Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MACIEJ SZPUNAR
25 päivänä toukokuuta 2016 [1]

Asia C-30/15 P

Simba Toys GmbH & Co. KG
vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Valitus — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet — Tavaran muodosta muodostuva kolmiulotteinen merkki — Yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta muodostuva merkki — 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohta — Merkki, joka muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta — 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta — Rubikin kuution muoto

Johdanto

1. Käsiteltävä valitus koskee unionin yleisen tuomioistuimen 25.11.2014 antamaa tuomiota Simba Toys v. SMVH – Seven Towns (sivuiltaan ruutukuvioisen kuution muoto), [2] jolla se hylkäsi valituksen, jossa vaaditaan kumoamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) [3] toisen valituslautakunnan Simba Toys GmbH & Co. KG:n ja Seven Towns Ltd:n välisen mitättömyysmenettelyn yhteydessä tekemä päätös.

2. Valituksenalaisessa tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin vahvisti EUIPO:n päätöksen, jolla hylättiin saksalaisen leluvalmistajan Simba Toysin (jäljempänä Simba Toys tai valittaja) kolmiulotteisille pulmapeleille rekisteröityä Rubikin kuution muotoa esittävää kolmiulotteista tavaramerkkiä koskeva mitättömyysvaatimus.

3. Valittaja esittää muun muassa valitusperusteen, jonka mukaan asetuksen (EY) N:o 207/2009 [4] 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan ja ii alakohdan säännöksiä, jotka koskevat itse tavaran muotoa esittäviä merkkejä, on rikottu.

4. Kuten minulla on jo ollut tilaisuus todeta toisen menettelyn yhteydessä, tällaisten merkkien rekisteröinnin problematiikalla on tärkeä erityispiirre, joka johtuu riskistä, että tavaramerkin rekisteröinnin tuottama yksinoikeus ulotetaan tiettyihin kyseisen tavaran muodossa ilmaistuihin käyttöominaisuuksiin. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa vahvistetut säännökset estävät kyseisen tavaran olennaisten piirteiden monopolisoinnin, estäen tavaramerkkioikeuden käyttämisen sen perusteiden vastaiseen tavoitteeseen. [5]

1 — Alkuperäinen kieli: puola.

2 — T-450/09, EU:T:2014:983; jäljempänä valituksenalainen tuomio.

3 — Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.12.2015 annetun asetuksen (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21) 1 artiklan 7 kohdassa käytetyn nimityksen mukaisesti.

4 — Euroopoan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL 2009, L 78, s. 1).

5 — Ks. ratkaisuehdotukseni asiassa Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, 25–40 kohta).

5. Vaikka unionin tuomioistuin on viime vuosina tulkinnut useasti kyseisiä säännöksiä,[6] niiden soveltaminen herättää edelleen erimielisyyttä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus N:o 207/2009

6. Asetuksen N:o 207/2009[7] 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, joka sääntelee ehdottomia hylkäysperusteita, säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan:

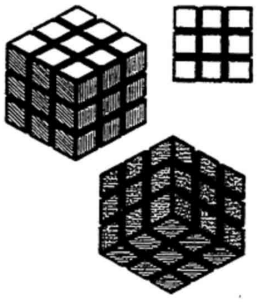
(i) tavaran luonteenomaisesta muodosta;

(ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta;

– –”.

Asian käsittely EUIPO:ssa

7. Seven Towns teki 1.4.1996 EUIPO:lle alla esitetyn kolmiulotteisen merkin muodostavaa tavaramerkkiä (jäljempänä riidanalainen merkki) koskevan rekisteröintihakemuksen sellaisia ”kolmiulotteisia pulmapelejä” varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 28:



6 — Ks. tuomio 18.6.2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377); tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV (C-48/09 P, EU:C:2010:516); tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, EU:C:2014:129; jäljempänä tuomio Pi-Design); tuomio 18.9.2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233) ja tuomio 16.9.2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604). Viittaan tässä yhteydessä myös oikeuskäytäntöön, joka koskee vastaavaa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa vahvistettua säännöstä.

7 — Käsiteltävässä asiassa sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 aineellisia säännöksiä, jotka olivat voimassa 1.9.2009 eli viraston riidanalaisen päätöksen tekopäivänä. Sitä paitsi vanhat säännökset, jotka olivat voimassa mitättömyysvaatimuksen tekopäivänä, on muotoiltu samalla tavalla (yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artikla).

8. Kyseinen merkki rekisteröitiin 6.4.1999 (numerolla 162784).

9. Simba Toys esitti 15.11.2006 vaatimuksen tämän rekisteröinnin kumoamisesta vedoten asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a–c ja e alakohdan kanssa.[8] EUIPO:n mitättömyysosasto hylkäsi vaatimuksen 14.10.2008 tekemällään päätöksellä. Simba Toys valitti 23.10.2008 tästä päätöksestä.

10. EUIPO:n toinen valituslautakunta hylkäsi 1.9.2009 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) valituksen.

11. Hylätessään asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan rikkomista koskevan väitteen valituslautakunta totesi, että kyseinen muoto ei ole ilmiselvästi pulmapelin muoto eikä voida myöskään katsoa, että kyse on tavaran luonteenomaisesta muodosta. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomista koskevasta väitteestä valituslautakunta totesi muun muassa, etteivät muodon olennaiset piirteet, etenkään ”kuution muotoinen ruudukkorakenne” viitanneet millään tavalla tehtäväänsä tai edes minkään tehtävän olemassaoloon.

Valituksenalainen tuomio

12. Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.11.2009 jätetyllä kannekirjelmällä Simba Toys vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista.

13. Simba Toys esitti kahdeksan kanneperustetta, joista kaksi – toinen ja kolmas – koskivat vastaavasti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii ja i alakohdan rikkomista.

14. Valituksenalaisessa tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen kokonaisuudessaan perusteettomana.

15. Valituksenalaisen tuomion 27–77 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomista koskevan toisen kanneperusteen, jossa on kahdeksan osaa.

16. Viitatessaan unionin tuomioistuinten oikeuskäytäntöön ja erityisesti tuomioon Lego Juris v. SMVH[9] (valituksenalaisen tuomion 31–42 kohta) unionin yleinen tuomioistuin ensin määritti riidanalaisen merkin olennaiset piirteet ja totesi, että ne koostuvat yhtäältä kuution muodosta ja toisaalta kuution kullakin sivulla olevasta ruudukkorakenteesta (valituksenalaisen tuomion 43–47 kohta).

17. Seuraavaksi unionin yleinen tuomioistuin totesi, että on arvioitava, johtuvatko kaikki mainitut olennaiset piirteet jostakin kyseisten tavaroiden teknisestä tehtävästä (valituksenalaisen tuomion 48 kohta).

18. Unionin yleinen tuomioistuin mainitsi kantajan arvosteleman riidanalaisen päätöksen 28 kohdan: ”[asetuksen N:o 207/2009] 7 artiklan 1 kohdan [e alakohdan ii alakohdan] mukaan kolmiulotteista tavaramerkkiä koskevien mitättömyysperusteiden [oli] perustuttava yksinomaan tavaramerkkiä koskevan kuvauksen tutkimiseen, sellaisena kuin kuvaus [oli] jätetty, eikä näkymättömiin piirteisiin, joita tavaramerkillä väitetään tai oletetaan olevan”; riidanalaisen tavaramerkin graafiset esitykset ”eivät [viitanneet] mihinkään erityiseen tehtävään, vaikka huomioon [otettiin] tavarat eli ’kolmiulotteiset pulmapelit’”; arvioitaessa nyt käsiteltävää asiaa ei kuulu ottaa huomioon Rubikin kuutioksi kutsutun

8 — Vastaavat säännökset sisältyvät asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja 7 artiklan 1 kohdan a–c ja e alakohtaan.

9 — Tuomio 14.9.2010 (C-48/09 P, EU:C:2010:516).

pulmapelin ”[yleisesti] tunnettua” kierrettävyyttä ja löytää esityksistä toiminnallisuutta ”lainvastaisesti ja taannehtivasti”; kuution muotoinen ruudukkorakenne ei millään tavalla viittaa tehtäväänsä eikä edes minkäänlaisen tehtävän olemassaoloon, ja on ”mahdotonta päätellä, että se voisi saada aikaan minkäänlaista [kilpailuetua], teknistä etua tai vaikutusta kolmiulotteisten pulmapelien alalla”; muoto ei sisältänyt ”mitään viitettä [sisältämästään] pulmapelistä”.

19. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kantajan toisen kanneperusteen ensimmäisen, toisen ja seitsemännen osan, jotka nojaavat väitteeseen, jonka mukaan kuution mustat viivat ”johtuvat tehtävästä”, jossa on kyse kiertämisestä tai muusta pulmapelin tiettyjen osien liikuttamismahdollisuudesta (valituksenalaisen tuomion 51–55 kohta) taikka ”tämän tehtävän suorittamisesta”, erottamalla pulmapelin tietyt osat niin, että niitä voitaisiin kiertää (valituksenalaisen tuomion 56–62 kohta).

20. Vastaavasti unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanneperusteen kolmannen ja neljännen osan, joista ensiksi mainittu koskee edellä mainitun säännöksen taustalla olevan yleisen edun huomiotta jättämistä (valituksenalaisen tuomion 63–64 kohta) ja viimeksi mainittu EUIPO:n toteamusten arvostelua tältä osin (valituksenalaisen tuomion 65–68 kohta).

21. Seuraavaksi unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanneperusteen viidennen osan, joka nojaa vastaavasti kuin nyt käsiteltävässä asiassa valittajan väitteeseen, jonka mukaan tuomioon Philips [10] ja Lego Juris v. SMVH – Mega Brands (Punainen Lego-palikka) [11] johtaneissa asioissa muodon tekninen tehtävä ei ilmennyt suoraan merkistä (valituksenalaisen tuomion 69–72 kohta).

22. Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanneperusteen kuudennen ja kahdeksannen osan, jotka vastaavasti koskivat sellaisten vaihtoehtoisten muotojen puuttumista, jotka olisivat voineet suorittaa saman teknisen tehtävän, kuten myös väitteet, että vastaavat kolmiulotteiset pulmapelit olivat tunnettuja, ennen kuin riidanalaista tavaramerkkiä koskeva hakemus jätettiin (valituksenalaisen tuomion 73–76 kohta).

23. Valituksenalaisen tuomion 78–83 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan rikkomista koskevan kolmannen kanneperusteen.

24. Tuomion perustelujen seuraavissa kohdissa unionin yleinen tuomioistuin piti perusteettomina myös muita kantajan esittämiä kanneperusteita ja näin ollen hylkäsi kanteen kokonaisuudessaan.

Asianosaisten vaatimukset

25. Valituksessaan Simba Toys vaatii, että unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja valituslautakunnan antaman riidanalaisen päätöksen sekä velvoittaa EUIPO:n ja Seven Townsin korvaamaan oikeudenkäyntikulut unionin tuomioistuimessa sekä unionin yleisessä tuomioistuimessa.

26. EUIPO ja Seven Towns vaativat, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa Simba Toysin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 — Tuomio 18.6.2002 (C-299/99, EU:C:2002:377).

11 — Tuomio 12.11.2008 (T-270/06, EU:T:2008:483).

Asian tarkastelu

27. Valittaja esittää valituksessa kuusi valitusperustetta. Ensimmäinen ja toinen valitusperuste koskevat vastaavasti asetuksen N:o 207/2009[12] 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii ja i alakohdan rikkomista.

28. Rajoitun tutkimaan mainittuja kahta valitusperustetta, joilla nähdäkseni – ottaen huomioon valitusmenettelyn erityispiirre – on olennainen merkitys esillä olevan asian käsittelyssä.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan tarkoitus

29. Kuten minulla on jo ollut tilaisuus todeta,[13] asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen rekisteröinnin esteiden taustalla oleva yleinen etu perustuu siihen, että pidetään vapaassa käytössä kyseisen tavaran olennaiset ominaisuudet, jotka johtuvat sen muodosta.

30. Tämä säännös on perusteltavissa tavaramerkkien suojajärjestelmän aksiologisilla lähtökohdilla. Ennen kaikkea tämä järjestelmä palvelee vilpittömän kilpailun perusteiden luomista vahvistamalla markkinoiden läpinäkyvyyttä. Yksinoikeus käyttää kyseistä merkkiä ei yleensä rajoita kilpailijoiden vapautta tarjota tavaroita. He voivat vapaasti käyttää mahdollisia merkkejä, joiden lukumäärä on itse asiassa rajoittamaton.

31. Kuitenkin tietyissä tilanteissa tavaramerkkiä koskevien yksinoikeuksien olemassaolo voi vääristää kilpailua. Tämä koskee erityisesti kyseisen tavaran muotoa esittävien merkkien rekisteröintiä.

32. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan säännöksen tarkoitus on estää sellainen tilanne, jossa muodon rekisteröinnin myötä – varaamalla yksinoikeus tavaran olennaisiin ja kyseisillä markkinoilla tehokkaan kilpailun kannalta olennaisiin ominaisuuksiin – olisi mahdollista saada epäoikeudenmukaista kilpailuetua. Tämän johtaisi tavaramerkkien suojajärjestelmän olemassaolon tarkoituksen kyseenalaistamiseen.

33. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e kohdan i alakohta on sulkee pois sellaisen muodon rekisteröinnin, jonka kaikki olennaiset ominaisuudet johtuvat kyseisen tavaran luonteenomaisesta muodosta.[14] Tämän säännöksen mukaan sellaisia muotoja, joiden ominaisuudet ovat luonteenomaisia tavaran tehtävän tai geneeristen tehtävien kannalta, ei rekisteröidä. Tällaisten ominaisuuksien varaamisesta yhdelle taloudelliselle toimijalle seuraisi, että kilpailevien yritysten olisi vaikea antaa tavaroilleen käyttökelpoinen muoto.[15]

34. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan tarkoituksena on sellaisen tilanteen välttäminen, että tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, että yritykselle annetaan monopoli teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin ominaisuuksiin, joita tavaroiden käyttäjät saattavat haluta sisältyvän myös kilpailijoiden tavaroihin.[16] Säännöksellä taataan se, että yritykset eivät voi käyttää tavaramerkkioikeutta voidakseen pitää voimassa teknisiä ratkaisuja koskevia yksinoikeuksia ilman ajallisia rajoituksia.[17]

12 — Muut valitusperusteet koskevat asetuksen seuraavien säännösten rikkomista: 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta (kolmas valitusperuste), 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (neljäs valitusperuste), 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (viides valitusperuste ja 76 artiklan 1 kohta (kuudes valitusperuste).

13 — Ks. ratkaisuehdotukseni Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, 27 ja 28 kohta).

14 — Ks. vastaavasta direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan säännöksestä tuomio 18.9.2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, 20 kohta) ja ratkaisuehdotukseni Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, 54 ja 55 kohta).

15 — Tuomio18.9.2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, 25 ja 26 kohta).

16 — Tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV (C-48/09 P, EU:C:2010:516, 43 kohta) ja – direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisen luetelmakohdan osalta – tuomio 18.6.2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, 78 kohta).

17 — Tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV (C-48/09 P, EU:C:2010:516, 45 kohta).

35. On todettava, että tavaramerkkien suojajärjestelmällä on eri tavoite kuin joidenkin muiden immateriaalioikeuksien suojan perustana olevilla lähtökohdilla, jotka tähtäävät innovatiivisuuden ja luovuuden tukemiseen. Kyseinen tavoitteiden erilaisuus selittää, miksi tavaramerkin rekisteröintiin perustuvaa suojaa ei ole ajallisesti rajoitettu, mutta muiden immateriaalioikeuksien suoja-aikaa lainsäätäjä on rajoittanut. Tavaramerkkioikeuden käyttäminen yksinoikeuden ulottamiseksi immateriaalioikeuksiin – kuten mallit, keksinnöt tai tekijänoikeuksien suojaamat teokset – joiden suoja on lähtökohtaisesti ajallisesti rajoitettu, kyseenalaistaisi tavaramerkkien suojan perustana olevat lähtökohdat. [18]

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan rikkominen (valituksen toinen valitusperuste)

36. Tarkastelen ensin valitusperustetta, jossa on kyse kyseisen tavaran luonteenomaista muotoa koskevan mitättömyysedellytyksen rikkomisesta.

37. Tämän valitusperusteen tarkastelu on erityisen olennaista, koska valitukseen antamassaan vastauksessa EUIPO ehdottaa toisen kuin tuomion Hauck [19] mukaisen tulkinnan omaksumista.

38. Muistutan, että kyseisessä tuomiossa unionin tuomioistuin totesi, että mainitun edellytyksen soveltaminen ei rajoitu niin kutsuttuihin luonnollisiin tavaroihin, joita ei voida korvata, tai niin kutsuttuihin säänneltyihin tavaroihin, joiden muoto on oikeudellisesti säännelty, vaan koskee kaikkia merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran sellaisesta muodosta, jolla on tavaran geneerisiin tehtäviin liittyviä ominaisuuksia. [20]

39. EUIPO väittää, että tämä tulkinta on liian laaja ja voi käytännössä johtaa huomattavaan tavaran muotoa esittävien merkkien rekisteröintimahdollisuuden rajoittamiseen, koska jokainen tällainen muoto sisältää lajia koskevia piirteitä. EUIPO:n mielestä mainittua edellytystä sovelletaan ainoastaan säänneltyihin, ennakolta määrättyihin muotoihin, joilla ei ole vaihtoehtoisia muotoja.

40. En yhdy tähän näkemykseen.

41. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa vahvistettu rekisteröinnin este suojaa yleistä etua sulkemalla pois sellaisten muotojen rekisteröinnin, joiden kaikki ominaisuudet ovat luonteenomaisia tavaran tehtävän tai geneeristen tehtävien kannalta. EUIPO:n ehdottama tulkinta ei takaisi säännöksen tarkoitukseen perustuvaa tehtävää, koska se mahdollisesti sallisi kyseiselle tavaralle tavanomaisena pidettyjen ominaisuuksien rekisteröinnin. Tällainen tulkinta sallisi esimerkiksi noppa- ja lautapeleissä käytetyn arpakuution rekisteröinnin, koska tällaisen arpakuution muoto ei ole säännelty vaan tavanomaisesti käytetty. Sitä paitsi näin suppeassa tulkinnassa tämä säännös menettää merkityksensä, koska säännellyillä muodoilla ei ole selvää asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettua erottamiskykyä eivätkä ne myöskään voi saada sitä käytössä.

42. Unionin yleinen tuomioistuin totesi käsiteltävässä asiassa kanneperusteen osalta, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan rikkomista, että ”on selvää – –, että kyseisille tavaroille – tässä tapauksessa kolmiulotteisille pulmapeleille – ei ole millään tavalla luonteenomaista, että ne ovat sellaisen kuution muotoisia, jonka sivuilla on ruudukkorakenne. – – kuten asiakirja-aineistosta ilmenee, jo rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä koskevan

18 — Ks. ratkaisuehdotukseni Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, 35–37 kohta).

19 — Tuomio 18.9.2014 (C-205/13, EU:C:2014:2233).

20 — Tuomio 18.9.2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, 24 ja 27 kohta).

rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä oli olemassa lukuisia erimuotoisia – myös kierrettäviä – kolmiulotteisia pulmapelejä, joiden muodot vaihtelivat tavanomaisimmista geometrisistä muodoista (esimerkiksi kuutioista, pyramideista, palloista ja kartioista) rakennuksiin, monumentteihin, esineisiin tai eläimiin.” (valituksenalaisen tuomion 82 kohta).

43. Valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti kyseistä mitättömyysperustetta, koska – valittajan mielestä – kaikki kyseessä olevan merkin ominaisuudet johtuvat kyseiselle tavararyhmälle ominaisista käyttöön liittyvistä ominaisuuksista. Valittajan mielestä unionin yleinen tuomioistuin on käsittänyt liian laajasti tavararyhmän kaikenlaisina kolmiulotteisina pulmapeleinä, sillä kyseessä on tietty pulmapelien laji – taikakuution muotoiset pulmapelit.

44. EUIPO ja Seven Towns pitäytyvät valituksenalaisen tuomion mukaisessa kannassa etenkin asianmukaisen ryhmän määrittämisen osalta.

45. Haluan todeta, että – kuten asianosaisten väitteistä käy ilmi – riidanalaisen merkin arviointi kyseisen mitättömyysperusteen soveltamisen kannalta riippuu siitä, käsitetäänkö asianomainen tavararyhmä laajemmin yleisesti kolmiulotteisina pulmapeleinä vaiko eritellymmin pulmakuutioina tai taikakuutioina.[21] Viimeksi mainituille mustien viivojen muodostaman ruudukon jakaman kuution muoto on epäilemättä luonnollinen muoto.

46. On todettava, että kyseessä olevien tavaroiden asianmukaisen ryhmän määrittäminen on tosiseikka. Unionin yleisen tuomioistuimen tutkimusta siitä, ovatko taikakuutiot erillinen tavararyhmä, ei voida kyseenalaistaa valituksen yhteydessä, ellei asianosainen esittänyt valitusperustetta tosiseikkojen tai selvitysaineiston huomioon ottamisesta vääristyneellä tavalla.

47. On totta, että eräiden valituksessa mainittujen väitteiden tavoitteena voitaisiin mahdollisesti tulkita olevan esittää valitusperuste tosiseikkojen tai selvitysaineiston huomioon ottamisesta vääristyneellä tavalla. Valittaja toteaa, että unionin yleinen tuomioistuin jätti huomioimatta, että taikakuutiot tunnettiin markkinoilla rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä, eikä myöskään ottanut huomioon markkinatutkimuksia, joiden mukaan Saksassa valtaosa kuluttajista tunsi tämän lelun yhdistämättä sitä tässä yhteydessä määrättyyn valmistajaan. Valittaja toisti mainitun väitteen istunnossa, väittäen kyseisen muodon olevan lajia koskeva (geneerinen).

48. Koska valittaja ei valituksessa esitetyn toisen valitusperusteen yhteydessä vetoa selvästi Saksassa tehtyjä markkinatutkimuksia koskeviin väitteisiin eikä liitä niitä unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 80–82 kohdassa tekemien toteamusten arvosteluun, ei mielestäni kuitenkaan voida katsoa, että se esittää valitusperusteen tosiseikkojen tai selvitysaineiston huomioon ottamisesta vääristyneellä tavalla.

49. On muistutettava, että valitusperuste tosiseikkojen tai selvitysaineiston huomioon ottamisesta vääristyneellä tavalla on luonteeltaan poikkeuksellinen unionin tuomioistuimen valituksen yhteydessä suorittamassa valvonnassa, ja tämän johdosta vakiintuneessa oikeuskäytännössä edellytetään, että valittaja paitsi toteaa mielestään selvästi vääristyneellä tavalla huomioon otetut tosiseikat tai selvitysaineiston, myös osoittaa vastaavat virheet unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksissa. Huomioon ottamisen vääristyneellä tavalla on ilmettävä selvästi asiakirja-aineistosta, jotta tosiseikkoja ja selvitysaineistoa ei olisi tarpeen arvioida uudelleen.[22]

21 — Valittaja käyttää käsitettä ”Magic Cube” (taikakuutio), joka tuo mieleen tunnetun matemaattisen ajanvietteen – taikaneliön.

22 — Ks. mm. tuomio 17.3.2016, Naazneen Investments v. SMHV (C-252/15 P, EU:C:2016:178, 69 kohta) ja määräys 7.5.2015, Adler Modemärkte v. SMHV (C-343/14 P, EU:C:2015:310, 43 kohta).

50. Mainittujen muodollisten edellytysten tiukka soveltaminen on mielestäni tarpeen, koska vääristyneellä tavalla tapahtunutta huomioon ottamista koskevan valitusperusteen erityinen luonne edellyttää, että unionin yleinen tuomioistuin on selvästi ylittänyt selvitysaineiston kohtuullisen arvioinnin rajat. [23]

51. Esitän näin ollen toisen valitusperusteen tutkimatta jättämistä.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkominen (valituksen ensimmäinen valitusperuste)

Oikeuskäytäntö

52. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan mukaista rekisteröinnin hylkäys- tai mitättömyysperustetta sovelletaan merkkeihin, jotka muodostuvat ”yksinomaan” teknisen tuloksen saavuttamiseksi ”välttämättömästä” tavaran muodosta.

53. Näin lainsäätäjä on ottanut huomioon sen, että kaikki tavaran muodot ovat tietyssä määrin toiminnallisia ja ettei näin ollen pidä 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 voisivat käyttää tätä teknistä ratkaisua. [24]

54. Merkkien osalta, jotka muodostuvat ”yksinomaan” tavaran toiminnallisesta muodosta, edellytys täyttyy, kun muodon (merkin) kaikki olennaiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä. Rekisteröintiä ei sen sijaan voida evätä tämän säännöksen perusteella, jos kyseisen tavaran muotoon sisältyy merkittävä ei-toiminnallinen osatekijä, kuten koristeellinen tai mielikuvituksellinen osatekijä, jolla on huomattava merkitys. [25]

55. Muodon osalta, joka on tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi ”välttämätön”, tämä edellytys ei tarkoita, että kyseisen muodon olisi oltava ainoa muoto, jonka avulla tämä tulos voidaan saavuttaa. Siten saattaa olla käytettävissä vaihtoehtoisia mitoiltaan tai muotoilultaan erilaisia muotoja, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos. On otettava huomioon, että muodon rekisteröiminen tavaramerkiksi mahdollistaa 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. [26]

56. Näiden sääntöjen 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. [27]

Asianosaisten lausumat

57. Ensimmäisessä valitusperusteessa, joka koskee valituksenalaisen tuomion 50–77 kohtaa, on kaksi osaa.

23 — Ks. ratkaisuehdotukseni asiassa komissio v. ANKO (C-78/14 P, EU:C:2015:153, 53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24 — Tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV (C-48/09 P, EU:C:2010:516, 48 kohta).

25 — Ibidem, tuomion 51 ja 52 kohta.

26 — Ibidem, tuomion 53, 54 ja 56 kohta.

27 — Ibidem, tuomion 59 kohta.

58. Valitusperusteen ensimmäisessä osassa valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin virheellisesti hylkäsi valittajan väitteen siitä, että kyseisen muodon ominaisuudet ”suorittavat” teknistä tehtävää (valituksenalaisen tuomion 56–77 kohta). Valitusperusteen toinen osa koskee valittajan väitettä, että nämä piirteet ”johtuvat” teknisestä tehtävästä (valituksenalaisen tuomion 50–55 kohta).

59. Valitusperusteen ensimmäisestä osasta, jossa on kahdeksan väitettä, valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin käyttää liian tiukkaa mittapuuta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetyn mitättömyysperusteen soveltamiselle. Valittaja arvostelee unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksia, joiden valossa kyseisen muodon toiminnallisuutta koskevan päättelyn pitää olla ”riittävän varmaa” ja objektiivisen havainnoijan pitää voida ”ymmärtää täsmällisesti”, mikä on kyseisen muodon tehtävä (valituksenalaisen tuomion 57, 59, 71 ja 72 kohta) (ensimmäinen väite).

60. Lisäksi valittaja toteaa, että unionin yleinen tuomioistuin määritti virheellisesti, että arvioitaessa kyseistä muotoa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan pohjalta ei pitäisi ottaa huomioon lisätosiseikkoja. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin – valittajan mukaan perusteettomasti – jätti huomioimatta Rubikin kuution kiertotehtävän, vaikka se, kuten valituksenalaisen tuomion 49 kohdasta käy ilmi, on ”yleisesti tunnettu” (toinen väite).

61. Jäljempänä valituksessa Simba Toys mainitsee seuraavat väitteet: unionin yleinen tuomioistuin otti vääristyneellä tavalla huomioon tosiseikat tai sen esittämän selvitysaineiston todetessaan, että kyseinen muoto ei vaikuta pulmapeliltä, jossa on liikkuvia osia (kolmas väite); unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi liian suppeasti ”teknisen tehtävän” käsitettä (neljäs väite); unionin yleinen tuomioistuin jätti huomiotta sen, että kyseisellä muodolla ei ole mitään ei-toiminnallisia olennaisia piirteitä (viides väite); unionin yleinen tuomioistuin käsitti liian suppeasti yleisen edun (kuudes väite); unionin yleinen tuomioistuin totesi perusteetta, että kyseisen muodon vaihtoehtoisten muotojen puuttuminen ei ole olennaista (seitsemäs väite) sekä otti vääristyneellä tavalla huomioon tosiseikat ja selvitysaineiston todetessaan, että on olemassa vaihtoehtoisia muotoja, koska pulmapelit, joiden muoto on muu kuin kuutio, takaavat samanlaisen toiminnallisuuden kuin Rubikin kuutio (kahdeksas väite).

62. EUIPO ja Seven Towns kiistävät valittajan väitteet vedoten valituksenalaisessa tuomiossa mainittuihin perusteluihin.

Unionin yleisen tuomioistuimen toteamusten arviointi

63. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan asianmukainen soveltaminen edellyttää, että toimivaltainen viranomainen määrittää asianmukaisesti kyseisen merkin olennaiset ominaisuudet ja selvittää sitten, johtuvatko kaikki nämä ominaisuudet kyseiselle tavaralle ominaisesta teknisestä tehtävästä. Tapauksen mukaan tällaisiin toteamuksiin voi riittää merkin pelkkä visuaalinen tutkiminen tai se voi päinvastoin perustua syvälliseen tutkimiseen sekä ottaa huomioon lisätietoja. [28]

64. Tämä on selvitettävä tutkimalla rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa merkkiä. Muodon toiminnallinen luonne voidaan kuitenkin tutkia ottamalla huomioon muita tietoja – esimerkiksi määrätyn tavaran patenttia koskevat asiakirjat tai tosiasiallisesti käytettyyn merkkiin liittyvät tiedot. [29]

28 — Tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV (C-48/09 P, EU:C:2010:516, 68 kohta, 71 ja 72 kohta) ja tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, EU:C:2014:129, 46–48 kohta).

29 — Tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV (C-48/09 P, EU:C:2010:516, 84–85 kohta) ja tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, EU:C:2014:129, 61 kohta).

65. On muistutettava, että rekisteröintihakemuksessa mainitun merkin graafisen esityksen tehtävänä on määritellä suojan tarkka kohde. Tämän johdosta tämän esityksen on oltava täydellinen ja ymmärrettävä.[30] Nämä edellytykset eivät kuitenkaan rajoita toimivaltaisen viranomaisen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamisen yhteydessä tehtävää arviointia, jos se voisi kyseenalaistaa yleisen edun.[31]

66. Mainitusta oikeuskäytännöstä käy ilmi, että kyseisen muodon toiminnallisten osien arvioinnissa toimivaltaisen viranomaisen ei tarvitse rajoittua graafisesta esityksestä ilmeneviin tietoihin, vaan tarvittaessa on otettava huomioon myös muut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamisessa olennaiset tiedot.

67. Unionin tuomioistuimen valvonnan laajuudesta valitusmenettelyssä haluan todeta, että kyseisen merkin olennaisten ominaisuuksien osoittaminen sekä sen arvioiminen, ovatko ne toiminnallisia, kuuluu epäilemättä tosiseikkoja koskeviin toteamuksiin, joita ei voida valvoa valitusmenettelyssä lukuun ottamatta tosiseikkojen tai selvitysaineiston vääristyneellä tavalla tapahtunutta huomioon ottamista koskevaa valitusperustetta.[32]

68. Itse toiminnallisuuden arviointiperusteiden määrittäminen ja huomioon otettavien tietojen laajuus on kuitenkin valituksen yhteydessä valvonnan piiriin kuuluva oikeudellinen kysymys.[33]

69. Käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin määritti valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa, että kyseessä olevan merkin olennaisia ominaisuuksia ovat kuution muoto ja ruudukkorakenne kuution kullakin sivulla. Nämä ovat tosiseikkoja koskevia toteamuksia, joita ei valvota valitusmenettelyssä. Valittaja sitä paitsi toteaa selkeästi, että se ei kyseenalaista näitä toteamuksia.

70. Valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, että on arvioitava, johtuvatko nämä piirteet tavaran teknisestä tehtävästä.

71. Tämän johdosta unionin yleinen tuomioistuin viittasi valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa riidanalaisen päätöksen 28 kohtaan, jota valittaja moittii.

72. Kuten mainitusta riidanalaisen päätöksen 28 kohdasta käy ilmi, EUIPO:n valituslautakunta totesi muun muassa, että: ”[asetuksen N:o 207/2009] 7 artiklan 1 kohdan [e alakohdan ii alakohdan] mukaan kolmiulotteista tavaramerkkiä koskevien mitättömyysperusteiden [oli] perustuttava yksinomaan tavaramerkkiä koskevan kuvauksen tutkimiseen, sellaisena kuin kuvaus [oli] jätetty, eikä näkymättömiin piirteisiin, joita tavaramerkillä väitetään tai oletetaan olevan”; riidanalaisen tavaramerkin graafiset esitykset ”eivät [viitanneet] mihinkään erityiseen tehtävään, vaikka huomioon [otettiin] tavarat eli ’kolmiulotteiset pulmapelit’”; ”kuution muotoinen ruudukkorakenne ei millään tavalla viittaa tehtäväänsä eikä edes minkäänlaisen tehtävän olemassaoloon”.

73. Koska unionin yleinen tuomioistuin ei jäljempänä tuomiossa arvioi kyseisiä toteamuksia kriittisesti, vaan hylkää kokonaan valittajan arvostelun, on katsottava, että tämä tuomio vahvistaa valituslautakunnan mainitsemat perustelut.

74. Tämän päätelmän vahvistaa valituksenalaisen tuomion 56–61 kohdassa esitetty päättely; kyseisissä kohdissa unionin yleinen tuomioistuin hylkää kantajan väitteen, jonka mukaan kuution ”ruudukon” mustilla viivoilla on tekninen tehtävä.

30 — Ks. vastaavasti tuomio 12.12.2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, 48–52 kohta).

31 — Tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, EU:C:2014:129, 57–58 kohta).

32 — Tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV (C-48/09 P, EU:C:2010:516, 74 kohta).

33 — Ks. vastaavasti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV (C-48/09 P, EU:C:2010:516, 84–85 kohta) ja tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, EU:C:2014:129, 61 kohta).

75. Kantaja totesi unionin yleisessä tuomioistuimessa, että nämä viivat erottavat pulmapelin liikkuvat osat, joita etenkin kierretään.

76. Unionin yleinen tuomioistuin hylkää tämän väitteen todeten sen perustuvan olennaisesti tietoon Rubikin kuution pysty- ja vaakasuorien rivien kierrettävyydestä eikä kyseinen kierrettävyys voi olla seurausta esitetyn muodon ominaisuuksista, vaan enintään kuution sisäisestä rakenteesta. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan toiminnallisuutta koskevassa arviossa ei voida ottaa huomioon tällaista näkymätöntä osatekijää, koska ”vaikka valituslautakuntaa ei voida kieltää tekemästä päätelmiä tätä arviointia varten, on välttämätöntä, että päätelmät perustuvat mahdollisimman objektiivisesti kyseiseen muotoon, sellaisena kuin tämä on esitetty graafisesti, ja etteivät ne ole puhtaasti spekulatiivista vaan riittävän varmoja”; se, että ”riidanalaista tavaramerkkiä koskevista graafisista esityksistä” olisi päätelty, että on olemassa sisäinen kiertomekanismi, ei tässä tapauksessa olisi kuitenkaan ollut näiden vaatimusten mukaista (valituksenalaisen tuomion 59 kohta).

77. Katson, että tämä päättely perustuu virheellisiin oikeudellista perustaa koskeviin olettamuksiin sekä – laajemmin – ei ota riittävästi huomioon sovelletulla säännöksellä suojattua yleistä etua.

78. Ensinnäkin unionin yleinen tuomioistuin määritti tosin merkin olennaiset piirteet, mutta se ei arvioinut niitä kyseiselle tavaralle ominaisen teknisen tehtävän osalta.

79. Sikäli kuin valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, että on arvioitava, johtuvatko muodon edellä mainitut piirteet ”jostakin kyseisten tavaroiden teknisestä tehtävästä”, missään valituksenalaisen tuomion seuraavissa perusteluissa, jotka ovat 49–51 kohdassa ja 56–60 kohdassa, ei määritetä, millainen tekninen tehtävä kyseisellä tavaralla on eikä myöskään tutkita kyseisen tehtävän ja esitetyn muodon piirteiden välisiä suhteita.

80. Käsiteltävässä asiassa tämä olettamus johtaa paradoksaaliseen päätelmään, että riidanalaisen tavaramerkin graafisista esityksistä ”ei käy ilmi, onko kyseisellä muodolla jonkinlainen tekninen tehtävä eikä mikä tämä tehtävä mahdollisesti olisi” (valituksenalaisen tuomion 49 ja 72 kohta).

81. Tällainen päätelmä on merkki virheestä päättelyssä, koska asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan mukaisen yksinomaan tosiasiallisen tavaran muotoa esittäviä merkkejä koskevan edellytyksen soveltaminen edellyttää ainakin vähimmäistietoja kyseisen tavaran tehtävästä.

82. Vastaavasti kuin tuomiossa Pi-Design käsitellyssä asiassa, unionin yleisen tuomioistuimen omaksuma päättely on vaikea sovittaa lähtökohtaan – jonka unionin yleinen tuomioistuin on hyväksynyt ja jota asianosaiset eivät myöskään ole kyseenalaistaneet – että tosiasiassa tässä on kyse merkistä, joka esittää tosiasiallisen tavaran muotoa, ei abstraktista muodosta. [34]

83. Mielestäni muodon toiminnallisten piirteiden oikeaa arviointia varten unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt ensin ottaa huomioon kyseisen tavaran, nimittäin kolmiulotteisen pulmapelin eli päättelypelin tehtävä, joka perustuu liikuteltavien osien loogiseen asetteluun. Jos unionin yleinen tuomioistuin ottaisi huomioon tämän tehtävän, se ei voisi hylätä valittajan toteamusta, jonka mukaan riidanalaisen kuution mielletään muodostuvan mustien viivojen erottamista liikkuvista osista.

84. Toiseksi mielestäni unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, että kyseisen muodon arviointi sen toiminnallisten piirteiden kannalta olisi perustuttava yksinomaan sen graafisen esityksen tutkimiseen, jonka rekisteröintiä on haettu (valituksenalaisen tuomion 57–59 kohta).

34 — Ks. vastaavasti tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v.Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, EU:C:2014:129, 50 kohta).

85. Mielestäni näin suppeasti käsitetty arvioinnin laajuus on ristiriidassa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perustuvien lähtökohtien kanssa.

86. Sekä tuomioon Philips [35] että tuomioon Lego Juris v. SMVH [36] johtaneissa asioissa toimivaltainen viranomainen ei olisi voinut arvioida esitettyä muotoa yksinomaan graafisen esityksen pohjalta käyttämättä todellista tuotetta koskevia tietoja. Vastaavasti tuomiossa Pi-Design unionin tuomioistuin kumotessaan unionin yleisen tuomioistuimen tuomion hylkäsi väitteen, että arvioitaessa muodon toiminnallisia piirteitä on rajoituttava sen graafiseen esitykseen, jonka rekisteröintiä on haettu eikä voida ottaa huomioon tosiasiallisesti myytävän tavaran muotoa. [37]

87. Tarve ottaa huomioon sellaiset seikat, jotka liittyvät kyseisen tavaran käyttöön, johtuu itse asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan säännöksen luonteesta, koska se koskee yksinomaan merkkejä, jotka esittävät konkreettisen tavaran muotoa.

88. Tässä ei mielestäni ole kyse siitä, että etsitään kätkettyjä piirteitä, jotka eivät näy esitetyssä muodossa, [38] vaan graafisesta esityksestä ilmenevien muodon piirteiden arvioinnista kyseisen tavaran tehtävän perusteella. Vaikka tällaisessa arvioinnissa on epäilemättä rajoituttava sen muodon arviointiin, jonka rekisteröintiä on haettu, niin – kuten edellä mainittujen asioiden olosuhteet osoittavat – tämän muodon ja tavaran tehtävän välinen suhde edellyttää usein lisätietojen ottamista huomioon.

89. Tämä johdosta katson, että käsiteltävässä asiassa unionin tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, että kyseisessä arvioinnissa on välttämätöntä, ”että päätelmät perustuvat kyseiseen muotoon, sellaisena kuin tämä on esitetty graafisesti” ja ettei ole otettava huomioon lisäseikkoja, joita objektiivinen havainnoija ei voi ”ymmärtää täsmällisesti” ”riidanalaista tavaramerkkiä koskevista graafisista esityksistä” (valituksenalaisen tuomion 57–59 kohta).

90. Näin käsitetyt arviointiperusteet ovat mielestäni ristiriidassa edellä mainitun oikeuskäytännön kanssa.

91. Unionin yleinen tuomioistuin tosin yrittää erottaa käsiteltävän asian ja mainitussa asiassa Philips ja asiassa Lego Juris v. SMVH annetut ratkaisut. Unionin yleisen tuomioistuimen mielestä tämä erottelu perustuu siihen, että kyseisissä asioissa tavaran tehtävä ilmeni ”selvästi” sekä ”loogisesti” muodosta, sitä vastoin käsiteltävässä asiassa riidanalaisen tavaramerkin graafisista esityksistä ”ei – – käy ilmi, onko kyseisellä muodolla jonkinlainen tekninen tehtävä” (valituksenalaisen tuomion 69–72 kohta).

35 — Tuomio 18.6.2002 (C-299/99, EU:C:2002:377).

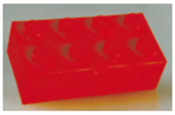
36 — Tuomio 14.9.2010, Lego Juris/OHMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516).

37 — Ks. vastaavasti tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, EU:C:2014:129, 52 ja 61 kohta). Unionin tuomioistuin hyväksyi merkin rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeistä aikaa koskevat tiedot edellyttäen, että ne mahdollistavat päätelmien teon markkinatilanteesta hakemuksen jättämispäivänä.

38 — EUIPO esittää tällaisen varauman valitukseen antamassaan vastauksessa.

92. Tätä erottelua ei voida mielestäni pitää vakuuttavana. Jos jätetään huomiotta kaikenlainen tieto tosiasiallisesta tavarasta, on vaikea päätellä, millainen tehtävä on rekisteröitäväksi esitetyillä muodoilla asiassa Philips, asiassa Lego Juris v. SMVH sekä asiassa Pi-Design annetuissa tuomioissa:







93. Tuomiossa Pi-Design unionin tuomioistuin sitä paitsi hylkäsi selvästi unionin yleisen tuomioistuimen näkemyksen, jonka mukaan pelkän graafisen esityksen esittämisen perusteella ei ollut mahdollisuutta päätellä mitään ”mustien pisteiden” tehtävästä muodon pinnalla, eikä etenkään, että ne ovat erityisiä painanteita veitsen tai muun keittiövälineen kahvassa.[39]

94. Tämän johdosta katson, että unionin yleinen tuomioistuin virheellisesti ei soveltanut käsiteltävässä asiassa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perustuvia arviointiperusteita.

95. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin asetti mielestäni liian korkean toiminnallisten muotojen arvioinnin tason, joka mahdollistaa kyseisessä säännöksessä säädetyn monopolisoinnin kieltämisen kiertämisen.

96. Haluan tähdentää, että unionin yleinen tuomioistuin ei sulkenut pois mahdollisuutta, että kyseisestä muodosta voidaan päätellä, että mustien viivojen tehtävänä on pulmapelin liikkuvien osien erottaminen. Se totesi kuitenkin, että silloinkaan objektiivinen havainnoija ”ei – – voisi [ymmärtää] täsmällisesti, onko osia tarkoitus esimerkiksi kiertää vai onko ne tarkoitus purkaa ja sen jälkeen koota uudelleen vai onko niiden tarkoitus mahdollistaa kyseisen kuution muuntaminen toisen muotoiseksi” (valituksenalaisen tuomion 57 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin piti oleellisena, että riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity yleisesti ”kolmiulotteisia pulmapelejä” varten eli rajaamatta sitä kierrettäviin pulmapeleihin, sekä sitä, ettei tavaramerkin haltija ollut liittänyt rekisteröintihakemukseen ”kuvausta, jossa olisi täsmennetty, että kyseiseen muotoon sisältyi tällainen kierrettävyys” (valituksenalaisen tuomion 55 kohta).

97. Unionin yleisen tuomioistuimen omaksumaa päättelyä seuraten se, ettei tavaramerkin haltija ollut liittänyt rekisteröintihakemukseen kuvausta pulmapelin toiminnasta, mahdollistaa rekisteröintiin perustuvan suojan laajentamisen kaikentyyppisiin pulmapeleihin, joiden muoto on samankaltainen toimintaperiaatteesta riippumatta.[40] Kuten nimittäin itse riidanalaisen tavaramerkin haltija esitti istunnossa, kyseisen muodon rekisteröintiin perustuvat yksinoikeudet koskevat mahdollisesti jokaista kolmiulotteista pulmapeliä, jonka osat muodostavat 3 x 3 x 3 -muotoisen kuution muodon.

98. Tällainen päättely on mielestäni ristiriidassa kyseisen säännöksen tausta-ajatuksena olevan yleisen edun kanssa, koska se mahdollistaa omistajalle yksinoikeuden ulottamisen sellaisiin tavaroiden piirteisiin, joilla on kyseisen muodon tehtävän lisäksi myös muita samankaltaisia tehtäviä.

39 — Ks. vastaavasti tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, EU:C:2014:129, 52–54 ja 61 kohta), tuomio 8.5.2012, Yoshida Metal Industry v. SMHV – Pi-Design ym. (mustatäpläisen pinnan esitys) (T-416/10, EU:T:2012:222, 30–31 kohta).

40 — Esimerkiksi tanskalaisen tiedemiehen Piet Heinin keksimän Soma-kuution muoto – päättelypelin, jossa tarkoituksena on koota seitsemästä osasta 3 x 3 x 3 -kuutio.

Välipäätelmä

99. Edellä esitetystä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, että tehtäessä arviointia asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan pohjalta on välttämätöntä, ”että päätelmät perustuvat – – kyseiseen muotoon, sellaisena kuin tämä on esitetty graafisesti” ja ettei pidä ottaa huomioon lisäseikkoja, joita objektiivinen havainnoija ei voi ”ymmärtää täsmällisesti” ”riidanalaista tavaramerkkiä koskevista graafisista esityksistä” (valituksenalaisen tuomion 57–59 kohta), ja hyläten näin ollen kantajan väitteen, jonka mukaan kuution ruudukkorakenne ei ole koristeellinen ja mielikuvituksellinen osatekijä, vaan sillä on tekninen tehtävä, koska se erottaa pulmapelin liikkuvat osat toisistaan, jotta niitä voitaisiin etenkin kiertää (valituksenalaisen tuomion 56–62 kohta), ja seuraavaksi hyläten unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyn toisen kanneperusteen perusteettomana.

100. Näin ollen ei ole tarpeen tarkastella valittajan ensimmäisen valitusperusteen yhteydessä esittämiä muita väitteitä.

101. Katson siten, että valituksenalaisen tuomio on kumottava, ilman että on välttämätöntä tutkia muita valituksessa esitettyjä valitusperusteita.

Valituksenalaisen tuomion kumoamisen seuraukset

102. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan on niin, että kun valituksenalainen tuomio kumotaan, unionin tuomioistuin voi ratkaista itse asian, jos asia on ratkaisukelpoinen.

103. Katson, että tämä edellytys täyttyy käsiteltävässä asiassa.

104. Kantaja esitti kanteensa tueksi unionin yleisessä tuomioistuimessa kahdeksan kanneperustetta, mukaan lukien toisen kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomista.

105. Tämän ratkaisuehdotuksen 99 kohdasta ilmenee, että tämä kanneperuste on hyväksyttävä.

106. Kyseinen muoto esittää kolmiulotteisen pulmapelin muotoa. Kyseisen muodon arvioinnissa on otettava huomioon kyseisen tavaran tehtävä, joka perustuu päättelypelin liikuteltavien osien loogiseen asetteluun.

107. Tämän tehtävän vahvistavat yleisesti tunnetut (riidanalaisen päätöksen 28 kohta) esitetyn päättelypelin, Rubikin kuution piirteet, jossa pysty- ja vaakasuoriin riveihin asetettuja liikkuvia osia kierretään yhden akselin ympäri.

108. Kuten valittaja perustellusti toteaa, tällaisen tehtävän täyttämistä varten päättelypelin pitäisi esittää sellaisen monitahokkaan muotoa, joka muodostuu pysty- ja vaakasuorista rivistöistä koostuvista osista.

109. Tämän johdosta, toisin kuin valituslautakunta määritti riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa, riidanalaisen merkin olennaiset piirteet – kuution muoto ja ruudukkorakenne, joka erottaa tasaisesti asetettujen osien pysty- ja vaakasuorat rivistöt, pulmapelin liikkuvat osat – ovat tarpeellisia kyseiselle tavaralle ominaisen teknisen tehtävän täyttämistä varten.

110. Oleellista ei ole se, että ajatus tällaisesta pulmapelistä voidaan toteuttaa muun kuin kuution [41] tai hieman toisenlaiseen eri osien järjestykseen perustuvan muodon avulla. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella rekisteröinnin este on olemassa silloinkin, kun kyseinen tekninen tulos voidaan saavuttaa käyttämällä muuta muotoa. [42]

111. On myös todettava, että mainittujen toiminnallisten piirteiden lisäksi riidanalaisessa merkissä ei ole mitään sattumanvaraisia tai koristeellisia piirteitä. Tällaisen muodon rekisteröinti yhdelle toimijalle rajoittaa siten muiden taloudellisten toimijoiden sellaisten tavaroiden tarjoamisen vapautta, joihin liittyy samanlainen ja jopa vastaavanlainen toiminnallisuus ja joka on ristiriidassa kyseisellä säännöksellä suojatun yleisen edun kanssa.

112. Näin ollen on hyväksyttävä kanteen toinen kanneperuste ja kumottava riidanalainen päätös ilman, että olisi tarpeen käsitellä muita unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjä kanneperusteita.

Ratkaisuehdotus

113. Kaiken edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 25.11.2014 antaman tuomion Simba Toys v. SMVH – Seven Towns (sivuiltaan ruutukuvioisen kuution muoto) (T-450/09, EU:T:2014:983), kumoaa Euroopan unionin teollisuusoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan 1.9.2009 tekemän päätöksen (asia R 1526/2008-2), joka koskee Simba Toys GmbH & Co. KG:n ja Seven Towns Ltd:n välistä mitättömyysmenettelyä sekä velvoittaa EUIPO:n ja Seven Townsin korvaamaan oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa ja unionin tuomioistuimessa.

41 — Kuten unionin yleinen tuomioistuin määritti valituksenalaisen tuomion 74 kohdassa, se voisi olla muun Platonin kappaleen eli nelitahokkaan, kahdeksantahokkaan, 12-tahokkaan tai 20-tahokkaan muoto.

42 — Ks. vastaavasti tuomio 18.6.2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, 81 kohta).