



## Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

25 päivänä marraskuuta 2014\*

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Kolmiulotteinen yhteisön tavaramerkki — Kuutio, jonka sivuilla on ruudukkorakenne — Ehdottomat hylkäysperusteet — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan ensimmäinen lause — Merkki ei muodostu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta — Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta) — Merkki ei muodostu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta — Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohta) — Merkki ei muodostu yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta — Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta) — Erottamiskyky — Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Kuvailevuuden puuttuminen — Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) — Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky — Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) — Perusteluvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäinen virke

Asiassa T-450/09,

**Simba Toys GmbH & Co. KG**, kotipaikka Fürth (Saksa), edustajanaan asianajaja O. Ruhl,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

**Seven Towns Ltd**, kotipaikka Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan aluksi M. Edenborough, QC, ja solicitor B. Cookson, sittemmin asianajajat K. Szamosi ja M. Borbás,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 1.9.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 1526/2008 2), joka koskee Simba Toys GmbH & Co. KG:n ja Seven Towns Ltd:n välistä mitättömyysmenettelyä,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Frimodt Nielsen sekä tuomarit F. Dehousse ja A. M. Collins (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.11.2009 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon 10.3.2010 ja 9.7.2010 annetut asian käsittelyn lykkäämistä koskevat määräykset,

ottaen huomioon asian käsittelyn jatkamisen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.11.2010 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.11.2010 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.3.2011 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 25.5.2011 jätetyn SMHV:n vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.5.2011 jätetyn väliintulijan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanon muutoksen,

ottaen huomioon 5.12.2013 pidetyssä istunnossa esitetyn,

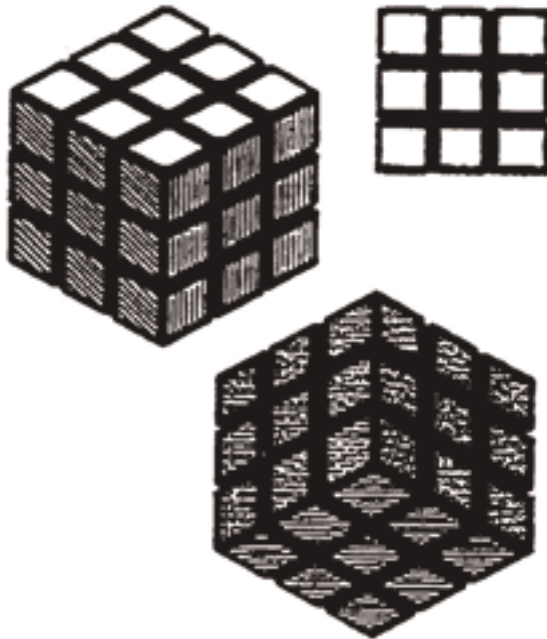
on antanut seuraavan

**tuomion**

**Asian tausta**

- 1 Väliintulija Seven Towns Ltd teki 1.4.1996 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), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen.

- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kolmiulotteinen merkki:



- 3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, 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, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "kolmiulotteiset [pulmapelit]".
- 4 Kyseinen tavaramerkki rekisteröitiin 6.4.1999 yhteisön tavaramerkiksi numerolla 162784. Se uudistettiin 10.11.2006.
- 5 Kantaja Simba Toys GmbH & Co. KG esitti 15.11.2006 riidanalaiseen tavaramerkkiin kohdistuvan mitättömyysvaatimuksen, joka perustui asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta), luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a–c ja e alakohtaan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a–c ja e alakohta) kanssa.
- 6 Mitättömyysosasto hylkäsi koko mitättömyysvaatimuksen 14.10.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä 14.10.2008 tehty päätös).
- 7 Kantaja valitti 23.10.2008 tästä päätöksestä SMHV:ssa asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla. Valituksensa tueksi kantaja väitti, että kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a–c ja e alakohtaa on rikottu.
- 8 SMHV:n toinen valituslautakunta vahvisti 14.10.2008 tehdyn päätöksen ja hylkäsi valituksen 1.9.2009 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).

- 9 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista koskeva väite ei ollut valituslautakunnan mukaan perusteltu, koska riidanalainen tavaramerkki oli yhtäältä esitetty riittävällä tavalla graafisesti ja koska toisaalta ”ei [ollut] mitään ilmeistä syytä, jonka vuoksi kuution muotoinen ruudukkorakenne ei olisi teoriassa omiaan erottamaan yrityksen tavaroita ja palveluita muiden yritysten tavaroista ja palveluista” (riidanalaisen päätöksen 16 kohta).
- 10 Valituslautakunta hylkäsi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevan väitteen todettuaan, että riidanalainen tavaramerkki poikkesi merkittävästi alan tavoista. Se totesi yhtäältä, ettei kantaja ollut esittänyt mitään vakuuttavaa näyttöä siitä, että ”kuution muotoinen ruudukkorakenne [oli] ”yleinen käytäntö” kolmiulotteisten pulmapelien erityisalalla”. Se, että oli olemassa pulmapeli eli Soma-kuutio, joka muistuttaa riidanalaisen tavaramerkin kattamaa kuutiota, ei riitä näyttämään toteen, että tavaramerkki vastaa alan yleistä käytäntöä (riidanalaisen päätöksen 20 kohta). Valituslautakunta on toisaalta katsonut, että riidanalaisen tavaramerkin ominaisuudet riittivät siihen, että sitä voitiin pitää kyseisten tavaroiden osalta luontaisesti erottamiskykyisenä (riidanalaisen päätöksen 21 kohta).
- 11 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskeva väite ei ollut valituslautakunnan mukaan perusteltu, sillä jos kuluttajalla ei ollut etukäteistietoa, riidanalainen tavaramerkki ei muistuttanut eikä tuonut mieleen kolmiulotteista pulmapeliä (riidanalaisen päätöksen 23 kohta).
- 12 Valituslautakunta hylkäsi lopuksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan rikkomista koskevan väitteen. Se katsoi ensinnäkin, ettei riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinti ollut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta) vastainen, kun se oli ensin todennut pääasiallisesti, ettei ”kuution muotoinen ruudukkorakenne”viitannut millään tavalla tehtäväänsä tai edes minkään tehtävän olemassaoloon ja että oli mahdotonta päätellä, että se voisi ”saada aikaan minkäänlaista teknistä etua tai vaikutusta kolmiulotteisten pulmapelien alalla” (riidanalaisen päätöksen 28 kohta). Valituslautakunta totesi toiseksi, että ”koska kyseinen muoto ei [ollut] ilmiselvästi pulmapelin muoto ja koska toiminnot ja liikkeet, jotka [olivat] sille mahdollisia, [olivat] selvästi piilotettuja, ei voida katsoa, että kyse [oli] tavarantoiminnan luonteenomaisesta muodosta”(riidanalaisen päätöksen 29 kohta). Valituslautakunta päätteli tästä, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohta) voitu soveltaa tähän tapaukseen. Se katsoi kolmanneksi, että pelkällä ”senkaltaisella kuution muotoisella ruudukolla, joka on esitetty riidanalaisen tavaramerkin kuvauksessa, ei voida katsoa olevan tavarantoiminnan arvoon olennaisesti vaikuttavaa muotoa”, joten myöskään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta) ei voitu soveltaa tähän tapaukseen (riidanalaisen päätöksen 30 kohta).

### **Asianosaisten vaatimukset**

- 13 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen ja
  - velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan muutoksenhakumenettelystä ja unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyistä menettelyistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
- 14 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

### Oikeudellinen arviointi

- 15 Kantaja esittää kanteensa tueksi kahdeksan kanneperustetta. Ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan ensimmäisen lauseen rikkomista. Toinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomista. Kolmas kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan rikkomista. Neljäs kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan rikkomista. Viides kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Kuudes kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista. Seitsemäs kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) rikkomista. Kahdeksas kanneperuste koskee asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäisen virkkeen rikkomista.

*Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan ensimmäisen lauseen rikkomista*

- 16 Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Menettelyssä virasto tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.”

- 17 Kantajan ensimmäinen kanneperuste koskee tämän säännöksen ensimmäisen lauseen rikkomista, ja siinä on viisi osaa. Kantaja väittää ensinnäkin, ettei valituslautakunta ole ”täysin tunnistanut [riidanalaisen] tavaramerkin ominaisuuksia”. Kantajan mukaan valituslautakunta ei tarkemmin sanottuna ottanut huomioon, että tavaramerkin kuvauksista ilmenee ”selvästi”, että kyseisen kuution kullakin sivulla olevien ”mustien viivojen” päissä on raot, mikä ”selvästi” viittaa siihen, ettei viivojen ole tarkoitus esittää ”mustaa häkkiä” vaan erottaa ”kuution pienemmät yksittäiset osat” toisistaan. Toiseksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, ettei tämä ottanut huomioon, että pulmapeli muodostuu luonteenomaisesti yksittäisistä osista. Kantaja väittää, että kun otetaan huomioon, että pulmapeli on peli, jossa näitä osia liikutetaan ”niin, että saavutetaan tietty ennalta määritetty loppujärjestys”, tässä tapauksessa keskivertokuluttaja ja -kauppias aina mieltävät, että edellä mainittujen mustien viivojen tehtävänä on jakaa kuutio yksittäisiin osiin, jotka ovat ”tavalla tai toisella” liikkuvia. Kolmanneksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa sen huomiotta jättämisestä, että – kuten kantaja oli selittänyt mitättömyysoastolle 2.5.2007 esittämässään huomautuksessa – ”3 x 3 x 3 -kokoisen” kuution muoto on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi eli sellaisen kolmiulotteisen pulmapelin saavuttamiseksi, jossa on kierrettäviä osia, jolla on tietty vaikeusaste ja tiettyjä ergonomisia ominaisuuksia. Kantaja väittää neljänneksi, että valituslautakunta on virheellisesti jättänyt ottamatta huomioon, että edellä mainituilla mustilla viivoilla oli tekninen tehtävä, kuten kantaja oli selittänyt mitättömyysoastolle 27.8.2007 esittämässään huomautuksessa. Viidenneksi kantaja väittää valituslautakunnan katsoneen virheellisesti, ettei Soma-kuutio kuulunut kyseiseen alaan. Kantajan mukaan sekä se itse että väliintulija olivat kuitenkin esittäneet tästä todisteita SMHV:n menettelyssä.
- 18 SMHV:n mukaan ensimmäinen kanneperuste on hylättävä selvästi perusteettomana.
- 19 On ensinnäkin todettava, että menettelysäännöksen rikkomista koskevalla ensimmäisellä kanneperusteellaan kantaja pyrkii pikemminkin kyseenalaistamaan, onko valituslautakunta arvioinut oikein tiettyjä tosiseikkoja ja tiettyjä kantajan väitteitä, kuin arvostelemaan valituslautakuntaa siitä, ettei se ottanut näitä tosiseikkoja ja väitteitä huomioon ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä. Se,

onko valituslautakunta arvioinut tiettyjä tosiseikkoja, väitteitä tai todisteita oikein, sisältyy kuitenkin riidanalaisen päätöksen aineellisen lainmukaisuuden tutkintaan eikä päätöksen tekemiseen johtaneen menettelyn sääntöjenmukaisuuden tutkintaan.

- 20 Toiseksi on todettava, että tämä kanneperuste on joka tapauksessa osittain tosiseikkoihin perustumaton ja osittain seurausta riidanalaisen päätöksen virheellisestä tulkinnasta.
- 21 Riidanalaisesta päätöksestä nimittäin ensinnäkin ilmenee (ks. erityisesti riidanalaisen päätöksen 16, 21 ja 28 kohta), että valituslautakunta on tutkinut yksityiskohtaisesti riidanalaisista tavaramerkkiä koskevat graafiset esitykset, mukaan lukien siinä näkyvät paksut mustat viivat, jotka kulkevat ristikkäin kuution jokaisen sivun sisällä (jäljempänä mustat viivat). On sitä paitsi todettava, että sen lisäksi, että mustien viivojen päissä olevat raot ovat hädin tuskin näkyviä, niiden olemassaolo ei missään tapauksessa sulje pois sitä, että riidanalaisen tavaramerkin voidaan mieltää esittävän ”mustaa häkkiä”, kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa.
- 22 Toiseksi on todettava, ettei riidanalaisessa päätöksessä ole mitään, minkä perusteella voitaisiin ajatella valituslautakunnan jättäneen huomiotta, että pulmapelissä on luonteenomaisesti yksittäisiä osia. Kantajalla ei tältä osin ole perusteltua syytä arvostella valituslautakuntaa siitä, että tämä on tutkiessaan, voitiinko riidanalaisista tavaramerkkiä pitää kyseisten tavaroiden osalta luontaisesti erottamiskykyisenä, todennut riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, ettei kyseisellä kuutiolla ollut ”mitään ilmeistä ominaisuutta, joka [olisi osoittanut], että sitä [voitiin] kiertää tai muunnella”. On erityisesti todettava, että – toisin kuin kantaja väittää – se, että pulmapelissä on luonteenomaisesti yksittäisiä osia, ei väistämättä merkitse, että näitä osia voidaan kiertää. Vaikka objektiivinen havainnoija huomaisi mustien viivojen päissä olevat raot, hän ei tässä tapauksessa välttämättä mieltäisi, että mustien viivojen tehtävänä on jakaa kuutio yksittäisiin osiin, joita voidaan ”tavalla tai toisella” liikuttaa. Yhdeksän neliön, jotka ovat mustien reunojensa vuoksi näkyvissä kuution kullakin sivulla, tarkoituksena voisi muun muassa yhtä hyvin olla, että niihin kiinnitetään esimerkiksi kirjaimia, numeroita, värejä tai kuvioita, ilman että nämä neliöt tai kuution muut osat olisivat itsessään liikuteltavissa. Kuten jäljempänä 54 kohdassa selvitetään tarkemmin, kantajan väite perustuu tosiasiaassa suurelta osin siihen virheelliseen lähtökohtaan, että kuution tiettyjen osien väitetty kierrettävyys ja kuution sivuilla olevat mustat viivat ovat välttämättä yhteydessä toisiinsa.
- 23 Kolmanneksi on todettava kanneperusteen kolmannesta ja neljännestä osasta, että riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakunta on tutkinut kaikki eri osapuolten hallinnollisessa menettelyssä esittämät väitteet ja todisteet tyhjentävästi (ks. erityisesti riidanalaisen päätöksen 3–11, 16, 20, 21 ja 28–30 kohta). On erityisesti todettava, että valituslautakunta on ottanut täysimääräisesti huomioon kantajan väitteet yhtäältä siitä, että kyseinen muoto oli välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi, ja toisaalta siitä, että mustilla viivoilla oli tekninen tehtävä (ks. riidanalaisen päätöksen 10, 28 ja 29 kohta).
- 24 Neljänneksi on todettava, että toisin kuin kantaja väittää riidanalaisen päätöksen 20 kohtaan viitaten, valituslautakunta ei pitänyt pois suljettuna, että Soma-kuutio kuuluu kyseiseen alaan. Valituslautakunta on kyseisessä kohdassa pelkästään arvioinut, ettei se, että on olemassa pulmapeli eli kyseinen kuutio, joka muistuttaa riidanalaisen tavaramerkin kattamaa kuutiota, riitä näyttämään toteen, että tavaramerkki vastaa alan yleistä käytäntöä (ks. jäljempänä 106 kohta).
- 25 Kolmanneksi on todettava, ettei valituslautakunnalla ole mitättömyysmenettelyssä velvollisuutta tutkia tosiseikkoja viran puolesta, silloinkaan kun menettely koskee ehdottomia mitättömyysperusteita, kuten tässä asiassa (tuomio 13.9.2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt v. SMHV – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, Kok. (otteina), EU:T:2013:424, valitus vireillä, 25–29 kohta). Valituslautakuntaa ei tosin kuitenkaan voida estää ottamasta viran puolesta huomioon kaikkia asian arvioinnin kannalta merkityksellisiä seikkoja, jos se pitää sitä tarpeellisena. Asiakirja-aineistosta ei kuitenkaan ilmene, että tällaista tarvetta olisi ollut tässä tapauksessa.

- 26 Edellä esitetystä seuraa, että ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan ensimmäisen lauseen rikkomista, on hylättävä perusteettomana.

*Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomista*

- 27 Kantajan toinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomista, ja siinä on kahdeksan osaa. Kantaja väittää ensinnäkin, että valituslautakunta on tehnyt virheen jättäessään huomiotta, että mustien viivojen voitiin katsoa johtuvan teknisistä tehtävistä. Toiseksi se väittää, että relevanttia on se, voidaanko tavaramerkin olennaisten piirteiden katsoa johtuvan yksinomaan teknisestä tuloksesta, eikä se, onko niillä tosiasiallisesti tekninen tehtävä. Kolmanneksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, että tämä on jättänyt huomiotta edellä mainitun säännöksen taustalla olevan yleisen edun. Kantaja väittää, että riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin pysyttäminen nimittäin mahdollistaisi, että tavaramerkin haltija voisi vedota siihen sellaisia kolmansia vastaan, jotka haluavat pitää kaupan kolmiulotteisia kierrettäviä pulmapelejä. Neljänneksi kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei tämä irtisanoutunut mitättömyysoaston 14.10.2008 tekemään päätökseen sisältyvästä toteamuksesta, jonka mukaan kyseisen muodon olennaisilla piirteillä ei ole teknistä tehtävää, joten muodon rekisteröinti tavaramerkiksi ei luo monopolia tekniseen ratkaisuun. Kantaja toteaa viidenneksi, että valituslautakunta on jättänyt huomiotta, etteivät myöskään 18.6.2002 annettuun tuomioon Philips (C-299/99, Kok., EU:C:2002:377) ja 12.11.2008 annettuun tuomioon Lego Juris v. SMHV – Mega Brands (Punainen Lego-palikka) (T-270/06, Kok., EU:T:2008:483) johtaneissa asioissa kyseessä olleet tekniset tehtävät ilmenneet suoraan kyseisten tavaramerkkien kuvauksista. Kuudenneksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, ettei tämä ottanut huomioon, ettei ollut olemassa vaihtoehtoisia muotoja, jotka olisivat voineet suorittaa saman teknisen tehtävän. Seitsemänneksi kantaja väittää valituslautakunnan katsoneen virheellisesti, etteivät riidanalaisen tavaramerkin kuvaukset viitanneet mihinkään erityiseen tehtävään. Mustien viivojen päissä olevien rakojen olemassaolosta voidaan kantajan mukaan nimittäin päätellä, että kuution yksittäisiä osia voitiin kiertää. Kahdeksanneksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, ettei tämä ottanut huomioon, että ”tähän geneeriseen tyyppiin” kuuluvat kolmiulotteiset pulmapelit ja niiden kierrettävyys olivat tunnettuja, ennen kuin riidanalaisista tavaramerkkiä koskeva hakemus jätettiin.
- 28 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet ja vaativat, että toinen kanneperuste on hylättävä.
- 29 Tavarantoimitus kuuluu merkkeihin, joista tavaramerkki voi muodostua. Yhteisön tavaramerkkien osalta tämä ilmenee asetuksen N:o 40/94 4 artiklasta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 4 artikla), jonka mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, kuten sanat, henkilönimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos tällä merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.
- 30 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetään kuitenkin, että ”seuraavia merkkejä ei rekisteröidä – -: merkit, jotka muodostuvat yksinomaan – – teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarantoimituksesta”.
- 31 Oikeuskäytännön mukaan tämä säännös estää sellaisen muodon rekisteröinnin, joka olennaisilta piirteiltään muodostuu yksinomaan teknisesti kausaalista tavarantoimituksesta, joka riittää tarkoitettun teknisen tuloksen saavuttamiseen, vaikka tähän tulokseen voidaan päästä muilla muodoilla, joissa käytetään samaa tai toista teknistä ratkaisua (edellä 27 kohdassa mainittu tuomio Punainen Lego-palikka, EU:T:2008:483, 43 kohta).

- 32 Vakiintuneessa oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, että kutakin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa lueteltua rekisteröintihakemuksen hylkäysperustetta on tulkittava ottamalla huomioon sen taustalla oleva yleinen etu. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan taustalla oleva yleinen etu on sen estäminen, että tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, että yritykselle annetaan monopoli teknisiin ratkaisuihin tai tavarahan käyttöön liittyviin piirteisiin (ks. tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, Kok., EU:C:2010:516, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 33 Lainsäätäjän vahvistamat säännöt heijastavat tämän osalta sellaisten kahden seikan tasapainottamista, jotka molemmat ovat omiaan edesauttamaan terveen ja vilpittömän kilpailun järjestelmän toteuttamista (edellä 32 kohdassa mainittu tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 44 kohta).
- 34 Yhtäältä sillä, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohtaan on sisällytetty kielto rekisteröidä tavaramerkiksi merkki, joka muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarahan muodosta, taataan se, etteivät yritykset voi käyttää tavaramerkkioikeutta pitääkseen teknisiä ratkaisuja koskevia yksinoikeuksia voimassa ilman ajallisia rajoituksia (edellä 32 kohdassa mainittu tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 45 kohta).
- 35 Kun tavarahan muotoon sisältyy pelkästään tavarahan valmistajan kehittämä tekninen ratkaisu, joka on patentoitu tämän hakemuksesta, kyseisen muodon suojaaminen tavaramerkkinä patentin voimassaolon päätyttyä rajoittaisi näet huomattavasti ja pysyvästi muiden yritysten mahdollisuutta käyttää kyseistä teknistä ratkaisua. Euroopan unionissa kehitetyssä immateriaalioikeusjärjestelmässä teknisiä ratkaisuja voidaan kuitenkin suojata ainoastaan rajoitettu aika, mistä seuraa, että kaikki talouden toimijat voivat tämän jälkeen käyttää niitä vapaasti (edellä 32 kohdassa mainittu tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 46 kohta).
- 36 Tavarahan yksinomaan toiminnallisen muodon rekisteröiminen tavaramerkiksi on lisäksi omiaan mahdollistamaan sen, että tavaramerkin haltija voi kieltää muita yrityksiä käyttämästä sekä samaa muotoa että myös samankaltaisia muotoja (ks. vastaavasti edellä 32 kohdassa mainittu tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 56 kohta).
- 37 Toisaalta rajoittaessaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetyn hylkäysperusteen koskemaan merkkejä, jotka muodostuvat ”yksinomaan”teknisen tuloksen saavuttamiseksi ”välttämättömästä” tavarahan muodosta, lainsäätäjä on asianmukaisesti katsonut, että kaikki tavarahan muodot ovat tietyssä määrin toiminnallisia, joten ei olisi asianmukaista evätä tavarahan muodon rekisteröimistä tavaramerkiksi pelkästään sillä perusteella, että sillä on käyttöön liittyviä piirteitä. Kyseisessä säännöksessä ilmaisuilla ”yksinomaan”ja ”välttämätön” taataan, että ainoastaan sellaisten tavarahan muotojen rekisteröinti evätään, joihin sisältyy pelkästään tekninen ratkaisu ja joiden rekisteröiminen tavaramerkiksi haittaisi näin ollen todella sitä, että muut yritykset voivat käyttää tätä teknistä ratkaisua (edellä 32 kohdassa mainittu tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 48 kohta).
- 38 Oikeuskäytännöstä ilmenee myös, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan oikea soveltaminen edellyttää, että asianomaisen kolmiulotteisen merkin tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen ratkaiseva viranomainen määrittää asianmukaisesti kyseisen merkin olennaiset piirteet. Ilmaisui ”olennaiset piirteet” on ymmärrettävä siten, että sillä tarkoitetaan merkin tärkeimpiä osatekijöitä (edellä 32 kohdassa mainittu tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 68 ja 69 kohta).
- 39 Kyseiset olennaiset piirteet on määritettävä tapauskohtaisesti, eikä erityyppisten osatekijöiden, joita merkki voi sisältää, välillä ole järjestelmällistä hierarkiaa. Toimivaltainen viranomainen voi merkin olennaisia piirteitä selvittäessään joko perustaa arviointinsa suoraan merkistä saatavaan kokonaisvaikutelmaan tai tutkia ensin peräkkäin merkin jokaisen osatekijän (ks. edellä 32 kohdassa mainittu tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).



- 40 On erityisesti todettava, että – kuten unionin tuomioistuin on tuonut esiin edellä 32 kohdassa mainitun tuomion *Lego Juris v. SMHV* (EU:C:2010:516) 71 kohdassa – merkin olennaisten piirteiden määrittäminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetyn rekisteröintiä koskevan hylkäysperusteen mahdollista soveltamista varten voi tapauksen mukaan ja erityisesti merkin vaikeusasteen mukaisesti tapahtua kyseisen merkin pelkän visuaalisen tutkimisen perusteella tai se voi päinvastoin perustua syvälliseen tutkimiseen, jossa otetaan huomioon arvioinnin kannalta hyödylliset seikat, kuten tutkimukset ja asiantuntijalausunnat tai jopa tiedot kyseisten tavaroiden osalta aiemmin myönnettyistä immateriaalioikeuksista.
- 41 Merkin olennaisten piirteiden tultua määritetyiksi SMHV:n tehtävänä on vielä selvittää, johtuvatko kaikki nämä piirteet kyseisen tavaran teknisestä tehtävästä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ei nimittäin voida soveltaa, jos tavaramerkiksi rekisteröintiä koskeva hakemus koskee sellaista tavaran muotoa, jossa ei-toiminnallisella osatekijällä, kuten koristeellisella tai mielikuvituksellisella osatekijällä, on huomattava merkitys. Tällaisessa tapauksessa kilpailevilla yrityksillä on helposti käytettävissään toiminnallisesti vastaavia vaihtoehtoisia muotoja, jolloin ei ole vaaraa siitä, että kyseisen teknisen ratkaisun vapaana pitäminen vaarantuisi. Tavaramerkin haltijan kilpailijat voisivat tällaisessa tapauksessa vaikeuksitta sisällyttää tämän ratkaisun sellaisiin tavaran muotoihin, joissa ei ole samaa ei-toiminnallista osatekijää kuin kyseisen tavaramerkin haltijan tavaran muodossa ja jotka eivät näin ollen ole samanlaisia eivätkä samankaltaisia kuin tämä muoto (edellä 32 kohdassa mainittu tuomio *Lego Juris v. SMHV*, EU:C:2010:516, 72 kohta).
- 42 Kanneperustetta tutkittaessa on otettava huomioon edellä mainitut periaatteet.
- 43 Aluksi on määritettävä riidanalaisen tavaramerkin olennaiset piirteet.
- 44 Kuten riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa on todettu, tässä tapauksessa riidanalaisista tavaramerkkiä koskevassa rekisteröintihakemuksessa on kolmesta eri perspektiivistä tehty graafinen esitys kuutiosta, jonka jokaisella sivulla on ruudukkorakenne, joka muodostuu mustista reunoista, jotka jakavat sivun yhdeksään samankokoiseen neliöön, jotka sijoittuvat 3 x 3 -ruudukkoon. Neljä paksua mustaa viivaa eli mustat viivat (ks. edellä 21 kohta), joista kaksi on vaakasuorassa ja kaksi muuta pystysuorassa, kulkevat ristikkäin kuution jokaisen sivun sisällä. Riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa on todettu perustellusti, että nämä eri osatekijät saavat riidanalaisen tavaramerkin näyttämään ”mustalta häkiltä”.
- 45 Riidanalaisen päätöksen 16, 20, 28 ja 30 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta on määritellyt riidanalaisen tavaramerkin olennaisiksi piirteiksi piirteen, jota se luonnehti ”kuution muotoiseksi ruudukkorakenteeksi”, eli yhtäältä itse kuution ja toisaalta kuution kullakin sivulla olevan ruudukkorakenteen.
- 46 Toisin kuin kantaja väittää kirjelmässään, valituslautakunta ei siis ole tyypistänyt riidanalaisen tavaramerkin olennaisia piirteitä ”vaaka- ja pystysuoriksi viivoiksi, jotka erottavat kuution yksittäiset osat toisistaan”. Toisin kuin SMHV ja väliintulija ovat istunnossa todenneet vastatessaan unionin yleisen tuomioistuimen kysymykseen, se – kaiken lisäksi paikkansapitämätön – seikka, että tavaramerkissä on useita harmaan sävyjä, ei sitä paitsi ole tavaramerkin olennainen lisäpiirre. Sen lisäksi, ettei riidanalaisista tavaramerkkiä koskevassa rekisteröintihakemuksessa mainita tavaramerkin osalta mitään väriä, on nimittäin todettava, että tavaramerkin graafisissa esityksissä kuution sivut ovat valkoiset tai niissä on mustia varjostuksia.
- 47 Edellä 45 kohdassa mainittu valituslautakunnan arviointi on hyväksyttävä, koska pelkkä riidanalaisen tavaramerkin visuaalinen tutkiminen osoittaa selvästi, että kyseisessä kohdassa mainitut osatekijät ovat tavaramerkin tärkeimmät osatekijät.
- 48 Toiseksi on arvioitava, johtuvatko kaikki riidanalaisen tavaramerkin edellä mainitut olennaiset piirteet jostakin kyseisten tavaroiden teknisestä tehtävästä.

- 49 Valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa todennut ensinnäkin, että vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että "[asetuksen N:o 40/94] 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". Valituslautakunta on seuraavaksi todennut, että riidanalaisen tavaramerkin graafiset esitykset "eivät [viitanneet] mihinkään erityiseen tehtävään, vaikka huomioon [otettiin] tavarat eli 'kolmiulotteiset pulmapelit'". Se katsoi, ettei sen kuulunut ottaa huomioon Rubikin kuutioksi kutsutun pulmapelin "hyvin tunnettua" pysty- ja vaakasuorien rivien kierrettävyyttä ja löytää esityksistä toiminnallisuutta "lainvastaisesti ja taannehtivasti". Valituslautakunnan mukaan kuution muotoinen ruudukkorakenne ei millään tavalla viittaa tehtäväänsä eikä edes minkäänlaisen tehtävän olemassaoloon, ja "on mahdotonta päätellä, että se voisi saada aikaan minkäänlaista teknistä etua tai vaikutusta kolmiulotteisten pulmapelien alalla". Valituslautakunta on lisäksi todennut, että muoto oli säännöllinen ja geometrinen eikä sisältänyt "mitään viitettä sisältämästään pulmapelistä".
- 50 Kantaja riitauttaa ensinnäkin tämän arvioinnin ja vetoaa kanneperusteen ensimmäisessä, toisessa ja seitsemännessä osassa siihen, että mustien viivojen päissä olevien rakojen olemassaolo viittaa selvästi siihen, että viivojen on tarkoitus erottaa toisistaan "kuution pienemmät yksittäiset osat", joita voidaan liikuttaa ja etenkin kiertää. Näin ollen viivat "johtuvat teknisistä tehtävistä", siten kuin edellä 27 kohdassa mainitun tuomion Philips (EU:C:2002:377) 84 kohdassa tarkoitetaan. Kantaja toteaa lisäksi, että tästä tuomiosta ilmenee, ettei relevanttia ole se, onko tavaramerkin olennaisilla piirteillä tosiallisesti tekninen tehtävä, vaan se, "onko teknisellä tavaralla, jolla on tietyt tekniset piirteet, kyseiset [olennaiset] piirteet teknisten piirteidensä johdosta". Kantajan mukaan tässä tapauksessa mustat viivat kuitenkin nimenomaan johtuvat teknisestä tehtävästä eli kuution yksittäisten osien kierrettävyydestä.
- 51 Tässä yhteydessä on todettava, että kantaja väittää samanaikaisesti, että mustat viivat suorittavat teknistä tehtävää ja että ne johtuvat tällaisesta tehtävästä. Kun unionin yleinen tuomioistuin on istunnossa pyytänyt kantajaa selventämään kantaansa tältä osin, tämä on todennut yhtäältä, että mustien viivojen hoitama tehtävä oli "erotettavuus", joka on kuution yksittäisten osien liikkuvuuden "edellytys", ja toisaalta, että kyseisen teknisen ratkaisun ja mustien viivojen välillä oli "vastaavuussuhde".
- 52 On yhtäältä hylättävä kantajan väite, jonka mukaan mustat viivat johtuvat kuution yksittäisten osien väitetystä kierrettävyydestä.
- 53 Väite on nimittäin ensinnäkin merkityksetön, koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltaminen edellyttää sen toteen näyttämistä, että kyseisen tavaramerkin olennaiset piirteet suorittavat itse kyseisen tavarankuvan teknisen tehtävän ja että ne on valittu suorittamaan tätä tehtävää, eikä sen toteen näyttämistä, että olennaiset piirteet johtuvat tästä tehtävästä. Kuten SMHV toteaa perustellusti, edellä 27 kohdassa mainitun tuomion Philips (EU:C:2002:377) 79 ja 80 kohdasta ilmenee, että yhteisöjen tuomioistuimen kyseisen tuomion 84 kohdassa esittämä toteamus, jonka mukaan yksinomaan tavarankuvan muodosta muodostuvaa merkkiä ei voida rekisteröidä, jos on selvitetty, että tämän muodon olennaiset toiminnalliset piirteet johtuvat yksinomaan tietystä teknisestä tuloksesta, on ymmärrettävä tällä tavoin. Tämä kanta saa lisäksi tukea tulkinnasta, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin esitti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdasta edellä 27 kohdassa mainitun tuomion Punainen Lego-palikka (EU:T:2008:483) 43 kohdassa (ks. edellä 31 kohta) ja jonka mukaan tässä säännöksessä säädettyä hylkäysperustetta sovelletaan vain, jos tavarankuvan muoto on "teknisesti kausaali[nen] [ja] riittää tarkoitettujen teknisten tulosten saavuttamiseen", minkä tulkinnan unionin tuomioistuin on vahvistanut edellä 32 kohdassa mainitun tuomion Lego Juris v. SMHV (EU:C:2010:516) 50–58 kohdassa.
- 54 Seuraavaksi on todettava, että väite on joka tapauksessa perusteeton. Kuten väliintulija on tähdentänyt kirjelmässään ja istunnossa, on nimittäin täysin mahdollista, että kuutiossa, jonka sivuja tai muita osia voidaan kiertää, ei ole näkyviä erottavia viivoja. Tällaisella mahdollisella kierrettävyydellä tai edes

millään tahansa muulla kuution tiettyjen osien liikuttamismahdollisuudella ei siis ole mitään välttämätöntä yhteyttä siihen, että kuution sivuilla on paksuja mustia viivoja tai – etenkin – sentyyppinen ruudukkorakenne, joka näkyy riidanalaista tavaramerkkiä koskevissa graafisissa esityksissä.

- 55 On vielä muistutettava, että riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity yleisesti ”kolmiulotteisia pulmapelejä” varten eli rajaamatta sitä kierrettäviin pulmapeleihin, jotka ovat vain yksi erityinen pulmapelien tyyppi lukuisten muiden tyyppien joukossa. On lisäksi todettava, ettei väliintulija ollut liittänyt rekisteröintihakemukseensa kuvausta, jossa olisi täsmennetty, että kyseiseen muotoon sisältyi tällainen kierrettävyys, minkä väliintulija on vahvistanut vastatessaan istunnossa unionin yleisen tuomioistuimen kysymykseen.
- 56 Toisaalta on hylättävä myös kantajan väite, jonka mukaan mustilla viivoilla on tekninen tehtävä eli ne tässä tapauksessa erottavat kuution yksittäiset osat toisistaan, jotta niitä voitaisiin liikuttaa ja etenkin kiertää.
- 57 Väite perustuu nimittäin virheelliseen lähtöolettamahan, että kyseisen kuution väistämättä mielletään sisältävän kierrettäviä osia (ks. edellä 22 kohta). Vaikka objektiivinen havainnoija voisi päätellä riidanalaista tavaramerkkiä koskevista graafisista esityksistä, että mustien viivojen tehtävänä on erottaa liikkuvat osat toisistaan, hän 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.
- 58 Kuten kantajan kirjelmistä ilmenee, sen väitteet perustuvat todellisuudessa pääasiallisesti tietoon Rubikin kuution pysty- ja vaakasuorien rivien kierrettävyydestä. On kuitenkin selvää, ettei kierrettävyys voi olla seurausta mustista viivoista sellaisinaan eikä yleisemmin kuution kullakin sivulla olevasta ruudukkorakenteesta vaan enintään sen sisäisestä mekanismista, joka ei näy riidanalaista tavaramerkkiä koskevissa graafisissa esityksissä ja joka ei voi olla tavaramerkin olennainen piirre, mistä asianosaiset ovat sitä paitsi yhtä mieltä.
- 59 Tässä asiayhteydessä valituslautakuntaa ei voida arvostella siitä, ettei se sisällyttänyt tätä näkymätöntä osatekijää riidanalaisen tavaramerkin olennaisten piirteiden toiminnallisuutta koskevaan arvioonsa. On nimittäin todettava, että 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.
- 60 Kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa, mustilla viivoilla ja yleisemmin kuution kullakin sivulla olevalla ruudukkorakenteella ei tosiasiallisesti ole mitään teknistä tehtävää eikä niissä edes viitata mihinkään sellaiseen. On kylläkin todettava, että vaikka ruudukkorakenne on ennen kaikkea koristeellinen ja mielikuvituksellinen osatekijä, jolla on kyseisessä muodossa huomattava merkitys alkuperän osoittajana (ks. jäljempänä 110 kohta), se vaikuttaa myös niin, että se jakaa kuution kunkin sivun visuaalisesti yhdeksään samankokoiseen ruutuun. Tämä ei kuitenkaan voi olla relevantissa oikeuskäytännössä tarkoitettu varsinainen tekninen tehtävä. Tässä yhteydessä on muistutettava, ettei lainsäätäjät tarkoittanut, että tavaran muodon rekisteröinti tavaramerkiksi evättäisiin pelkästään sillä perusteella, että muodolla on käyttöön liittyviä piirteitä, koska kaikki tavaran muodot ovat tietyssä määrin toiminnallisia (ks. edellä 37 kohta).
- 61 Siltä osin kuin on kysymys riidanalaisen tavaramerkin toisesta olennaisesta piirteestä eli itse kuutiosta, ei ole tarpeen määrittää, johtuuko se jostakin kyseisen tavaran teknisestä tehtävästä, sillä kuten edellä todetusta ilmenee, näin ei kuitenkaan ole ruudukkorakenteen muodostaman olennaisen piirteen osalta. Tässä yhteydessä on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii

alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta sovelletaan ainoastaan, jos merkin kaikki olennaiset piirteet ovat toiminnallisia. Merkin tavaramerkiksi rekisteröintiä ei voida evätä tämän säännöksen perusteella, jos kyseisen tavaran muotoon sisältyy merkittävä ei-toiminnallinen osatekijä (ks. vastaavasti edellä 32 kohdassa mainittu tuomio *Lego Juris v. SMHV*, EU:C:2010:516, 52 kohta).

- 62 Edellä todetusta seuraa, että toisen kanneperusteen ensimmäinen, toinen ja seitsemäs osa ovat perusteettomia.
- 63 Toiseksi on samaten hylättävä perusteettomana myös kanneperusteen kolmas osa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan taustalla olevan yleisen edun huomiotta jättämistä.
- 64 Toisin kuin kantaja väittää, riidanalaisen tavaramerkin haltija ei nimittäin voi vedota tavaramerkkiin kieltääkseen kolmansia pitämästä kaupan kolmiulotteisia kierrettäviä pulmapelejä. Kuten edellä todetusta ilmenee, kyseisen tavaramerkin rekisteröinti ei suojaa kyseisen muodon kierrettävyyttä vaan vain sellaisen kuution muotoa, jonka sivuilla on ruudukkorakenne, minkä johdosta se näyttää ”mustalta häkiltä”. Kyseinen tavaramerkki ei etenäkään voi estää kolmansia pitämästä kaupan kolmiulotteisia pulmapelejä, jotka ovat muun kuin kuution muotoisia tai jotka ovat kuution muotoisia mutta joiden sivuilla ei ole vastaavaa ruudukkorakennetta kuin riidanalaisessa tavaramerkissä tai mitään muuta samankaltaista aihetta, ja näin on siitä riippumatta, ovatko nämä pulmapelit kierrettäviä. Tässä yhteydessä on todettava, että asiakirja-aineistosta ilmenee, että rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä markkinoilla oli jo lukuisia kolmiulotteisia pulmapelejä, joita voitiin kiertää ja jotka olivat muun kuin kuution muotoisia ja/tai joissa oli muu aihe kuin ruudukkorakenne.
- 65 Kolmanneksi on todettava toisen kanneperusteen neljännestä osasta, että kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, ettei tämä irtisanoutunut 14.10.2008 tehdyn päätöksen 28 kohdassa olevasta seuraavasta toteamuksesta:

”Kyseisen muodon olennaisilla piirteillä ei ole teknistä tehtävää eikä se, että muoto on rekisteröity tavaramerkiksi, luo monopolia tekniseen ratkaisuun. Se ei siten estä kilpailijoita pitämästä kaupan mekaanisia pulmapelejä, joissa on toiminto, jonka johdosta niiden osia voidaan liikuttaa tai kiertää. Riidanalainen [tavaramerkki] ei myöskään rajoita kilpailijoiden mahdollisuutta päättää toteuttaa tällainen tekninen toiminto omissa tavaroissaan.”

- 66 Kantajan mukaan tämä argumentaatio perustuu ajatukseen, ettei riidanalaista tavaramerkkiä tarvitse julistaa mitättömäksi, koska ”loukkauksanteita ei kuitenkaan voida nostaa sellaisia kolmansilta peräisin olevia tavaroita vastaan, jotka ovat tavaramerkin kanssa identtisiä tai vastaavat sitä, jos [näillä] tavaroilla – – on tekninen tehtävä (eli ne ovat kierrettäviä)”. Tämä argumentaatio perustuu siten asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohtaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan b alakohta). Oikeuskäytännön mukaan viimeksi mainitulla säännöksellä ei kuitenkaan voi olla ratkaisevaa vaikutusta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan tulkintaan.
- 67 On todettava, että kantajat väitteet perustuvat 14.10.2008 tehdyn päätöksen 28 kohdan edellä mainitun katkelman virheelliseen tulkintaan. Mitättömyysoasto ei tässä katkelmassa nimittäin lainkaan lausu asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdan soveltamisesta; tämä säännös koskee yhteisön tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvia rajoituksia, ja siinä säädetään, ettei tavaramerkin rekisteröinti oikeuta haltijaa kieltämään toista käyttämästä tietyin edellytyksin elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä eli kuvailevia merkintöjä. Tosiasiassa mitättömyysoasto rajoittuu tässä katkelmassa arvioimaan riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimisen seurauksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan taustalla olevan yleisen edun kannalta (ks.

edellä 32 kohta). Koska tämä mitättömyysoaston arviointi on edellä olevista 63 ja 64 kohdasta ilmevin tavoin oikea, valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, ettei se riidanalaisessa päätöksessä irtisanoutunut siitä.

- 68 Toisen kanneperusteen neljäs osa on näin ollen hylättävä perusteettomana.
- 69 Neljänneksi on todettava, että toisen kanneperusteen viides osa, jonka mukaan myöskään edellä 27 kohdassa mainittuun tuomioon Philips (EU:C:2002:377) ja edellä 27 kohdassa mainittuun tuomioon Punainen Lego-palikka (EU:T:2008:483) johtaneissa asioissa kyseessä olleiden muotojen tekninen tehtävä ei ilmennyt suoraan kyseisten tavaramerkkien kuvauksista, on samaten perusteeton.
- 70 On nimittäin todettava yhtäältä, että edellä 27 kohdassa mainittuun tuomioon Philips (EU:C:2002:377) johtaneessa asiassa kyseessä ollut tekninen tehtävä eli parranajo ilmeni selvästi kyseisen muodon graafisesta esityksestä, josta erityisesti näkyi sähkökäyttöisen partakoneen ylemmässä osassa kolme pyöreää teräyksikköä, joissa jokaisessa on pyörivä terä ja jotka on aseteltu kolmikulmion muotoon.
- 71 On samaten todettava toisaalta, että edellä 27 kohdassa mainittuun tuomioon Punainen Lego-palikka (EU:T:2008:483) johtaneessa asiassa kyseessä olleen tavaramerkin graafisesta esityksestä näkyi erityisesti kaksi rakenteiden riviä kyseisen lelupalikan yläpinnalla. Koska kyseiset tavarat olivat ”koottavia leluja”, näistä rakenteista seurasi loogisesti, että ne oli tarkoitettu lelupalikoiden yhteenliittämiseen ja että lelupalikoissa oli ontto alapuoli ja toissijaisia rakenteita, vaikka viimeksi mainitut osatekijät eivät näkyneetkään graafisesta esityksestä.
- 72 Riidanalaisen tavaramerkin graafisista esityksistä ei sitä vastoin käy ilmi, onko kyseisellä muodolla jonkinlainen tekninen tehtävä eikä mikä tämä tehtävä mahdollisesti olisi. Kuten edellä 22, 54, 57 ja 58 kohdassa on jo todettu, näistä esityksistä ei etenkään voida päätellä riittävän varmasti, että kyseinen kuutio muodostuu liikkuvista osista, ja vielä vähemmän, että näitä voidaan kiertää.
- 73 Viidenneksi on todettava, ettei voida hyväksyä myöskään toisen kanneperusteen kuudetta osaa, jonka mukaan valituslautakunta ei ottanut huomioon sellaisten vaihtoehtoisten muotojen väitettyä puuttumista, jotka olisivat voineet suorittaa ”saman teknisen tehtävän”. Kantajalla ei ole myöskään perusteita väittää, kuten se teki vastauskirjelmässään, että jos tällaisia vaihtoehtoisia muotoja ei ole olemassa, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa on aina sovellettava.
- 74 On nimittäin todettava yhtäältä, ettei väite perustu tosiseikkoihin. Jos oletetaan, että tekninen tehtävä, johon kantaja viittaa, on kierrettävyys, jollainen kolmiulotteisella pulmapelillä voi olla, on toistettava, että rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä markkinoilla oli jo lukuisia kolmiulotteisia pulmapelejä, joissa oli tällainen toiminto mutta jotka olivat muun kuin kuution muotoisia, esimerkiksi nelitahokkaan, kahdeksantahokkaan, 12-tahokkaan tai 20-tahokkaan muotoisia, tai joiden ulkopinnalla ei ollut ruudukkorakennetta (ks. edellä 64 kohta).
- 75 Kuten sekä edellä 27 kohdassa mainitusta tuomiosta Philips (EU:C:2002:377, 81–84 kohta) sekä edellä 32 kohdassa mainitusta tuomiosta Lego Juris v. SMHV (EU:C:2010:516, 53–58 kohta) ilmenee, muodon olennaisten piirteiden toiminnallisuutta tutkittaessa on toisaalta ja joka tapauksessa merkityksetöntä, onko olemassa muita muotoja, joilla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos.
- 76 Kuudenneksi on todettava, että kanneperusteen kahdeksas osa, jonka mukaan valituslautakunta on virheellisesti jättänyt huomiotta, että ”tähän geneeriseen tyyppiin” kuuluvat kolmiulotteiset pulmapelit ja niiden kierrettävyys olivat tunnettuja, ennen kuin riidanalaisista tavaramerkkiä koskeva hakemus jätettiin, ei voi menestyä samoista syistä, jotka on tuotu esiin edellä 58 kohdassa.
- 77 Edellä esitetyn perusteella toinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

*Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan rikkomista*

- 78 Kantajan mukaan valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan, koska se ei ottanut huomioon, että kukin riidanalaisen tavaramerkin yksittäisistä piirteistä johtui tavaran ”tehtävästä”.
- 79 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.
- 80 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan mukaan ”seuraavia merkkejä ei rekisteröidä – –: merkit, jotka muodostuvat yksinomaan – – tavaran luonteenomaisesta muodosta”.
- 81 On todettava, että valituslautakunta on ollut oikeassa todetessaan riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa, ettei säännöstä voitu soveltaa tähän tapaukseen.
- 82 On nimittäin selvää, että kyseisille tavaroille – tässä tapauksessa kolmiulotteisille pulmapeleille – ei ole millään tavalla luonteenomaista, että ne ovat sellaisen kuution muotoisia, jonka sivuilla on ruudukkorakenne. Kuten SMHV ja väliintulija ovat perustellusti tähdentäneet ja kuten asiakirja-aineistosta ilmenee, jo rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä koskevan 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.
- 83 Kolmas kanneperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.

*Neljäs kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan rikkomista*

- 84 Kantaja väittää, että koska kyseisen muodon yksilölliset piirteet ovat välttämättömiä kolmiulotteiselle pulmapelille, jolla on tietyt ”optimoidut yksilölliset piirteet (muunneltavuus, tietty vaikeusaste [ja] ergonomiset toiminnot)”, muoto vaikuttaa olennaisesti kyseisten tavaroiden ja niiden kaupallisen menestyksen arvoon. Kantajan mukaan valituslautakunta on näin ollen rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan.
- 85 SMHV ja väliintulija vaativat, että neljäs kanneperuste on hylättävä perusteettomana.
- 86 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan mukaan ”seuraavia merkkejä ei rekisteröidä: – – merkit, jotka muodostuvat yksinomaan – – tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta”.
- 87 Jotta tätä hylkäysperustetta voitaisiin käyttää, merkin on muodostuttava yksinomaan muodosta ja muodon esteettisillä piirteillä – eli sen ulkonäöllä – on suurelta osin oltava ratkaiseva vaikutus kuluttajan valintaan ja näin ollen kyseisen tavaran kaupalliseen arvoon. Kun muoto vaikuttaa siten olennaisesti tavaran arvoon, on merkityksetöntä, että myös tavaran muut ominaisuudet – kuten tekniset ominaisuudet – voivat vaikuttaa merkittävästi tavaran arvoon (ks. vastaavasti tuomio 6.10.2011, Bang & Olufsen v. SMHV (Kaiuttimen ulkoasu), T-508/08, Kok., EU:T:2011:575, 73–79 kohta).
- 88 Tässä tapauksessa on todettava, että kuten SMHV perustellusti huomauttaa, kantajan argumentaatio perustuu ajatukseen, että nimenomaan tietyt kyseisen muodon toiminnalliset piirteet vaikuttavat olennaisesti tavaroiden arvoon. Kantaja ei osoita eikä edes väitä, että tällainen olennainen vaikutus arvoon johtuisi muodon esteettisestä puolesta.

89 Tästä seuraa, ettei kantaja ole näyttänyt toteen, että valituslautakunta olisi tehnyt virheen katsoessaan riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa voitu soveltaa tähän asiaan. Neljäs kanneperuste, joka koskee tämän säännöksen rikkomista, on näin ollen hylättävä perusteettomana.

*Viides kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista*

90 Kantajan viides kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, ja siinä on viisi osaa. Kantaja ensinnäkin moittii valituslautakuntaa siitä, ettei tämä ottanut huomioon, että riidanalainen tavaramerkki muistutti kyseisten tavaroiden muotoa. Toiseksi kantaja väittää, että riidanalaisen tavaramerkin olennaiset piirteet ovat pelkästään teknisiä, joten tavaramerkin ei voida mieltää osoittavan alkuperää. Kolmanneksi kantaja jälleen arvostelee valituslautakuntaa sen huomiotta jättämisestä, että pulmapeli muodostuu luonteenomaisesti yksittäisistä osista. Neljänneksi kantaja väittää, että valituslautakunta on virheellisesti siirtänyt sille todistustaakan siitä, poikkesiko tavaramerkki merkittävästi kyseisen alan yleisestä käytännöstä tai tavoista, vaikka todistustaakka kuuluu tavaramerkin haltijalle. Viidenneksi kantaja toistaa, että valituslautakunta on katsonut virheellisesti, ettei Soma-kuutio kuulunut kyseiseen alaan.

91 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet ja vaativat, että viides kanneperuste on hylättävä.

92 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerk[kejä], joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisteröidä.

93 Tässä säännöksessä tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavarain tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavarain muiden yritysten tavaroista (tuomio 29.4.2004, Henkel v. SMHV, C-456/01 P ja C-457/01 P, Kok., EU:C:2004:258, 34 kohta ja tuomio 7.10.2004, Mag Instrument v. SMHV, C-136/02 P, Kok., EU:C:2004:592, 29 kohta).

94 Erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää asian (edellä 93 kohdassa mainittu tuomio Henkel v. SMHV, EU:C:2004:258, 35 kohta ja tuomio 22.6.2006, Storck v. SMHV, C-25/05 P, Kok., EU:C:2006:422, 25 kohta).

95 Tässä tapauksessa on todettava mitättömyysoaston tavoin (ks. 14.10.2008 tehdyn päätöksen 34 ja 35 kohta), että riidanalaisen tavaramerkin tarkoittamat tavarat eli kolmiulotteiset pulmapelit ovat kuluttajille suunnattuja kulutustavaroita ja että kohdeyleisö on tavonomaaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen unionin keskivertokuluttaja. Kantaja ei ole kyseenalaistanut näitä arviointeja.

96 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan itse tavarain ulkoasusta muodostuvan kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet eivät eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovellettavista arviointiperusteista (tuomio 20.10.2011, Freixenet v. SMHV, C-344/10 P ja C-345/10 P, Kok., EU:C:2011:680, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

97 Näitä arviointiperusteita sovellettaessa kohdeyleisö ei kuitenkaan välttämättä miellä asiaa itse tavarain ulkoasusta muodostuvan kolmiulotteisen tavaramerkin osalta samalla tavoin kuin sellaisen sana- tai kuviomerkin osalta, joka muodostuu merkistä, joka ei liity sillä varustetun tavarain ulkoasuun. Keskivertokuluttajat eivät nimittäin ole tottuneet olettamaan tavarain tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä, joten tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin erottamiskykyä (ks. edellä 96 kohdassa mainittu tuomio Freixenet v. SMHV, EU:C:2011:680, 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 98 Oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, että mitä enemmän muoto, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, muistuttaa asianomaisen tavaran todennäköisintä muotoa, sitä todennäköisempää on, että kyseiseltä muodolta puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Tällaisessa tilanteessa vain tavaramerkillä, joka poikkeaa merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavoista ja joka tästä syystä on omiaan täyttämään keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana, on kyseisessä säännöksessä tarkoitettu erottamiskyky (edellä 93 kohdassa mainittu tuomio Henkel v. SMHV, EU:C:2004:258, 39 kohta ja edellä 93 kohdassa mainittu tuomio Mag Instrument v. SMHV, EU:C:2004:592, 31 kohta).
- 99 On vielä todettava, että arvioitaessa, voiko kohdeyleisö mieltää, että niiden osatekijöiden yhdistelmä, joista muoto muodostuu, ilmaisee tavaran alkuperää, on tarkasteltava tästä yhdistelmästä saatava kokonaisvaikutelmaa, mikä ei estä sitä, että tavaramerkin ulkoasun eri osatekijöitä tarkastellaan peräkkäin (ks. tuomio 16.9.2009, Alber v. SMHV (Kahva), T-391/07, EU:T:2009:336, 49 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 100 Kantajan väitteitä tutkittaessa on otettava huomioon nämä näkökohdat.
- 101 Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 20 ja 21 kohdassa, että riidanalainen tavaramerkki poikkesi merkittävästi alan tavoista. Se on ensinnäkin todennut pääasiallisesti, ettei kantaja ollut esittänyt mitään vakuuttavaa näyttöä siitä, että ”kuutioon muotoinen ruudukkorakenne [oli] ”yleinen käytäntö” kolmiulotteisten pulmapelien erityisalalla”. Toiseksi se on katsonut, että riidanalaisen tavaramerkin ominaisuudet riittivät siihen, että sitä voitiin pitää kyseisten tavaroiden osalta luontaisesti erottamiskykyisenä. Valituslautakunta on tältä osin todennut, että ”3 x 3 x 3 -kuutio ei ollut ilmiselvästi kolmiulotteisen pulmapelin kuvaus, ainakaan jos ei ollut etukäteistietoa sen käyttötarkoituksesta”, että ”se [muistutti] enemmän rakennuspalikkaa kuin peliä”, että ”siinä ei [ollut] numeroita tai kirjaimia eikä mitään ilmeistä ominaisuutta, joka [olisi osoittanut], että sitä [voitiin] kiertää tai muunnella”, ja että ”siinä ei [ollut] mitään, mikä voisi viitata siihen, että kyse olisi jostakin pelistä”. Valituslautakunta on myös täsmentänyt, että ”[riidanalaisella tavaramerkillä oli] ”mustan häkin” -muotoisia piirteitä, jotka olivat omiaan kiinnittämään keskivertokuluttajien huomion ja saamaan nämä tunnistamaan [väliintulijan] tavaroiden muodon”, ja että tämä muoto ei siis ollut ”jokin kyseisellä alalla käytössä olleista tavanomaisista tavaroiden muodoista eikä edes pelkkä näiden muotojen muunnos vaan todellakin ulkoasultaan erityinen muoto, joka [oli] myös esteettisen kokonaisvaikutelmansa perusteella omiaan kiinnittämään asianomaisen yleisön huomion ja mahdollistamaan sen, että yleisö pystyy erottamaan [riidanalaisen] tavaramerkin tarkoittamat tavarat tavaroiden joukosta, joilla on toinen kaupallinen alkuperä”. Valituslautakunta on lopuksi katsonut, että vaikka riidanalaisen tavaramerkin erottamiskyky ei ollut suuri, ei voitu katsoa, ettei tavaramerkillä ollut lainkaan erottamiskykyä kyseisten tavaroiden osalta.
- 102 On ensinnäkin hylättävä kanneperusteen neljäs osa, joka koskee todistustaakan väitettyä kääntämistä.
- 103 Kuten SMHV ja väliintulija ovat perustellusti todenneet, rekisteröityjä yhteisön tavaramerkkejä koskee nimittäin ensinnäkin pätevyysolettama, joka voidaan kyseenalaistaa vain menettämisen- tai mitättömyysmenettelyssä. Menettämisen- tai mitättömyyshakemuksen esittäjän on siten esitettävä menettämisen- tai mitättömyyshakemustaan tukevat todisteet (ks. vastaavasti edellä 25 kohdassa mainittu tuomio CASTEL, EU:T:2013:424, 27 ja 28 kohta; ks. myös asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 37 säännön b alakohdan iv alakohta). Tässä tapauksessa oli näin ollen kantajan tehtävänä esittää näyttö riidanalaisen tavaramerkin väitetyistä erottamiskyvyn puuttumisesta ja erityisesti näyttää toteen, että tavaramerkki muistutti relevantissa oikeuskäytännössä tarkoitettuun tavoin ”tavaran todennäköisintä muotoa”. Kantaja ei kuitenkaan ole voinut näyttää tätä toteen, kuten jäljempänä 105 kohdassa tuodaan esiin.
- 104 Toiseksi on todettava, että argumentaatiota, jonka kantaja on esittänyt käsiteltävän kanneperusteen tämän osan tueksi, ei voida hyväksyä, koska siinä väitetään virheellisesti, että edellä 98 mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, että jos kolmiulotteinen tavaramerkki muistuttaa kyseistä tavaraa, tämä



- ”merkitsee tosiasiallisesti”, etteivät kuluttajat miellä tavaramerkin osoittavan alkuperää, paitsi jos se poikkeaa merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavoista, minkä toteen näyttäminen kuuluu kantajan mukaan samaten tavaramerkin haltijalle. Jos kolmiulotteinen tavaramerkki poikkeaa merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavoista, se ei nimittäin voi muistuttaa kyseistä tavaraa siten kuin tässä oikeuskäytännössä tarkoitetaan.
- 105 Toiseksi on todettava, että kuten riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa todetaan perustellusti, kantaja ei ole näyttänyt oikeudellisesti riittävällä tavalla toteen, että kyseinen muoto oli yleinen käytäntö kolmiulotteisten pulmapelien alalla. Kantaja ei väitteillään sitä paitsi edes pyri näyttämään tätä toteen, vaan se tyytyy vetoamaan siihen, että kuutio, jossa on ruudukkorakenne, on yksi tällaisen pulmapelin mahdollisista muodoista.
- 106 Samassa riidanalaisen päätöksen kohdassa mainitaan myös, että kantaja on hallinnollisessa menettelyssä kylläkin vedonnut siihen, että on olemassa Soma-kuutio, joka on niin sanottu ”dissektiopulmapeli” ja koostuu seitsemästä erilaisesta osasta, joista kukin muodostuu neljästä pienestä kuutiosta ja jotka koottuina muodostavat 3 x 3 x 3 -kuution. Kuten valituslautakunta on perustellusti todennut mainitussa kohdassa, se, että markkinoilla siten on väliintulijan pulmapeliä muistuttava pulmapeli, ei kuitenkaan yksinään riitä näyttämään toteen, että riidanalaisen tavaramerkin kohteena oleva muoto on yleinen käytäntö kolmiulotteisten pulmapelien alalla. Nämä toteamukset vahvistavat lisäksi, ettei valituslautakunta ole millään tavalla sulkenut pois, että Soma-kuutio kuuluu kyseiseen alaan.
- 107 Riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa on todettu perustellusti, että tosiasiallisesti keskiverokuluttaja ei spontaanisti – eli ilman etukäteistietoa sen käyttötarkoituksesta – miellä kyseisen muodon esittävän kolmiulotteista pulmapeliä. Valituslautakunta on tältä osin ollut oikeassa todetessaan, ettei kuution ulkopinnassa ollut mitään kirjainta tai numeroa eikä mitään ”ilmeistä ominaisuutta, joka [olisi osoittanut], että [kuutiota voitiin] kiertää tai muunnella”. Edellä olevasta toisen kanneperusteen tarkastelusta ilmenee viimeksi mainitun seikan osalta, että kantajan väite, jonka mukaan riidanalaisen tavaramerkin olennaiset piirteet ovat pelkästään teknisiä, on hylättävä.
- 108 Toisin kuin kantaja väittää vastauskirjelmässään, kuution muoto eikä etenkin sellaisen kuution muoto, jonka sivuilla on ruudukkorakenne, ei ole kolmiulotteisissa pulmapeleissä ”tavanomainen”. Kuten edellä 82 kohdassa on jo todettu, kolmiulotteisten pulmapelien muotoja voi nimittäin olla lukuisia erilaisia.
- 109 SMHV on hyvin aiheellisesti huomauttanut kirjelmässään, että vaikka kuluttajat olisivat mieltäneet kyseisen muodon kuvaavan kolmiulotteista pulmapeliä, muoto yhdistettiin tosiasiallisesti aina vain väliintulijan kaupan pitämään nimenomaiseen tavarahan eli Rubikin kuutioon eikä yleiseen kolmiulotteisten pulmapelien alaryhmään.
- 110 On lisäksi vahvistettava riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa oleva valituslautakunnan arviointi, jonka mukaan riidanalaisen tavaramerkin ominaisuudet riittävät siihen, että sen voidaan katsoa olevan luontaisesti erottamiskykyinen. Sen lisäksi, ettei kyseisen muodon ulkoasua voida pitää pelkkänä luonnollisesti mieleen tulevan tavanomaisen kolmiulotteisen pulmapelin muunnoksena, on nimittäin muistutettava, että se, että kuution kullakin sivulla on ruudukkorakenne, saa riidanalaisen tavaramerkin näyttämään ”mustalta häkiltä” (ks. edellä 44 kohta), kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena. Nämä ominaisuudet ovat riittävän erityisiä ja sattumanvaraisia, että niiden johdosta tavaramerkillä on omaperäinen ulkonäkö, joka voi helposti jäädä keskivertokuluttajan muistiin ja mahdollistaa sen, että tällainen kuluttaja pystyy erottamaan tavaramerkin tarkoittamat tavarat tavaroista, joilla on toinen kaupallinen alkuperä.
- 111 Kantajan väite, jonka mukaan pulmapeli muodostuu luonteenomaisesti yksittäisistä osista, joten kohdeyleisö mieltää, että mustien viivojen tehtävänä on jakaa kuutio osiin, jotka ”ovat tavalla tai toisella liikkuvia” (ks. edellä 22 kohta), ei voi saattaa edellä 110 kohdassa esitettyjä arviointeja kyseenalaiseksi.

- 112 Edellä todetusta seuraa, että myös viidennen kanneperusteen ensimmäinen, toinen, kolmas ja viides osa on hylättävä perusteettomina.
- 113 Viides kanneperuste on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan ja on katsottava, että valituslautakunta oli oikeassa katsoessaan, ettei riidanalaiselta tavaramerkiltä puuttunut täysin erottamiskyky kyseisten tavaroiden osalta.

*Kuudes kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista*

- 114 Kantajan kuudes kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista, ja siinä on neljä osaa. Kantaja väittää ensinnäkin, että riidanalainen tavaramerkki pelkästään kuvailee kolmiulotteista pulmapeliä, joka on "3 x 3 x 3"-muotoinen kuutio. Toiseksi kantaja väittää, että arvioitaessa, kuuluuko tavaramerkki tässä säännöksessä säädetyn hylkäysperusteen soveltamisalaan, on merkityksetöntä, ovatko tavaroiden tai palvelujen piirteet, joita saatetaan kuvata, olennaisia vai pelkästään toisarvoisia. Kolmanneksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, ettei tämä ottanut huomioon, että alan ammattilaiset mieltävät välittömästi, että mustat viivat johtuvat kuution osien kierrettävyydestä. Neljänneksi kantaja väittää, ettei valituslautakunta ottanut huomioon tulevaa yleistä etua, joka koskee sitä, että kolmannet voivat pitää kaupan omia "3 x 3 x 3" -muotoisia kuutioitaan ja esittää niitä markkinointiaineistossaan.
- 115 SMHV:n ja väliintulijan mukaan kuudes kanneperuste on hylättävä perusteettomana.
- 116 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan "tavaramerk[kejä], jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia", ei rekisteröidä.
- 117 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tässä säännöksessä tarkoitettuja merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi. Tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti tällaisia merkkejä tai merkintöjä (ks. tuomio 20.11.2007, Tegometall International v. SMHV – Wuppermann (TEK), T-458/05, Kok., EU:T:2007:349, 77 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 9.7.2008, Reber v. SMHV – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Kok., EU:T:2008:268, 86 kohta).
- 118 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettut merkit ja merkinnät ovat merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää – joko suoraan tai mainitsemalla jokin tavaran tai palvelun olennaisista ominaisuuksista – osoittamaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettua tavaraa tai palvelua (tuomio 20.9.2001, Procter & Gamble v. SMHV, C-383/99 P, Kok., EU:C:2001:461, 39 kohta ja tuomio 22.6.2005, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, Kok., EU:T:2005:247, 24 kohta).
- 119 Tästä seuraa, että merkki kuuluu tässä säännöksessä asetetun kiellon soveltamisalaan sillä edellytyksellä, että merkin ja kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen välillä on sellainen riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jonka perusteella kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan näitä tavaroita tai palveluja tai jotain niiden ominaisuutta (edellä 118 kohdassa mainittu tuomio PAPERLAB, EU:T:2005:247, 25 kohta).
- 120 On myös todettava, että merkin kuvailevuutta voidaan arvioida vain suhteessa yhtäältä siihen, miten kohdeyleisö käsittää sen, ja toisaalta kyseessä oleviin tavaroihin tai palveluihin (tuomio 2.4.2008, Eurocopter v. SMHV (STEADYCONTROL), T-181/07, EU:T:2008:86, 38 kohta). Tavaramerkin kuvailevuutta on nimittäin arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten

tavaramerkki on rekisteröity, ja ottamalla huomioon se, kuinka kyseessä olevan tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetaan ymmärtävän asian.

- 121 Kantajan väitteitä tutkittaessa on otettava huomioon nämä näkökohdat.
- 122 Kantaja väittää pääasiallisesti, että koska riidanalainen tavaramerkki ”esittää kuutiota, jonka tietyt osat on graafisesti erotettu toisistaan mustilla viivoilla”, se ”pelkästään kuvailee kolmiulotteista pulmapeliä, joka on ”3 x 3 x 3” -muotoinen kuutio”.
- 123 Tämä väite, johon kanneperusteen ensimmäinen, toinen ja kolmas osa perustuvat, ei voi menestyä. Samoista kuin edellä 105–111 kohdassa esiin tuoduista syistä on nimittäin katsottava, että riidanalaisen tavaramerkin ja kolmiulotteisten pulmapelien välillä ei kohdeyleisön näkökulmasta ole riittävän suoraa ja konkreettista yhteyttä. Kohdeyleisö ei spontaanisti eli erityisesti ilman etukäteistietoa Rubikin kuutiosta miellä yksiselitteisesti ja ilman vähäisintäkään pohdintaa tai analysointia, että riidanalaisen tavaramerkin ominaisuudet, joihin kantaja vetoaa (ks. edellä 122 kohta), kuvailevat tällaisia tavaroita.
- 124 Kantaja ei voi etenkin väittää, kuten se tekee kanneperusteen kolmannessa osassa, että alan ammattilaiset päättelevät välittömästi riidanalaisen tavaramerkin graafisista esityksistä, että mustat viivat johtuvat kuution osien kierrettävyydestä. On nimittäin todettava yhtäältä, että tässä tapauksessa kohdeyleisö ei muodostu ammattilaisista vaan keskivertokuluttajista (ks. edellä 95 kohta). Kuten edellä 54 kohdassa on jo todettu, tällaisella mahdollisella kierrettävyydellä tai edes millään tahansa muulla kuution tiettyjen osien liikkumismahdollisuudella ei toisaalta ole mitään välttämätöntä yhteyttä siihen, että kuution sivuilla on paksuja mustia viivoja. On lisäksi muistutettava, että riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity yleisesti ”kolmiulotteisia pulmapelejä” varten eli rajaamatta sitä kierrettäviin pulmapeleihin (ks. edellä 55 kohta).
- 125 On näin ollen todettava, että valituslautakunta on ollut oikeassa katsoessaan riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, ettei riidanalainen tavaramerkki ole kuvaileva.
- 126 Väite, johon kantaja vetoaa kuudennen kanneperusteensa neljännen osan tueksi ja jonka mukaan SMHV on laiminlyönyt ottaa huomioon ”tulevan yleisen edun”, joka koskee sitä, että kolmannet voivat pitää kaupan omia ”3 x 3 x 3” -muotoisia kuutioitaan ja esittää niitä markkinointiaineistossaan, ei voi saattaa tätä päätelmää kyseenalaiseksi. Kuten edellä 64 kohdassa esiin tuoduista näkökohdista ilmenee, riidanalaisen tavaramerkin haltija ei nimittäin voi vedota tavaramerkkiin kieltäkseen kolmansia pitämästä kaupan muun muassa kolmiulotteisia pulmapelejä, jotka ovat tällaisen kuution muotoisia mutta joiden sivuilla ei ole ruudukkorakennetta tai mitään muuta samankaltaista aihetta, joka saisi sen näyttämään ”mustalta häkiltä”.
- 127 Edellä esitettyjen seikkojen perusteella kuudes kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

*Seitsemäs kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista*

- 128 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista koskevassa seitsemännessä kanneperusteessaan kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, ettei tämä lausunut siitä, oliko riidanalainen tavaramerkki tullut käytössä erottamiskykyiseksi. Kantaja viittaa hallinnollisessa menettelyssä esittämiinsä huomautuksiin ja väittää ”varotoimenä”, että tähän on vastattava kieltävästi.
- 129 SMHV:n mukaan seitsemäs kanneperuste on jätettävä tutkimatta ja joka tapauksessa hylättävä perusteettomana.

- 130 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaan kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitettut ehdottomat hylkäysperusteet eivät ole esteenä tavaramerkin rekisteröinnille, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden osalta, joille rekisteröintiä on haettu.
- 131 Koska valituslautakunta on tässä tapauksessa ollut oikeassa todetessaan riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa, että riidanalainen tavaramerkki oli kyseisten tavaroiden osalta luontaisesti erottamiskykyinen, se ei ollut velvollinen tutkimaan, oliko tavaramerkki tullut käytössä erottamiskykyiseksi.
- 132 Seitsemäs kanneperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.

*Kahdeksas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäisen virkkeen rikkomista*

- 133 Kantaja väittää asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäisen virkkeen rikkomista koskevassa kahdeksannessa kanneperusteessaan, ettei riidanalaisessa päätöksessä mainita syitä, joiden vuoksi valituslautakunta katsoi, ettei riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinti ollut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastainen.
- 134 SMHV vaatii, että kahdeksas kanneperuste on hylättävä.
- 135 Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset on perusteltava. Tällä velvollisuudella on sama ulottuvuus kuin EY 253 artiklassa tarkoitettulla velvollisuudella (ks. tuomio 25.3.2009, Anheuser-Busch v. SMHV – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T-191/07, Kok., EU:T:2009:83, 125 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 136 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että yksittäispäätöksiä koskevalla perusteluvelvollisuudella on kaksi tavoitetta: antaa asianomaiselle tieto toteutetun toimenpiteen perusteluista, jotta asianomainen voi puolustaa oikeuksiaan, ja antaa unionin tuomioistuimille mahdollisuus tutkia päätöksen laillisuus (ks. edellä 135 kohdassa mainittu tuomio BUDWEISER, EU:T:2009:83, 126 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 137 Valituslautakuntia ei myöskään voida vaatia esittämään perusteluja, joissa seurattaisiin tyhjentävästi ja kohta kohdalta kaikkia asianosaisten esittämiä päätelmiä. Perustelut voivat siten olla implisiittisiä, kunhan asianomaiset saavat niiden avulla selville syyt, joiden vuoksi valituslautakunnan päätös on tehty, ja toimivaltaisella tuomioistuimella on käytettävissään riittävät tiedot, jotta se kykenee harjoittamaan laillisuusvalvontaansa (ks. edellä 135 kohdassa mainittu tuomio BUDWEISER, EU:T:2009:83, 128 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 138 Siltä osin kuin on kysymys asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdasta, valituslautakunta on tässä tapauksessa tuonut riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa esiin, ettei riidanalainen tavaramerkki ollut tämän säännöksen vastainen, ja se on viitannut nimenomaisesti perusteluihin, joita se oli esittänyt tutkiessaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamista, ja todennut, että ”jos kuluttajalla ei ollut etukäteistietoa, [tämä tavaramerkki] ei [muistuttanut] tai [tuonut] mieleen kolmiulotteista pulmapeliä”.
- 139 Ei siis voida väittää, ettei riidanalaisessa päätöksessä ole perusteluja siltä osin, oliko riidanalainen tavaramerkki asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen.

140 Näiden perustelujen riittävyttä ei sitä paitsi voida kiistää. Kuten viidettä ja kuudetta kanneperustetta tutkittaessa on edellä ilmennyt, tässä tapauksessa näiden samojen perustelujen perusteella voidaan nimittäin katsoa, että riidanalainen tavaramerkki on luontaisesti erottamiskykyinen ja ettei se kuvaile kyseisiä tavaroita.

141 Tästä seuraa, että kahdeksas kanneperuste on hylättävä.

142 Edellä esitetyn perusteella kanne on kokonaisuudessaan hylättävä perusteettomana.

### **Oikeudenkäyntikulut**

143 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

144 Koska kantaja on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

### UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Simba Toys GmbH & Co. KG veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Julistettiin Luxemburgissa 25 päivänä marraskuuta 2014.

Allekirjoitukset

## Sisällysluettelo

Asian tausta .....	2
Asianosaisten vaatimukset .....	4
Oikeudellinen arviointi .....	5
Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan ensimmäisen lauseen rikkomista .....	5
Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomista .....	7
Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan rikkomista .....	14
Neljäs kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan rikkomista .....	14
Viides kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista .....	15
Kuudes kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista .....	18
Seitsemäs kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista .....	19
Kahdeksas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäisen virkkeen rikkomista .....	20
Oikeudenkäyntikulut .....	21