Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 17 maj 2017*

”Överklagande — EU-varumärke — Figurmärke som innehåller ordet ’deluxe’ — Granskarens avslag på registreringsansökan”

I mål C-437/15 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 10 augusti 2015,

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av S. Palmero Cabezas, i egenskap av ombud,

klagande,

i vilket den andra parten är:

Deluxe Entertainment Services Group Inc., tidigare Deluxe Laboratories, Inc., Burbank (Förenta staterna), företrätt av L. Gellman, advocate och M. Esteve Sanz, abogada,

klagande i första instans

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden L. Bay Larsen samt domarna M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan och D. Šváby (referent),

generaladvokat: M. Campos Sánchez-Bordona

justitiesekreterare: förste handläggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 9 november 2016,

och efter att den 25 januari 2017 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 4 juni 2015, Deluxe Laboratories/harmoniseringskontoret (deluxe) (T-222/14, EU:T:2015:364) (nedan kallad den

* Rättegångsspråk: spanska.

överklagade domen). Genom denna dom ogiltigförklarades det beslut som EUIPO:s andra överklagandenämnd meddelade den 22 januari 2014 (R 1250/2013–2) varigenom det överklagande som ingetts av Deluxe Laboratories Inc., numera Deluxe Entertainment Services Group Inc. (nedan kallat Deluxe), avslogs som avsåg granskarens beslut att avslå ansökan om registrering av figurkännetecknet ”deluxe” som EU-varumärke (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

2 Artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), har rubriken ”Absoluta registreringshinder”. I den artikeln föreskrivs följande:

”1. Följande får inte registreras:

…

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

…

2. Punkt 1 ska tillämpas även om registreringshindren endast finns i en del av unionen.”

3 I artikel 75 i denna förordning föreskrivs följande:

”[EUIPO:s] beslut ska innehålla beslutets grunder. Beslut får endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.”

Bakgrund till tvisten

4 Tribunalen sammanfattade bakgrunden till tvisten på följande sätt i punkterna 1–7 i den överklagade domen:

”1 [Deluxe] ingav den 10 oktober 2012 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till [EUIPO] i enlighet med förordning … nr 207/2009…

2. Det [sökta] varumärket utgörs av följande figurkännetecken:



3. De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 35, 37, 39–42 och 45 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av klasserna, följande beskrivning:

— Klass 9: ”Biograffilmer och tv-filmer inom genrerna musikvideo, action/äventyr, komedi, drama, skräck, familj, barn, tecknat, sport, dokumentär, reklam, science fiction, historia, utbildning, live action, datorgenererade, animerade, 2D, 3D, trailrar, meddelanden till allmänheten, fiction, non-fiction, reality och thrillers; digitala medier, närmare bestämt dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor inom genrerna musikvideo, action och äventyr, komedi, drama, skräck, familj, barn, tecknat, sport, dokumentär, reklam, science fiction, historia, utbildning, live action, datorgenererade, animerade, 2D, 3D, trailrar, meddelanden till allmänheten, fiction, non-fiction, reality och thrillers; samt nedladdningsbara ljud- och bildinspelningar med biograffilmer, tv-program och videoprogram.”

— Klass 35: ”Lagerstyrning och datorstyrd spårning av paket i transit, reklam och marknadsföring av biograffilmer, tv-program och reklam; utarbetande av audiovisuella presentationer med anknytning till musik, biograffilmer, tv-program och reklam; utarbetande av audiovisuella presentationer för att användas inom reklam; redigeringstjänster som efterproduktion av bild- och ljudreklam; marknadsföring av produkter; förmedling av tjänster avseende utkontraktering av översättningstjänster i samband med överföring av information för för- och eftertexter och undertexter till audiovisuella verk; affärsförvaltning av tillgångar i form av tv-program, biograffilmer och reklam, samt kommersiellt, industriellt och företagsrelaterat audiovisuellt medieinnehåll; anordnande och ledning av mässor och utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål inom områdena underhållning, television, programvara och videospel; organisationstjänster i form av indexering av filer med film-, video-, ljud-, bild- och dokumentinnehåll, för efterproduktionsbranscher, hantering av digitala filer med film-, video-, ljud-, bild- och dokumentinnehåll, för efterproduktionsbranscher; lagerstyrning i form av lokalisering av digitala filer med film-, video-, ljud-, bild- och dokumentinnehåll, för efterproduktionsbranscher; affärsledningstjänster i form av förvaltning av digitala och immateriella tillgångar.”

— Klass 37: ”Restaurering av filmer, band, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier, närmare bestämt rengöring av filmer, band, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier.”

— Klass 39: ”Förvaring och transport av kameror, filmer, video, digitala medier, databehandling och tillbehör; lagring och förvaring av filmmedier, digitala medier och videomedier, marknadsföringsmaterial med anknytning till biograffilmer, tv-program och reklam, närmare bestämt kläder, affischer och utklippsfigurer för filmer, tv-program och reklam; elektronisk lagring av digitala bilder och videobilder, digitala- film och ljudinspelningar; lagring av filmer, tv-program, reklam, digital film, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala och onlinebaserade medier; lagring av mastervideoskivor, ljudband och original-cd-romskivor med musik och bilder; hantering av medier, närmare bestämt flyttning, arkivering och transport av digitala filer med film-, video-, ljud-, foto- och dokumentinnehåll, för efterproduktionsbranscher; förpackning av artiklar för transport; leverans av varor med lastbil; magasinering av varor; förpackning av varor för andra, närmare bestämt av musik, video, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier samt specialanpassade förpackningstjänster för ljud-, video- och datainspelningar, enligt andras specifikationer och uppdrag.”

— Klass 40: ”Kopiering och reproduktion av biograffilmer, tv-program, reklam och videoprogram på film, videoband, dvd-skivor dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier; masterproduktion och kopiering av positiv och negativ från filmer till videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier; klippning av negativ; uthyrning av skrivare och apparater för framkallning och utskrift för foto-, film och tv-branschen; färgförstärkning av svartvit biograffilm; textning av film och video; digital korrigering av videor och digital videoöverföring, närmare bestämt färgkorrigering och omvandling av biograf-, tv- och reklamfilm till videofilm; reproduktion av film och andra videomedier, närmare bestämt överföring av film från ett format till ett annat; och legotillverkning av dvd-skivor; kopiering av videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier i alla professionella format; videotjänster, närmare bestämt masterproduktion och kopiering av professionella videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medieformat; filmframkallningstjänster; tjänster för överföring av film, videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier, närmare bestämt omvandling av biograf-, tv- och reklamfilm till videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier; bevarande och skydd av biograffilmer och andra videomedier, närmare bestämt digitalt bevarande och restaurering av biograffilmer; tryckningstjänster för ljud-, video och datainspelningar; bearbetning och tryckning av biograf-, tv- och reklamfilmer; omvandling av biograf-, tv- och reklamfilmer från 2D till 3D; drift av laboratorier för bearbetning av biograf-, tv- och reklamfilmer; formatering och omvandling av digitala medier och data; digital omvandling av biograf-, tv- och reklamfilmer till videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier; tjänster avseende digital överföring av film till band, närmare bestämt överföring av film till dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier.”

— Klass 41: ”Laboratorie- och efterproduktionstjänster för biograf-, tv- och reklamfilm, digital video och videoband, närmare bestämt högupplöst inskanning av film, digital färgtiming, laserfilminspelning av digital video och högupplösta bilder till film; digital och videobaserad masterproduktion för biograffilm, tv-program och reklam; digital bildbehandling; digital och elektronisk manipulering av bilder för biograf-, tv- och reklamfilmer; upptagning av digitala bilder på film; video- och ljudmedieproduktion, närmare bestämt produktion av videoband och

dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier för andra; produktion av visuella, optiska och digitala specialeffekter för andra, för tv, biograffilmer, reklam, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier, närmare bestämt digital bio; ljudinspelning och produktion; filmredigeringstjänster; elektronisk produktion av biograf-, tv- och reklamfilm från videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier; produktion av visuella specialeffekter för videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier; produktion och distribution av biograf-, tv- och reklamfilmer; tillhandahållande av speakertexter för videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier; konsulttjänster i anslutning till filmproduktion och distribution; produktion av videoskivor, ljudband och original-cd-romskivor med musik och bilder; ombesörjande av distribution eller spridning av biograf-, tv- och reklamfilmer; distributionstjänster för film, band, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier; videoredigeringstjänster; dubbningstjänster och filmredigering; video och ljudspår för film, tv och reklam.”

— Klass 42: ”Skapande och utveckling av programvara; produktforskning och -utveckling; tillhandahållande av värdtjänster för webbplatser för andra; utformning av webbplatser för andra; digital vattenmärkning; grafiska formgivningstjänster för tryckta medier inom nöjesområdet; utformning av dvd-menyer för andra; utformning av förpackningar för musik, video, dvd-skivor och digitala medier för andra; kvalitetskontroll för andra av kopiering, reproduktion och distribution av digital film och video; innehållsskapande tjänster, närmare bestämt, utformning och utveckling av interaktiv programvara och av annat multimediainnehåll; utformning och utveckling av multimediaprodukter, närmare bestämt utformning av dvd-menyer för andra; hämtning av digitala filmer med film-, video-, ljud-, foto- och dokumentinnehåll, för efterproduktionsbranscher; omvandling av data eller dokument från fysiska till elektroniska medier; skapande tjänster för dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier; digital datakompression; digital kompression av ljud- och videodata; digital kompression av film- och videodata; kompressionstjänster för mediedata och digitala data.”

— Klass 45: ”Rådgivningstjänster rörande produktsäkerhet inom film-, tv- och reklambranscherna, närmare bestämt äkthetsprövning och påvisande av piratkopiering av produkter, samt registrering och spårning av digitala data; säkerhetstryckning, närmare bestämt kodning av medier och digitala data för att användas vid spårning av källor till otillåtna kopior samt tillhandahållande av kodning och omkodning av medier och digitala data; kodning av biograf-, tv- och reklamfilmer för att användas vid spårning av källor till otillåtna kopior; skydd av inspelat innehåll; förvaltning av antipiratkopieringsrättigheter, närmare bestämt produktsäkerhetstjänster inom film-, tv- och reklambranscherna; säkerhetsrelaterad teknik och säkerhetsrelaterade tjänster, närmare bestämt spårning och uppföljning för att garantera och spåra kodade filmer för att motverka bedrägeri, piratkopiering och förfalskning; tillhandahållande av skydd av elektroniskt innehåll, forskning och utveckling med anknytning till olaglig nedladdning och lagring av filer med digitala biograf-, tv- och reklamfilmer.”

…

5 Genom beslut av den 13 juni 2013 avslog granskaren ansökan för samtliga ovan i punkt 3 angivna varor och tjänster, eftersom denne ansåg att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga och vidare endast upplyste konsumenterna om de aktuella varornas och tjänsternas kvalitet, i enlighet med artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.

6 Den 3 juli 2013 överklagade [Deluxe] granskarens beslut till [EUIPO] med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.

7 Genom [det omtvistade beslutet], fastställde [EUIPO:s andra överklagandenämnd] [(nedan kallad överklagandenämnden)] granskarens beslut. Överklagandenämnden fann bland annat att i den del av Europeiska unionen där engelska förstås, är ordelementet ’deluxe’ i sig inte tillräcklig för att särskilja klagandens varor och tjänster från konkurrenternas, eftersom det utgör en del av ett enkelt säljfrämjande uttryck och endast är ett ’påstående om hög kvalitet’. Överklagandenämnden angav även att ordet ’deluxe’ tillhör en kategori av ord som ska undantas från varumärkesmonopolet och att figurelementet i fråga inte kunde anses innebära att det sökta varumärket gavs särskiljningsförmåga. Av samma skäl fastställde överklagandenämnden granskarens beslut i den del som däri angavs att varumärket i fråga upplyser konsumenterna om de aktuella varornas och tjänsternas kvalitet. Överklagandenämnden slog även fast att varumärket inte hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av dess användning i unionen.”

Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

5 Deluxe överklagade det omtvistade beslutet genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 10 april 2014 och framställde ett yrkande om ogiltigförklaring av beslutet.

6 Deluxe åberopade fem grunder till stöd för sitt överklagande. De avsåg åsidosättande av motiveringsskyldigheten, av artikel 7.1 c, 7.1 b och 7.3 i förordning nr 207/2009 samt av principen om skydd för berättigade förväntningar, om förvärvade rättigheter och om gemenskapsrättsakters lagenlighet.

7 Deluxe gjorde gällande att överklagandenämnden inte hade motiverat beslutet att inte registrera varumärket i fråga med avseende på var och en av de berörda varorna och tjänsterna. Nämnda företag angav bland annat att överklagandenämnden hade underlåtit att beakta egenskaperna hos var och en av dessa varor och tjänster, trots att det är av grundläggande betydelse vid bedömningen av om ordet ”deluxe” är fantasieggande, suggestivt eller anspelar på något.

8 EUIPO har anfört att det följer av uttrycket ”utan undantag” i det omtvistade beslutet att överklagandenämnden hade gjort olika enskilda bedömningar med avseende på de aktuella varorna och tjänsterna och att överklagandenämnden kunde lämna en övergripande motivering då samtliga dessa varor och tjänster omfattas av den audiovisuella sektorn.

9 Tribunalen biföll Deluxe överklagande.

10 I punkterna 15–18 i den överklagade domen erinrade tribunalen om domstolens praxis. Därefter framhöll tribunalen, i punkterna 20–22 i samma dom, att med hänsyn till beskrivningen av fler än 90 varor och tjänster som ingår i 8 olika klasser och omfattas av olika områden, föreligger det sådana skillnader mellan varu- och tjänsteslagen med beaktande av deras art, egenskaper, avsedda ändamål och marknadsföringsmetoder att de inte kan anses utgöra en enhetlig kategori som gör det möjligt för överklagandenämnden att lämna en övergripande motivering. Överklagandenämnden angav inte att det föreligger ett samband mellan varorna och tjänsterna i fråga som är tillräckligt direkt och konkret för att de skulle kunna anses utgöra en enhetlig kategori (nedan kallat det erforderliga sambandet).

11 Såsom tribunalen angav i punkt 23 i den överklagade domen hänförde överklagandenämnden sig i allmänna ordalag till ”varorna och tjänsterna”, till ”samtliga varor och tjänster” och till ”varorna och tjänsterna i fråga”. Däremot hänvisade överklagandenämnden inte specifikt till någon av de varor och tjänster som omfattas av de berörda klasserna, inte ens till kategorier eller grupper av nämnda varor och tjänster. Som en följd härav drog tribunalen, i punkt 24 i den överklagade domen, slutsatsen att överklagandenämnden – genom att den underlät att pröva om det sökta varumärket hade särskiljningsförmåga med avseende på var och en av varorna och tjänsterna i fråga – inte gjort någon

sådan konkret bedömning som krävs enligt artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 med avseende på varorna och tjänsterna i de berörda klasserna och inte i tillräcklig mån motiverat det omtvistade beslutet i det avseendet.

12 Inom ramen för prövningen av de argument som framförts av EUIPO, konstaterade tribunalen, i punkt 26 i den överklagade domen, att det inte ens indirekt följer av uttrycket ”utan undantag” att överklagandenämnden gjort en bedömning av om det sökta varumärket har särskiljningsförmåga med avseende på samtliga berörda varor och samtliga berörda tjänster. Såsom tribunalen påpekade angav överklagandenämnden i det omtvistade beslutet endast att samtliga varor, utan undantag, kan beskrivas som varor som är av hög kvalitet och att samtliga tjänster, utan undantag, kan beskrivas som tjänster som är av hög kvalitet. Överklagandenämnden angav inte att det erforderliga sambandet förelåg mellan de varor och tjänster som omfattas av de berörda klasserna och nämnde följaktligen inte någon omständighet som innebar att det var berättigat med en övergripande motivering.

13 Vad beträffar EUIPO:s argument att de aktuella varorna och tjänsterna hade ett direkt samband med den audiovisuella sektorn, angav tribunalen i punkt 27 i den överklagade domen att detta inte följer av det omtvistade beslutet. Dessutom ansåg tribunalen inte att det erforderliga sambandet förelåg mellan vissa varor och tjänster, såsom biograffilmer, leverans av varor med lastbil, magasinering av varor, produktforskning och -utveckling, samt utformning av och värdtjänster för webbplatser för andra. Tribunalen slog fast att förekomsten av ett sådant samband under alla omständigheter inte följer av det omtvistade beslutet. Slutligen konstaterade tribunalen att den omständigheten, om den förutsätts vara styrkt, att ordet ”deluxe” utgör ett lovordande och säljfrämjande ord som kan tillämpas på samtliga aktuella varor och tjänster, saknar betydelse i detta avseende.

14 Tribunalen ogiltigförklarade följaktligen det omtvistade beslutet.

Parternas yrkanden

15 EUIPO har yrkat att domstolen ska

— upphäva den överklagade domen, och

— förplikta klaganden vid tribunalen att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

16 EUIPO har i sitt överklagande endast gjort gällande att artikel 75 första meningen i förordning (EG) nr 207/2009, jämförd med artikel 7.1 b och 7.2 i samma förordning, har åsidosatts. Grunden består av två delar.

Parternas argument

17 Genom grundens första del har EUIPO gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den begränsade möjligheten att lämna en övergripande motivering till sådana fall där varorna eller tjänsterna utgör enhetliga kategorier. EUIPO anser att det var fel av tribunalen att utesluta möjligheten att lämna en övergripande motivering med avseende på en rad olika varor och tjänster när kännetecknet uppfattas på samma sätt i förhållande till var och en av dem och den motivering som ska tillämpas förblir oförändrad.

18 Enligt EUIPO räcker det att de varor och tjänster som anges i registreringsansökan har en egenskap gemensamt för att en övergripande motivering som omfattar dem ska vara möjlig. Nämnda gemensamma egenskap består enligt EUIPO i att påståendet om hög kvalitet uppfattas som ett rent

försäljningsargument med avseende på var och en av varorna och tjänsterna. I förevarande fall förmedlar kännetecknet ”deluxe”, på samma sätt för samtliga av dessa varor och tjänster, ett lovordande och säljfrämjande budskap som inte är sådant att det gör det möjligt för allmänheten att identifiera nämnda varors och tjänsters ursprung. Till stöd för sina argument har EUIPO åberopat de skäl som domstolen angav i beslutet av den 11 december 2014, FTI Touristik/harmoniseringskontoret (C-253/14 P, ej publicerat, EU:C:2014:2445). I det beslutet slogs fast att det förelåg ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan de aktuella varorna och tjänsterna eftersom de uppvisade en gemensam egenskap som bestod i den omständigheten att samtliga varor och tjänster kunde omfattas av prisnedsättningar eller särskilda rabatter.

19 EUIPO anser därför att slutsatsen i punkt 24 i den överklagade domen att överklagandenämnden inte gjorde en sådan konkret bedömning som krävs, då den ansåg att samtliga varor och tjänster var enhetliga, är felaktig.

20 EUIPO har vidare gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den, i punkt 27 i den överklagade domen, slog fast att överklagandenämndens slutsats att ordet ”deluxe” utgör ett lovordande och säljfrämjande ord som kan tillämpas med avseende på samtliga aktuella varor och tjänster saknade relevans.

21 Deluxe har genmält att EUIPO har tillmätt målet BigXtra stor betydelse. Det målet gav upphov till beslutet av den 11 december 2014, FTI Touristik/harmoniseringskontoret (C-253/14 P, ej publicerat, EU:C:2014:2445), genom vilket ansökan om registrering av varumärket BigXtra avslogs då ordet ansågs vara uppenbart lovordande. Deluxe anser att det målet saknar betydelse, då det skiljer sig från förevarande fall. Ordet ”deluxe” kan nämligen endast anses vara beskrivande eller lovordande med avseende på varorna i sig och inte med avseende på försäljningsmetoden, eftersom det inte finns någon ”deluxe-metod” att sälja en vara på, i synnerhet inte om omsättningskretsen beaktas.

22 Den andra delen av den grund som EUIPO anfört, avser att tribunalens tolkning av kravet på att det föreligger tillräcklig enhetlighet, i punkterna 20–22 och 26 i den överklagade domen, som gör det möjligt för överklagandenämnden att lämna en övergripande motivering i beslutet att avslå ansökan om registrering av varumärket i fråga, inte innebär att rättspraxis har iakttagits, bland annat beslutet av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringskontoret, (C-282/09 P, EU:C:2010:153). EUIPO anser att tribunalen, när den slog fast att det finns ett samband mellan förekomsten av en ”enhetlig kategori” och beskrivningen av varorna och tjänsterna, gjorde en felaktig tolkning av begreppet ”kategori” eller ”grupp” av varor eller tjänster som är ”tillräckligt enhetlig” i den mening som avses i nämnda praxis och därigenom även av begreppet ”tillräckligt direkt och konkret samband” som ska föreligga mellan varorna och tjänsterna.

23 Enligt EUIPO ska kravet på att tillräcklig enhetlighet ska föreligga ges en mera vid tolkning. Det ska förstås på så sätt att det räcker att samtliga varor eller tjänster har en egenskap gemensamt, vilken även skulle kunna föreligga med avseende på varor eller tjänster som omfattas av olika sektorer.

24 EUIPO har gjort gällande att det i förevarande fall tydligt följer av det omtvistade beslutet att den egenskap som de berörda varorna och tjänsterna har gemensamt består i att samtliga varor, utan undantag, kan beskrivas som varor som är av hög kvalitet och att samtliga tjänster, utan undantag, kan beskrivas som tjänster som är av hög kvalitet.

25 Deluxe har invänt mot EUIPO:s påstående att de aktuella varorna och tjänsterna är tillräckligt enhetliga och att de därför kan anses utgöra en enda enhet.

Domstolens bedömning

26 EUIPO har ifrågasatt tribunalens bedömningar som det redogjorts för i punkterna 10–13 i förevarande dom och vidare avser den enda grundens båda delar ett åsidosättande av artikel 7.1 b och artikel 75 i förordning nr 207/2009. Grundens båda delar ska således prövas tillsammans.

27 Domstolen framhåller inledningsvis att det följer av fast rättspraxis att den behöriga myndighetens bedömning av en registreringsansökan inte får vara minimal. Nämnda bedömning ska i stället vara strikt och fullständig för att förhindra att varumärken registreras på ett otillbörligt sätt (dom av den 6 maj 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 59).

28 Eftersom en ansökan om registrering av ett varumärke alltid görs för de varor och tjänster som anges i ansökan, ska frågan huruvida varumärket omfattas av något av de absoluta registreringshindren bedömas i det enskilda fallet med avseende på dessa varor eller tjänster (dom av den 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, punkt 31).

29 Det ska erinras om att det följer av fast praxis från domstolen att bedömningen av huruvida absoluta registreringshinder föreligger ska avse var och en av de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan och vidare att den behöriga myndighetens beslut att avslå en registreringsansökan i princip ska vara motiverat med avseende på var och en av dessa varor eller tjänster (dom av den 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, punkt 34, och beslut av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringskontoret, C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkt 37).

30 Domstolen har emellertid preciserat att när ett och samma registreringshinder anförs mot en hel kategori eller grupp av varor eller tjänster kan den behöriga myndighetens motivering vara övergripande för alla berörda varor eller tjänster (dom av den 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, punkt 37, och dom av den 17 oktober 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, punkt 26).

31 Domstolen har vidare närmare angett att en sådan möjlighet endast föreligger med avseende på varor och tjänster som har ett tillräckligt direkt och konkret samband med varandra för att det ska kunna anses att de utgör en kategori eller grupp som är tillräckligt enhetlig (dom av den 17 oktober 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, punkt 27).

32 Vid bedömningen av om de varor och tjänster som avses i en ansökan om registrering av EU-varumärke har ett tillräckligt direkt och konkret samband med varandra och de kan anses ingå i kategorier eller grupper som är tillräckligt enhetliga, i den mening som avses i den rättspraxis som det hänvisas till i föregående punkt, ska man beakta att syftet med detta tillvägagångssätt är att möjliggöra och underlätta bedömningen i det enskilda fallet av huruvida det varumärke som registreringsansökan avser omfattas av något av de absoluta registreringshindren, enligt den rättspraxis som anges i punkt 28 i förevarande dom.

33 När de aktuella varorna och tjänsterna inordnas i en eller flera grupper eller kategorier, ska detta göras bland annat mot bakgrund av de egenskaper som de har gemensamt och som är av relevans vid bedömningen av om ett visst absolut registreringshinder kan göras gällande i förhållande till det sökta varumärket för nämnda varor och tjänster. Härav följer att en sådan bedömning ska göras i varje enskilt fall i samband med prövningen av registreringsansökan och i förekommande fall med avseende på vart och ett av de olika absoluta registreringshinder som eventuellt är tillämpliga.

34 Av ovanstående överväganden följer att det inte kan uteslutas att samtliga de varor och tjänster som avses i en registreringsansökan besitter en egenskap som är relevant vid bedömningen av om det föreligger ett absolut registreringshinder och att de, beträffande prövningen av om det föreligger ett

absolut registreringshinder med avseende på den aktuella registreringsansökan, kan föras samman i en enda kategori eller i en enda grupp som är tillräckligt enhetlig i den mening som avses i den rättspraxis som anges i punkt 31 i förevarande dom.

35 I förevarande fall följer det av punkt 26 i den överklagade domen att beträffande samtliga varor och samtliga tjänster som avses i den aktuella registreringsansökan, har överklagandenämnden angett att samtliga varor, utan undantag, kan beskrivas som varor som är av hög kvalitet och att samtliga tjänster, utan undantag, kan beskrivas som tjänster som är av hög kvalitet. Härav följer att överklagandenämnden slog fast att samtliga varor och samtliga tjänster som avses i den registreringsansökan som den hade att pröva hade en egenskap som var relevant vid bedömningen av om det förelåg ett sådant absolut registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009. De kunde nämligen i samtliga fall beskrivas som varor respektive tjänster som är av hög kvalitet och de omfattades följaktligen av en enda kategori och en enda grupp som var tillräckligt enhetlig vid prövningen av om det förelåg ett absolut registreringshinder. Att överklagandenämnden ansåg att denna gemensamma egenskap hos de aktuella varorna och tjänsterna var relevant vid överklagandenämndens prövning följer av att det i det omtvistade beslutet anges att det sökta varumärket bestod i ett ”påstående om hög kvalitet”.

36 Att överklagandenämnden underlät, vilket nämnts i punkt 22 i den överklagade domen, att uttryckligen ange att det förelåg ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan de aktuella varorna och tjänsterna, i en sådan utsträckning att de utgjorde en enhetlig kategori, föranleder inte någon annan bedömning. Detta framgick nämligen indirekt av överklagandenämndens resonemang som det erinrats om i punkt 26 i den överklagade domen.

37 Det ankom på tribunalen att – när den bedömde om överklagandenämnden fullgjort sin skyldighet att göra en konkret bedömning enligt artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 och att i tillräcklig mån motivera sitt beslut – inom ramen för en prövning av de faktiska omständigheterna pröva om överklagandenämndens resonemang som det erinrats om i punkt 35 i förevarande dom var välgrundat.

38 Tribunalen hade att pröva om omsättningskretsen verkligen direkt och omedelbart kunde uppfatta det sökta varumärket, som består av ett ordelement och ett figurelement, som ett påstående om hög kvalitet eller ett lovordande budskap snarare än som en angivelse om det kommersiella ursprunget hos de varor och tjänster som varumärket avser.

39 Det ankom vidare på tribunalen att inom ramen för bedömningen av det sökta varumärkets ordelement pröva om ordet ”deluxe” verkligen förmedlar ett budskap om ”hög kvalitet”, såsom överklagandenämnden påstått, eftersom nämnda ordelement utgör en direkt hänvisning till begreppet ”lyx”. Vid antagandet att ordet ”deluxe” har en annan innebörd än ”hög kvalitet”, såsom generaladvokaten har angett i punkterna 54 och 55 i sitt förslag till avgörande, ankom det på tribunalen att – mot bakgrund av nämnda innebörd – pröva huruvida de varor och tjänster som det aktuella varumärket avser utgör en enhetlig grupp som innebär att en övergripande motivering är berättigad.

40 Tribunalen uteslöt generellt möjligheten att de berörda varorna och tjänsterna kunde vara enhetliga. Därvid beaktades inte det sökta varumärkets särdrag och inte heller hur det uppfattades av omsättningskretsen.

41 Såsom följer av punkt 21 i den överklagade domen konstaterade tribunalen endast att de varu- och tjänsteslag som den omtvistade registreringsansökan avser uppvisar sådana skillnader med beaktande av deras art, egenskaper, avsedda ändamål och marknadsföringsmetoder att de inte kan anses utgöra en enhetlig kategori som gör det möjligt för överklagandenämnden att lämna en övergripande motivering. Tribunalen underlät således att beakta möjligheten att samtliga varor och tjänster i fråga, trots skillnaderna dem emellan, kunde ha en egenskap gemensamt som är relevant för den bedömning

som överklagandenämnden hade att göra. En sådan gemensam egenskap kunde, i enlighet med de överväganden som det redogjorts för i punkterna 33 och 34 i förevarande dom, motivera att de inordnats inom ramen för en enda enhetlig grupp och att överklagandenämnden lämnade en övergripande motivering med avseende på dem.

42 Av samma skäl är tribunalens slutsats, i punkt 27 i den överklagade domen, att ”den omständigheten … att ordet ’deluxe’ utgör ett lovordande och säljfrämjande ord som kan tillämpas på samtliga aktuella varor och tjänster, saknar betydelse i detta avseende” felaktig.

43 Av det anförda följer att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 7.1 b och artikel 75 i förordning nr 207/2009. Detta innebär att den överklagade domen ska upphävas.

44 Om tribunalens avgörande upphävs kan domstolen i enlighet med artikel 61 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol själv slutligt avgöra ärendet, om detta är färdigt för avgörande, eller återförvisa ärendet till tribunalen för avgörande. Domstolen finner i förevarande fall att målet inte är färdigt för avgörande.

45 Målet ska således återförvisas till tribunalen. Frågan om rättegångskostnader ska anstå.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) följande:

1) Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 4 juni 2015, Deluxe Laboratories/harmoniseringskontoret (deluxe) (T-222/14, ej publicerad, EU:T:2015:364) upphävs.

2) Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal.

3) Frågan om rättegångskostnader anstår.

Underskrifter