Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
föredraget den 25 januari 2017 [1]

Mål C-437/15 P

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
mot
Deluxe Laboratories, Inc.,

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

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

1. Företaget Deluxe Entertainment Service Group Inc. (nedan kallat Deluxe Inc.) [2] ansökte om registrering som EU-varumärke [3] av ett figurmärke innehållande ordet ”deluxe”, för att beteckna ett stort antal (drygt nittio) varor och tjänster. Ansökan avslogs av granskaren och av överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (nedan kallad EUIPO), på grund av att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga med avseende på samtliga dessa varor och tjänster.

2. Deluxe Inc. väckte talan mot överklagandenämndens beslut vid tribunalen, som ogiltigförklarade beslutet i dom av den 4 juni 2015 (nedan kallad den överklagade domen), [4] eftersom den konstaterade ett fel i motiveringen till beslutet. Enligt tribunalen hade överklagandenämnden inte bedömt varumärkets särskiljningsförmåga med avseende på samtliga varor och tjänster, eller åtminstone inte med avseende på de kategorier som dessa kan ingå i.

3. EUIPO har överklagat tribunalens dom och i korthet gjort gällande att motiveringen till det ogiltigförklarade beslutet var riktig.

1 — Originalspråk: spanska.

2 — Efterträdare till företaget Deluxe Laboratories, Inc.

3 — Begreppet ”EU-varumärke” överensstämmer med artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21). Jag kommer genomgående att använda mig av begreppet ”EU-varumärke”.

4 — Mål T-222/14, Deluxe Laboratories/harmoniseringskontoret (deluxe) (ej publicerad, EU:T.2015:364).

4. Överklagandet aktualiserar frågor av olika slag som rör såväl särskiljningsförmågan hos kännetecknet ”deluxe”, som har en viss reklammässig [5] eller lovordande [6] prägel över sig med avseende på – åtminstone vissa av – de varor och tjänster som det är avsett att skydda, som möjligheten för EUIPO att, när det föreligger ett absolut registreringshinder, avstå från att göra en detaljerad bedömning av sambandet mellan det varumärke som sökanden vill registrera och dessa varor eller tjänster.

5. EUIPO har i sitt överklagande endast gjort gällande att artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009, [7] jämförd med artikel 7.1 b i samma förordning, har åsidosatts. EUIPO har således inte tagit upp de problem som kan uppkomma kring det absoluta registreringshinder för EU-varumärken som avses i artikel 7.1 c, vilket jag ska återkomma till.

I. Tillämpliga bestämmelser

Förordning nr 207/2009

6. Artikel 4 har följande lydelse:

”Ett [EU-varumärke] kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt … förutsatt att tecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

7. Under rubriken ”Absoluta registreringshinder” föreskrivs följande i artikel 7:

”1. Följande får inte registreras:

a) Tecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

…

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

…”

8. I artikel 75, som har rubriken ”Beslutets grunder”, föreskrivs följande:

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

5 — Det finns en omfattande rättspraxis vid domstolen som rör varumärken som innehåller en reklamslogan. Se bland annat dom av den 21 oktober 2004, harmoniseringskontoret/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punkt 35), och dom av den 21 januari 2010, Audi/harmoniseringskontoret (C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkt 45).

6 — Beträffande rättspraxis som rör lovordande kännetecken, se dom av den 13 januari 2011, Media-Saturn-Holding/harmoniseringskontoret (C-92/10 P, ej publicerad, EU:C:2011:15, punkt 51), och beslut av den 11 december 2014, FTI Touristik/harmoniseringskontoret (C-253/14 P, ej publicerad, nedan kallad BigXtra, EU:C:2014:2445, punkt 35).

7 — Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1). Förordning nr 2015/2424 är inte tillämplig av tidsmässiga skäl.

II. Saken

1. Det administrativa förfarandet

9. Deluxe Inc. ingav den 10 oktober 2012 en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke, i enlighet med förordning nr 207/2009, avseende detta figurkännetecken:



10. I ansökan [8] angavs varor och tjänster i klasserna 9, 35, 37, 39–42 och 45 i Niceöverenskommelsen, [9] nämligen följande: [10]

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

— Klass 35: ”Lagerstyrning och datorstyrd spårning av paket i transit, reklam och marknadsföring av biograffilmer, tv-program och reklam; utarbetande av audiovisuella presentationer med anknytning till musik, biograffilmer, tv-program och reklam; utarbetande av audiovisuella presentationer för att användas inom reklam; redigeringstjänster som efterproduktion av bild- och ljudreklam; marknadsföring av produkter; förmedling av tjänster avseende utkontraktering av översättningstjänster i samband med överföring av information för för- och eftertexter och undertexter till audiovisuella verk; affärsförvaltning av tillgångar i form av tv-program, biograffilmer och reklam, samt kommersiellt, industriellt och företagsrelaterat audiovisuellt medieinnehåll; anordnande och ledning av mässor och utställningar för kommersiella ändamål

8 — Den offentliggjordes i bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 2009/044 av den 16 november 2009.

9 — Om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

10 — I den version av domen som upprättades på rättegångsspråket (spanska), beskrevs varorna och tjänsterna på engelska, vilket även var fallet i överklagandet till tribunalen. Den översättning som används här är således inte officiell.

eller reklamändamål inom områdena underhållning, television, programvara och videospel; organisationstjänster i form av indexering av filer med film-, video-, ljud-, bild- och dokumentinnehåll, för efterproduktionsbranscher, hantering av digitala filer med film-, video-, ljud-, bild- och dokumentinnehåll, för efterproduktionsbranscher; lagerstyrning i form av lokalisering av digitala filer med film-, video-, ljud-, bild- och dokumentinnehåll, för efterproduktionsbranscher; affärsledningstjänster i form av förvaltning av digitala och immateriella tillgångar."

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

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

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

nedladdningsbara och onlinebaserade medier; tjänster avseende digital överföring av film till band, närmare bestämt överföring av film till dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier.”

— Klass 41: ”Laboratorie- och efterproduktionstjänster för biograf-, tv- och reklamfilm, digital video och videoband, närmare bestämt högupplöst inskanning av film, digital färgtiming, laserfilminspelning av digital video och högupplösta bilder till film; digital och videobaserad masterproduktion för biograffilm, tv-program och reklam; digital bildbehandling; digital och elektronisk manipulering av bilder för biograf-, tv- och reklamfilmer; upptagning av digitala bilder på film; video- och ljudmedieproduktion, närmare bestämt produktion av videoband och dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier för andra; produktion av visuella, optiska och digitala specialeffekter för andra, för tv, biograffilmer, reklam, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier, närmare bestämt digital bio; ljudinspelning och produktion; filmredigeringstjänster; elektronisk produktion av biograf-, tv- och reklamfilm från videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier; produktion av visuella specialeffekter för videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier; produktion och distribution av biograf-, tv- och reklamfilmer; tillhandahållande av speakertexter för videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier; konsulttjänster i anslutning till filmproduktion och distribution; produktion av videoskivor, ljudband och original-cd-romskivor med musik och bilder; ombesörjande av distribution eller spridning av biograf-, tv- och reklamfilmer; distributionstjänster för film, band, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier; videoredigeringstjänster; dubbningstjänster och filmredigering; video och ljudspår för film, tv och reklam.”

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

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

11. Genom beslut av den 13 juni 2013 avslog granskaren ansökan för samtliga angivna varor och tjänster, eftersom denne ansåg att varumärket ”deluxe” saknade särskiljningsförmåga och endast upplyste kunderna om de omtvistade varornas och tjänsternas kvalitet, i enlighet med artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.

12. Granskarens beslut överklagades till harmoniseringskontoret och dess andra överklagandenämnd fastställde det i sitt beslut av den 22 januari 2014 (nedan kallat det angripna beslutet) på grundval av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, samtidigt som den godtog granskarens resonemang med avseende på artikel 7.1 c.

13. Överklagandenämnden fann bland annat att i den del av Europeiska unionen där engelska förstås, är ordet ”deluxe” i sig inte tillräcklig för att särskilja sökandens varor och tjänster från konkurrenternas, eftersom det är ett slags allmän marknadsföringsetikett och endast utgörs av ett ”påstående om en hög kvalitet”. Överklagandenämnden angav också att ordet ”deluxe” tillhör en kategori som ska undantas från varumärkesmonopolet och att det figurelement som åtföljde det inte var tillräckligt för att det sökta varumärket skulle anses ha särskiljningsförmåga. Av samma skäl fastställde överklagandenämnden granskarens beslut i det avseendet att varumärket i fråga upplyser konsumenterna om de omtvistade varornas och tjänsternas kvalitet. Avslutningsvis slog överklagandenämnden fast att varumärket inte hade uppnått en särkskiljningsförmåga till följd av dess användning i unionen.

2. Den överklagade domen

14. Deluxe Inc. var inte nöjt med överklagandenämndens beslut och överklagade därför beslutet till tribunalen den 10 april 2014.

15. Överklagandet byggde på fem åsidosättanden som överklagandenämnden enligt Deluxe Inc. hade gjort sig skyldig till i det överklagade beslutet och som låg till grund för ett antal ytterligare grunder för ogiltigförklaring. Enligt Deluxe Inc. hade överklagandenämnden åsidosatt följande bestämmelser i förordning nr 207/2009: 1) artikel 75, enligt vilken EUIPO är skyldig att ange grunden för sina beslut, 2) artikel 7.1 b, beträffande tecknets särskiljningsförmåga, 3) artikel 7.1 c, beträffande tecknets beskrivande karaktär, 4) artikel 7.3, beträffande att varumärket eventuellt har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av dess användning, och 5) principerna om berättigade förväntningar, skydd för förvärvade rättigheter och att gemenskapens rättsakter ska vara rättsenliga.

16. Tribunalen prövade endast, tillsammans, de två första grunderna för överklagandet,[11] och eftersom den biföll överklagandet såvitt avsåg dessa grunder ogiltigförklarade den det angripna beslutet och förpliktade EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

17. Tribunalen erinrade i den överklagade domen om domstolens praxis. Domstolen har slagit fast att när en ansökan om registrering av ett varumärke avser flera olika varor eller tjänster, ska överklagandenämnden med avseende på var och en av dessa varor eller tjänster i det konkreta fallet kontrollera att varumärket inte omfattas av något av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning nr 207/2009. Överklagandenämnden kan därvid göra olika bedömningar beroende på vilka varor eller tjänster som är i fråga. När överklagandenämnden avslår en ansökan om registrering av ett varumärke, är den således skyldig att i beslutet ange vilka slutsatser den kommit fram till beträffande

11 — Se punkterna 22–24 i den överklagade domen.

var och en av de varor och tjänster som avses i registreringsansökan, oberoende av hur denna ansökan formulerats. När samma registreringshinder anförs mot en kategori eller en grupp av varor eller tjänster kan den behöriga myndigheten emellertid begränsa motiveringen till en enda motivering som gäller för samtliga berörda varor eller tjänster. [12]

18. Enligt tribunalen hade överklagandenämnden granskat särskiljningsförmågan hos tecknet ”deluxe” utan att hänvisa till var och en av de varor och tjänster som angavs i ansökan med avseende på klasserna 9, 35, 37, 39–42 och 45. Den hade således lämnat en enda motivering som gällde för samtliga dessa varor och tjänster, utan att ange att det fanns ett samband mellan dem som var tillräckligt direkt och konkret för att de skulle kunna anses utgöra en enhetlig kategori, vilket strider mot rättspraxis.

III. Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

19. EUIPO:s överklagande inkom till domstolens kansli den 10 augusti 2015 och Deluxe Inc.:s svaromål inkom den 25 april 2016.

20. EUIPO har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och förplikta Deluxe Inc. att ersätta rättegångskostnaderna.

21. Deluxe Inc. har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta EUIPO att ersätta Deluxe Inc.:s rättegångskostnader i båda instanserna.

22. På yrkande av Deluxe Inc., i enlighet med artikel 76.1 i domstolens rättegångsregler, hölls förhandling den 9 november 2016, vid vilken båda parterna medverkade.

IV. Parternas argument

23. Överklagandet bygger på en enda grund som är uppdelad i två delar. I den första delen har EUIPO gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning, när den begränsat möjligheten för EUIPO att lämna en övergripande motivering till sina beslut till de fall där varorna eller tjänsterna utgör en enhetlig kategori. EUIPO anser att när ett tecken som ”deluxe” direkt förmedlar ett lovordande budskap som är tillämpligt på alla industri- och tjänstesektorer, får en övergripande motivering användas för att avslå ansökan. En sådan motivering gör det möjligt för den beslutet riktar sig mot att angripa de anförda skälen och för tribunalen att pröva rättsenligheten.

24. Enligt EUIPO utgör varornas och tjänsternas enhetlighet inte heller ett nödvändigt villkor. Det räcker att de har en egenskap gemensamt för att en övergripande motivering som omfattar samtliga ska vara möjlig. I förevarande mål är den gemensamma egenskapen att var och en av varorna och tjänsterna, utan undantag, kan hålla en mer eller mindre hög kvalitet, vilket innebär att upplysningen om en hög kvalitet, som är förknippad med ordet ”deluxe”, kan uppfattas som ett rent försäljningsargument med avseende på samtliga varor och tjänster.

12 — Tribunalen hänvisade bland annat till beslutet av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringskontoret (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkterna 37 och 38), och, analogt, även till domen av den 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, punkterna 32, 34 och 38).

25. EUIPO har hänvisat till domstolens resonemang i domen i målet BigXtra, [13] i vilket den slog fast att det fanns ett samband som var tillräckligt direkt och konkret mellan de varor och tjänster som avsågs [14] (nämligen att alla kunde bli föremål för rabatter eller särskilda fördelar), vilket gjorde att en övergripande motivering kunde godtas. Mot bakgrund av detta gemensamma drag skulle ordkännetecknet ”BigXtra” kunna uppfattas som en upplysning om den positiva egenskapen hos dessa varor och tjänster. Det skulle alltså kunna uppfattas som ett reklamlöfte.

26. EUIPO anser att tribunalen avvek från domstolens praxis, när den i den överklagade domen slog fast att överklagandenämnden inte hade angett grunderna för det angripna beslutet. [15] Tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning då den fann att den lovordande och reklammässiga karaktären hos tecknet ”deluxe”, som är tillämpligt på alla de omtvistade varorna och tjänsterna, saknade relevans.

27. Enligt EUIPO redogjorde överklagandenämnden i tillräcklig mån för skälen till att ”deluxe” saknar särskiljningsförmåga med avseende på var och en av varorna och tjänsterna. Dessa skäl gjorde det möjligt [16] för Deluxe Inc. att bemöta påståendet att det sökta tecknet kan uppfattas som en ren upplysning om varornas och tjänsternas förträfflighet eller som ett lovordande av deras höga kvalitet i marknadsföringssyfte.

28. Skulle det krävas att överklagandenämnden gjorde en detaljerad bedömning av varje vara och tjänst (eller av varje kategori), skulle det enligt EUIPO leda till en systematisk och formell upprepning av grunden för avslaget, det vill säga att tecknet saknar särskiljningsförmåga för var och en av varorna och tjänsterna. En sådan upprepning skulle inte tillföra något till det resonemang som ligger till grund för beslutet att inte registrera varumärket (att det saknar särskiljningsförmåga).

29. Avslutningsvis har EUIPO gjort gällande att tribunalen i en rad domar har godtagit avsaknaden av särskiljningsförmåga för vissa slogans med avseende på en rad olika varor och tjänster, trots att kännetecknet omedelbart och undantagslöst uppfattas som ett vanligt reklambudskap med avseende på alla dessa. [17]

30. I den andra delen av den enda grunden för överklagandet har EUIPO förespråkat en vid tolkning av begreppet enhetlighet, med avseende på den övergripande motiveringen. Det räcker att varorna och tjänsterna i fråga har en egenskap gemensamt och detta skulle till och med kunna gälla mellan varor eller tjänster som tillhör helt olika sektorer, utan att det nödvändigtvis behöver bero på en likhet mellan varorna och tjänsterna med avseende på deras karaktär eller syfte. EUIPO vänder sig, liksom tribunalen gjorde i den överklagade domen, [18] mot att det ska fastställas ett samband mellan förekomsten av en ”enhetlig kategori” och beskrivningen av varorna och tjänsterna.

13 — Beslut av den 11 december 2014 (C-253/14 P, ej publicerat, EU:C:2014:2445, punkterna 48 och 49).

14 — I det målet avsåg de varor och tjänster för vilka varumärkesskydd söktes klasserna 16, 35, 39, 41, 42 och 43 i Niceöverenskommelsen.

15 — Bland annat punkterna 23 och 24 i domen.

16 — Och därigenom uppfyllde överklagandenämnden sin motiveringsskyldighet.

17 — Tribunalens dom av den 12 mars 2008, Suez/harmoniseringskontoret (Delivering the essentials of life) (T-128/07, ej publicerad, EU:T:2008:72, punkt 33), dom av den 25 mars 2014, Deutsche Bank/harmoniseringskontoret (Leistung aus Leidenschaft) (T-539/11, ej publicerad, EU:T:2014:154, punkt 16), och dom av den 12 december 2014, Wilo/harmoniseringskontoret (Pioneering for You) (T-601/13, ej publicerad, EU:T:2014:1067, punkt 37).

18 — I punkterna 20 och 21.

31. Enligt EUIPO krävs det visserligen enligt rättspraxis [19] ett samband som är tillräckligt direkt och konkret mellan varorna och tjänsterna för att de ska bilda en kategori som är tillräckligt enhetlig (vilket möjliggör en övergripande motivering), med där anges inte vilken karaktär detta samband ska ha, utan bara att det ska finnas ett. EUIPO har i detta sammanhang påpekat att det inte heller framgår av rättspraxis [20] att de kriterier som är relevanta för att bedöma enhetligheten skulle vara förutbestämda på ett uttömmande sätt eller att de skulle vara kumulativa.

32. EUIPO menar att när tribunalen i den överklagade domen krävde att enhetlighetskriteriet skulle härledas från beskrivningen av de varor och tjänster för vilka Deluxe Inc. ansökte om varumärkesskydd, feltolkade den begreppet kategori av varor eller tjänster som är ”tillräckligt enhetlig”, vilket förekommer i rättspraxis, och därmed begreppet ”samband som är tillräckligt direkt och konkret” för att en sådan kategori ska föreligga.

33. Den gemensamma egenskap som överklagandenämnden har identifierat i det här målet (det vill säga att ”samtliga varor kan beskrivas som varor som håller en ’hög’ kvalitet, medan samtliga tjänster kan beskrivas som tjänster som ger en ’hög kvalitet’”), [21] innebär däremot ett kriterium som är tillräckligt för att anse att de alla utgör en enhetlig kategori som kan möjliggöra en övergripande motivering, även om det inte framgår direkt av beskrivningen av dem i den meningen att det är ett exklusivt kännetecken som definierar dem. Enligt EUIPO har tribunalen inte angett varför denna gemensamma egenskap inte utgör ett samband som är tillräckligt direkt och konkret.

34. Företaget Deluxe Inc. har tillbakavisat EUIPO:s argument. Deluxe Inc. anser inte att dess varumärke är lovordande med avseende på varorna och tjänsterna i fråga, ur omsättningskretsens synvinkel.

35. Vad beträffar den första delen av överklagandet har Deluxe Inc. gjort gällande att EUIPO felaktigt stödjer sig på beslutet i målet BigXtra, [22] ett mål som inte kan likställas med förevarande, eftersom tribunalen där slog fast att kännetecknet i fråga lovordade *metoderna* för försäljningen av varorna. Deluxe Inc. anser inte heller att de domar rörande slogans [23] som EUIPO har hänvisat till är tillämpliga, eftersom de rörde sammanhang som skiljer sig från det här aktuella.

36. Vad beträffar den andra delen av grunden för överklagandet anser Deluxe Inc. att de varor och tjänster för vilka varumärkesskyddet söktes inte är enhetliga och att EUIPO under alla förhållanden inte har motiverat varför de skulle vara det. Eftersom Deluxe Inc. anser att den avgörande faktorn i denna tvist utgörs av tecknets lovordande karaktär, har företaget angett exempel på tjänster och varor för vilka ordet ”deluxe” är av lovordande karaktär.

37. Vid förhandlingen kritiserade Deluxe Inc. EUIPO för att utan vidare ha tillämpat ett alltför allmänt antagande som innebär att uttrycket ”deluxe” inte har särskiljningsförmåga, på alla de varor och tjänster som ansökan avsåg.

38. För att motivera att det i förevarande mål borde ha gjorts en detaljerad bedömning av innebörden av ordet ”deluxe” åtminstone i förhållande till vissa av varorna och tjänsterna, påpekade Deluxe Inc. dels a) att det bland varorna och tjänsterna finns vissa som saknar ett kvalitetsspektrum som är tillräckligt för att detta uttryck ska föra tankarna till en hög kvalitet eller lyx, när de omfattas av

19 — Punkt 17 i den överklagade domen, i vilken det hänvisas till beslutet av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringskontoret (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkt 40), och till domarna av den 2 april 2009, Zuffa/harmoniseringskontoret (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06, EU:T:2009:100, punkt 28), och av den 23 september 2009, France Télécom/harmoniseringskontoret (T-396/07, ej publicerad, EU:T:2009:353, punkt 28).

20 — Med hänvisning till domen av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringskontoret (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkt 46).

21 — Punkt 23 i det angripna beslutet.

22 — Beslut av den 11 december 2014 (C-253/14 P, ej publicerat, EU:C:2014:2445).

23 — Se punkt 29 i detta förslag till avgörande och den tillhörande fotnoten.

varumärket,[24] dels b) att kundkretsen för dessa varor och tjänster består av fackmän med specialistkompetens som är särskilt uppmärksamma och som inte skulle uppfatta ordet ”deluxe” som en hänsyftning till hög kvalitet. Mot den bakgrunden kunde det inte utan åtskillnad slås fast att varumärket saknar särskiljningsförmåga utan att den först bedömdes i förhållande till varorna och tjänsterna i fråga.

V. Rättslig bedömning

39. Jag anser att det är lämpligast att behandla de två fall av felaktig rättstillämpning som görs gällande i den enda grunden för överklagandet tillsammans. Det skulle vara konstlat att dela upp dem, eftersom det strängt taget rör sig om samma rättsliga kritik och tvisten handlar om ett högst specifikt problem, nämligen huruvida den övergripande motivering som EUIPO har lämnat i sitt beslut är lämplig eller inte. Tolkningen av begreppet ”kategori [av varor eller tjänster] som är tillräckligt enhetlig”, på vilken en sådan motivering skulle kunna tillämpas, är bara en ytterligare (underordnad) aspekt av den diskussionen.

40. Tribunalen har i den överklagade domen lämnat en – enligt min uppfattning korrekt – redogörelse för de principer som domstolen har slagit fast i sin praxis.[25] Jag ska använda dem som utgångspunkt vid min granskning av överklagandet, efter att ha sammanfattat deras centrala innehåll.

41. När EUIPO, med avseende på artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, bedömer särskiljningsförmågan hos ett tecken för vilket registrering söks för flera olika varor och tjänster a) undersöker EUIPO om tecknet är ägnat att identifiera dessa varor och tjänster såsom härrörande från ett visst företag och att särskilja dem från andra företags,[26] b) ska EUIPO, om det har särskiljningsförmåga, bedöma den med avseende på de varor och tjänster som omfattas av registreringsansökan, varvid EUIPO får komma fram till olika slutsatser för var och en av dem,[27] och c) ska beslutet i princip vara motiverat med avseende på var och en av dessa varor eller tjänster om ansökan om registrering avslås.[28]

42. Från dessa regler får emellertid ett viktigt undantag göras: Om EUIPO bedömer att ett och samma registreringshinder kan utsträckas till att omfatta en kategori eller grupp av varor eller tjänster, kan EUIPO begränsa motiveringen till en motivering som gäller för samtliga berörda varor eller tjänster.[29]

43. Det framgår visserligen av samma rättspraxis att särskiljningsförmågan ska bedömas med beaktande av hur omsättningskretsen uppfattar det berörda kännetecknet,[30] vilket kan påverka förevarande tvist även om det är av mindre betydelse.

24 — Deluxe Inc. angav följande exempel: förvaltning av digitala tillgångar och immateriella rättigheter (klass 35); förvaring och transport av kameror (klass 39); drift av laboratorier för bearbetning av biograf-, tv- och reklamfilmer (klass 40); hämtning av digitala filer med filminnehåll (klass 42); samt forskning och utveckling med anknytning till olaglig nedladdning och lagring av filer med digitala biograf-, tv- och reklamfilmer (klass 45).

25 — Bland annat i punkterna 15–18.

26 — Dom av den 8 maj 2008, Eurohypo/harmoniseringskontoret (C-304/06 P, EU:C:2008:261, punkt 59).

27 — Dom av den 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, punkt 32 och där angiven rättspraxis).

28 — Beslut av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringskontoret (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkt 37 och där angiven praxis).

29 — Beslut av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringskontoret (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkt 38 och där angiven praxis).

30 — Detta angav tribunalen, med rätta, i punkt 18 i den överklagade domen.

44. EUIPO anser att när tribunalen krävde en motivering av avslaget på ansökan om registrering av varumärket ”deluxe” för var och en av de varor eller tjänster som ansökan omfattar, gjorde den sig skyldig till en felaktig rättstillämpning, eftersom ordets lovordande karaktär motiverade en övergripande bedömning. I det här sammanhanget kritiserar EUIPO tribunalen för att den i den överklagade domen använde sig av begreppet kategori av varor och tjänster som är ”tillräckligt enhetlig”, vilket EUIPO anser strider mot rättspraxis.

45. Mot bakgrund av detta är det lättare att förstå problemet om det – inom ramen för förfarandets tidsmässiga förlopp – förläggs till den tidspunkt då EUIPO påbörjar sin undersökning av det tecken som registreringsansökan avser.

46. Som jag tidigare påpekat ska EUIPO vid denna inledande tidpunkt specifikt pröva om kännetecknet omfattas av något av registreringshindren i artikel 7.1 i förordning nr 207/2009, med avseende på varorna och tjänsterna. Bedömningen av tecknets särskiljningsförmåga ska vara strikt och fullständig. Den ska således inte inskränka sig till ett eventuellt minimum, [31] eftersom det skulle strida mot kraven på rättssäkerhet och god förvaltning. Dessa krav är avsedda att förhindra en otillbörlig registrering av varumärken som inte uppfyller de lagstadgade kriterierna. [32]

47. Ett särskilt fall är det som rör registrering av varumärken ”som består av tecken eller upplysningar vilka dessutom används som reklamslogan, kvalitetsbeteckningar eller som uppmaningar att köpa de varor eller tjänster som avses med varumärket”. Domstolen förbjuder inte kategoriskt registreringen av sådana varumärken. [33]

48. Domstolen har betonat att ”ett ordmärkes lovordande konnotation likväl inte innebär att varumärket inte kan säkerställa för konsumenterna att de varor eller tjänster som avses har ett visst ursprung. Ett sådant ordmärke kan således av omsättningskretsen samtidigt uppfattas som ett reklambudskap och en uppgift om varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Härav följer att i den mån som omsättningskretsen uppfattar varumärket som en upplysning om detta ursprung, saknar den omständigheten att det samtidigt, eller till och med i första hand, uppfattas som ett reklambudskap betydelse för varumärkets särskiljningsförmåga.” [34]

49. Dessa citat härrör från en rättspraxis som rör registrering av ordmärken som består av upplysningar eller tecken som används som slogans eller kvalitetsbeteckningar. Trots att domstolen har medgett att ”det finns … svårigheter som det är befogat att beakta … vid bedömningen av huruvida [varumärkena] har särskiljningsförmåga” anser den inte att det är motiverat att bedöma dem med ”särskilda kriterier som ska tilläggas eller utgöra ett undantag från” de allmänna. [35]

50. Om så är fallet finns det än större anledning att tillämpa de allmänna kriterierna för att bedöma särskiljningsförmågan hos varumärken som förutom ordelement innehåller grafiska beståndsdelar och som alltså är figurmärken. Så är just fallet i förevarande mål, i vilket en ansökan gjorts om registrering av ett varumärke som är sammansatt av en fonetisk eller verbal beståndsdel (ordet ”deluxe”) och en grafisk beståndsdel (en cirkel med en röd bakgrund som tonar bort i kanten, och som ordet är placerat i).

31 — Domstolen har underförstått slagit fast att den behöriga myndigheten inte får göra en bedömning av särskiljningsförmågan som begränsar sig till ett minimum, eftersom det skulle ge myndigheten möjlighet att registrera vilket tecken som helst från och med den tidpunkt då det konstateras att den uppvisar minsta antydan till att skilja sig från konkurrenternas tecken. Se dom av den 19 september 2002, DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:506, punkterna 13 och 20).

32 — Dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 59 och där angiven praxis).

33 — Dom av den 21 oktober 2004, harmoniseringskontoret/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punkt 41).

34 — Dom av den 21 januari 2010, Audi/harmoniseringskontoret (C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkt 45).

35 — Dom av den 21 januari 2010, Audi/harmoniseringskontoret (C-398/08 P, EU:C:2010:29,, punkt 38).

51. Det kan naturligtvis finnas tecken som helt saknar särskiljningsförmåga. Bland dem finns ganska sannolikt vissa slogans och än mer sannolikt vissa lovordande beskrivningar. Om några av dessa uppenbart saknar förmåga eller inte alls är ägnade att ha en särskiljande verkan, är det logiskt att de behöriga myndigheterna avslår dem utan att göra efterföljande – och meningslösa – undersökningar med avseende på de varor och tjänster som de var avsedda att skydda.

52. Jag anser att EUIPO har rätt då myndigheten i princip godtar det här tillvägagångssättet. När det väl har konstaterats att ett tecken helt saknar särskiljningsförmåga och detta generellt kan utsträckas till att omfatta alla slags varor och tjänster, är det svårt att se varför det därefter ska göras en bedömning av denna (avsaknad av) särskiljningsförmåga med avseende på vissa enskilda varor eller tjänster. På samma sätt är avslaget på ansökan om registrering av det nya varumärket tillräckligt motiverat, liksom beslutet i vilket den uppenbara och fullständiga (”universella”) avsaknaden av särskiljningsförmåga hos det sökta varumärket slås fast tillräckligt motiverat.

53. Den rättspraxis som tribunalen har hänvisat till i den överklagade domen bör således nyanseras, när det uppnås en sådan grad av visshet att avsaknaden av förmåga hos ett tecken att särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags utan risk för misstag kan betecknas som en uppenbar avsaknad av särskiljningsförmåga, oavsett vilka varor eller tjänster som avses.

54. Dessa villkor är emellertid inte uppfyllda när det gäller varumärket ”deluxe” och det av två skäl. Det första (och kanske minst viktiga) är att det som omsättningskretsen i det här fallet skulle kunna uppfatta som en upplysning om hög kvalitet, är ett sammansatt tecken eller figurtecken som till sin karaktär är sådant att det utöver att bara uppfattas som ett lovordande budskap kräver en sensorisk eller intellektuell ansträngning. Denna ansträngning kan utgöra en av de faktorer som talar för att varumärket ”deluxe” har särskiljningsförmåga, åtminstone för vissa av de varor eller tjänster som det syftade till att skydda.

55. Det andra skälet rör innebörden av ordet ”deluxe”, som just (dock enbart i vissa länder) leder tankarna till något luxuöst eller överdådigt. Dessa är attribut som kan tillskrivas vissa varor eller tjänster[36] men inte andra, vilkas användning till sin natur skiljer sig från de förstnämndas.[37] Det är därför som det var logiskt att anta att det tecken som ansökan om registrering som EU-varumärke avsåg kunde ha särskiljningsförmåga, åtminstone med avseende på vissa av varorna eller tjänsterna.

56. Detta hade dessutom godtagits av flera nationella myndigheter i unionens medlemsstater (och i andra länder)[38] och av EUIPO själv, just beträffande varumärket ”deluxe”[39] och andra likande varumärken, med avseende på olika varor eller tjänster. Dessa precedensfall är visserligen inte bindande, men de kan ses som indikationer på att det tecken som ansökan avsåg, inte initialt och på ett allomfattande vis (det vill säga frikopplat från de enskilda varorna eller tjänsterna) skulle avslås av EUIPO med hänvisning till att de helt saknade särskiljningsförmåga.[40]

36 — EUIPO har försökt att likställa lyx med hög kvalitet, men den semantiska kopplingen är inte uppenbar eller ofrånkomlig. Det kan å ena sidan finnas varor, även vanliga konsumtionsvaror, som håller en hög kvalitet (till exempel vatten) utan att vara lyxbetonade. Å andra sidan kan det finnas varor eller tjänster som är av lyxkaraktär (framför allt på grund av att de är ovanliga eller unika), men som inte nödvändigtvis har en exceptionellt hög kvalitet.

37 — Det är till exempel svårt att föreställa sig ett ”luxuöst” digitalt datakompressionssystem eller en ”luxuös” spårning av piratkopierat digitalt innehåll, för att bara nämna två av de tjänster som det omtvistade varumärket avsåg att skydda.

38 — Vid förhandlingen bekräftade Deluxe Inc. det som företaget tidigare hade gjort gällande vid EUIPO:s överklagandenämnd utan att det bestreds, nämligen att samma tecken som det nu omtvistade hade registrerats i Spanien, Italien, Australien, Kanada, USA och Förenade kungariket, vilket enligt företaget bevisade att det ”till sin natur var särpräglat”.

39 — Det rör sig om figurmärket ”deluxe” nr 006891949, som består av det ordet omgivet av en röd cirkel. Registreringen beviljades av EUIPO, på ansökan av Deluxe Entertainment Services Group Inc. för varor i klasserna 35, 39, 40, 41, 42 och 45, vilka motsvarar de klasser som det aktuella omtvistade tecknet avser.

40 — Dessa överväganden hindrar inte att varumärket ”deluxe” kan sakna särskiljningsförmåga med avseende på vissa enskilda varor. Detta hade tribunalen slagit fast i en dom som föregick den nu överklagade domen och som tribunalen meddelade den 17 december 2014 i målet Lidl Stiftung/harmoniseringskontoret (Deluxe) (T-344/14, ej publicerad, EU:T:2014:1097, punkt 28).

57. Det har således godtagits i rättspraxis att praxis i en medlemsstat, i den mån den kan vara relevant för en bedömning inom unionssfären, ska tjäna som en användbar indikation som EUIPO kan beakta i sin bedömning av ett kännetecknens särskiljningsförmåga. [41]

58. Domstolen har än mer specifikt slagit fast att i ett invändningsförfarande är det ”inte heller möjligt att … konstatera att det beträffande ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke som är skyddat i en medlemsstat finns ett absolut registreringshinder, såsom att det saknar särskiljningsförmåga enligt vad som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, liksom i artikel 3.1 b i [direktiven [42] för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning]”. [43]

59. Det ovan anförda är enligt min uppfattning tillräckligt för att tillbakavisa det antagande som ligger till grund för den efterföljande utvecklingen av grunden för överklagandet. Den bygger på en premiss (att kännetecknet ”deluxe” helt saknar särskiljningsförmåga för alla varor och tjänster) [44] som helt enkelt inte kan anses styrkt. Eftersom denna grundförutsättning saknas finns det direkt skäl för att ogilla överklagandet. När det rör sig om ett tecken, som eventuellt kan användas för att identifiera varor eller tjänster, ska EUIPO nämligen i samband med sin kontroll före registreringen av varumärket bedöma (och motivera) om det kan föreligga en särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor och tjänster, var och en för sig eller sammanförda i kategorier.

60. Jag ska därför, i andra hand, [45] behandla den kritik som EUIPO har riktat mot den överklagade domen beträffande motiveringen till överklagandenämndens beslut och begreppet ”enhetlig kategori”. Samtidigt vill jag påpeka att jag anser att det finns en viss brist på konsekvens i EUIPO:s ståndpunkt. Det måste vara det ena eller det andra. Antingen saknar ordet ”deluxe” ens en minimal särskiljningsförmåga och då är det irrelevant huruvida de varor eller tjänster som omfattas av det kan placeras in i en eller flera grupper eller kategorier och vad det är som definierar dessa, eller så har ordet särskiljningsförmåga i vissa fall och då är det nödvändigt att undersöka de berörda varorna eller tjänsterna (var och en för sig eller kategori för kategori), vilket EUIPO inte har gjort.

61. Enligt tribunalen kunde den lovordande och reklammässiga karaktären hos ordet ”deluxe” (”förutsatt att detta förhållande har bevisats”) [46] inte rättfärdiga överklagandenämndens övergripande motivering. [47] Jag kan inte uppfatta något rättsligt fel i förevarande mål, för dels kan man mot bakgrund av ovannämnda rättspraxis inte utan vidare dra slutsatsen att ett lovordande eller säljfrämjande tecken saknar särskiljningsförmåga, dels har tribunalen inte nekat EUIPO möjligheten att lämna en övergripande motivering. Den har däremot slagit fast att om EUIPO finner att tecknet saknar särskiljningsförmåga, måste den motivera det med skäl som inte bara bygger på att det faller under kategorin reklam eller lovordande budskap.

41 — Förslag till avgörande av generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer i målet DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:288), punkt 91), vilket domstolen nästan ordagrant återgav i punkt 39 i sin dom av den 19 september 2002 (EU:C:2002:506).

42 — Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 (EUT L 299, 2008, s. 25).

43 — Dom av den 24 maj 2012, Formula One Licensing/harmoniseringskontoret (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punkt 41), och av den 8 november 2016, BSH/EUIPO (C-43/15, EU:C:2016:837, punkt 66). I det förstnämnda målet handlade tvisten om att tribunalen hade slagit fast att tecknet ”F1” saknade särskiljningsförmåga, trots att det tidigare hade registrerats som nationellt varumärke. Även om omständigheterna i det målet var annorlunda än i det här aktuella, kan slutsatserna i domen av den 24 maj 2012 tillämpas här.

44 — Vid förhandlingen uppgav EUIPO att den anser att ordet ”deluxe” helt saknar förmåga att särskilja några varor eller tjänster.

45 — På fråga från domstolen medgav EUIPO också vid förhandlingen att dess huvudargument byggde på avsaknaden av förmåga hos tecknet ”deluxe” att identifiera varor eller tjänster och dess alternativa argument på att om en genomgång görs av dessa varor eller tjänster, måste det undersökas om de har några gemensamma drag som gör att de kan föras samman i en eller flera kategorier.

46 — Punkt 27, *in fine*, i den överklagade domen.

47 — Även om detta argument återfinns i slutet av den överklagade domen är det lämpligt att ta upp det här, eftersom det tydliggör tribunalens *ratio decidendi* för domen.

62. Efter att ha gått igenom de varor och tjänster som omfattas av Deluxe Inc.:s ansökan,[48] påpekade tribunalen vidare att det var möjligt att dela in dem i åtminstone sju kategorier, eftersom beskrivningen av dem visade att det fanns betydande inbördes skillnader mellan dem beträffande deras art, egenskaper, användningsområde och marknadsföringsmetod.[49] Därefter[50] konstaterade tribunalen att bedömningen inte hade gjorts med avseende på var och en av varorna och tjänsterna (eller av eventuella grupper) och att överklagandenämnden inte hade funnit att det fanns något samband mellan dem som var tillräckligt direkt och konkret för att de skulle kunna utgöra en enhetlig kategori.

63. Domstolen slog fast de kriterier som är relevanta för att bedöma om varorna och tjänsternas är enhetliga i punkt 46 i beslutet i målet CFCMCEE/harmoniseringskontoret,[51] då den prövade och bekräftade att de kriterier som tribunalen hade beaktat, det vill säga varornas och tjänsternas karaktär, grundläggande gemensamma egenskaper och deras funktioner, var lämpliga och korrekta.

64. Tribunalens slutsats i den överklagade domen bygger bara på de kriterier som domstolen angav i beslutet i målet CFCMCEE/harmoniseringskontoret.[52] Tribunalen beaktade alltså varornas och tjänsternas karaktär, grundläggande gemensamma egenskaper och deras funktioner, för att betona skillnaderna mellan dem.[53] Tribunalen följde således de riktlinjer som lagts fast i ovannämnda rättspraxis och gjorde sig inte skyldig till någon felaktig rättstillämpning beträffande detta.

65. Det stämmer att tecknets avsaknad av särskiljningsförmåga med avseende på varorna eller tjänsterna, enligt överklagandenämnden berodde på att de alla, ”utan undantag”,[54] i marknadsföringen kunde framställas som om de höll en hög kvalitet. Enligt EUIPO är det inte något nödvändigt villkor att den egenskap som är gemensam för samtliga varor och tjänster framgår av beskrivningen. Det räcker att det finns ett samband, som är tillräckligt konkret och direkt, för att de olika varorna och tjänsterna ska kunna föras samman i en kategori som är ”tillräckligt enhetlig”.

66. Det verkliga syftet med överklagandet är därför att utvidga denna rättspraxis så att den gemensamma egenskap som EUIPO hänvisar till, det vill säga att alla varor och tjänster i marknadsföringen kan framställas som om de håller en ”hög kvalitet”, också godtas som kriterium.

67. Jag kan inte instämma med förslaget från EUIPO, som enligt min uppfattning blandar ihop de två momenten i förfarandet för att bedöma särskiljningsförmågan. När det undersöks hur tecknet uppfattas av omsättningskretsen, handlar det om att slå fast om denna omsättningskrets kan identifiera varornas och tjänsternas kommersiella ursprung genom det lovordande budskapet, eller om det i stället uppfattas som en ren kvalitetsangivelse. För att kunna fastställa varukategorier med avseende på vilka varumärkets särskiljningsförmåga kan identifieras, måste däremot sambandet kunna härledas från varorna själva, det vill säga från deras gemensamma egenskaper, deras särskilda beskaffenhet eller deras funktioner.

48 — Punkterna 20 och 21 i den överklagade domen.

49 — Enligt tribunalen ”omfattar det sökta varumärket mer än nittio varor och tjänster som ingår i åtta olika klasser och avser så olika områden som biograffilmer, reklam, lagring och transport av varor, produktforskning och -utveckling, säkerhet, fritidsverksamhet och IT” (punkt 20 i den överklagade domen).

50 — Ibidem, punkt 22.

51 — Beslut av den 18 mars 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

52 — Beslut av den 18 mars 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

53 — ”Att det finns ett sådant samband mellan till exempel biograffilmer, varuleveranser med lastbil, lagring av varor, produktforskning och -utveckling, samt värdtjänster för och utformning av webbplatser för andra, är inte uppenbart och under alla förhållanden framgår det inte av lydelsen av det angripna beslutet” (punkt 27 i den överklagade domen).

54 — Punkt 22 i det angripna beslutet.

68. Med andra ord ska det först göras en identifiering, och i förekommande fall en indelning, av de inneboende beståndsdelar och samband som knyter samman de olika varorna och tjänsterna i kategorier, och sedan ska dessa kategorier jämföras med det tecken vars särskiljningsförmåga undersöks. Det är bara om det konstateras att det finns en gemensam beståndsdel hos dessa varor och tjänster som gör att de kan anses ha en viss grad av enhetlighet, som det kan göras en övergripande bedömning av varumärkets särskiljningsförmåga med avseende på den enhetliga kategori av varorna och tjänsterna som fastställts på det viset. [55]

69. Den påstådda gemensamma egenskap hos varorna och tjänsterna som varumärket ”deluxe” syftar till att skydda, kan enligt EUIPO härledas från det lovordande budskapet i sig. Jag vill emellertid betona att denna slutsats inte bygger på bedömningen av varorna och tjänsterna, utan på bedömningen av tecknet i förhållande till omsättningskretsen. För att skapa enhetliga kategorier av varor och tjänster måste egenskaperna hos de varor och tjänster som man vill skydda av nödvändighet beaktas, eftersom de inneboende beståndsdelar som kan jämföras för att slå fast likheter och skillnader endast kan härröra från dessa varor och tjänster. Avslutningsvis är det tillvägagångssättet mer objektivt och skapar därmed en större rättssäkerhet för de ekonomiska aktörerna.

70. Jag instämmer således inte med EUIPO:s resonemang som syftar till att, på det ovan beskrivna sättet, utvidga metoden för att identifiera direkta och konkreta samband som gör varor och tjänster enhetliga och som möjliggör en övergripande värdering med avseende på bedömningen av deras särskiljningsförmåga. När den möjligheten således har uteslutits, och eftersom tribunalen använde sig av de kriterier som domstolen angett i beslutet i målet CFCMCEE/harmoniseringskontoret [56] (det vill säga varornas och tjänsternas karaktär, grundläggande gemensamma egenskaper och deras funktioner) för att peka på skillnaderna mellan dem, följde den samtidigt ovannämnda rättspraxis och gjorde sig inte skyldig till någon felaktig rättstillämpning.

71. EUIPO har även som stöd för sitt överklagande hänvisat till domstolens beslut i målet som rörde varumärket ”BigXtra”. [57] I punkterna 48 och 49 i det beslutet tog domstolen emellertid inte upp grunden rörande ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan varorna och tjänsterna i fråga, utan den kritik som riktats mot tribunalen, vilken enligt klaganden hade tillämpat en omvänd bevisbörda för att styrka att det inte förelåg något absolut registreringshinder.

72. I den dom som hade överklagats i det målet [58] nöjde sig tribunalen med att bemöta argumenten från klaganden, vilken gjorde gällande att överklagandenämnden inte hade bedömt tecknets särskiljningsförmåga med avseende på de varor och tjänster som ansökan avsåg. I det efterföljande överklagade målet fick domstolen således inte ta ställning till huruvida den omständigheten att samtliga varor och tjänster kunde bli föremål för stora prissänkningar, betydande fördelar eller en särskild ersättning, innebar att det fanns ett tillräckligt samband mellan dessa, utan bara till kritiken rörande fördelningen av bevisbördan, vilken domstolen inte godtog utan fastställde den överklagade domen. Följaktligen kan domstolens beslut i målet BigXtra [59] inte tillämpas i förevarande mål.

55 — Skulle en gemensam egenskap som härleds ur varumärkets ”budskap” godtas, skulle det innebära en omkastning av den logiska slutledningsprocess som syftar till att slå fast om det finns ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan varor och tjänster.

56 — Beslut av den 18 mars 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

57 — Beslut av den 11 december 2014, BigXtra, (C-253/14 P, ej publicerat, EU:C:2014:2445). Se punkt 25 i detta förslag till avgörande.

58 — Tribunalens dom av den 21 mars 2014, FTI Touristik/harmoniseringskontoret (BigXtra) (T-81/13, ej publicerad, EU:T:2014:140, punkterna 43–47).

59 — Beslut av den 18 mars 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

73. Jag instämmer inte heller med argumentet att det skulle leda till en onödig upprepning av grundorsaken till avslagsbeslutet för var och en av varorna eller tjänsterna, om EUIPO:s förslag till utvidgning av rättspraxis inte skulle godtas. En sådan konsekvens är inte nödvändig eller oundviklig, eftersom det inte krävs enligt den överklagade domen och det heller inte kan uteslutas att samma skäl för avslag kan gälla för olika kategorier av varor och tjänster, varvid det räcker att helt enkelt tillhandahålla gemensamma förklaringar rörande denna giltighet.

74. Som jag aviserade i början av detta förslag till avgörande [60] ska jag avslutningsvis kort återkomma till artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009. Det är i artikel 7.1 c, och inte i artikel 7.1 b som är den enda som har åberopats i överklagandet, som de absoluta registreringshindren för beskrivande kännetecken återfinns, det vill säga för de fall där varumärkena ”endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas … kvalitet … eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna”.

75. Som jag tidigare påpekat använde sig tribunalen av sin befogenhet att inte pröva de övriga grunderna för överklagandet när den godtar en av dem (i det här fallet den som rörde artikel 7.1 b), vilket innebar att den inte prövade grunden rörande åsidosättande av artikel 7.1 c. Domstolen har visserligen slagit fast att tillämpningsområdena för artikel 7.1 b respektive artikel 7.1 c i viss mån överlappar varandra men att den förstnämnda bestämmelsen skiljer sig från den andra, på så sätt att den omfattar samtliga situationer där ett kännetecken inte kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, [61] vilket skulle kunna ge stöd för tribunalens ståndpunkt i den överklagade domen att inte pröva grunden för överklagandet rörande artikel 7.1 c.

76. För att artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 ska tillämpas på ett korrekt sätt, påpekade domstolen emellertid i samma dom att det är viktigt att se till att tillämpningen av det registreringshinder som anges i artikel 7.1 c förbehålls de fall som faktiskt avses med registreringshindret. [62] Denna bedömning ska ses mot bakgrund av det bakomliggande allmänintresset att säkerställa att alla varumärken som endast består av tecken eller upplysningar som visar egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i den bestämmelsen kan användas fritt av alla och inte får registreras. [63]

77. Om ett beslut angrips med åberopande av de två registreringshindren i artikel 7.1 b och c, anser jag emellertid att överlappningen av deras respektive tillämpningsområden bör medföra att tribunalen prövar båda, även om den bara godtar ett av dem. I likhet med andra generaladvokater anser jag till och med att det är lämpligt att först göra bedömningen enligt artikel 7.1 c, [64] och att det inom den lagstiftningsram som varumärkesförordningen utgör, är att föredra att varken smälta samman de två kriterierna eller betrakta dem som till sin natur beroende av varandra. [65]

78. Även om det räcker att det föreligger ett absolut registreringshinder för att en ansökan om registrering ska avslås, [66] kan det således genom en prövning av och ett ställningstagande till de övriga hinder som har åberopats, vid fall av ogiltigförklaring undvikas att saken behöver prövas på nytt.

60 — Se punkt 5 i detta förslag till avgörande.

61 — Dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 47).

62 — Dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 48).

63 — Dom av den 8 april 2003, Linde m.fl. (C-53/01, EU:C:2003:206, punkt 74). Kännetecknet ”deluxe” var utan tvekan sammansatt, men eftersom både granskaren och överklagandenämnden framhöll figurdelens ”banala” karaktär och därför inte tillmätte det någon som helst betydelse för bedömningen av särskiljningsförmågan, borde de i konsekvensens namn ha likställt detta tecken med ett som *endast* består av en eventuell upplysning om varornas kvalitet.

64 — Se förslag till avgörande av generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers i målet Mag Instrument/harmoniseringskontoret (C-136/02, EU:C:2004:151, punkt 20).

65 — Förslag till avgörande av generaladvokaten Jacobs i målet harmoniseringskontoret/Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:225, punkterna 51 och 53).

66 — Beslut av den 13 februari 2008, Indorata-Serviços e Gestão/harmonisteringskontoret (C-212/07 P, ej publicerat, EU:C:2008:83, punkt 27 och där angiven rättspraxis).

79. Eftersom EUIPO:s argument rörande det omtvistade tecknets avsaknad av särskiljningsförmåga byggde på att det utgjorde ett uttryck för hög kvalitet, är ovanstående överväganden tillämpliga på såväl artikel 7.1 b som artikel 7.1 c (delen ”upplysningar om kvalitet”) i förordning nr 207/2009.

80. Sammanfattningsvis anser jag att den enda grunden för överklagandet inte kan godtas, eftersom tribunalen i den överklagade domen inte har gjort sig skyldig till den felaktiga rättstillämpning som EUIPO har gjort gällande, och att överklagandet därför ska ogillas.

VI. Förslag till avgörande

81. Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår jag att domstolen

1) ogillar Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets (EUIPO) överklagande av tribunalens dom av den 4 juni 2015 i mål T-222/14, Deluxe Laboratories/harmoniseringskontoret (deluxe).

2) förpliktar EUIPO att ersätta Deluxe Entertainment Services Group Inc.:s rättegångskostnader.