UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

17 päivänä toukokuuta 2017*

Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Kuviomerkki, jossa on sanaosa ”deluxe” — Tutkijan hylkäämä tavaramerkin rekisteröintihakemus

Asiassa C-437/15 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 10.8.2015,

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään S. Palmero Cabezas,

kantajana,

ja jossa vastapuolena on

Deluxe Entertainment Services Group Inc., aikaisemmin Deluxe Laboratories, Inc., kotipaikka Burbank (Yhdysvallat), edustajinaan L. Gellman, advocate, ja M. Esteve Sanz, abogada,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja L. Bay Larsen sekä tuomarit M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan ja D. Šváby (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: M. Campos Sánchez-Bordona,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 9.11.2016 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 25.1.2017 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vaatii valituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 4.6.2015 antaman tuomion Deluxe Laboratories v. SMHV (deluxe) (T-222/14, EU:T:2015:364; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla se kumosi EUIPO:n toisen valituslautakunnan 22.1.2014 tekemän päätöksen (R 1250/2013-2), jolla hylättiin Deluxe

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

Laboratories, Inc:in, josta on tullut Deluxe Entertainment Services Group Inc. (jäljempänä Deluxe), valitus tutkijan päätöksestä, jolla evättiin kuviomerkin deluxe rekisteröinti EU-tavaramerkiksi (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 7 artiklassa, jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

– –

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa unionia.”

3 Kyseisen asetuksen 75 artiklassa säädetään seuraavaa:

”[EUIPO] perustelee päätöksensä. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.”

Asian tausta

4 Unionin yleinen tuomioistuin tiivisti asian taustan valituksenalaisen tuomion 1–7 kohdassa seuraavasti:

”1 [Deluxe] teki 10.10.2012 [EUIPO:lle] yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen – – asetuksen – – N:o 207/2009 nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 35, 37, 39–42 ja 45, ja ne vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: ’Elokuvat ja televisio-ohjelmat, jotka ovat tyypiltään jotakin seuraavista: musiikkivideot, toiminta/seikkailu, komedia, draama, kauhu, perhe, lapset, animaatio, urheilu, dokumentit, mainokset, science fiction, historia, koulutus, live-lähetykset, tietokoneella luodut, animoidut, 2D, 3D, elokuvien esittelyfilmit, tietoiskut, fiktio, tiede, tosi-tv ja jännitys; digitaaliset tallennusvälineet, kuten DVD-levyt, HD-DVD-levyt ja optiset levyt, jotka sisältävät musiikkivideoita, toimintaa ja seikkailua, komediaa, draamaa, kauhua, perheohjelmia, lastenohjelmia, animaatioita, urheilua, dokumentteja, mainoksia, science fictioniä, historiaa, koulutusta, live-lähetyksiä, tietokoneella luotuja, animoituja, 2D- tai 3D-ohjelmia, elokuvien esittelyfilmejä, tietoiskuja, fiktiota, tiedeohjelmia, tosi-tv-ohjelmia ja jännitystä; ja elokuvien, televisio-ohjelmien ja video-ohjelmien ladattavat ääni- ja videotallenteet’.

— luokka 35: ’Tietokoneistettu kuljetettavien pakkausten valvonta, jäljitys ja seuranta; elokuvien, televisio-ohjelmien ja mainosten myynnin edistäminen ja markkinointi; musiikkiin, elokuviin, televisio-ohjelmiin ja mainoksiin liittyvien audiovisuaalisten esitysten valmistaminen; audiovisuaalisten esitysten valmistaminen mainostamiskäyttöön; video- ja äänimainosten jälkituotantopalvelut; tuotemarkkinointi; palvelujen hallinnointi, nimittäin tiedonsiirtoon liittyvä audiovisuaalisten teosten lopputekstien ja tekstitysten kääntämisen alihankinta; televisio-ohjelmien, elokuvien ja mainosten sekä kaupallisen, teollisen ja yritysten audiovisuaalisen mediasisällön kaltaiseen omaisuuteen liittyvä liikkeenjohto; messunäyttelyjen järjestäminen ja pitäminen kaupallisessa tai mainostarkoituksessa viihteen, television, ohjelmistojen ja videopelien alalla; organisatoriset palvelut, nimittäin elokuva-, video-, ääni-, kuva- ja asiakirjasisältöä sisältävien digitaalisten tiedostojen indeksointi jälkituotantoa varten; elokuva-, video-, ääni-, kuva- ja asiakirjasisältöä sisältävien digitaalisten tiedostojen hallinta jälkituotantoa varten; elokuva-, video-, ääni-, kuva- ja asiakirjasisältöä sisältävien digitaalisten tiedostojen esittäminen jälkituotantoa varten; varastonhallinta, nimittäin elokuva-, video-, ääni-, kuva- ja asiakirjasisältöä sisältävien digitaalisten tiedostojen paikantaminen jälkituotantoa varten; liikkeenjohdon palvelut, nimittäin digitaalisen omaisuuden ja teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointi’

— luokka 37: ’Elokuvien, nauhojen, DVD-levyjen, HD-DVD-levyjen, optisten levyjen ja muiden tallennettujen, digitaalisten, ladattavien ja sähköisten tietovälineiden uudelleen masterointi, nimittäin elokuvien, nauhojen, DVD-levyjen, HD-DVD-levyjen, optisten levyjen ja muiden tallennettujen, digitaalisten, ladattavien ja sähköisten tietovälineiden puhdistus’

— luokka 39: ’Kameroiden, elokuva-, video- ja digitaalisten välineiden, tietojenkäsittelylaitteiden ja niiden tarvikkeiden säilytys ja kuljetus; elokuva-, digitaalisten ja videovälineiden, elokuviin, televisio-ohjelmiin ja mainoksiin liittyvän myynninedistämismateriaalin, nimittäin vaatteiden, julisteiden, pahvista leikattujen hahmojen, televisio-ohjelmien ja mainosten säilyttäminen ja varastointi; digitaalisten ja videokuvien, digitaalisen elokuvan ja äänitallenteiden elektroninen säilyttäminen; elokuvien, televisio-ohjelmien, mainosten, digitaalisten elokuvien, DVD-levyjen, HD-DVD-levyjen, optisten levyjen ja muiden tallennettujen, digitaalisten ja sähköisten tietovälineiden säilyttäminen; master-videolevyjen, ääninauhojen sekä musiikkia ja kuvia sisältävien CD-ROM-levyjen säilyttäminen; tietovälineiden hallinta, nimittäin elokuva-, video-, ääni-, kuva- ja asiakirjasisältöä sisältävien digitaalisten tiedostojen siirtäminen, säilyttäminen ja kuljetus jälkituotantoa varten; kauppatavaroiden pakkaaminen siirtämistä varten; tuotteiden kuljetus kuorma-autolla; säilytettävien kauppatavaroiden ja palvelujen säilyttäminen; kauppatavaroiden, nimittäin musiikin, videoiden, DVD-levyjen, HD-DVD-levyjen, optisten levyjen ja muiden tallennettujen, digitaalisten, ladattavien ja sähköisten tietovälineiden, valmistaminen kolmansia varten; ja ääni-, video- ja datatallenteiden valmistamispalvelut kolmansien täsmennysten ja tilausten mukaisesti’

— luokka 40: ’Elokuvien, televisio-ohjelmien, mainosten ja video-ohjelmien kopiointi ja jäljentäminen filmille, videonauhalle, DVD-levyille, HD-DVD-levyille, optisille levyille ja muille tallennetuille, digitaalisille, ladattaville ja sähköisille tietovälineille; alkuperäisversioiden ja kopioiden teko elokuvien positiivi- ja negatiivikuvista videonauhalle, DVD-levyille, HD-DVD-levyille, optisille levyille ja muille tallennetuille, digitaalisille, ladattaville ja sähköisille tietovälineille; negatiivien leikkaus; tulostuskoneiden ja -laitteiden vuokraus valokuva-, elokuva- ja televisioteollisuudelle teollista kehittämistä ja tulostamista varten; mustavalkoisen elokuvafilmin värintehostus; elokuvien ja videoiden tekstitys; videoiden digitaaliset korjauspalvelut ja digitaalinen videosiirto, nimittäin värinkorjailu ja elokuva-, televisio- ja mainosfilmien muuntaminen videofilmiksi; elokuvatallenteiden ja muiden videotallenteiden jäljentäminen: nimittäin elokuvaformaattien muuttaminen; ja digitaalisten levyjen valmistaminen tilauksesta; videonauhan, DVD-levyjen, HD-DVD-levyjen, optisten levyjen ja muiden tallennettujen, digitaalisten, ladattavien ja sähköisten tietovälineiden jäljentäminen kaikenlaisilla ammattikäytössä olevilla formaateilla; videopalvelut, nimittäin ammattikäytössä olevien videonauhojen, DVD-levyjen, HD-DVD-levyjen, optisten levyjen ja muiden tallennettujen, digitaalisten, ladattavien ja sähköisten tietovälineiden masterointi ja jäljentäminen; filmien kehityspalvelut; filmin videonauhaksi, DVD-levyksi, HD-DVD-levyksi, optiseksi levyksi ja muuksi tallennetuksi, digitaaliseksi, ladattavaksi ja sähköiseksi tietovälineeksi muuntamiseen liittyvät palvelut, nimittäin elokuva-, televisio- ja mainosfilmin muuntaminen videonauhaksi, DVD-levyksi, HD-DVD-levyksi, optiseksi levyksi ja muuksi tallennetuksi, digitaaliseksi, ladattavaksi ja sähköiseksi tietovälineeksi; elokuvafilmien ja muiden videotallenteiden säilytys- ja suojelupalvelut, esimerkiksi filmien digitaalinen säilyttäminen ja entisöinti; tulostuspalvelut, jotka liittyvät ääni-, video- ja datatallenteisiin; elokuva-, televisio- ja mainosfilmien käsittely ja tulostus; 2D-formaatissa olevien elokuva-, televisio- ja mainosfilmien digitaalinen muuntaminen 3D-formaattiin; laboratoriotoiminnot elokuva-, televisio- ja mainosfilmien käsittelyyn; tietovälineiden ja digitaalisen datan alustaminen ja muuntaminen; elokuva-, televisio- ja mainosfilmien digitaalinen muuntaminen videonauhoiksi, DVD-levyiksi, HD-DVD-levyiksi, optisiksi levyiksi ja muiksi tallennetuiksi, digitaalisiksi ja sähköisiksi tietovälineiksi; elokuvafilmien digitaalinen muuntaminen DVD-levyiksi, HD-DVD-levyiksi, optisiksi levyiksi ja muiksi tallennetuiksi, digitaalisiksi, ladattaviksi ja sähköisiksi tietovälineiksi’

— luokka 41: ’Elokuva-, televisio- ja mainosfilmeihin, videonauhoihin ja digitaalisiin videoihin liittyvät laboratorio- ja jälkituotantopalvelut, nimittäin filmien teräväpiirtoskannaus, digitaalinen väriajoitus, digitaalisen videokuvan ja teräväpiirtokuvien lasertallennus filmille; digitaaliset masterointipalvelut ja videomasterointipalvelut elokuva-, televisio- ja mainosfilmejä varten; digitaaliset kuvapalvelut; kuvien digitaalinen ja elektroninen käsittely elokuva-, televisio- ja mainosfilmejä varten; digitaalisten kuvien tallennus filmille; videokuvaa ja ääntä sisältävien tietovälineiden tuottaminen, nimittäin videokasettien ja DVD-levyjen, HD-DVD-levyjen, optisten levyjen ja muiden tallennettujen, digitaalisten, ladattavien ja sähköisten tietovälineiden tuottaminen muiden lukuun; optisten ja digitaalisten erikoistehosteiden tuottaminen muiden lukuun televisiota, elokuvia, mainoksia, DVD-levyjä, HD-DVD-levyjä, optisia levyjä ja muita tallennettuja, digitaalisia, ladattavia ja sähköisiä tietovälineitä, nimittäin digitaalista elokuvaa varten; äänitys ja äänitallenteiden tuottaminen; elokuvien leikkauspalvelut; elokuva-, televisio- ja mainosfilmien elektroninen tuottaminen videonauhatallenteista, DVD-levyiltä, HD-DVD-levyiltä, optisilta levyiltä ja tallennetuilta, digitaalisilta, ladattavilta ja sähköisiltä tietovälineiltä; visuaalisten erikoistehosteiden tuottaminen videonauhoja, DVD-levyjä, HD-DVD-levyjä, optisia levyjä ja muita tallennettuja, digitaalisia, ladattavia ja sähköisiä tietovälineitä varten; elokuvien, televisio-ohjelmien ja mainosfilmien tuottaminen ja jakelu; kertojaäänten tarjoaminen videonauhoja, levyjä, DVD-levyjä, HD-DVD-levyjä, optisia levyjä ja muita tallennettuja, digitaalisia, ladattavia ja sähköisiä tietovälineitä varten; elokuvien tuottamiseen ja jakeluun liittyvät tukipalvelut; master-videolevyjen, -ääninauhojen ja -CD-ROM-levyjen sekä musiikin ja kuvien tuottaminen; elokuva-, televisio- ja mainosfilmien jakelun tai syndikoinnin järjestäminen; elokuvien, nauhojen, DVD-levyjen, HD-DVD-levyjen, optisten levyjen ja muiden tallennettujen, digitaalisten, ladattavien ja sähköisten tietovälineiden jakelupalvelut; jälkiäänityspalvelut ja elokuvien editointi; videokuva ja ääniraidat elokuvia, televisiota ja mainoksia varten’

— luokka 42: ’Tietokoneohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; tuotetutkimus ja tuotekehittely; web-sivustojen ylläpito muiden puolesta; web-sivustojen suunnittelu muille; digitaalinen vesileimaus; painettuihin tietovälineisiin liittyvät graafiset suunnittelupalvelut ajanvietteen alalla; DVD-valikkojen suunnittelu muille; musiikin, videoiden, DVD-levyjen ja digitaalisten tietovälineiden pakkaamiseen liittyvä suunnittelu muille; digitaalisten elokuvien ja videoiden kopiointiin, jäljentämiseen ja jakeluun liittyvä laadunvalvonta muiden puolesta; sisällön luomiseen liittyvät palvelut, nimittäin vuorovaikutteisten tietokoneohjelmistojen ja muun multimediasisällön suunnittelu ja kehittäminen; multimediatuotteiden suunnittelu ja kehittäminen, nimittäin DVD-valikkojen suunnittelu muiden lukuun; elokuva-, video-, ääni-, kuva- ja asiakirjasisältöä sisältävien digitaalisten tiedostojen haku jälkituotantoa varten; fyysisten data- ja asiakirjatallenteiden muuntaminen sähköiseen muotoon; DVD-levyjen, HD-DVD-levyjen, optisten levyjen ja muiden tallennettujen, digitaalisten, ladattavien ja sähköisten tietovälineiden luomiseen liittyvät palvelut; datan digitaalinen pakkaaminen; video- ja kuvadatan digitaalinen pakkaaminen; elokuva- ja videodatan digitaalinen pakkaaminen; tietovälineiden datan ja digitaalisen datan pakkaamispalvelut’

— luokka 45: ’Tuoteturvallisuuteen liittyvät konsultointipalvelut elokuva-, televisio- ja mainosteollisuudessa, nimittäin tuotteiden varmentaminen, tuotteista tehtyjen laittomien kopioiden havaitseminen sekä digitaalisen datan tallentaminen ja jäljittäminen; turvapainatus, nimittäin tietovälineiden ja digitaalisen datan koodaus niistä tehtyjen luvattomien kopioiden lähteiden jäljittämistä varten, sekä tietovälineiden ja digitaalisen datan koodauksen ja koodin muuntamisen tarjoaminen; elokuva-, televisio- ja mainosfilmien koodaus niistä tehtyjen luvattomien kopioiden lähteiden jäljittämistä varten; tallennetun sisällön suojauspalvelut; laittoman kopioinnin estämistä koskevien oikeuksien hallinta, nimittäin tuoteturvallisuuteen liittyvät palvelut elokuva-, televisio- ja mainosteollisuudessa; turvallisuuteen liittyvä teknologia ja palvelut, nimittäin seuranta- ja jäljityspalvelut, joilla seurataan ja jäljitetään koodattuja filmejä petosten, laittoman kopioinnin ja väärentämisen estämiseksi; elektronisen sisällön suojauspalvelut; tutkimus ja kehitys luvattomien digitaalisten elokuva-, televisio- ja mainostiedostojen lataamisen ja tallennuksen yhteydessä’.

– –

5 Tutkija hylkäsi 13.6.2013 tekemällään päätöksellä hakemuksen kaikkien edellä 3 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla, koska haetulta tavaramerkiltä yhtäältä puuttui erottamiskyky ja toisaalta se ilmaisi kuluttajille riidanalaisten tavaroiden ja palvelujen laatua.

6 [Deluxe] valitti 3.7.2013 tutkijan päätöksestä [EUIPO:ssa] asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

7 [EUIPO:n] toinen valituslautakunta [(jäljempänä valituslautakunta)] vahvisti [riidanalaisella päätöksellä] tutkijan päätöksen. Se totesi muun muassa, ettei pelkkä sanaosa 'deluxe' mahdollista niissä osissa Euroopan unionia, joissa ymmärretään englantia, kantajan tavaroiden ja palvelujen erottamista kilpailijoiden tavaroista ja palveluista, koska se kuuluu mainoskliseiden arkipäiväiseen joukkoon ja koostuu pelkästään 'viittauksesta korkealaatuisuuteen'. Se lisäsi, että ilmaisu 'deluxe' kuuluu sellaisten ilmaisujen luokkaan, jotka on jätettävä tavaramerkin monopolin ulkopuolelle, ja ettei kyseinen kuvio-osa ole riittävä tekemään haetusta tavaramerkistä erottamiskykyistä. Samoilla perusteilla valituslautakunta vahvisti tutkijan päätöksen siltä osin kuin hän oli katsonut, että haettu tavaramerkki ilmoittaa kuluttajille kyseisten tavaroiden ja palvelujen laadun. Valituslautakunta totesi myös, ettei mainittu tavaramerkki ollut tullut erottamiskykyiseksi sen unionissa tapahtuneen käytön perusteella."

Oikeudenkäyntimenettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

5 Deluxe nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.4.2014 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi.

6 Kanteensa tueksi Deluxe esitti viisi kanneperustetta, jotka liittyivät perusteluvelvollisuuden rikkomiseen, asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 3 kohdan rikkomiseen sekä luottamuksensuojan, saavutettujen oikeuksien suojan ja yhteisön toimien laillisuuden periaatteen loukkaamiseen.

7 Deluxe väitti, ettei valituslautakunta ollut perustellut kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin hylkäämistä kaikkien kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Se totesi muun muassa, ettei valituslautakunta ollut ottanut huomioon kunkin tavaran ja palvelun ominaisuuksia, vaikka tämä oli olennainen tekijä ilmaisun "deluxe" mielikuvituksellisen, suggestiivisen tai viitteellisen luonteen määrittämiseksi.

8 EUIPO väittää, että riidanalaisessa päätöksessä olevasta ilmaisusta "poikkeuksetta" johtuu, että valituslautakunta oli tutkinut yksittäin kyseessä olevia tavaroita ja palveluja, ja että se oli voinut antaa yhteiset perustelut, koska kaikki nämä tavarat ja palvelut kuuluivat audiovisuaaliselle alalle.

9 Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi Deluxin kanteen.

10 Muistutettuaan valituksenalaisen tuomion 15–18 kohdassa unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä unionin yleinen tuomioistuin totesi sen 20–22 kohdassa, että kun käsiteltävässä asiassa otetaan huomioon kahdeksaan eri luokkaan ja eri aloille kuuluvien yli 90 tavaran ja palvelun kuvaus, jonka mukaan ne ovat keskenään niin erilaisia niiden luonteen, ominaispiirteiden, käyttötarkoituksen ja myyntitavan osalta, ettei niiden voida katsoa muodostavan yhdenmukaista luokkaa, joka mahdollistaisi sen, että valituslautakunta antaa niitä koskevat yhteiset perustelut. Valituslautakunta ei ole osoittanut, että kyseisten tavaroiden ja palvelujen välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta ne muodostaisivat yhdenmukaisen luokan (jäljempänä vaadittava yhteys).

11 Kuten nimittäin unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 23 kohdassa, valituslautakunta viittaa yleisesti ”tavaroihin ja palveluihin”, ”kaikkiin tavaroihin ja palveluihin” ja ”kyseisiin tavaroihin ja palveluihin”, mutta se ei viittaa erityisesti mihinkään kyseisiin luokkiin kuuluvaan tavaraan tai palveluun eikä myöskään niiden luokkiin tai ryhmiin. Tämän vuoksi unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 24 kohdassa, että koska valituslautakunta ei tutkinut haetun tavaramerkin erottamiskykyä kunkin kyseisen tavaran ja palvelun osalta, se ei tehnyt asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vaadittua konkreettista arviointia kyseisiin luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta eikä perustellut riidanalaista päätöstä oikeudellisesti riittävällä tavalla tältä osin.

12 Unionin yleinen tuomioistuin totesi EUIPO:n väitteitä tarkastellessaan valituksenalaisen tuomion 26 kohdassa, ettei ilmaisusta ”poikkeuksetta” johdu myöskään välillisesti, että valituslautakunta on arvioinut haetun tavaramerkin erottamiskykyä kaikkien kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Kuten nimittäin unionin yleinen tuomioistuin huomauttaa, valituslautakunta tyytyi riidanalaisessa päätöksessä ilmoittamaan, että kaikki tavarat voidaan poikkeuksetta esittää siten, että ne ovat korkealaatuisia ja että kaikki palvelut voidaan poikkeuksetta esittää siten, että ne tuottavat tällaisen laadun. Se ei ole osoittanut, että kyseisiin luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen välillä on vaadittava yhteys eikä näin ollen maininnut mitään seikkaa, joka voisi olla peruste yhteisten perustelujen käyttämiselle.

13 EUIPO:n perustelusta, jonka mukaan kyseiset tavarat ja palvelut liittyvät suoraan audiovisuaaliseen alaan, unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 27 kohdassa, ettei näin ole todettu riidanalaisessa päätöksessä. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin kielsi sen, että tiettyjen tavaroiden ja palvelujen, kuten elokuvien, tuotteiden kuljetuksen kuorma-autolla, kauppatavaroiden säilyttämisen ja majoituksen ja internetsivujen suunnittelun kolmansien lukuun, välillä olisi yhteys. Se totesi, että joka tapauksessa on niin, ettei tällaisen yhteyden olemassaolo ilmene riidanalaisen päätöksen sanamuodosta. Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettei sillä todeksi oletetulla seikalla, että ilmaisu ”deluxe” on kehuva ja myyntiä edistävä ilmaisu, jota voidaan soveltaa kaikkiin kyseisiin tavaroihin ja palveluihin, ole merkitystä.

14 Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin kumosi riidanalaisen päätöksen.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

15 EUIPO vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— velvoittaa kantajana unionin yleisessä tuomioistuimessa olleen asianosaisen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valituksen tarkastelu

16 EUIPO esittää valituksessaan ainoastaan yhden, asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäisen virkkeen, luettuna yhdessä tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan kanssa, rikkomiseen liittyvän valitusperusteen. Tämä peruste jakautuu kahteen osaan.

Asianosaisten lausumat

17 Ainoan valitusperusteensa ensimmäisessä osassa EUIPO väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se rajoitti mahdollisuuden antaa yhteiset perustelut ainoastaan tilanteisiin, joissa tavarat ja palvelut muodostavat yhdenmukaisia luokkia. EUIPO:n mukaan unionin yleinen

tuomioistuin ei voi sulkea pois mahdollisuutta antaa yhteiset perustelut tavaroiden ja palvelujen laajaan valikoimaan nähden, kun merkki mielletään kunkin tavaran ja palvelun osalta yhtenäisesti ja näin ollen niihin sovellettava perustelu pysyy muuttumattomana.

18 EUIPO:n mukaan on siis riittävää, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetuilla tavaroilla ja palveluilla on yhteinen ominaispiirre, jotta niiden osalta voidaan antaa yhteiset perustelut. Tämä yhteinen ominaispiirre on se, että viittaus korkealaatuisuuteen ymmärretään jokaisen kyseisen tavaran ja palvelun osalta pelkkänä myyntiväitteenä. Käsiteltävässä tapauksessa merkki ”deluxe” välittää kaikkien näiden tavaroiden ja palvelujen osalta samalla tavalla kehuvan ja myyntiä edistävän viestin, jonka avulla yleisö ei voi tunnistaa mainittujen tavaroiden ja palvelujen alkuperää. EUIPO vetoaa perustelujensa tueksi perusteluun unionin tuomioistuimen 11.12.2014 antamassa määräyksessä FTI Touristik v. SMHV (C-253/14 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2445), jossa unionin tuomioistuin totesi, että kyseisten tavaroiden ja palvelujen välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys sellaisen yhteisen ominaispiirteen nojalla, joka koostuu siitä seikasta, että kaikki tavarat ja palvelut voivat olla erityisten alennusten tai etujen kohteena.

19 Näin ollen EUIPO katsoo, että riidanalaisen tuomion 24 kohdassa oleva toteamus, jonka mukaan valituslautakunta ei ole tehnyt vaadittavaa konkreettista arviointia, koska se ei osoittanut kaikkien tavaroiden ja palvelujen yhdenmukaisuutta, on virheellinen.

20 EUIPO väittää myös, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen hylätessään riidanalaisen tuomion 27 kohdassa merkityksettömänä valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan ilmaisu ”deluxe” on kehuva ja myyntiä edistävä ilmaisu, jota voidaan soveltaa kaikkiin kyseisiin tavaroihin ja palveluihin.

21 Deluxe väittää, että EUIPO on antanut korkean luotettavuusasteen asiassa BigXtra 11.12.2014 annetulle määräykselle FTI Touristik v. SMHV (C-253/14 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2445), jossa tavaramerkin BigXtra rekisteröintihakemus hylättiin sillä perusteella, että ilmaisulla on selvästi kehuva luonne. Deluxen mukaan tämä asia ei ole merkityksellinen, koska se eroaa käsiteltävästä asiasta. Ilmaisu ”deluxe” voi nimittäin olla kuvaileva tai kehuva vain itse tavaroille eikä niiden myyntitavalle, koska ei ole olemassa ”deluxe”-muotoa myydä tavaraa, ja näin on yhä vähemmän, jos kohdeyleisö otetaan huomioon.

22 EUIPO väittää ainoan valitusperusteensa toisessa kohdassa, että unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 20–22 ja 26 kohdassa tekemä tulkinta riittävästä yhdenmukaisuudesta, jonka nojalla valituslautakunta voi antaa yhteiset perustelut hylätäkseen kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen, ei ole oikeuskäytännön, muun muassa 18.3.2010 annetun määräyksen CFCMCEE v. SMHV (C-282/09 P, EU:C:2010:153) mukainen. Toteamalla vastaavuussuhteen ”yhdenmukaisen luokan” ja tavaroiden ja palvelujen kuvauksen välillä unionin yleinen tuomioistuin nimittäin tulkitsi virheellisesti tässä oikeuskäytännössä tarkoitettua tavaroiden tai palvelujen ”luokan” tai ”ryhmän” ”riittävän yhdenmukaisuuden” käsitettä ja tällä tavoin tavaroiden ja palvelujen välillä oltavan ”riittävän suoran ja konkreettisen yhteyden” käsitettä.

23 EUIPO:n mukaan riittävä yhdenmukaisuus on ymmärrettävä laajemmin sillä tavoin, että on riittävää, että tavaroilla ja palveluilla on kaikilla yhteinen ominaispiirre, joka voi olla myös eri aloille kuuluvilla tavaroilla tai palveluilla.

24 EUIPO väittää, että käsiteltävässä asiassa riidanalaisessa päätöksessä ilmoitetaan selvästi, että kyseisten tavaroiden ja palvelujen yhteinen ominaispiirre on se, että kaikki tavarat voidaan poikkeuksetta esittää siten, että ne ovat korkealaatuisia, ja että kaikki palvelut voidaan poikkeuksetta esittää siten, että ne tuottavat tällaisen laadun.

25 Deluxe riitauttaa EUIPO:n toteamuksen, jonka mukaan kyseisen tavarat ja palvelut ovat riittävän yhdenmukaisia ja ne voidaan tämän vuoksi katsoa yhdeksi kokonaisuudeksi.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

26 Koska EUIPO riitauttaa edellä 10–13 kohdassa mainitut unionin yleisen tuomioistuimen toteamukset ja koska ainoan valitusperusteen kaksi osaa liittyvät asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 75 artiklan rikkomiseen, niitä on tarkasteltava yhdessä.

27 Ensinnäkin vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, ettei toimivaltainen viranomainen voi rajoittua rekisteröintihakemuksen minimaaliseen tutkimiseen, vaan sen on päinvastoin tehtävä tiukka ja kattava tutkinta, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti (tuomio 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, 59 kohta).

28 Koska tavaramerkin rekisteröintiä aina haetaan rekisteröintihakemuksessa mainittuja tavaroita tai palveluja varten, kysymystä siitä, kuuluuko tavaramerkki ehdottomien hylkäysperusteiden soveltamisalaan, on arvioitava konkreettisella tasolla suhteessa näihin tavaroihin tai palveluihin (tuomio 15.2.2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, 31 kohta).

29 On muistutettava, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan yhtäältä ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimisen on koskettava kaikkia niitä tavaroita ja palveluja, joille tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta päätöksen, jolla toimivaltainen viranomainen epää tavaramerkin rekisteröinnin, on lähtökohtaisesti oltava perusteltu kunkin mainitun tavaran tai palvelun osalta (tuomio 15.2.2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, 34 kohta ja määräys 18.3.2010, CFCMCEE v. SMHV, C-282/09 P, EU:C:2010:153, 37 kohta).

30 Viimeksi mainittua vaatimusta unionin tuomioistuin on täsmentänyt siten, että toimivaltainen viranomainen voi tyytyä antamaan yhteiset perustelut kaikkien kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kun sama hylkäysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää (tuomio 15.2.2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, 37 kohta ja tuomio 17.10.2013, Isdin v. Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, 26 kohta).

31 Unionin tuomioistuin on tämän jälkeen täsmentänyt, että tällainen mahdollisuus ulottuu vain tavaroihin ja palveluihin, joiden välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta ne muodostavat kyseisten tavaroiden tai palvelujen riittävän yhtenäisen ryhmän (tuomio 17.10.2013, Isdin v. Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, 27 kohta).

32 Sen arvioimiseksi, onko EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden ja palvelujen välillä riittävän suora ja konkreettinen yhteys ja voidaanko ne jakaa riittävän yhdenmukaisiin luokkiin tai ryhmiin edellisessä kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, on edellä 28 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti otettava huomioon tämän toimen tavoite, jona on mahdollistaa ja tehdä helpommaksi sen kysymyksen konkreettinen arviointi, sovelletaanko rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin jotakin ehdotonta hylkäysperustetta.

33 Myös kyseisten tavaroiden ja palvelujen jakaminen yhteen tai useampaan ryhmään tai luokkaan on tehtävä erityisesti niiden yhteisten ominaispiirteiden perusteella, joilla on merkitystä sen arvioinnissa, sovelletaanko mainittuja tavaroita ja palveluita varten haettuun tavaramerkkiin tiettyä ehdotonta hylkäysperustetta. Tästä seuraa, että tällainen arviointi on tehtävä konkreettisesti jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkinnassa ja tarvittaessa jokaisen mahdollisesti sovellettavan ehdottoman hylkäysperusteen osalta.

34 Edellä esitetystä johtuu, ettei voida etukäteen sulkea pois sitä, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetuilla tavaroilla ja palveluilla on kaikilla merkityksellinen ominaispiirre ehdottoman hylkäysperusteen analysoinnin kannalta ja että ne voidaan ryhmitellä kyseisen rekisteröintihakemuksen tutkimiseksi tämän ehdottoman hylkäysperusteen kannalta yhteen riittävän yhdenmukaiseen luokkaan tai ryhmään edellä 31 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla.

35 Käsiteltävässä asiassa valituksenalaisen tuomion 26 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta totesi kaikkien kyseisen rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta, että kaikki tavarat voidaan poikkeuksetta esittää siten, että ne ovat korkealaatuisia, ja että kaikki palvelut voidaan poikkeuksetta esittää siten, että ne tuottavat korkeaa laatua. Tästä päätelmästä johtuu, että valituslautakunta arvioi lähinnä, että kaikissa sen tarkasteltavana olevissa rekisteröintihakemuksessa tarkoitetuissa tavaroissa ja palveluissa on yksi ominaispiirre, joka on merkityksellinen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen ehdottoman hylkäysperusteen tutkimisessa – nimittäin se seikka, että ne voidaan kaikki esittää siten, että ne ovat korkealaatuisia tai tuottavat korkeaa laatua –, ja näin ollen ne kaikki kuuluvat tätä ehdotonta hylkäysperustetta tutkittaessa yhteen luokkaan ja yhteen ryhmään, joka on riittävän yhdenmukainen. Valituslautakunnan mukaan tämän kyseisten tavaroiden ja palvelujen yhteisen ominaispiirteen merkityksellisyys valituslautakunnan tutkinnassa osoitetaan riidanalaisen päätöksen päätelmissä, joiden mukaan haettu tavaramerkki koostuu ”viittauksesta korkealaatuisuuteen”.

36 Se, ettei valituslautakunta todennut valituksenalaisen tuomion 22 kohdassa nimenomaisesti, että kyseisten tavaroiden ja palvelujen välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta ne muodostavat yhdenmukaisen luokan, ei voi johtaa erilaiseen päätelmään, koska tällainen toteamus ilmenee implisiittisesti valituksenalaisen tuomion 26 kohdassa esitetystä valituslautakunnan päätelmästä.

37 On unionin yleisen tuomioistuimen tehtävä, kun se valvoo valituslautakunnan velvollisuutta tehdä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetty konkreettinen arviointi ja perustella päätöksensä oikeudellisesti riittävällä tavalla, tutkia tosiseikkojen arvioinnin yhteydessä edellä 35 kohdassa esitettyjen valituslautakunnan päätelmien perusteltavuus.

38 On unionin yleisen tuomioistuimen tehtävä muun muassa yhtäältä tarkastaa, voiko kohdeyleisö todella mieltää haetun tavaramerkin, joka koostuu sanaosasta ja kuvio-osasta, suoraan ja välittömästi viittaukseksi korkealaatuisuuteen tai kehuvaksi viestiksi pikemminkin kuin osoitukseksi sen kattamien tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkuperästä.

39 Toisaalta unionin yleisen tuomioistuin on tarkastettava haetun tavaramerkin sanaosan tutkimisen yhteydessä, välittääkö ilmaisu ”deluxe” todella ”korkealaatuisuuden” käsitteen, kuten valituslautakunta väittää, sillä tämä sanaosa koostuu suorasta viittauksesta käsitteeseen ”luksus”. Siinä tapauksessa, että ilmaisulla ”deluxe” olisi eri merkitys kuin ”korkealaatuinen”, kuten julkisasiamies katsoo ratkaisuehdotuksensa 54 ja 55 kohdassa, olisi siis unionin yleisen tuomioistuimen tehtävä tutkia, muodostavatko kyseisen tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut tämän merkityksen kannalta sellaisen yhdenmukaisen ryhmän, joka mahdollistaa yhteisten perustelujen antamisen, vai eivät.

40 Unionin yleinen tuomioistuin sulki yleisesti pois mahdollisuuden katsoa kyseisten tavaroiden ja palvelujen luonne yhdenmukaiseksi, eikä se ottanut tältä osin huomioon haetun tavaramerkin erityisyyttä eikä erityisesti sitä, kuinka kohdeyleisö mieltää sen.

41 Kuten nimittäin valituksenalaisen tuomion 21 kohdasta ilmenee, unionin yleinen tuomioistuin tyytyi toteamaan, että riidanalaisen rekisteröintihakemuksen kattamat tavarat ja palvelut ovat keskenään niin erilaisia niiden luonteen, ominaispiirteiden, käyttötarkoituksen ja myyntitavan osalta, ettei niiden voida katsoa muodostavan yhdenmukaista luokkaa, jonka nojalla valituslautakunta voisi antaa niitä koskevat yhteiset perustelut. Unionin yleinen tuomioistuin ei näin ollen ottanut huomioon sitä mahdollisuutta, että kyseisten tavaroiden ja palvelujen eroista huolimatta niissä kaikissa voi olla yhteinen ominaispiirre, joka on merkityksellinen valituslautakunnan tutkinnassa, mikä edellä 33 ja 34 kohdassa esitettyjen päätelmien mukaisesti voisi olla peruste niiden kuulumiselle yhteen ja samaan yhdenmukaiseen ryhmään ja sille, että valituslautakunta antaa niitä koskevat yhteiset perustelut.

42 Samoilla perusteilla unionin yleisen tuomioistuin valituksenalaisen tuomion 27 kohdassa tekemä toteamus, jonka mukaan ”se seikka – –, että ilmaisu ’deluxe’ on kehuva ja myyntiä edistävä ilmaisu, jota voidaan soveltaa kaikkiin kyseisiin tavaroihin ja palveluihin, on merkityksetön”, on myös virheellinen.

43 Edellä esitetyillä perusteilla unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitessaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 75 artiklaa, minkä vuoksi valituksenalainen tuomio on kumottava.

44 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään, että silloin, kun unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisu kumotaan, unionin tuomioistuin voi joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Käsiteltävässä asiassa on todettava, ettei asia ole ratkaisukelpoinen.

45 Tämän vuoksi asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen ja oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

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

1) Unionin yleisen tuomioistuimen 4.6.2015 antama tuomio Deluxe Laboratories v. SMHV (deluxe) (T-222/14, ei julkaistu, EU:T:2015:364) kumotaan.

2) Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen.

3) Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Allekirjoitukset