Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

14 päivänä maaliskuuta 2019*

Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkki – Muodon käsite – Tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto – Kaksiulotteinen tavaramerkki – Kuviotavaramerkki, joka on myös tekijänoikeudessa tarkoitettu teos – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta – Asetus (EU) 2015/2424

Asiassa C-21/18,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (patentti- ja markkinaoikeudellisissa asioissa ylioikeutena toimiva Svean hovioikeus, Ruotsi) on esittänyt 14.12.2017 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 11.1.2018, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Textilis Ltd ja

Ozgur Keskin

vastaan

Svenskt Tenn AB,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Regan sekä tuomarit C. Lycourgos, E. Juhász (esittelevä tuomari), M. Ilešič ja I. Jarukaitis,

julkisasiamies: G. Pitruzzella,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Svenskt Tenn AB, edustajinaan B. Eliasson ja M. Jerner, jur. kand.,

– Euroopan komissio, asiamiehinään É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda ja G. Tolstoy,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: ruotsi.

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee [EU-tavaramerkistä] 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan ja asetuksen N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21) (jäljempänä muutettu asetus N:o 207/2009) saman säännöksen tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain yhtäältä Textilis Ltd ja Ozgur Keskin sekä toisaalta Svenskt Tenn AB ja jossa on kyse siitä, että pääasian valittajat saattoivat myyntiin sisustustuotteita loukaten näin tavaramerkkiä, jonka haltija Svenskt Tenn on.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus N:o 207/2009

3 Asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa, jonka otsikko on ”[EU-tavaramerkin] muodostavat merkit”, säädetään seuraavaa:

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

4 Kyseisen asetuksen 7 artiklan, jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, 1 kohdan e alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan
   i) tavaran luonteenomaisesta muodosta,
   ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta,
   iii) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta”.

Muutettu asetus N:o 207/2009

5 Asetuksen 2015/2424, jolla muutettiin asetusta N:o 207/2009, johdanto-osan 12 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus ja se, että etuoikeusperiaatetta, jonka mukaan rekisteröity aikaisempi tavaramerkki asetetaan etusijalle suhteessa myöhemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin, noudatetaan kaikilta osin, on tarpeen säätää, että EU-tavaramerkin tuomien oikeuksien noudattamisen varmistaminen ei saisi vaikuttaa ennen EU-tavaramerkin haku- tai etuoikeuspäivää hankittujen tavaramerkkien haltijoiden oikeuksiin. – –”

6 Muutetun asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan
   i) tavaran luonteenomaisesta muodosta tai muusta ominaisuudesta,
   ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai muusta ominaisuudesta,
   iii) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta tai muusta ominaisuudesta”.

7 Asetuksen 2015/2424 4 artiklasta ilmenee, että kyseinen asetus tuli voimaan 23.3.2016.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

8 Svenskt Tenn myy huonekaluja ja kankaita sekä muita sisustustarvikkeita.

9 Svenskt Tenn aloitti 1930-luvulla yhteistyön arkkitehti Josef Frankin kanssa, joka suunnitteli yhtiölle useita kangaskuviointeja, joista yhden kuvioinnin nimitys on MANHATTAN; Svenskt Tenn myy MANHATTAN-kuvioituja tavaroita, ja Svenskt Tenn väittää olevansa kuviointiin liittyvän tekijänoikeuden haltija.

10 Svenskt Tenn jätti 4.1.2012 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoon (EUIPO). Kyseinen MANHATTAN-kuviotavaramerkki rekisteröitiin numerolla 010540268.

11 Tavarat ja palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki rekisteröitiin, 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 luokkiin 11, 16, 20, 21, 24, 27 ja 35, ja ne vastaavat muun muassa seuraavia: lampunvarjostimet (luokka 11), paperiset pöytäliinat ja lautasliinat; lasinaluset, paperia; käärepaperi; kirjoitus- tai piirustuskirjat; julisteet (luokka 16), huonekalut (luokka 20), talous- ja keittiövälineet ja -astiat; harjat; lasitavarat, posliini ja keramiikka, jotka eivät sisälly muihin luokkiin (luokka 21), kankaat ja tekstiilitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; sängynpeitteet ja pöytäliinat (luokka 24), matot; seinäverhoilut (ei tekstiiliä), tapetit (paperi-) (luokka 27), vähittäismyyntipalvelut, jotka liittyvät seuraavien myyntiin: huonekalut, tyynyt, peilit, tapetit, matot, lamput, tekstiilikankaat, tekstiilituotteet, koriste-esineet, talous- ja keittiövälineet ja -astiat, kattaustavarat, lasitavarat, posliini, savitavarat, kynttilänjalat, paperilautasliinat, laukut, korut, kirjat ja lehdet (luokka 35).

12 MANHATTAN-kuviotavaramerkin esitystapa on seuraava:



13 Textilis on Englannin oikeuden mukaan perustettu Keskinin omistama yhtiö, jonka verkkokauppamyynti alkoi vuonna 2013. Kyseinen yhtiö saattoi myyntiin kankaita ja sisustustuotteita, joiden kuvioinnit olivat samankaltaisia kuin MANHATTAN-kuviotavaramerkin kuvioinnit.

14 Svenskt Tenn nosti Stockholms tingsrättissä (Tukholman käräjäoikeus, Ruotsi) Textilisiä ja Keskiniä vastaan kanteen, joka perustui Svenskt Tennin MANHATTAN-tavaramerkin ja tekijänoikeuden loukkaamiseen. Svenskt Tenn vaati myös, että Stockholms tingsrätt kieltäisi Textilisiä ja Keskiniä sakon uhalla yhtäältä saattamasta Ruotsissa myyntiin tai muulla tavalla levittämästä yleisölle tiettyjä lähemmin määriteltyjä tuotteita ja toisaalta käyttämästä Ruotsissa kyseistä tavaramerkkiä kankaissa, tyynyissä ja huonekaluissa.

15 Textilis ja Keskin nostivat puolestaan Stockholms tingsrättissä vastakanteen ja vaativat, että MANHATTAN-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, koska siltä puuttuu erottamiskyky ja koska tavaramerkin, siten kuin sitä käytetään, muoto vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

16 Stockholms tingsrätt hylkäsi vastakanteen muun muassa sillä perusteella, että asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan mukaan unionin tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti kuviot, jos ne ovat erottamiskykyisiä, ja toisaalta sillä perusteella, ettei MANHATTAN-tavaramerkki muodostu kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetusta muodosta.

17 Stockholms tingsrätt katsoi, että Textilis ja Keskin olivat loukanneet sekä Svenskt Tennin MANHATTAN-tavaramerkkiä että sille kuuluvaa tekijänoikeutta.

18 Textilis ja Keskin valittivat kyseisestä tuomiosta Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstoleniin (patentti- ja markkinaoikeudellisissa asioissa ylioikeutena toimiva Svean hovioikeus, Ruotsi) ja vaativat muun muassa, että MANHATTAN-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan nojalla.

19 Textilis ja Keskin vetoavat valituksensa tueksi siihen, ettei kangaskuvioinnista muodostuvaa merkkiä voida rekisteröidä tavaramerkiksi kiertämättä tekijänoikeussuojaa koskevaa ajallisen rajoittamisen periaatetta. Textilisin ja Keskinin mukaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta on tämän vuoksi esteenä sille, että merkit, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta, rekisteröidään tavaramerkiksi.

20 Svenskt Tenn väittää sitä vastoin, että merkit, jotka muodostuvat kuviosarjan aiheen tai kangaskuvioinnin kaltaisesta muodosta, kuten MANHATTAN-kuviotavaramerkki, voidaan rekisteröidä EU-tavaramerkiksi.

21 Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen pyrkii selvittämään, voidaanko MANHATTANin kaltaista kuviotavaramerkkiä, joka muodostuu kaksiulotteisen tavaran eli esimerkiksi kankaan kaksiulotteisesta kuvauksesta, pitää asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuna muotona. Tältä osin Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen korostaa, että mainitusta säännöksestä ilmenee selkeästi, että siinä säädettyjä mitättömyysperusteita sovelletaan kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin ja kaksiulotteisiin tavaramerkkeihin, jotka kuvastavat kolmiulotteisia muotoja, esimerkiksi veistosta tai maljakkoa, kuten EFTAn tuomioistuin on todennut 6.4.2017 antamansa tuomion Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights – appeal from the municipality of Oslo (E-05/16) 110–115 kohdassa tai yhteisöjen tuomioistuin 18.6.2002 antamassaan tuomiossa Philips (C-299/99, EU:C:2002:377).

22 Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen pohtii kuitenkin sitä, voidaanko tällaista mitättömyysperustetta soveltaa kaksiulotteisiin tavaramerkkeihin, jotka kuvastavat kaksiulotteista tavaraa, kuten esimerkiksi kangaskuviointiin tai maalauksen kuvaukseen. Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen katsoo, että olisi ristiriitaista olla hyväksymättä kyseistä rekisteröinnin hylkäysperustetta myös näissä tapauksissa, koska kolmiulotteisen maljakon ja kaksiulotteisen maalauksen erilainen kohtelu ei ole perusteltua.

23 Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen toteaa, että toisin kuin asiassa, joka johti 12.6.2018 annettuun tuomioon Louboutin ja Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423) ja jossa oli kyse tavaramerkistä, joka muodostui kengänpohjan väristä, Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolenin käsittelemässä asiassa kyseessä oleva MANHATTAN-kuviotavaramerkki on tekijänoikeudellisesti suojattu teos.

24 Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolenille on epäselvää, vaikuttaako kyseisen mitättömyysperusteen nojalla tehtävään arviointiin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan muuttaminen asetuksella 2015/2424, jonka mukaan sen lisäksi, ettei sellaisia merkkejä rekisteröidä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta ”muodosta”, ei myöskään rekisteröidä merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta ”muusta ominaisuudesta”. Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen haluaa selvittää, onko sen käsittelemässä asiassa sovellettava asetusta N:o 207/2009 vai muutettua asetusta N:o 207/2009, kun otetaan huomioon se seikka, että MANHATTAN-tavaramerkki rekisteröitiin, mitättömyysvaatimus esitettiin ja muutoksenhaun kohteena oleva ensimmäisen oikeusasteen tuomio annettiin ennen 23.3.2016, jolloin asetus 2015/2424 tuli voimaan.

25 Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen toteaa, että riippumatta siitä, kumpaa versiota 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdasta asiassa sovelletaan – ja mikäli kyseistä säännöstä sovelletaan kaksiulotteisiin merkkeihin, jotka kuvastavat kaksiulotteista tavaraa – nousee joka tapauksessa esiin kysymys kriteereistä, joiden mukaan määritetään se, voidaanko pääasiassa kyseessä

olevan kaltaista merkkiä pitää merkkinä, joka muodostuu yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta, kun kyseisen merkin rekisteröinti tavaramerkiksi koskee useita tavaraluokkia ja tavaramerkin muotoilu on sellainen, että se voidaan panna koko tavaraan tai merkittävään osaan tavarasta tai sitä voidaan myös käyttää logona.

26 Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen korostaa tällaisen mitättömyysperusteen arvioinnin vaikeutta, koska tavaramerkin hakija on ainoastaan velvollinen ilmoittamaan ne tavarat, joiden osalta tämä aikoo käyttää kyseistä tavaramerkkiä, mutta ei täsmentämään, miten merkkiä, jolle tämä hakee suojaa, käytännössä aiotaan käyttää.

27 Näin ollen tavaramerkki voidaan tapauksen mukaan panna tavaraan, kuten esimerkiksi kankaaseen, paperiin tai tarjottimeen, kokonaisuudessaan siten, että se itsessään muodostaa merkittävän osan tavarasta, jolloin useassa näistä tapauksista tavaramerkin ja tavaran välillä on identtisyys, tai tavaramerkki voi muodostaa pienemmän osan tavarasta, esimerkiksi kun kyseistä tavaramerkkiä käytetään logona.

28 Näiden seikkojen perusteella Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [asetuksen 2015/2424] 4 artiklaa tulkittava siten, että tuomioistuimen on sovellettava [muutetun asetuksen N:o 207/2009] 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa arvioidessaan mitättömyyttä ([asetuksen N:o 207/2009] 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti) 23.3.2016 jälkeen, eli kun muutos on tullut voimaan, vaikka asiassa on vaadittu mitättömyyden vahvistamista kanteella, joka on nostettu ennen kyseistä päivämäärää, eli kanne koskee tavaramerkkiä, joka on rekisteröity ennen tätä päivämäärää?

2) Onko [asetuksen N:o 207/2009] 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa – sellaisena kuin sitä sovelletaan pääasiaan – tulkittava siten, että sen soveltamisalaan kuuluu tunnusmerkki, joka muodostuu kaksiulotteisen tavaran eli esimerkiksi kankaan, joka on koristeltu kyseessä olevalla tunnusmerkillä, kaksiulotteisesta kuvauksesta?

3) Jos vastaus toiseen kysymykseen on myöntävä, minkä periaatteiden mukaisesti [muutetun asetuksen N:o 207/2009] 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan sanamuotoa ’merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta tai muusta ominaisuudesta’ on tulkittava tilanteessa, jossa rekisteröinti koskee useita tavaraluokkia ja tavaroita ja tunnusmerkki voidaan panna tavaroihin eri tavoin? Onko arviointi tehtävä objektiivisempien/yleisempien perusteiden mukaan, esimerkiksi sen perusteella, miltä merkki näyttää ja miten se voidaan panna erilaisiin tavaroihin, eli ottamatta huomioon sitä, miten tavaramerkin haltija on todellisuudessa voinut panna tai voi aikoa panna tunnusmerkin erilaisiin tavaroihin?

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys

29 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään pääasiallisesti, onko muutetun asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa tulkittava siten, että sitä sovelletaan tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity ennen kyseisen muutetun asetuksen voimaantuloa.

30 Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin aineellisen oikeuden sääntöjä on oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden noudattamisen takaamiseksi tulkittava siten, että ne koskevat niiden voimaantuloa edeltäneitä tilanteita ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden sanamuodosta, tarkoituksesta tai systematiikasta käy selvästi ilmi, että niille on annettava tällainen vaikutus (ks. vastaavasti tuomio 14.7.2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 ja C-27/10, EU:C:2011:484, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

31 Nyt käsiteltävässä asiassa on kiistatonta, ettei 23.3.2016 voimaan tulleessa asetuksessa 2015/2424 ole säännöstä, jossa säädettäisiin nimenomaisesti, että muutetun asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa olisi sovellettava ennen kyseistä päivämäärää rekisteröityihin EU-tavaramerkkeihin.

32 Asetuksen 2015/2424 tarkoituksesta tai systematiikasta ei myöskään ilmene, että unionin lainsäätäjän tarkoituksena olisi ollut, että muutetun asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa sovelletaan taannehtivasti. Tällainen tulkinta ilmenee myös asetuksen 2015/2424 johdanto-osan 12 perustelukappaleesta, jossa muistutetaan unionin lainsäätäjän sitoutumisesta oikeusvarmuuden periaatteeseen.

33 Näin ollen ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että muutetun asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa on tulkittava siten, ettei sitä sovelleta tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity ennen kyseisen muutetun asetuksen voimaantuloa.

Toinen kysymys

34 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymyksellään lähinnä, onko asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen merkki, joka muodostuu kaksiulotteisista koristeellisista kuvioinneista ja joka on pantu tavaroihin, kuten kankaaseen tai paperiin, muodostuu yksinomaan muodosta kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla.

35 Tältä osin on todettava, että koska asetuksessa N:o 207/2009 ei määritellä mitenkään muodon käsitettä, kyseisen termin merkitys ja ulottuvuus on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan määritettävä sen tavanomaisen merkityksen mukaan, joka sillä on yleiskielessä, ottamalla samalla huomioon asiayhteys, jossa sitä käytetään, ja sen lainsäädännön tavoitteet, johon se kuuluu (jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) osalta ks. vastaavasti tuomio 12.6.2018, Louboutin ja Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

36 Tavaramerkkioikeudessa muodon käsite ymmärretään yleensä siten, että sillä tarkoitetaan linjojen tai ääriviivojen kokonaisuutta, joka rajaa kyseessä olevan tavaran tilassa (tuomio 12.6.2018, Louboutin ja Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, 21 kohta).

37 Näillä perusteilla unionin tuomioistuin on todennut, että tietyn värin paneminen tavaran tiettyyn nimenomaiseen kohtaan ei merkitse sitä, että kyseessä oleva merkki muodostuu direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa, jonka sanamuoto on samankaltainen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan sanamuodon kanssa, tarkoitetusta muodosta, kun tavaramerkin rekisteröinnillä ei pyritä suojaamaan tavaran tai sen osan muotoa vaan vain sitä, että kyseistä väriä pannaan tiettyyn nimenomaiseen kohtaan (tuomio 12.6.2018, Louboutin ja Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, 24 kohta).

38 Kuten Euroopan komissio on kirjallisissa huomautuksissaan korostanut, on kiistatonta, että toisin kuin merkki, joka muodostuu itse väristä sellaisenaan, pääasiassa kyseessä oleva merkki, joka muodostuu kaksiulotteisista koristeellisista kuvioinneista ja joka on pantu tavaroihin, kuten kankaaseen tai paperiin, sisältää linjoja ja ääriviivoja.

39 Kyseisen merkin ei voida kuitenkaan katsoa muodostuvan yksinomaan muodosta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

40 Vaikka pääasiassa tarkasteltavan merkin muodot muodostuvat sellaisten kuvioiden ääriviivoista, jotka esittävät tyylitellysti maantieteellisten karttojen osia, kyseinen merkki sisältää näiden muotojen lisäksi kuitenkin myös koristeellisia elementtejä, jotka ovat sekä näiden ääriviivojen sisä- että ulkopuolella.

41 Lisäksi kyseisessä merkissä korostuvat sanat, erityisesti Manhattan-sana.

42 Missään tapauksessa ei voida katsoa, että kaksiulotteisista koristeellisista kuvioinneista muodostuva merkki vastaisi tavaran muotoa, kun kyseinen merkki pannaan tavaroihin, kuten kankaaseen tai paperiin, joiden muoto eroaa kyseisistä koristeellisista kuvioinneista.

43 Tämän johdosta pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen merkin ei voida katsoa muodostuvan yksinomaan muodosta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

44 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa säädettyä poikkeusta ei sen vuoksi voida soveltaa tällaiseen merkkiin.

45 Tässä yhteydessä on korostettava, että sillä seikalla, että pääasiassa kyseessä olevaa merkkiä suojaa myös tekijänoikeus, ei ole vaikutusta arvioitaessa sitä, muodostuuko merkki yksinomaan muodosta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

46 Näin ollen toiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen merkki, joka muodostuu kaksiulotteisista koristeellisista kuvioinneista ja joka on pantu tavaroihin, kuten kankaaseen tai paperiin, ei muodostu yksinomaan muodosta kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla.

47 Kun toiseen kysymykseen annettava vastaus otetaan huomioon, kolmanteen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

Oikeudenkäyntikulut

48 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

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

1) [EU-tavaramerkistä] 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424, 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa on tulkittava siten, ettei sitä sovelleta tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity ennen kyseisen asetuksen N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 2015/2424, voimaantuloa.

2) **Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen merkki, joka muodostuu kaksiulotteisista koristeellisista kuvioinneista ja joka on pantu tavaroihin, kuten kankaaseen tai paperiin, ei muodostu yksinomaan muodosta kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla.**

Allekirjoitukset