



# Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu viides jaosto)

1 päivänä syyskuuta 2021 \*

EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin Limbic® Types rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdottomat hylkäysperusteet – Päätös, joka on tehty sen jälkeen, kun unionin yleinen tuomioistuin on kumonnut aikaisemman päätöksen – Valitus suurelle valituslautakunnalle – Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) – Oikeudellinen virhe – Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta – Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohta – Oikeusvoima – Asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohta – Suuren valituslautakunnan kokoonpano

Asiassa T-96/20,

**Gruppe Nymphenburg Consult AG**, kotipaikka München (Saksa), edustajanaan asianajaja R. Kunze,

kantajana,

vastaan

**Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)**, asiamiehenään D. Hanf,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n suuren valituslautakunnan 2.12.2019 tekemästä päätöksestä (asia R 1276/2017-G), joka koskee hakemusta sanamerkin Limbic® Types rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Papasavvas sekä tuomarit D. Spielmann (esittelevä tuomari), U. Öberg, O. Spineanu-Matei ja R. Mastroianni,

kirjaaja: hallintovirkamies R. Ükelyté,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.2.2020 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.5.2020 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen 18.11.2020 esittämän kirjallisen kysymyksen asianosaisille,

\* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ottaen huomioon 16.3.2021 pidetyssä istunnossa esitetyn,  
on antanut seuraavan

## tuomion

### Asian tausta

- 1 Kantaja, Gruppe Nymphenburg Consult AG, jätti 15.11.2013 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki Limbic® Types.
- 3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin 16, 35 ja 41 ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
  - luokka 16: ”Painotuotteet, erityisesti kirjat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja esitteet yritysneuvonnan ja henkilöstöhallintoneuvonnan alalta sekä merkkikäsikirjat”
  - Luokka 35: ”Mainonta; yritys- ja henkilöstöhallintoneuvonta, erityisesti merkkien kehittäminen, merkkien positiointi, yrityskulttuurin kehittäminen, tavoitekuvan kehittäminen, henkilöstönvalinta, henkilöstön motivointi, mainonta ja markkinointi, tavaroiden esittely ja markkinatutkimus”
  - Luokka 41: ”Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviette; urheilu- ja kulttuuritoiminnat; esitelmät, koulutus ja opetus merkkien kehittämisen, merkkien positiointin, yrityskulttuurin kehittämisen, tavoitekuvan kehittämisen, henkilöstönvalinnan, henkilöstön motiivoinnin, mainonnan ja markkinoinnin, tavaroiden esittelyn ja markkinatutkimusten alalta; yritysneuvontaa ja henkilöstöhallintoneuvontaa käsittelevien kirjojen, kausijulkaisujen, sanomalehtien ja esitteiden sekä merkkikäsikirjojen julkaiseminen”.
- 4 Tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 30.5.2014 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta), luettuna yhdessä saman asetuksen 7 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 2 kohta) kanssa, perusteella edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.
- 5 Kantaja valitti 29.7.2014 tutkijan päätöksestä EUIPO:hon asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66–71 artikla) nojalla.
- 6 EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 23.6.2015 tekemällään päätöksellä. Se katsoi, että merkki Limbic® Types kuvailee kyseisiä tavaroita ja palveluja asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla.

- 7 Kantaja nosti 23.6.2015 tehdystä päätöksestä unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.9.2015 jättämällään kannekirjelmällä kanteen, joka kirjattiin numerolla T-516/15.
- 8 Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi 16.2.2017 antamallaan tuomiolla *Gruppe Nymphenburg Consult v. EUIPO (Limbic® Types)* (T-516/15, ei julkaistu, EU:T:2017:83; jäljempänä kumoamistuomio) kantajan kanteen ja kumosi 23.6.2015 tehdyn päätöksen sillä perusteella, että valituslautakunta oli arvioinut virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua haetun tavaramerkin kuvailevuutta.
- 9 Valituslautakuntien puheenjohtajiston 16.6.2017 tekemällä päätöksellä asia siirrettiin suureen valituslautakuntaan viitenumerolla R 1276/2017-G, jotta tämä ratkaisisi asian uudelleen. Kantajalle ilmoitettiin tästä siirtämisestä valituslautakuntien kirjaamon 2.8.2017 antamalla tiedonannolla.
- 10 Suuri valituslautakunta ilmoitti kantajalle 29.5.2018 päivätyllä tiedonannolla katsovansa, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaiset ehdottomat perusteet estävät haetun tavaramerkin rekisteröinnin kyseisille tavaroille ja palveluille, ja pyysi kantajaa esittämään huomautuksensa. Kantaja noudatti tätä pyyntöä 21.9.2018.
- 11 Suuri valituslautakunta hylkäsi valituksen 2.12.2019 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Ensiksi se totesi, että unionin yleinen tuomioistuin oli katsonut kumoamistuomiossa, etteivät todisteet, joihin ensimmäinen valituslautakunta oli nojautunut 23.6.2015 tekemässään päätöksessä, olleet riittäviä haetun tavaramerkin kuvailevuuden toteamiseksi. Koska se katsoi, että oli olemassa lisäseikkoja ja -todisteita, se päätteli, että sen on asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan nojalla lausuttava uudelleen haetun tavaramerkin kuvailevuudesta. Toiseksi valituslautakunta totesi mainitun kuvailevuuden arvioimiseksi aluksi, että kyseiset tavarat ja palvelut on tarkoitettu suurelle yleisölle sekä yritysneuvonnan ja henkilöstöhallintoneuvonnan, mainonnan, markkinoinnin, henkilöstöhallinnon, yrityshallinnon, ammatillisen koulutuksen, ammattilaisurheilun, valmennuksen, viihteen ja kulttuurin ammattilaisille. Tämän jälkeen se totesi, että haetun tavaramerkin käänнос on ”limbiset tyypit” ja katsoi, että englanninkielinen kohdeyleisö ymmärtää kyseisen tavaramerkin tarkoittavan lähinnä yksilöiden luokittelua limbiseen järjestelmään liittyvien tietojen perusteella laadittujen henkilöprofiilien tai -tyyppien mukaan. Lopuksi se päätteli toteamuksistaan, että haettu tavaramerkki kuvailee kyseisiä tavaroita ja palveluja. Kolmanneksi se katsoi, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky. Tällä perusteella se hylkäsi kanteen.

### **Asianosaisten vaatimukset**

- 12 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
  - velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 13 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen
  - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## Oikeudellinen arviointi

- 14 Kantaja esittää kanteensa tueksi kuusi kanneperustetta, joista ensimmäinen koskee olennaisten menettelymääräysten rikkomista, toinen asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohdan rikkomista, kolmas mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista, neljäs saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, viides tämän asetuksen 94 artiklan 1 kohdan rikkomista ja kuudes mainitun asetuksen 96 artiklan rikkomista.

### *Alustavat huomautukset*

- 15 Kun otetaan huomioon kyseisen rekisteröintihakemuksen jättämispäivä 15.11.2013, joka on ratkaiseva sovellettavan aineellisen oikeuden määrittämisessä, käsiteltävänä olevaan asiaan sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 aineellisia säännöksiä (ks. vastaavasti määräys 5.10.2004, Alcon v. SMHV, C-192/03 P, EU:C:2004:587, 39 ja 40 kohta ja tuomio 23.4.2020, Gugler France v. Gugler ja EUIPO, C-736/18 P, ei julkaistu, EU:C:2020:308, 3 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 16 Käsiteltävän asian aineellisten sääntöjen osalta valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä ja kantajan esittämässään perusteluissa tekemillä viittauksilla asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan on siis ymmärrettävä viitattavan sisällöltään samanlaisiin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan.
- 17 Lisäksi siltä osin kuin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan menettelysääntöjä katsotaan yleensä voitavan soveltaa sinä päivänä, jona ne tulevat voimaan (ks. tuomio 11.12.2012, komissio v. Espanja, C-610/10, EU:C:2012:781, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), riitaan sovelletaan kyseisten tapahtumien ajankohdan mukaan asetuksen N:o 207/2009 ja asetuksen 2017/1001 menettelysäännöksiä.

### *Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu olennaisten menettelymääräysten rikkomiseen*

- 18 Kantaja vetoaa tämän kanneperusteen tueksi kolmeen väitteeseen.

*Ensimmäinen ja toinen väite, joiden mukaan päätöstä suureen valituslautakuntaan siirtämisestä ei ole annettu tiedoksi eikä sitä ole perusteltu riittävästi*

- 19 Ensimmäisessä väitteessään kantaja väittää, että valituslautakuntien puheenjohtajiston 16.6.2017 tekemää päätöstä, jolla asia siirrettiin suureen valituslautakuntaan, ei annettu sille tiedoksi sellaisenaan vaan sille pelkästään ilmoitettiin tästä päätöksestä 2.8.2017 päivätyllä tiedonannolla, jolloin rikottiin asetuksen 2017/1001 165 artiklan 3 kohdan a alakohtaa ja 166 artiklan 4 kohdan a alakohtaa sekä asetuksen 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 (EUVL 2018, L 104, s. 1) 35 artiklan 1 ja 4 kohtaa ja 37 artiklan 2 kohtaa.
- 20 Toisessa väitteessään kantaja väittää, että valituslautakuntien puheenjohtajiston 16.6.2017 tekemää päätöstä rasittaa asetuksen 2017/1001 94 artiklassa säädetyn perusteluvollisuuden laiminlyönti, koska päätöksessä ei mainittu siirtämisen syytä, joista säädetään mainitun asetuksen 165 artiklassa. Se lisää, että tällainen perustelu oli sitäkin tarpeellisempi, koska yhtäältä

ensimmäinen valituslautakunta, joka oli tehnyt edellä 6 kohdassa tarkoitetun 23.6.2015 päivätyn päätöksen, koostui yhdestä ainoasta jäsenestä ja koska toisaalta ei ollut mahdollista tietää, millä perusteella asia oli siirretty suurelle valituslautakunnalle.

- 21 EUIPO kiistää näiden väitteiden tutkittavaksi ottamisen sillä perusteella, että ne eivät kohdistu riidanalaiseen päätökseen vaan valituslautakuntien puheenjohtajiston 16.6.2017 tekemään päätökseen, joka ei ole kantajalle vastainen. Se kiistää myös väitteiden perusteltavuuden ja toisen väitteen tehokkuuden sillä perusteella, että syyt asian siirtämiselle suureen valituslautakuntaan oli saatettu kantajan tietoon 29.5.2018 annetussa tiedonannossa ja että kantajaa oli kehoitettu esittämään huomautuksia vastauksena mainittuun tiedonantoon.
- 22 Asetuksen 2017/1001 72 artiklan 1 kohdan mukaan kanne Euroopan unionin tuomioistuimissa voidaan nostaa yksinomaan valituslautakuntien päätöksistä. Tällaisen kanteen yhteydessä voidaan siis ottaa tutkittavaksi ainoastaan kanneperusteet, jotka kohdistuvat valituslautakunnan päätökseen itseensä (ks. vastaavasti tuomio 7.6.2005, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, 59 kohta ja tuomio 16.5.2019, KID-Systeme v. EUIPO – Sky (SKYFi), T-354/18, ei julkaistu, EU:T:2019:333, 99 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 23 On todettava, että sääntöjenvastaisuudet, joihin kantaja vetoaa, voivat vaikuttaa valituslautakuntien puheenjohtajiston 16.6.2017 tekemään päätökseen mutta eivät riidanalaiseen päätökseen.
- 24 Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen ja toinen väite on näin ollen jätettävä tutkimatta.

*Asetuksen 2017/1001 169 artiklan 1 kohdan rikkomiseen liittyvä kolmas väite*

- 25 Kantaja väittää, että riidanalaisen päätöksen tehneen suuren valituslautakunnan kokoonpano oli asetuksen 2017/1001 169 artiklan 1 kohdan säännösten vastainen, koska yksi mainitun lautakunnan jäsen oli 23.6.2015 päivätyn päätöksen tehneen valituslautakunnan ainoa jäsen.
- 26 EUIPO kiistää kantajan perustelun.
- 27 Asetuksen 2017/1001 169 artiklan 1 kohdan mukaan valituslautakuntien jäsenet eivät saa osallistua valitusmenettelyyn, jos he ovat osallistuneet valituksen kohteena olevan päätöksen tekemiseen.
- 28 Lisäksi on huomattava, että kumoamistuomion vaikutukset ovat takautuvia, ja kumottu toimi poistetaan täten takautuvasti oikeusjärjestyksestä (ks. tuomio 25.3.2009, Kaul v. SMHV – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 29 Käsiteltävässä asiassa on huomattava, että haetun tavaramerkin rekisteröinti evättiin EUIPO:n tutkijan 30.5.2014 tekemällä päätöksellä ja että kantajan tekemän valituksen johdosta ensimmäinen valituslautakunta vahvisti rekisteröintihakemuksen hylkäämisen 23.6.2015 tekemällään päätöksellä. Viimeksi mainittu päätös kuitenkin kumottiin lainvoimaiseksi tullella kumoamistuomiolla, joten se poistettiin takautuvasti oikeusjärjestyksestä. Näin ollen suuressa valituslautakunnassa asetuksen 2017/1001 169 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valituksen kohteena oleva päätös ei ole 23.6.2015 tehty päätös vaan 30.5.2014 tehty tutkijan päätös.

30 Lisäksi delegoidun asetuksen 2018/625 35 artiklan 4 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos valituslautakunnan asiassa tekemä päätös on kumottu tai sitä on muutettu unionin yleisen tuomioistuimen – – lainvoimaisella päätöksellä, valituslautakuntien puheenjohtaja jakaa, tuomion noudattamiseksi asetuksen (EU) 2017/1001 72 artiklan 6 kohdan mukaisesti, asian uudelleen tämän artiklan 1 kohdan nojalla valituslautakunnalle, jossa ei ole kumotun päätöksen antaneita jäseniä, paitsi jos asia saatetaan laajennetussa kokoonpanossa toimivan valituslautakunnan – – käsiteltäväksi – –”

31 Koska käsiteltävässä asiassa asia siis palautettiin suurelle valituslautakunnalle, 23.6.2015 päivätyn päätöksen tehneen valituslautakunnan ainoa jäsen on voinut kuulua siihen.

32 Edellä esitetystä seuraa, että riidanalaisen päätöksen tehneen suuren valituslautakunnan kokoonpanoon ei liittynyt mitään sellaista virhettä, jonka johdosta mainittu päätös olisi lainvastainen. Kolmas väite ja näin ollen ensimmäinen kanneperuste on siis hylättävä.

### ***Toinen kanneperuste, joka koskee oikeusvoiman periaatteen loukkaamista***

33 Kantaja väittää lähinnä, että riidanalainen päätös on tehty asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohta huomioon ottaen oikeusvoiman periaatetta loukaten, koska suuri valituslautakunta ei ole noudattanut velvollisuuttaan toteuttaa kumoamistuomion täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet ja se on näin ollen loukannut kyseisen tuomion perusteluihin ja tuomiolauselmaan liittyvää ehdotonta oikeusvoimaa. Unionin yleinen tuomioistuin nimittäin totesi tässä tuomiossa, ettei haettu tavaramerkki kuvaile kyseisiä tavaroita asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla eikä sitä, ettei valituslautakunta ollut osoittanut oikeudellisesti riittävällä tavalla tämän tavaramerkin kuvailevuutta. Koska unionin yleinen tuomioistuin ratkaisi näin pääasian, kantaja päättelee tästä, ettei suuri valituslautakunta voinut pätevästi tutkia uudelleen mainittua kuvailevuutta.

34 EUIPO kiistää kantajan väitteet. Ensinnäkin se väittää, että 23.6.2015 tehty päätös kumottiin kumoamistuomiolla eikä sitä muutettu, joten mainitussa tuomiossa EUIPO:ta ei velvoitettu hyväksymään haetun tavaramerkin rekisteröintiä. Unionin yleisen tuomioistuimen ja EUIPO:n toimivallanjaon mukaisesti kumoamistuomio ei sisällä lopullista toteamusta haetun tavaramerkin rekisteröintikelpoisuudesta eikä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua ehdottoman hylkäysperusteen olemassaolosta tai puuttumisesta. Kumoamistuomiosta ilmenee ainoastaan, että todisteet, joihin ensimmäisen valituslautakunnan 23.6.2015 tekemässä päätöksessä esittämät arvioinnit perustuivat, olivat riittämättömiä sen toteamiseksi, että tavaramerkki kuvailee kyseisiä tavaroita ja palveluja.

35 Toiseksi EUIPO väittää, että sille asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan nojalla kuuluvaa velvollisuutta tutkia tosiseikat viran puolesta sovelletaan rekisteröinnin ehdottomien hylkäysperusteiden osalta rekisteröintipäivään saakka ja että asetuksen 2017/1001 45 artiklan 3 kohdan nojalla se voi aloittaa ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimisen uudelleen omasta aloitteestaan milloin tahansa ennen rekisteröintiä, jos uudet tosiseikat, jotka johtuvat kolmansien osapuolten huomautuksista, tosiseikkojen toteamisesta myöhemmässä väitemenettelyssä tai kuten käsiteltävässä asiassa, lainvoimaiseksi tulleesta kumoamistuomiosta, oikeuttavat sen.

36 EUIPO väittää kolmanneksi, että kantaja moittii virheellisesti suurta valituslautakuntaa siitä, että se tutki uudelleen haetun tavaramerkin kuvailevuutta, sillä mainitun lautakunnan tutkinta koski erilaisia tosiseikkoja ja todisteita kuin ne, joihin 23.6.2015 tehty päätös perustui.

- 37 Aluksi on huomattava, että koska kumoamistuomiosta ei ole valitettu, siitä on tullut lainvoimainen.
- 38 Lisäksi oikeuskäytännössä on jo muistutettu oikeusvoiman periaatteen tärkeydestä sekä unionin oikeusjärjestyksessä että kansallisissa oikeusjärjestyksissä. Itse asiassa sekä oikeusrauhan ja oikeussuhteiden vakauden että hyvän lainkäytön varmistamiseksi on tärkeää, että kaikkien käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen käytön tai näitä oikeussuojakeinoja varten säädettyjen määräaikaisten umpeenkuluminen jälkeen lopullisiksi tulleita tuomioistuinten päätöksiä ei voida enää saattaa kyseenalaisiksi (ks. tuomio 19.4.2012, *Artegoda v. komissio*, C-221/10 P, EU:C:2012:216, 86 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 39 Lisäksi asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohdan mukaan EUIPO toteuttaa tarvittavat toimenpiteet unionin tuomioistuinten tuomioiden noudattamiseksi.
- 40 On kiistatonta, että valituslautakunta hylkäsi 23.6.2015 tekemällään päätöksellä haetun tavaramerkin rekisteröinnin, koska tämä tavaramerkki on kuvaileva kyseessä oleville tavaroille ja palveluille. Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi kumoamistuomiossa ensimmäisen kanneperusteen, joka koski asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista. Kyseisen tuomion tuomiolauselman 1 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin kumosi 23.6.2015 tehdyn valituslautakunnan päätöksen.
- 41 Perusteet, joilla unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi ensimmäisen kanneperusteen, esitetään kumoamistuomion 34–52 kohdassa seuraavasti:
- ”34 On todettava, että valituslautakunta ei ole osoittanut, että kohdeyleisö muodostaa käsiteltävässä asiassa välittömästi ja asiaa pohtimatta konkreettisen ja suoran yhteyden yhtäältä kyseisten tavaroiden ja palvelujen ja toisaalta merkin *Limbic® Types* välille.
- 35 Kohdeyleisö voi toki ymmärtää symbolin '®' ja sanan 'tyypit', koska ensimmäinen on merkki, joka tarkoittaa rekisteröityä tavaramerkkiä, ja toinen on yleinen englanninkielinen sana, joka viittaa elollisten olentojen tai esineiden tyyppiin, ryhmän tai tietyn luokan erottavaan yleiseen muotoon, rakenteeseen tai luonteeseen. Kantaja ei ole kiistänyt näiden kahden osatekijän merkitystä kohdeyleisölle sellaisena, kuin valituslautakunta on sen esittänyt, ja se on vahvistettava samoista syistä kuin riidanalaisessa päätöksessä esitetyt syyt.
- 36 Ei kuitenkaan riitä, että yksi tai useampi merkin osatekijöistä on kuvaileva; kuvailevuus on todettava koko merkin osalta, mukaan lukien käsiteltävänä olevassa asiassa kolmas termi eli sana 'limbic' (ks. vastaavasti tuomio 26.2.2016, *provima Warenhandels v. SMHV – Renfro (HOT SOX)*, T-543/14, ei julkaistu, EU:T:2016:102, 29 kohta).
- 37 Kuten EUIPO on tutkijan ja valituslautakunnan tavoin todennut, sanalla 'limbic', sellaisena kuin muun muassa *Oxford English Dictionary* sen vahvistaa, viitataan 'limbiseen järjestelmään' (englanniksi 'limbic system'), joka tarkoittaa hormonaaliseen sääntelyyn ja neurovegetatiiviseen järjestelmään vaikuttavaa aivon aluetta. Kantaja on hyväksynyt tämän määritelmän oikeudenkäynnin aikana.
- 38 Ensiksi on kuitenkin katsottava, että – kuten kantaja perustellusti väittää – haetun tavaramerkin sisältämän kolmen termin yhdistelmä on epätavallinen kyseisille tavaroille ja palveluille.

- 39 Tutkijan ja valituslautakunnan mainitsemista sanakirjan eri määritelmistä nimittäin ilmenee, että termiä 'limbic' käytetään englannin kielessä tavallisesti osana tunnettuja ilmaisuja 'limbic system' tai 'limbic lobe', jotka kuvaavat aivojen tiettyä osaa.
- 40 Haetussa tavaramerkissä yhtäältä termi 'limbic' on erillään ilmaisusta, joka tavanomaisesti antaa sille merkityksen. Näin ollen termiltä 'limbic' puuttuu sen selvä ja suora merkitys.
- 41 Toisaalta se esiintyy haetussa tavaramerkissä yhdessä symbolin '®' ja sanan 'tyypit' kanssa eli yhdistelmässä, joka ei ole yleinen tai tavanomainen englannin kielen rakenteessa.
- 42 Näin ollen kyseisiin tavaroihin ja palveluihin liittyvän yhdistelmän epätavallisuuden vuoksi rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muotoilu luo vaikutelman, joka eroaa pelkästään sen muodostavien osien yhdistämisestä syntyvästä vaikutelmasta, minkä vuoksi haettu tavaramerkki ei ole kuvaileva kyseisille tavaroille ja palveluille (ks. vastaavasti edellä 21 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö).
- 43 Toiseksi on todettava, kuten kantaja myös perustellusti toteaa, että limbiseen järjestelmään viittaava termi 'limbic' on lääketieteen termi, joka liittyy neurologiaan, eli siis erikoisalan termi.
- 44 Tältä osin on todettava, että valituslautakunta tyytyi toteamaan, että kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkin viittaavan erilaisiin persoonallisuustyyppihin, jotka reagoivat eri tavoin limbisen järjestelmän stimulointiin.
- 45 Edellä 22 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti ei kuitenkaan ole osoitettu, että kohdeyleisö, joka ei sisällä lääketieteen ammattilaisia, ymmärtää termin 'limbic' välittömästi ilman lisäpohdintoja viittaavan aivojen osaan tai ainakin siihen aivojen osaan, joka vaikuttaa hormonisääntelyyn ja neurovegetatiiviseen järjestelmään. Ei ole myöskään osoitettu, että kohdeyleisö katsoo ilman lisäpohdintoja, että haetun tavaramerkin kolmen osatekijän yhdistelmä välittää merkityksen erilaisista persoonallisuustyypeistä, jotka reagoivat eri tavoin hormonaaliseen sääntelyyn ja neurovegetatiiviseen järjestelmään vaikuttavan aivojen osan stimulointiin, ja siten merkinnäksi, joka kuvailee kyseisiä tavaroita ja palveluja tai jotakin niiden ominaisuutta.
- 46 Lopuksi se, että kyseisillä palveluilla (jotka kuuluvat luokkiin 35 ja 41) voitaisiin antaa tietoa erilaisista limbisistä tyypeistä ja mahdollistettaisiin se, että yritykset määrittävät parhaimman mainonta- ja myyntistrategiansa erilaisten persoonallisuustyyppien mukaan, kuten valituslautakunta katsoo riidanalaisen päätöksen 22 ja 23 kohdassa, ei ole riittävää, jotta haetun tavaramerkin katsottaisiin kuvailevan mainittuja palveluja.
- 47 Sillä, että haetussa tavaramerkissä on termi, jota käytetään epätavallisessa yhdistelmässä ja jolla ei ole selvää ja suoraa merkitystä, ei nimittäin ole osoitettu, että keskivertokuluttajan ei varsinkaan mainonnan, liikkeenjohdon ja yritys- ja henkilöstöhallinnon alalla, kun on kyse lääketieteen erikoistermistä, ole ainakaan ryhdyttävä pohdintaa edellyttävään tulkintamenettelyyn ymmärtääkseen kyseisille palveluille haetun tavaramerkin merkityksen. Tällainen tulkintamenettely on ristiriidassa sellaisen kuvailevuuden tunnustamisen kanssa, jonka merkitys on voitava välittömästi havaita ilman muuta pohdintaa (ks. vastaavasti tuomio 7.6.2011, Psytech International v. SMHV – Institute for Personality & Ability Testing (16PF), T-507/08, ei julkaistu, EU:T:2011:253, 40 kohta).



- 48 Samoista syistä (ks. edellä 47 kohta) on todettava, että vaikka oletettaisiin, että kyseessä olevat tavarat voisivat yritysneuvonnan ja henkilöstöhallintoneuvonnan alalla (jotka kuuluvat luokkaan 16) informoida erilaisista limbisistä tyypeistä ja heidän käytöksestään ja parhaasta tavasta käsitellä heitä, kuten valituslautakunta katsoo riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, tämä toteamus ei ole riittävä, jotta voitaisiin todeta, että haettu tavaramerkki kuvailee mainittuja tavaroita.
- 49 Lisäksi haetun tavaramerkin kuvailevuuden arvioinnista suuren yleisön käsityksen osalta on edellä esitetyn valossa riittävää todeta, että se edellyttää vielä lisäksi tulkintaprosessia, joka ei sovellu yhteen tavaramerkin kuvailevuuden kanssa (ks. vastaavasti tuomio 7.6.2011, 16PF, T-507/08, ei julkaistu, EU:T:2011:253, 43 kohta).
- 50 Sen EUIPO:n mainitseman oikeuskäytännön osalta, jonka mukaan sanamerkkiin on sovellettava asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä kuvaa kyseisten tavaroiden ja palvelujen ominaisuutta (tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta), on edellä esitetyn valossa riittävää todeta, ettei haettu tavaramerkki välitä riittävän selvää ja suoraa merkitystä, jotta kohdeyleisö voisi mieltää sen kuvailevan kyseisiä tavaroita ja palveluja.
- 51 On todettava, että valituslautakunnan arviointi, jonka mukaan kohdeyleisö ymmärtää merkin Limbic® Types tarkoittavan erilaisia persoonallisuustyyppisiä, jotka reagoivat eri tavoin limbisen järjestelmän stimulointiin, on virheellinen.
- 52 Valituslautakunta teki samoin arviointivirheen, kun se katsoi, että mainitun merkin ja luokkiin 16, 35 ja 41 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys.”
- 42 Kuten edellä 28 kohdassa on muistutettu, kumoamistuomio vaikuttaa takautuvasti ja poistaa siis kumotun toimen takautuvasti oikeusjärjestyksestä.
- 43 Lisäksi on katsottu, että oikeusvoimavaikutus ulottuu ainoastaan niihin tosiasia- ja oikeuskysymyksiin, jotka kyseisellä tuomioistuinratkaisulla nimenomaisesti tai väistämättä on ratkaistu (ks. tuomio 19.4.2012, Artegoda v. komissio, C-221/10 P, EU:C:2012:216, 87 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 44 Näin ollen kumotun toimen toteuttaneen toimielimen on kumoamistuomion noudattamiseksi ja pannakseen sen kaikilta osin täytäntöön paitsi noudatettava tuomion tuomiolauselmaa myös otettava huomioon siihen johtaneet perustelut, jotka ovat sen tarpeellinen tuki. Juuri perusteluissa näet yhtäältä yksilöidään nimenomainen toimen kohta, jota pidetään lainvastaisena, ja juuri niistä käyvät tarkasti ilmi ne tuomiolauselmassa todetun lainvastaisuuden syyt, jotka asianomaisen toimielimen on otettava huomioon, kun se korvaa kumotun toimen toisella toimella (ks. tuomio 1.3.2018, Shoe Branding Europe v. EUIPO – adidas (Kahden samansuuntaisen raidan kuvio kengässä), T-629/16, EU:T:2018:108, 102 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 45 Käsiteltävässä asiassa kantajan valitus tutkijan 30.5.2014 tekemästä päätöksestä tuli kumoamistuomion jälkeen uudelleen vireille EUIPO:ssa. Noudattaakseen asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohtaan perustuvaa velvollisuuttaan toteuttaa kumoamistuomion täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet EUIPO:n oli varmistettava, että valitus johti siihen, että valituslautakunta tekee uuden päätöksen. Suuri valituslautakunta, jolle asia siirrettiin,

ilmoitti kantajalle 29.5.2018 päivätyllä tiedonannolla katsovansa, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettut ehdottomat perusteet ovat esteenä haetun tavaramerkin rekisteröinnille kyseisille tavaroille ja palveluille ja että sillä on toimivalta tutkia uudelleen nämä rekisteröinnin esteet.

- 46 Riidanalaisessa päätöksessä suuri valituslautakunta viittasi asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohtaan ja katsoi aluksi, että tuomion tuomiolauselma satoi EUIPO:ta vain siltä osin kuin sen taustalla olevat tosiseikat ja oikeudelliset kysymykset olivat samat. Se totesi myös, että kumoamistuomiossa unionin yleinen tuomioistuin oli katsonut, että ”tähän mennessä” esitetyt todisteet eivät riittäneet osoittamaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua ehdotonta rekisteröinnin hylkäysperustetta, ja mainitsi kumoamistuomion perustelut, jotka on tiivistetty tuomion 34 ja 45–48 kohdassa ja joiden se katsoi tukevan tätä väitettä. Se katsoi voivansa tukeutua uusiin todisteisiin ja nojautua asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan säännöksiin ja päätteli, että haetun tavaramerkin rekisteröintikelpoisuuden uudelleen tutkiminen oli sallittua ja tarpeellista, koska kumoamistuomion ratkaisevat perustelut eivät estäneet ehdottoman hylkäysperusteen tutkimista uudelleen uusien todisteiden perusteella. Näin ollen se katsoi, että sillä oli velvollisuus tutkia mainittu peruste uudelleen.
- 47 On muistutettava, että asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan mukaisesti EUIPO:n tutkijoiden ja valituksen yhteydessä valituslautakuntien on tutkittava tosiseikat viran puolesta, kun ne määrittävät sitä, koskeeko haettua tavaramerkkiä jokin rekisteröinnin hylkäysperusteista. Tästä seuraa, että ne voivat perustaa päätöksensä seikkoihin, joihin hakija ei ole vedonnut (tuomio 19.4.2007, SMHV v. Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, 38 kohta).
- 48 Lisäksi asetuksen 2017/1001 45 artiklan 3 kohdan ja delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 1 kohdan mukaan valituslautakunnalla on oikeus milloin tahansa ennen rekisteröintiä aloittaa viran puolesta uudelleen ehdottomien hylkäysperusteiden tutkinta, jos se pitää sitä tarkoituksenmukaisena, mukaan lukien sellaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteen esittäminen, johon ei vielä ole vedottu valituksen kohteena olevassa päätöksessä (tuomio 12.12.2019, Refan Bulgaria v. EUIPO (Kukan muoto), T-747/18, ei julkaistu, EU:T:2019:849, 21 kohta).
- 49 EUIPO voi kuitenkin käyttää sille näissä säännöksissä annettua toimivaltaa vain noudattamalla asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua velvollisuuttaan toteuttaa unionin tuomioistuinten tuomion noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.
- 50 Näin ollen suurella valituslautakunnalla oli nyt käsiteltävässä asiassa oikeus tutkia tosiseikat uudelleen viran puolesta määrittääkseen, koskiko rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä rekisteröinnin ehdoton hylkäysperuste. Tämän viran puolesta suoritettavan uuden tutkinnan yhteydessä sen oli kuitenkin noudatettava kumoamistuomion tuomiolauselman lisäksi sen antamiseen johtaneita perusteluja.
- 51 Kuten suuri valituslautakunta totesi tältä osin perustellusti riidanalaisessa päätöksessä ja EUIPO vastineessa, unionin yleinen tuomioistuin katsoi erityisesti edellä 41 kohdassa toistetussa kumoamistuomion 45–48 kohdassa, että tietyt ensimmäisen valituslautakunnan 23.6.2015 tekemässä päätöksessä esittämät arvioinnit eivät ole riittävästi perusteltuja tai niiden perusteella haettua tavaramerkkiä ei voida pitää kuvailevana. Näin tehdessään unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettei näillä arvioinneilla voida tukea ensimmäisen valituslautakunnan päätelmää haetun tavaramerkin kuvailevuudesta.

- 52 Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin lausui edellä 41 kohdassa mainituilla kumoamistuomion 50–52 kohdassa esitetyillä perusteilla haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen kuvailevuudesta ja katsoi, ettei se ole kuvaileva ja että näin ollen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyyn ehdottomaan hylkäysperusteeseen oli virheellisesti vedottu kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin esteenä.
- 53 Näin ollen kysymystä haetun tavaramerkin kuvailevuudesta on pidettävä edellä 43 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitettuna tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevana kysymyksenä, joka on tosiasiallisesti ratkaistu kumoamistuomiossa. Tältä osin kumoamistuomion 45–48 ja 50–52 kohtaan sisältyvät perustelut, jotka koskevat tällaisen ominaisuuden puuttumista, olivat ratkaisevia mainitun tuomion tuomiolauselman 1 kohdalle, jolla kumottiin 23.6.2015 annettu päätös, ja sen tarpeellinen tuki. Näin ollen tähän tuomioon liittyvä oikeusvoima kattaa ne.
- 54 Tätä päätelmää ei voida kyseenalaistaa EUIPO:n perusteluilla, joiden mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei ole kumoamistuomiossa yksilöinyt tyhjentävästi merkityksellisiä tosiseikkoja arvioidakseen kyseisen tavaramerkin rekisteröintikelpoisuutta, eikä niillä perusteluilla, jotka liittyvät asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdassa säädettyjen seikkojen viran puolesta tutkimisen laajuuteen, ja joiden mukaan unionin tuomioistuinten harjoittama valvonta tapahtuu lähtökohtaisesti yksinomaan valituslautakunnan esittämien tosiseikkojen ja todisteiden perusteella.
- 55 Vaikka nimittäin kumoamistuomio sisältää todetulla tavalla perusteita, joiden mukaan tietyt ensimmäisen valituslautakunnan arvioinnit olivat riittämättömästi perusteltuja tai eivät antaneet aiheita pitää haettua tavaramerkkiä kuvailevana, kyseinen tuomio sisältää myös perusteita, joissa moititaan tämän lautakunnan todettujen tosiseikkojen pohjalta tekemiä virheellisiä arviointeja. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin totesi kumoamistuomiossa, että ensimmäisen valituslautakunnan päätöstä rasitti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisedellytyksiä koskeva arviointivirhe haetun tavaramerkin kuvailevuuden osalta.
- 56 Lisäksi EUIPO:lle annettu toimivalta tutkia tosiseikat viran puolesta ei voi mahdollistaa sitä, että EUIPO kyseenalaistaa tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevan kysymyksen, jonka unionin yleinen tuomioistuin on tosiasiallisesti ratkaissut edellä 43 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla. Nimittäin se seikka, että suuri valituslautakunta perusti haetun tavaramerkin kuvailevuuden tutkimisen tosiseikkoihin, joita ensimmäinen valituslautakunta ei ollut ottanut huomioon 23.6.2015 tekemässään päätöksessä, ei voi poistaa unionin yleisen tuomioistuimen kumoamistuomion 50–52 kohdassa tämän tavaramerkin kuvailevuudesta tekemien arviointien oikeusvoimaa.
- 57 Lisäksi EUIPO:n perustelu, joka liittyy sen viran puolesta suorittaman tosiseikkojen tutkinnan laajuuden analogiaan rekisteröintihakemuksen yhteydessä ja ehdottomaan hylkäysperusteeseen perustuvan mitättömyysmenettelyn yhteydessä, on hylättävä. EUIPO:n esiin tuoma seikka, jonka mukaan mahdollisuus julistaa tavaramerkki mitättömäksi sen rekisteröinnin jälkeen vahvistaa, että lainsäätäjä oli tietoinen siitä mahdollisuudesta, että ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaolon alustavassa tutkinnassa kaikki merkitykselliset tosiseikat eivät välttämättä olleet tiedossa tai toteennäytettyjä, ei nimittäin merkitse sitä, että EUIPO voisi tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä jättää huomiotta sen oikeusvoiman, joka liittyy unionin tuomioistuinten tekemiin arviointeihin tämän tavaramerkin kuvailevuudesta tuomiossa, jolla on kumottu rekisteröintimenettelyssä tehty valituslautakunnan päätös.

58 Edellä esitetystä seuraa, että kun suuri valituslautakunta hylkäsi haetun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen sillä perusteella, että tämä tavaramerkki oli asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvaileva, se loukkasi kumoamistuomion oikeusvoimaa ja jätti siten huomiotta asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohdan vaatimukset.

59 Näin ollen toinen kanneperuste on hyväksyttävä.

***Neljäs kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista***

60 Kantajan mukaan valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa katsoessaan, että haetulla tavaramerkillä ei ole erottamiskykyä kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Se väittää erityisesti, että tämän tavaramerkin erottamiskyvyn tutkiminen perustuu arviointeihin, jotka on jo tehty mainitun tavaramerkin kuvailevuuden tutkimisen yhteydessä, sekä väitteeseen, jonka mukaan tämä tavaramerkki on kuvaileva.

61 EUIPO kiistää kantajan perustelun ja viittaa tältä osin riidanalaisen päätöksen perusteluihin.

62 Aluksi on huomattava, että vaikka oletettaisiin unionin yleisen tuomioistuimen katsoneen, ettei merkki, jota EU-tavaramerkiksi rekisteröimistä koskeva hakemus koskee, kuulu – toisin kuin EUIPO oli päättänyt – minkään asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettun ehdottoman rekisteröintiasteen soveltamisalaan, se, että unionin yleinen tuomioistuin kumoo EUIPO:n päätöksen, jolla evätään mainitun tavaramerkin rekisteröinti, edellyttää väistämättä sitä, että EUIPO – jonka on otettava huomioon unionin yleisen tuomioistuimen tuomion tuomiolauselman ja perusteluiden seuraukset – aloittaa kyseessä olevan tavaramerkkihakemuksen tutkintamenettelyn uudelleen ja hylkää mainitun hakemuksen, jos se katsoo, että kyseessä oleva merkki kuuluu jonkin toisen mainitussa säännöksessä tarkoitettun ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisalaan (ks. tuomio 6.10.2011, Bang & Olufsen v. SMHV (Kaiuttimen ulkoasu), T-508/08, EU:T:2011:575, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

63 Jokainen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa mainittu rekisteröintiaste on itsenäinen verrattuna muihin rekisteröintiasteisiin, ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen (ks. tuomio 29.4.2004, Henkel v. SMHV, C-456/01 P ja C-457/01 P, EU:C:2004:258, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

64 Näin ollen suuri valituslautakunta saattoi, kuten se totesi, perustellusti tutkia riidanalaisessa päätöksessä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkäysperustetta, jonka mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.

65 Oikeuskäytännön mukaan hylkäysperusteita on tulkittava ottaen huomioon se yleinen etu, joka on kunkin hylkäysperusteen taustalla. Kutakin tällaista estettä tutkittaessa huomioon otettu yleinen etu voi, ja sen jopa täytyy, heijastaa eri näkökulmia aina kyseisen esteen syyn mukaisesti (ks. vastaavasti tuomio 29.4.2004, Henkel v. SMHV, C-456/01 P ja C-457/01 P, EU:C:2004:258, 46 kohta).

66 Tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitettun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (ks. tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV, C-398/08 P, EU:C:2010:29, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 67 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleinen etu on ilmiselvästi sama kuin tavaramerkin keskeinen tehtävä, joka on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavarain tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. vastaavasti tuomio 29.4.2004, Henkel v. SMHV, C-456/01 P ja C-457/01 P, EU:C:2004:258, 48 kohta).
- 68 Lisäksi on huomattava, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuilta kuvailevilta merkeiltä puuttuu myös erottamiskyky, mikä ei kuitenkaan rajoita mahdollisuutta tulla erottamiskykyiseksi käytön perusteella, ja oikeuskäytännön mukaan on niin, että jos ainakin yksi merkin mahdollisista merkityksistä kuvailee kyseisten tavaroiden ominaisuutta, merkkiä pidetään asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvailevana ja sen rekisteröinti on näin ollen hylättävä (ks. vastaavasti tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 30 ja 32 kohta).
- 69 Tätä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan liittyvää oikeuskäytäntöä ei kuitenkaan voida soveltaa analogisesti tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseen silloin, kun haetun tavaramerkin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky riitautetaan muista syistä kuin sen kuvailevuuden vuoksi (tuomio 3.9.2020, *achtung!* v. EUIPO, C-214/19 P, ei julkaistu, EU:C:2020:632, 36 kohta).
- 70 Käsiteltävässä asiassa suuri valituslautakunta totesi, että asiantunteva kohdeyleisö katsoo haetun tavaramerkin välittävän puhtaasti informatiivisen tosiseikkoja koskevan viestin eikä olevan kaupallinen merkki, joka koskee luokkiin 16 ja 41 kuuluvia julkaisuja, luokkaan 41 kuuluvia viihde-, urheilu-, kulttuuri-, koulutus- ja jatkokoulutuspalveluja sekä luokkaan 35 kuuluvia markkinointi-, yritysneuvonta- ja henkilöstöhallintoneuvonnan palveluja, joissa on kyse limbiseen järjestelmään perustuvien henkilöprofiilien luomisesta tai käytöstä.
- 71 Suuri valituslautakunta lisäsi, että sama pätee kulttuuri-, urheilu- ja viihdealan ammattilaisyleisöön, joka olettaa ainoastaan, että kyseessä olevissa palveluissa otetaan huomioon viimeisimmät tiedot erilaisista limbisistä tyypeistä ja että niillä on näin ollen lisäarvoa suhteessa saman tyyppisiin perinteisiin palveluihin.
- 72 Suuri valituslautakunta hylkäsi lisäksi 5.7.2012 annettuun tuomioon *Deutscher Ring v. SMHV (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG)* (T-209/10, ei julkaistu, EU:T:2012:347) nojautuvan kantajan perustelun sillä perusteella, että kyseiseen tuomioon johtanut asia koski erilaista merkkiä ja erilaisia tavaroita ja palveluja ja että mainittu merkki ymmärretään mielikuvituksellisena nimityksenä, kun taas haetulla merkillä on selvästi kuvaileva merkitys.
- 73 Lopuksi suuri valituslautakunta katsoi, että sanajono, josta haettu tavaramerkki muodostuu, ei sisällä mitään graafista tai semanttista muutosta, joten sillä ei ole mitään ominaisuutta, joka voisi saada haetun tavaramerkin kokonaisuutena tarkasteltuna erottamaan sen kattamat tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista.
- 74 On todettava, että edellä 70 ja 71 kohdassa mainituilla perusteilla, joilla suuri valituslautakunta katsoi, että haettu tavaramerkki ymmärretään puhtaasti informatiiviseksi tosiseikkoja koskevaksi viestiksi, pyritään tapauksen mukaan osoittamaan kyseisen tavaramerkin mahdollinen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu kuvailevuus siltä osin kuin haettua

tavaramerkkiä voidaan tässä säännöksessä tarkoitettulla tavalla käyttää elinkeinotoiminnassa osoittamaan erityisesti kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen laatua, käyttötarkoitusta tai muita ominaisuuksia.

- 75 Suuri valituslautakunta muistutti lisäksi katsovansa, että haetulla tavaramerkillä on selvästi kuvaileva merkitys.
- 76 Edellä 73 kohdassa mainittu peruste yhtäältä nojautuu suuren valituslautakunnan virheellisiin päätelmiin, joiden mukaan haettu tavaramerkki on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvaileva. Toisaalta tässä perusteessa osoitetaan, että on käytetty virheellistä arviointiperustetta sen arvioimiseksi, voidaanko haettu tavaramerkki rekisteröidä, ja tämän arviointiperusteen mukaan kuvailevista osatekijöistä muodostuva merkki voisi täyttää rekisteröinnin edellytykset, jos merkin ja sen muodostavien osatekijöiden pelkän summan välillä on havaittavissa oleva ero. Vaikka nimittäin tällä arviointiperusteella voidaan estää se, että tavaramerkkiä käytetään kuvailemaan tavaroita tai palveluja, sen perusteella ei kuitenkaan voida selvittää, voiko merkki taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että sillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä.
- 77 Edellä esitetystä seuraa, että suuri valituslautakunta ei tutkinut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta, joka on riippumaton saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetystä hylkäysperusteesta, perustaessaan päättelynsä viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitettuun haetun tavaramerkin kuvailevuutta koskevaan olettamiseen, eikä näin ollen ottanut huomioon yleistä etua, jota asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa erityisesti pyritään suojaamaan. Näin tehdessään se on tehnyt oikeudellisen virheen viimeksi mainitun säännöksen soveltamisessa.
- 78 Neljäs kanneperuste on näin ollen hyväksyttävä.
- 79 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että riidanalainen päätös on kumottava kokonaisuudessaan ilman, että on tarpeen lausua viidennestä ja kuudennesta kanneperusteesta, jotka koskevat asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohdan rikkomista ja mainitun asetuksen 96 artiklan rikkomista. Ei ole myöskään tarpeen lausua kolmannelta kanneperusteesta, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista, koska – kuten edellä 53 kohdassa on todettu – unionin yleisen tuomioistuimen kumoamistuomiossa kyseisen tavaramerkin kuvailevuudesta tekemillä arvioinneilla on oikeusvoima.

### **Oikeudenkäyntikulut**

- 80 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska EUIPO on hävinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se veloitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut viimeksi mainitun vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) suuren valituslautakunnan 2.12.2019 tekemä päätös (asia R 1276/2017-G) kumotaan.
- 2) EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Papasavvas

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Mastroianni

Julistettiin Luxemburgissa 1 päivänä syyskuuta 2021.

Allekirjoitukset