, jotka johtuvat tuloksen tavoittelusta.

36 SMHV toteaa lisäksi, että vaikka valittajan väite hyväksyttäisiinkin, kilpailijoiden oikeutta käyttää vapaasti vaihtoehtoisia muotoja ei taattaisi. Tietyn muodon rekisteröiminen tavaramerkiksi mahdollistaisi näet valittajalle sen, että se voisi kieltää sekä kaikki samanlaiset että myös samankaltaiset muodot. Tämä koskisi esimerkiksi palikoita, joissa olevat nystyrät ovat hieman korkeampia tai leveämpiä kuin Lego-palikassa.

37 SMHV huomauttaa erityyppisten immateriaalioikeuksien välisestä erottelusta, että patenttioikeussäännösten ohella yhteisömallista 12.12.2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1) säädetään muun muassa mallioikeuden haltijan oikeudesta estää kilpailu tietystä muodosta. Se muistuttaa kuitenkin, että tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”yhteisömalli ei anna suojaa tuotteen ulkoasun niille piirteille, jotka määräytyvät pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan”.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

38 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkioikeus on olennainen osa kilpailun järjestelmää Euroopan unionissa. Tässä järjestelmässä yritysten on, kyetäkseen hankkimaan itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, voitava rekisteröidä merkkejä tavaramerkeiksi, jolloin kuluttaja voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. vastaavasti asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok., s. I-6959, 21 ja 22 kohta; asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok., s. I-10273, 47 ja 48 kohta sekä asia C-412/05 P, Alcon v. SMHV, tuomio 26.4.2007, Kok., s. I-3569, 53 ja 54 kohta).

39 Tavaran muoto on sellainen merkki, josta tavaramerkki voi muodostua. Yhteisön tavaramerkin osalta tämä on seurausta asetuksen N:o 40/94 4 artiklasta, jonka mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, kuten sanat, kuviot, tavaran muoto tai sen päällyksen muoto, jos sillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 30 ja 31 kohta).

40 Esillä olevassa asiassa on kiistatonta, että Lego-palikan muoto on käytössä tullut erottamiskykyiseksi ja on näin ollen merkki, jolla voidaan erottaa valittajan tavarat tavaroista, joilla on muu alkuperä.

41 Ritvikin väite, jonka sen seuraaja Mega Brands on toistanut ja mitättömyysosasto, suuri valituslautakunta ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ovat vahvistaneet ja jonka mukaan Lego-palikan muoto ei kuitenkaan sovellu rekisteröitäväksi tavaramerkiksi, perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaan,

jonka mukaan merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, ei rekisteröidä.

42 Valittajan mukaan suuri valituslautakunta ja tämän jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ovat tulkinneet tätä säännöstä liian laajasti ja näin ollen virheellisesti.

43 Tätä väitettä tutkittaessa on muistutettava, että kutakin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa lueteltua rekisteröintihakemuksen hylkäysperustetta on tulkittava niiden taustalla oleva yleinen etu huomioon ottaen (em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 45 kohta ja asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 59 kohta). Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan taustalla olevana intressinä on sen estäminen, että tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, että yritykselle annetaan monopoli teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin (ks. analogisesti direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisen luetelmakohdan osalta em. asia Philips, tuomion 78 kohta ja yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok., s. I-3161, 72 kohta).

44 Lainsäätäjän vahvistamat säännöt heijastavat tämän osalta sellaisten kahden seikan tasapainottamista, jotka molemmat ovat omiaan edesauttamaan terveen ja vilpittömän kilpailun järjestelmän toteuttamista.

45 Yhtäältä sillä, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohtaan on sisällytetty kielto rekisteröidä tavaramerkiksi merkki, joka muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, taataan se, että yritykset eivät voi käyttää tavaramerkkioikeutta voidakseen pitää voimassa teknisiä ratkaisuja koskevia yksinoikeuksia ilman ajallisia rajoituksia.

46 Kun tavaran muotoon sisältyy pelkästään tämän tavaran valmistajan kehittämä tekninen ratkaisu, joka on patentoitu tämän hakemuksesta, tuon muodon suojaaminen tavaramerkillä patentin voimassaolon päätyttyä rajoittaisi näet huomattavasti ja pysyvästi muiden yritysten mahdollisuutta käyttää kyseistä teknistä ratkaisua. Euroopan unionissa kehitetyssä immateriaalioikeusjärjestelmässä teknisiä ratkaisuja voidaan suojata ainoastaan rajoitettu aika, mistä seuraa, että kaikki talouden toimijat voivat tämän jälkeen käyttää niitä vapaasti. Kuten SMHV on todennut edellä tämän tuomion 37 kohdassa tiivistetysti esitetyissä toteamuksissaan, tämä näkemys on sekä tavaramerkkioikeutta koskevien direktiivin 89/104 ja asetuksen N:o 40/94 että myös mallioikeuden alalla annetun asetuksen N:o 6/2002 taustalla.

47 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 (ks. analogisesti direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan, joka on pääasiallisesti sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta, osalta em. asia Philips, tuomion 57 kohta ja asia C-371/06, Benetton Group, tuomio 20.9.2007, Kok., s. I-7709, 25–27 kohta).

48 Toisaalta 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.

49 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kohteen ja laajuuden tultua tällä tavoin palautetuiksi mieleen ja täsmennetyiksi on tutkittava, onko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkinnut tätä säännöstä virheellisesti niin kuin valittaja väittää.

50 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tiivistänyt tulkintansa kyseisestä säännöksestä valituksenalaisen tuomion 43 kohdassa katsoessaan, että se ”estää sellaisen muodon rekisteröinnin, joka olennaisilta piirteiltään muodostuu yksinomaan sellaisesta tavaran muodosta, joka on teknisesti syy-yhteydessä tarkoitetun teknisen tuloksen saavuttamiseen ja siihen riittävää, vaikka tähän tulokseen voidaan päästä muilla muodoilla, joissa käytetään samaa tai toista teknistä ratkaisua”.

51 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 38 kohdassa edellytyksestä, jonka mukaan kyseistä hylkäysperustetta sovelletaan merkkiin, joka muodostuu ”yksinomaan” teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, että tämä edellytys täyttyy, kun muodon kaikki olennaiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä, eikä sellaisten muiden kuin olennaisten piirteiden, joilla ei ole teknistä tehtävää, olemassaololla ole tässä yhteydessä merkitystä.

52 Tämä tulkinta on yhteensopiva edellä mainitussa asiassa Philips annetun tuomion 79 kohdan kanssa. Lisäksi se heijastaa tämän tuomion taustalla olevaa ajatusta, sellaisena kuin julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer ilmaisi sen kyseisessä asiassa antamansa ratkaisuehdotuksen 28 kohdassa ja toisti asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, antamansa ratkaisuehdotuksen 72 kohdassa (tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1619), jonka mukaan sillä, että kolmiulotteiseen merkkiin, jonka kaikki olennaiset

piirteet sanelee tekninen ratkaisu, jota tämä merkki ilmentää, sisältyy yksi tai useampi vähämerkityksinen mielivaltainen piirre, ei ole vaikutusta päättelyyn, jonka mukaan kyseinen merkki muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta. Koska lisäksi tämä tulkinta merkitsee, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua hylkäysperustetta sovelletaan ainoastaan, jos merkin kaikki olennaiset piirteet ovat toiminnallisia, kyseisellä tulkinnalla varmistetaan, että tällaisen 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.

53 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”, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut perustellusti valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, että tämä edellytys ei tarkoita, että kyseisen muodon olisi oltava ainoa muoto, jonka avulla tämä tulos voidaan saavuttaa.

54 Kuten valittaja korostaa, on totta, että tietyissä tapauksissa sama tekninen tulos voidaan saavuttaa erilaisilla ratkaisuilla. Niinpä saattaa olla käytettävissä vaihtoehtoisia mitoiltaan tai muotoilultaan erilaisia muotoja, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos.

55 On kuitenkin todettava, että toisin kuin valittaja väittää, tästä seikasta ei sellaisenaan seuraa, että kyseisen muodon tavaramerkiksi rekisteröinnillä ei olisi mitään vaikutusta siihen, missä määrin sen sisältämä tekninen ratkaisu on muiden talouden toimijoiden käytettävissä.

56 Kuten SMHV huomauttaa, asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan nojalla myös yksinomaan toiminnallisen tavaran muodon rekisteröiminen tavaramerkiksi on omiaan mahdollistamaan sen, että kyseisen tavaramerkin haltija voi kieltää muita yrityksiä käyttämästä sekä samaa muotoa että myös samankaltaisia muotoja. Kyseisen tavaramerkin haltijan kilpailijoita voitaisiin näin ollen kieltää käyttämästä huomattavaa määrää vaihtoehtoisia muotoja.

57 Näin olisi erityisesti silloin, jos useita jonkin tavaran yksinomaan toiminnallisia muotoja rekisteröitäisiin, jolloin vaarana olisi, että muita yrityksiä voitaisiin kokonaan estää valmistamasta ja myymästä tiettyjä tavaroita, joilla on erityinen tekninen tehtävä.

58 Nämä näkemykset heijastuvat lisäksi edellä mainitussa asiassa Philips annetun tuomion 81 ja 83 kohdassa, joissa todetaan, että se, että on olemassa myös muita muotoja, joita käyttäen voidaan saavuttaa sama tekninen tulos, ei sellaisenaan estä direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa, jonka sanamuoto vastaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan sanamuotoa, tarkoitetun hylkäysperusteen soveltamista.

59 Siltä osin kuin valittaja väittää myös, SMHV:n tätä kiistämättä, että voidakseen käyttää samaa teknistä ratkaisua sen kilpailijoiden ei ole pakko saattaa markkinoille lelupalikoita, joiden muoto ja mitat ovat kaikilta osin täysin samat kuin Lego-palikalla, on riittävää todeta, että tämä seikka ei voi olla esteenä niiden unionin lainsäätäjän vahvistamien, edellä tulkittujen sääntöjen soveltamiselle, joiden mukaan tavaran sellaisesta muodosta muodostuvaa merkkiä, johon ei ole lisätty merkittäviä ei-toiminnallisia osatekijöitä ja jolla on pelkästään tekninen tehtävä, ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi, koska tällaisella rekisteröinnillä rajoitettaisiin liikaa kilpailijoiden

mahdollisuuksia saattaa markkinoille saman teknisen ratkaisun sisältäviä tavaran muotoja.

60 Tämä pätee sitäkin suuremmalla syyllä esillä olevan kaltaisessa tapauksessa, jossa toimivaltainen viranomainen on todennut, että tavaroiden muotoon sisältyvä ratkaisu on teknisesti ensisijainen kyseiseen luokkaan kuuluville tavaroille. Jos tällaisesta muodosta koostuva kolmiulotteinen merkki rekisteröitäisiin tavaramerkiksi, tavaramerkin haltijan kilpailijoiden olisi vaikeaa saattaa markkinoille todellisen vaihtoehdon tarjoavia tavaran muotoja eli muotoja, jotka eivät ole samankaltaisia ja jotka olisivat kuitenkin toiminnalliselta kannalta houkuttelevia kuluttajille.

61 Näissä olosuhteissa teknisen ratkaisun kehittäneen yrityksen asemaa ei voida suojata sellaisiin kilpailijoihin nähden, jotka saattavat markkinoille tavaran muodon tarkkoja kopioita, joihin sisältyy täsmälleen sama ratkaisu, luomalla tälle yritykselle monopoli siten, että rekisteröidään kyseisestä muodosta koostuva kolmiulotteinen merkki tavaramerkiksi, mutta sitä voidaan mahdollisesti tutkia vilpillistä kilpailua koskevien sääntöjen valossa. Tällainen tutkinta ei ole kuitenkaan tämän oikeusriidan kohteena.

62 Koska valittajan valitusperusteensa ensimmäisen osan yhteydessä esittämiä väitteitä ei voida kaikista edellä esitetyistä syistä hyväksyä, tämä valitusperusteen osa on hylättävä.

Toinen osa, joka koskee virheellisten edellytysten soveltamista tavaran muodon olennaisten piirteiden määrittelyssä

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

63 Valittaja väittää, että ”olennaisten piirteiden” käsite tarkoittaa samaa kuin ”hallitsevat ja erottavat osatekijät” ja että nämä piirteet on määritettävä kohdeyleisön eli tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan näkökulmasta.

64 Valittaja väittää, että edellä mainitussa asiassa Philips annetun tuomion perusteella asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen tutkimiseen on sisällyttävä kaksi vaihetta eli ensinnäkin on määritettävä merkin olennaiset piirteet keskivertokuluttajan näkökulmasta ja toiseksi on tutkittava asiantuntijoiden avulla se, ovatko kyseiset piirteet teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömiä.

65 Näin ollen vahvistaessaan valituksenalaisen tuomion 70 kohdassa suuren valituslautakunnan kannan, jonka mukaan kolmiulotteisen merkin olennaisten piirteiden määrittämisessä ei ole tarpeen ottaa huomioon kuluttajien käsitystä merkistä tai tämän käsityksen arvioimiseksi toteutettuja tutkimuksia, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valittajan mukaan tehnyt oikeudellisen virheen.

66 Mega Brands huomauttaa, että kyseinen ”olennaisten piirteiden” käsite on ymmärrettävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaan sisältyviä käsitteitä ”yksinomaan” ja ”välttämätön” koskevassa asiayhteydessä. Tässä yhteydessä valittajan esiin tuomat edellytykset, kuten erottamiskyky ja yleisön käsitys merkistä, eivät ole merkityksellisiä.

67 SMHV toteaa, että vaikka katsottaisiinkin, että muodon olennaiset piirteet on määritettävä ennen niiden toiminnallisuuden arviointia, nämä kaksi vaihetta ovat osa samaa tarkastelua eli sen määrittämistä, ovatko kyseiset piirteet olennaisia muodon tehtävälle.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

68 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan oikea soveltaminen edellyttää, että tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen ratkaiseva viranomainen määrittää asianmukaisesti kyseisen kolmiulotteisen merkin olennaiset piirteet.

69 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 63 kohdassa, ”olennaisia piirteitä” koskeva ilmaisu on ymmärrettävä siten, että sillä tarkoitetaan merkin tärkeimpiä osatekijöitä.

70 Kyseiset olennaiset piirteet on määritettävä tapauskohtaisesti. Niiden eri osatekijöiden, joita merkki voi sisältää, välillä ei näet ole järjestelmällistä hierarkiaa (ks. vastaavasti asia C-488/06 P, L & D v. SMHV, tuomio 17.7.2008, Kok., s. I-5725, 55 kohta). Toimivaltainen viranomainen voi merkin olennaisia piirteitä selvittäessään joko perustaa

arviointinsa suoraan merkistä saatavaan kokonaisvaikutelmaan tai tutkia ensin peräkkäin merkin jokaisen osatekijän (ks. analogisesti yhdistetyt asiat C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5141, 45 kohta ja asia C-286/04 P, Eurocermex v. SMHV, tuomio 30.6.2005, Kok., s. I-5797, 23 kohta).

71 Näin ollen kolmiulotteisen merkin olennaisten piirteiden määrittäminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen mahdollista soveltamista varten voi tapauksen mukaan ja erityisesti asian vaikeusasteen mukaisesti tapahtua kyseisen merkin pelkän visuaalisen tutkimisen perusteella tai se voi päinvastoin perustua syvälliseen tutkimiseen, jossa otetaan huomioon arvioinnin kannalta hyödylliset seikat, kuten tutkimukset ja asiantuntijalausunnot tai jopa tiedot kyseisille tavaroille aiemmin myönnetyistä immateriaalioikeuksista.

72 Merkin olennaisten piirteiden tultua määritetyiksi toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä on vielä selvittää, johtuvatko kaikki nämä piirteet kyseisen tavaran teknisestä tehtävästä. Kuten näet on todettu tämän tuomion 52 kohdassa, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ei voida soveltaa, jos tavaramerkiksi rekisteröintiä koskeva hakemus koskee sellaista tavaran muotoa, jossa eitoiminnallisella osatekijällä, kuten koristeellisella tai mielikuvituksellisella osatekijällä, on huomattava merkitys. Tällaisessa tapauksessa kilpailevilla yrityksillä on helposti käytettävissään toiminnallisesti vastaavia vaihtoehtoisia muotoja, jolloin ei ole vaaraa siitä, että kyseisen teknisen ratkaisun vapaana pitäminen vaarantuisi. Tavaramerkin haltijan kilpailijat voisivat tällaisessa tapauksessa vaikeuksitta sisällyttää tämän ratkaisun sellaisiin tavaran muotoihin, joissa ei ole samaa ei-toiminnallista osatekijää kuin kyseisen tavaramerkin haltijan muodossa ja jotka eivät näin ollen ole samanlaisia eivätkä samankaltaisia kuin tuo muoto.

73 Esillä olevassa asiassa suuri valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 62 kohdassa, että Lego-palikasta koostuvan merkin tärkein osatekijä koostui tämän palikan yläpinnalla olevista kahdesta nystyrärivistä. Kyseinen lautakunta kiinnitti mitättömyysosaston arviointia tutkiessaan erityistä huomiota siihen, että tämä osatekijä sisältyi Kirkbin aiempiin patentteihin. Se päätyi tämän tutkimuksen perusteella siihen, että kyseinen osatekijä on välttämätön kyseisellä tavaralla tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi eli lelupalikoiden yhteenliittämiseksi. Kuten lisäksi käy ilmi erityisesti riidanalaisen päätöksen 54 ja 55 kohdasta, suuri valituslautakunta katsoi, että kaikki muut tästä palikasta muodostuvan merkin osatekijät, ainoastaan sen väriä lukuun ottamatta, ovat myös toiminnallisia.

74 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tukeutui samoihin tosiseikkoihin todetessaan, että kaikki Lego-palikan muodon osatekijät ovat sen väriä lukuun ottamatta toiminnallisia, unionin tuomioistuin ei voi valvoa valitusmenettelyssä sen arviointia, koska valittaja ei ole vedonnut siihen, että tosiseikkoja olisi otettu huomioon vääristyneellä tavalla.

75 Valittajan väitteestä, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että tutkimuksilla siitä, miten kohdeyleisö mieltää kyseisen tavaran muodon, ei ole merkitystä asian kannalta, on todettava, että toisin kuin direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, joissa kohdeyleisön käsitys on ehdottomasti otettava huomioon, koska se on olennainen sen ratkaisemiseksi, voidaanko tavaramerkiksi haetun merkin perusteella tavarat tai palvelut tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (ks. vastaavasti asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok., s. I-3793, 62 kohta ja em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 34 kohta), tällaista velvollisuutta ei ole kyseisten artiklojen 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetussa asiayhteydessä.

76 Se, miten keskivertokuluttajan oletetaan mieltävän merkin, ei ole ratkaiseva seikka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen soveltamisen yhteydessä, vaan se voi korkeintaan toimia toimivaltaiselle viranomaiselle hyödyllisenä arviointiperusteena sen määrittäessä merkin olennaisia piirteitä.

77 Näin ollen valittajan väitettä, jonka mukaan merkin olennaisten piirteiden määrittäminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan asiayhteydessä on välttämättä tehtävä kohdeyleisön näkökulmasta, ei voida hyväksyä.

78 Edellä esitetyn perusteella myös valitusperusteen toinen osa on hylättävä.

Kolmas osa, joka koskee virheellisten toiminnallisuusedellytysten soveltamista

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

79 Valittaja väittää, että toiminnallisuuden arviointi edellyttää teknistä tietämystä ja että sen suorittavat näin ollen yleensä tieteelliset asiantuntijat. Asiantuntijalausunnossa, jossa tutkitaan muodon piirteiden toiminnallisuutta, on sen mukaan välttämättä verrattava näitä piirteitä vaihtoehtoisiin piirteisiin.

80 Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näin ollen tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että on merkityksetöntä, onko olemassa vaihtoehtoisia muotoja, ja kieltäytyessään tutkimasta valittajan sille toimittamia asiantuntijalausuntoja.

81 Mega Brands toteaa, että valittajan väite perustuu virheelliseen oletukseen, jonka mukaan vaihtoehtoiset muodot ovat merkityksellisiä toiminnallisuuden arvioinnissa. Se huomauttaa lisäksi, että vaihtoehtoiset muodot saattavat soveltua huonommin tavoitellun tehtävän toteuttamiseen tai olla kalliimpia valmistaa.

82 SMHV toteaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi asianmukaisesti, että valituslautakunta saattoi toiminnallisuutta arvioidessaan tukeutua aikaisempiin patentteihin vaihtoehtoisten muotojen sijaan.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

83 Tämän tuomion 55–60 kohdassa esitetyistä syistä se, että on olemassa muita muotoja, joita käyttäen voidaan saavuttaa sama tekninen tulos, ei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa sovellettaessa estä rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteen soveltamista, kuten edellä mainitussa asiassa Philips annetun tuomion 81 ja 83 kohdassa on täsmennetty direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisen luetelmakohdan osalta.

84 Tutkittaessa tavaran muodosta muodostuvan merkin toiminnallisuutta on ainoastaan selvitettävä, kyseisen merkin olennaisten piirteiden tultua määritetyiksi, johtuvatko nämä piirteet kyseisen tavaran teknisestä tehtävästä. On selvää, että tämä on

selvitettävä tutkimalla tavaramerkkihakemuksen kohteena olevaa merkkiä eikä merkkejä, jotka muodostuvat muista tavaran muodoista.

85 Muodon piirteiden teknistä toiminnallisuutta voidaan arvioida muun muassa ottamalla huomioon aikaisempia patentteja koskevat asiakirjat, joissa kuvaillaan kyseisen muodon toiminnallisia osatekijöitä. Esillä olevassa asiassa SMHV:n suuri valituslautakunta ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ovat ottaneet Lego-palikan osalta huomioon tällaisen asiakirja-aineiston.

86 Edellä esitetyn perusteella myös kolmas osa on hylättävä.

87 Koska ainoan valitusperusteen mitään osaa ei voida hyväksyä, valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

88 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota saman työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan valituksen käsittelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV ja Mega Brands ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista ja koska valittaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

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

1) Valitus hylätään.

2) Lego Juris A/S velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset