YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kahdeksas jaosto)

12 päivänä marraskuuta 2008 *

Asiassa T-270/06,

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

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

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

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ja jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta vaaditaan kumoamaan SMHV:n suuren valituslautakunnan 10.7.2006 tekemä päätös (asia R 856/2004-G), joka koskee Mega Brands, Inc:n ja Lego Juris A/S:n välistä mitättömyysmenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. E. Martins Ribeiro sekä tuomarit S. Papasavvas (esittelevä tuomari) ja A. Dittrich,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 11.6.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

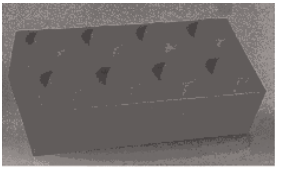
tuomion

Asian tausta

1 Kirkbi A/S, jonka seuraaja kantaja eli Lego Juris A/S on, teki 1.4.1996 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle

(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kolmiulotteinen punainen merkki.



3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, mukaisiin luokkiin 9 ja 28, ja ne vastaavat kummankin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 9: ”Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, sähkö-, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet, kaikki luokassa 9; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet; tallennelevyt; tallennetut tietokoneohjelmat ja ohjelmistot; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet; tallennetut tietokoneohjelmat ja ohjelmistot; palonsammutuslaitteet”

– luokka 28: ”Pelit ja leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvälineet (luokassa 28); joulukuusenkoristeet”.

4 Hakemuksen kohteena ollut tavaramerkki rekisteröitiin 19.10.1999 yhteisön tavaramerkiksi.

5 Ritvik Holdings Inc., jonka seuraaja on Mega Brands, Inc., vaati 21.10.1999 tämän rekisteröinnin mitättömäksi julistamista asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla luokkaan 28 kuuluvien ”koottavien lelujen” osalta, koska kyseinen rekisteröinti oli sen mukaan ristiriidassa kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, e alakohdan ii ja iii alakohdassa ja f alakohdassa säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden kanssa.

6 Mitättömyysosasto lykkäsi 8.12.2000 asian käsittelyä, koska se odotti asiassa C-299/99, Philips, 18.6.2002 annetun tuomion (Kok. 2002, s. I-5475; jäljempänä Philips-tuomio) julistamista. Menettely mitättömyysosastossa jatkui 31.7.2002.

7 Mitättömyysosasto julisti 30.7.2004 tekemällään päätöksellä rekisteröinnin mitättömäksi 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.

8 Kantaja valitti 20.9.2004 mitättömyysosaston päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan perusteella. Tämä valitus annettiin ensimmäisen valituslautakunnan tutkittavaksi.

9 Kantaja vaati 15.11.2004 ensimmäisen valituslautakunnan puheenjohtajan jäävääämistä puolueellisuuden vuoksi asetuksen N:o 40/94 132 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Ensimmäinen valituslautakunta päätti päätöksellä R 856/2004-1, että alun perin nimetty puheenjohtaja korvattaisiin hänen ensimmäisellä varamiehellään.

10 Kantaja vaati 30.9.2005 päivätyllä faksilla asian monimutkaisuuden vuoksi yhtäältä suullisen käsittelyn järjestämistä asiassa asetuksen N:o 40/94 75 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja toisaalta asian saattamista suuren jaoston kokoonpanossa toimivan valituslautakunnan (jäljempänä suuri valituslautakunta) käsiteltäväksi saman asetuksen 130 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

11 Valituslautakuntien puheenjohtajan ehdotuksesta valituslautakuntien puheenjohtajisto siirsi 7.3.2006 asian suuren valituslautakunnan käsiteltäväksi SMHV:n valituslautakuntien menettelysäännöistä 5.2.1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 216/96 (EYVL L 28, s. 11) 1 b artiklan 3 kohdan mukaisesti.

12 Suuri valituslautakunta hylkäsi 10.7.2006 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) kantajan vaatimuksen suullisesta käsittelystä. Tämän lisäksi se hylkäsi valituksen perusteettomana, koska se katsoi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan mukaisesti kyseessä oleva tavaramerkki ei ollut rekisteröintikelpoinen luokkaan 28 kuuluvia ”koottavia leluja” varten.

13 Suuri valituslautakunta nimittäin katsoi riidanalaisen päätöksen 32 ja 33 kohdassa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa säädetty erottamiskyvyn syntyminen ei voi estää kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamista. Se totesi myös 34 kohdassa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdalla pyritään kieltämään sellaisten muotojen rekisteröinti, joiden olennaiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä, joten jokaisen on saatava käyttää niitä vapaasti. Valituslautakunta katsoi 36 kohdassa, että tätä kieltoa sovelletaan muotoon, jos se sisältää värin kaltaisen vähämerkityksisen mielivaltaisen osatekijän. Se hylkäsi 58 kohdassa sellaisten muiden muotojen olemassaolon merkityksellisyyden, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos. Se katsoi 60 kohdassa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa käytetty sana ”yksinomaan” merkitsee sitä, että muodon ainoana tarkoituksena on teknisen tuloksen saavuttaminen ja että samassa säännöksessä käytetty sana ”välttämätön” merkitsee, että muotoa edellytetään tämän teknisen tuloksen saavuttamiseksi, mutta siitä ei seuraa, että muut muodot eivät voisi myös täyttää samaa tehtävää. Se totesi lisäksi 54 ja 55 kohdassa asianomaisen muodon piirteet, joita se piti olennaisina, ja analysoi 41–63 kohdassa niiden toiminnallisuutta.

Oikeudenkäyntimenettely sekä asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

14 Kantaja nosti nyt käsiteltävänä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 25.9.2006 toimittamallaan kannekirjelmällä. Väliintulija toimitti vastineensa 29.1.2007 ja SMHV 30.1.2007.

15 Väliintulija vaati 11.6.2007 päivätyllä kirjeellä Saksan liittotasavallan tavaramerkkituomioistuimen 2.5.2007 antaman määräyksen liittämistä asiakirja-aineistoon. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtaja hyväksyi tämän vaatimuksen 25.7.2007 tekemällään päätöksellä. Kantaja esitti huomautuksensa tästä määräyksestä 21.8.2007. SMHV ei esittänyt huomautuksia säädetyssä määräajassa.

16 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanoa muutettiin 25.9.2007 lukien, esittelevä tuomari määrättiin kuudenteen jaostoon, jonka käsiteltäväksi tämä asia näin ollen siirrettiin.

17 Kantaja vaati 12.11.2007 Budapestin alueen tuomioistuimen 12.7.2007 antaman määräyksen liittämistä asiakirja-aineistoon. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kuudennen jaoston puheenjohtaja hyväksyi tämän vaatimuksen 22.11.2007 tekemällään päätöksellä. Väliintulija esitti huomautuksensa tästä määräyksestä 14.12.2007. SMHV ei esittänyt huomautuksia säädetyssä määräajassa.

18 Alun perin nimetylle esittelevälle tuomarille aiheutuneen esteen vuoksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti nimesi 9.1.2008 tekemällään päätöksellä uuden esittelevän tuomarin, joka kuului kahdeksanteen jaostoon, jonka käsiteltäväksi tämä asia näin ollen siirrettiin.

19 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

20 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen asiakirjojen tutkittavaksi ottaminen

21 Aluksi on todettava, että Saksan ja Unkarin tuomioistuinten määräyksiin, joista ensimmäisen jätti väliintulija ja jälkimmäisen kantaja (ks. edellä 15 ja 17 kohta) vedottiin ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

22 Tämän osalta on muistutettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole tutkia uudelleen tosiseikkoja tässä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen todisteiden valossa. Näiden todisteiden hyväksyminen on vastoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa (asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (etusäleikkö), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta).

23 On siis todettava, että väliintulija ja kantaja eivät voi vedota kyseisiin määräyksiin todisteina, jotka liittyvät käsiteltävänä olevan asian tosiseikkoihin.

24 On kuitenkin täsmennettävä, että mikään ei estä asianosaisia tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta käyttämästä yhteisön oikeutta tulkitessaan tukena yhteisön, kansallista tai kansainvälistä oikeuskäytäntöä. Tällaista mahdollisuutta viitata kansallisiin tuomioihin ei tarkoiteta edellä 22 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä, kun tarkoituksena ei ole moittia valituslautakuntaa siitä, että se ei ole ottanut huomioon tietyn kansallisen tuomion tosiseikkoja, vaan siitä, että se on rikkonut asetuksen N:o 40/94 säännöstä, ja oikeuskäytäntöön vedotaan tämän kanneperusteen tueksi (asia T-346/04, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR JA FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok. 2005, s. II-4891, 20 kohta; asia T-29/04, Castellblanch v. SMHV – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), tuomio 8.12.2005, Kok. 2005, s. II-5309, 16 kohta ja asia T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), tuomio 12.7.2006, Kok. 2006, s. II-2211, 71 kohta).

25 Tästä seuraa, että Saksan ja Unkarin tuomioistuinten määräykset, joista ensimmäisen jätti väliintulija ja jälkimmäisen kantaja, voidaan ottaa tutkittavaksi sikäli kuin niistä voi käsiteltävänä olevassa asiassa olla hyötyä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan tulkinnassa.

Pääasia

26 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomista. Tämä peruste jakautuu

kahteen osaan, joista ensimmäinen perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan virheelliseen tulkintaan ja toinen kyseessä olevan tavaramerkin kohteen virheelliseen arviointiin.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan virheellistä tulkintaa koskeva ensimmäinen osa

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

27 Kantaja katsoo ensiksi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan sanamuodolla ei pyritä sulkemaan toiminnallisia muotoja sinänsä tavaramerkkirekisteröinnin ulkopuolelle, vaan ainoastaan merkit, jotka muodostuvat ”yksinomaan” teknisen tuloksen saavuttamiseksi ”välttämättömästä” tavaran muodosta. Jotta muoto kuuluisi tämän säännöksen soveltamisalaan, sillä ei näin ollen saa olla ei-toiminnallisia piirteitä eikä sen ulkoasun erottamiskykyisiä piirteitä saa olla mahdollista muokata ilman, että se menettää toiminnallisuutensa.

28 Kantaja korostaa toiseksi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan asiayhteys osoittaa, että muodon, joka ei kuulu tässä säännöksessä säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisalaan, on myös täytettävä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa tarkoitetut edellytykset. Oikeuskäytännöstä ilmenee kantajan mukaan, että tavaroiden muodot ovat rekisteröintikelpoisia ainoastaan, jos ne ovat tulleet erottamiskykyisiksi, ja tämä edellytys täyttyy vain harvoin. Ei näin ollen ole tarpeen tulkita asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa laajasti muotojen vapaana pitämistä koskevan yleisen edun säilyttämiseksi eikä tavaroiden piirteiden monopolisoinnin estämiseksi. Tästä seuraa, että tällä säännöksellä ei pyritä säilyttämään muotojen vapaana pitämistä eikä estämään tavaroiden piirteiden monopolisointia. Sillä pyritään yksinomaan pitämään tekniset ratkaisut kilpailijoiden vapaasti käytettävissä.

29 Kantaja katsoo kolmanneksi, että Philips-tuomion mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan tavoitteena ei ole sulkea tavaramerkkien suojan ulkopuolelle toiminnallisia muotoja per se, vaan yksinomaan toiminnalliset muodot, joiden suojaaminen loisi muodon teknisten ratkaisujen tai käyttöön liittyvien piirteiden, joita käyttäjä voisi etsiä kilpailijoiden tavaroista, monopolin. Philips-tuomiosta ilmenee kantajan mukaan myös, että erottamiskyvyn arvioinnin yhteydessä tällä säännöksellä ei pyritä estämään sellaisten muotojen rekisteröintiä, joissa ei ole minkäänlaista mielivaltaista lisäystä, jolla ei ole toiminnallista tarkoitusta. Tätä näkökohtaa sovelletaan sen mukaan myös toiminnallisuuden arviointiin.

30 Kantaja katsoo näin ollen, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta ei estä kaikkia ”teollismalleja” saamasta tavaramerkin suojaa. Tällaisia muotoja voidaan sen mukaan rekisteröidä tavaramerkeiksi, vaikka ne muodostuisivat yksinomaan osatekijöistä, joilla on tehtävä. Ratkaiseva kysymys on se, luoko tavaramerkkien suoja asianomaisen muodon teknisten ratkaisujen tai käyttöön liittyvien piirteiden monopolin vai onko kilpailijoilla riittävä vapaus soveltaa samaa teknistä ratkaisua ja käyttää samoja piirteitä. Kantajan mukaan ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen toteamus monopolin luomisen vaarasta siksi, että vaihtoehtoisia muotoja ei ole vapaana, sai yhteisöjen tuomioistuimen toteamaan Philips-tuomiossa, että kilpailijoita ei voitu kehottaa kääntymään muiden ”teknisten ratkaisujen” puoleen.

31 Yhteisöjen tuomioistuin ei nimittäin kantajan mukaan todennut Philips-tuomion 84 kohdassa, että millään vaihtoehtoisella muodolla ei olisi merkitystä. Se katsoi kantajan mukaan, että vaikka osoitetaan, että muodon olennaiset piirteet johtuvat yksinomaan ”teknisen tuloksen” tavoittelusta, se, että samaan tulokseen voidaan myös päästä muilla muodoilla, joissa käytetään erilaisia ”teknisiä ratkaisuja”, ei merkitse sitä, että muodosta ei tulisi rekisteröintikelpoinen. Tosiasiassa samaa ”teknistä ratkaisua” käyttävien toiminnallisesti vastaavien vaihtoehtoisten muotojen olemassaolo tai niiden puuttuminen on kantajan mukaan ainoa kriteeri sen määrittämiseksi, aiheutuisiko tavaramerkin suojan myöntämisestä monopoli, mikä sen mukaan tunnustetaan myös amerikkalaisessa toiminnallisuutta koskevassa doktriinissa.

32 Kantaja korostaa tämän osalta, että Philips-tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin käytti ”teknisen ratkaisun” ilmaisua viitatakseen tavoitteeseen estää monopolin luominen, mutta se käytti ilmaisua ”tekninen tulos” viitatessaan muihin muotoihin. Kantajan mukaan nämä ilmaisut tarkoittavat nimittäin eri käsitteitä, koska ”tekninen tulos” voidaan saavuttaa eri ”teknisin ratkaisuin”. Näin ollen yhteisöjen tuomioistuin sulki sen mukaan pois mahdollisuuden kehottaa kilpailijoita kääntymään sellaisten erilaisten teknisten ratkaisujen puoleen, jotka johtavat samaan tulokseen, kun taas sellaisten vaihtoehtoisten muotojen olemassaolo, joissa käytetään samaa teknistä ratkaisua, osoittaa sen mukaan, että monopoleihin liittyvää vaaraa ei ole.

33 Tämä erottelu vastaa kantajan mukaan myös patenttioikeuden terminologiaa, koska sanonta ”tekninen ratkaisu” on ilmaisun ”patentoitu keksintö”, joka määrittää patentin suojan laajuuden ja mahdollistaa ”tekniseen tulokseen” pääsemisen, synonyymi. Tämä sama tulos voidaan kantajan mukaan saavuttaa muiden patentoitujen keksintöjen kautta myös laillisesti, kun taas vaihtoehtoisilla muodoilla, joissa sovelletaan samaa ”teknistä ratkaisua”, loukataan tätä patenttia. Näillä vaihtoehtoisilla muodoilla ei sen sijaan kantajan mukaan loukata tavaramerkkiä, joka suojaa saman ”teknisen ratkaisun” erityisiä muotoiluja edellyttäen, että niiden väliset erot mahdollistavat sen, että kuluttajat voivat tehdä eron tavaroiden välillä. Näin ollen tavaramerkkien suoja ei kantajan mukaan merkitse pysyvää teknistä monopolia, vaan se mahdollistaa sen, että tavaramerkkioikeuden haltijan kilpailijat voivat soveltaa samaa ”teknistä ratkaisua”.

34 Neljänneksi historiallinen tulkinta osoittaa kantajan mukaan, että neuvosto otti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan sanamuotoon sanat ”yksinomaan” ja ”välttämätön” sulkeakseen pois kilpailijan mahdollisuuden hyötyä tunnettuudesta, joka tutulla muodolla, jolla on merkittävä tekninen seuraus, on, koska sen rekisteröintiä ei suljeta pois, jos tämä tulos voidaan saavuttaa muilla muodoilla.

35 SMHV ja väliintulija katsovat, että kantajan esittämä tulkinta on ristiriidassa Philips-tuomion kanssa, koska yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että asetuksen N:o 40/94

7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kiellon soveltamisalaan kuuluvat kaikki pääasiallisesti toiminnalliset muodot, jotka johtuvat teknisen tuloksen tavoittelusta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

36 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetään seuraavaa: ”Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä – –: merkit, jotka muodostuvat yksinomaan – – teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta.” Samoin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädetään seuraavaa: ”Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi: – – merkit, jotka muodostuvat yksinomaan – – teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta.”

37 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että 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 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa, on tulkittava Philips-tuomion 79, 80 ja 83 kohdassa käytetyn ilmaisun ”olennaiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä” valossa. Tästä ilmaisusta nimittäin ilmenee, että 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 perus-

tellusti asianomaisen muodon toiminnallisuutta koskevan analyysinsä olennaisiksi katsomiinsa piirteisiin nähden. On näin ollen todettava, että se tulkitsi asianmukaisesti sanaa ”yksinomaan”.

39 Toiseksi Philips-tuomion 81 ja 83 kohdasta ilmenee, että sekä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa että direktiivin 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 teknisesti kausaaliset piirteet, jotka riittävät tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi, 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 Philips-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.

41 Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdalla pyritään ”sen estämiseen, että tavaramerkkisuojan antaminen johtaa siihen, että tavaramerkin haltijalle annetaan monopoli – – tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin” ja ”estämään se, että tavaramerkkioikeuden tuottama suoja – – estäisi – – sen, että

kilpailijat voivat tavaramerkin haltijan kanssa kilpaillen vapaasti tarjota tavaroita, joihin sisältyy – – kyseiset käyttöön liittyvät piirteet” (Philips-tuomion 78 kohta). Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että tavaran käyttöön liittyvät piirteet, jotka yhteisöjen tuomioistuimen mukaan on myös jätettävä kilpailijoiden vapaasti käytettäviksi, ovat nimenomaisia tietylle muodolle.

42 Yhteisöjen tuomioistuin korosti lisäksi Philips-tuomion 80 kohdassa, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdalla ”pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että muotoa, jonka olennaiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä – – on jokaisen saatava vapaasti käyttää”. Tämä tavoite ei siis koske yksinomaan tällaiseen muotoon sisällytettyä teknistä ratkaisua vaan muotoa ja sen olennaisia piirteitä itseään. Koska muotoa sellaisenaan on voitava käyttää vapaasti, kantajan puolustamaa erottelua ei voida hyväksyä.

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 teknisesti kausaalisesta tavaran muodosta, joka riittää tarkoitetun teknisen tuloksen saavuttamiseen, 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.

45 Tätä päätelmää ei voida asettaa kyseenalaiseksi kantajan esittämillä muilla argumenteilla.

46 Ensinnäkin sikäli kuin kantaja väittää, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ei ole syytä tulkita laajasti, koska tavaran muoto täyttää vain harvoin kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa asetetut edellytykset, on todettava, että näillä hylkäysperusteilla on eri tavoitteet ja että niiden soveltaminen edellyttää erilaisten edellytysten täyttymistä. Kutakin niistä on näin ollen, kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi Philips-tuomion 77 kohdassa, tulkittava sen yleisen edun valossa, joka on kunkin niistä taustalla, eikä suhteessa mahdollisiin käytännön vaikutuksiin, jotka perustuvat muiden perusteiden soveltamiseen. Tämä väite on näin ollen hylättävä.

47 Toiseksi on todettava tavaramerkkioikeuden ja patenttioikeuden vertailusta, että se perustuu saman teknisen ratkaisun sisältävien muotojen ja eri teknisiä ratkaisuja sisältävien muotojen erotteluun (ks. edellä 33 kohta). Edellä 40–43 kohdassa kuitenkin todettiin, että tällaista erottelua ei voida tehdä. Tämä väite on näin ollen myös hylättävä.

48 Kolmanneksi on todettava, että väite, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan syntyyn, esitettiin Philips-tuomion oikeudenkäyntimenettelyn kuluessa, mutta se ei kuitenkaan vaikuttanut yhteisöjen tuomioistuimen analyysiin, minkä lisäksi julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer hylkäsi sen tätä tuomiota koskevan ratkaisuehdotuksensa 41 kohdassa (Kok. 2002, s. I-5475). Tämä väite on näin ollen hylättävä.

49 Kaiken edellä esitetyn perusteella kanneperusteen ensimmäinen osa on hylättävä.

Kyseessä olevan tavaramerkin kohteen virheellistä arviointia koskeva toinen osa

50 Kantaja esittää toisessa osassa lähinnä kolme väitettä, joista ensimmäinen perustuu kyseessä olevan tavaramerkin olennaisten piirteiden tunnistamatta jättämiseen, toinen kyseisen tavaramerkin olennaisten piirteiden toiminnallisuutta koskeviin arviointivirheisiin ja kolmas kansallisen tuomioistuimen ratkaisun virheelliseen huomioon ottamiseen. Ensimmäinen ja toinen väite on syytä käsitellä yhdessä.

Kyseessä olevan tavaramerkin olennaisten piirteiden tunnistamatta jättämistä ja kyseisen tavaramerkin olennaisten piirteiden toiminnallista luonnetta koskevia arviointivirheitä koskevat ensimmäinen ja toinen väite

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

51 Mitä tulee ensiksi väitteeseen, joka perustuu kyseessä olevan tavaramerkin olennaisten piirteiden tunnistamatta jättämiseen, kantaja moittii ensinnäkin suurta valituslautakuntaa siitä, että tämä ei tunnistanut kyseessä olevan muodon olennaisia piirteitä eli nuppien muotoilua ja suhteita. Se tutki kantajan mukaan Lego-palikan toiminnallisuutta kokonaisuutena ja otti huomioon seikkoja, jotka eivät kuulu vaaditun suojan piiriin ja joita ovat esimerkiksi ontto alapuoli ja toissijaiset rakenteet, vaikka kantaja huomautti, että yksinomaan ulkopinnan nimenomainen muoto kuului rekisteröintihakemuksen piiriin. Suuri valituslautakunta jätti näin ollen kantajan mukaan huomiotta sen, että pyydetty rekisteröinti mahdollisti sen, että kantaja saattoi vastustaa rekisteröintihakemuksia, jotka koskevat rakennuspalikoita, joiden ulkoasu on sama, muttei rekisteröintihakemuksia, jotka koskevat palikoita, joiden ulkoasu on erilainen, riippumatta siitä, sovelletaanko niissä samaa teknistä ratkaisua vai ei.

52 Kantaja katsoo toiseksi, että Philips-tuomiosta seuraa, että muodon olennaiset piirteet on määriteltävä kohdekuluttajan näkökulmasta eikä asiantuntijoiden puhtaasti teknisen analyysin mukaan, koska muodon olennaiset piirteet on loogisesti tunnistettava ennen kuin tutkitaan, onko niillä tekninen tehtävä.

53 Kantaja korostaa seuraavaksi, että jos muodon olennaiset piirteet ovat yksinomaan toiminnallisia, syntyy ei-toivottu monopoli tekniseen tehtävään. Jos ne puolestaan eivät ole toiminnallisia erityisesti siksi, että niitä voidaan muuttaa tekniseen ratkaisuun vaikuttamatta, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ei sovelleta. Jotta kyseessä oleva muoto voidaan rekisteröidä, sen on kuitenkin myös oltava tullut erottamiskykyiseksi, mikä on kantajan mukaan vaikeasti täytettävissä oleva edellytys.

54 Kantaja katsoo kolmanneksi, että olennaisten piirteiden tunnistamisessa on otettava huomioon olemassa olevat todisteet, jotka liittyvät kuluttajien käsitykseen. Käsiteltävänä olevassa asiassa useat tutkimukset ovat sen mukaan osoittaneet, että huomattava määrä kuluttajista tunnistaa Lego-palikan yläpintaa katsoessaan, että sillä on erityinen alkuperä nuppien muotoilun ja suhteiden vuoksi. Saksassa vuonna 1991 toteutettu tutkimus osoitti sen mukaan, että kuluttajat havaitsevat toiminnalliset osatekijät ja erottavat Lego-palikan muista lelupalikoista, jotka voivat toimia samalla tavoin, niiden nuppien muotoilun vuoksi. Vuonna 2003 toteutettu toinen tutkimus vahvisti kantajan mukaan, että nuppien muoto on erottamiskykyinen osatekijä.

55 Kantaja moittii neljänneksi suurta valituslautakuntaa siitä, ettei tämä ottanut huomioon kantajan esittämiä todisteita asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaan viitaten, vaikka tämä säännös ei ollut milloinkaan kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa koskeneen keskustelun kohteena. Kantajan mukaan suuri valituslautakunta jätti huomiotta sen, että samoilla tosiseikoilla ja todisteilla voi olla oikeudellisella tasolla merkitystä eri asiayhteyksissä.

56 Mitä tulee seuraavaksi väitteeseen, joka perustuu virheisiin kyseessä olevan tavaramerkin olennaisten piirteiden toiminnallisen luonteen arvioinnissa, kantaja katsoo, että valituslautakunta ei tutkinut kyseessä olevan muodon olennaisten piirteiden toiminnallisuutta. Kantajan mukaan valituslautakunta analysoi Lego-palikkaa kokonaisuutena siten, että se tukeutui yksinomaan väliintulijan esittämiin asiantuntijalausuntoihin, kieltäytyi tarkastelemasta sellaisten vaihtoehtoisten muotojen olemassaoloa, joissa käytetään samaa teknistä ratkaisua, ja jätti huomiotta patenttien alan aiemman suojan laajuuden ja vaikutuksen muodon toiminnallisuuden arviointiin.

57 Ensimmäiseksi on todettava, että asiantuntijalausuntojen osalta kantaja moittii suurta valituslautakuntaa siitä, että tämä tukeutui ilman minkäänlaista kriittistä analyysiä M:n asiantuntijalausuntoon, jonka väliintulija esitti ja rahoitti, sekä P:n ja R:n asiantuntijalausuntoihin. Koska M:n asiantuntijalausunto koskee Lego-palikan toiminnallisuutta kokonaisuutena tarkasteltuna, sillä ei kantajan mukaan ole merkitystä kyseessä olevan muodon eli nuppien muotoilun olennaisten piirteiden toiminnallisuuden määrittelyn kannalta. Lisäksi P:n toteamuksilla ei kantajan mukaan ole merkitystä käsiteltävänä olevassa asiassa, koska ne koskevat Duplo-patenttia ja koska niissä viitataan yksinomaan palikoiden alapinnalla esiintyviin ”putkiin”. Samoin R:n väite, jonka mukaan sylinterinmuotoinen nuppi on monikäyttöisempi kuin kuusikulmainen nuppi, on kantajan mukaan sovellettavissa äärettömään määrään sylinterimäisiä muotoja, joiden ulkoasu on hyvin erilainen, eikä yksinomaan kyseessä olevan tavaramerkin erityiseen muotoiluun.

58 Kantaja väittää seuraavaksi, että toisin kuin suuri valituslautakunta katsoi, se kiisti M:n väitteet, jotka koskivat nuppien muotoilun toiminnallisuutta, erityisesti useissa asiantuntijalausunnoissa. Kantajan mukaan suuri valituslautakunta ei kuitenkaan maininnut näitä asiantuntijalausuntoja eikä selittänyt, miksi ainoastaan M:n asiantuntijalausunnon pitäisi olla luotettava ja merkityksellinen. Se kiisti kantajan mukaan jopa kaikkien sellaisten todisteiden olemassaolon, jotka liittyvät Lego-palikan olennaisten piirteiden toiminnallisuuden puuttumiseen. Kantaja väittää, että se viittasi tuomioistuinten päätöksiin, joissa kiistettiin se, että Lego-palikan muodon sanelisi tietty tehtävä, ja että se esitti seitsemän asiantuntijalausuntoa eli H:n, B.-W:n, R:n ja B:n asiantuntijalausunnot, joissa sen mukaan vahvistetaan, että nuppien muotoilulla ei ole teknistä tehtävää. Sen mukaan suuren valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon kaikki nämä todisteet, ja se loukkasi kantajan mukaan tämän puolustautumisoikeuksia eli oikeutta tulla kuulluksi, kun se ei toiminut näin.

59 Tämän jälkeen kantaja katsoo, että se, että suuri valituslautakunta kieltäytyi ottamasta huomioon kantajan toimittamia asiantuntijalausuntoja, johti tosiseikkojen virheelliseen arviointiin. Kantajan mukaan B.-W:n riippumattomasta asiantuntijalausunnosta nimittäin ilmenee, että Legon valitsema nuppien muoto ei ole teknisesti tarpeellinen, koska kyseessä on vain yksi äärettömistä mahdollisuuksista varmistaa saman sarjan kahden uuden palikan välinen ihanteellinen kitka niiden yhdistämisen jälkeen ja koska on olemassa teknisiä vaihtoehtoja, joiden ansiosta tehtävä voidaan täyttää yhtä hyvin. Kantajan mukaan myös R. täsmensi, että on olemassa suuri määrä erilaisia nuppien muotoiluja, jotka ovat toiminnallisesti, tuotantokustannuksiltaan, laadultaan ja turvallisuudeltaan täysin Lego-palikkaa vastaavia ja jotka voivat jopa olla yhteensopivia Lego-palikan kanssa. B:n ja H:n asiantuntijalausunnot vahvistavat kantajan mukaan vaihtoehtoisten muotoilujen toiminnallisen vastaavuuden ja osoittavat, että Lego-palikan muotoilun erityiseen mielikuvaan liittyy vahva identiteetti, joka muodostuu ennen kaikkea selvästi tunnistettavissa olevista nupeista.

60 Kantaja moittii toiseksi suurta valituslautakuntaa siitä, että tämä katsoi, että toiminnallisesti vastaavilla vaihtoehtoisilla muotoiluilla, joita sen kilpailijat käyttävät, ei ole merkitystä, vaikka ne ovat tärkeitä sen määrittämiseksi, merkitseekö muodon suoja teknisen ratkaisun monopolia vai ei. Suuri valituslautakunta toimi kantajan mukaan ristiriitaisesti, kun se väitti, että yksinomaan muodot, jotka ovat välttämättömiä teknisen tehtävän täyttämiseksi, on suljettu suojan ulkopuolelle, ja katsoi, että tämä ei merkitse sitä, että muilla muodoilla ei voitaisi niin ikään täyttää samaa teknistä tehtävää.

61 Kantajan mukaan tosiasiassa ei ole olemassa muuta keinoa kuin tutkia vaihtoehtoisia muotoiluja sen määrittämiseksi, ovatko muodon olennaiset piirteet toiminnallisia ja voidaanko niillä luoda monopolin vaara, jos niitä suojataan. Kaikki asiantuntijat, ne asiantuntijat mukaan lukien, joiden lausuntoihin suuri valituslautakunta kantajan mukaan tukeutui, seuraavat sen mukaan tätä vertailevaa lähestymistapaa erityisesti nuppien vaihtoehtoisten muotoilujen osalta. Kantajan mukaan Yhdysvaltojen muutoksenhakutuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että vaihtoehtoisilla muotoiluilla on merkitystä muodon toiminnallisuuden arvioimiseksi.

62 Kantaja katsoo lopuksi, että väite, jonka mukaan monopoli tekniseen ratkaisuun voidaan saavuttaa rekisteröimällä kaikki toiminnallisesti vastaavat muotoilut, osoittaa, että suuri valituslautakunta ei ollut varma siitä, että kyseessä oleva tavaramerkki merkitsi tosiasiallisesti monopolia. Kantajan mukaan tätä väitettä voidaan myös käyttää kaikkiin tavaramerkkihakemuksiin, joiden osalta on olemassa vain rajallinen määrä mahdollisia yhdistelmiä; tällaisia ovat esimerkiksi kahden kirjaimen yhdistelmät, jotka SMHV on kuitenkin sallinut. Kantaja katsoo lisäksi, että on epärealistista väittää, että olisi ”helppo rekisteröidä kaikki mahdolliset muodot”, sillä muodon on selvitettävä muiden ehdottomien hylkäysperusteiden este, minkä hyvin harvat kolmiulotteiset merkit ovat voineet tehdä erottamiskyvyn saavuttamalla.

63 Kantaja katsoo kolmanneksi, että suuri valituslautakunta jätti huomiotta patentin aiemman suojan vaikutuksen muodon toiminnallisuuden arviointiin. Se toteaa, että yhtä ja samaa kohdetta voidaan suojata eri immateriaalioikeuksin.

64 Kantajan mukaan suuri valituslautakunta jätti ensinnäkin huomiotta sen, että Yhdysvaltain oikeudessa aikaisempi patentti ei ole kiistaton todiste julkistettujen piirteiden toiminnallisuudesta vaan kyseessä on todiste, joka voidaan kumota osoittamalla toiminnallisesti vastaavien muotoilujen vapaana pitäminen. Tässä oikeuskäytännössä viitataan lisäksi patenttivaatimuksen kohteena oleviin piirteisiin eikä julkistettuihin piirteisiin, minkä suuri valituslautakunta jätti kantajan mukaan huomiotta. Lopuksi eurooppalaisessa tavaramerkkioikeudessa ei sen mukaan ole olemassa sellaista toiminnallisuuden doktriinia kuin se, jota Yhdysvalloissa sovelletaan.

65 Kantaja katsoo seuraavaksi, että suuri valituslautakunta jätti huomiotta sen, että kyseessä olevan tavaramerkin olennaiset piirteet eli pyöreät sylinterinmuotoiset nupit eivät ole patentoitavissa oleva keksintö eikä patentti ole ikinä kattanut niitä. Sen mukaan vaatimuksen kohteena oli rakennuspalikoiden erityinen kokoamismekanismi, joka ei riipu nuppien erityisestä muotoilusta. Tämä osoittaa kantajan mukaan yhtäältä sen, että nuppien muotoilulla ei ole merkitystä koottavan lelupalikan toiminnallisuuteen, ja toisaalta sen, että aikaisemmat patentit eivät ole milloinkaan estäneet kolmansia

käyttämästä nuppien erityistä muotoa. Suuri valituslautakunta ei kantajan mukaan kuitenkaan tutkinut tosiseikkoja ja argumentteja, jotka kantaja tältä osin esitti.

66 Tämän jälkeen se, että ”sylinterinmuotoiset” rakenteet kuvailtiin patenteissa nuppien suosituimmaksi esitystavaksi, ei merkitse kantajan mukaan sitä, että tekninen ratkaisu voitaisiin saavuttaa yksinomaan tällaisin rakentein, eikä sitä, että nuppien muotoilu olisi toiminnallinen. Lisäksi tekninen termi ”sylinterinmuotoinen” viittaa äärettömään määrään ulkoasuiltaan erilaisia sylinterinmuotoja. Näin ollen ”sylinterinmuotoisilla” rakenteilla ei ole kantajan mukaan ollut milloinkaan monopolia patenttien alalla.

67 Kantajan mukaan rakennuspalikka, jonka ulkoasu on samankaltainen, voisi lopuksi loukata Lego-palikan tavaramerkkioikeuksia mutta ei aikaisempaa patenttia, jos siinä sovelletaan erilaista teknistä ratkaisua. Sen sijaan vaihtoehtoiset muodot voisivat loukata aiempia patentteja mutta eivät kyseessä olevaa tavaramerkkiä, jos ne erottuvat yläpinnallaan. Tästä seuraa kantajan mukaan, että kyseessä olevalla tavaramerkillä ei myönnetä yksinoikeuksia tekniseen ratkaisuun eikä pidennetä suojaa, joka perustuu aikaisempiin patentteihin. Se, että monet kilpailijat ovat pitäneet kaupan ulkoasultaan erilaisia palikoita, joissa käytetään samaa teknistä ratkaisua, osoittaa sen mukaan, että kilpailu ei kärsi kantajan yksinoikeuksista.

68 Kantaja korostaa neljänneksi, että se ei saavuta monopolia tekniseen ratkaisuun siksi, että kyseessä olevaa muotoa suojataan tavaramerkkinä, koska sama tekninen ratkaisu voidaan saavuttaa äärettömällä määrällä erilaisia muotoja, jotka kuluttajat voivat erottaa. Kilpailijoilla ei näin ollen ole kantajan mukaan tarvetta jäljentää Lego-palikan muotoa, joka on tunnettuustekijänä taloudellisesti houkutteleva muille toimijoille, saman teknisen ratkaisun soveltamiseksi. Tällaista taloudellista etua ei kantajan mukaan suojata asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdalla, joka ei sovellu käsiteltävänä olevaan asiaan, koska monopoliongelmaa ei ole.

69 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

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 soveltamiseksi objektiivisesti tavaramerkkihakemuksen jättämisen yhteydessä toimitetun tavaramerkin graafisen esityksen ja mahdollisten kuvausten perusteella.

71 Edellisessä kohdassa todetusta seuraa lisäksi, että kantaja moittii virheellisesti suurta valituslautakuntaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan (joka koskee muodon toiminnallisuutta) ja sen 7 artiklan 3 kohdan (joka koskee sen syntynyttä erottamiskykyä) ulottuvuuden huomiotta jättämisestä, ja että sen ei ollut perusteltua väittää, että kuluttajatutkimuksilla on merkitystä kahdessa esimerkkitapauksessa.

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 ja toissijaisten rakenteiden kaltaisia näkymättömiä osatekijöitä.

73 Tämän osalta on todettava, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että yksinomaan muodon, sellaisena kuin se esitetään edellä 2 kohdassa, on oltava rekisteröintihakemuksen tutkimisen kohteena (ks. vastaavasti asia T-12/04, Almdudler-Limonade v. SMHV (virvoitusjuomapullon muoto), tuomio 30.11.2005 (42–45 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa); asia T-398/04, Henkel v. SMHV (suorakulmainen punavalkoinen tabletti, jossa on ovaalinmuotoinen sininen ydin), tuomio 17.1.2006 (25 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ja asia T-15/05, De Waele v. SMHV (makkaran muoto), tuomio 31.5.2006 (Kok. 2006, s. II-1511, 36 kohta). Koska nimittäin graafisen esityksen tehtävänä on tavaramerkin määritteleminen, sen itsensä on oltava täydellinen sen suojan nimenomaisen kohteen määrittelemiseksi selvästi ja täsmällisesti, jonka rekisteröity tavaramerkki antaa haltijalleen (ks. vastaavasti asia C-273/00, Sieckmann, tuomio 12.12.2002 (Kok. 2002, s. I-11737, 48 ja 50–52 kohta). Koska käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja yhtäältä kuvaili kyseessä olevaa muotoa tavaramerkkihakemuksen jättämisen yhteydessä vain edellä 2 kohdassa esiintyvällä graafisella esityksellä ja koska toisaalta myöhempiä kuvauksia ei voida ottaa huomioon (ks. vastaavasti em. asia virvoitusjuomapullon muoto, tuomion 42 kohta), olennaiset piirteet on tunnistettava yksinomaan tämän esityksen perusteella.

74 Riidanalaisen päätöksen 38, 39, 42, 54, 55 ja 61–63 kohdasta ilmenee, että suuri valituslautakunta todella tutki Lego-palikkaa kokonaisuutena ja muun muassa tunnisti riidanalaisen päätöksen 54 ja 55 kohdassa onton alapuolen ja näkymättömät toissijaiset rakenteet kyseessä olevan tavaramerkin esityksessä olennaisiksi piirteiksi, joita tutkimus koskee.

75 On kuitenkin todettava, että tämä analyysi kattaa myös kaikki edellä 2 kohdassa esiintyvän graafisen esityksen näkyvät osatekijät, joista kukin täyttää suuren valituslautakunnan mukaan erityisiä teknisiä tehtäviä, joita riidanalaisen päätöksen 54 kohdan mukaan ovat perusnuppien korkeus ja halkaisija lelupalikoiden välistä tarttumisvoimaa varten, niiden määrä ja asettelu erilaisia yhteenliittämistapoja varten, reunat muurin muodostamiseksi muiden palikoiden kanssa, rakennuspalikan yleismuoto ja lopuksi sen koko, jonka ansiosta lapsi voi pitää sitä kädessään. 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.

77 Ensimmäinen väite on siis hylättävä.

78 Toisen väitteen osalta on korostettava, että mikään ei sulje pois tällä tavoin määriteltyjen olennaisten piirteiden toiminnallisuuden analyysissa 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 M:n asiantuntijalausuntoihin.

79 Kantaja moittii tämän osalta suurta valituslautakuntaa siitä, että tämä otti ilman kriittistä analyysiä huomioon M:n asiantuntijalausunnon, joka koski sitä paitsi Lego-palikkaa kokonaisuudessaan. Se toteaa myös, että P:n toteamukset koskevat Duplo-palikkaa ja R:n toteamukset nuppien kaikkia sylinterimäisiä muotoja eivätkä yksinomaan Lego-palikan nuppien sylinterimäisiä muotoja. On kuitenkin todettava, että P ja R ottivat yksinomaan kantaa sylinterinmuotoisten nuppien toiminnallisuuteen sellaisinaan ja että suuri valituslautakunta viittasi nimenomaan näihin toteamuksiin tukeakseen arviointiaan, joka koski kyseessä olevan muodon sylinterinmuotoisten päänuppien toiminnallisuutta. M:n asiantuntijalausunto oli toki väliintulijan esittämä ja rahoittama, mutta aikaisemmat patentit vahvistavat M:n toteamukset Lego-palikan piirteiden toiminnallisuuden osalta kantajan sitä paitsi esittämien asiantuntijalausuntojen tavoin. Lisäksi sillä, että M:n analyysit koskevat koko Lego-palikkaa, mihin kantaja viittasi, ei ole merkitystä, koska ne sisältävät kyseessä olevan muodon olennaisten piirteiden toiminnallisuuden analyysin.

80 Edellä esitetystä seuraa myös, että kantajan väite, jonka mukaan kyseessä olevan muodon olennaisten piirteiden toiminnallisuuden puuttuminen näytettiin toteen sen omilla asiantuntijalausunnoilla, on hylättävä. Asiantuntijalausunnot ja kansallisten tuomioistuinten tuomiot, joihin kantaja viittaa väittääkseen, että vaihtoehtoisilla muodoilla on merkitystä sen osoittamiseksi, että merkki ei ole toiminnallinen, osoittavat sen mukaan, että Lego-palikan muoto ei ole ainoa muoto, jonka avulla voidaan saavuttaa toivottu tulos, ja että se ei siis ole teknisesti välttämätön. Edellä 42 kohdassa kuitenkin todettiin, että muodon toiminnallisuuden arviointi on toteutettava muiden muotojen olemassaolosta riippumatta, ja edellä 39 kohdassa todettiin, että sana ”välttämätön” merkitsee sitä, että muodossa on yhdistyttävä piirteet, jotka ovat teknisesti riittävät kyseessä olevan tuloksen saavuttamiseksi.

81 On näin ollen myös hylättävä väite, joka perustuu kuulemisoikeuden loukkaamiseen siksi, että suuri valituslautakunta ei ottanut huomioon kantajan esittämiä asiantuntijalausuntoja. Koska näistä asiantuntijalausunnoista seuraava väite perustuu virheelliseen erotteluun niiden muotojen, joissa käytetään samaa teknistä ratkaisua, ja niiden muotojen välillä, joissa käytetään muita teknisiä ratkaisuja, suuren valituslautakunnan velvollisuutena ei ollut viitata näihin asiantuntijalausuntoihin riidanalaisessa päätöksessä, eikä se siis missään tapauksessa loukannut kantajan oikeutta tulla kuulluksi jättämällä tämän tekemättä.

82 Edellä esitetyn valossa on todettava, että suuren valituslautakunnan päätelmät kyseessä olevan muodon olennaisten piirteiden toiminnallisuudesta ovat perusteltuja.

83 Kantajan muilla väitteillä ei kyseenalaisteta edellä esitettyjä toteamuksia.

84 Kantaja katsoo ensinnäkin, että kun otetaan huomioon oikeuskäytäntöön perustuvat vaatimukset erottamiskyvyn alalla, suuren valituslautakunnan väite, jonka mukaan monopoli tekniseen ratkaisuun voidaan saavuttaa rekisteröimällä kaikki muodot, joissa tätä ratkaisua käytetään, on epärealistinen. Jopa olettaen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoisi, että tällaisten muotojen rekisteröinti on epärealistista, tällä ei asetettaisi kyseenalaiseksi toteamusta kyseessä olevan muodon toiminnallisuudesta. Kantajan väite on näin ollen hylättävä.

85 Toiseksi patenttiin perustuvan todisteen mahdollinen kiistaton luonne Yhdysvaltain oikeudessa on niin ikään katsottava merkityksettömäksi. Kun suuri valituslautakunta nimittäin vetosi riidanalaisen päätöksen 40 kohdassa Yhdysvaltain oikeuskäytäntöön, se ei perustanut analyysiään Lego-palikan toiminnallisuudesta tähän kiistattomaan luonteeseen. Se perusti analyysinsä, joka tehtiin riidanalaisen päätöksen 41–63 kohdassa, Philips-tuomioon ja otti riidanalaisen päätöksen 42–48 sekä 52 ja 53 kohdassa huomioon aikaisemmat patentit yhtenä tekijänä muiden tekijöiden joukossa katsomatta, että oli kyse kiistattomasta todisteesta.

86 Kolmanneksi on todettava, että väitteet, jotka perustuvat yhtäältä siihen, että teknisen ratkaisun suojelu patentilla ei estä tätä ratkaisua soveltavan muodon suojaa tavaramerkkioikeudella, ja toisaalta eroon kahden eri suojan laajuudessa, ovat merkityksettömiä. Suuri valituslautakunta nimittäin totesi tämän tosiasiallisen

tilanteen riidanalaisen päätöksen 39 kohdassa ja viittasi tämän jälkeen aikaisempiin patentteihin vain Lego-palikan olennaisten piirteiden toiminnallisen luonteen toteamiseksi.

87 Kantaja väittää neljänneksi, että soveltaakseen samaa teknistä ratkaisua sen kilpailijoiden ei tarvitse jäljentää Lego-palikan muotoa ja että koska monopolin luomisen vaaraa ei ole, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ei voida soveltaa. Tämä argumentti perustuu kuitenkin virheelliseen käsitykseen, jonka mukaan muiden muotojen, joissa käytetään samaa teknistä ratkaisua, vapaana pitäminen osoittaa asianomaisen muodon toiminnallisuuden puuttumisen, vaikka edellä 42 kohdassa korostettiin, että Philips-tuomion mukaan itse toiminnallisen muodon on oltava kaikkien käytettävissä. Tämä väite on näin ollen hylättävä.

88 Kaiken edellä esitetyn valossa on katsottava, että suuri valituslautakunta katsoi perustellusti, että asianomainen muoto on toiminnallinen. Toinen väite on näin ollen hylättävä.

Kolmas väite, joka perustuu siihen, että kansallisen tuomioistuimen ratkaisu otettiin virheellisesti huomioon, ja siihen, että riidanalaisen päätöksen väitetään olevan puolueellinen

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

89 Kantaja moittii suurta valituslautakuntaa yhtäältä siitä, että se otti huomioon Kanadan korkeimman oikeuden ratkaisun, ja toisaalta siitä, että se katsoi, että Rechtbank Bredan (Bredan alioikeus Hollannissa) ratkaisulla ei ollut merkitystä. Kantajan mukaan kummatkin ratkaisut koskivat Lego-palikan muodon väitettyä toiminnallisuutta,

niiden asiayhteys oli vilpillinen kilpailu ja patentinloukkaus ja ne koskivat orjallista jäljittelyä. Ainoa ero oli siinä, että kanadalainen tuomioistuin päätyi päinvastaiseen päätelmään kuin hollantilainen tuomioistuin. Kantaja katsoo, että se, että suuri valituslautakunta otti Kanadan korkeimman oikeuden tuomion valikoivasti huomioon ja että se otti yksinomaan päätelmäänsä tukevat asiantuntijalausunnot huomioon, osoittavat puolueellisen lähestymistavan.

90 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

91 Mitä tulee ensinnäkin siihen, että suuri valituslautakunta viittasi Kanadan korkeimman oikeuden ratkaisuun, ja siihen, että sen väitetään jättäneen huomiotta Alankomaissa annetun tuomion, riittää, kun todetaan, että kantaja itse myöntää, että kansallisten tuomioistuinten ratkaisuilla ei ole vaikutusta SMHV:n valituslautakuntien ratkaisuihin. Yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa nimittäin itsenäisen järjestelmän, ja valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet sitä ovat tulkinneet (ks. asia T-128/07, Suez v. SMHV (Delivering the essentials of life), tuomio 12.3.2008, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Riidanalaisesta päätöksestä ilmenee lisäksi, että suuri valituslautakunta ei tukenut ratkaisuaan kanadalaisratkaisulla, vaan että kun se oli jo päätynyt Lego-palikan toiminnallisuuteen, se totesi, että useiden kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntö, Kanadan korkeimman oikeuden tuomio mukaan lukien, vahvisti sen analyysin.

92 Toiseksi on todettava, että kantaja moittii virheellisesti suurta valituslautakuntaa puolueellisuudesta. Yhtäältä suuri valituslautakunta nimittäin esitti riidanalaisen päätöksen 65 kohdassa syyt, joiden vuoksi se katsoi, että Alankomaissa annetulla tuomiolla ei ollut merkitystä. Toisaalta edellä 36–49 kohdassa suoritetusta analyysistä ilmenee, että suuri valituslautakunta katsoi perustellusti, että kantajan esittämillä asiantuntijalausunnoilla ei ollut merkitystä, koska ne kaikki koskivat muiden samaa teknistä ratkaisua soveltavien muotojen vapaana pitämistä. SMHV totesi lisäksi perustellusti, että kyseessä oleva asia siirrettiin suureen valituslautakuntaan, että ensimmäisen valituslautakunnan puheenjohtaja korvattiin tämän varamiehellä kantajan vaadittua tämän jäävääämistä ja että SMHV toteutti erilaisia muita toimia, joiden tarkoituksena oli taata menettelyn puolueettomuus.

93 Tämä väite on näin ollen hylättävä.

94 Kaikki edellä esitetty huomioon ottaen kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

95 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Lego Juris A/S velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä marraskuuta 2008.

Allekirjoitukset