JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
25 päivänä tammikuuta 2017 [1]

Asia C–437/15 P

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
vastaan
Deluxe Laboratories, Inc. ja

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

Muutoksenhaku — Euroopan unionin tavaramerkki — Kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”deluxe” — Tutkijan hylkäämä tavaramerkin rekisteröintihakemus

1. Yritys nimeltä Deluxe Entertainment Services Group Inc. (jäljempänä Deluxe Inc.) [2] haki kuviomerkkiin sisältyvän sanaosan ”deluxe” rekisteröintiä Euroopan unionin tavaramerkiksi [3] käyttääkseen sitä huomattavan monen (yli 90) tavaran ja palvelun tunnuksena. Tutkija ja Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) valituslautakunta hylkäsivät hakemuksen, koska haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky kaikkien kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta.

2. Deluxe Inc. nosti valituslautakunnan päätöksestä kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa, joka kumosi kyseisen päätöksen 4.6.2015 antamallaan tuomiolla (jäljempänä valituksenalainen tuomio), [4] koska se oli perusteltu virheellisesti, sillä unionin yleisen tuomioistuimen mukaan tavaramerkin erottamiskykyä suhteessa jokaiseen tavaraan ja palveluun erikseen tai edes suhteessa niiden mahdollisesti muodostamiin luokkiin ei ollut tutkittu vaaditulla tavalla.

3. EUIPO on valittanut unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta ja väittää valituksessaan lähinnä, että kumotun päätöksen perustelut olivat oikeat.

4. Valitus herättää erityyppisiä kysymyksiä, jotka liittyvät luonteeltaan mainostavan [5] tai kehuvan [6] sanamerkin ”deluxe” erottamiskykyyn – ainakin joidenkin – niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita sillä on tarkoitus suojata, sekä siihen, että kun jokin ehdoton hylkäysperuste täyttyy, EUIPO:n ei tarvitse suorittaa yksityiskohtaista analyysiä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja kyseisten tavaroiden tai palvelujen välisestä suhteesta.

1 — Alkuperäinen kieli: espanja.

2 — Yrityksen Deluxe Laboratories, Inc. seuraaja.

3 — Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21) 1 artiklan 2 kohdassa otettiin käyttöön ilmaisu ”EU-tavaramerkki”. Käytän jäljempänä vaihtoehtoisesti ilmaisuja ”Euroopan unionin tavaramerkki” ja ”EU-tavaramerkki”.

4 — Tuomio 4.7.2015, Deluxe Laboratories v. SMHV (deluxe) (T-222/14, ei julkaistu, EU:T:2015:364).

5 — Unionin tuomioistuin on antanut runsaasti oikeuskäytäntöä mainoslauseita sisältävistä tavaramerkeistä. Ks. erityisesti tuomio 21.10.2004, SMHV v. Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, 35 kohta) ja tuomio 21.1.2010 Audi v. SMHV (C-398/08 P, EU:C:2010:29, 45 kohta).

6 — Kehuvia tavaramerkkejä koskevasta oikeuskäytännöstä ks. tuomio 13.1.2011, Media-Saturn-Holding v. SMHV (C-92/10 P, ei julkaistu, EU:C:2011:15, 51 kohta) ja määräys 11.12.2014, FTI Touristik v. SMHV (C-253/14 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2445, 35 kohta; jäljempänä tuomio BigXtra).

5. EUIPO vetosi valituksessaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 207/2009[7] 75 artiklan, luettuna yhdessä sen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, rikkomiseen. Valituksessa ei siis viitata ongelmiin, joita voi liittyä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin ehdottomiin hylkäysperusteisiin ja joita käsittelen jäljempänä tässä ratkaisuehdotuksessa.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus N:o 207/2009

6. Asetuksen 4 artiklassa säädetään seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti – – jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

7. Asetuksen 7 artiklassa, jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, säädetään 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;

– –

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

– –”

8. Asetuksen 75 artiklassa, jonka otsikko on ”Päätösten perustelu”, säädetään seuraavaa:

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

7 — Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL 2009, L 78, s. 1). Asetusta N:o 2015/2424 ei sovelleta ajallisesti.

II Asian tausta

1. *Asian käsittely kansallisessa tuomioistuimessa*

9. Deluxe Inc. esitti 10.10.2012 asetuksen N:o 207/2009 mukaisen yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen rekisteröidäkseen seuraavan kuviomerkin:



10. Kyseisessä hakemuksessa[8] mainittiin seuraavat tavarat ja palvelut, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen[9] luokkiin 9, 35, 37, 39–42 ja 45:[10]

— 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

8 — Se julkaistiin 16.11.2009 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 2009/044.

9 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva, 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

10 — Oikeudenkäyntikielellä (espanjaksi) laaditussa tuomiossa kyseiset tavarat ja palvelut kuvaillaan englannin kielellä, samoin kuin unionin yleiseen tuomioistuimeen toimitetussa kannekirjelmässä. Tässä esitetty käännös ei siis ole virallinen.

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; 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".

11. Tutkija hylkäsi 13.6.2013 tekemällään päätöksellä hakemuksen kaikkien siinä mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta, koska tavaramerkiltä "deluxe" puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti ja se ilmaisi kuluttajille riidanalaisten tavaroiden ja palvelujen laatua.

12. Tutkijan päätöksestä valitettiin SMHV:n toiseen valituslautakuntaan, joka pysytti päätöksen 22.1.2014 antamallaan ratkaisulla (jäljempänä riidanalainen päätös), joka perustui asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, ja totesi samalla päteväksi kyseisen säännöksen c alakohtaan liittyvät tutkijan perustelut.

13. Valituslautakunta katsoi muun muassa, että siinä osassa unionia, jossa englannin kieltä ymmärretään, pelkän sanaosan "deluxe" perusteella ei voida erottaa hakijan tavaroita ja palveluja sen kilpailijoiden tavaroista ja palveluista, vaan se on eräänlainen yleinen myynninedistämismerkintä, joka vain ilmaisee tuotteen korkeaa laatua. Se lisäsi, että sana "deluxe" kuuluu sellaisten sanojen luokkaan, joiden käyttöä ei pidä rajoittaa tavaramerkkiin liittyvällä monopolilla, ja että sanamerkkiin liittyvä kuvio-osa ei riittänyt tekemään siitä erottamiskykyistä. Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta vahvisti tutkijan päätöksen, jonka mukaan tavaramerkki ilmaisee kuluttajille riidanalaisten tavaroiden ja palvelujen laatua. Lopuksi se totesi vielä, ettei tavaramerkistä ollut tullut erottamiskykyistä unionissa sen käytön perusteella.

2. *Valituksenalainen tuomio*

14. Deluxe Inc. ei hyväksynyt valituslautakunnan päätöstä vaan nosti 10.4.2014 siitä kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa.

15. Deluxe Inc. moitti riidanalaista päätöstä viidestä virheestä ja esitti kanteessaan niitä vastaavat kumoamisperusteet. Sen mukaan valituslautakunta oli rikkonut seuraavia asetuksen N:o 207/2009 säännöksiä: 1) 75 artiklaa, jossa EUIPO velvoitetaan perustelemaan päätöksensä; 2) 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa merkin erottamiskyvyn osalta; 3) 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa merkin kuvailevuuden osalta; 4) 7 artiklan 3 kohtaa käytön myötä mahdollisesti syntyneen erottamiskyvyn osalta; ja 5) luottamuksensuojan, saavutettujen oikeuksien suojan ja yhteisön toimien laillisuuden periaatteita.

16. Unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli ainoastaan kahta ensimmäistä valitusperustetta yhdessä,[11] kumosi sen päätteeksi riidanalaisen päätöksen ja velvoitti EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17. Valituksenalaisessa tuomiossa muistutettiin unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, josta seuraa, että kun tavaramerkin rekisteröimistä on haettu erilaisia tavaroita tai palveluja varten, valituslautakunnan on konkreettisesti tarkistettava kaikkien näiden tavaroiden tai palvelujen osalta, että tavaramerkki ei kuulu ainoankaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa säädetyn rekisteröinnin hylkäysperusteen soveltamisalaan, ja valituslautakunta voi tällöin päätyä erilaisiin päätelmiin tarkasteltujen tavaroiden tai palvelujen mukaan. Näin ollen silloin, kun valituslautakunta epää tavaramerkin rekisteröinnin, sen on ilmoitettava päätöksessään päätelmänsä kunkin

11 — Ks. valituksenalaisen tuomion 22–24 kohta.

rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran ja palvelun osalta riippumatta siitä, miten kyseinen hakemus on muotoiltu. Kuitenkin silloin, kun sama hylkäysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää, toimivaltainen viranomainen voi tyytyä antamaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta. [12]

18. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan valituslautakunta ei ollut tutkinut sanamerkin ”deluxe” erottamiskykyä kunkin hakemukseen sisältyneen, luokkiin 9, 35, 37, 39–42 ja 45 kuuluneen tavaran ja palvelun osalta erikseen. Se oli nimittäin antanut oikeuskäytännöstä poiketen kaikista niistä yhteiset perustelut toteamatta, että niiden välillä oli riittävän suora ja konkreettinen yhteys yhtenäisen luokan muodostamiseksi.

III Oikeudenkäyntimenettely unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset

19. EUIPO:n valitus saapui unionin tuomioistuimen kirjaamoon 10.8.2015 ja Deluxe Inc:n vastine 25.4.2016.

20. EUIPO vaatii unionin tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen tuomion ja velvoittamaan Deluxe Inc:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

21. Deluxe Inc. vaatii unionin tuomioistuinta hylkäämään valituksen ja velvoittamaan EUIPO:n korvaamaan Deluxe Inc:n oikeudenkäyntikulut molemmissa oikeusasteissa.

22. Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan 1 kohdan nojalla pidettiin Deluxe Inc:n pyynnöstä 9.11.2016 istunto, johon osallistuivat molemmat asianosaiset.

IV Asianosaisten lausumat

23. Valitus perustuu yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa EUIPO moittii unionin yleistä tuomioistuinta oikeudellisesta virheestä, jonka tämä teki rajoittaessaan sen mahdollisuutta antaa päätöksilleen yhteiset perustelut koskemaan ainoastaan tilanteita, joissa tavarat ja palvelut muodostavat yhtenäisiä luokkia. EUIPO katsoo, että kun merkin ”deluxe” kaltainen merkki välittää suoraan kehuvan viestin, joka sopii kaikkiin toimialoihin ja palveluihin, se on pätevä yhteinen perustelu hakemuksen hylkäämiseksi. Tämän perustelun ansiosta päätöksen adressaatilla on mahdollisuus riitauttaa se ja unionin yleinen tuomioistuin voi harjoittaa laillisuusvalvontaansa.

24. EUIPO:n mukaan tavaroiden ja palvelujen yhtenäisyys ei myöskään ole välttämätön edellytys: yhteiset perustelut voidaan antaa jo yhden yhteisen ominaispiirteen perusteella. Käsiteltävässä asiassa yhteinen ominaispiirre on se, että poikkeuksetta jokainen tavara ja palvelu voi olla tietyllä tapaa korkealaatuinen, joten ilmaisuun ”deluxe” sisältyvä viittaus korkealaatuisuuteen ymmärretään kaikkien niiden osalta pelkkänä myyntiväitteenä.

12 — Unionin yleinen tuomioistuin mainitsi muun muassa määräyksen 18.3.2010, CFCMCEE v. SMHV (C-282/09 P, EU:C:2010:153, 37 ja 38 kohta) ja analogisesti myös tuomion 15.2.2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, 32, 34 ja 38 kohta).

25. EUIPO vetoaa väitteensä tueksi unionin tuomioistuimen tuomioon BigXtra,[13] jossa todettiin riittävän suora ja konkreettinen yhteys haetulla tavaramerkillä tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen[14] välillä (kaikista niistä voitiin antaa alennuksia tai niitä koskevia erityisiä etuja), minkä vuoksi voitiin antaa yhteiset perustelut. Kun tämä yhteinen piirre otettiin huomioon, merkki ”BigXtra” ymmärrettiin viittauksena kyseisten tavaroiden ja palvelujen myönteiseen laatuun eli se oli mainostarkoituksessa annettu lupaus.

26. EUIPO katsoo, että kun valituksenalaisessa tuomiossa todetaan, että riidanalainen päätös on perusteltu puutteellisesti,[15] siinä poiketaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä. Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, ettei sanamerkin ”deluxe”, jota voitiin soveltaa kaikkiin riidanalaisiin tavaroihin ja palveluihin, kehuvalla ja myyntiä edistävällä luonteella ollut merkitystä.

27. EUIPO:n mukaan valituslautakunta selitti riittävällä tavalla ne syyt, joiden vuoksi sanamerkiltä ”deluxe” puuttuu erottamiskyky kunkin kyseisen tavaran ja palvelun osalta. Deluxe Inc. saattoi näiden syiden perusteella[16] kiistää sen, että haettua tavaramerkkiä olisi välttämättä pidettävä pelkkänä erinomaisuuden ilmauksena tai myynninedistämistarkoituksessa esitettynä kehuvana mainintana tavaroiden ja palvelujen korkeasta laadusta.

28. EUIPO väittää, että jos valituslautakuntaa vaadittaisiin tarkastelemaan yksityiskohtaisesti jokaista tavaraa ja palvelua (myös niiden luokkia), se joutuisi toistamaan systemaattisesti ja muodollisesti hylkäämisperusteen, jonka mukaan tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky kunkin tavaran ja palvelun osalta. Perusteen toistaminen ei täydentäisi mitenkään tavaramerkin rekisteröinnin epäämisen perustetta (erottamiskyvyn puuttuminen).

29. EUIPO väittää vielä, että unionin yleinen tuomioistuin on useissa tuomioissaan todennut, että tietyiltä iskulauseilta puuttuu erottamiskyky eri tavaroiden ja palvelujen osalta, kun tavaramerkki ymmärretään välittömästi ja erotuksetta niitä kaikkia koskevaksi mainosviestiksi.[17]

30. Ainoan valitusperusteensa toisessa osassa EUIPO puoltaa yhtenäisyyden käsitteen laajaa tulkintaa yhteisten perustelujen antamisen yhteydessä. Riittää, että kyseisillä tavaroilla ja palveluilla on yhteinen ominaispiirre, ja tämä voisi koskea myös täysin eri alojen tavaroita ja palveluja, eikä yhtenäisyyden tarvitse välttämättä perustua tavaroiden ja palvelujen luonteen tai tarkoituksen samankaltaisuuteen. EUIPO:n mukaan ei ole tarpeen, että valituksenalaisen tuomion mukaisesti[18] olisi osoitettava vastaavuussuhde yhtenäisen luokan sekä tavaroiden ja palvelujen kuvauksen välillä.

31. Vaikka oikeuskäytännössä[19] edellytetään, että tavaroiden tai palvelujen välillä on oltava riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta ne muodostavat riittävän yhtenäisen luokan (jolloin voidaan antaa yhteiset perustelut), siinä ei EUIPO:n mukaan kuitenkaan määritellä tämän yhteyden luonnetta vaan ainoastaan todetaan, että sellainen on oltava. Se korostaa tässä yhteydessä, ettei myöskään oikeuskäytännöstä[20] voida päätellä, että tavaroiden ja palvelujen yhtenäisyyden määrittelyn kannalta merkitykselliset perusteet olisivat ennalta määrättyjä, tyhjentäviä ja kumulatiivisia.

13 — Määräys 11.12.2014 (C-253/14 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2445, 48 ja 49 kohta).

14 — Kyseisessä asiassa tavarat ja palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haettiin, kuuluivat Nizzan sopimuksen luokkiin 16, 35, 39, 41, 42 ja 43.

15 — Erityisesti tuomion 23 ja 24 kohta.

16 — Mikä tarkoittaa, että perusteluvelvollisuutta on noudatettu.

17 — Tuomio 12.3.2008, Suez v. SMHV (Delivering the essentials of life) (T-128/07, ei julkaistu, EU:T:2008:72, 33 kohta); tuomio 25.3.2014, Deutsche Bank v. SMHV (Leistung aus Leidenschaft) (T-539/11, ei julkaistu, EU:T:2014:154, 16 kohta) ja tuomio 12.12.2014, Wilo v. SMHV (Pioneering for You) (T-601/13, ei julkaistu, EU:T:2014:1067, 37 kohta).

18 — Tuomion 20 ja 21 kohta.

19 — Valituksenalaisen tuomion 17 kohta, jossa viitataan määräykseen 18.3.2010, CFCMCEE v. SMHV (C-282/09 P, EU:C:2010:153, 40 kohta), tuomioon 2.4.2009, Zuffa v. SMHV (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06 EU:T:2009:100, 28 kohta) ja tuomioon 23.9.2009, France Télécom v. SMHV (T-396/07, ei julkaistu, EU:T:2009:353, 28 kohta).

20 — Ks. määräys 18.3.2010, CFCMCEE v. SMHV (C-282/09 P, EU:C:2010:153, 46 kohta).

32. Kun unionin yleinen tuomioistuin vaati valituksenalaisessa tuomiossa, että yhtenäisyys on pystyttävä päättelemään niiden tavaroiden tai palvelujen kuvauksesta, joille Deluxe Inc. haki tavaramerkkisuojaa, se tulkitsi virheellisesti oikeuskäytännössä käytetyn ”riittävän yhtenäisen” tavaroiden tai palvelujen luokan käsitettä ja sitä kautta tällaisen luokan muodostamisen edellytyksenä olevaa ”riittävän suoran ja konkreettisen yhteyden” käsitettä.

33. Valituslautakunnan käsiteltävässä asiassa määrittelemä yhteinen ominaispiirre (eli se, että ”kaikkia tavaroita voidaan mainostaa korkealaatuisina tavaroina ja kaikkia palveluja voidaan mainostaa korkeaa laatua tuottavina palveluina”),[21] vaikka sitä ei välttämättä voida suoraan päätellä tavaroiden ja palvelujen kuvauksesta, koska se on niitä määrittävä ainutlaatuinen ominaisuus, tarkoittaa riittävää perustetta, jonka johdosta voidaan katsoa, että nämä tavarat ja palvelut muodostavat yhtenäisen luokan, jolle voidaan antaa yhteiset perustelut. Unionin yleinen tuomioistuin ei ole esittänyt syitä sille, miksi tämä yhteinen ominaispiirre ei muodosta riittävän suoraa ja konkreettista yhteyttä.

34. Deluxe Inc. kiistää EUIPO:n väitteet. Se katsoo erityisesti, ettei sen tavaramerkki ole luonteeltaan kyseisiä tavaroita ja palveluja kehuva ilmaisu kohdeyleisön näkökulmasta.

35. Deluxe Inc. väittää valitusperusteen ensimmäisestä osasta, että EUIPO tukeutuu virheellisesti määräykseen BigXtra,[22] koska kyseinen asia ei ole verrattavissa nyt käsiteltävään asiaan, sillä siinä todetaan, että kyseessä olleella merkillä kehuttiin tavaroiden *myyntitapoja*. Deluxe Inc:n mukaan EUIPO:n mainitsemia, iskulauseita koskevia tuomioita[23] ei myöskään voida soveltaa, koska ne liittyvät toiseen asiayhteyteen.

36. Deluxe Inc. väittää valitusperusteen toisesta osasta, että tavarat ja palvelut, joille tavaramerkkiä haetaan, eivät ole yhtenäisiä ja että EUIPO ei joka tapauksessa ole esittänyt missään vaiheessa syitä siihen, miksi ne olisivat yhtenäisiä. Deluxe Inc:n mukaan käsiteltävässä asiassa on tosiasiassa kyse mainitun merkin kehuvasta luonteesta, ja se esittää esimerkkejä tavaroista ja palveluista, joissa sana ”deluxe” ei ole luonteeltaan kehuva.

37. Deluxe Inc. moitti istunnossa EUIPO:ta siitä, että tämä on hyväksynyt kaikkien tavaroiden ja palvelujen, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, osalta liian yleisesti, että sanalla ”deluxe” ei ole erottamiskykyä.

38. Perustellakseen sitä, että käsiteltävässä asiassa olisi pitänyt tutkia yksityiskohtaisesti sanamerkin ”deluxe” merkitystä ainakin tiettyjen tavaroiden ja palelujen osalta, Deluxe Inc. totesi, että a) yhtäältä niiden joukossa on joitakin sellaisia tavaroita ja palveluja, joilla ei ole riittävää laatuskaalaa, jotta kyseisen kaltaisen ilmauksen voitaisiin katsoa tavaramerkin osana viittaavan niiden parempaan laatuun ja ylellisyyteen,[24] ja b) toisaalta asiakaskunta, joka näitä tavaroita ja palveluita voisi hankkia, muodostuu hyvin tarkkaavaisista asiantuntijoista, jotka eivät katso sanamerkin ”deluxe” viittaavan niiden korkeampaan laatuun. Tässä asiayhteydessä tavaramerkin erottamiskykyä ei voida sulkea erotuksetta pois tutkimatta sitä mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

21 — Riidanalaisen päätöksen 23 kohta.

22 — Määräys 11.12.2014 (C-253/14 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2445).

23 — Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 29 kohta ja vastaava alaviite.

24 — Esimerkkeinä Deluxe Inc. mainitsi seuraavat tavarat ja palvelut: digitaalisen omaisuuden ja teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointi (luokka 35), kameroiden säilytys ja kuljetus (luokka 39), laboratoriotoiminnot elokuva-, televisio- ja mainosfilmien käsittelyyn (luokka 40), elokuvasisältöä sisältävien digitaalisten tiedostojen haku (luokka 42) ja tutkimus ja kehitys luvattomien digitaalisten elokuva-, televisio- ja mainostiedostojen lataamisen ja tallennuksen yhteydessä (luokka 45).

V Oikeudellinen analyysi

39. Mielestäni on tarkoituksenmukaista käsitellä yhdessä molempia oikeudellisia virheitä, joihin ainoassa valitusperusteessa on vedottu. Sen jakaminen on liian keinotekoista, koska tarkasti ottaen kyseessä on sama oikeudellinen moite, ja oikeusriita koskee varsin selkeää ongelmaa: sitä, ovatko EUIPO:n päätöksessään esittämät yhteiset perustelut riittäviä käsiteltävässä asiassa vai eivät. Tavaroiden ja palvelujen ”riittävän homogeenisen ryhmän” käsitteen tulkinta, johon näitä perusteluja voitaisiin soveltaa, on vain yksi (toissijainen) näkökohta tässä keskustelussa.

40. Unionin tuomioistuimen esittämät tämän alan oikeuskäytäntöön perustuvat periaatteet selitetään mielestäni oikein valituksenalaisessa tuomiossa.[25] Käytän niitä valituksen tutkimisen tarkasteluperusteina esitettyäni yhteenvedon sen pääpiirteistä.

41. Tarkastellessaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti sellaisen merkin erottamiskykyä, jonka rekisteröintiä on haettu useiden tavaroiden ja palvelujen osalta, EUIPO a) tutkii, voidaanko merkillä yksilöidä kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi ja palveluiksi ja erottaa ne muiden yritysten tavaroista ja palveluista,[26] b) merkin ollessa erottamiskykyinen tutkii erottamiskyvyn niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille on haettu suojaa, ja voi päätyä eri lopputuloksiin kunkin tavaran tai palvelun osalta[27] ja c) evätessään tavaramerkin rekisteröinnin perustelee päätöksensä lähtökohtaisesti kunkin mainitun tavaran tai palvelun osalta.[28]

42. Näistä säännöistä voidaan kuitenkin tehdä merkittävä poikkeus: jos EUIPO katsoo, että sama hylkäysperuste voidaan ulottaa koskemaan tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää, se voi tyytyä antamaan yhteiset perustelut kaikkien niiden osalta.[29]

43. Tosin samassa oikeuskäytännössä vedotaan tarpeeseen ottaa erottamiskyvyn arvioinnissa huomioon kohdeyleisölle syntyvä käsitys,[30] jolla, vaikkakin vähemmän merkityksellisenä seikkana, voi olla vaikutusta nyt käsiteltävässä asiassa.

44. EUIPO katsoo, että vaatiessaan perustelemaan tavaramerkin ”deluxe” rekisteröinnin epäämisen kunkin sellaisen tavaran tai palvelun osalta, jolle on haettu suojaa, unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, koska yhteistä arviointia voidaan perustella sanamerkin kehuvalla luonteella. Se moittii tässä yhteydessä valituksenalaisessa tuomiossa sovellettua tavaroiden ja palvelujen ”riittävän homogeenisen” ryhmän käsitettä, jota se pitää oikeuskäytännön vastaisena.

45. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna ongelma on helpompi ymmärtää ajoittamalla se menettelyn kulussa siihen hetkeen, jolloin EUIPO tutkii rekisteröintihakemuksen kohteena olevan merkin.

46. Kuten jo edellä totesin, tässä ensimmäisessä vaiheessa EUIPO:n on konkreettisesti tarkistettava, että merkki ei kuulu tavaroiden tai palvelujen osalta yhdenkään asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa säädetyn hylkäysperusteen soveltamisalaan. Tavaramerkin erottamiskyky on tarkistettava perusteellisesti ja kattavasti siten, ettei sitä rajoiteta mahdolliseen vähimmäiserottamiskykyyn,[31] mikä olisi vastoin oikeusvarmuuden ja hyvän hallintotavan periaatteita, jotka estävät rekisteröimästä tavaramerkkejä, jotka eivät täytä lakisääteisiä edellytyksiä.[32]

25 — Erityisesti sen 15–18 kohta.

26 — Tuomio 8.5.2008, Eurohypo v. SMHV (C-304/06 P, EU:C:2008:261, 59 kohta).

27 — Tuomio15.2.2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

28 — Määräys 18.3.2010, CFCMCEE v. SMHV (C-282/09 P, EU:C:2010:153, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

29 — Määräys 18.3.2010, CFCMCEE v. SMHV (C-282/09 P, EU:C:2010:153, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

30 — Unionin yleinen tuomioistuin toteaa tämän asianmukaisesti valituksenalaisen tuomion 18 kohdassa.

31 — Unionin tuomioistuin on hylännyt epäsuorasti sen vaihtoehdon, että toimivaltainen viranomainen tarkistaisi ainoastaan tavaramerkin vähimmäiserottamiskyvyn, jolloin se voisi rekisteröidä minkä tahansa merkin siitä hetkestä alkaen, kun siitä ilmenee pieninkin erottamiskyky kilpailijoiden tavaramerkkeihin nähden. Ks. tuomio 19.9.2002, DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:506, 13 ja 20 kohta).

32 — Tuomio 6.5.2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, 59 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

47. Erityistapaus ovat sellaiset haetut tavaramerkit, jotka koostuvat ”merkeistä tai merkinnöistä, joita lisäksi käytetään iskulauseina mainoksissa, laatua koskevina ilmauksina tai kehotuksina ostaa niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on käytetty”. Unionin tuomioistuin ei ehdottomasti kiellä niiden rekisteröintiä. [33]

48. Unionin tuomioistuimen mukaan ”sanamerkin ylistävä mielleyhtymä ei sulje pois sitä, että se voi silti soveltua takaamaan kuluttajille sen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperän. Näin ollen kohdeyleisö voi mieltää tällaisen tavaramerkin samanaikaisesti myynninedistämisilmaisuksi ja tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi. Näin ollen, siltä osin kuin tämä yleisö mieltää tavaramerkin alkuperää koskevaksi merkinnäksi, sillä, että tavaramerkki ymmärretään samanaikaisesti ja jopa ensisijaisesti myynninedistämisilmaisuksi, ei ole merkitystä sen erottamiskyvyn kannalta”. [34]

49. Nämä lainaukset on otettu oikeuskäytännöstä, joka koskee iskulauseina tai laatua koskevina ilmauksina käytetyistä ilmaisuista tai merkeistä koostuvia sanamerkkejä, joiden rekisteröintiä haettiin. Vaikka unionin tuomioistuin myöntää ”vaikeudet, joita viimeksi mainituista voi erottamiskyvyn toteamisessa – – aiheutua ja jotka on aiheellista ottaa huomioon”, se ei näe perusteltuna yleiseen arviointiperusteeseen ”lisättävien tai siitä poikkeavien erityisten arviointiperusteiden käyttöön ottamista”. [35]

50. Näin ollen on sitäkin suuremmalla syyllä sovellettava yleisiä arviointiperusteita sellaisten tavaramerkkien erottamiskyvyn arviointiin, jotka sisältävät sanaosien lisäksi graafisia osia eli ovat kuviomerkkejä. Tämä pätee nimenomaisesti käsiteltävässä asiassa, jossa haetaan foneettisesta eli sanaosasta (sanamerkki ”deluxe”) ja graafisesta osasta (reunoiltaan epätarkka punaisella pohjalla oleva ympyrä, jonka sisällä sanamerkki on) muodostuvan tavaramerkin rekisteröintiä.

51. Jotkin merkit voivat tietenkin olla täysin vailla erottamiskykyä. Niihin kuuluvat melko todennäköisesti jotkin iskulauseet ja, vielä suuremmalla todennäköisyydellä, tietyt kehuvat ilmaukset. On johdonmukaista, että jos molemmat niistä ovat mitä ilmeisimmin tai täysin selvästi kyvyttömiä saamaan aikaan erottavaa vaikutusta, viranomaiset epäävät niiden rekisteröinnin tutkimatta niitä tarpeettomasti enempää niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka niillä haluttiin suojata.

52. Mielestäni EUIPO on oikeassa puoltaessaan periaatteessa tämän menettelyn pätevyyttä, sillä kun on arvioitu, ettei merkillä ole lainkaan erottamiskykyä, siten, että sen puuttuminen voidaan ulottaa yleisesti koskemaan kaikentyyppisiä tavaroita ja palveluja, ei ole syytä vaatia erottamiskyvyn (tai sen puuttumisen) arviointia jälkeenpäin, tällä kertaa tiettyjen yksittäisten tavaroiden tai palvelujen osalta. Tästä samasta näkökulmasta tarkasteltuna uuden tavaramerkin rekisteröinnin epäämiselle olisi riittävä oikeutus, ja päätös, jossa todetaan rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ilmeinen ja täydellinen (”yleinen”) erottamiskyvyttömyys, olisi perusteltu.

53. Valituksenalaisessa tuomiossa lainattua oikeuskäytäntöä on täsmennettävä, sillä kun saadaan riittävä varmuus siitä, ettei merkkiä voida käyttää yrityksen tavaroiden ja palvelujen erottamiseen toisen yrityksen tavaroista ja palveluista, se voidaan ilman virheriskiä luokitella ilmeisen erottamiskyvyttömäksi riippumatta niistä tavaroista ja palveluista, joita se koskee.

33 — Tuomio 21.10.2004, SMHV v. Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, 41 kohta).

34 — Tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV (C-398/08 P, EU:C:2010:29, 45 kohta).

35 — Tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV (C-398/08 P, EU:C:2010:29, 38 kohta).

54. Nämä edellytykset eivät kuitenkaan täyttyneet tavaramerkin ”deluxe” osalta kahdesta syystä. Ensimmäinen (kenties vähämerkityksisempi) syy on se, että tässä tapauksessa merkki, jonka yleisö voi tulkita viittaavan korkeampaan laatuun, on yhdistetty merkki eli kuviomerkki, joka luonteensa vuoksi edellyttää pelkän kehuvan viestin vastaanottamisen sijasta aisteihin perustuvia tai henkisiä lisäponnistuksia. Niinpä nämä ponnistelut voivat olla yksi niistä tekijöistä, jotka puoltavat tavaramerkin ”deluxe” erottamiskyvyn olemassaoloa ainakin joidenkin tavaroiden ja palvelujen osalta, joille tavaramerkkisuojaa haettiin.

55. Toisessa syyssä otetaan huomioon sanaosan ”deluxe” merkitys, joka tuo nimenomaisesti (ja vain tietyissä maissa) mieleen ylellisyyden ja näyttävyyden eli ominaisuudet, jotka voidaan yhdistää tiettyihin tavaroihin ja palveluihin [36] mutta ei muihin tavaroihin ja palveluihin, joiden käyttö ei itsessään liity näihin ilmauksiin. [37] Tästä syystä olisi johdonmukaista olettaa, että merkki, jolle haettiin rekisteröintiä yhteisössä, voisi olla erottamiskykyinen ainakin joidenkin mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta.

56. Myös useiden unionin jäsenvaltioiden (ja muiden maiden) kansalliset virastot [38] sekä EUIPO olivat hyväksyneet saman tavaramerkin ”deluxe” [39] tai muiden samankaltaisten merkkien erottamiskyvyn erilaisten tavaroiden ja palvelujen osalta. On selvää, etteivät nämä ennakkotapaukset ole velvoittavia, mutta niitä voidaan pitää osoituksena siitä, ettei EUIPO voinut suoralta kädeltä hylätä haettua tavaramerkkiä kaiken kattavasti (toisin sanoen irrotettuna yhteydestään yksittäisiin tavaroihin tai palveluihin) sillä perusteella, että siltä puuttuu erottamiskyky täysin. [40]

57. Oikeuskäytännössä nimittäin myönnetään, että siltä osin kuin jäsenvaltioissa noudatettavalla käytännöllä voi olla merkitystä unioninlaajuista arviointia suoritettaessa, se on sellainen käyttökelpoinen seikka, jonka EUIPO voi ottaa huomioon merkin erottamiskykyä arvioidessaan. [41]

58. Unionin tuomioistuin on erityisesti todennut, että väitemenettelyssä ”ei ole myöskään mahdollista todeta jäsenvaltiossa suojattuun tavaramerkkiin nähden samaa merkkiä koskevaa ehdotonta hylkäysperustetta, kuten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sekä [jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettujen direktiivien [42]] 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskyvyn puuttumista”. [43]

36 — EUIPO on pyrkinyt rinnastamaan ylellisyyden korkeampaan laatuun, mutta tämä semanttinen mielleyhtymä ei ole ilmeinen eikä väistämätön. Jotkin korkealaatuiset yleiset kulutushyödykkeet (esimerkiksi vesi) eivät välttämättä ole ylellisyyttä. Ja päinvastoin mieleen voi tulla sellaisia ylellisyystavaroita tai -palveluja (ennen kaikkea niiden harvinaisuuden tai ainutlaatuisuuden perusteella), joiden laatu ei välttämättä ole tavallisuudesta poikkeava.

37 — Voidaan tuskin puhua esimerkiksi ”ylellisestä” datan digitaalisesta pakkausjärjestelmästä tai laittomasti julkaistun digitaalisen sisällön ”ylellisestä” jäljittämispalvelusta, mainitakseni vain kaksi niistä palveluista, joille riidanalaisella merkillä haettiin suojaa.

38 — Istunnossa Deluxe Inc. vahvisti jo aiemmin EUIPO:n valituslautakunnalle esittämänsä väitteen, jota ei kiistetty ja jonka mukaan pääasiassa kyseessä oleva merkki oli rekisteröity Espanjassa, Italiassa, Australiassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja sen mukaan nämä rekisteröinnit osoittavat merkkiin luontaisesti kuuluvan erottamiskyvyn.

39 — Kyseessä on kuviomerkki ”deluxe” nro 006891949, joka muodostuu punaisen ympyrän keskellä olevasta sanaosasta. EUIPO myönsi sille rekisteröinnin Deluxe Entertainment Services Group Inc:n hakemuksesta, jonka se oli tehnyt luokkiin 35, 39, 40, 41, 42 ja 45 kuuluvien tuotteiden osalta, jotka vastaavat käsiteltävässä asiassa kyseessä olevaan merkkiin kuuluvia tuotteita.

40 — Nämä seikat eivät estä sitä, että tietyille tavaroille käytettävältä tavaramerkiltä ”deluxe” voi puuttua erottamiskyky. Unionin yleinen tuomioistuin oli todennut näin ennen valituksenalaista tuomiota 17.12.2014 antamassaan tuomiossa Lidl Stiftung v. SMHV (Deluxe) (T-344/14, ei julkaistu, EU:T:2014:1097, 28 kohta).

41 — Julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotuksen DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:288) 91 kohta, joka toistetaan tuomion 19.9.2002 (EU:C:2002:506) 39 kohdassa lähes sanatarkasti.

42 — Neuvoston direktiivi 89/104/ETY, annettu 21.12.1988 (EYVL 1989, L 40, s. 1) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, annettu 22.10.2008 (EUVL 2008, L 299, s. 25).

43 — Tuomio 24.5.2012, Formula One Licensing v. SMHV (C-196/11 P, EU:C:2012:314, 41 kohta) ja tuomio 8.11.2016, BSH v. EUIPO (C-43/15, EU:C:2016:837, 66 kohta). Ensiksi mainitun tuomion kohteena oli merkin ”F1” erottamiskyvyn puuttuminen, jonka unionin yleinen tuomioistuin oli todennut siitä huolimatta, että se oli aiemmin rekisteröity kansalliseksi tavaramerkiksi. Vaikka kyseiseen valitukseen liittyvät seikat poikkeavat nyt käsiteltävän valituksen seikoista, mainitussa 24.5.2012 annetussa tuomiossa esitettyjä toteamuksia voidaan soveltaa nyt käsiteltävään asiaan.

59. Edellä esitetty on mielestäni riittävä syy olla yhtymättä valitusperusteen myöhemmän kehittelyn taustalla olevaan olettamukseen. Sen perusteena olevaa väitettä (merkin ”deluxe” erottamiskyvyn täydellinen puuttuminen minkä tahansa tavaran tai palvelun osalta)[44] ei yksinkertaisesti voida pitää toteen näytettynä. Tämän perusedellytyksen täyttymättä jäämisen takia on selvää, että valitusperuste on hylättävä, sillä kun kyseessä on merkki, jolla voidaan mahdollisesti yksilöidä tavaroita tai palveluja, EUIPO:n on tavaramerkin rekisteröintiä edeltävän valvonnan avulla selvitettävä, koskeeko erottamiskyky edellä mainittuja tavaroita ja palveluja, joko kutakin niistä erikseen tai luokittain (ja perusteltava toteamuksensa).

60. Tarkastelen seuraavaksi toissijaisesti[45] EUIPO:n valituksenalaisesta tuomiosta esittämää arvostelua siltä osin kuin se koskee erityisesti valituslautakunnan päätöksen perusteluja ja ”homogeenisen ryhmän” käsitettä, joskin on huomautettava, että sen lähestymistapa on mielestäni tietyiltä osin epäjohdonmukainen seuraavasta syystä: joko ilmaukselta ”deluxe” puuttuu erottamiskyky täysin, jolloin ei ole merkitystä sillä, että sen tarkoittamat tavarat ja palvelut voivat kuulua tai olla kuulumatta yhteen tai useampaan ryhmään tai luokkaan, eikä sillä, mikä on niiden osalta määräävä seikka; tai päinvastoin, jos kyseisellä ilmauksella voi olla erottavia vaikutuksia joidenkin tavaroiden ja palvelujen tapauksessa, on välttämätöntä tutkia (joko erikseen tai luokittain) kyseiset tavarat tai palvelut, mitä EUIPO ei ole tehnyt.

61. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan ilmauksen ”deluxe” kehuva ja myyntiä edistävä luonne (olettaen tämä seikka toteen näytetyksi)[46] ei oikeuttanut valituslautakunnan käyttämiä yhteisiä perusteluja.[47] Katson, ettei tässä ratkaisussa ole tehty oikeudellista virhettä, koska yhtäältä edellä mainitun oikeuskäytännön mukaan kehuva tai mainostava merkki ei sinänsä ole erottamiskyvytön; toisaalta kyseinen tuomioistuin ei kiistä EUIPO:n mahdollisuutta esittää yhteisiä perusteluja vaan kehottaa sitä tätä varten sulkemaan pois merkin erottamiskyvyn muista syistä kuin pelkästään siksi, että se kuuluu mainonnan tai kehuvien viestien alaan.

62. Arvioidessaan Deluxe Inc:n hakemukseen sisältyviä tavaroita ja palveluja[48] unionin yleinen tuomioistuin huomauttaa, että ne on mahdollista jakaa ainakin seitsemään ryhmään, koska niiden kuvauksen perusteella niiden välillä oli suuria eroja, jotka liittyivät niiden luonteeseen, ominaisuuksiin, käyttötarkoitukseen ja myyntitapaan.[49] Heti seuraavaksi[50] unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että valituslautakunnan tekemä tarkastelu ei koskenut kutakin tavaraa ja palvelua (eikä niiden mahdollisia ryhmiä) ja että valituslautakunnan mukaan niiden välillä ei ollut riittävän suoraa ja konkreettista yhteyttä, jotta ne muodostivat homogeenisen ryhmän.

63. Unionin tuomioistuin vahvisti merkitykselliset perusteet tavaroiden ja palvelujen yhtenäisyyden määrittelemiseksi määräyksen CFCMCEE v. SMHV[51] 46 kohdassa arvioidessaan ja vahvistaessaan unionin yleisen tuomioistuimen huomioon ottamien perusteiden eli tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksien, erityisten yhteisten piirteiden sekä tarkoituksen, riittävyyden ja pätevyyden.

44 — Istunnossa EUIPO vakuutti, että sen näkemyksen mukaan sanamerkiltä ”deluxe” puuttuu täysin erottamiskyky kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta.

45 — EUIPO totesi istunnossa unionin tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin myös, että sen pääasiallinen väite perustui siihen, että tavaramerkiltä ”deluxe” puuttuu täysin tavaroiden ja palvelujen yksilöimiskyky, ja sen toissijainen väite siihen, että viimeksi mainittujen tavaroiden ja palvelujen huomioon ottamiseksi on tutkittava, löytyykö niistä yhteisiä piirteitä, joiden perusteella niiden voidaan katsoa kuuluvan yhteen tai useampaan ryhmään.

46 — Valituksenalaisen tuomion 27 kohdan loppu.

47 — Vaikka tämä väite toistetaan valituksenalaisen tuomion loppuosassa, vaikuttaa asianmukaiselta mainita se tässä kohdassa, koska se selittää paremmin mainitun tuomion oikeusohjetta.

48 — Valituksenalaisen tuomion 20 ja 21 kohta.

49 — Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan ”haettu tavaramerkki kattaa yli 90 tavaraa ja palvelua, jotka kuuluvat kahdeksaan eri ryhmään ja koskevat niinkin erilaisia aloja kuin elokuva, mainonta, tavaroiden kuljetus ja varastointi, tuotteiden tutkimus ja kehittäminen, turvallisuus, vapaa-aika ja tietotekniikka” (valituksenalaisen tuomion 20 kohta).

50 — Ibidem, tuomion 22 kohta.

51 — [51] Määräys 18.3.2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

64. Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa esittämissä toteamuksissa sovelletaan vain unionin tuomioistuimen määräyksessä CFCMCEE v. SMHV [52] hyväksymiä perusteita, toisin sanoen otetaan huomioon kyseisten tavaroiden ja palvelujen ominaisuudet, erityiset yhteiset piirteet sekä tarkoitus näiden tavaroiden ja palvelujen välisten erojen korostamiseksi. [53] Lyhyesti sanoen siinä noudatetaan edellä esitetyn oikeuskäytännön periaatteita myöskään tekemättä tältä osin mitään oikeudellista virhettä.

65. On selvää, että valituslautakunnan mielestä merkiltä puuttui erottamiskyky tavaroiden ja palvelujen osalta, koska niitä kaikkia voitiin ”poikkeuksetta” [54] pitää korkealaatuisina. EUIPO:n mukaan ei ole välttämätöntä, että kaikille tavaroille ja palveluille yhteinen ominaispiirre ilmenee niiden kuvauksesta: riittää, että on olemassa riittävä ja suora yhteys erilaisten tavaroiden ja palvelujen sisällyttämiseksi ”riittävän homogeeniseen” ryhmään.

66. Näin ollen valitusperusteella pyritään tosiasiassa laajentamaan tätä oikeuskäytäntöä siten, että siinä hyväksytään perusteeksi myös yhteinen ominaispiirre, johon EUIPO viittaa, toisin sanoen mahdollisuus, että kaikkia tavaroita ja palveluita voidaan pitää ”korkealaatuisina”.

67. En kannata tätä EUIPO:n ehdotusta, jossa nähdäkseni sekoitetaan toisiinsa erottamiskyvyn arviointimenettelyn kaksi vaihetta. Tutkittaessa yleisölle syntyvää käsitystä yritetään selvittää, tunnistaako se kehuvasta viestistä, mistä yrityksestä tavarat ja palvelut ovat peräisin, vai pitääkö se sitä pikemminkin vain viittauksena niiden laatuun. Sen sijaan sellaisten tuoteryhmien muodostamiseksi, joiden osalta tavaramerkin erottamiskyky voidaan havaita, on välttämätöntä, että yhteys johtuu tuotteista itsestään, toisin sanoen niiden yhteisistä piirteistä, ominaispiirteistä ja tarkoituksesta.

68. Toisin sanoen ensin on pyrittävä löytämään mahdolliset eri ryhmien tavaroita ja palveluja yhdistävät tunnusomaiset tekijät ja yhteydet ja järjestettävä ne, ja sen jälkeen niitä on verrattava siihen merkkiin, jonka erottamiskykyä tutkitaan. Vain jos näiden tavaroiden ja palvelujen välillä havaitaan yhteinen tekijä, joka mahdollistaa niiden melko yhtenäisen tarkastelun, tavaramerkin erottamiskykyä voidaan arvioida kokonaisvaltaisesti näin määritellyn tavaroiden ja palvelujen homogeenisen ryhmän osalta. [55]

69. Tavaroiden ja palvelujen oletettu yhteinen ominaispiirre, jota tavaramerkillä ”deluxe” pyritään suojaamaan, on EUIPO:n mukaan seurausta kehuvasta viestistä itsestään. Tämä päätelmä ei kuitenkaan perustu tavaroiden ja palvelujen arviointiin vaan merkin tarkasteluun suhteessa kohdeyleisöön. Tavaroiden ja palvelujen homogeenisten ryhmien muodostaminen edellyttää välttämättä, että otetaan huomioon niiden tavaroiden ja palveluiden ominaispiirteet, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, koska ne olennaiset tekijät, joita verrataan yhtäläisyyksien ja erojen vahvistamiseksi, voivat perustua vain näihin ominaispiirteisiin. Tämä menettelytapa on loppujen lopuksi kaikkein objektiivisin ja parantaa talouden toimijoiden oikeusvarmuutta.

70. En siis yhdy EUIPO:n päättelyyn, jolla se pyrkii edellä esitetyssä merkityksessä laajentamaan menettelyä sellaisten suorien ja konkreettisten yhteyksien löytämiseksi, jotka tekevät erilaisista tavaroista ja palveluista yhdenmukaisia, jotta niitä voidaan arvioida yhteisesti merkin erottamiskyvyn tutkimiseksi. Koska laajentaminen ei ole mahdollista ja unionin yleinen tuomioistuin sovelsi

52 — Määräys 18.3.2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

53 — ”Yhteys esimerkiksi elokuvien, kuorma-autolla tapahtuvan tuotteiden kuljetuksen, kauppatavaroiden säilyttämisen, tuotteiden tutkimuksen ja kehittämisen sekä internetsivustojen muille säilyttämisen ja suunnittelun välillä ei ole selvä eikä se missään tapauksessa ilmene riidanalaisen päätöksen sanamuodosta” (valituksenalaisen tuomion 27 kohta).

54 — Riidanalaisen päätöksen 22 kohta.

55 — Tavaramerkin ”viestistä” ilmenevän yhteisen ominaispiirteen hyväksyminen tarkoittaisi, että käännetään päinvastaiseksi se looginen päättelyprosessi, jolla pyritään löytämään riittävän suora ja konkreettinen yhteys tavaroiden ja palvelujen välille.

määräyksessä CFCMCEE v. SMHV [56] hyväksyttyjä perusteita (eli tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia, erityisiä yhteisiä piirteitä ja tarkoitusta) tuodakseen esiin tavaroiden ja palvelujen väliset erot, se noudatti tällä samalla toimenpiteellä edellä esitettyä oikeuskäytäntöä tekemättä mitään oikeudellista virhettä.

71. EUIPO vetoaa valituksensa tueksi myös unionin tuomioistuimen antamaan määräykseen, joka liittyy tavaramerkkiin ”BigXtra”. [57] Tämän määräyksen 48 ja 49 kohdassa ei kuitenkaan viitata siinä kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen välisen riittävän suoran ja konkreettisen yhteyden periaatteeseen vaan unionin yleiselle tuomioistuimelle osoitettuun moitteeseen, jossa tuolloinen valittaja väitti sen kääntäneen todistustaakan sen osoittamiseksi, ettei ehdotonta hylkäysperustetta ollut olemassa.

72. Edellä mainittuun määräykseen liittyvässä valituksenalaisessa tuomiossa [58] unionin yleinen tuomioistuin ainoastaan hylkäsi valittajan väitteen, jossa se moitti valituslautakuntaa siitä, ettei se ollut tutkinut merkin erottamiskykyä niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille tavaramerkkisuojaa haettiin. Myöhemmin tehdyssä valituksessa unionin tuomioistuimelle ei siis esitetty kysymystä siitä, riittääkö tavaroiden ja palvelujen väliseksi yhteydeksi se, että niihin kaikkiin saattoi liittyä huomattavia hinnanalennuksia, merkittäviä etuja tai erityinen hyvitys, vaan ainoastaan todistustaakan jakautumista koskeva valitus, jonka se hylkäsi, ja pysytti valituksenalaisen tuomion. Näin ollen unionin tuomioistuimen määräystä BigXtra [59] ei voida soveltaa käsiteltävään asiaan.

73. En myöskään yhdy väitteeseen, jonka mukaan se, ettei ehdotusta oikeuskäytännön laajentamisesta hyväksytä sellaisena kuin EUIPO on sen esittänyt, johtaisi pääasiallisen hylkäysperusteen tarpeettomaan toistamiseen kunkin tavaran ja palvelun osalta. Tällainen seuraus ei ole välttämätön eikä väistämätön, koska se ei kuulu valituksenalaisessa tuomiossa vahvistettuihin edellytyksiin eikä voida sulkea pois sitä, että sama hylkäysperuste olisi pätevä eri tavaroiden ja palvelujen ryhmien osalta, jolloin voitaisiin yksinkertaisesti antaa tätä pätevyyttä koskevia yhteisiä selityksiä.

74. Lopuksi haluan tarkastella lyhyesti, kuten tämän ratkaisuehdotuksen alussa totesin, [60] asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Tässä alakohdassa, eikä siis b alakohdassa, johon valitusperusteessa on ainoastaan vedottu, on esitetty kuvailevia merkkejä koskevat ehdottomat hylkäysperusteet, toisin sanoen perusteet, joita sovelletaan, kun on kyse tavaramerkeistä, ”jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista – – merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen – – laatua – – taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”.

75. Kuten jo edellä totesin, unionin yleinen tuomioistuin käytti sille annettua mahdollisuutta jättää tutkimatta muut hylkäysperusteet, kun se hyväksyy yhden niistä (tässä tapauksessa saman 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan liittyvä peruste), ja tästä syystä se ei tarkastellut c alakohdan rikkomiseen liittyvää perustetta. Unionin tuomioistuin on tosin myöntänyt mainittujen alakohtien soveltamisalojen osittaisen päällekkäisyyden ja todennut näiden säännösten välisen eron, joka perustuu siihen, että ensimmäinen säännös kattaa kaikki olosuhteet, joissa merkki ei voi erottaa yrityksen tavaroita tai palveluja muiden yritysten tavaroista tai palveluista, [61] mikä voisi tukea valituksenalaisessa tuomiossa omaksuttua kantaa, jonka mukaan c alakohtaan liittyvää hylkäysperustetta ei tutkittu.

56 — Määräys 18.3.2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

57 — Määräys 11.12.2014, BigXtra, (C-253/14 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2445). Ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen 25 kohta.

58 — Tuomio 21.3.2014, FTI Touristik v. SMHV (BigXtra) (T-81/13, ei julkaistu, EU:T:2014:140, 43–47 kohta).

59 — Määräys 18.3.2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

60 — Ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen 5 kohta.

61 — Tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV (C-51/10 P, EU:C:2011:139, 47 kohta).

76. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan oikean tulkinnan varmistamiseksi samassa oikeuskäytännössä on lievennetty tätä tulkintaa korostamalla, että c alakohdassa mainittua hylkäysperustetta on sovellettava vain siinä nimenomaisesti mainituissa tapauksissa.[62] Tämä arviointi on yhdistettävä siihen tausta-ajatuksena olevaan yleiseen etuun, joka edellyttää, että tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai ilmaisuista, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran tai palvelun ominaisuuksia tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, ovat vapaasti jokaisen käytettävissä ja että niitä ei voida rekisteröidä.[63]

77. Katson kuitenkin, että jos päätös riitautetaan vetoamalla sekä b että c alakohdan hylkäysperusteisiin, näiden säännösten soveltamisalojen päällekkäisyyden takia unionin yleisen tuomioistuimen on suositeltavaa käsitellä molemmissa alakohdissa mainittuja hylkäysperusteita, vaikka se hyväksyisi vain yhden niistä. Muiden julkisasiamiesten tavoin kehotan jopa arvioimaan merkin ensin c alakohdan mukaan,[64] kun otetaan huomioon, että EU-tavaramerkkiä koskevan asetuksen lainsäädännöllisessä yhteydessä on parempi, ettei näitä kahta arviointiperustetta sulauteta toisiinsa eikä pidetä erottamattomasti toisistaan riippuvaisina.[65]

78. Vaikka yhden ehdottoman hylkäysperusteen olemassaolo riittää epäämään tavaramerkin rekisteröinnin,[66] tutkimalla muut perusteet ja antamalla ratkaisu niiden osalta voidaan välttää se, että jos tuomio kumotaan, on käynnistettävä uusi kumoamismenettely.

79. Koska EUIPO:n väitteet kyseessä olevan merkin erottamiskyvyn puuttumisesta perustuivat joka tapauksessa siihen, että se oli ilmaus korkeammasta laadusta, edellä esitettyjä toteamuksia voidaan soveltaa sekä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b että c alakohtaan (joka sisältää viittauksen laatuun).

80. Näin ollen katson, ettei ainoaa valitusperustetta voida hyväksyä, koska valituksenalaisessa tuomiossa ei ole tehty EUIPO:n väittämiä oikeudellisia virheitä, ja näin ollen kyseinen valitusperuste on hylättävä.

VI Ratkaisuehdotus

81. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin

1) hylkää Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) unionin yleisen tuomioistuimen 4.6.2015 antamasta tuomiosta Deluxe Laboratories v. SMHV (deluxe) (T-222/14, ei julkaistu, EU:T:2015:364) tekemän valituksen

2) velvoittaa EUIPO:n korvaamaan Deluxe Entertainment Services Group Inc:n oikeudenkäyntikulut.

62 — Tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV (C-51/10 P, EU:C:2011:139, 48 kohta).

63 — Tuomio 8.4.2003, Linde ym. (C-53/01, EU:C:2003:206, 74 kohta). On selvää, että tavaramerkki ”deluxe” oli yhdistelmämerkki, mutta jos sekä tutkija että valituslautakunta olivat korostaneet kuvio-osan ”tavanomaisuutta” ja samalla kiistäneet täysin sen merkityksen erottamiskyvyn tarkastelussa, niiden olisi johdonmukaisuuden vuoksi pitänyt verrata edellä mainittua merkkiä sellaiseen merkkiin, joka muodostuu *yksinomaan* mahdollisesta tuotteiden laatua koskevasta ilmauksesta.

64 — Ks. julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus Mag Instrument v. SMHV (C-136/02, EU:C:2004:151, 20 kohta).

65 — Julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus SMHV v. Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:225, 51 ja 53 kohta).

66 — Määräys 13.2.2008, Indorata-Serviços e Gestão v. SMHV (C-212/07 P, ei julkaistu, EU:C:2008:83, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).