

**Asia C-237/19**

**Ennakkoratkaisupyyntö**

**Jättämispäivä:**

19.3.2019

**Ennakkoratkaisupyyntön esittänyt tuomioistuin:**

Kúria (ylin tuomioistuin, Unkari)

**Ennakkoratkaisupyyntöpäätöksen tekemispäivä:**

6.2.2019

**Valittaja:**

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

**Vastaaja:**

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (kansallinen teollis- ja tekijänoikeusvirasto)

---

**Kúrian (ylin tuomioistuin, Unkari)**

**kassaatiotuomioistuimena tekemä**

**välipäätös**

[--]

**Hakija:**

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ([--] Budapest [--])

[--]

**Riidan kohde:**

Muutoksenhaku Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalan (kansallinen teollis- ja tekijänoikeusvirasto, Unkari; jäljempänä virasto) päätökseen, jolla evättiin tavaramerkin rekisteröinti.

**Valittaja kassaatiomenettelyssä:**

Hakija

[– –]

### **Päätösosa**

Kúria esittää Euroopan unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

1) Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun direktiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan [ii alakohtaa] tulkittava siten, että kun kyse on yksinomaan tavaran muodosta muodostuvista merkeistä,

- a) se, onko tavaran muoto välttämätön tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi, voidaan arvioida ainoastaan rekisteröitävän tavaramerkin graafisen esityksen perusteella, vai
- b) voidaanko arvioinnissa ottaa huomioon myös kohdeyleisön käsitys?

Voidaanko arvioinnissa toisin sanoen ottaa huomioon se, että kohdeyleisö tietää, että rekisteröitäväksi haettu muoto on välttämätön tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi?

2) Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun direktiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan [iii alakohtaa] tulkittava siten, että tätä rekisteröinnin estettä sovelletaan ainoastaan sellaisiin tavaran muodosta muodostuviin merkkeihin, joiden tapauksessa se, vaikuttaako muoto olennaisesti tavaran arvoon, voidaan arvioida ottamalla huomioon ostajan käsitys tai tietämys graafisesti esitetystä tavarasta?

3) Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun direktiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan [iii alakohtaa] tulkittava siten, että tätä rekisteröinnin estettä sovelletaan yksinomaan sellaisiin tavaran muodosta muodostuviin merkkeihin,

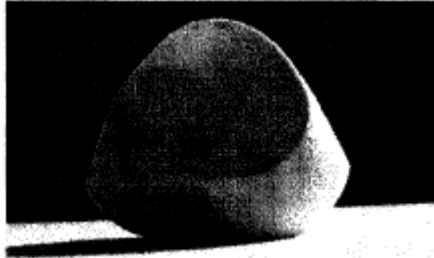
- a) jotka jo saavat mallisuoja yksilöllisen luonteensa perusteella tai
- b) joiden esteettinen ulkoasu yksinään vaikuttaa tavaran arvoon?

[– –] [kansalliseen oikeuteen liittyviä menettelyllisiä seikkoja]

### **Oikeudelliset perustelut**

## Riidan kohde ja tosiseikat

- [1] Hakija haki 5.2.2015 kolmiulotteisen merkin rekisteröimistä tavaramerkkinä luokkaan 14 ”koriste-esineet”, luokkaan 21 ”lasiset ja keraamiset koriste-esineet”, ja luokkaan 28 ”lelut”.



- [2] Päätöksessään virasto epäsi merkin rekisteröinnin tavaramerkkien ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun vuoden 1997 lain nro XI (a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. Törvény, jäljempänä tavaramerkkilaki) 2 §:n 2 momentin b kohdan toisen ja kolmannen luetelmakohdan nojalla. Päätöksen perustelujen mukaan rekisteröitäväksi haettu merkki on koostumukseltaan tasalaatuinen kappale, joka muodostuu kahdesta vastakkaisesta symmetriatasosta, seitsemästä sileästä pinnasta ja näiden pintojen välisistä kulmista. Tavararan muoto edustaa hakijan tuotetta nimeltä ”Gömböc”, joka on koostumukseltaan tasalaatuisesta materiaalista valmistettu kupera monostaattinen kappale, jolla on vain yksi tasapainopiste ja yksi epätasapainopiste eli yhteensä kaksi painopistettä ja joka on muotoiltu siten, että se palaa aina tasapainopisteensä määräämään asentoon. Tämän muotoilun ominaisuudet ja tehtävä on saatettu keskivertokuluttajan tietoon tuotetta esittelevällä WWW-sivulla ja laajalla lehtimainonnalla. Tämä tietämys voitiin ottaa huomioon arvioitaessa, onko merkki rekisteröitävissä. Rekisteröitäväksi haettu merkki on kolmiulotteinen kappale, joka ulkoisen muotoilunsa ja koostumukseltaan tasalaatuisen materiaalinnsa vuoksi kääntyy aina tasapainopisteensä määräämään asentoon; merkin muodostavan kappaleen kokonaisuutoilun teknisenä tavoitteena on, että kappale aina oikaisee itsensä.
- [3] Tavaramerkkilain 2 §:n 2 momentin b kohdan toisessa luetelmakohdassa mainittua rekisteröinnin estettä tutkiessaan virasto totesi, että kokonaisuutoilunsa vuoksi kolmiulotteinen kappale voi toimia leluna, jonka tarkoituksena on kääntyä aina tasapainopisteensä määräämään asentoon. Merkin kaikkien osien muotoilulla pyritään yksinomaan tietyn teknisen tuloksen saavuttamiseen eli niillä on tekninen tehtävä. Siltä osin kuin on kyse luokan 28 leluista, valistunut ja järkevä kuluttaja ei miellä rekisteröitäväksi haettua merkkiä viittauksena tavararan kaupalliseen alkuperään, vaan tavararan muotona, jonka on välttämätön Gömböc-nimisellä kappaleella tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Kolmiulotteisen merkin rekisteröinnillä rajoitettaisiin kilpailijoiden valinnanvaraa tämän teknisen ratkaisun soveltamisessa, mikä on virastolle riittävä peruste soveltaa kyseessä olevaa rekisteröinnin estettä. Lisäksi merkin suojaamisella luotaisiin perusteettomasti laaja monopoli, koska sillä

estettäisiin markkinoimasta samanmuotoisia kappaleita, jotka voivat aiheuttaa sekaannusvaaran.

- [4] Siltä osin kuin on kyse luokkien 14 ja 21 koriste-esineistä, rekisteröinnin esteenä on tavaramerkkilain 2 §:n 2 momentin b kohdan kolmas luetelmakohta, jonka mukaan kiellettyä on rekisteröidä merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta. Kolmiulotteisella muodolla saadaan aikaan houkutteleva ja huomiota herättävä merkki, mikä on kyseisten tavaroiden markkinoinnin kannalta olennainen tekijä. Kuluttajat ostavat koriste-esineitä pääasiallisesti niiden erikoisen muotoilun vuoksi. Kolmiulotteisten koriste-esineiden rekisteröintiä tavaramerkkinä ei lähtökohtaisesti voida sulkea pois, vaikka onkin perusteltua väittää, että tavaran arvo perustuu olennaisesti sen muotoon, jos sen ulkomuodon määrää huomiota herättävä muotoilu.
- [5] Hakija vaati päätöksen muuttamista nostamalla kanteen, jossa se vaati ensimmäisen asteen tuomioistuinta esittämään unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön siihen sovellettujen rekisteröinnin esteiden tulkinnasta. Pääasiassa hakija vaati, että päätös kumotaan ja että virasto määrätään jatkamaan menettelyä. Hakijan mukaan virasto oli arvioinut virheellisesti Gömböc-nimisen tavaran rekisteröitävyyden edellytykset ja ottanut arvioinnissaan huomioon ominaisuuksia, jotka eivät näy kolmiulotteisen merkin kuvauksessa. Rekisteröinnin esteiden tutkimisen yhteydessä voidaan tutkia ainoastaan, onko rekisteröitäväksi haetun muodon ja toiminnallisen ominaisuuden välillä tosiasiallinen syy-yhteys, mutta ei arvioida, miten kuluttajat mieltävät merkin ja mitä he siitä päättelevät.
- [6] Koska virasto katsoi, että kyseisessä muutosvaatimuksessa tuli esiin merkittävä oikeudellinen periaatekysymys, se ilmoitti tavaramerkkilain 77 §:n 1 momentin mukaisesti toimittamassaan kirjelmässä pitävänsä perusteltuna hakijan vaatimusta ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä.
- [7] Ensimmäisen asteen tuomioistuin hylkäsi muutosvaatimuksen.
- [8] Luokkaan 28 sisältyvistä leluista ensimmäisen asteen tuomioistuin totesi tavaramerkkilain 2 §:n 2 momentin b kohdan toisessa luetelmakohdassa mainitun rekisteröinnin estettä tutkiessaan, että kappale oli esitetty tavaran kuvauksessa vain yhdestä kulmasta, joten sen muoto ei näkynyt siinä kokonaisuudessaan. Rekisteröintihakemuksen liitteenä olevasta painokuvasta ilmenee, että merkki on kolmiulotteinen kappale, joka on esitetty yhdestä kulmasta realistisessa mustavalkoisessa valokuvassa. Tämä kolmiulotteinen merkki on ääriiviivoiltaan hiippamainen, ja siinä on kolme (tai neljä) kuvatonta ja tekstitöntä pintaa, joiden välissä on kulmia ja särmiä. Merkin kuvauksessa Gömböc-nimisen tavaran muoto esitetään yhdestä ainoasta kulmasta. Virasto oli kuitenkin virheellisesti pitänyt rekisteröintihakemuksen kohteena tutkitun tavaran muotoa. Kuvassa esitetty kappale saa laajempaa suojaa, johon – erityistapauksena – sisältyy myös Gömböc-niminen tuote. Kappaleen aineellinen rakenne tai sen tasalaatuisuus eivät

kuitenkaan kuulu merkkiin, koska nämä ominaisuudet eivät näy graafisesta esityksestä.

- [9] Hakijan ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevassa vaatimuksessa esitettyihin kysymyksiin antamassaan vastauksessa ensimmäisen asteen tuomioistuin totesi seuraavaa:
- [10] Siltä osin kuin kyse on leluista, tavoiteltua teknistä tulosta tutkittaessa ei ole arvioitava, miten kohdeyleisö mieltää tavaran muodon ja tavoitellun tuloksen välisen suhteen, vaan on arvioitava, onko tällainen suhde objektiivisesti olemassa. Käsiteltävässä tapauksessa tekninen tulos, jota tavaran muodolla tavoitellaan, on kappaleen palaaminen ainoan tasapainopisteensä määräämään asentoon (pystyasentoon). Tältä osin ratkaisua, johon teknisen tuloksen ja muodon välistä suhdetta arvioitaessa päädytään, ei tule pitää yleisön arvoarvostelmana, vaan teknisenä seikkana. Rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa myös silloin, kun tavoiteltu tekninen tulos voidaan saavuttaa myös jollain toisella muodolla. Aineelliseen rakenteeseen liittyvä ominaisuus ei kuulu rekisteröitäväksi haettuun merkkiin, koska sitä ei ole esitetty graafisesti. Toisaalta kyseessä olevan rekisteröinnin esteen soveltaminen ei edellytä sitä, että välttämättömänä pidetty muoto riittää myös tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseen. Tämän tuloksen takaavat materiaali ja muoto yhdessä. Vaikka muoto pysyisi muuttumattomana, minkä tahansa tuotteen materiaalia voidaan muuttaa niin, ettei tavoiteltua teknistä tulosta enää voida saavuttaa. Tästä syystä on yleisesti selvää, että tavaran muoto on välttämätön mutta ei kuitenkaan riittävä edellytys kyseisen tuloksen saavuttamiseksi, koska sitä varten on valittava myös sopiva materiaali. Jos siis kyseisen rekisteröinnin esteen soveltamiseksi olisi mahdollista arvioida tavaran aineelliseen rakenteeseen liittyvät ominaisuudet, tämä este menettäisi sisältönsä.
- [11] Koriste-esineiden osalta ensimmäisen asteen tuomioistuin ei yhtynyt viraston näkemykseen, jonka mukaan esteettiset ominaisuudet vaikuttavat olennaisesti riidanalaisen merkin arvoon. Ensimmäisen asteen tuomioistuin totesi yhtäältä, että Gömböcin arvo perustuu siihen, että se on ensimmäinen useista pallomaisista ja käsin kosketeltavista kappaleista, jotka ovat samanaikaisesti sekä kuperia että tasalaatuisia ja mono-monostaattisia; toisaalta tavaran arvo tulee siitä, että se tarjoaa empiirisen vastauksen eräisiin matematiikan alan tieteellisiin kysymyksiin. Nämä arvot konkretisoituvat Gömböcille ominaisessa, ainutlaatuisessa muodossa riippumatta siitä, miten tätä muotoa arvioidaan esteettisesti. Yleisö ei näe tavarassa kaunista design-esinettä, vaan käsin kosketeltavan ilmauksen matemaattisesta ajattelusta, mikä on syy siihen, että se halutaan hankkia koriste-esineeksi.
- [12] Muutoksenhakutuomioistuin, joka tutki kantajan tekemän valituksen, vahvisti ensimmäisen asteen tuomioistuimen ratkaisun.
- [13] Muutoksenhakutuomioistuimen mukaan muita rekisteröinnin esteitä ei ollut perusteltua tutkia sen ratkaisemiseksi, voitiinko tavaramerkki rekisteröidä hakemuksessa nimetyille tavaroille. Rekisteröintihakemuksen liitteenä olevasta

kuvasta ilmenee, että suojaa haetaan kolmiulotteiselle merkille. Kuvassa kappale on esitetty yhdestä ainoasta kulmasta; tästä kulmasta siitä voidaan erottaa kolme (tai neljä) sileää pintaa, joiden välissä on kulmia ja särmiä. Kuvauksessa ei anneta mitään tietoa niiden kappaleen osien muotoilusta, jotka eivät näy kuvassa, eikä kuvasta voida myöskään selvästi määrittää, onko tämä kolmiulotteinen hahmo symmetrinen vai epäsymmetrinen. Tässä tilanteessa ei ole mahdollista vahvistaa, että hakijan Gömböc-niminen tuote ja merkki vastaavat toisiaan, eikä myöskään ottaa huomioon sitä ominaisuutta, että tuote on itsensä oikaiseva. Joka tapauksessa kappale, jonka koostumukseltaan tasalaatuinen rakenne on kehitetty matemaattisten laskelmien ja kokeiden perusteella, kykenee aina palaamaan tasapainopisteensä määräämään asentoon, mutta sen aineellista rakennetta ei ole esitetty graafisesti painokuvassa.

- [14] Riidanalaisen merkin kuvauksesta ei millään tavalla ilmene, että kappaleeseen voitaisiin liittää jokin toiminnallinen ominaisuus, eikä tätä voida päätellä myöskään tavaroiden luettelosta. Siltä osin kuin kyse on yhtäältä luokkaan 28 kuuluvista leluista, hakija ei mitenkään rajannut tätä luetteloa, joten ei voida tietää, mikä tehtävä muodolla on. Käsiteltävässä tapauksessa painokuvasta sen paremmin kuin tavaroiden luettelostakaan ei saada tietoa siitä, miten lelulla, jonka muotoa on haettu rekisteröitäväksi, voidaan leikkiä tai miten sitä voidaan käyttää leikeissä. Toisaalta luokkiin 14 ja 21 kuuluvilla koriste-esineillä ei lähtökohtaisesti pyritä minkään teknisen tuloksen saavuttamiseen, koska ne on tarkoitettu ainoastaan koristamaan ympäristöä, eikä niillä ole mitään muuta käyttöä.
- [15] Edellä esitetyn perusteella muutoksenhakutuomioistuin totesi rekisteröinnin esteestä, jonka perusteella merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta, ei rekisteröidä, että rekisteröintivaatimukset on tutkittava yhdenmukaisesti koko tavaroiden luettelon osalta. Koska painokuvassa esitettyyn kolmiulotteiseen kappaleeseen ei voida liittää mitään kätkeyttä teknistä ominaisuutta ja koska Gömböc-nimistä tavaraa ei voida samastaa kyseiseen kappaleeseen, sen merkitystä tieteen historiassa ei voida arvioida. Tavaran arvo perustuu kolmiulotteisen kappaleen poikkeuksellisen pelkistettyyn ja vangitsevaan muotoon. Näin ollen voidaan todeta, että muoto vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon, mistä syystä kyseisen kolmiulotteisen merkin rekisteröinti on evättävä. Yksilöllisestä luonteesta on todettava, että ulkoasulle saatuun mallisuojaan perustuvalla yksinoikeudelle ei voida enää saada muunmuotoista suojaa. Rekisteröinnin esteelle asetettu yleisen edun mukainen tavoite täyttyy, jos tavaramerkkirekisteriin ei oteta merkkejä, joiden ominaisuudet saavat tyypillisesti muunmuotoista suojaa.
- [16] Hakija teki lopullisesta tuomiosta kassaatiovalituksen, jossa se toisti vaatimuksensa ennakkoratkaisumenettelyn aloittamisesta unionin tuomioistuimessa. Kassaatiovalituksessaan hakija väittää, että muutoksenhakutuomioistuin rikkoi olennaista menettelymääräystä, kun se tutki tavaramerkkilain 2 §:n 2 momentin b kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettua rekisteröinnin esteen lelujen osalta. Lelujen tapauksessa virastossa käydyn menettelyn tarkoituksena ei ollut tutkia, vaikuttaako muoto olennaisesti

tavaran arvoon, mistä syystä virasto ei voinut lausua tästä rekisteröinnin esteestä. Muutoksenhakutuomioistuimen päättelystä, jonka mukaan yleisö ostaa koriste-esineen sen ulkoasun vuoksi ja jonka mukaan tämä on jo sinänsä riittävä peruste soveltaa rekisteröinnin estettä, ilmenee, että koriste-esineiden muotoa ei lähtökohtaisesti voida rekisteröidä tavaramerkkinä. Vastoin unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä muutoksenhakutuomioistuin ei kuitenkaan tutkinut rekisteröinnin esteiden olemassaoloa kunkin luetteloon sisältyvän tavaran osalta ja kyseisessä oikeuskäytännössä sovellettujen arviointiperusteiden mukaisesti, eivätkä sen toteamukset perustu näyttöön vaan pelkkiin oletuksiin. Gömböcin arvo esineenä ei perustu taiteelliseen tarkoitukseen vaan siihen, että se on kehitetty tieteellisin ja matemaattisin perustein. Näin ollen lelua ei tee poikkeukselliseksi kolmiulotteinen muoto, jonka rekisteröintiä haetaan. Yleisö ei osta sitä sen ulkoasun takia, vaan siksi, että se haluaa omistaa symbolin yhdestä aikamme merkittävimmistä matemaattisista keksinnöistä. Koriste-esineistä on todettava, että käsiteltävässä tapauksessa tavaran olennainen arvo ei muodostu sen muodosta, vaan matemaattisesta keksinnöstä, jonka symboli tavarasta on tullut. Lelujen ja koriste-esineiden tapauksessa tavaran arvoon ei siis olennaisesti vaikuta muoto, jonka rekisteröintiä haetaan. Muutoksenhakutuomioistuin kieltää ehdottomasti rekisteröimästä tavaramerkkeinä mallisuojoilla suojattuja muotoja vedoten yleiseen etuun, vaikka mitään oikeudellista perustetta rinnakkaisen suojan kieltämiseen ei ole.

#### **Asiaa koskevat kansalliset säännökset**

[17] Tavaramerkkilaki, sellaisena kuin se oli voimassa tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekemisajankohtana (5.2.2015).

[18] Tavaramerkkilain 1 §:ssä säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

2. Tavaramerkkinä voi olla erityisesti jokin seuraavista merkeistä:

--

d) litteät tai kolmiulotteiset hahmot, myös tavaran tai sen päällyksen muoto.”

[19] Tavaramerkkilain 2 §:ssä säädetään seuraavaa:

”1. Merkkejä, jotka eivät ole edellä 1 §:n mukaisia, ei saada rekisteröidä.

2. Seuraavia merkkejä ei saada rekisteröidä:

--

b) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

- tavarän luonteenomaisesta muodosta,
- teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarän muodosta tai
- tavarän arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.”

[20] Unionin oikeuden saattaminen osaksi kansallista oikeusjärjestystä

Tavaramerkkilain 122 §:ssä säädetään seuraavaa:

”1. Tällä lailla saatetaan osaksi Unkarin lainsäädäntöä seuraavat unionin säädökset:

- a) teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY;
- b) jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY.”

### **Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö**

- [21] Unionin tuomioistuimen 18.9.2014 antaman tuomion Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S ym. (C-205/13, EU:C:2014:2233) mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan [ii ja iii alakohdan] mukaisten täysin toiminnallisten muotojen tai olennaisesti tavarän arvoon vaikuttavien muotojen rekisteröinnin kieltämisen perimmäisenä tarkoituksena on välttää se tilanne, että tavaramerkistä johtuvaa pysyvää yksinoikeutta käytettäisiin sellaisten muiden oikeuksien säilyttämiseen, joille unionin lainsäätaja on asettanut vanhentumisajat (19 ja 31 kohta).
- [22] Unionin tuomioistuin totesi 18.6.2002 antamassaan tuomiossa Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd (C-299/99, EU:C:2002:377), että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden tarkoituksena on sen estäminen, että tavaramerkkisuojan antaminen johtaa siihen, että tavaramerkin haltijalle annetaan monopoli sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavarän käyttöön liittyviin piirteisiin, joita tavaroiden käyttäjät saattavat haluta sisältyvän myös kilpailijoiden tavaroihin. Kyseisellä säännöksellä pyritään näin estämään se, että tavaramerkkioikeuden tuottama suoja ulottuisi myös muihin kuin sellaisiin merkkeihin, joilla tavara tai palvelu voidaan erottaa kilpailijoiden tavaroista tai palveluista, ja se estäisi näin sen, että kilpailijat voivat tavaramerkin haltijan kanssa kilpaillen vapaasti tarjota tavaroita, joihin sisältyy kyseinen tekninen ratkaisu tai kyseiset käyttöön liittyvät piirteet (78 kohta). Merkeistä, jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarän muodosta, tuomiossa todettiin, että tällä säännöksellä on tarkoitus estää se, että sellaisia muotoja, joiden keskeiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä, rekisteröidään, minkä seurauksena tavaramerkin tuottama yksinoikeus estää kilpailijoita tarjoamasta tällaisen toiminnon sisältäviä



tavaroita tai ainakin poistaa heiltä vapauden valita se tekninen ratkaisu, jota kilpailijat haluavat käyttää tällaisen toiminnon sisällyttämiseksi tavarihinsa (79 kohta). Tällä rekisteröinnin esteellä pyritään myös siihen oikeutettuun tavoitteeseen, että yksityisiä estetään käyttämästä tavaramerkkirekisteröintiä keinona teknisiä ratkaisuja koskevien yksinoikeuksien saamiseksi tai niiden voimassaolon jatkamiseksi (82 kohta). Kyseisen rekisteröinnin esteen olemassaolo estää rekisteröimästä tällaisesta muodosta muodostuvaa merkkiä, vaikka kyseinen tekninen tulos voitaisiin saavuttaa myös käyttämällä muunlaisia muotoja (83 kohta).

- [23] Unionin tuomioistuimen 15.2.2007 antamasta tuomiosta BVBA Management, Training en Consultancy v. Benelux-Merkenbureau (C-239/05, EU:C:2007:99) ilmenee, että kun tavaramerkin rekisteröintiä on haettu erilaisia tavaroita tai palveluja varten, toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava kaikkien näiden tavaroiden tai palvelujen osalta, että tavaramerkki ei kuulu ainoakaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen soveltamisalaan, ja kyseinen viranomainen voi tällöin päätyä erilaisiin päätelmiin tarkastelluista tavaroista tai palveluista riippuen (32 kohta). Eräissä muissa tuomioissa unionin tuomioistuin on lisäksi ohjeistanut, että 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetty kolme rekisteröinnin estettä ovat luonteeltaan itsenäisiä ja että kutakin estettä on sovellettava toisistaan riippumatta, ja että jos yksikin tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainituista kriteereistä täyttyy, yksinomaan tavaran muodosta tai tämän muodon graafisesta esityksestä muodostuvaa merkkiä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi (tuomio 18.9.2014, Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S, C-205/13, EU:C:2014:2233, 39 ja 40 kohta, ja tuomio 8.4.2003, Linde, Winward, Rado, C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, 44 kohta).
- [24] Unionin tuomioistuin kumosi 10.11.2016 antamallaan tuomiolla Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO ym. (C-30/15 P, EU:C:2016:849) unionin yleisen tuomioistuimen tuomion sen perusteella, että siinä oli sovellettu virheellisesti neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohtaan sisältyviä hylkäysperusteita, jotka ovat samat kuin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan sisältyvät rekisteröinnin esteet. Mainitun tuomion mukaan kyseinen merkki muodostui konkreettisen tavaran muodosta eikä abstraktista muodosta, joten unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt määritellä kyseisen konkreettisen tavaran eli kolmiulotteisen pulmapelin tekninen tehtävä ja ottaa se huomioon tämän merkin olennaisten piirteiden toiminnallisuuden arvioinnissa (47 kohta). Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että toimivaltainen viranomainen voi merkin toiminnallisia piirteitä tutkiessaan suorittaa perusteellisen tutkinnan, jossa otetaan huomioon graafisen esityksen ja rekisteröintihakemuksen yhteydessä jätettyjen mahdollisten kuvausten lisäksi mainitun merkin olennaisten ominaisuuksien asianmukaisessa tunnistamisessa hyödyllinen muu aineisto (49 kohta). Tuomion mukaan eräissä muissa asioissa (C-299/99 ja C-337/12 P–C-340/12 P, EU:C:2014:129) toimivaltaiset elimet eivät olisi voineet arvioida kyseistä muotoa yksinomaan sen graafisen esityksen pohjalta käyttämättä todellista tuotetta koskevia lisätietoja (50 kohta).

- [25] Unionin tuomioistuin hylkäsi 6.3.2014 antamallaan tuomiolla Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, EU:C:2014:129) väitteen, jonka mukaan muodon toiminnallisten ominaisuuksien tutkimisen on rajoitettava rekisteröitäväksi haetun [merkin] graafiseen esitykseen, eikä siinä voida ottaa huomioon kyseisen tavaran tosiasiallista muotoa, ja kumosi unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion (52 ja 61 kohta).
- [26] Tuomiosta Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S ym. (C-205/13, EU:C:2014:2233) ilmenee, että toisin kuin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettussa tapauksessa, kyseisen artiklan 1 kohdan e alakohdassa ei säädetä, että kohdeyleisön käsitys on ehdottomasti otettava huomioon (33 kohta). Se, miten keskivertokuluttajan oletetaan mieltävän merkin, ei ole ratkaiseva seikka direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan [iii alakohdassa] tarkoitetun rekisteröinnin esteen soveltamisen yhteydessä, vaan se voi korkeintaan toimia toimivaltaiselle viranomaiselle hyödyllisenä arviointiperusteena sen määrittäessä merkin olennaisia piirteitä (34 kohta ja tuomio 14.9.2010, Lego Juris A/S v. SMHV, C-48/09, EU:C:2010:516, 76 kohta). Kysymykseen voivat siten tulla muut arviointiperusteet, kuten kyseessä olevan kaltaisen tavararyhmän luonne, kyseisen muodon taiteellinen arvo, sen erityisyys suhteessa muihin, kyseisillä markkinoilla yleisesti käytettäviin muotoihin, huomattava hintaero verrattuna samankaltaisiin tavaroihin tai pääasiallisesti kyseisen tavaran esteettisiä ominaisuuksia korostava myynninedistämisstrategia (35 kohta).

### **Ennakkoratkaisukysymysten esittämisen tarpeellisuus**

- [27] Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä ei toistaiseksi ole lausuttu kyseessä olevista, erityisesti kolmiulotteisiin muotoihin liittyvistä rekisteröinnin esteistä niin täsmällisesti tai tyhjentävästi, etteikö silloinkin, kun tämä oikeuskäytäntö on hyvin tiedossa, voisi nousta esiin oikeudellisia tulkintakysymyksiä, joihin on saatava lisäselvennyksiä. Lainsäädäntöä sovellettaessa voi herätä seuraavanlaisia epäilyksiä:
- Kun sovelletaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan [ii alakohdassa] tarkoitettua rekisteröinnin estettä, onko sen tutkimisessa rajoitettava pelkästään graafisesta esityksestä ilmeneviin tietoihin vai pitääkö/voidaanko ottaa huomioon myös muita tietoja?
  - Kun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa ja erityisesti sen [ii ja iii alakohdassa] tarkoitettua rekisteröinnin estettä sovelletaan konkreettisen tavaran muodosta muodostuvaan merkkiin, millainen painoarvo on annettava sille, miten kohdeyleisö mieltää tämän muodon ja mitä tietoa sillä siitä on?
  - Kun sovelletaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan [iii alakohdassa] tarkoitettua rekisteröinnin estettä, millainen merkitys on annettava voimassa olevalle rinnakkaissuojalle ja sen tavaran luonteelle, jonka muodosta on kyse?

Nämä kysymykset aiheuttavat ongelmia lainsäädännön soveltamisessa, eikä unionin tuomioistuimen antamissa periaatteellisissa tulkintaohjeissa ole vielä vastattu niihin täysin tyhjentävästi.

### **Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys**

- [28] Kolmiulotteinen merkki, jonka rekisteröintiä haetaan luokkaan 28, lelut, on realistinen valokuva Gömböc-nimisestä tavarasta. Tavara on koostumukseltaan tasalaatuinen kupera mono-monostaattinen kappale, jolla on yhteensä kaksi painopistettä eli yksi tasapainopiste ja yksi epätasapainopiste. Kappaleen muotoilu ja sen aineellisen rakenteen ominaisuudet (koostumukseltaan tasalaatuinen materiaali) takaavat, että se palaa aina tasapainopisteensä määräämään asentoon ja oikaisee itsensä. Tavoiteltu tekninen tulos on kolmiulotteisen hahmon kyky palata tasapainopisteensä määräämään asentoon. Näin ollen graafisesti esitetty merkki muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta. Tätä teknistä tulosta ei voida kuitenkaan määrittää tavaran muodon graafisesta esityksestä, joka on rekisteröintihakemuksen liitteenä olevassa painokuvassa.
- [29] Merkistä voidaan tunnistaa hakijan Gömböc-niminen tuote. Alkuperäisen ilmoituksensa mukaan sen tarkoituksena oli hakea suojaa tavaran muodolle. Gömböcin keksimisestä on levitetty useita julkaisuja, sitä on käsitelty laajalti lehdistössä ja siitä on julkaistu esittely internetsivustolla, jolla on erityisesti yleisölle tarkoitettua tietoa ([www.gomboc.eu](http://www.gomboc.eu)). Tästä syystä (tuotteesta kiinnostunut) kohdeyleisö tietää, että Gömböcin erityinen muoto ja koostumukseltaan tasalaatuinen aineellinen rakenne takaavat, että esine palaa aina tasapainopisteensä määräämään asentoon. Virasto katsoi perustelluksi ottaa huomioon tämän tietämyksen tavaran tehtävän arvioimiseksi. Ensimmäisen asteen tuomioistuin totesi, että tavaran muodolla tavoiteltu tekninen tulos voidaan määrittää merkin graafisen esityksen perusteella riippumatta siitä, että muoto ei yksinään riitä kyseisen tuloksen saavuttamiseen, koska siihen vaaditaan myös tietty toinen ominaisuus, joka ei ilmene graafisesta esityksestä. Muutoksenhakutuomioistuimen omaksuman suppean tulkinnan mukaan arvioinnin lähtökohtana on kuitenkin pidettävä ja voidaan pitää ainoastaan graafista esitystä; käsiteltävässä tapauksessa tavaran kuvauksesta ja tavarasta yhdestä ainoasta kulmasta otetusta realistisesta valokuvasta ei voida mitenkään päätellä niissä esitetylle esineelle ominaista tehtävää eli sitä, että se aina oikaisee itsensä, joten tavoiteltua teknistä tulosta ei voida tutkia.
- [30] Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa sovellettaessa sitä, miten keskivertokuluttajan oletetaan mieltävän merkin, ei tarvitse ehdottomasti ottaa huomioon, vaan se voi korkeintaan toimia hyödyllisenä arviointiperusteena (tuomio 18.9.2014, Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S ym., C-205/13, EU:C:2014:2233, 33 ja 34 kohta). Jos taas kyseessä on konkreettisen tuotteen muodosta muodostuva merkki ja jos kyseistä muotoa ei voida arvioida yksinomaan graafisen esityksen pohjalta, merkin toiminnallisia

piirteitä tutkittaessa on pidetty perusteltuna käyttää konkreettista tuotetta koskevia lisätietoja (tuomio 10.11.2016, Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO ym., C-30/15 P, EU:C:2016:849).

[31] Jos kuitenkin kyse on sellaisen tavaran muodosta, joka on laajalti tunnettu siksi, että se on empiirinen ratkaisu tietyn tieteenalan teoreettiseen ongelmaan, merkin piirteitä tutkittaessa voi olla tarpeen määrittää, miten hyvin kohdeyleisö tuntee tuotteen. Tämän mahdollisuuden sallimista voidaan perustella myös sillä, että käsiteltävässä tapauksessa kolmiulotteinen hahmo on kuvattu graafisessa esityksessä ainoastaan yhdestä kulmasta, mistä syystä sen kokonaisuuttoa ei voida nähdä. Tällainen merkkisuoja laajentaminen olisi liiallista, koska suoja ulottuisi Gömböcin lisäksi tavaroihin, joiden sivuista ainoastaan yksi on sama tai samanlainen kuin painokuvassa graafisesti esitetyn esineen.

[32] Tällä kysymyksellä halutaan selvittää,

a) voidaanko se, onko tavaran muoto välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi, tutkia ainoastaan rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin graafisen esityksen perusteella silloin, kun kyse on yksinomaan tavaran muodosta muodostuvista merkeistä, vai

b) voidaanko rekisteröinnin estettä tutkittaessa ottaa huomioon kuluttajien käsitys, jos tavoiteltua teknistä tulosta ei voida määrittää graafisen esityksen perusteella, mutta jos kohdeyleisö tietää, että sen saavuttaminen edellyttää graafisesti esitetyn muodon lisäksi tiettyä toista ominaisuutta, jota ei ole esitetty graafisesti (aineelliseen rakenteeseen liittyvä ominaisuus).

### **Toinen ennakkoratkaisukysymys**

[33] Luokkiin 14 ja 21 sisältyvistä koriste-esineistä ensimmäisen asteen tuomioistuimien totesi sen perusteella, kuinka hyvin kohdeyleisö tuntee tuotteen, että tavaran arvoon vaikuttaa olennaisesti matemaattinen keksintö, jolla ratkaistiin tieteen historiaan liittyviä kysymyksiä, ja että merkissä esitetystä tavarasta on tullut tämän keksinnön konkreettinen symboli.

[34] Siltä osin kuin on kyse direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan [iii alakohdan] tulkinnasta, kysymyksellä halutaan selvittää, voidaanko rekisteröinnin esteen sovellettavuutta tutkittaessa ottaa huomioon se, miten hyvin ostaja tuntee graafisesti esitetyn tavaran. Kysymys koskee sitä, voidaanko silloin, kun merkki muodostuu yksinomaan tavaran muodosta, tätä rekisteröinnin estettä soveltaa, jos se, vaikuttaako muoto olennaisesti tavaran arvoon, voidaan määrittää ainoastaan sen perusteella, miten hyvin kohdeyleisö tuntee tavaran.

### **Kolmas ennakkoratkaisukysymys**

[35] a kohta:

Kaikki teollisoikeuksien suojan muodot täydentävät tehokkaasti toisiaan, ja sama tavara voi saada samanaikaisesti useaa erilaista suojaa. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkiksi rekisteröimisen tehtävänä ei kuitenkaan voi olla antaa tavaramerkkioikeuden haltijalle yksinoikeutta rajoittamattomaksi ajaksi, jolloin vältyttäisiin patenttien, hyödyllisyysmallien ja mallisuojaan antaman yksinoikeuden – joka on voimassa vain rajoitetun ajan – menetykseltä.

Riidanalaisen merkin edustamalla kolmiulotteisella muodolla on jo ennestään mallisuoja. Tämänäyttöisestä suojaa voidaan antaa tavaroille, joilla muiden vaatimusten täyttymisen lisäksi on yksilöllinen luonne. Koriste-esineiden tapauksessa suunnittelijan aikaan saama erityinen muoto vaikuttaa esteettisenä ominaisuutena olennaisesti tavarahan arvoon.

Kysymyksellä halutaan selvittää, onko pelkästään koristeluutehtävään käytettävien tavaroiden (koriste-esineet) tapauksessa niin, että sellaista tavarahan muotoa, jolla on jo mallisuoja, ei lähtökohtaisesti voida rekisteröidä tavaramerkiksi sen yksilöllisen luonteen perusteella.

[36] b kohta:

Koriste-esineiden ainoa tehtävä on koristaa; esteettisenä ominaisuutena tavarahan muoto voi siis jo yksinään vaikuttaa olennaisesti tavarahan arvoon, mistä syystä ostaja juuri hankkii tavarahan. Kysymyksellä halutaan selvittää, voidaanko kyseistä rekisteröinnin estettä soveltaa tuotteeseen, jonka muoto liittyy pelkästään esteettiseen ulkoasuun ja koristeluutehtävään, eli onko kolmiulotteisten muotojen rekisteröiminen tavaramerkiksi väistämättä evättävä koriste-esineiden tapauksessa.

Budapest, 6.2.2019

[– –]

[allekirjoitukset]