UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

23 päivänä tammikuuta 2025 *

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 4 artikla – EU-tavaramerkin muodostavat merkit – Hakemus sylinterimäisen saniteettikappaleen osaa esittävän kosketeltavan sijaintimerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – 7 artikla – Ehdottomat hylkäysperusteet – Velvollisuutta tutkia ensin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty hylkäysperuste ei ole – Asetus (EU) 2017/1001 – 72 artiklan 3 kohta – Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta muuttaa valituslautakunnan päätöstä – Rajat

Asiassa C-93/23 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 17.2.2023,

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään D. Hanf, T. Klee ja E. Markakis,

valittajana,

ja jossa muuna osapuolena on

Neoperl AG, kotipaikka Reinach (Sveitsi), edustajinaan C. Mertzlufft-Paufler, M. Nielen ja C. Schrempp, Rechtsanwälte,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: unionin tuomioistuimen presidentti K. Lenaerts, joka hoitaa viidennen jaoston puheenjohtajan tehtäviä, neljännen jaoston puheenjohtaja I. Jarukaitis sekä tuomarit E. Regan, Z. Csehi ja O. Spineanu-Matei (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: P. Pikamäe,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 12.9.2024 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

on antanut seuraavan

tuomion

1 Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vaatii valituksessaan kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 7.12.2022 antaman tuomion Neoperl v. EUIPO (Sylinterimäisen saniteettikappaleen osaa esittävä merkki) (T-487/21, EU:T:2022:780; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin kumosi EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 3.6.2021 tekemän päätöksen (asia R 2327/2019-5), joka koski sylinterimäisen saniteettikappaleen osaa esittävän kosketeltavan sijaintimerkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus N:o 207/2009

2 Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21) (jäljempänä asetus N:o 207/2009), 4 artiklassa, jonka otsikko on ”EU-tavaramerkin muodostavat merkit”, säädettiin seuraavaa:

”[EU-tavaramerkkinä] voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

3 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa, jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, säädettiin seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan;

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan
i) tavaran luonteenomaisesta muodosta tai muusta ominaisuudesta,

ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai muusta ominaisuudesta,
iii) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta tai muusta ominaisuudesta;

f) tavaramerkit, jotka ovat yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia;

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen;

h) tavaramerkit, joita toimivaltaiset viranomaiset eivät ole hyväksyneet teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen[, joka allekirjoitettiin Pariisissa 20.3.1883, jota tarkistettiin viimeksi 14.7.1967 Tukholmassa ja jota muutettiin 28.9.1979 (Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305)], jäljempänä ’Pariisin yleissopimus’, 6 ter artiklan mukaisesti;

i) tavaramerkit, jotka sisältävät muita kuin Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa tarkoitettuja tunnuksia, tunnusmerkkejä tai vaakunoita, joilla on erityistä julkista merkitystä, jollei toimivaltainen viranomainen ole hyväksynyt niiden rekisteröintiä;

j) tavaramerkit, jotka on jätetty rekisteröinnin ulkopuolelle alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevien tai unionin lainsäädännön tai kansallisen oikeuden taikka kansainvälisten sopimusten, joissa unioni tai asianomainen jäsenvaltio on sopimuspuolena, nojalla;

k) tavaramerkit, jotka on jätetty rekisteröinnin ulkopuolelle viinejä koskevien perinteisten merkintöjen suojaa koskevien unionin säädösten tai kansainvälisten sopimusten, joissa unioni on sopimuspuolena, nojalla;

l) tavaramerkit, jotka on jätetty rekisteröinnin ulkopuolelle aitojen perinteisten tuotteiden suojaa koskevien unionin säädösten tai kansainvälisten sopimusten, joissa unioni on sopimuspuolena, nojalla;

m) tavaramerkit, jotka muodostuvat kasvinjalostajanoikeuksien suojasta annetun unionin lainsäädännön tai kansallisen oikeuden taikka kansainvälisten sopimusten, joissa unioni tai asianomainen jäsenvaltio on sopimuspuolena, mukaisesti rekisteröidystä aiemmasta kasvilajikenimestä tai sen olennaisista osista ja koskevat saman tai läheistä sukua olevan lajin lajikkeita.

– –”

4 Kyseisen asetuksen 26 artiklan, jonka otsikko on ”Edellytykset, jotka hakemuksen on täytettävä”, 1 kohdan d alakohdassa ja 3 kohdassa säädettiin seuraavaa:

”1. [EU-tavaramerkkihakemuksessa] on oltava:

– –

d) tavaramerkin kuvaus.

– –

3. [EU-tavaramerkkiä] koskevan hakemuksen on täytettävä 162 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanoasetuksessa – – säädetyt edellytykset.”

Asetus (EU) 2017/1001

5 Asetus N:o 207/2009 on kumottu ja korvattu 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).

6 Asetuksen 2017/1001 31 artiklan, jonka otsikko on ”Edellytykset, jotka hakemuksen on täytettävä”, 1 kohdan d alakohdassa säädetään seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkkihakemuksessa on oltava:

– –

d) merkin kuvaus, joka täyttää 4 artiklan b alakohdassa vahvistetut vaatimukset.

– –

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten lisäksi EU-tavaramerkkihakemuksen on täytettävä tässä asetuksessa ja sen nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä säädetyt muodolliset vaatimukset. Jos kyseisten edellytysten mukaan tavaramerkki on esitettävä sähköisesti, viraston pääjohtaja voi määrittää tällaisen sähköisen tiedoston formaatit ja enimmäiskoon.”

7 Asetuksen 2017/1001 41 artiklan, jonka otsikko on ”Hakemuksen jättämisen edellytysten tutkiminen”, 1, 2 ja 4 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. [EUIPO] tutkii:

– –

b) onko EU-tavaramerkkihakemus 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen edellytysten ja vaatimusten mukainen;

– –

2. Jos EU-tavaramerkkihakemus ei täytä 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, [EUIPO] kehottaa hakijaa korjaamaan todetut puutteellisuudet tai maksujen laiminlyönnin kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

– –

4. Jos 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa todettuja puutteellisuuksia ei ole säädetyssä määräajassa korjattu, [EUIPO] hylkää hakemuksen.”

8 Asetuksen 71 artiklassa, jonka otsikko on ”Valitusta koskeva päätös”, säädetään seuraavaa:

”1. Tutkittuaan valituksen hyväksyttävyyden valituslautakunta tekee päätöksen valituksesta. Lautakunta voi joko käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tälle osastolle edelleen päätettäväksi.

2. Jos valituslautakunta palauttaa asian edelleen päätettäväksi valituksenalaisen päätöksen tehneelle osastolle, tätä osastoa sitovat valituslautakunnan päätöksen perusteet ja asiaratkaisu, jos tosiseikat ovat samat.

3. Valituslautakunnan päätökset tulevat voimaan vasta 72 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun määräajan päätyttyä tai, jos asia on tämän ajan kuluessa saatettu unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, tämän toimen tai unionin tuomioistuimelle unionin yleisen tuomioistuimen päätöksestä tehdyn valituksen hylkäämisestä alkaen.”

9 Asetuksen 72 artiklassa, jonka otsikko on ”Asian saattaminen unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi”, säädetään seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien tekemät valituksia koskevat päätökset voidaan saattaa unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, [EUT-sopimuksen], tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.

3. Unionin yleisellä tuomioistuimella on toimivalta kumota kanteen kohteena oleva päätös tai muuttaa sitä.

4. Kannetta voi ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille päätös on vastainen.

5. Kanne on nostettava unionin yleisessä tuomioistuimessa kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona valituslautakunnan päätös on annettu tiedoksi.

6. [EUIPO] toteuttaa tarvittavat toimenpiteet unionin yleisen tuomioistuimen tuomion tai, jos siihen on haettu muutosta, unionin tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi.”

10 Asetuksen 94 artiklassa, jonka otsikko on ”[EUIPO:n] päätökset ja tiedonannot”, säädetään seuraavaa:

”1. [EUIPO] perustelee päätöksensä. Ne voivat perustua vain sellaisiin syihin tai todisteisiin, joihin asianomaiset osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. – –

– –”

11 Asetuksen 2017/1001 95 artiklassa, jonka otsikko on ”Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta”, säädetään seuraavaa:

”1. Menettelyssä [EUIPO] tutkii tosiseikat viran puolesta; – –

_ _”

12 Asetuksen 159 artiklassa, jonka otsikko on ”Toimivalta”, säädetään seuraavaa:

”Tässä asetuksessa säädettyihin menettelyihin liittyviä päätöksiä ovat toimivaltaisia tekemään:

a) tutkijat;

b) väiteosastot;

c) rekisterinpidosta vastuussa oleva osasto;

d) mitättömyysosastot;

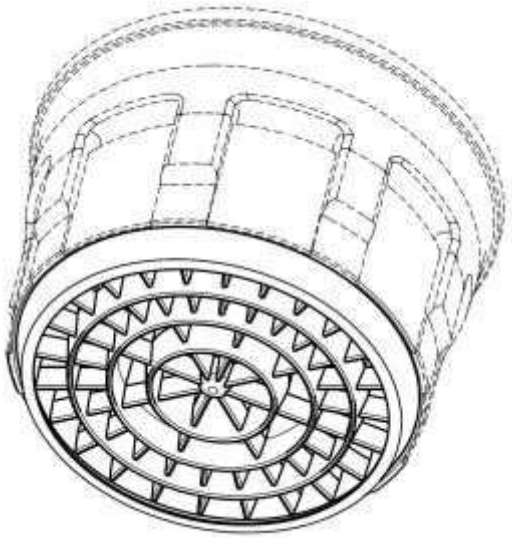
e) valituslautakunnat;

f) muu yksikkö tai henkilö, jonka pääjohtaja on nimittänyt tässä tarkoituksessa.”

Asian tausta

13 Asian tausta esitetään valituksenalaisen tuomion 2–11 kohdassa, ja se voidaan nyt käsiteltävässä asiassa tiivistää seuraavasti.

14 Neoperl AG teki 1.9.2016 EUIPO:lle hakemuksen seuraavan merkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi asetuksen N:o 207/2009 nojalla:



15 Rekisteröintihakemuksessa kyseinen merkki määriteltiin ”kosketeltavaksi sijaintimerkiksi” ja sitä kuvailtiin seuraavasti:

”Tavaramerkki on kosketeltava sijaintimerkki. Suojaa vaaditaan rakenteelle, jonka päässä on liitettävä sylinterimäinen saniteettiosa, jonka läpi veden on tarkoitus virrata, ja tämä pää on suuntautunut ulkopuolelle ja on pidempi kuin perusta, joka ei ole joustava; tämä rakenne on tehty joitakin millimetrejä korkeista ympyränmuotoisista, samankeskisistä ja joustavista lamelleista, joita on kyseisen pään koko pinnalla, ja näitä joustavia lamelleja voidaan vääntää painamalla sormea perustaa vastaan ja samansuuntaisesti perustan kanssa. Suojaa ei vaadita liitettävän osan muille ääriviivoille, jotka on esitetty katkoviivoin kuvassa.”

16 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 11 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Liitettävät saniteettiosat, muun muassa virtauksenrajoittimet ja poresuuttimet”.

17 Rekisteröintihakemusta vastustettiin asetuksen N:o 207/2009 26 artiklan 1 kohdan d alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 31 artiklan 1 kohdan d alakohta), luettuna yhdessä yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1) 9 säännön 3 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 41 artiklan 2 kohta) kanssa, säädettyjen muodollisten rekisteröinnin esteiden perusteella, koska ”[EUIPO] ei yleisesti hyväksy kosketeltavia tavaramerkkejä”. Näin ollen Neoperlille ehdotettiin, että se määrittelisi haetun tavaramerkin uudelleen sijaintimerkiksi.

18 Neoperl kieltäytyi 22.12.2016 päivätyssä kirjeessään määrittelemästä haettua tavaramerkkiä uudelleen ja vahvisti tässä yhteydessä haluavansa säilyttää määritelmän ”kosketeltava sijaintimerkki” ja siihen liittyvän kuvauksen, joka esitetään tämän tuomion 15 kohdassa.

19 Tutkija hylkäsi 11.10.2019 tekemällään päätöksellä rekisteröintihakemuksen asetuksen 2017/1001 41 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä muun muassa kyseisen asetuksen 4 artiklan ja 31 artiklan 3 kohdan kanssa, nojalla muodollisin perustein pääasiallisesti sen tähden, että hakemus ei ollut – siltä osin kuin se koski kosketeltavan tavaramerkin rekisteröintiä – riittävän täsmällinen edellä mainituissa säännöksissä tarkoitetulla tavalla.

20 Neoperl valitti 16.10.2019 tutkijan päätöksestä EUIPO:ssa.

21 Esittelijän 3.8.2020 päivätyssä tiedonannossa EUIPO:n viides valituslautakunta totesi Neoperlille, että riippumatta siitä, täyttikö kyseisen merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi koskeva hakemus asetuksen 2017/1001 31 artiklan vaatimukset vai ei, se katsoi, että kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste oli käsitellyssä asiassa merkityksellinen ja että haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla.

22 Neoperl esitti 3.3.2021 huomautuksensa 3.8.2020 päivätystä tiedonannosta.

23 Valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että merkiltä, jonka rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi oli haettu, puuttui erottamiskyky asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ja hylkäsi valituksen.

Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

24 Neoperl nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.8.2021 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen, jossa vaadittiin riidanalaisen päätöksen kumoamista.

25 Neoperl vetosi kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Ensimmäisellä kanneperusteella, jonka mukaan asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa oli rikottu, Neoperl väitti pääasiallisesti, että valituslautakunta ei ollut ottanut riittävällä tavalla huomioon haetun tavaramerkin erityispiirteitä. Neoperl päätteli tästä, että kyseinen merkki oli erottamiskykyinen, toisin kuin valituslautakunta oli katsonut.

26 Toisella kanneperusteella, jonka mukaan asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä oli rikottu, Neoperl väitti pääasiallisesti, että vaikka valituslautakunta oli väittänyt, että kyseessä olevaa merkkiä koskettelemalla saatava vaikutelma poikkesi ainoastaan hienoisesti perinteisen joustamattoman rakenteen koskettelemisesta saatavasta vaikutelmasta, valituslautakunta ei ollut esittänyt riittävää näyttöä tämän toteamuksen tueksi, huolimatta sen velvollisuudesta tutkia viran puolesta tällaiset tosiseikat ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimisen yhteydessä.

27 Unionin yleinen tuomioistuin esitti valituksenalaisen tuomion 14–17 kohdassa alustavia huomautuksia asiassa sovellettavista säännöksistä.

28 Huomautettuaan, että kyseisen merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi koskevan hakemuksen jättämispäivä eli 1.9.2016 oli ratkaiseva ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaolon tutkimiseen sovellettavan aineellisen oikeuden määrittämisen kannalta, unionin yleinen tuomioistuin totesi, että asiassa oli sovellettava asetuksen N:o 207/2009 aineellisia säännöksiä ja siis tarvittaessa näitä aineellisia säännöksiä asetuksella 2015/2424 muutetussa muodossaan.

29 Unionin yleinen tuomioistuin täsmensi tältä osin, että asetuksen 2015/2424 4 artiklassa säädetään, että kyseinen asetus tulee voimaan 23.3.2016 mutta että tiettyjä asetuksen N:o 207/2009 säännöksiä, joihin kuuluvat muun muassa viimeksi mainitun asetuksen 4 artikla ja 26 artiklan 3 kohta, sovelletaan vasta 1.10.2017 alkaen.

30 Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan käsitellyn asian aineellisten sääntöjen osalta oli siis sovellettava asetuksen N:o 207/2009 4 artiklaa ja 26 artiklan 3 kohtaa, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista asetuksella 2015/2424, ja asetuksen N:o 207/2009 7 artiklaa. Kyseinen tuomioistuin lisäsi, ettei viimeksi mainitun artiklan osalta asetuksen N:o 207/2009 ajallinen soveltaminen kuitenkaan johda erilaiseen lopputulokseen sen käsiteltäväksi saatetun kanteen tutkimisen kannalta, sillä asetuksella 2015/2424 tehdyt muutokset eivät koskeneet asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan säännöksiä, ja kyseiset alakohdat olivat ainoat mainitun 7 artiklan 1 kohdassa olevista alakohdista, joilla oli merkitystä käsitellyssä asiassa. Käsitellyssä asiassa unionin yleinen tuomioistuin katsoi näin ollen aineellisten sääntöjen osalta, että valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä ja Neoperlin kannekirjelmässään tekemillä viittauksilla asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan oli ymmärrettävä todellisuudessa tarkoitettavan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joka on saman sisältöinen kuin ensin mainittu.

31 Unionin yleinen tuomioistuin totesi lopuksi, että koska menettelysääntöjä katsotaan yleensä voitavan soveltaa sinä päivänä, jona ne tulevat voimaan, asiaan sovellettiin asetuksen 2017/1001 menettelysäännöksiä, koska kyseinen asetus oli voimassa riidanalaisen päätöksen tekohetkellä.

32 Kanteen tutkimisen yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin muistutti aluksi pääasiallisesti valituksenalaisen tuomion 20–22 kohdassa, että tutkija oli hylännyt kyseisen merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi koskevan hakemuksen asetuksen 2017/1001 41 artiklan 4 kohdan nojalla ja että valituslautakunta oli päättänyt tutkia ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn rekisteröinnin ehdottoman hylkäysperusteen todeten, että kysymys siitä, oliko kyseisen merkin rekisteröinti lisäksi hylättävä asetuksen 2017/1001 41 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan (josta on muutettuna tullut asetuksen 2017/1001 4 artikla) kanssa, mukaisesti tai asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, oli merkityksetön, koska oli riittävää, että yksi kyseisessä 7 artiklan 1 kohdassa säädetyistä hylkäysperusteista oli esteenä mainitulle rekisteröinnille.

33 Unionin yleinen tuomioistuin otti ensinnäkin valituksenalaisen tuomion 20–49 kohdassa esitetyistä syistä viran puolesta huomioon lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskevan perusteen.

34 Unionin yleinen tuomioistuin muistutti tältä osin aluksi valituksenalaisen tuomion 24 kohdassa, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan on niin, että vaikka eräät perusteet voidaan ottaa huomioon – tai ne jopa on otettava huomioon – viran puolesta, unionin tuomioistuimet voivat tutkia riidanalaisen päätöksen aineellista lainmukaisuutta koskevan perusteen ainoastaan, jos kantaja on siihen vedonnut, mitä kantaja ei ollut tehnyt käsitellyssä asiassa. Unionin yleinen tuomioistuin lisäsi valituksenalaisen tuomion 25 kohdassa, että mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, että vaikka unionin tuomioistuinten tarvitsee ottaa kantaa vain asianosaisten, joiden asiana on määrittää oikeusriidan laajuus, vaatimuksiin, kyseiset tuomioistuimet eivät ole sidottuja pelkästään asianosaisten vaatimustensa tueksi esittämiin perusteluihin, sillä muuten ne saattaisivat joutua perustamaan ratkaisunsa virheellisiin oikeudellisiin näkökohtiin. Unionin yleinen tuomioistuin päätteli tästä valituksenalaisen tuomion 26 kohdassa, että unionin tuomioistuimilla on mahdollisuus ja tilanteen mukaan velvollisuus tutkia omasta aloitteestaan tiettyjä aineellista lainmukaisuutta koskevia perusteita. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 27 kohdassa, että lain soveltamisalaa koskeva peruste kuuluu oikeusjärjestyksen perusteisiin (ordre public) ja että sen on tutkittava se viran puolesta. Unionin yleinen tuomioistuin totesi nimittäin, että se laiminlöisi tehtävänsä laillisuusvalvontaa harjoittavana tuomioistuimena, jos se jättäisi toteamatta, että riidanalainen päätös oli tehty sellaisen oikeussäännön perusteella, jota ei voitu soveltaa käsitellyssä asiassa, vaikka asianosaiset eivät olisi riitauttaneet kyseistä seikkaa, ja jos se tämän seurauksena ratkaisisi käsiteltäväkseen saatetun asian soveltamalla itse tällaista oikeussääntöä.

35 Unionin yleinen tuomioistuin totesi tämän jälkeen implisiittisesti valituksenalaisen tuomion 38 kohdassa, että valituslautakunta oli erehtynyt asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalan osalta, kun se oli jättänyt virheellisesti tutkimatta ennen kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkastelua, täyttikö merkki, jonka rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi oli haettu, mainitun asetuksen 4 artiklassa asetetut edellytykset, joihin kuuluu myös se, että merkki voidaan esittää graafisesti, ja oliko merkin rekisteröinti tämän johdosta hylättävä kyseisen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Koska asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä, unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa, että merkin erottamiskykyä voidaan arvioida kyseisen merkin EU-tavaramerkiksi rekisteröimisen kannalta vasta sen jälkeen, kun on todettu, että kyseinen merkki on mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki, eli sen jälkeen, kun on todettu, että se voidaan esittää graafisesti.

36 Unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli toiseksi valituksenalaisen tuomion 50–61 kohdassa, täyttikö kyseinen merkki käsitellyssä asiassa asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa tarkoitetut edellytykset ja voitiinko siis soveltaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä ehdotonta hylkäysperustetta.

37 Unionin yleinen tuomioistuin totesi tältä osin valituksenalaisen tuomion 57 kohdassa, että kyseistä merkkiä koskettelemalla saatava vaikutelma ei ilmene täsmällisesti ja täydellisesti kyseisen merkin graafisesta esityksestä itsessään vaan se ilmenee korkeintaan graafiseen esitykseen liitetystä kuvauksesta. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi näin ollen, että sen lisäksi, ettei mainitulla kuvauksella täsmennetä tavaramerkkioikeuden nojalla haetun suojan kohdetta ja laajuutta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, sillä päinvastoin saatetaan herättää epäilyksiä tämän graafisen esityksen kohteesta ja laajuudesta, koska sillä pyritään laajentamaan haetun suojan kohdetta. Unionin yleinen tuomioistuin totesi näin ollen valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa, että kyseinen merkki ei täytä asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ja että kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty ehdoton hylkäysperuste estää sen rekisteröinnin.

38 Unionin yleinen tuomioistuin päätteli tästä valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei voitu soveltaa kyseisen merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi koskevan hakemuksen arviointiin ja että valituslautakunta ei näin ollen voinut soveltaa kyseistä säännöstä laillisesti riidanalaisen päätöksen tekemiseksi.

39 Unionin yleinen tuomioistuin kumosi valituksenalaisella tuomiolla riidanalaisen päätöksen.

Asian käsittelyn vaiheet unionin tuomioistuimessa ja valitusasian asianosaisten vaatimukset

40 EUIPO pyysi valituskirjelmän kanssa samana päivänä toimittamallaan asiakirjalla unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 a artiklan 1 kohdan perusteella, että sille myönnetään valituslupa Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artiklan kolmannen kohdan nojalla.

41 Valituslupa myönnettiin 11.7.2023 annetulla määräyksellä EUIPO v. Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601).

42 EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion

– hylkää riidanalaisesta päätöksestä nostetun kanteen ja

– velvoittaa osapuolet vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

43 Neoperl vaatii, että unionin tuomioistuin

– hyväksyy valituksen siltä osin kuin siinä vaaditaan valituksenalaisen tuomion kumoamista ja hylkää sen muilta osin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion sillä perusteella, että sen esittämää perustetta, joka koskee sitä, että EUIPO on rikkonut asetuksen 2017/1001 71 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä

asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohdan kanssa, ei ole otettu huomioon

– palauttaa asian EUIPO:hon, jotta tämä tutkii ensimmäistä kertaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 4 artiklan kanssa, säädetyt edellytykset, ja

– velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valituksen tarkastelu

44 EUIPO vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen.

Asianosaisten lausumat

45 EUIPO esittää valituksensa tueksi yhden ainoan valitusperusteen, joka perustuu asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdan rikkomiseen. Tämä ainoa valitusperuste jakautuu kahteen osaan.

46 Ainoan valitusperusteen ensimmäisessä osassa EUIPO moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se ylitti asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdassa vahvistetun toimivaltansa tutkiessaan viran puolesta, voitiinko asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä viimeksi mainitun asetuksen 4 artiklan kanssa, olevaa ehdotonta hylkäysperustetta soveltaa, vaikka Neoperl ei ollut vaatinut sitä. EUIPO:n mukaan on erityisesti niin, että unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa, että kysymys siitä, täyttikö kyseessä oleva merkki asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa säädetyt edellytykset, joihin kuuluu myös se, että merkki voidaan esittää graafisesti, oli ennakkokysymys, jonka ratkaiseminen oli välttämätöntä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevien kanneperusteiden tutkimisen kannalta.

47 Valitusperusteen toisessa osassa EUIPO moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se ylitti asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdassa vahvistetun toimivaltansa antaessaan itse valituslautakunnan asemesta ratkaisun asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkäysperustetta koskevista aineellisista edellytyksistä, jotka valituslautakunta oli nimenomaisesti jättänyt tutkimatta riidanalaisessa päätöksessä, ja kumotessaan riidanalaisen päätöksen ja muuttaessaan sitä tosiasiallisesti valituksenalaisen tuomion 50–58 kohdassa, samalla kun se vahvisti, että riidanalaisen päätöksen päätösosa oli perusteltu.

48 EUIPO:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin loukkasi ensinnäkin tällä riidanalaisen päätöksen lainvastaisella muuttamisella alun perin valituslautakunnalle kuuluvaa toimivaltaa tutkia sille tehdyt valitukset, sellaisena kuin unionin lainsäätäjä on kyseisen toimivallan vahvistanut. EUIPO väittää tämän jälkeen, että unionin yleinen tuomioistuin puuttui valituslautakunnalle kuuluvaan erityiseen toimivaltaan, jonka nojalla tämä voi olla tyytymättä pelkästään tutkijan tekemän päätöksen valvontaan (asetuksen 2017/1001 71 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen toinen tilanne) ja myös tarvittaessa käyttää tutkijan toimivaltaa (asetuksen 2017/1001 71 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen ensimmäinen tilanne), mikä sisältää myös mahdollisuuden suorittaa

perusteellisempi tai täydellisempi arviointi niistä tosiseikoista, joita tutkija ei ole vielä arvioinut. EUIPO:n mukaan on lopuksi niin, että unionin yleinen tuomioistuin loukkasi unionin lainsäätäjän kantajalle takaamaa oikeussuojaa.

49 EUIPO pitää joka tapauksessa valituksenalaista tuomiota sisäisesti ristiriitaisena, minkä johdosta se katsoo, ettei se pysty panemaan sitä täytäntöön. EUIPO:n mukaan mainittu ristiriitaisuus perustuu siihen, ettei unionin yleinen tuomioistuin muodollisesti muuttanut riidanalaista päätöstä eikä hylännyt kannetta huolimatta siitä, että kyseisen päätöksen oikeusperustan korvaamisella se vahvisti nimenomaisesti, että päätöksen päätösosa oli perusteltu.

50 Neoperl ei kiistä vastineessaan EUIPO:n esittämän ainoan valitusperusteen, joka perustuu siihen, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohtaa, perusteltavuutta. Neoperl katsoo näet EUIPO:n tavoin, että unionin yleinen tuomioistuin ylitti mainittuun säännökseen perustuvan toimivaltansa, kun se katsoi olleensa aineellisesti toimivaltainen suorittamaan itse asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 4 artiklan kanssa, koskevan tarkastelun ensimmäistä kertaa ja ratkaisemaan asiakysymyksen valituslautakunnan asemesta. Neoperl yhtyy myös niihin EUIPO:n argumentteihin, jotka koskevat unionin lainsäätäjän takaaman oikeussuojan loukkaamista, ja katsoo, että unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 47–58 kohdassa esittämät päätelmät loukkaavat sen oikeutta tulla kuulluksi. Neoperlin mukaan valituksenalainen tuomio on näin ollen kumottava ja asia palautettava EUIPO:hon, jotta tämä tarkastelee itse kattavasti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 4 artiklan kanssa.

51 Siltä osin kuin on kyse asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan välisestä suhteesta, Neoperl katsoo sitä vastoin, että unionin yleinen tuomioistuin totesi aiheellisesti valituksenalaisessa tuomiossa pääasiallisesti, että näitä ehdottomia hylkäysperusteita on tarkasteltava järjestyksessä siten, että ensiksi mainitun säännöksen soveltamisedellytykset on tutkittava ensin.

52 EUIPO kiistää vastauskirjelmässään Neoperlin argumentaation tällaisen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimisjärjestyksen olemassaolon osalta ja väittää pääasiallisesti, ettei kyseisen säännöksen sanamuodosta, systematiikasta tai tavoitteesta voida päätellä, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn hylkäysperusteen tutkiminen ja soveltaminen edellyttävät ilman muuta 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn hylkäysperusteen etukäteistä tutkimista ja soveltamista.

53 Neoperl korostaa EUIPO:n vastauskirjelmässään, että vaikka se katsookin EUIPO:n tavoin, että valituksenalainen tuomio on ristiriidassa asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdan kanssa ja että kyseinen tuomio on näin ollen kumottava, se on kuitenkin sitä mieltä, ettei asia ole kokonaisuudessaan ratkaisukelpoinen.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

54 Aluksi on todettava, että kyseisen merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi koskeva hakemus jätettiin 1.9.2016. Näin ollen asiassa sovelletaan yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 aineellisia säännöksiä ja toisaalta asetuksen 2017/1001 menettelysäännöksiä (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 20.6.2024, EUIPO v. Indo European Foods, C-801/21 P, EU:C:2024:528, 50 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa

55 Aluksi on muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a–m alakohdassa luetellaan EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen ehdottomat hylkäysperusteet.

56 Vaikka useamman näistä perusteista soveltaminen samanaikaisesti onkin mahdollista, kyseisessä artiklassa luetellut ehdottomat hylkäysperusteet ovat itsenäisiä, eli nämä perusteet ovat toisistaan riippumattomia ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen (ks. analogisesti tuomio 8.4.2003, Linde ym., C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, 67 kohta ja tuomio 16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, 46 kohta).

57 Unionin yleinen tuomioistuin päätteli käsitellyssä asiassa asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan, jossa viitataan edellytykseen siitä, että kyseessä oleva merkki voidaan esittää graafisesti, ja kyseisen asetuksen 7 artiklan välisen vertailun perusteella, että käsitteiden ”merkki” ja ”tavaramerkki” välillä on tehtävä ero. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi siten valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa 6.10.2021 annetun tuomion M/S. Indeutsch International v. EUIPO – 135 Kirkstall (Kahden samansuuntaisen viivan välissä olevat sukkulat) (T-124/20, EU:T:2021:668) 46 kohdan perusteella, että merkin erottamiskykyä voidaan arvioida kyseisen merkin EU-tavaramerkiksi rekisteröimisen kannalta vasta sen jälkeen, kun on todettu, että kyseinen merkki on mainitussa 4 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki, eli sen jälkeen, kun on todettu, että merkki voidaan esittää graafisesti.

58 On totta, että asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa käytetään käsitettä ”merkki”, kun taas muissa kyseisen 7 artiklan 1 kohdan säännöksissä käytetään joko tätä käsitettä tai käsitettä ”tavaramerkit”.

59 On kuitenkin niin, että jos unionin lainsäätäjä olisi halunnut tällaisella terminologisella erottelulla ottaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa käyttöön tutkimisjärjestyksen, jossa etusija annetaan kyseisen säännöksen a alakohdassa tarkoitetulle hylkäysperusteelle, olisi se järjestelmällisesti käyttänyt käsitettä ”tavaramerkki” kaikkien niiden muiden hylkäysperusteiden yhteydessä, joista säädetään mainitun säännöksen b–m alakohdassa. Näin ei kuitenkaan ole, sillä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa viitataan merkkeihin. Näitä kahta käsitettä on näin ollen katsottava käytettävän toistensa synonyymeina kyseisen 7 artiklan 1 kohdassa, eikä niiden vaihtelevaa käyttämistä mainitun säännöksen a ja b alakohdassa voida ymmärtää siten, että unionin lainsäätäjän tarkoituksena olisi ollut asettaa a alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen soveltaminen etusijalle muiden hylkäysperusteiden, joihin kuuluu muun muassa b alakohdassa mainittu hylkäysperuste, soveltamiseen nähden.

60 Lisäksi on todettava, ettei yhdestäkään asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan sanamuotoon sisältyvästä seikasta ilmene, että kyseisen säännöksen a–m alakohdassa säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimisen yhteydessä olisi noudatettava jonkinlaista järjestystä.

61 Valituslautakunta voi näin ollen rekisteröintihakemuksen tutkimisen yhteydessä katsoa tietyissä tilanteissa asianmukaisemmaksi arvioida ensin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta ja joissakin muissa tilanteissa ensin kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta, eikä tällainen valinta johda mainitun tutkinnan päätteeksi valituslautakunnan tekemää päätöstä rasittavan oikeudellisen virheen syntymiseen.

62 On erityisesti niin, että jos merkkiä ei voida esittää graafisesti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 4 artiklan kanssa, tarkoitetulla tavalla, ei ole tarpeen tutkia kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, onko kyseinen merkki erottamiskykyinen. Täsmälleen sama pätee kuitenkin myös päinvastaisessa tilanteessa, koska jos merkiltä puuttuu erottamiskyky viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla, on hyödytöntä lausua siitä kysymyksestä, voidaanko merkki esittää graafisesti.

63 Näin ollen se, että valituslautakunta ei riidanalaisessa päätöksessä tutkinut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ehdotonta hylkäysperustetta ennen kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen tutkimista, ei merkinnyt lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä.

64 Tästä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin teki valituksenalaisen tuomion 38 kohdassa oikeudellisen virheen, kun se moitti valituslautakuntaa siitä, ettei se ollut tutkinut riidanalaisessa päätöksessä, voiko kyseessä oleva merkki olla tavaramerkki, ja että se oli siten katsonut, että tällainen tutkiminen oli merkityksetöntä, koska kyseiseltä merkiltä puuttui joka tapauksessa erottamiskyky. Ratkaistessaan asian näin unionin yleinen tuomioistuin vahvisti näet asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimisen yhteydessä noudatettavan järjestyksen, mikä ei kuitenkaan ole millään tavoin ollut unionin lainsäätäjän tarkoitus.

65 Tästä seuraa, että ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa on hyväksyttävä.

Ainoan valitusperusteen toinen osa

66 Aluksi on todettava, että unionin yleinen tuomioistuin ei todennut nimenomaisesti valituksenalaisessa tuomiossa, että se käytti asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdan mukaista päätösten muuttamista koskevaa toimivaltaansa. On erityisesti niin, että unionin yleinen tuomioistuin tyytyi ainoastaan kumoamaan riidanalaisen päätöksen valituksenalaisen tuomion tuomiolauselmassa.

67 Unionin yleinen tuomioistuin antoi kuitenkin itse ratkaisun – valituksenalaisen tuomion 50–58 kohdassa lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskevan perusteen asiakysymystä koskevan otsikon alla – asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkäysperustetta koskevista aineellisista edellytyksistä ja totesi mainitun säännöksen, jonka osalta se oli juuri katsonut, että siinä säädetyn hylkäysperusteen soveltamista oli tarkasteltava ensiksi, perusteella, että kyseessä oleva merkki ei täyttänyt mainitussa säännöksessä säädettyjä edellytyksiä. Unionin yleinen tuomioistuin muutti näin ollen implisiittisesti – mutta väistämättä – riidanalaista päätöstä.

68 On tosin muistutettava, että asetuksen 2017/1001 72 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan ”unionin yleisellä tuomioistuimella on toimivalta kumota [EUIPO:n valituslautakunnan] päätös tai muuttaa sitä”.

69 Kyseisen 72 artiklan 2 ja 3 kohdassa täten unionin yleiselle tuomioistuimelle myönnetyllä päätösten muuttamista koskevalla toimivallalla ei kuitenkaan anneta kyseiselle tuomioistuimelle toimivaltaa arvioida sellaisia seikkoja, joihin valituslautakunta ei ole vielä ottanut kantaa. Päätösten muuttamista koskevan toimivallan käyttö rajoittuu näet tilanteisiin, joissa unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi määrittää selvitettyjen

tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella, minkälainen päätös valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä (ks. vastaavasti tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72 kohta ja tuomio 26.9.2013, Centrotherm Systemtechnik v. centrotherm Clean Solutions, C-609/11 P, EU:C:2013:592, 48 kohta).

70 Koska valituslautakunta ei käsitellyssä asiassa tarkastellut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä ehdotonta hylkäysperustetta, ei unionin yleinen tuomioistuin voinut tältä osin tutkia valituslautakunnan arviointia eikä näin ollen muuttaa pätevästi riidanalaista päätöstä. On näet niin, että tämä riidanalaisen päätöksen muuttaminen merkitsi sitä, että unionin yleinen tuomioistuin arvioi ensimmäistä kertaa sellaisia tosiseikkoja ja todisteita, joita valituslautakunta ei ollut tarkastellut.

71 Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 98 ja 99 kohdassa, se, että unionin yleinen tuomioistuin käyttää tällä tavoin päätösten muuttamista koskevaa toimivaltaansa, merkitsee selvällä tavalla sen sitovan institutionaalisen kehyksen sivuuttamista, johon asetuksen 2017/1001, jolla pyritään takaamaan tehokasta oikeussuojaa koskeva oikeus yksityisille immateriaalioikeuksien alalla, 72 artiklan 3 kohdassa vahvistettu päätöksen muuttamista koskeva toimivalta kuuluu mainitulla alalla.

72 Tästä seuraa, että myös ainoan valitusperusteen toinen osa on hyväksyttävä.

73 Kaiken edellä esitetyn perusteella ainoa valitusperuste on hyväksyttävä kokonaisuudessaan, ja valituksenalainen tuomio on siten kumottava.

Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostettu kanne

74 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan on niin, että jos unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun, se voi joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

75 Nyt käsiteltävässä asiassa unionin tuomioistuin katsoo, ettei asia ole ratkaisukelpoinen, koska unionin yleinen tuomioistuin ei ole tutkinut kumpaakaan Neoperlin sille esittämästä kahdesta kanneperusteesta, jotka edellyttävät tosiseikkojen arviointia.

76 Näin ollen asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen.

Oikeudenkäyntikulut

77 Koska asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen, valitusmenettelyyn liittyvistä oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

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

1) Unionin yleisen tuomioistuimen 7.12.2022 antama tuomio Neoperl vastaan EUIPO (Sylinterimäisen saniteettikappaleen osan kuva) (T-487/21, EU:T:2022:780) kumotaan.

2) Asia T-487/21 palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen.

3) Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Allekirjoitukset