



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

6 päivänä joulukuuta 2023*

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Kolmiulotteinen EU-tavaramerkki – Sellaisen leluhahmon muoto, jonka päässä on nuppi – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta muodostuva merkki – Yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta muodostuva merkki – Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohta)

Asiassa T-297/22,

BB Services GmbH, kotipaikka Flörsheim am Main (Saksa), edustajanaan asianajaja M. Krogmann,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinaan E. Nicolás Gómez ja D. Hanf,

vastaajana,

jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Lego Juris A/S, kotipaikka Billund (Tanska), edustajinaan asianajajat V. von Bomhard ja J. Fuhrmann,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. J. Costeira sekä tuomarit M. Kancheva (esittelevä tuomari) ja E. Tichy-Fisslberger,

kirjaaja: hallintovirkamies R. Ūkelyté,

ottaen huomioon asian käsittelyn kirjallisessa vaiheessa esitetyn,

ottaen huomioon 16.3.2023 pidetyssä istunnossa esitetyn,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

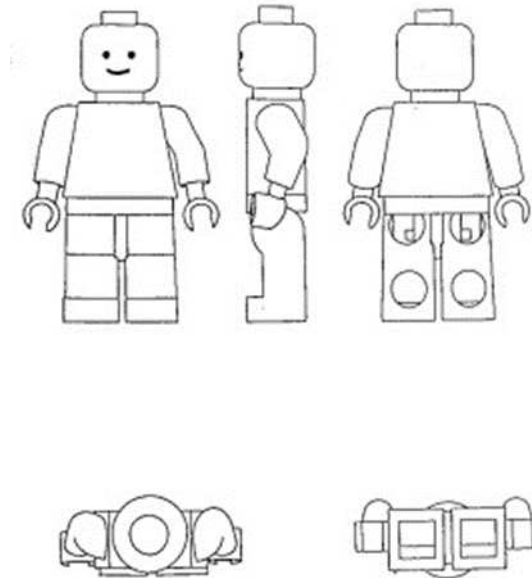
on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Kantaja eli BB Services GmbH vaatii SEUT 263 artiklaan perustuvalla kanteellaan unionin yleistä tuomioistuinta kumoamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan 16.3.2022 tekemän päätöksen (asia R 1355/2021-5) (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asian tausta

- 2 Kantaja esitti 25.6.2020 EUIPO:lle väliintulijan eli Lego Juris A/S:n oikeudellisen edeltäjän Kirkbi A/S:n 1.4.1996 jättämästä hakemuksesta 18.4.2000 numerolla 50450 käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn nojalla rekisteröidyn EU-tavaramerkin mitättömyysvaatimuksen seuraavan kolmiulotteisen merkin osalta:



- 3 Tavarat ja palvelut, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa ja joiden osalta mitättömäksi julistamista vaadittiin, 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 9, 25 ja 28, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
 - luokka 9: ”Koristemagneetit; Tietokonepeliohjelmat; Ladattavat tietokonepelit: nauhoitetut tietovälineet”
 - luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”
 - luokka 28: ”Pelit ja leikkikalut”.

- 4 Mitättömyysvaatimuksen tueksi vedottiin Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) 59 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, tarkasteltuna yhdessä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohdan kanssa, tarkoitettuihin perusteisiin.
- 5 Mitättömyysosasto hylkäsi mitättömyysvaatimuksen kokonaisuudessaan 25.6.2021.
- 6 Kantaja valitti 3.8.2021 EUIPO:ssa mitättömyysosaston päätöksestä.
- 7 Valituslautakunta hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan riidanalaisella päätöksellä. Se katsoi lähinnä, ettei ollut osoitettu, että riidanalainen tavaramerkki, joka on sellaisen leluhahmon muoto, jonka päässä on nuppi, kuuluisi asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohdan, tarkasteltuna yhdessä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohdan kanssa, mitättömyysperusteiden soveltamisalaan kaikkien luokkiin 9, 25 ja 28 kuuluvien tavaroiden osalta.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

- 8 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - julistaa riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi
 - velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 9 EUIPO ja väliintulija vaativat lähinnä, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 10 Kun otetaan huomion asianomaisen rekisteröintihakemuksen jättämispäivä eli 1.4.1996, joka on ratkaiseva päivämäärä sovellettavan aineellisen oikeuden määrittämisen kannalta, käsiteltävän asian tosiseikkoihin sovelletaan yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna ja itse asetuksella 2017/1001 korvattuna) aineellisia säännöksiä (ks. vastaavasti määräys 5.10.2004, Alcon v. SMHV, C-192/03 P, EU:C:2004:587, 39 ja 40 kohta ja tuomio 23.4.2020, Gugler France/Gugler ja EUIPO, C-736/18 P, ei julkaistu, EU:C:2020:308, 3 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 11 Käsiteltävässä asiassa kyseessä olevien aineellisten sääntöjen osalta valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä ja asianosaisten kirjelmässään asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohtaan ja 59 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tekemillä viittauksilla on näin ollen katsottava tarkoitettavan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohtaa sekä sen 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, jotka ovat nyt käsiteltävän asian osalta sisällöltään olennaisilta osin samanlaiset.

- 12 Lisäksi siltä osin kuin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan menettelysääntöjä katsotaan yleensä voitavan soveltaa sinä päivänä, jona ne tulevat voimaan (ks. tuomio 11.12.2012, komissio v. Espanja, C-610/10, EU:C:2012:781, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), nyt käsiteltävään asiaan sovelletaan asetuksen 2017/1001 menettelysäännöksiä.

Riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevat vaatimukset

- 13 Vaatimustensa toisella kohdalla kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta julistamaan riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi.
- 14 Tämän osalta on huomautettava, että vaatiessaan unionin yleistä tuomioistuinta julistamaan riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi, kantaja esittää asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdan nojalla päätöksen muuttamista koskevan vaatimuksen, jolla pyritään siihen, että unionin yleinen tuomioistuin tekee päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä (ks. vastaavasti tuomio 21.3.2012, Feng Shen Technology v. SMHV – Majtczak (FS), T-227/09, EU:T:2012:138, 54 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Tutkittavaksi ottaminen

Kanteen tutkittavaksi ottaminen luokkiin 9 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta

- 15 EUIPO ja väliintulija väittävät, että kanne on jätettävä tutkimatta luokkiin 9 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta. EUIPO väittää erityisesti, että kannekirjelmässä esitetyissä huomautuksissa tyydytään vetoamaan siihen, että riidanalainen tavaramerkki ei sovellu luokkaan 28 kuuluvien pelien ja leikkikalujen suojaamiseen, mutta kannekirjelmässä ei sen sijaan esitetä argumentteja, joilla riidanalaisen päätöksen laillisuus kyseenalaistettaisiin luokkiin 9 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta.
- 16 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 177 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan kannekirjelmässä on mainittava muun muassa oikeudenkäynnin kohde sekä perusteet ja perustelut, joihin asiassa vedotaan. Näiden mainintojen on oltava riittävän selkeitä ja täsmällisiä, jotta vastaaja voi valmistella puolustuksensa ja jotta unionin yleinen tuomioistuin voi tarvittaessa ratkaista kanteen tukeutumatta muihin tietoihin. Oikeusvarmuuden ja hyvän oikeudenhoidon takaamiseksi kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksenä on, että ne olennaiset tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joihin kanne perustuu, käyvät ilmi ainakin pääpiirteittäin itse kannekirjelmän tekstistä, kunhan ne on esitetty johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi (ks. tuomio 7.12.2022, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach v. EUIPO – Neng (Fohlenelf), T-747/21, ei julkaistu, EU:T:2022:773, 17 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 17 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että kannekirjelmään ei sisälly mitään erityisiä argumentteja luokkiin 9 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta eikä siinä varsinkaan esitetä syitä, joiden vuoksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i tai ii alakohtaa olisi sovellettava kyseisiin tavaroihin. Kannekirjelmä ei näin ollen täytä työjärjestyksen 177 artiklan 1 kohdan d alakohdan vähimmäisvaatimuksia mainittujen tavaroiden osalta.
- 18 Tästä seuraa, että kanne on jätettävä tutkimatta siltä osin kuin se koskee luokkiin 9 ja 25 kuuluvia tavaroita.

Kantajan yleinen viittaus EUIPO:ssa esittämiinsä kirjelmiin

- 19 Kantaja viittaa kannekirjelmän 18, 54 ja 68 kohdassa kaikkiin seikkoihin, jotka se on aikaisemmin esittänyt mitättömyysoastossa ja valituslautakunnassa. Sen tarkoituksena on sisällyttää nämä seikat nyt käsiteltävän kanteen perusteisiin.
- 20 Tämän osalta on muistutettava, että Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ensimmäisen kohdan ja työjärjestyksen 177 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla kanteessa on mainittava perusteet ja perustelut, joihin asiassa vedotaan, ja yhteenveto kyseisistä perusteista. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on niin, että vaikka kannekirjelmää voidaan tukea ja täydentää tietyiltä osin viittaamalla sen liitteenä olevien asiakirjojen kohtiin, yleisluonteisella viittauksella joihinkin asiakirjoihin, vaikka ne olisivatkin kannekirjelmän liitteenä, ei korjata sitä, ettei kanteessa ole mainittu olennaisia oikeudellisia perusteita ja perusteluja, jotka siinä on edellä mainittujen säännösten mukaan mainittava. Unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole asettua asianosaisten tilalle ja yrittää etsiä merkityksellisiä tekijöitä asiakirjoista, joihin nämä viittaavat (ks. tuomio 8.7.2010, Engelhorn v. SMHV – The Outdoor Group (peerstorm), T-30/09, EU:T:2010:298, 18 ja 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 2.3.2022, Distintiva Solutions v. EUIPO – Makeblock (Makeblock), T-86/21, ei julkaistu, EU:T:2022:107, 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 21 Tästä seuraa, että kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi siltä osin kuin siinä viitataan EUIPO:ssa esitettyihin kirjelmiin, koska siinä tehtyä yleisluonteista viittausta ei voida yhdistää itse kannekirjelmässä kehitelyihin perusteisiin ja perusteluihin.

Asiakysymys

- 22 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi lähinnä kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan, tarkasteltuna yhdessä saman asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, rikkomista ja toinen kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan, tarkasteltuna yhdessä sen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, rikkomista. Se väittää yhtäältä, että riidanalainen tavaramerkki muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, ja toisaalta, että tämä tavaramerkki muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta.
- 23 Erityisesti asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ilmenee, että EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi EUIPO:lle tehdyllä vaatimuksella, jos kyseinen tavaramerkki on rekisteröity saman asetuksen 7 artiklan säännösten vastaisesti.
- 24 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohdan mukaan merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan joko tavaran luonteenomaisesta muodosta tai teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta, ei rekisteröidä.
- 25 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen muotojen rekisteröinnin epäämisen perimmäisenä tarkoituksena on välttää se tilanne, että tavaramerkistä johtuvaa pysyvää yksinoikeutta käytettäisiin sellaisten muiden oikeuksien säilyttämiseen, joille unionin lainsäätäjä on asettanut vanhentumisajat (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 45 kohta ja tuomio 18.9.2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, 19 ja 20 kohta).

- 26 Euroopan unionin tavaramerkkiä koskee pätevyysolettama, joten mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjän tehtävänä on esittää EUIPO:ssa konkreettiset seikat, joilla kyseenalaistetaan tavaramerkin pätevyys (ks. vastaavasti tuomio 13.9.2013, *Fürstlich Castell'sches Domänenamt v. SMHV – Castel Frères (CASTEL)*, T-320/10, EU:T:2013:424, 27 ja 28 kohta).
- 27 Osoittaakseen, että riidanalainen tavaramerkki kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohdan mitättömyysperusteiden soveltamisalaan, kantaja esitti käsiteltävässä asiassa EUIPO:lle seuraavat riidanalaisen päätöksen 38 kohdassa luetellut todisteet:
- BDR 1: riidanalaisen tavaramerkin rekisteriote
 - BDR 2: yleiskatsaus ”hahmon” historiaan ja kehitykseen vuodesta 1975 lähtien
 - BDR 3: ote teoksesta *Lego Minifigure year by year – A visual History* (Dorling Kindersley, Lontoo, 2013)
 - BDR 4: ote teoksesta *Das Lego Buch* (Dorling Kindersley, München, 2020)
 - BDR 5: ote teoksesta *Lego Minifiguren, eine Erfolgsgeschichte von 1978 bis heute* (Dorling Kindersley, München, 2010)
 - BDR 6: Lego-palikan patentti US nro 3 005 282, 24.10.1961 (Toy Building Brick)
 - BDR 7: Yhdistyneen kuningaskunnan patenttia nro 866 557 koskeva julkaisu 26.4.1961 lelujen rakennuslaatikoiden kehittymisestä
 - BDR 8: ote teoksesta *Lego Minifigure year by year – A visual History* (Dorling Kindersley, Lontoo, 2013)
 - BDR 9: saksalaista patenttia DE 28 36 971 C2 koskeva julkaisu sellaisten koottavien osatekijöiden suunnittelusta, joilla voidaan saada asianomaisen hahmon jalat pyörimään.
- 28 Aluksi on todettava, että riidanalaisista tavaramerkkiä on jo käsitelty tuomiossa 16.6.2015, *Best-Lock (Europe) v. SMHV – Lego Juris* (Nupilla varustetun leluhahmon muoto) (T-396/14, ei julkaistu, EU:T:2015:379), pysytetty määräyksellä 14.4.2016, *Best-Lock (Europe) v. EUIPO* (C-452/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:270). Kyseisessä tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi mitättömyysvaatimuksen, joka perustui samoihin perusteisiin kuin ne, joihin vedotaan käsiteltävässä asiassa, mutta jonka esittäjä ei ollut tämän asian kantaja. Koska asianosaiset eivät ole samat, kyseinen tuomio ei siis ole oikeusvoimainen nyt käsiteltävän asian osalta.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan rikkomista koskeva ensimmäinen kanneperuste

- 29 Kantaja väittää, että valituslautakunta teki arviointivirheitä soveltaessaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta.
- 30 Ensinnäkin kantaja väittää kyseessä olevan tavaran luonteesta, että kyseessä on väliintulijan moduulirakentamistavan kanssa yhteensopiva ”yhteenliitettävä rakennushahmo”. Se moittii valituslautakuntaa siitä, ettei tämä perustanut arviointiaan konkreettiseen tavarahan vaan yleisemmin luokkaan 28 kuuluvien pelien ja leikkikalujen ryhmään kuuluvaan ”leluhahmoon”.

- 31 Toiseksi kantaja väittää riidanalaisen tavaramerkin olennaisista piirteistä, että niitä on arvioitava kyseisen tavaramerkin konkreettisen muodon kannalta. Sen mukaan piirre voi olla oikeuskäytännössä tarkoitettulla tavalla olennainen, vaikka se ei olekaan tärkeimpien piirteiden joukossa. Se väittää, että näihin piirteisiin eivät kuulu ainoastaan pää, keho, käsivarret ja jalat, vaan myös nuppi hahmon päässä, koukuilla varustetut kädet ja jalkojen takaosassa ja jalkaterien alla olevat ontot osat niiden yhdistämiseksi väliintulijan muihin rakennuspalikoihin.
- 32 Kolmanneksi kantaja väittää osoittaneensa tavaran yleisen tehtävän osalta, että riidanalainen tavaramerkki ja sen yksittäiset osatekijät – erityisesti pää sekä torso, käsivarret ja jalat – on myös suunniteltu kaikilta osin siten, että kyseessä oleva yhteenliitettävä rakennushahmo ja sen kyseisessä tavaramerkissä toistetut yksittäiset osatekijät sopivat yhteen väliintulijan muiden yhteenliitettävien rakennushahmojen ja muiden rakennuspalikoiden kanssa ja ne voidaan yhdistää niihin. Kantajan mukaan kyseisen tavaramerkin mikään piirre ja varsinkaan sen olennainen piirre tai myöskään riidanalainen tavaramerkki kokonaisuudessaan ei sisällä koristeellista eikä mielikuvituksellista osatekijää, joka menisi sen kuvailtua toiminnallisuutta pidemmälle. Kantajan mukaan ratkaiseva tekijä on se, että tämän tavaramerkin kaikki näkyvät piirteet eli päälle, keholle, käsivarsille ja jaloille annettu muoto palvelevat yksinomaan mainitun hahmon kokoonpantavaa tai kasattavaa luonnetta tai yhteensopivuutta väliintulijan moduulirakentamistavan kanssa, ja ne ovat näin olleen saaneet toiminnallisen muodon. Pään muoto on kantajan mukaan näin ollen suunniteltu täysin sen mahdollistamiseksi, että se voidaan yhdistää välittömästi väliintulijan muihin palikoihin, ja sama koskee kaikkia muita kyseisen tavaramerkin osatekijöitä ja erityisesti torsoa, käsivarsia ja jalkoja.
- 33 Kantaja päättelee, että kukin riidanalaisen tavaramerkin teknisistä ja toiminnallisista piirteistä on tältä osin yhteenliitettävän rakennushahmon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa tarkoitettu ”yleinen” piirre, jonka tämän tavaran luonteenomainen muoto määrittää. Se korostaa, että sillä, voiko tavaralla olla myös vaihtoehtoinen muoto, ei ole juurikaan merkitystä tämän säännöksen yhteydessä.
- 34 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan argumentit.
- 35 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan mukaan merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, ei rekisteröidä.
- 36 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan asianmukainen soveltaminen edellyttää, että kyseisen merkin olennaiset piirteet eli merkin tärkeimmät osatekijät määritetään tapauskohtaisesti joko merkistä saatavan kokonaisvaikutelman perusteella tai tutkimalla peräkkäin merkin jokainen osatekijä (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 18.9.2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 37 Kolmiulotteisen merkin olennaisten piirteiden yksilöinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa tarkoitettuna hylkäysperusteen mahdolliseksi soveltamiseksi voi näin ollen tapauksen mukaan ja erityisesti asian vaikeusasteesta riippuen tapahtua kyseisen merkin pelkän visuaalisen tutkimisen perusteella tai se voi päinvastoin perustua perusteelliseen tarkasteluun, jossa otetaan huomioon arvioinnin kannalta hyödylliset seikat, kuten tutkimukset ja asiantuntijalausunnat (ks. analogisesti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 71 kohta).

- 38 Toimivaltainen viranomainen voi siis suorittaa perusteellisen tutkimuksen, jossa otetaan huomioon rekisteröintihakemusta jätettäessä toimitetun graafisen esityksen ja mahdollisten selitysten lisäksi muita seikkoja, jotka ovat hyödyllisiä merkin olennaisten piirteiden tunnistamiseksi (ks. analogisesti tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, ei julkaistu, EU:C:2014:129, 54 kohta).
- 39 Tästä seuraa, että vaikka kyseisen merkin olennaisten piirteiden tunnistaminen on lähtökohtaisesti aloitettava tutkimalla sen graafista esitystä, toimivaltainen viranomainen voi myös viitata muihin hyödyllisiin tietoihin, joiden avulla nämä piirteet voidaan asianmukaisesti määrittää ja joihin kuuluu kohdeyleisön käsitys (ks. analogisesti tuomio 23.4.2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, 30, 31 ja 37 kohta).
- 40 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa koskevasta edellä 37–39 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä, jota sovelletaan analogisesti soveltuvien osien saman artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohtaan, ilmenee näin ollen, että asianomaisen merkin olennaisten piirteiden tunnistamiseen voidaan käyttää muita tietoja kuin yksinomaan graafista esitystä, esimerkiksi kohdeyleisön käsitystä.
- 41 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen tavaran luonteenomaisen muodon arvioimiseksi merkin olennaisia piirteitä on mahdollisuuksien mukaan arvioitava esitetyn konkreettisen tavaran luonteen kannalta. Tällaista analyysia ei voida tehdä ottamatta tarvittaessa huomioon konkreettisen tavaran luonteeseen liittyviä lisätekiäjiä, vaikka ne eivät ilmenisikään graafisesta esityksestä (ks. analogisesti tuomio 19.11.2016, Simba Toys v. EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, 46 ja 48 kohta ja tuomio 23.4.2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, 33 kohta).
- 42 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta sovellettaessa on otettava huomioon se, että tavaran luonteenomaisen muodon käsite merkitsee sitä, että sellaisia muotoja, joiden olennaiset piirteet ovat luonteenomaisia kyseisen tavaran tehtävän tai yleisten tehtävien kannalta, ei myöskään lähtökohtaisesti voida rekisteröidä (ks. analogisesti tuomio 18.9.2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, 25 kohta).
- 43 Kyse on lisäksi olennaisista piirteistä, joita kuluttaja voi etsiä kilpailijoiden tavaroista, koska kyseisillä tavaroilla pyritään täyttämään samanlainen tai samankaltainen tehtävä (ks. analogisesti tuomio 18.9.2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, 26 kohta).
- 44 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohtaa ei kuitenkaan voida soveltaa, jos tavaramerkin rekisteröintihakemus koskee sellaista tavaran muotoa, jossa toisella tavaran ei-toiminnallisella osatekijällä, kuten koristeellisella tai mielikuviuksellisella osatekijällä, on tärkeä tai keskeinen merkitys (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 18.9.2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 45 Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta ei voida soveltaa, kun on olemassa vähintään yksi muodon olennainen piirre, joka ei muodostu tavaran luonteenomaisesta muodosta, jolloin riidanalainen tavaramerkki ei muodostu ”yksinomaan” tavaran luonteenomaisesta muodosta.
- 46 Ensimmäisen kanneperusteen perusteltavuutta on tarkasteltava näistä lähtökohdista käsin.

– *Tavaran luonteen määrittäminen*

- 47 Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 41–44 kohdassa kyseessä olevan tavaran luonteesta, että sekä kantajan esittämän näytön että käytännön kokemuksen perusteella oli ”varmaa”, että kyseessä oli Lego-leluhahmo eikä kantajan väittämä yhteenliitettävä rakennushahmo. Valituslautakunta katsoi, että vaikka on toki kiistatonta, että Lego-leluhahmo on yhteensopiva väliintulijan moduulirakentamistavan kanssa (jonka ”osa” se ei välttämättä ole, toisin kuin Lego-palikka), on kuitenkin myös yleisesti tunnettua, että tämän leluhahmon kanssa on lähtökohtaisesti mahdollista leikkiä täsmälleen samalla tavoin kuin minkä tahansa leluhahmon kanssa (eli pitämällä siitä kiinni, liikuttamalla sitä, purkamalla se osiin jne.) tarvitsematta välttämättä yhdistää sitä kyseiseen moduulirakentamistapaan. Valituslautakunta totesi näin ollen, että nyt käsiteltävä asia koskee luokkaan 28 kuuluvien ”pelien ja leikkikalujen” ryhmään kuuluvaa leluhahmoa.
- 48 Ensimmäisessä kanneperusteessaan kantaja moittii valituslautakuntaa ensinnäkin siitä, että tämä määritteli tavaran luonteen ”leluhahmoksi”. Kantajan mukaan kyseessä on selvästi väliintulijan moduulirakentamistavan kanssa yhteensopiva ”yhteenliitettävä rakennushahmo”. Riidanalaisen tavaramerkin olennaisia piirteitä on näin ollen arvioitava suhteessa konkreettiseen tavarahan, jonka tällainen yhteenliitettävä rakennushahmo muodostaa. Ne eivät voi kantajan mukaan rajoittua abstraktisti kyseisen leluhahmon päähän, torsoon, käsivarsiin ja jalkoihin.
- 49 Aluksi on todettava, että kyseessä oleva hahmo muodostuu ”leluhahmosta”, jota voidaan vapaasti pitää leikkimiseen tarkoitettuna ja siihen käyttää riippumatta muista tavaroista tai leikkikaluista yleensä ja, täsmällisemmin todettuna, väliintulijan moduulirakentamistavasta. Näyttönä valituslautakunta viittasi riidanalaisen päätöksen 74 kohdassa perustellusti kantajan esittämään liitteeseen BDR 3, jonka mukaan kyseessä oleva hahmo luotiin ”roolipeleihin” (role-play) osallistumista ja ”tarinoiden kertomista” (storytelling) varten.
- 50 Asiakirja-aineistossa ei ole mitään, minkä perusteella voitaisiin olettaa, että kyseessä olevaa leluhahmoa voitaisiin käyttää ainoastaan yhdessä väliintulijan rakennuspalikoiden kanssa. Tässä yhteydessä ei voida pitää ratkaisevana sitä, että kyseisessä leluhahmossa on nuppi tai koloja. Näin ollen sitä, että mainittu leluhahmo on tarkoitettu leikkimistä varten, ei voida rajata siten, että se koskisi pelkästään ”yhteenliitettävän rakennushahmon” käyttämistä leikkimistarkoitukseen.
- 51 Valituslautakunta katsoi näin ollen perustellusti riidanalaisen päätöksen 44 kohdassa, että kyseessä oleva hahmo on luokkaan 28 kuuluvien ”pelien ja leikkikalujen” ryhmään kuuluva leluhahmo.
- 52 On kuitenkin todettava, että kyseessä oleva hahmo on myös ”yhteenliitettävä rakennushahmo”, joka on yhteensopiva väliintulijan rakennuspalikkajärjestelmän kanssa ja joka kuuluu luokkaan 28 kuuluvien ”pelien ja leikkikalujen” yleiseen alaryhmään.
- 53 Toisin kuin aikaisemmassa mitättömyysmenettelyssä, joka johti 16.6.2015 annettuun tuomioon Nupilla varustetun leluhahmon muoto (T-396/14, ei julkaistu, EU:T:2015:379), käsiteltävässä asiassa kantajan tässä oikeudenkäynnissä esittämän konkreettisen selvityksen perusteella on nimittäin katsottava, että se, että kyseessä oleva hahmo on liitettävissä moduulirakentamistapaan, voidaan päätellä riidanalaisesta tavaramerkistä, kun otetaan huomioon sen graafinen esitys, mutta myös muista hyödyllisistä seikoista ja erityisesti siitä, että yleisö tuntee väliintulijan moduulirakentamistavan kaltaiset rakentamistavat, kuten kantajan asiakirja-aineistoon

- sisällyttämistä asiakirjoista ilmenee (ks. edellä 27 kohta), siltä osin kuin ne voidaan yhdistää perusteisiin ja argumentteihin, jotka tämä esitti unionin yleisessä tuomioistuimessa (ks. edellä 21 kohta).
- 54 Kirjan *Lego Minifigure year by year – A visual History* otteesta muodostuvasta liitteestä BDR 3 ilmenee näin ollen, että Lego-hahmoilla ”on kehossaan liittimiä, jotka ovat yhteensopivia Lego-palikoiden ja muiden osatekijöiden kanssa” ja että ne ”voidaan purkaa osiin ja niitä voidaan yhdistää muiden hahmojen osiin täysin uuden henkilöahmon luomiseksi”.
- 55 Lisäksi se, että yleisö tuntee väliintulijan moduulirakentamistavan kaltaiset rakentamistavat, on oikeuskäytännössä tarkoitettu yleisesti tunnettu tosiseikka eli tosiseikka, jonka kuka tahansa todennäköisesti tietää tai joka voidaan saada selville yleisesti saatavilla olevista lähteistä, ilman että tältä osin edellytetään minkäänlaista näyttöä (ks. vastaavasti tuomio 10.11.2011, *LG Electronics v. SMHV*, C-88/11 P, ei julkaistu, EU:C:2011:727, 27–29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 24.10.2018, *Bayer v. EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR)*, T-261/17, ei julkaistu, EU:T:2018:710, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Unionin tuomioistuin on näin ollen katsonut, että tunnettujen tosiseikkojen paikkansapitävyyttä ei ole tarpeen selvittää ja että lisäksi unionin yleisen tuomioistuimen toteamus siitä, ovatko kyseiset tosiseikat tunnettuja, on luonteeltaan tosiseikkoja koskeva arviointi (ks. vastaavasti tuomio 17.9.2020, *EUIPO v. Messi Cuccittini*, C-449/18 P ja C-474/18 P, ei julkaistu, EU:C:2020:722, 57 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 56 Siitä, että kyseessä oleva hahmo on yhdistettävissä ja purettavissa osiin ja että se sopii yhteen väliintulijan rakennuspalikoiden kanssa, seuraa näin ollen, että tämä hahmo kuuluu myös ”yhteenliitettävien rakennushahmojen” ryhmään. Toisin kuin väliintulija väittää, kyseinen ryhmä ei rajoitu konkreettisesti kyseessä olevaan hahmoon, vaan se voi sisältää useita muitakin hahmoja.
- 57 Valituslautakunta esitti näin ollen virheellisesti riidanalaisen päätöksen 43 kohdassa, että mahdollisuus leikkiä kyseessä olevan leluhahmon kanssa tarvitsematta välttämättä yhdistää sitä väliintulijan moduulirakentamistapaan saattaa estää sen luokittelun yhteenliitettäväksi rakennushahmoksi. Mahdollisuus käyttää kyseessä olevaa hahmoa leikkimiseen väliintulijan moduulirakentamistavasta riippumatta ei nimittäin ole riidanalaiselle tavaramerkille annetun muodon piirre eikä sillä ole merkitystä sen yhteenliitettävän rakennushahmon luonteen kannalta.
- 58 Valituslautakunta totesi myös virheellisesti riidanalaisen päätöksen 48 kohdassa, että kun otetaan huomioon riidanalaisen tavaramerkin graafinen esitys, siinä ei selvästi ja yksiselitteisesti toisteta ”yhteenliitettävää rakennushahmoa”. Kun kantajan esitystä ja sen esittämää näyttöä tarkastellaan se huomioden, miten yleisö tuntee väliintulijan moduulirakentamistavan, voidaan nimittäin ymmärtää, että kyseessä olevalla muodolla on yhteenliitettävän rakennushahmon yleiset tehtävät. Kyseisen muodon ymmärtäminen tällä tavoin ei edellytä sellaisten lisäpiirteiden tarkastelua, jotka eivät ole osa mainittua tavaramerkkiä.
- 59 Tästä seuraa, että valituslautakunta teki riidanalaisen päätöksen 41–44 kohdassa arviointivirheen, kun se tyytyi toteamaan, että riidanalaisesta tavaramerkistä muodostuva tavara on luonteeltaan yksinomaan ”leluhahmo”, ja jätti näin ollen toteamatta, että se on myös luonteeltaan ”yhteenliitettävä rakennushahmo”.
- 60 Tämän osalta on katsottava, että kyseessä oleva tavara on luonteeltaan kaksitahoinen eli sillä on samanaikaisesti ihmisen piirteitä omaavan leluhahmon luonne, kuten valituslautakunta katsoi 16.6.2015 annetun tuomion Nupilla varustetun leluhahmon muoto (T-396/14, ei julkaistu,

EU:T:2015:379) johdosta, ja ”yhteenliitettävän rakennushahmon” luonne, ja sen tekninen tulos on yhteenliitettävyys ja modulaarisuus väliintulijan rakentamistavan kanssa, kuten kantaja toistuvasti väittää. Tämä tavara muodostuu siis ”yhteenliitettävästä leluhahmosta”, jolla on kaksi tarkoitusta eli leikkiminen, joka on luonteeltaan ei-tekninen tarkoitus, ja yhdistäminen tai yhteenkytkettävyys, joka on luonteeltaan tekninen tarkoitus.

- 61 On näin ollen todettava, että vaikka valituslautakunta katsoi perustellusti, että kyseessä oleva tavara kuuluu luonteeltaan leluhahmojen ryhmään, se teki arviointivirheen, kun se jätti katsomatta, että kyseinen tavara kuuluu luonteeltaan myös yhteenliitettävien rakennushahmojen ryhmään.

– *Merkin olennaisten piirteiden määrittäminen*

- 62 Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 45–47 kohdassa riidanalaisen tavaramerkin olennaisista piirteistä, että kyseinen tavaramerkki on kolmiulotteinen merkki leluhahmon tai ihmismäisen hahmon muodossa ja siis muistuttaa ihmistä. Valituslautakunta tukeutui 16.6.2015 annettuun tuomioon Nupilla varustetun leluhahmon muoto (T-396/14, ei julkaistu, EU:T:2015:379, 30 ja 32 kohta) ja katsoi, että kun otetaan huomioon kyseisen tavaramerkin graafinen esitys ja se, että se on muodoltaan ihmisen ulkonäön omaava hahmo, kyseisen tavaramerkin olennaiset piirteet ovat pää, keho, käsivarret ja jalat, jotka ovat välttämättömiä tällaisen ulkonäön antamiseksi kyseiselle hahmolle. Valituslautakunnan mukaan kyseessä olevan leluhahmon käsien graafista esitystä, sen päässä olevaa nuppia ja sen jalkaterien alla ja jalkojen takaosassa olevia koloja ei sitä vastoin voida pitää riidanalaisen tavaramerkin luoman kokonaisvaikutelman eikä sen muodostavien osatekijöiden analyysin tuloksen kannalta kyseisen tavaramerkin tärkeimpinä piirteinä eivätkä ne siis muodosta kyseessä olevan muodon olennaista piirrettä.
- 63 Riidanalaisen päätöksen 48–50 kohdassa valituslautakunta katsoi, että riidanalainen tavaramerkki ei esitä selvästi ja yksiselitteisesti kantajan väittämää ”yhteenliitettävää rakennushahmoa”, vaan että graafisesta esityksestä, kyseisen tavaramerkin luomasta kokonaisvaikutelmasta ja sen osatekijöiden analyysistä ilmenee selvästi, että kyseessä on ihmistä esittävän leluhahmon muoto. Sen mukaan kyseisen merkin kokonaisvaikutelmasta tai sen osatekijöiden tarkastelusta ei ilmene varmasti, että mainitun merkin olennaiset tai tärkeimmät piirteet ovat kyseisen hahmon osiin purettavuus, kasattavuus tai yhteensopivuus, kuten kantaja väitti. Kantajan argumentti merkitsee valituslautakunnan mukaan sitä, että riidanalaisen merkin muotoon lisätään ylimääräisiä osatekijöitä, jotka eivät todellisuudessa kuulu siihen, ja tällainen omavaltainen lisääminen on sen mukaan laitonta. Valituslautakunta lisäsi, että vaikka on toki mahdollista, että Lego-leluhahmo puretaan osiin ja että se on yhteensopiva väliintulijan moduulirakentamistavan kanssa, ei kuitenkaan ole osoitettu, että nämä piirteet olisivat käsiteltävässä asiassa tärkeimpiä siten, että ne voitaisiin luokitella riidanalaisen merkin olennaisiksi piirteiksi. Sen mukaan osiin purettavuudella, kasattavuudella tai yhteensopivuudella ei ole olennaista merkitystä Lego-leluhahmon tehtävän kannalta, kun sitä tarkastellaan sellaisenaan, eli ihmisen muotoisena leluhahmona, jonka kanssa on mahdollista leikkiä näistä viimeksi mainituista piirteistä riippumatta.
- 64 Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 51 kohdassa, että riidanalaisessa tavaramerkissä on pieni leluhahmo, joka esittää erityisen ulkomuodon omaavaa henkilöahmoa, mutta joka ei muodostu ”yksinomaan pelien tai leikkikalujen yleisistä piirteistä”. Sen mukaan kyseinen tavaramerkki viittaa pikemminkin sellaiseen tavaroiden muotoon (leluhahmo), jonka osalta muut

koristeelliset ja mielikuvitukselliset osatekijät, joilla ei ole ”tämän tavaran tyyppillistä yleistä tehtävää”, ovat tärkeitä tai olennaisia. Käsiteltävässä asiassa kyseessä olevat osatekijät ovat ne, jotka kantaja on itse yksityiskohtaisesti tunnistanut, eli

- sylinterimäinen pää, jonka keskelle on kiinnitetty nuppi (silmine ja suineen, ilman nenää tai korvia)
- lyhyt suorakulmainen kaula
- puolisuunnikkaan muotoinen torso, joka sivusuunnasta tarkasteltuna taipuu eteen ja taakse
- kyynärpäiden tasolla hieman taipuneet käsivarret, jotka päättyvät koukkujen muotoisiin käsiin
- jalat ja jalkaterien alla kohoumat sekä kaksi pyöreää koloa jalkojen takaosassa ja
- se, että jalat ja torso ovat suhteessa suunnilleen yhtä pitkät.

65 Kantaja väittää, että kyseessä olevan hahmon olennaisiin piirteisiin kuuluvat paitsi pää, torso, käsivarret ja jalat myös nuppi hahmon päässä, koukuilla varustetut kädet ja jalkojen takaosassa ja jalkaterien alla olevat ontot osat niiden yhdistämiseksi väliintulijan muihin rakennuspalikoihin.

66 Aluksi on todettava, että – toisin kuin kantaja väittää – ilmaisu ”olennaiset piirteet” on ymmärrettävä siten, että sillä tarkoitetaan merkin tärkeimpiä osatekijöitä (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 69 kohta ja tuomio 30.3.2022, Établissement Amra v. EUIPO – eXpresio, estudio creativo (Ponnahtavan kengän muoto), T-264/21, ei julkaistu, EU:T:2022:193, 33 kohta).

67 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan asianmukainen soveltaminen edellyttää, että kyseisen merkin olennaiset piirteet eli sen tärkeimmät osatekijät tunnistetaan asianmukaisesti kussakin yksittäistapauksessa tukeutumalla kyseistä merkistä saatavaan kokonaisvaikutelmaan tai tutkimalla peräkkäin sen kukin osatekijä (ks. edellä 36 kohta).

68 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa, joka on sovellettavissa analogisesti soveltuvin osin saman artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohtaan, koskevasta viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä ilmenee lisäksi, että pelkän graafisen esityksen ohella muita tietoja, kuten kohdeyleisön käsitystä, voidaan käyttää kyseisen merkin olennaisten piirteiden tunnistamiseksi (ks. edellä 40 kohta).

69 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta toki katsoi perustellusti riidanalaisen päätöksen 46 kohdassa, että kyseessä olevan leluhahmon olennaisia piirteitä ovat ne, jotka antavat sille ihmisen ulkomuodon, eli pää, torso, käsivarret ja jalat.

70 Tämän osalta on korostettava, että valituslautakunta piti niin ikään perustellusti riidanalaisen päätöksen 51 kohdassa myös olennaisina asianomaisen hahmon koristeellisia ja mielikuvituksellisia osatekijöitä, joita ovat pään sylinterimäinen muoto, kaulan lyhyt ja suorakulmainen muoto sekä torson puolisuunnikkaan muoto. Mallin suorakulmaiset ja kompaktit muodot sekä yleiset mittasuhteet ovat myös kyseisen hahmon tärkeitä graafisia osatekijöitä.

- 71 Ihmisen piirteitä omaavan leluhahmon muodon graafisen esityksen perusteella valituslautakunta kuitenkin rajoitti virheellisesti riidanalaisen tavaramerkin olennaiset piirteet edellä 69 ja 70 kohdassa mainittuihin piirteisiin ja totesi lähinnä, että kyseisen leluhahmon päässä oleva nuppi, koukut sen käsissä ja kolot sen jalkaterien alla ja jalkojen takaosassa, joiden tehtävää ei voida päätellä kyseisestä tavaramerkistä, eivät myötävaikuta leluhahmon, jolla on ainoastaan ihmisen piirteitä ja joka on tarkoitettu roolipelejä ja tarinoiden kertomista varten, yleiseen tehtävään, joten kyseiset osatekijät eivät voi kuulua asianomaisen leluhahmon olennaisiin piirteisiin.
- 72 Olennaiset piirteet, jotka perustuvat asianomaisen hahmon päässä olevaan nuppiin, koukkuihin käsien alla ja koloihin jalkaterien alla ja jalkojen takaosassa, voidaan nimittäin päätellä riidanalaisesta tavaramerkistä sen graafisen esityksen perusteella, mutta myös muista tiedoista ja erityisesti siitä, että yleisö tuntee väliintulijan moduulirakentamistavan, mikä ilmenee kantajan asiakirja-aineistoon liittämistä asiakirjoista (ks. edellä 27, 53 ja 54 kohta), siltä osin kuin ne voidaan yhdistää sen tämän unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämiin perusteisiin ja argumentteihin (ks. edellä 21 kohta), ja se on myös yleisesti tunnettu tosiseikka (ks. edellä 55 kohta).
- 73 On näin ollen todettava, että asianomaisen hahmon nuppi päässä, koukut käsissä ja kolot jalkojen takaosassa ja jalkaterien alla ovat riidanalaisen tavaramerkin olennaisia piirteitä, kun otetaan huomioon sen ”yhteenliitettävän rakennushahmon” luonne. Nämä seikat ovat tärkeitä kyseisen hahmon yhteensopivuuden ja sen kannalta, voidaanko se yhdistää muihin tavaroihin.
- 74 Valituslautakunta teki siis arviointivirheen riidanalaisen päätöksen 45–52 kohdassa, kun se piti olennaisina yksinomaan ”ei-tekniisiä” piirteitä, jotka antavat asianomaiselle hahmolle ihmisen ulkomuodon ja joita ovat pää, torso, käsivarret ja jalat, ja kun se näin jätti näin ollen pitämättä olennaisina yhteenliitettävänä rakennushahmona tarkasteltavan riidanalaisen tavaramerkin ”tekniisiä” piirteitä eli päässä olevaa nuppia, käsissä olevia koukkuja ja jalkojen takaosassa ja jalkaterien alla olevia koloja.
- 75 Näin tehdessään valituslautakunta tyytyi virheellisesti ottamaan riidanalaisen tavaramerkin olennaisten piirteiden vahvistamiseksi huomioon kyseisen tavaramerkin graafisen esityksen ja jätti ottamatta huomioon muita konkreettisen tavaraluonteeseen liittyviä hyödyllisiä seikkoja, joihin kuuluu erityisesti se, tunteeko yleisö väliintulijan moduulirakentamistavan.
- 76 Valituslautakunta katsoi myös virheellisesti riidanalaisen päätöksen 49 kohdassa, että kantajan perusteluilla lisättiin riidanalaiseen muotoon ylimääräisiä osatekijöitä, jotka eivät todellisuudessa kuulu siihen, ja että tällainen omavaltainen lisääminen on laitonta. Kyseessä olevan hahmon päässä oleva nuppi, käsissä olevat koukut ja jalkojen takaosassa ja jalkaterien alla olevat kolot ovat nimittäin selvästi tähän hahmoon kuuluvia piirteitä, kun sitä tarkastellaan paitsi sen graafisen esityksen myös muiden hyödyllisten seikkojen perusteella, joihin kuuluu se, että yleisö tuntee väliintulijan moduulirakentamistavan. Nämä ominaisuudet eivät näin ollen mitenkään merkitse konkreettiseen tavaraluonteeseen kuuluvien osatekijöiden ”omavaltaista lisäämistä” siihen.
- 77 On todettava, että vaikka valituslautakunta katsoi perustellusti, että riidanalaisen päätöksen 51 kohdassa hyväksytyt piirteet ovat riidanalaisen tavaramerkin olennaisia piirteitä, se teki sitä vastoin arviointivirheen, kun se jätti pitämättä olennaisina ylimääräisiä piirteitä, joihin kantaja vetoaa, eli nuppia päässä, koukkuja käsissä ja koloja jalkojen takaosassa ja jalkaterien alla.

– *Tavaran luonteenomaista muotoa tai sen puuttumista koskeva kysymys*

- 78 Riidanalaisen päätöksen 51–54 kohdassa valituslautakunta luetteloï edellä 64 kohdassa luetellut koristeelliset ja mielikuvitukselliset osatekijät ja vahvisti, että näiden osatekijöiden yhdistelmä on suunniteltu siten, että kyseessä olevalle leluhahmolle annetaan sen tuottamassa kokonaisvaikutelmassa omaperäinen tai mielikuvituksellinen ulkomuoto. Se katsoi myös, että leluhahmo kuuluu tavaralajiin, jota koskeva suunnittelun vapaus on lähtökohtaisesti suuri. Valituslautakunnan mukaan luokkaan 28 kuuluva leluhahmo tai hahmo voidaan näin ollen suunnitella ottamalla konkreettisesti mikä tahansa muoto, joka poikkeaa riidanalaisen merkin erityisestä muodosta, ja sitä voidaan muuttaa ja muotoilla mahdollisimman luovasti. Suunnittelijan mieltymysten mukaan jalat voitaisiin esimerkiksi muotoilla muuta pyöreää muotoa kuin rekisteröityä suorakulmaista muotoa käyttäen, ja torsolla voisi olla jokin muu – suorakulmainen tai pyörästetty – muoto rekisteröidyn puolisuunnikkaan muodon sijaan. Vaikka leluhahmolla tai ihmisen muotoisella hahmolla on toki oltava pää, keho, kaksi käsivartta ja kaksi jalkaa, jotka antavat sille ihmisen ulkomuodon, konkreettisesti nämä olennaiset piirteet voivat olla missä tahansa muodossa.
- 79 Riidanalaisen päätöksen 55 ja 56 kohdassa valituslautakunta katsoi, että tällaista suunnittelun vapautta sovelletaan paitsi kyseessä oleviin luokkaan 28 kuuluviin tavaroihin myös soveltuvin osin luokkiin 9 ja 25 kuuluviin muihin tavaroihin (joiden osalta kantaja ei ollut esittänyt konkreettisia selityksiä), jos ne on valmistettu leluhahmon tai ihmisen hahmon muodossa, ja sitä suuremmalla syyllä, jos ne on suunniteltu missä tahansa muussa muodossa. Valituslautakunnan mukaan kantajan selityksistä ei myöskään ilmennyt selvästi, että riidanalainen merkki muodostuu ”yksinomaan” tavaran luonteenomaisesta muodosta, eivätkä syyt, joiden vuoksi kyseiset tavarat oli ”väistämättä” suunniteltu rekisteröidyn leluhahmon muodossa, käyneet myöskään selvästi ilmi. Valituslautakunnan mukaan kantaja ei ollut myöskään osoittanut, että kyseisten tavaroiden muoto sisältää niiden luonteenomaiseen muotoon perustuvia osatekijöitä, eikä riidanalaisessa merkissä kokonaisuutena tarkasteltuna ole tällaista väistämätöntä muotoa, joka välttämättä vastaisi näiden samojen tavaroiden ryhmää.
- 80 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 57–59 kohdassa, että pelkästään se seikka, että konkreettinen hahmo esittää ihmistä, ei riitä kumoamaan riidanalaisen tavaramerkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan mukaista suojaamiskykyä, koska muussa tapauksessa tällä säännöksellä annettun suojan soveltamisala ”laajenisi loputtomiin” siitä lähtien, kun kyseisellä tavaramerkillä on luonnollinen perusmuoto, kuten nyt käsiteltävässä asiassa ihmiskeho. Sen mukaan riidanalainen merkki ei yksinkertaisesti esitä kyseisten luokkiin 9, 25 tai 28 kuuluvien tavaroiden muotoa, koska niiden olennaiset piirteet ovat erottamaton osa näiden tavaroiden yleisiä tehtäviä. Se katsoi, että mainitun artiklan edellytykset eivät täyttyneet.
- 81 Kantaja väittää lähinnä, että kyseessä olevan hahmon kaikki näkyvät piirteet (erityisesti pää, torso, käsivarret ja jalat), ovatpa ne olennaisia tai eivät, on suunniteltu kaikilta osin siten, että niillä varmistetaan tavaran yleinen tehtävä sovittamalla se yhteen väliintulijan rakennuspalikoiden ja muiden hahmojen kanssa.
- 82 On muistettava, että sellaisten muotojen rekisteröinti on periaatteessa evättävä, joiden kaikki olennaiset piirteet ovat erottamaton osa tavaran tehtävää tai yleisiä tehtäviä (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 18.9.2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, 25 kohta).

- 83 On myös korostettava, että edellä 44 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohtaa ei voida soveltaa, jos riidanalainen tavaramerkki koskee sellaista tavaran muotoa, jossa koristeellisella tai mielikuvituksellisella osatekijällä, joka ei kuulu erottamattomasti tavaran yleiseen tehtävään, on tärkeä tai olennainen merkitys (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 18.9.2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 84 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohtaa ei voida soveltaa, kun riidanalainen tavaramerkki esittää tavaran muotoa, jolla on vähintään yksi olennainen piirre, joka ei liity erottamattomasti tämän tavaran yleiseen tehtävään, tai toisin sanoen kun on olemassa vähintään yksi muodon olennainen piirre, joka ei johdu tavaran luonteenomaisesta muodosta, jolloin riidanalainen tavaramerkki ei muodostu ”yksinomaan” tavaran luonteenomaisesta muodosta (ks. edellä 45 kohta).
- 85 Käsiteltävässä asiassa kyseessä oleva muoto voi siten saada suojaa EU-tavaramerkkinä, jos vähintään yksi sen olennaisista piirteistä ei ole erottamaton osa leluhahmon tai yhteenliitettävän rakennushahmon yleistä tehtävää.
- 86 On todettava, että kyseessä olevan hahmon pään sylinterimäinen tai ”tynnyrimäinen” muoto ei ole erottamaton osa leluhahmon yleistä tehtävää eikä yhteenliitettävän rakennushahmon yleistä tehtävää. Sama koskee kaulan lyhyttä ja suorakulmaista muotoa sekä torson puolisuunnikkaanomaista, laakeaa ja kulmikasta muotoa sekä käsivarsien erityistä muotoa käsineen ja jalkojen jalkaterineen.
- 87 Se, miten kyseessä olevan muodon olennaiset piirteet on suunniteltu, on siis vain yksi mahdollinen ilmaisu leluhahmon tai yhteenliitettävän rakennushahmon yleisen tehtävän konkreettisesta soveltamisesta.
- 88 Riidanalaisen päätöksen 51 kohdassa mainitut ja edellä 86 kohdassa luetellut koristeelliset ja mielikuvitukselliset piirteet (ks. edellä 64 ja 78 kohta) perustuvat näin ollen leluhahmon ja yhteenliitettävän rakennushahmon suunnittelijan vapauteen. Vaikka ihmisen piirteiden ja yhdistämismekanismien olemassaolo perustuu pohjimmiltaan tavaran kaksitahoiseen luonteeseen, näiden osatekijöiden ulkomuotoon liittyy suuri vapaus. Kun otetaan huomioon tämä suuri vapaus, joka liittyy yhteenliitettävien lelurakennushahmojen ulkomuotoon, kyseiset piirteet voivat esiintyä monissa muissa kuin riidanalaisen tavaramerkin muodoissa.
- 89 Valituslautakunta katsoi siis perustellusti riidanalaisen päätöksen 53 kohdassa, että kun otetaan huomioon näiden olennaisten piirteiden koristeellisuus ja mielikuvituksellisuus, niitä voidaan muuttaa ja ne voidaan muotoilla siten, että lähtökohtaisesti ”suunnittelun vapaus on suuri”.
- 90 Tältä osin kantajan väite, jonka mukaan ”mikään riidanalaisen tavaramerkin piirre tai varsinkaan sen olennainen piirre tai myöskään riidanalainen tavaramerkki kokonaisuudessaan ei sisällä koristeellista tai mielikuvituksellista osatekijää, joka menisi kuvailtua toiminnallisuutta pidemmälle”, ei ole perusteltu, ja se on hylättävä. Edellä 86 kohdassa luetellut olennaiset piirteet ovat nimittäin tällaisia osatekijöitä.
- 91 Tästä seuraa, että kantaja, jolla on todistustaakka tässä mitättömyysmenettelyssä (ks. edellä 26 kohta), ei ole kumonnut toteamusta, jonka mukaan vähintään yksi asianomaisen tavaran olennaisista piirteistä ei ole erottamaton osa leluhahmon tai yhteenliitettävän rakennushahmon yleistä tehtävää.

- 92 Kun otetaan huomioon edellä 83 ja 84 kohdassa esitetyt periaatteet, tämä toteamus riittää siihen, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdasta sovelleta.
- 93 On todettava, että huolimatta edellä 59 ja 74 kohdassa todetuista arviointivirheistä, joilla ei edellä esitetyn perusteella ole vaikutusta riidanalaisen päätöksen laillisuuteen, valituslautakunta vahvisti perustellusti, että riidanalainen tavaramerkki voidaan rekisteröidä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan kannalta.
- 94 Ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomista koskeva toinen kanneperuste

- 95 Kantaja väittää, että valituslautakunta teki arviointivirheitä soveltaessaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta.
- 96 Kantaja väittää ensinnäkin kyseessä olevan tavaran tehtävästä ja sen olennaisista piirteistä, että näitä piirteitä ei pidä arvioida abstraktisti vaan sen kannalta, miten ne on konkreettisesti sovitettu yhteen riidanalaisen tavaramerkin esityksessä. Sen mukaan se, että yhteenliitettävää rakennushahmoa voidaan teoriassa käyttää leluhahmona myös väliintulijan moduulirakentamistavasta riippumatta, ei ole kyseiselle tavaramerkille annetun muodon piirre eikä etenkään poista siltä sen yhteenliitettävän rakennushahmon piirrettä. Se väittää lisäksi, että viimeaikaisen oikeuskäytännön mukaan teknisen tehtävän arviointi ei voi perustua yksinomaan kyseessä olevan tavaramerkin graafiseen esitykseen.
- 97 Toiseksi riidanalaisen tavaramerkin olennaisten piirteiden toiminnallisuuden osalta kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei se ”tutkinut lainkaan” kantajan esittämiä seikkoja riidanalaisen päätöksen 78–80 kohdassa. Se väittää, että kyseisessä tavaramerkissä ja sen osatekijöissä toistetun yhteenliitettävän rakennushahmon tekninen tulos on sen kasattavuus ja modulaarisuus väliintulijan rakentamistavassa. Tämä yhteenliitettävä hahmo ja sen eri osatekijät on suunniteltu kaikilta osin siten, että ne voidaan kasata ja yhdistää muihin väliintulijan yhteenliitettäviin rakennushahmoihin ja rakennuspalikoihin. Sen mukaan monet rakennusvariantit ovat mahdollista ainoastaan mainitussa tavaramerkissä toistetun yhteenliitettävän rakennushahmon konkreettisessa muodossa. Kaikilla riidanalaisen tavaramerkin piirteillä pyritään sen mukaan yksinomaan takaamaan tämän tavaramerkin ja sen osatekijöiden koottavuus ja modulaarisuus väliintulijan moduulirakentamistavan puitteissa. Paitsi päässä oleva nuppi, koukuilla varustetut kädet ja jalkaterien alla ja jalkojen takaosassa olevat kolot myös täsmällisemmin todettuna pään koko ja sen mitat, sen sylinterimäinen muoto, torson laakea ja kulmikas muoto, sen hieman supistetut kyljet, käsivarsien lievä kaarevuus, nyrkit, koukuilla varustetut kädet ja pyörivät jalat, joiden pituus mahdollistaa sen, että hahmo voi istua neljän nupin päällä, on myös tarkoitettu yksinomaan mahdollistamaan tässä tavaramerkissä toistetun hahmon yhdistäminen. Sama koskee kantajan mukaan hahmoa kokonaisuudessaan, sillä sen mittasuhteet ja korkeus, jotka vastaavat täsmälleen väliintulijan neljän rakennuspalikan korkeutta, on tarkoitettu yksinomaan siihen, että se voidaan yhdistää tällaisiin palikoihin. Kantajan mukaan yhteenliitettävien rakennushahmojen yhteensopivuus menetettäisiin tai sitä rajoitettaisiin, jos niillä olisi erilaisia muotoja. Kantajan mukaan valituslautakunta ei kyennyt osoittamaan, mitkä mainitun tavaramerkin väitetysti olennaiset piirteet oli tarkoitettu mielikuvitukselliseksi eikä yksinomaan niiden tekniseen tehtävään kuulumattomiksi. Kantajan mukaan tästä seuraa, että riidanalaisen tavaramerkin ja sen osatekijöiden muodolla pyritään ”yksinomaan” kuvailtujen teknisten tulosten saavuttamiseen asetuksen

N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettulla tavalla. Muiden muotojen, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos, olemassaolo on kantajan mukaan merkityksetöntä eikä kyseistä artiklaa voida sen vuoksi jättää soveltamatta.

- 98 Kantaja katsoo lopuksi, että valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 79 kohdassa esittämä analyysi, jonka mukaan riidanalaisessa tavaramerkissä ”ei ole sellaisia muotoja tai sellaista mallia, joista sen kasattavuus ja modulaarisuus väliintulijan rakentamistavan puitteissa ilmenisi selvästi ja yksiselitteisesti”, on käsittämätön. Sen mukaan valituslautakunta poikkesi tämän osalta jälleen nykyisestä oikeuskäytännöstä, jonka mukaan tavaramerkin piirteiden teknisen tuloksen määrittämiseksi ei ole enää hyväksyttävää pitäytyä ainoastaan kyseisen tavaramerkin rekisteröinnissä ja sen ulkoisessa esityksessä. Kantaja väittää osoittaneensa yksityiskohtaisesti esimerkein, että graafisen esityksen lisäksi riidanalaisella tavaramerkillä on mitättömyysvaatimuksessa kuvattu toiminnallisuus.
- 99 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan argumentit.
- 100 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan mukaan merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarantoiminnasta, ei voida rekisteröidä.
- 101 Asetuksen N:o 40/94 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 tavarantoimintaan liittyviin piirteisiin (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 43 kohta).
- 102 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan asianmukainen soveltaminen edellyttää, että kyseisen kolmiulotteisen merkin olennaiset piirteet määritetään asianmukaisesti. Ilmais ”olennaiset piirteet” on ymmärrettävä siten, että sillä tarkoitetaan merkin tärkeimpiä osatekijöitä (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 68 ja 69 kohta).
- 103 Merkin olennaiset piirteet on määritettävä tapauskohtaisesti, eikä niiden eri osatekijöiden välillä, joita merkki voi sisältää, ole minkäänlaista järjestelmällistä hierarkiaa. Määrittäminen voidaan toteuttaa joko nojautumalla suoraan merkistä saatavaan kokonaisvaikutelmaan tai tutkimalla ensin peräkkäin merkin jokainen osatekijä (ks. vastaavasti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 70 kohta).
- 104 Kolmiulotteisen merkin olennaisten piirteiden määrittäminen voi näin ollen tapauksen mukaan ja erityisesti asian vaikeusasteen mukaisesti tapahtua kyseisen merkin pelkän visuaalisen tutkimisen perusteella tai se voi päinvastoin perustua syvälliseen tutkimiseen, jossa otetaan huomioon arvioinnin kannalta hyödylliset seikat, kuten tutkimukset ja asiantuntijalausunnat, tai jopa tiedot kyseisille tavaroille aiemmin myönnettyistä immateriaalioikeuksista (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 71 kohta ja tuomio 24.10.2019, Rubik’s Brand v. EUIPO – Simba Toys (Kuutio, jonka tahkoissa on ruudukkorakenne), T-601/17, ei julkaistu, EU:T:2019:765, 49 kohta).
- 105 Toimivaltainen viranomaisorganisaatio voi siis suorittaa perusteellisen tutkimuksen, jossa otetaan huomioon graafisen esityksen ja rekisteröintihakemuksen jättämisen yhteydessä mahdollisesti toimitettujen kuvausten lisäksi merkin olennaisten piirteiden asiaankuuluvassa määrittämisessä hyödylliset seikat (tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, ei julkaistu, EU:C:2014:129, 54 kohta).

- 106 Tästä seuraa, että vaikka kyseessä olevan merkin olennaisten piirteiden määrittäminen on lähtökohtaisesti aloitettava sen graafisen esityksen tutkimisella, toimivaltainen viranomainen voi myös tukeutua muihin hyödyllisiin tietoihin, joiden avulla nämä piirteet voidaan määrittää asianmukaisesti ja joihin kuuluu kohdeyleisön käsitys (tuomio 23.4.2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, 30, 31 ja 37 kohta).
- 107 Edellä 104–106 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee siten, että muita tietoja kuin pelkkää graafista esitystä – kuten kohdeyleisön käsitystä – voidaan käyttää kyseisen merkin olennaisten piirteiden määrittämiseen.
- 108 Merkin osatekijöiden erottamiskyvyllä tai käytön perusteella syntyneellä merkin erottamiskyvyllä ei ole merkitystä sen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen olennaisten piirteiden määrittämisessä (tuomio 24.9.2019, Roxtec v. EUIPO – Wallmax (Musta neliö, jonka sisällä on seitsemän samankeskistä sinistä rengasta), T-261/18, EU:T:2019:674, 64 kohta).
- 109 Kyseessä olevan muodon olennaisten piirteiden määrittämisellä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan yhteydessä pyritään nimenomaisesti siihen, että mainitun muodon toiminnallisuus voidaan tutkia (tuomio 30.3.2022, Rebond-saappaan muoto, T-264/21, ei julkaistu, EU:T:2022:193, 41 kohta).
- 110 Merkin olennaisten piirteiden määrittämisen jälkeen EUIPO:n on vielä selvitettävä, johtuvatko nämä piirteet kyseisen tavaran teknisestä tehtävästä (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 72 kohta) tai tarkemmin sanottuna tämän tavaran jostakin teknisestä tehtävästä (ks. tuomio 23.4.2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 111 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen merkin toiminnallisuuden arvioimiseksi on mahdollisuuksien mukaan arvioitava teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömän muodon olennaisia piirteitä esitetyn konkreettisen tavaran tekniseen tehtävään nähden. Tällaista arviointia ei voida tehdä ottamatta tarvittaessa huomioon muita kyseisen konkreettisen tavaran tehtävään liittyviä seikkoja, vaikka ne eivät olisikaan näkyvissä esityksessä (tuomio 10.11.2016, Simba Toys v. EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, 46 ja 48 kohta).
- 112 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen merkin toiminnallisuuden arvioimiseksi on näin ollen niin, että unionin tuomioistuimia eivät sido yksinomaan tavaramerkin graafiseen esitykseen perustuvat näkyvät tehtävät, vaan niiden on otettava huomioon konkreettiseen tavaraan perustuvat muut osatekijät, joita ovat esimerkiksi Rubikin kuution kiertomekanismi (ks. vastaavasti tuomio 24.10.2019, Kuutio, jonka tahkoissa on ruudukkorakenne, T-601/17, ei julkaistu, EU:T:2019:765, 85 ja 86 kohta), palikan alapinta Lego-palikka-tapauksessa (tuomio 12.11.2008, Lego Juris v. SMHV – Mega Brands (Punainen Lego-palikka), T-270/06, EU:T:2008:483, 78 kohta) ja laastarin osalta sen käyttötapa (tuomio 31.1.2018, Novartis v EUIPO – SK Chemicals (Lääkelaastarin kuva), T-44/16, ei julkaistu, EU:T:2018:48, 37 kohta). Unionin tuomioistuimet eivät kuitenkaan voi lisätä konkreettisen tavaran muotoon osatekijöitä, jotka eivät siihen kuulu (tuomio 3.6.2021, Yokohama Rubber ja EUIPO v. Pirelli Tyre, C-818/18 P ja C-6/19 P, ei julkaistu, EU:C:2021:431, 62–66 kohta).

- 113 Vaikka tietoja, jotka eivät ilmene merkin graafisesta esityksestä, voidaan ottaa huomioon määritettäessä, johtuvatko nämä piirteet kyseisen tavaran teknisestä tehtävästä, näiden tietojen on oltava peräisin objektiivisista ja luotettavista lähteistä eikä kohdeyleisöllä merkistä oleva mielikuva voi sisältyä niihin (tuomio 23.4.2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, 37 kohta).
- 114 Edellytys, jonka mukaan tavaran muodon EU-tavaramerkiksi rekisteröinti voidaan evätä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan nojalla vain, jos muoto on tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi ”välttämätön”, ei tarkoita sitä, että kyseisen muodon olisi oltava ainoa muoto, jonka avulla tämä tulos voidaan saavuttaa (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 53 kohta).
- 115 Muiden sellaisten muotojen olemassaolo, joita käyttäen voidaan saavuttaa sama tekninen tulos, ei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamisen kannalta ole seikka, joka estäisi hylkäysperusteen soveltamisen (ks. tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 58 ja 83 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 116 Toisin sanoen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta on esteenä sellaisen muodon rekisteröinnille, joka olennaisilta piirteiltään muodostuu yksinomaan teknisesti kausaalista tavaran muodosta, joka riittää tarkoitetun teknisen tuloksen saavuttamiseen, vaikka tähän tulokseen voidaan päästä muilla muodoilla, joissa käytetään samaa tai toista teknistä ratkaisua (tuomio 12.11.2008, punainen Lego-palikka, T-270/06, EU:T:2008:483, 43 kohta).
- 117 Tutkittaessa tavaran muodosta muodostuvan merkin toiminnallisuutta on kyseisen merkin olennaisten piirteiden tultua määritetyiksi arvioitava yksinomaan sitä, johtuvatko nämä piirteet kyseisen tavaran teknisestä tehtävästä. On selvää, että tämä on selvitettävä tutkimalla tavaramerkkihakemuksen kohteena olevaa tai riidanalaista merkkiä eikä merkkejä, jotka muodostuvat tavaran muista muodoista. Muodon piirteiden teknistä toiminnallisuutta voidaan arvioida muun muassa ottamalla huomioon aikaisempia patenteja koskevat asiakirjat, joissa kuvaillaan kyseisen muodon toiminnallisia osatekijöitä (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 84 ja 85 kohta).
- 118 Ainoastaan sellaisten tavaran muotojen rekisteröinti evätään, joihin sisältyy pelkästään tekninen ratkaisu ja joiden rekisteröiminen tavaramerkiksi häittäisi näin ollen todella sitä, että muut yritykset voivat käyttää tätä teknistä ratkaisua (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 48 kohta; tuomio 19.9.2012, Reddig v. SMHV – Morleys (Veitsen kahva), T-164/11, ei julkaistu, EU:T:2012:443, 24 kohta ja tuomio 24.10.2019, Sellaisen kuution muoto, jonka tahkoissa on ruudukkorakenne, T-601/17, ei julkaistu, EU:T:2019:765, 45 kohta). Tavaran yksinomaan toiminnallisen muodon rekisteröiminen tavaramerkiksi on omiaan mahdollistamaan sen, että kyseisen tavaramerkin haltija voi kieltää muita yrityksiä käyttämästä sekä samaa muotoa että myös samankaltaisia muotoja (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 56 kohta; tuomio 19.9.2012, Veitsen kahva, T-164/11, ei julkaistu, EU:T:2012:443, 22 kohta ja tuomio 24.10.2019, Sellaisen kuution muoto, jonka tahkoissa on ruudukkorakenne, T-601/17, ei julkaistu, EU:T:2019:765, 46 kohta).
- 119 Sillä, että merkkiin, jonka kaikki olennaiset piirteet sanelee tekninen ratkaisu, jota tämä merkki ilmentää, sisältyy yksi tai useampi vähämerkityksinen omavaltainen osatekijä, ei ole vaikutusta päättelyyn, jonka mukaan kyseinen merkki muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua hylkäysperustetta sovelletaan ainoastaan, jos merkin kaikki olennaiset piirteet ovat toiminnallisia, joten merkin tavaramerkiksi rekisteröintiä ei voida

evätä tämän säännöksen perusteella, jos kyseisen tavaran muotoon sisältyy merkittävä ei-toiminnallinen osatekijä, kuten koristeellinen tai mielikuvituksellinen osatekijä, jolla on huomattava merkitys kyseisessä muodossa (ks. tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 52 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 11.5.2017, Yoshida Metal Industry v. EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 120 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa ei voida soveltaa, jos hakemuksen kohteena oleva tai riidanalainen tavaramerkki 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 muodossa ja jotka eivät näin ollen ole samanlaisia eivätkä samankaltaisia kuin tuo muoto (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 52 ja 72 kohta).
- 121 Edellä esitetystä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta voidaan soveltaa vain, jos asianomaisen merkin jokainen olennainen piirre on välttämätön kyseisellä tavaralla tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Tätä perustetta ei sitä vastoin sovelleta, kun on olemassa merkittävä ei-toiminnallinen osatekijä, kuten koristeellinen tai mielikuvituksellinen osatekijä, joka on kyseisen merkin olennainen piirre mutta joka ei ole välttämätön tällaisen teknisen tuloksen saavuttamiseksi.
- 122 Toisin sanoen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta ei voida soveltaa, kun muodolla on vähintään yksi olennainen piirre, joka ei ole välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi, jolloin riidanalainen tavaramerkki ei muodostu ”yksinomaan” teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta.
- 123 Toisen kanneperusteen perusteltavuutta on tarkasteltava näistä lähtökohdista käsin.

– *Tavaran toiminnallisuuden määrittäminen*

- 124 Valituslautakunta muistutti kyseessä olevan tavaran luonteesta riidanalaisen päätöksen 67 kohdassa, että asianomaisessa merkissä on pieni leluhahmo, joka esittää erityisen ulkomuodon omaavaa henkilöhahmoa (ks. edellä 47 kohta). Se totesi näin ollen saman päätöksen 77 kohdassa, että käsiteltävä asia koski luokkaan 28 kuuluvien ”pelien ja leikkikalujen” ryhmään kuuluvaa leluhahmoa.
- 125 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 71–74 kohdassa kyseessä olevan tavaran teknisestä toiminnallisuudesta, että leluhahmot tai pelit sellaisinaan ovat esineitä, joilla leikitään tai pelataan, joten niiden käytöllä on siis tarkoitus viihdyttää ja rentouttaa tai toimia ajanvietteenä ja huvina. Se totesi, että on toki mahdollista, että sekä olennaiset piirteet (pää, torso, käsivarret ja jalat) että kaikki ei-olennaiset osatekijät (esimerkiksi kädet ja kolot) on suunniteltu siten, että kyseessä oleva leluhahmo voidaan yhdistää rakennuspalikoihin ja muihin Lego-osatekijöihin, ja että on kiistatonta, että Lego-leluhahmo on yhteensopiva väliintulijan moduulirakentamistavan kanssa. Se totesi kuitenkin, että on myös yleisesti tunnettua, että lähtökohtaisesti on mahdollista leikkiä Lego-leluhahmolla täsmälleen samalla tavoin kuin millä tahansa leluhahmolla (eli pitämällä siitä kiinni, liikuttamalla sitä, purkamalla se osiin jne.) tarvitsematta välttämättä yhdistää sitä kyseiseen moduulirakentamistapaan. Valituslautakunnan

- mukaan se, että kyseessä olevalla leluhahmolla pyritään lähtökohtaisesti houkuttelemaan roolipeleihin ja tarinoiden sepittämiseen ja että mainitun moduulirakentamistavan yhteensopivuus on syy edistää kyseisen leluhahmon kehittämistä ja sen mielikuvituksellista käyttöä, perustuu kantajan itsensä esittämiin argumentteihin ja näyttöön esimerkiksi liitteessä BDR 3.
- 126 Riidanalaisen päätöksen 78 ja 79 kohdassa valituslautakunta katsoi myös, että kyseessä olevan leluhahmon muodon ”tuloksena” on yksinomaan se, että se saa ihmisen piirteitä, ja että se, että tämä leluhahmo esittää henkilöä ja että sitä voidaan käyttää asianmukaisessa leikkiympäristössä, ei ole ”tekninen tulos”. Toisin kuin 24.10.2019 annetussa tuomiossa Sellaisen kuution muoto, jonka tahkoissa on ruudukkorakenne (T-601/17, ei julkaistu, EU:T:2019:765, 88 kohta), joka koski konkreettisesti luokkaan 28 kuuluvia ”kolmiulotteisia pulmapelejä”, käsiteltävässä asiassa ei valituslautakunnan mukaan ollut tarpeen ottaa huomioon lisätekiäjiä (kuten yksittäisten osatekijöiden kiertymiskyky ja näkymättömät osatekijät) samaan luokkaan kuuluvien ”pelien ja leikkikalujen” osalta.
- 127 On muistutettava, että toimintoja, jotka johtuvat kyseessä olevan muodon olennaisista piirteistä, on mahdollisuuksien mukaan arvioitava esitetty konkreettinen tavara huomioiden (ks. edellä 111 kohta).
- 128 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta toki katsoi perustellusti lähinnä, että konkreettinen tavara on luokkaan 28 kuuluva leluhahmo (ks. edellä 49–51 kohta) ja että kyseisen tavaran muodon ei-tekninen tulos on ihmisen piirteiden antaminen tälle leluhahmolle, jotta tämä ”miekkonen” voisi olla osallisena roolipeleissä ja tarinoiden kertomisissa.
- 129 Tästä näkökulmasta katsottuna on todettava, että riidanalaisen tavaramerkin tiettyjen olennaisten piirteiden eli pään, torson, käsivarsien ja jalkojen tehtävänä on antaa kyseessä olevalle hahmolle ihmisen piirteitä. Koska tavara ”leluhahmo” on tarkoitettu käytettäväksi vapaasti leikkeihin, kyseisen hahmon kaikilla ihmismäisillä piirteillä pyritään siihen, että sillä voitaisiin leikkiä sellaisenaan eli riippumatta moduulirakentamistavan kaikista muista osatekiöistä. Se, että kyseinen hahmo esittää henkilöä ja sitä voidaan käyttää missä tahansa sopivassa leikkimiskontekstissa, ei ole ”tekninen tulos” (ks. vastaavasti tuomio 16.6.2015, Nupilla varustetun leluhahmon muoto, T-396/14, ei julkaistu, EU:T:2015:379, 31, 32 ja 34 kohta).
- 130 On näin ollen todettava, että konkreettinen tavara muodostuu myös yhteenliitettävästä rakennushahmosta (ks. edellä 52 kohta), jonka tekninen toiminnallisuus on myös sen yhteenliitettävyyden ja modulaarisuuden eli se, että se voidaan yhdistää väliintulijan rakentamistavan muihin leikkikaluihin, joita ovat esimerkiksi rakennuspalikat.
- 131 Toisin kuin aikaisemmassa mitättömyysmenettelyssä, joka johti 16.6.2015 annettuun tuomioon Nupilla varustetun leluhahmon muoto (T-396/14, ei julkaistu, EU:T:2015:379), käsiteltävässä asiassa kantajan tässä oikeudenkäynnissä esittämän konkreettisen selvityksen perusteella on nimittäin katsottava, että se, että kyseessä oleva hahmo on liitettävissä moduulirakentamistapaan, voidaan päätellä riidanalaisesta tavaramerkistä, kun otetaan huomioon sen graafinen esitys, mutta myös muista hyödyllisistä seikoista ja erityisesti siitä, että yleisö tuntee väliintulijan moduulirakentamistavan kaltaiset rakentamistavat, kuten kantajan asiakirja-aineistoon sisällyttämistä asiakirjoista ilmenee (ks. edellä 27 kohta), siltä osin kuin ne voidaan yhdistää perusteisiin ja argumentteihin, jotka se esitti unionin yleisessä tuomioistuimessa (ks. edellä 21 kohta).

- 132 Kirjan *Lego Minifigure year by year – A visual History* otteesta muodostuvasta liitteestä BDR 3 ilmenee näin ollen, että Lego-hahmoilla ”on kehossaan liittimiä, jotka ovat yhteensopivia Lego-palikoiden ja muiden osatekijöiden kanssa” ja että ne ”voidaan purkaa osiin ja niitä voidaan yhdistää muihin hahmoihin täysin uuden henkilöahmon luomiseksi”.
- 133 Lisäksi se, että yleisö tuntee väliintulijan moduulirakentamistavan kaltaiset rakentamistavat, on oikeuskäytännössä tarkoitettu yleisesti tunnettu seikka (ks. edellä 55 kohta).
- 134 Valituslautakunta esitti näin ollen virheellisesti riidanalaisen päätöksen 73 kohdassa, että mahdollisuus leikkiä kyseessä olevalla leluhahmolla tarvitsematta välttämättä yhdistää sitä väliintulijan moduulirakentamistapaan, voisi estää sen yhteenliitettävyydestä ja modulaarisuudesta muodostuvan teknisen toiminnallisuuden. Mahdollisuudella leikkiä kyseessä olevalla hahmolla väliintulijan moduulirakentamistavasta riippumatta ei nimittäin ole vaikutusta sen yhteenliitettävyydestä ja modulaarisuudesta muodostuvaan tekniseen toiminnallisuuteen.
- 135 Valituslautakunta katsoi myös virheellisesti riidanalaisen päätöksen 79 kohdassa, että riidanalaisessa tavaramerkissä, joka on muodoltaan leluhahmo, ”ei ole sellaisia muotoja tai sellaista mallia, joista sen kasattavuus ja modulaarisuus väliintulijan rakentamistavan puitteissa ilmenisi selvästi ja yksiselitteisesti”.
- 136 Tästä seuraa, että valituslautakunta teki riidanalaisen päätöksen 67–79 kohdassa arviointivirheen, kun se tyytyi toteamaan, että riidanalaisesta tavaramerkistä muodostuvan tavaran toiminnallisuus muodostuu yksinomaan ei-teknisistä tuloksista, jotka koskevat mahdollisuutta leikkiä ja ”miekkosen” varustamista ihmisen piirteillä, ja jätti tällä tavoin toteamatta, että kyseiseen toiminnallisuuteen kuuluu myös sen yhteenliitettävyyttä ja modulaarisuutta tai myös yhdistämistä yhteenkytkettävyyssykyä koskevia teknisiä tuloksia.
- 137 Tämän osalta on katsottava, että kyseessä olevalla tavaralla on kaksi käyttötarkoitusta, jotka ovat leikkimistarkoitus ihmisen piirteitä omaavana leluhahmona, kuten valituslautakunta katsoi 16.6.2015 annetun tuomion Nupilla varustetun leluhahmon muoto (T-396/14, ei julkaistu, EU:T:2015:379) antamisen jälkeen, ja sellaisen ”yhteenliitettävän rakennushahmon” tarkoitus, jolla on tekninen tulos eli yhteenliitettävyyys ja modulaarisuus muun muassa väliintulijan rakentamistavassa.
- 138 Tästä on pääteltävä, että vaikka valituslautakunta katsoi perustellusti, että tavaran ei-tekninen tulos muodostuu mahdollisuudesta leikkiä ja ”miekkosen” varustamisesta ihmisen piirtein, se teki sitä vastoin arviointivirheen, kun se ei katsonut, että kyseisen tavaran tekninen tulos sisälsi myös sen yhteenliitettävyyden ja modulaarisuuden.

– *Merkin olennaisten piirteiden määrittäminen*

- 139 Merkin olennaisten piirteiden osalta valituslautakunta tukeutui riidanalaisen päätöksen 69 ja 70 kohdassa 16.6.2015 annettuun tuomioon Nupilla varustetun leluhahmon muoto (T-396/14, ei julkaistu, EU:T:2015:379, 30 ja 32 kohta). Valituslautakunta katsoi, että kun otetaan huomioon kyseisen merkin graafinen esitys ja se, että sillä on ihmisen ulkomuoto, sen olennaiset piirteet, joiden vuoksi sillä on ihmisen ulkomuoto, ovat pää, keho (torso), käsivarret ja jalat. Valituslautakunta katsoi sitä vastoin, että kyseessä olevan leluhahmon käsien täsmällinen graafinen esitys, nuppi sen päässä ja kolot sen jalkaterien alla ja jalkojen takaosassa – olipa kyse sitten riidanalaisen merkin luomasta kokonaisvaikutelmasta tai sen eri osatekijöiden arvioinnin tuloksesta – eivät ole kyseessä olevan merkin yksi tai useampi olennainen piirre.

- 140 Riidanalaisen päätöksen 75 ja 76 kohdassa valituslautakunta muistutti lisäksi, että unionin yleinen tuomioistuin on todennut käsiteltävässä asiassa riitautetun tavaramerkin osalta, että pelkästään kyseessä olevan hahmon käsien, sen päässä olevan nupin ja sen jalkaterien alla ja jalkojen takaosassa olevien kolojen graafisen esityksen perusteella ei voida suoralta kädeltä saada selville, onko näillä osatekijöillä jonkinlainen tekninen tehtävä, ja jos on, mikä se mahdollisesti on (tuomio 16.6.2015, Nupilla varustetun leluhahmon muoto, T-396/14, ei julkaistu, EU:T:2015:379, 32 kohta). Valituslautakunta lisäsi, että vaikka katsottaisiin kantajan tavoin, että edellä mainittujen osatekijöiden muodolla voi olla tekninen tehtävä, joka muodostuu siitä, että ne voidaan yhdistää muihin osatekijöihin ja erityisesti toisiinsa liitettäviin palikoihin, näitä osatekijöitä ei voida pitää kyseisen tavaramerkin tärkeimpinä osatekijöinä kyseisestä tavaramerkistä syntyvä kokonaisvaikutelma tai sen osatekijöiden tarkastelu huomioiden. Sen mukaan mainitut osatekijät eivät nimittäin ole oikeuskäytännössä tarkoitettu kyseisen muodon olennainen piirre, eikä mikään myöskään viittaa siihen, että näiden osatekijöiden muodon olennaiset toiminnalliset piirteet johtuisivat väitetystä teknisestä tuloksesta.
- 141 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan asianmukainen soveltaminen edellyttää, että kyseisen merkin olennaiset piirteet eli sen tärkeimmät osatekijät määritetään asianmukaisesti kussakin yksittäistapauksessa joko merkistä saatavan kokonaisvaikutelman perusteella tai tutkimalla peräkkäin merkin jokainen osatekijä (ks. edellä 102 ja 103 kohta).
- 142 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa koskevasta viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että kyseisen merkin olennaisten piirteiden määrittämiseen voidaan käyttää muita tietoja kuin yksinomaan graafista esitystä, esimerkiksi kohdeyleisön käsitystä (ks. edellä 107 kohta).
- 143 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta toki piti perustellusti riidanalaisen päätöksen 69 kohdassa ja 16.6.2015 annetun tuomion Nupilla varustetun leluhahmon muoto (T-396/14, ei julkaistu, EU:T:2015:379) jälkeen kyseessä olevan leluhahmon olennaisina piirteinä niitä, jotka antavat sille ihmisen piirteitä ja joita ovat pää, torso, käsivarret ja jalat.
- 144 Tämän osalta on korostettava, että valituslautakunta piti myös perustellusti riidanalaisen päätöksen 51 kohdassa olennaisina asianomaisen hahmon koristeellisia ja mielikuvituksellisia osatekijöitä, joita ovat pään sylinterimäinen muoto, kaulan lyhyt ja suorakulmainen muoto sekä torson puolisuunnikkaan muoto. Suorakulmaisten ja kompaktien muotojen muotoilu sekä yleiset mittasuhteet ovat myös kyseisen hahmon tärkeitä graafisia osatekijöitä.
- 145 Valituslautakunta rajasi kuitenkin riidanalaisen päätöksen 70 kohdassa virheellisesti riidanalaisen tavaramerkin olennaiset piirteet – ihmisen piirteitä omaavan leluhahmon muodossa olevan graafisen esityksen perusteella – edellä 143 ja 144 kohdassa mainittuihin piirteisiin ja totesi lähinnä, että kyseisen leluhahmon päässä oleva nuppi, käsissä olevat koukut ja jalkaterien alla ja jalkojen takaosassa olevat kolot, joiden tehtävää ei voida päätellä kyseisestä tavaramerkistä, eivät myötävaikuta ainoastaan ihmisen piirteitä omaavan leluhahmon, joka on tarkoitettu roolipeleihin osallistumiseen ja tarinoiden kertomisen, tekniseen tulokseen, joten näitä osatekijöitä ei voida pitää kyseisen leluhahmon olennaisina piirteinä.
- 146 Kyseessä olevan hahmon päässä olevasta nupista, käsissä olevista koukuista ja jalkaterien alla ja jalkojen takaosassa olevista koloista johtuvat olennaiset piirteet voidaan nimittäin päätellä riidanalaisesta tavaramerkistä paitsi sen graafisen esityksen myös muiden tietojen perusteella. Näihin kuuluu erityisesti se, että yleisö tuntee väliintulijan moduulirakentamistavan, mikä

ilmenee kantajan asiakirja-aineistoon liittämistä asiakirjoista (ks. edellä 27, 131 ja 132 kohta), siltä osin kuin ne voidaan yhdistää sen unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämiin perusteisiin ja argumentteihin (ks. edellä 21 kohta), ja se on myös yleisesti tunnettu tosiseikka (ks. edellä 133 kohta).

- 147 On näin ollen todettava, että nuppi päässä, koukut käsissä ja kolot kyseessä olevan hahmon jalkojen takaosassa ja jalkaterien alla ovat riidanalaisen tavaramerkin olennaisia piirteitä, kun otetaan huomioon sen luonne ”yhteenliitettävänä rakennushahmona” ja sen yhteenliitettävyydestä ja modulaarisuudesta muodostuva tekninen toiminnallisuus. Nämä seikat ovat tärkeitä kyseisen hahmon yhteensopivuuden ja muihin tavaroihin yhdistettävyyden kannalta.
- 148 Valituslautakunta teki näin ollen riidanalaisen päätöksen 69–76 kohdassa arviointivirheen, kun se tyytyi pitämään olennaisina ”ei-teknisiä” piirteitä, jotka antavat kyseessä olevalle hahmolle ihmisen ulkomuodon ja joita ovat pää, torso, käsivarret ja jalat, ja kun se näin ollen jätti pitämättä olennaisina piirteinä yhteenliitettävänä rakennushahmona tarkasteltavan riidanalaisen tavaramerkin ”teknisiä” piirteitä, joita ovat päässä oleva nuppi, käsissä olevat koukut ja jalkojen takaosassa ja jalkaterien alla olevat kolot.
- 149 Näin tehdessään valituslautakunta tyytyi riidanalaisen tavaramerkin olennaisten piirteiden toteamiseksi ottamaan virheellisesti huomioon tämän tavaramerkin graafisen esityksen ja jätti ottamatta huomioon muita hyödyllisiä seikkoja, joita ovat muun muassa konkreettisen tavaran luonteeseen liittyvät lisäseikat ja erityisesti se, tunteeiko yleisö väliintulijan moduulirakentamistavan.
- 150 On katsottava, että vaikka valituslautakunta katsoi perustellusti, että riidanalaisen päätöksen 51 ja 69 kohdassa hyväksytyt piirteet ovat riidanalaisen tavaramerkin olennaisia piirteitä, se teki sitä vastoin arviointivirheen, kun se ei ole pitänyt olennaisina kantajan mainitsemia lisäpiirteitä eli nuppia päässä, koukkuja käsissä ja koloja jalkojen jalkaisten takaosassa ja jalkaterien alla.

– *Kysymys teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta*

- 151 Merkin olennaisten piirteiden toiminnallisuudesta valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 78–81 kohdassa, ettei toimitetun näytön perusteella voitu päätellä, että kyseessä olevan hahmon muoto oli kokonaisuudessaan välttämätön erityisen teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Se katsoi erityisesti, ettei ollut näytetty toteen, että tämä muoto oli sellaisenaan ja kokonaisuudessaan välttämätön yhteenliitettävien rakennuspalikoiden yhdistämiseksi. Sen mukaan tämän muodon ”tuloksena” oli yksinkertaisesti ihmisen piirteiden antaminen kyseessä olevalle hahmolle, ja se seikka, että kyseessä oleva leluhahmo esittää henkilöahmoa ja että sitä voidaan käyttää sopivassa leikkimisympäristössä, ei ole ”tekninen tulos”. Toisin kuin 24.10.2019 annetussa tuomiossa Sellaisen kuution muoto, jonka tahkoissa on ruudukkorakenne (T-601/17, ei julkaistu, EU:T:2019:765, 88 kohta), joka koski konkreettisesti luokkaan 28 kuuluvia ”kolmiulotteisia pulmapelejä”, valituslautakunta katsoi, että käsiteltävässä asiassa ei ollut tarpeen ottaa huomioon lisätekiäjiä (kuten yksittäisten osatekijöiden kierrettävyys ja näkymättömät osatekijät) samaan luokkaan kuuluvien ”pelien ja leikkikalujen” osalta. Se totesi, että riidanalaisessa tavaramerkissä, joka on muodoltaan leluhahmo, ei ole sellaisia muotoja tai sellaista mallia, joista sen kasattavuus ja modulaarisuus väliintulijan rakentamistavan puitteissa ilmeni selvästi ja yksiselitteisesti. Kantajan esittämillä esimerkeillä, jotka koskevat tämän tavaramerkin käyttöön liittyviä eri piirteitä, ei valituslautakunnan mukaan voida osoittaa ”modulaarisuutta” eikä minkäänlaista teknistä tulosta. Viimeksi mainitun mukaan saksalaisesta patenttijulkaisusta

DE 28 36 971 C2, joka koskee sellaisten yhdistettävien osatekijöiden suunnittelua, joiden avulla riidanalaisen leluhahmon jalvoja on mahdollista kiertää (liite BDR 9), ilmenee lisäksi nimenomaisesti, että kaikilla sen osatekijöillä ei ole teknistä tulosta vaan yksinomaan sen jaloilla.

- 152 Riidanalaisen päätöksen 82–86 kohdassa valituslautakunta muistutti, että kun lainsäätäjät asetti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetyt ”kaksi rajoitusta” (”yksinomaan” ja ”välttämätön”), se katsoi asianmukaisesti, että kaikki tavaran muodot ovat tietyssä määrin toiminnallisia ja että näin ollen ei olisi asianmukaista evätä tavaran muodon rekisteröimistä tavaramerkiksi pelkästään sillä perusteella, että sillä on toiminnallisia piirteitä (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 48 kohta). Hylätäkseen kantajan argumentit, joiden mukaan riidanalaisen tavaramerkin ja sen osatekijöiden suunnittelu palvelee ”yksinomaan” yhteensopivuutta väliintulijan rakennuspalikoiden kanssa, valituslautakunta huomautti, että muut yritykset voivat myydä leluhahmoja, joissa on nuppeja ja koloja ja jotka sopivat muihin rakennuspalikoihin, mutta joiden ulkomuoto poikkeaa kyseisen tavaramerkin ja sen edustaman hahmon suunnittelusta eli niiden jalat, käsivarret, torso ja pää on suunniteltu eri tavalla. Valituslautakunnan mukaan kyseinen tavaramerkki ei nimittäin anna väliintulijalle oikeutta kieltää kolmansia tai sen kilpailijoita myymästä leikkikaluja tai yhteenliitettäviä rakennushahmoja, jotka ovat teknisesti yhteensopivia sen rakentamistapojen kanssa, mutta joiden muoto on eri kuin rekisteröity muoto (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 72 kohta). Leluahmon mahdollista yhteensopivuutta minkä tahansa rakennuspalikkajärjestelmän kanssa ei valituslautakunnan mukaan voida missään tapauksessa monopolisoida tavaramerkkioikeudessa tarkoitettulla tavalla. Valituslautakunta katsoi lopuksi, että koska kantaja esitti argumenttejaan luokkaan 28 kuuluvien pelien ja leikkikalujen osalta muttei luokkiin 9 ja 25 kuuluvia muita tavaroita koskevia konkreettisia selityksiä, suunnittelun vapautta sovellettiin paitsi luokkaan 28 kuuluviin kyseessä oleviin tavaroihin myös soveltuvin osin muihin luokkiin 9 ja 25 kuuluviin kyseessä oleviin tavaroihin. Se katsoi näin ollen, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan edellytykset eivät täytyneet.
- 153 Kantaja väittää lähinnä, että kaikki hahmon näkyvät piirteet (erityisesti pää, torso, käsivarret ja jalat), olivatpa ne olennaisia tai eivät, on kaikilta osin suunniteltu siten, että tavaran tekninen tehtävä varmistetaan sovittamalla ne yhteen väliintulijan rakennuspalikoiden ja muiden hahmojen kanssa.
- 154 On muistutettava, että muotoja, joiden kaikki olennaiset piirteet ovat välttämättömiä tavaran teknisen tuloksen saavuttamiseksi, ei lähtökohtaisesti voida rekisteröidä (ks. edellä 119 kohta).
- 155 On myös korostettava, että edellä 120 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ei voida soveltaa, jos riidanalainen tavaramerkki koskee sellaista tavaran muotoa, jossa ei-toiminnallisella osatekijällä, kuten koristeellisella tai mielikuvituksellisella osatekijällä, on huomattava merkitys (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 72 kohta).
- 156 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ei voida soveltaa, kun muodolla on vähintään yksi olennainen piirre, joka ei ole välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi, joten riidanalainen tavaramerkki ei muodostu ”yksinomaan” teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta (ks. edellä 121 ja 122 kohta).

- 157 Käsiteltävässä asiassa kyseessä oleva muoto voi siten saada suojaa EU-tavaramerkkinä, jos vähintään yksi sen olennaisista piirteistä ei johdu suoraan yhteenliitettävänä rakennushahmona tarkasteltavan tavaran yhteenliitettävyyden tai modulaarisuuden teknisestä tuloksesta. Ohimennen on todettava, että leluhahmona tarkasteltavan tavaran ei-tekniisillä tuloksilla ei ole merkitystä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kannalta eivätkä ne voi olla esteenä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnille.
- 158 On kuitenkin todettava, että kyseessä olevan hahmon pään sylinterimäinen tai ”tynnyrimäinen” muoto ei perustu suoraan yhteenliitettävän rakennushahmon yhdistämistä väliintulijan moduulirakentamistapaan ja sen yhteenkytkettävyyttä kyseiseen rakentamistapaan koskevaan tekniseen tulokseen. Sama koskee kaulan lyhyttä ja suorakulmaista muotoa sekä torsion puolisuunnikkaan, laakeaa ja kulmikasta muotoa sekä käsivarsien erityistä muotoa käsineen ja jalkojen jalkaterineen.
- 159 Riidanalaisen päätöksen 51–54 kohdassa mainitut koristeelliset tai mielikuvitukselliset piirteet (ks. edellä 64 ja 78 kohta), jotka luetellaan edellä 158 kohdassa, perustuvat näin ollen leluhahmon ja yhteenliitettävän rakennushahmon suunnittelijan vapauteen. Vaikka ihmisen piirteet ja yhdistämismekanismit ovat pohjimmiltaan välttämättömiä tavaran kahden käyttötarkoituksen vuoksi, näiden osatekijöiden ulkomuodon osalta on olemassa laaja vapaus.
- 160 Valituslautakunta katsoi siis perustellusti riidanalaisen päätöksen 53 ja 84 kohdassa lähinnä, että kun otetaan huomioon näiden olennaisten piirteiden koristeellisuus ja mielikuvituksellisuus, niitä voidaan muuttaa ja muotoilla siten, että suunnittelun vapaus on lähtökohtaisesti suuri.
- 161 Tältä osin kantajan väite, jonka mukaan ”mikään riidanalaisen tavaramerkin piirre tai varsinkaan sen olennainen piirre tai myöskään riidanalainen tavaramerkki kokonaisuudessaan ei sisällä koristeellista tai mielikuvituksellista osatekijää, joka menisi kuvailtua toiminnallisuutta pidemmälle”, on perusteeton ja se on hylättävä. Edellä 158 kohdassa luetellut olennaiset piirteet ovat tällaisista koristeellisista tai mielikuvituksellisista osatekijöistä.
- 162 Tästä seuraa, että vaikka yhteenliitettävyyteen ja modulaarisuuteen liittyvä tekninen tarkoitus saavutetaan olennaisilla piirteillä (jotka on lueteltu edellä 146 kohdassa), on olemassa myös muita (edellä 158 kohdassa lueteltuja) olennaisia piirteitä, jotka eivät ole välttämättömiä teknisen tarkoituksen saavuttamiseksi.
- 163 Kuten valituslautakunta perustellusti totesi riidanalaisen päätöksen 81 kohdassa, saksalaisen patentin DE 28 36 971 C2 julkaisut, jotka kantaja toimitti liitteenä BDR 9, eivät voi johtaa erilaiseen lopputulokseen. Siltä osin kuin valituslautakunta totesi, että kyseisestä patentista ilmeni, että ainoastaan hahmon jalat olivat teknisesti toiminnallisia, koska mainittu patentti ei koskenut riidanalaisen tavaramerkin muita piirteitä, on toki katsottava, ettei tällaista toteamusta voida itsessään yleistää teknisen toiminnon epäämiseksi muilta piirteiltä. Koska kyseinen patentti koskee vain jalkoja, sen perusteella ei missään tapauksessa voida tehdä päätelmiä suuntaan tai toiseen asianomaisen muodon muista piirteistä.
- 164 Pitää kuitenkin paikkansa, että saksalaista patenttia DE 28 36 971 C2 koskeva julkaisu osoittaa teknisen tuloksen ainoastaan asianomaisen hahmon jalan osatekijöiden muttei riidanalaisen tavaramerkin muiden olennaisten piirteiden osalta. Kyseinen patentti koskee nimittäin jalkojen takaosaa ja niiden onttoja osia ja siis yksinomaan kyseisen tavaramerkin tätä olennaista piirrettä. Mainittu patentti ei sisällä mitään merkintää mahdollisesta teknisestä tuloksesta siltä osin kuin on kyse hahmon päälle, torsolle, käsivarsille ja jaloille annetun ulkomuodon piirteistä.

- 165 Valituslautakunnan arviointi ei ole myöskään vastoin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan taustalla olevaa intressiä, joka on sen välttäminen, että tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, että yritykselle annetaan monopoli teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin (ks. edellä 101 kohta). Valituslautakunta otti asianmukaisesti huomioon tämän intressin riidanalaisen päätöksen 84 kohdassa (ks. edellä 160 kohta). Kilpailijoiden ei ole riidanalaisen tavaramerkin vuoksi mahdotonta saattaa markkinoille hahmoja, joilla on tämän leikkikalujen ryhmän tyypillisiä piirteitä. Sillä ei myöskään voida estää väliintulijan moduulirakentamistavan kanssa yhteensopivien eri tavalla suunniteltujen hahmojen jakelua. Kuten valituslautakunta lähinnä totesi saman päätöksen 53 kohdassa, tällaisia hahmoja voidaan vapaasti suunnitella usein eri tavoin.
- 166 Kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta ”ei tutkinut lainkaan” sen esittämiä perusteluja ja todisteita, on aluksi todettava, että se, että valituslautakunta ei noudattanut kantajan näkemystä, ei merkitse sitä, ettei se olisi ottanut huomioon kantajan perusteluja tai tutkinut sen esittämää näyttöä. Riidanalaisen päätöksen 80 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa valituslautakunta tarkasteli nimenomaisesti kantajan selvitystä, esitettyjä esimerkkejä sekä saksalaista patenttia DE 28 36 971 C2 koskevaa julkaisua.
- 167 On myös muistutettava, että riidanalaisen päätöksen 7 kohdassa valituslautakunta esitti tiivistetysti tätä kanneperustetta koskevat kantajan argumentit ja saman päätöksen 38 kohdassa se luetteli tämän esittämät todisteet. Tästä seuraa, että valituslautakunta otti arvioinnissaan huomioon nämä argumentit ja todisteet (ks. vastaavasti tuomio 29.6.2022, bet-at-home.com Entertainment v. EUIPO (bet-at-home), T-640/21, ei julkaistu, EU:T:2022:408, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 168 Tämän osalta on myös muistutettava, että EUIPO:n elimet eivät ole velvollisia ottamaan kantaa kaikkiin osapuolten esittämiin argumentteihin. On riittävää, että ne esittävät ne tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joilla on olennainen merkitys niiden päätösten rakenteen kannalta. Tästä seuraa, että pelkästään siitä, että valituslautakunta ei toistanut kaikkia asianosaisen argumentteja tai vastannut kaikkiin näihin argumentteihin, ei voida päätellä, että se olisi kieltäytynyt ottamasta niitä huomioon. Toisin sanoen perustelut voivat olla implisiittisiä, kunhan asianosaiset saavat niiden avulla selville syyt, joiden vuoksi valituslautakunnan päätös on tehty, ja toimivaltaisella tuomioistuimella on käytettävissään riittävät tiedot, jotta se kykenee harjoittamaan laillisuusvalvontaansa (ks. tuomio 29.6.2022, bet-at-home, T-640/21, ei julkaistu, EU:T:2022:408, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Nämä edellytykset täyttyvät tässä asiassa.
- 169 Tästä seuraa, että kantaja, jolla on tässä mitättömyysmenettelyssä todistustaakka (ks. edellä 26 kohta), ei ole kumonnut toteamusta siitä, että vähintään yksi tavaran olennainen piirre ei ole välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi.
- 170 Kun otetaan huomioon edellä 155 ja 156 kohdassa esitetyt periaatteet, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa voidaan jättää soveltamatta pelkästään tämän toteamuksen perusteella.
- 171 On todettava, että huolimatta edellä 136 ja 148 kohdassa todetuista arviointivirheistä, joilla edellä esitetty huomioiden ei ole vaikutusta riidanalaisen päätöksen laillisuuteen, valituslautakunta vahvisti perustellusti sen, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kannalta riidanalainen tavaramerkki voitiin rekisteröidä.
- 172 Toinen valitusperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.

- 173 Tästä seuraa, että riidanalaiseen päätökseen ei liity kumoamis- eikä muuttamisperustetta.
- 174 Kaiken edellä esitetyn perusteella kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

- 175 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 176 Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut EUIPO:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Kanne hylätään.**
- 2) BB Services GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Costeira

Kancheva

Tichy-Fisslberger

Julistettiin Luxemburgissa 6 päivänä joulukuuta 2023.

Allekirjoitukset

Sisällys

Asian tausta	2
Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset	3
Oikeudellinen arviointi	3
Riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevat vaatimukset	4
Tutkittavaksi ottaminen	4
Kanteen tutkittavaksi ottaminen luokkiin 9 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta	4
Kantajan yleinen viittaus EUIPO:ssa esittämiinsä kirjelmiin	5
Asiakysymys	5
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan rikkomista koskeva ensimmäinen kanneperuste	6
– Tavarantoiminnallisuuden määrittäminen	9
– Merkin olennaisten piirteiden määrittäminen	11
– Tavarantoiminnallisuudesta tai sen puuttumisesta koskeva kysymys	14
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomista koskeva toinen kanneperuste	16
– Tavarantoiminnallisuuden määrittäminen	20
– Merkin olennaisten piirteiden määrittäminen	22
– Kysymys teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta	24
Oikeudenkäyntikulut	28