



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

PRIIT PIKAMÄE

12 päivänä syyskuuta 2024¹

Asia C-93/23 P

**Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
vastaan**

Neoperl AG

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 4 artikla – EU-tavaramerkin muodostavat merkit – Hakemus sylinterimäisen saniteettikappaleen osaa esittävän kosketeltavan sijaintimerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – 7 artikla – Ehdottomat hylkäysperusteet – Hakemuksen hylkääminen – Asetus (EU) 2017/1001 – 72 artiklan 3 kohta – Kanne – Valituslupajärjestelmä – Asia, johon liittyy unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys

I Johdanto

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

2. Nyt käsiteltävä valitus perustuu vain yhteen ainoaan valitusperusteeseen, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin rikkoi Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 72 artiklan 3 kohtaa.² EUIPO:n esittämien argumenttien yhteydessä nousee kuitenkin esiin tärkeitä kysymyksiä, jotka koskevat sellaisen *unionin yleisen tuomioistuimen harjoittaman tuomioistuinvalvonnan laajuutta, joka koskee* kyseisen unionin viraston *valituslautakunnan päätöstä*. Nyt käsiteltävässä valituksessa erityisesti kehoitetaan unionin tuomioistuinta lausumaan edellä mainitussa säännöksessä unionin yleiselle tuomioistuimelle päätöksen muuttamiseen annetun toimivallan laajuudesta ja sen käyttämisen edellytyksistä. Koska kyse on toimivallan antamiseen liittyvistä kysymyksistä, ne ovat perustuslaillisia. Lisäksi näihin kysymyksiin annettavalla vastauksella voi olla merkittävä vaikutus, joka ulottuu paljon pitemmälle kuin pääasiaan, eli merkittävä vaikutus unionin tuomioistuinjärjestelmään kokonaisuudessaan.

¹ Alkuperäinen kieli: ranska.

² EUVL 2017, L 154, s. 1.

3. Kyse on niistä pääasiallisista syistä, joiden takia nyt käsiteltävä valitus on otettu käsiteltäväksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artiklalla käyttöön otetussa valituslupajärjestelmässä (jäljempänä muutoksenhakuoikeuden rajoittamista koskeva järjestelmä). Sen jälkeen, kun kyseinen järjestelmä on otettu käyttöön 1.5.2019, unionin tuomioistuin on myöntänyt vähäisen määrän valituslupia muun muassa sen takia, että edellytykset, joiden on täyttyttävä, ovat tiukkoja. Kyseisen järjestelmän piiriin kuuluvat valitukset voidaan nimittäin ottaa käsiteltäviksi vain silloin, kun niihin liittyy unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys. Tuleva unionin tuomioistuimen tuomio myötävaikuttaa näin ollen sen selventämiseen, millä tavalla näitä edellytyksiä on tulkittava oikeudellisen käytännön mukaisesti.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

4. Kun otetaan huomioon kyseisen hakemuksen jättämispäivä eli 1.9.2016, joka oli ratkaiseva ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaolon tutkimiseen sovellettavan aineellisen oikeuden määrittämisen kannalta, unionin yleisessä tuomioistuimessa käsiteltyyn asiaan sovellettiin Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009³ aineellisia säännöksiä, tarvittaessa sellaisina kuin ne olivat muutettuina asetuksen N:o 207/2009 ja asetuksen N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424.⁴ Asetus N:o 207/2009 korvattiin asetuksella 2017/1001. Viimeksi mainittua asetusta sovelletaan käsiteltävän asian menettelyllisiin näkökohtiin.

Asetus N:o 207/2009

5. Asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa, jonka otsikko on "[EU-tavaramerkin] muodostavat merkit", säädetään seuraavaa:

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

6. Kyseisen asetuksen 7 artiklassa, jonka otsikko on "Ehdottomat hylkäysperusteet", sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 2015/2424 mutta sisällöltään samanlaisena siltä osin kuin kyse on unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tutkimista koskevista merkityksellisistä säännöksistä, säädetään seuraavaa:

"1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

— —"

³ EUVL 2009, L 78, s. 1.

⁴ EUVL 2015, L 341, s. 21.

7. Mainitun asetuksen 26 artiklan, jonka otsikko on ”Edellytykset, jotka hakemuksen on täytettävä”, 1 kohdan d alakohdassa ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. [EU-tavaramerkkiä koskevassa] hakemuksessa on oltava:

– –

d) tavaramerkin kuvaus.

– –

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

8. Saman asetuksen 162 artiklan, jonka otsikko on ”[T]äytäntöönpanosäännökset”, 1 kohdan sanamuoto on seuraava:

”Tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan täytäntöönpanoasetuksessa.”

Asetus 2017/1001

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

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

– –

4. Jos 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa todettuja puutteellisuuksia ei ole säädettyssä määräajassa korjattu, virasto hylkää hakemuksen.”

10. Kyseisen asetuksen 66 artiklassa, jonka otsikko on ”Päätökset, joista voidaan valittaa”, säädetään seuraavaa:

”1. Jäljempänä 159 artiklan a–d alakohdassa ja tilanteen mukaan mainitun artiklan f alakohdassa lueteltujen viraston päätöksentekovelinten päätöksistä voidaan valittaa. Kyseiset päätökset tulevat voimaan vasta 68 artiklassa tarkoitetun valitusajan päätyttyä. Valituksella on lykkäävä vaikutus.

2. Päätöksestä, joka ei päättä menettelyä jonkin osapuolen osalta, voidaan valittaa vasta lopullisen päätöksen yhteydessä, jollei mainittua päätöstä koske erillinen valitus.”

11. Mainitun asetuksen 70 artiklan, jonka otsikko on ”Valituksen tutkiminen”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, valituslautakunta tutkii, voidaanko se hyväksyä.”

12. Asetuksen 2017/1001 71 artiklassa, jonka otsikko on ”Valitusta koskeva päätös”, säädetään seuraavaa:

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

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

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

13. Kyseisen asetuksen 72 artiklassa, jonka otsikko on ”Asian saattaminen unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi”, säädetään seuraavaa:

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

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.

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

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

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

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

14. Mainitun asetuksen 94 artiklassa, jonka otsikko on ”Viraston päätökset ja tiedonannot”, säädetään seuraavaa:

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

– –”

15. Saman asetuksen 95 artiklassa, jonka otsikko on ”Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta”, säädetään seuraavaa:

”1. Menettelyssä virasto tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin. – –

– –”

16. Asetuksen 2017/1001 151 artiklan, jonka otsikko on ”Viraston tehtävät”, 1 kohdan a alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Virastolla on seuraavat tehtävät:

a) tässä asetuksessa perustettavan EU-tavaramerkkijärjestelmän hallinto ja edistäminen;”

17. Kyseisen asetuksen 159 artiklassa, jonka otsikko on ”Toimivalta”, säädetään seuraavaa:

”Tässä asetuksessa säädettyihin menettelyihin liittyviä päätöksiä ovat toimivaltaisia tekemään:

a) tutkijat;

b) väiteosastot;

c) rekisterinpidosta vastuussa oleva osasto;

d) mitättömyysoastot;

e) valituslautakunnat;

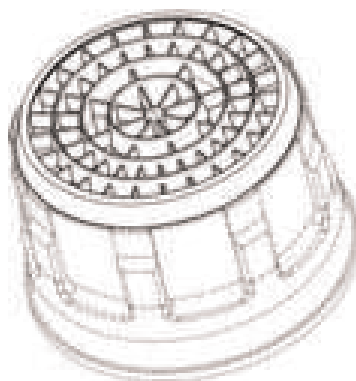
f) muu yksikkö tai henkilö, jonka pääjohtaja on nimittänyt tässä tarkoituksessa.”

18. Kyseisen asetuksen 165 artiklan, jonka otsikko on ”Valituslautakunnat”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Valituslautakunnat ovat vastuussa 160–164 artiklan nojalla tehtyjä päätöksiä koskevien valitusten ratkaisemisesta.”

III Asian tausta ja riidanalainen päätös

19. Neoperl teki 1.9.2016 EUIPO:lle asetuksen N:o 207/2009 nojalla hakemuksen seuraavan merkin rekisteröimisestä EU-tavaramerkiksi:



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

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

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

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

24. Kantaja kieltäytyi 22.12.2016 päivätyssä kirjeessään määrittelemästä haettua tavaramerkkiä uudelleen ja korosti tässä yhteydessä tavaramerkin määrittelemistä kosketeltavaksi sijaintimerkiksi ja esitettyä kuvausta.

25. Tutkija hylkäsi 11.10.2019 tekemällään päätöksellä rekisteröintihakemuksen asetuksen 2017/1001 41 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä muun muassa kyseisen asetuksen 4 artiklan ja 31 artiklan 3 kohdan kanssa, perusteella muodollisin perustein, koska hakemus, joka koski kosketeltavan tavaramerkin rekisteröintiä, ei ollut riittävän täsmällinen näissä säännöksissä tarkoitettulla tavalla.

26. Kantaja valitti 16.10.2019 tutkijan päätöksestä EUIPO:n sisäisesti. Se toimitti 22.1.2020 kirjelmän, jossa se esitti kyseisen valituksen perusteet.

27. Esittelijän 3.8.2020 antamassa tiedonannossa EUIPO:n valituslautakunta totesi kantajalle, että riippumatta siitä, täyttikö tavaramerkkihakemus asetuksen 2017/1001 31 artiklan vaatimukset vai ei, se katsoi, että kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste oli merkityksellinen ja että haetulta tavaramerkiltä puuttui viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitettu erottamiskyky.

28. Kantaja esitti 3.3.2021 huomautuksensa 3.8.2020 annetusta tiedoksiannosta.

29. EUIPO:n viides valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että merkiltä, jonka rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi oli haettu, puuttui asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ja hylkäsi valituksen.

IV Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

30. Neoperl nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.8.2021 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen, jossa se vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista ja EUIPO:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

31. Neoperl vetosi kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koski asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja toinen asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen rikkomista. Kyseinen osapuoli väitti, että valituslautakunta ei ollut ottanut riittävällä tavalla huomioon kyseisen merkin erityispiirteitä kosketeltavana sijaintimerkkinä, ja arvosteli valituslautakuntaa siitä, että se ei muun muassa sen asetuksen 2017/1001 95 artiklaan perustuvan velvollisuuden vastaisesti, joka koskee merkityksellisten tosiseikkojen tutkimista viran puolesta, ollut todennut sitä vaikutelmaa, joka yleensä saadaan koskettelemalla virtauksenrajoittimia, eikä merkistä, jonka rekisteröintiä oli haettu, saatavaa vaikutelmaa eikä sitä, että tämä lamelleja, joista kyseinen merkki muodostuu, koskettelemalla saatava kimmoisa vaikutelma liittyy väistämättä kyseessä olevien tuotteiden toiminnalliseen ominaisuuteen. Kantaja päätteli tästä, että toisin kuin valituslautakunta katsoi, kyseinen merkki on erottamiskykyinen.

32. EUIPO kiisti Neoperlin argumentit ja väitti, että valituslautakunta oli sen jälkeen, kun se oli määrittänyt tosiseikat tyhjentävästi ja täsmällisesti, katsonut perustellusti, että merkiltä, jonka rekisteröintiä oli haettu, puuttui erottamiskyky.

33. Unionin yleinen tuomioistuin kumosi valituksenalaisella tuomiolla riidanalaisen päätöksen.

34. Näiden kahden kanneperusteen tutkimisen yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin muistutti aluksi valituksenalaisen tuomion 20–22 kohdassa, että tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen asetuksen 2017/1001 41 artiklan 4 kohdan perusteella ja että valituslautakunta päätti tutkia ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ehdottoman hylkäysperusteen ja totesi, että kysymys siitä, oliko merkin, jonka rekisteröintiä haettiin, rekisteröinti lisäksi evättävä asetuksen 2017/1001 41 artiklan 4 kohdan mukaisesti, oli merkityksetön.

35. Valituksenalaisen tuomion 23 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, että Neoperl ei ollut esittänyt kanneperustetta, joka koskisi lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä, riitauttaakseen valituslautakunnan tekemän valinnan, joka koski rekisteröintihakemuksen tutkimista ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksen kannalta tutkimatta, voiko kyseinen merkki olla EU-tavaramerkki kyseisen asetuksen 4 artiklan nojalla.

36. Siltä osin kuin kyse on perusteen, jota osapuoli ei ole esittänyt, tutkimisesta viran puolesta unionin yleinen tuomioistuin korosti valituksenalaisen tuomion 26 ja 27 kohdassa sitä, että unionin tuomioistuimilla on toimivalta ja tilanteen mukaan velvollisuus tutkia omasta aloitteestaan tiettyjä aineellista lainmukaisuutta koskevia perusteita, kuten esimerkiksi ehdottomaan oikeusvoimaan liittyvää perustetta. Näin ollen lain soveltamisalaa koskeva peruste kuuluu oikeusjärjestyksen perusteisiin ja unionin yleisen tuomioistuimen on tutkittava se viran puolesta kontradiktorista periaatetta noudattaen. Käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin kehotti istunnossa ja prosessinjohtotoimena esittämällään kysymyksellä, johon pyydettiin vastaamaan kirjallisesti, asianosaisia esittämään näkemyksensä siitä, oliko valituslautakunnalla mahdollisesti velvollisuus tutkia, täyttikö haettu tavaramerkki asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa tarkoitetun graafisen esityksen vaatimuksen, ja voiko kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste näin ollen estää kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin, kun otetaan huomioon muun muassa unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntö.⁵

37. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi EUIPO:n argumentin, jonka mukaan valituslautakunta ei tehnyt virhettä tutkiessaan erottamiskykyä, kun se ei tarkistanut, täytyivätkö asetuksen N:o 207/2009 4 artiklasta ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ilmenevät edellytykset, koska valituslautakunta oli tutkinut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista mahdollisimman täydellisesti, ja tältä osin unionin yleinen tuomioistuin tukeutui valituksenalaisen tuomion 35 ja 36 kohdassa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodon mukaiseen tulkintaan.

38. Merkityksellisten oikeussääntöjen tulkinta ja erityisesti sen kysymyksen tulkinta, täyttääkö merkki, jonka rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi on haettu, asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa asetetut edellytykset, joihin kuuluu myös se, että se voidaan esittää graafisesti, ja voiko kyseinen merkki siten olla tavaramerkki, on käsiteltävässä asiassa kysymys, jonka ratkaiseminen ensiksi on välttämätöntä, jotta voidaan tutkia asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevat kanneperusteet. Unionin yleinen tuomioistuin nimittäin laiminlöisi tehtävänsä laillisuusvalvontaa harjoittavana tuomioistuimena, jos unionin yleinen tuomioistuin yhtäältä jättäisi toteamatta, että riidanalainen päätös on tehty sellaisen oikeussäännön eli asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jonka osalta saattaisi osoittautua, että sitä ei voida soveltaa käsiteltävässä asiassa, siinä tapauksessa, jota valituslautakunta ei ole tutkinut ja jossa merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, ei olisi saman asetuksen 4 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki, vaikka asianosaiset eivät olisi riitauttaneet kyseistä seikkaa, ja jos unionin yleinen tuomioistuin toisaalta ratkaisisi käsiteltäväkseen saatetun asian soveltamalla itse kyseistä oikeussääntöä.

39. Siltä osin kuin kyse on lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskevan perusteen hyväksymisestä unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 55 kohdassa siitä kysymyksestä, täyttääkö merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, asetuksen

⁵ Tuomio 6.10.2021, M/S. Ind Deutsch International v. EUIPO – 135 Kirkstall (Kahden samansuuntaisen viivan välissä olevat sukkulat) (T-124/20, EU:T:2021:668).

N:o 207/2009 4 artiklassa tarkoitetut rekisteröinnin edellytykset, että kyseisen merkin rakenne voidaan – siltä osin kuin kyseinen merkki muodostuu joitakin millimetrejä korkeista ympyränmuotoisista ja samankeskeisistä lamelleista, joita on kyseisen pään koko pinnalla – esittää graafisesti. Näin ei sitä vastoin ole, kun kyse on tätä rakennetta koskettelemalla saatavasta vaikutelmasta, joka koskee lamellien, joita voidaan vääntää painamalla sormeaa perustaa vastaan ja samansuuntaisesti perustan kanssa, joustavuutta.

40. Kuten valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa muistutetaan, merkki voi olla EU-tavaramerkki, jos se täyttää kyseisessä säännöksessä asetetut edellytykset, joihin kuuluu muun muassa se, että se voidaan esittää graafisesti, ja tämän tavaramerkin graafisen esityksen on lisäksi oltava selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen.

41. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa EUIPO:n argumentin, jonka mukaan merkkiä, jonka rekisteröintiä on haettu, koskettelemalla saatava vaikutelma ei ilmene kyseisen merkin graafisesta esityksestä vaan se ilmenee vain graafiseen esitykseen liitetystä kuvauksesta, jota ei voida EUIPO:n mukaan ottaa huomioon täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/626 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.⁶ Unionin yleinen tuomioistuin totesi näin ollen, että kyseisen täytäntöönpanoasetuksen 3 artikla kuuluu kyseisen asetuksen II osastoon. Vaikka mainittu täytäntöönpanoasetus oli voimassa riidanalaisen päätöksen tekohetkellä, sen 39 artiklan 2 kohdan a alakohdassa kuitenkin säädetään, että mainittua II osastoa ei sovelleta ennen 1.10.2017 jätettyihin EU-tavaramerkkihakemuksiin. Toisin kuin EUIPO:n argumenteissa oletetaan, täytäntöönpanoasetusta 2018/626 ei näin ollen voida soveltaa käsiteltävässä asiassa, koska kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemus on jätetty 1.9.2016. Lisäksi kyseisen täytäntöönpanoasetuksen 37 artiklassa säädettyjen siirtymätoimenpiteiden mukaisesti asetuksen N:o 2868/95 säännöksiä sovelletaan meneillään oleviin menettelyihin edelleen siihen saakka, että menettelyt on saatu päätökseen, jollei tätä täytäntöönpanoasetusta sovelleta.

42. Tässä tilanteessa unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 57 kohdassa, että merkkiä, jonka rekisteröintiä haettiin, koskettelemalla saatava vaikutelma ei ilmennyt kyseisen merkin graafisesta esityksestä täsmällisesti ja itsessään täydellisesti vaan se ilmeni korkeintaan graafiseen esitykseen liitetystä kuvauksesta. Näin ollen tässä kuvauksessa ei täsmennetty kyseisen merkin graafista esitystä valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, vaan se voi päinvastoin herättää epäilyksiä tämän graafisen esityksen kohteesta ja laajuudesta, koska sillä pyrittiin laajentamaan haetun suojan kohdetta. Merkki, jonka rekisteröintiä haettiin, ei täyttänyt asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ja näin ollen kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste esti sen rekisteröinnin.

43. Unionin yleinen tuomioistuin päätteli valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei voitu soveltaa käsiteltäessä hakemusta, joka koski kyseisen merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi. Valituslautakunta ei siten voinut soveltaa kyseistä säännöstä laillisesti tehdäkseen päätöksen, jolla hylättiin siitä tutkijan päätöksestä tehty valitus, jolla evättiin kyseisen merkin rekisteröinti.

44. Tämän vuoksi riidanalainen päätös oli tehty lain soveltamisalan vastaisesti. Näin ollen se kumottiin.

⁶ Asetuksen 2017/1001 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1431 kumoamisesta 5.3.2018 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EUVL 2018, L 104, s. 37).

V Asianosaisten vaatimukset ja menettely unionin tuomioistuimessa

45. Unionin tuomioistuin antoi 11.7.2023 antamallaan määräyksellä⁷ luvan nyt käsiteltävän valituksen tekemiseen todettuaan, että EUIPO:n valituslupahakemuksessa osoitettiin oikeudellisesti riittävällä tavalla, että valitukseen liittyi unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden ja kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys.

46. Valituksessaan EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin

- kumoaa valituksenalaisen tuomion
- hylkää riidanalaisesta päätöksestä nostetun kanteen ja
- velvoittaa osapuolet vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

47. Neoperl vaatii, että unionin tuomioistuin

- hyväksyy EUIPO:n valituksen siltä osin kuin siinä vaaditaan valituksenalaisen tuomion kumoamista ja hylkää sen muilta osin
- kumoaa kyseisen tuomion sillä perusteella, että vastapuolen esittämää perustetta, joka koskee sitä, että valittaja on rikkonut asetuksen 2017/1001 71 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, ja 94 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä, ei ole otettu huomioon
- palauttaa asian EUIPO:hon, jotta tämä tutkii ensimmäistä kertaa 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan kanssa, säädetyt edellytykset, ja
- velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

48. Unionin tuomioistuin päätti työjärjestyksensä 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ettei istuntoa asianosaisten kuulemiseksi pidetä.

VI Oikeudellinen arviointi

A Alustavat huomautukset

1. Muutoksenhakuoikeuden rajoittamista koskeva järjestelmä

49. Muutoksenhakuoikeuden rajoittamista koskevan järjestelmän taustalla ovat uudistustoimenpiteet, jotka unionin tuomioistuin on toteuttanut vastatakseen työmääränsä jatkuvaan lisääntymiseen, ja sen tarkoituksena on, että unionin tuomioistuin kykenee edelleen täyttämään perussopimuksen laatijoiden sille antaman tehtävän eli huolehtimaan kohtuullisessa ajassa siitä, että ”perussopimusten tulkinnassa ja soveltamisessa noudatetaan lakia”, kuten SEU 19 artiklan 1 kohdassa edellytetään. Kyseistä järjestelmää sovelletaan valituksiin unionin yleisen

⁷ Määräys 11.7.2023, EUIPO v. Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601).

tuomioistuimen tuomioista tai määräyksistä, jotka koskevat unionin elinten tai laitosten sellaisten riippumattomien valituslautakuntien päätöksiä, joiden käsiteltäväksi asia on saatettava ennen kuin kanne voidaan nostaa unionin yleisessä tuomioistuimessa.⁸

50. Uudistus perustuu toteamukseen siitä, että merkittävä osa tehdyistä valituksista oli hylättävä sen vuoksi, että niiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuivat, tai sen vuoksi, että ne olivat ilmeisen perusteettomia, vaikka kyseiset asiat olivat olleet jo kaksi kertaa tuomioistuinvalvontaa koskevan menettelyn kohteena, ensin unionin virastojen riippumattomissa valituslautakunnissa ja tämän jälkeen unionin yleisessä tuomioistuimessa. Koska on katsottu, että unionin tuomioistuimen resursseja on tarpeen hallinnoida mahdollisimman tarkasti, on päätetty sallia kolmas tuomioistuinvalvontaa koskeva menettely vain poikkeustapauksissa eli vain niissä tapauksissa, joissa valittaja on osoittanut vakuuttavasti, että unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisussa on vakava oikeudellinen virhe, joka voi vaikuttaa tuleviin käsiteltäviin asioihin.

51. Unionin tuomioistuin on ottanut vaikutteita jäsenvaltioiden tuomioistuinjärjestelmistä, joissa se, että valitus otetaan tutkittavaksi ylemmässä oikeusasteessa, edellyttää usein tiettyjen edellytysten täyttymistä, kuten sellaisen vaatimuksen täyttymistä, että asia on ”olennaisen tärkeä” tai että riitautettu tuomioistuinratkaisu ”poikkeaa ylimpien tuomioistuinten oikeuskäytännöstä”. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden tuomioistuinjärjestelmien mukaan ylimmän tuomioistuimen ratkaisu on välttämätön oikeusvarmuuden takaamiseksi. Kuten mainitsin tämän ratkaisuehdotuksen johdannossa, rajoitusjärjestelmän piiriin kuuluvat valitukset voidaan ottaa käsiteltäviksi vain silloin, kun niihin liittyy unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys, mikä antaa unionin tuomioistuimelle harkintavaltaa.

52. Niistä asioista, joissa unionin tuomioistuin on tähän mennessä katsonut, että tämä edellytys on täytynyt, saa käsityksen siitä, minkätyyppiset asiat tulevat kyseeseen, ja siitä päämäärästä, jota rajoitusjärjestelmällä loppujen lopuksi tavoitellaan muutoksenhakekeinojen järjestelmässä. Näissä asioissa nousee esiin sellaisia kysymyksiä kuin unionia sitovien kansainvälisten sopimusten sovellettavuus unionin tuomioistuimissa,⁹ jäsenvaltion Euroopan unionin tavamerkkijärjestelmästä vetäytymisen seuraukset¹⁰ ja vaatimus siitä, että edustajana on oltava riippumaton asianajaja hyvän oikeudenkäytön varmistamiseksi.¹¹ Kyse on unionin oikeuden perustavanlaatuisista kysymyksistä, jotka ulottuvat valitusta laajemmalle ja joita korkeimman tulkintoja antavan viranomaisen on näin ollen selvennettävä.

2. Nyt käsiteltävän valituksen tekemistä koskevan luvan oikeuttavat kysymykset

53. Jos käsiteltävän asian keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä verrataan edellisessä kohdassa lueteltuihin tilanteisiin, ei jää epäilystäkään siitä, että mainittu valitusluvan myöntämistä koskeva edellytys täyttyy käsiteltävässä asiassa, ja näin on niistä syistä, jotka unionin tuomioistuin on esittänyt 11.7.2023 antamassaan määräyksessä¹² ja joista esitän seuraavaksi yhteenvedon, jotta valituksen tarkastelu olisi paremmin ymmärrettävissä.

⁸ Ks. unionin tuomioistuimen esittämä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 281 artiklan toiseen kohtaan perustuva pyyntö Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta, joka on saatavilla osoitteessa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/fi/ (s. 1 ja 7).

⁹ Ks. määräys 10.12.2021, EUIPO v. The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050).

¹⁰ Ks. määräys 7.4.2022, EUIPO v. Indo European Foods (C-801/21 P, EU:C:2022:295).

¹¹ Ks. määräys 30.1.2023, bonnanwalt v. EUIPO (C-580/22 P, EU:C:2023:126).

¹² Määräys 11.7.2023, EUIPO v. Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601).

54. Ensinnäkin kysymys siitä, onko unionin yleinen tuomioistuin ylittänyt toimivallalleen säädetyt rajat muuttaessaan tosiasiallisesti valituslautakunnan päätöstä tutkittuaan kumoamisperusteen omasta aloitteestaan, on *luonteeltaan horisontaalinen*.

55. Toiseksi annettua toimivaltaa koskeva kysymys on tärkeä *perustuslaillinen* kysymys, koska unionin yleinen tuomioistuin on oikeudellisesti velvollinen toimimaan sille unionin oikeusjärjestyksessä annetun toimivallan rajoissa.

56. Kolmanneksi kysymys unionin yleiselle tuomioistuimelle päätöksen muuttamiseen annetun toimivallan edellytyksistä ja laajuudesta on erityisen tärkeä, koska tämän toimivallan ylittäminen vaikuttaa valituslautakuntien yksinomaiseen toimivaltaan, niille yksilöille annettavaan oikeussuojaan, joita EUIPO:n päätös koskee, ja yleisestikin *tehokkaaseen oikeussuojaan tuomioistuimissa*.

57. Neljänneksi kysymys unionin yleiselle tuomioistuimelle päätöksen muuttamiseen annetun toimivallan edellytyksistä ja laajuudesta on tärkeä, koska se *ei rajoitu vain immateriaalioikeuksiin* vaan voi koskea unionin muidenkin virastojen päätöksiä, jotka kuuluvat unionin tuomioistuinten laillisuusvalvonnan piiriin.

58. Tässä yhteydessä on huomattava myös, että EUIPO on täyttänyt vaatimuksen selostaa valituslupahakemuksessaan täsmällisesti ja selkeästi, mistä oikeudellinen virhe, josta se arvostelee unionin yleistä tuomioistuinta, muodostuu. Erityisesti EUIPO on yksilöinyt sekä valituksenalaisen tuomion kohdat, jotka se riitauttaa, että unionin oikeuden säännöksen, jota se väittää unionin yleisen tuomioistuimen rikkoneen.

59. Näiden muutoksenhakuoikeuden rajoittamista koskevaa järjestelmää koskevien alustavien huomautusten ja tämän niitä syitä koskevan selvityksen, joiden takia unionin tuomioistuin on päättänyt myöntää EUIPO:n tekemää valitusta koskevan valituslupan, jälkeen on tarpeen tarkastella yksityiskohtaisesti kysymystä siitä, onko valitus perusteltu.

B Valituksen ainoa valitusperuste

1. Asianosaisten argumentit

60. EUIPO esittää valituksensa tueksi yhden ainoan valitusperusteen, joka perustuu asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdan rikkomiseen. EUIPO väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on ylittänyt kyseisessä säännöksessä vahvistetun toimivaltansa rajan tutkiessaan ensimmäistä kertaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 4 artiklan kanssa, koskevan hylkäysperusteen ja perusteen, jotka kantaja on nostanut esiin valituslautakunnassa mutta joita valituslautakunta on nimenomaisesti pidättäytynyt tutkimasta riidanalaisessa päätöksessä, ja ratkaistessaan tällä perusteella valituslautakunnan sijasta valituslautakunnalle tehdyn valituksen itse.

61. EUIPO:n mukaan unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ollut toimia näin, koska sillä ei ollut toimivaltaa valvoa tutkijan päätöstä vaan ainoastaan toimivalta valvoa valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen laillisuutta. Unionin yleinen tuomioistuin on näin ollen viime kädessä vienyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunnalta lopullisesti valituslautakunnan alkuperäisen valvontatoimivallan, joka sille on annettu asetuksen 2017/1001 165 artiklan 1 kohdassa, 66 artiklan 1 kohdassa ja 70 artiklan 1 kohdassa ja jonka

perustavanlaatuisen merkityksen toimivallan jakautumisessa EUIPO:n, sen valituslautakunnan, unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin tuomioistuimen välillä järjestelmässä, jossa annetaan täydellistä, asianmukaista ja tehokasta oikeussuojaa myös EUIPO:n päätöksiä vastaan, lainsäätäjää on nimenomaisesti vahvistanut useaan otteeseen.

62. Valitus koskee seuraavia valituksenalaisen tuomion kohtia: i) toteamus, joka koskee unionin yleisen tuomioistuimen aineellista toimivaltaa tutkia käsiteltävässä asiassa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 4 artiklan kanssa, asetettujen edellytysten sovellettavuutta asiaan sellaisen perusteen nojalla, jonka unionin yleinen tuomioistuin tutki viran puolesta; ii) unionin yleisen tuomioistuimen tällä perusteella suorittama tutkinta, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 4 artiklan kanssa, asetettujen edellytysten sovellettavuutta asiaan; iii) tästä seuraava toteamus siitä, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hylkäysperuste estää kyseisen merkin rekisteröinnin, ja iv) riidanalaisen päätöksen kumoamista koskeva päätelmä.

63. Neoperl katsoo, että EUIPO:n valitus koskee perustellusti edellisessä kohdassa mainittuja valituksenalaisen tuomion kohtia. Neoperl huomauttaa myös, että EUIPO on perustellusti todennut, että unionin yleisen tuomioistuimen suorittama asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 4 artiklan kanssa, aineellinen tutkiminen ei ollut tarpeen. Sen mukaan valituksenalainen tuomio on kumottava ja asia on palautettava EUIPO:hon, jotta tämä tarkastelee itse kattavasti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 4 artiklan kanssa.

64. Valituksenalaisen tuomion vaikutuksista Neoperl väittää, että rikkomiset, joihin unionin yleisen tuomioistuimen väitetään syylistyneen, loukkaavat sen oikeutta tulla kuulluksi. Näin ollen sen jälkeen, kun unionin yleinen tuomioistuin oli kumonnut riidanalaisen päätöksen, jotakin toista EUIPO:n valituslautakuntaa olisi pitänyt pyytää ottamaan kantaa siihen, täyttikö haettu merkki asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan vaatimukset. Toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin, jonka arviointiperuste rajoittuu laillisuusvalvontaan, kyseinen toinen EUIPO:n valituslautakunta voisi sellaisenaan sekä käyttää ensimmäisen asteen tutkijan toimivaltaa että tutkia tosiseikkoja omasta aloitteestaan ja ottaa huomioon uusia tosiseikkoja ja uusia todisteita.

65. Kun otetaan huomioon unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 47–58 kohdassa esittämät seikat, kyseinen valituslautakunta olisi Neoperlin mukaan kuitenkin näin ollen velvollinen epäämään ilman toista tosiseikkojen arviointia haetun merkin rekisteröinnin sen takia, että väitetysti graafinen esitys ei ole mahdollinen, koska unionin yleinen tuomioistuin katsoo valituksenalaisen tuomion 47–58 kohdassa esitettyjen toteamusten olevan sitovia. Neoperl korostaa sitä, että unionin yleisessä tuomioistuimessa tällaisesta päätöksestä nostettavalla kanteella ei olisi mitään mahdollisuuksia menestyä, koska unionin yleinen tuomioistuin on jo katsonut, että haettua merkkiä ei ole mahdollista esittää graafisesti. Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 47–58 kohdassa esittämät seikat merkitsevät näin ollen sitä, että Neoperlin oikeutta tulla kuulluksi on loukattu.

2. Arviointi

a) *Tarve tutkia valituksenalaisessa tuomiossa esitetyn päättelyn kaikki vaiheet*

66. EUIPO arvostelee unionin yleistä tuomioistuinta pääasiallisesti siitä, että se ylitti sille asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdassa päätöksen muuttamiseen annetun toimivallan. Tältä osin on huomattava, että unionin yleisen tuomioistuimen oikeudellinen päättely valituksenalaisessa tuomiossa on suhteellisen monimutkaista. Tästä syystä ei ole helppoa määrittää ensi silmäyksellä, missä kohdassa perusteluja ”alkuperäinen” oikeudellinen virhe tarkalleen ottaen sijaitsee. Ennen päätöksen muuttamista koskevan toimivaltansa käyttämistä unionin yleinen tuomioistuin on nimittäin pitänyt käsitellä useita *oikeudellisia esikysymyksiä*.

67. Tarkemmin sanottuna unionin yleinen tuomioistuin tutki ensinnäkin lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskevan perusteen viran puolesta ja toiseksi otti kantaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen ensisijaiseen sovellettavuuteen. Vasta katsottuaan, että EUIPO:n valituslautakunta ei ollut ottanut huomioon tätä väitettyä ensisijaista sovellettavuutta, unionin yleinen tuomioistuin päätti kumota valituslautakunnan päätöksen. Unionin yleisen tuomioistuimen esiin nostamat seikat liittyvät läheisesti toisiinsa, ja niitä on näin ollen tarkasteltava yksityiskohtaisesti.

68. Edellä esitetyistä syistä on mielestäni välttämätöntä tutkia selkeyden vuoksi nyt käsiteltävän valituksen kohteena olevan unionin yleisen tuomioistuimen oikeudellisen päättelyn kaikki vaiheet. Näin ollen jäljempänä esitettävä tarkastelu on jäsennelty näiden vaiheiden mukaisesti. Kuten jäljempänä selitän, on olemassa oikeudellisia kysymyksiä, joita on käsiteltävä tämän tarkastelun yhteydessä ja joita ei ole vielä käsitelty unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. *Tämän tarkastelun tavoitteena on tunnistaa se täsmällinen kohta, josta alkaen unionin yleisen tuomioistuimen päättely poikkeaa unionin oikeuden vaatimuksista*, minkä seurauksena siinä tehdään oikeudellinen virhe, joka oikeuttaa kumoamaan valituksenalaisen tuomion.

b) *Mahdollisuus tutkia lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskeva peruste viran puolesta*

69. Unionin yleinen tuomioistuin käsittelee valituksenalaisen tuomion 18–49 kohdassa kysymystä, joka koskee mahdollisuutta tutkia lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskeva peruste viran puolesta. Tämän kysymyksen tarkastelu perustuu siihen, että unionin yleisen tuomioistuimen mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia, täyttikö merkki, jonka rekisteröintiä oli haettu, asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan vaatimukset, ja erityisesti tutkia, täyttikö se kyseisen asetuksen 4 artiklassa tarkoitetun graafisen esityksen vaatimuksen, ennen kuin se tarkasteli merkkiä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetettujen edellytysten kannalta.

70. Toisin sanoen unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että valituslautakunta teki oikeudellisen virheen, kun se ei tutkinut esikysymystä, jonka ratkaiseminen on välttämätöntä, jotta voidaan tutkia asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevat kanneperusteet. Unionin yleinen tuomioistuin oli näin ollen tilanteessa, jossa sen oli oikeusriidan asianosaisten pyynnöstä valvottava sen laillisuutta, että valituslautakunta soveltaa tiettyä säännöstä, vaikka kyseistä säännöstä ei unionin yleisen tuomioistuimen mukaan sovelleta.

71. Valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin selittää, että se laiminlöisi tehtävänsä laillisuusvalvontaa harjoittavana tuomioistuimena, jos se yhtäältä jättäisi toteamatta, että riidanalainen päätös on tehty sellaisen oikeussäännön eli asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jonka osalta saattaisi osoittautua, että sitä ei voida soveltaa käsiteltävässä asiassa, siinä tapauksessa, jota valituslautakunta ei ole tutkinut ja jossa merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, ei olisi saman asetuksen 4 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki, vaikka asianosaiset eivät olisi riitauttaneet kyseistä seikkaa, ja jos se toisaalta ratkaisisi käsiteltäväkseen saatetun asian soveltamalla itse kyseistä oikeussääntöä.

72. Voin vain yhtyä tähän näkemykseen. *Laillisuuden takaajina unionin tuomioistuinten on noudatettava itse unionin oikeutta ja saatettava päätökset virheettömiksi.* Tämä tehtävä edellyttää mielestäni sitä, että käsite ”oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluva laillisuutta koskeva peruste” laajennetaan koskemaan aineellisen oikeuden takaamista.¹³ Tässä yhteydessä on muistutettava, että lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskeva peruste kuuluu virkamiestuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan oikeusjärjestyksen perusteisiin. Tämä näkemys on vahvistettu 21.2.2008 annetussa urauurtavassa tuomiossa Putterie-De-Beukelaer v. komissio¹⁴ ja ennakkotapauksessa, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on luonut 15.7.1994 antamassaan tuomiossa Browet ym. v. komissio,¹⁵ laillisuusvalvontaa harjoittavan tuomioistuimen tehtävään erottamattomasti liittyvien vaatimusten osalta. Virkamiestuomioistuin on nimittäin katsonut, että se ”laiminlöisi tehtävänsä laillisuusvalvontaa harjoittavana tuomioistuimena, jos se jättäisi toteamatta, että siinä riitautettu päätös on tehty sellaisen oikeussäännön perusteella, jota ei voida soveltaa esillä olevassa asiassa, vaikka asianosaiset eivät olisi riitauttaneet kyseistä seikkaa, ja jos se tämän seurauksena ratkaisisi käsiteltäväkseen saatetun asian soveltamalla itse tällaista oikeussääntöä”.¹⁶ Kyseisen tuomioistuimen erikoistuminen, jonka perusteella se pystyi hallitsemaan tällä oikeudenalalla sovellettavan lainsäädännön monimutkaisuutta, on epäilemättä myötävaikuttanut tämän oikeuskäytännön syntymiseen.

73. Vaikka samankaltaiset esimerkit unionin muiden tuomioistuinten oikeuskäytännössä ovat pikemminkin harvinaisia, ei ole mitään objektiivista syytä olla tunnustamatta tätä oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluvaa perustetta myös niiden toimivallan alalla. On nimittäin kiistatonta, että *unionin tuomioistuimet voivat tutkia viran puolesta niiden soveltamia ja tulkitsevia oikeussääntöjä.* Useat esimerkit osoittavat, että sekä unionin tuomioistuin että unionin yleinen tuomioistuin ovat valmiita määrittämään sovellettavan lainsäädännön viran puolesta. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin korjaa omasta aloitteestaan oikeudellisen perustan, johon osapuoli on vedonnut, korvaamalla ne säännökset, joihin mainittu osapuoli vetoaa, *ajallisesti* sovellettavilla säännöksillä.¹⁷ Se tulkitsee uudelleen väitettä, jossa vedotaan johdetun oikeuden rikkomiseen, siten, että se koskee yleisen oikeusperiaatteen loukkaamista.¹⁸ Unionin tuomioistuin ei tulkintaa koskevan ennakkoratkaisupyynnön yhteydessä epäröi tarkistaa tai täsmentää viran puolesta oikeussäännön, johon kansallinen tuomioistuin on viitannut, soveltamisalaa ja tarvittaessa korjata kansallisen tuomioistuimen tältä osin tekemää virhettä.¹⁹

¹³ Ks. vastaavasti Clausen, F., *Les moyens d'ordre public devant la Cour de justice de l'Union européenne*, Bryssel 2018, s. 309–317.

¹⁴ Tuomio 21.2.2008 (F-31/07, EU:F:2008:23).

¹⁵ Ks. tuomio 15.7.1994 (T-576/93–T-582/93, EU:T:1994:93, 35 kohta).

¹⁶ Tuomio 21.2.2008, Putterie-De-Beukelaer v. komissio (F-31/07, EU:F:2008:23, 50 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

¹⁷ Ks. tuomio 6.9.2013, Europäisch-Iranische Handelsbank v. neuvosto (T-434/11, EU:T:2013:405, 123 kohta) ja tuomio 10.10.2014, Marchiani v. parlamentti (T-479/13, ei julkaistu, EU:T:2014:866, 71 kohta).

¹⁸ Ks. tuomio 10.10.2014, Marchiani v. parlamentti (T-479/13, ei julkaistu, EU:T:2014:866, 81 kohta).

¹⁹ Ks. tuomio 24.11.1993, Keck ja Mithouard (C-267/91 ja C-268/91, EU:C:1993:905, 6–10 kohta), tuomio 23.4.2009, Rüffler (C-544/07, EU:C:2009:258, 50–59 kohta), tuomio 8.3.2011, Ruiz Zambrano (C-34/09, EU:C:2011:124, 39 ja 40 kohta) ja tuomio 12.12.2013, Imfeld ja Garcet (C-303/12, EU:C:2013:822, 35–39 kohta).

74. Edellä esitetyistä syistä katson, että on syytä *tunnustaa unionin tuomioistuinten mahdollisuus tutkia lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskeva peruste viran puolesta*, kun tällainen lähestymistapa on välttämätön. Tämän toimivallan käyttämiselle on kuitenkin asetettava riittävän täsmälliset edellytykset eli se, että tiettyä oikeussääntöä ei voida soveltaa käsiteltävässä asiassa, ja riski siitä, että tuomioistuin ratkaisisi asian kyseisen oikeussäännön vastaisesti, jos se jättäisi ottamatta kyseisen perusteen huomioon viran puolesta. Nämä edellytykset näyttävät mielestäni täyttyvän käsiteltävässä asiassa siitä kysymyksestä riippumatta, pitääkö unionin yleisen tuomioistuimen oletus kyseessä olevan aineellisen oikeuden sovellettavuudesta paikkansa, mitä tarkastellaan myöhemmin.

75. Koska unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisessa tuomiossa, että valituslautakunta oli tehnyt päätöksen virheellisen oikeudellisen perustan perusteella ja että tämä näkökohta on otettava huomioon viran puolesta, koska muutoin vahvistettaisiin päätös, jossa on oikeudellinen virhe, katson näin ollen, että kyseistä päättelyä ei voida riitauttaa oikeudellisesti nyt käsiteltävän valituksen yhteydessä. Jos unionin yleinen tuomioistuin olisi nimittäin toiminut toisin näissä olosuhteissa, *sen olisi pitänyt tehdä sellainen ratkaisu, joka olisi sekin unionin oikeuden vastainen*, mikä olisi ollut tuomioistuimen laillisuusvalvontaa koskevan tehtävän vastaista.

76. Näin ollen katson, että unionin yleistä tuomioistuinta ei voida ainakaan *muodollisesti* arvostella siitä, että se olisi tehnyt oikeudellisen virheen, kun se tutki lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskevan perusteen viran puolesta.

c) Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensisijainen sovellettavuus

77. Tällä *välipäätelmällä* ei tosin ole mitään vaikutusta siihen, onko valituslautakunta tosiasiallisesti perustanut päätöksensä virheelliseen oikeudelliseen perustaan, kuten unionin yleinen tuomioistuin olettaa. Tämä oletus perustuu kyseisen tuomioistuimen puoltamaan tulkintaan, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdalla on loogisesti tarkasteltava ennen kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla ja näin ollen kyse on ensisijaisesta sovellettavuudesta.

78. Valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin tuo esiin sen tosiseikan, että valituslautakunta oli tutkinut, oliko haettu tavaramerkki käytössä tullut erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin toteaa, että tällainen tutkiminen ei tule edes kysymykseen, jos kyseistä merkkiä ei voida esittää graafisesti kyseisen asetuksen 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja sen rekisteröinti on näin ollen evättävä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

79. Valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin selittää, että se kysymys, täyttääkö merkki, jonka rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi on haettu, asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa asetetut edellytykset, joihin kuuluu myös se, että se voidaan esittää graafisesti, ja voiko kyseinen merkki siten olla tavaramerkki, on kysymys, jonka ratkaiseminen ensiksi on välttämätöntä, jotta voidaan tutkia asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevat kanneperusteet.

80. Tietääkseni tämä tulkinta kuvastaa unionin yleisen tuomioistuimen viime aikoina kehittämää oikeuskäytäntöä.²⁰ Tältä osin on huomattava, että unionin yleinen tuomioistuin viittaa valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa 6.10.2021 antamaansa tuomioon M/S. Ind Deutsch

²⁰ Ks. tästä Büscher, W. ja Kochendörfer, M., *Unionsmarkenverordnung Beck'scher Online-Kommentar*, 32. painos, 7 artikla, 77 kohta.

International v. EUIPO – 135 Kirkstall (Kahden samansuuntaisen viivan välissä olevat sukkulat),²¹ johon tämä uusi oikeuskäytännössä omaksuttu linja näyttää perustuvan. Näin ollen herää kysymys siitä, perustuuko kyseinen oikeuskäytäntö unionin oikeuteen.

81. Aluksi on muistutettava, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan *jokainen* asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa mainittu *rekisteröinti*este on *itsenäinen verrattuna muihin rekisteröintiesteisiin ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen*.²² Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut, että kyseisiä rekisteröintiesteitä on tulkittava ottaen huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin esteen tausta-ajatuksena. Kutakin tällaista estettä tutkittaessa huomioon otettu yleinen etu voi, ja sen jopa täytyy, heijastaa eri näkökulmia aina kyseisen esteen syyn mukaisesti.²³

82. Edellä mainittu oikeuskäytäntö, jossa lähtökohtana on selvästi jokaisen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa mainitun ehdottoman hylkäysperusteen itsenäinen luonne, ei näytä mielestäni välttämättä sulkevan pois unionin yleisen tuomioistuimen puoltaman tulkinnan kaltaista tulkintaa, jonka mukaan ensiksi on tarpeen tutkia, täyttääkö kyseinen merkki kyseisen asetuksen 4 artiklassa asetetut edellytykset, kuten kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vaaditaan. Mielestäni näyttää siltä, että tämä tulkinta voidaan ymmärtää pikemminkin *hallintoviranomaiselle ja lainkäyttäjälle osoitettuna ohjeena tarkistaa ennen kaikkea, täytyvätkö merkkien rekisteröintiä koskevat perustavanlaatuisimmat vaatimukset*. Tällaisella tulkinnalla ei mielestäni näytetä etenäkään kyseenalaistettavan muiden hylkäysperusteiden soveltamisalaa. Jos osoittautuu, että 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei voida soveltaa käsiteltävässä asiassa, mikä EUIPO:n tehtävänä on tutkia, velvollisuus tutkia myös, onko muita hylkäysperusteita sovellettava, on näin ollen edelleen olemassa. Tältä kannalta katsottuna tämän uuden unionin yleisen tuomioistuimen luoman oikeuskäytännössä omaksutun linjan ja unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön välillä ei näytä välttämättä olevan ristiriitaa.

83. Tästä näkemyksestä riippumatta jotkin argumentit puoltavat unionin yleisen tuomioistuimen omaksumaa tulkintaa, kuten esitän jäljempänä.

84. Ensinnäkin jo asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan *sanamuoto* tukee tätä ensisijaisuutta. Kyseisen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa puhutaan ”merkeistä”, kun taas 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa viitataan ”tavaramerkkeihin”. Kyseisen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan yhteydessä on siis tutkittava aluksi, voiko kyseinen merkki muodostaa tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitetun tavaramerkin. Tämän jälkeen 7 artiklan 1 kohdan b alakohda koskee sitä, voiko merkki, joka voi lähtökohtaisesti muodostaa tavaramerkin, täyttää myös alkuperän osoittamista koskevan tehtävänsä.

85. Toiseksi myös asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan *rakenteesta* seuraa, että 7 artiklan 1 kohdan a alakohda on ensisijainen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdaan nähden. Kyseisen 7 artiklan 3 kohdassa nimittäin säädetään, että tavaramerkin erottamiskyvyn puuttuminen voidaan sivuuttaa, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi. Tämä edellyttää kuitenkin loogisesti sitä, että haettu merkki voi myös muodostaa kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tavaramerkin, koska kyseistä hylkäysperustetta ei voida sivuuttaa käytöllä.

²¹ T-124/20, ei julkaistu, EU:T:2021:668, 47 kohta.

²² Ks. tuomio 8.4.2003, Linde ym. (C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, 67 kohta) ja tuomio 21.10.2004, SMHV v. Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, 39 kohta).

²³ Ks. tuomio 29.4.2004, Henkel v. SMHV (C-456/01 P ja C-457/01 P, EU:C:2004:258, 45 ja 46 kohta).

86. Kolmanneksi myös edellä mainittujen säännösten *merkitys ja tarkoitus* tukevat tällaista ensisijaisuutta. Tavaramerkin erottamiskykyä koskevaa kysymystä voidaan nimittäin loogisesti tarkastella vain sillä edellytyksellä, että ensin on tutkittu, mihin merkkiin erottamiskyvyn on konkreettisesti liityttävä. Ensin on siis tutkittava, voidaanko merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, esittää graafisesti riittävällä tavalla tai onko se riittävän täsmällinen, jotta kyseisen konkreettisen merkin erottamiskyvyn tutkiminen voi perustua siihen.

87. Edellä esitetyn perusteella katson, että unionin yleisen tuomioistuimen puoltama tulkinta, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua hylkäysperusteen ensisijaista sovellettavuutta, ei ole oikeudellisesti virheellinen. Tästä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin on perustellusti tutkinut lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskevan perusteen viran puolesta pääasiassa. Kuten olen maininnut edellä, unionin tuomioistuimen puuttuminen asiaan näyttää mielestäni olleen tarpeen kuvailluissa olosuhteissa, jotta vältetään se, että valituslautakunnan tekemä oikeudellinen virhe jatkuu.²⁴

d) Unionin yleiselle tuomioistuimelle asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdassa päätöksen muuttamiseen annetun toimivallan lainvastainen käyttö

88. Sitä vastoin se, että unionin yleinen tuomioistuin käyttää sille asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdassa päätöksen muuttamiseen annettua toimivaltaa voidakseen vedota asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohtaa koskevaan tulkintaansa, vaikuttaa minusta oikeudellisesti kyseenalaiselta. Mielestäni tässä unionin yleisen tuomioistuimen päättelyn vaiheessa on tehty vakava oikeudellinen virhe, joka oikeuttaa kumoamaan valituksenalaisen tuomion. On tarkasteltava yksityiskohtaisesti mainitun tuomion merkityksellisiä kohtia.

89. Valituksenalaisen tuomion 50 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin selittää, että sen ratkaisemiseksi, voitiinko asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa soveltaa rekisteröintihakemuksen tutkinnassa, oli tutkittava, täyttikö merkki, jonka rekisteröintiä oli haettu, saman asetuksen 4 artiklassa tarkoitettua rekisteröinnin edellytykset eli erityisesti sen, voitiinko se esittää graafisesti.

90. Valituksenalaisen tuomion 55–57 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin suorittaa itse kyseistä merkkiä koskevan perusteellisen arvioinnin todetakseen kyseisen tuomion 58 kohdassa, että mainittu merkki ei täytä asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ja näin ollen kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste estää sen rekisteröinnin. Suorittamalla oman arviointinsa tosiseikoista unionin yleinen tuomioistuin suorittaa kuitenkin arvioinnin EUIPO:n sijasta ja ylittää näin ollen sille unionin oikeudessa annetun toimivallan. Tästä toteamuksesta on esitettävä joitakin yleisiä huomautuksia, jotka koskevat immateriaalioikeuksien oikeussuojaa.

1) Toimivalta arvioida tosiseikkoja immateriaalioikeuksien alalla

91. Tältä osin muistutan, että tällaisen tosiseikkojen arvioinnin suorittaminen on yksinomaan EUIPO:n toimivaltaisten elinten tehtävä.²⁵ Kyse on ensinnäkin tutkijasta, jolla asetuksen 2017/1001 160 artiklan mukaisesti ”on toimivalta tehdä [EUIPO:n] nimissä *EU-tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevia päätöksiä*”. Hänelle annettuihin tehtäviin kuuluu sen

²⁴ Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 74 kohta.

²⁵ Ks. tästä Chirulli, P. ja De Lucia, L., *Non-Judicial Remedies and EU Administration*, IV luku (”Administrative review before the EU agencies’ Boards of Appeal”), 1. painos, Lontoo 2021, s. 134–.

selvittäminen, onko olemassa perusteita, jotka ovat esteenä merkin rekisteröimiselle EU-tavaramerkiksi. Tämä mahdollisuus on annettu toiseksi valituslautakunnille, jotka ovat kyseisen asetuksen 165 artiklan mukaisesti vastuussa mainittuja päätöksiä koskevien valitusten ratkaisemisesta. Kuten mainitun asetuksen 71 artiklan 1 kohdasta ilmenee, ”tutkittuaan valituksen hyväksyttävyyden valituslautakunta tekee päätöksen valituksesta”. Tältä osin valituslautakunta voi ”joko käyttää kiistetyt päätöksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tälle osastolle edelleen päätettäväksi”.

92. Sitä vastoin unionin yleisellä tuomioistuimella ei ole tätä mahdollisuutta asetuksen 2017/1001 72 artiklan 1 kohdan perusteella valituslautakunnan tekemästä päätöksestä nostetun kumoamiskanteen yhteydessä. Vaikka kyseisen asetuksen 72 artiklan 3 kohdasta ilmenee, että unionin yleisellä tuomioistuimella ”on toimivalta kumota kanteen kohteena oleva päätös tai *muuttaa sitä*”, on kuitenkin niin, että päätöksen muuttamista koskeva toimivalta *rajoittuu täysin riidanalaisten päätösten laillisuuden valvomiseen*,²⁶ joten unionin tuomioistuimet *eivät voi muuttaa asian tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja* siitä, millaisina ne on esitetty valituslautakunnalle. Kuten jäljempänä selitän, tämä toimivalta ei merkitse lainkaan täyden tuomiovallan käyttämistä siten, että mainitut tuomioistuimet voisivat korvata valituslautakunnan arvioinnin omalla arvioinnillaan tai arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole vielä lausunut.²⁷

2) Immateriaalioikeuksien oikeussuojan järjestäminen unionin oikeusjärjestyksessä

93. Tämä toimivallan jako johtuu siitä tavasta, jolla immateriaalioikeuksien oikeussuoja on järjestetty unionin oikeusjärjestyksessä. Ensinnäkin asianomaiset osapuolet voivat tehdä valituksen EUIPO:n valituslautakuntiin, jotka hoitavat kahta tehtävää: ne toimivat yhtäältä suodattimena, joka laskee unionin tuomioistuinten käsiteltäviksi saatettavien asioiden määrää, ja ne toimivat toisaalta tutkintaeliminä, jotka ovat erikoistuneet siihen aihepiiriin, johon liittyviä asioita ne käsittelevät, eli immateriaalioikeuteen. Toiseksi ne voivat nostaa kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa, jonka harjoittama valvonta rajoittuu siis valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvontaan, mutta tämän kanteen yhteydessä *mainitulla tuomioistuimella on tietyin edellytyksin toimivalta muuttaa näitä päätöksiä*.

94. Unionin lainsäätäjä on säätänyt useantasoisesta hallinnollisten ja oikeudellisten muutoksenhakukeinojen järjestelmästä siten, että *tosiseikkojen osalta valituslautakunta on keskeisessä, riidan kohteen kannalta määräävässä asemassa*.²⁸ Unionin yleisen tuomioistuinten suorittamaa valvontaa on näin ollen pidettävä ”toissijaisena” puuttumisena asiaan, missä yhteydessä se voi paitsi kumota riidanalaisen päätöksen myös tietyin edellytyksin ratkaista asian nopeasti ja tehokkaasti eri elinten välistä tasapainoa kunnioittaen. Osapuolten kallisarvoisen ajan säästämiseksi siten, että samalla kyseinen erikoistunut hallintoelin vapautuu ylimääräisestä tehtävästä, unionin lainsäätäjä sallii sen, että unionin yleinen tuomioistuin muuttaa EUIPO:n valituslautakunnan päätöstä. Ajatuksena on hyvän hallintokäytännön varmistamiseksi välttää se, että asia palautetaan valituslautakuntaan silloin, kun asia on ratkaisukelpoinen, ja mahdollistaa näin ollen se, että tuomioistuin *palauttaa riidanalaisen päätöksen lainmukaisen tilan*.²⁹

²⁶ Tuomio 18.12.2008, Les Éditions Albert René v. SMHV (C-16/06 P, EU:C:2008:739, 123 kohta).

²⁷ Tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72 kohta).

²⁸ Ks. vastaavasti julkisasiamies Kokottin ratkaisuehdotus Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:30, 99 kohta).

²⁹ Ks. tästä Expert, H. ja Corentin P., ”Le pouvoir de réformation du juge de l’Union en matière de propriété intellectuelle”, *Journal de droit européen*, 2019, nro 255, s. 3.

3) Päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käyttämisen edellytykset

95. Se, että unionin yleinen tuomioistuin käyttää päätöksen muuttamista koskevaa toimivaltaansa immateriaalioikeuksien alalla, edellyttää, että *asia on ratkaisukelpoinen*. Mainitulla tuomioistuimella on siis oltava, ilman, että sen tarvitsee edes tutkia asiakirja-aineistoa kokonaan uudelleen, käytettävissään kaikki oikeudelliset seikat ja tosiseikat, jotka ovat tarpeen, jotta se voi muuttaa EUIPO:n valituslautakunnan päätöstä. Näin ollen on niin, että *jos unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että jokin siltä pyydetyn päätöksen muuttamisen kannalta merkityksellinen seikka ei sisälly niihin seikkoihin, joihin riidanalainen päätös perustuu, se ei voi muuttaa mainittua päätöstä*. Sitä vastoin silloin, kun EUIPO:n valituslautakunta on arvioinut kaikkia tässä yhteydessä merkityksellisiä seikkoja, mainittu tuomioistuin voi palauttaa kyseisen päätöksen lainmukaisen tilan muuttamalla kyseistä päätöstä.³⁰

96. Silloin, kun asia on ratkaisukelpoinen, unionin yleinen tuomioistuin voi muuttaa EUIPO:n valituslautakunnan päätöstä, jotta tämä päätös vastaa sitä päätöstä, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, kun hallinnonsisäinen valitus on saatettu sen käsiteltäväksi. Kaikenlaiset unionin yleisen tuomioistuimen subjektiiviset lähestymistavat ovat näin ollen tässä yhteydessä poissuljettuja. Kyse ei ole siitä, että riidanalaisessa päätöksessä todetusta virheestä tehtäisiin mekaanisesti johtopäätökset, eikä sen arvioimisesta, ovatko kantajan oikeudet riittävästi suojattuja kumoamista koskevan toimivallan käyttämisellä, vaan kyse on sen määrittämisestä *selvitettyjen tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella*, mikä päätös olisi pitänyt lain mukaan tehdä.³¹ Mainitun tuomioistuimen päätöksen muuttamista koskeva toimivalta ulottuu vain itse valituslautakunnan päätöksen muuttamista koskevaan toimivaltaan, joten unionin yleisellä tuomioistuimella ei ole esimerkiksi mahdollisuutta antaa EUIPO:lle ohjeita tavaramerkin julkaisemisesta tai rekisteröimisestä.³²

97. Kuten unionin tuomioistuin on pääasiallisesti todennut 5.7.2011 antamassaan tuomiossa Edwin v. SMHV korostaen sitä, että päätöksen muuttamista koskevaa toimivaltaa immateriaalioikeuksien alalla käytetään valituslautakunnan arvioinnin tutkimisen jälkeen, tällainen päätöksen muuttaminen on mahdollista vain, jos *kyseisen päätöksen aineellinen lainvastaisuus on todettu*. Unionin tuomioistuimen mukaan tämä edellyttää sitä, että "[kyseistä päätöstä koskee] jokin asetuksen [2017/1001 72 artiklassa] mainituista kumoamis- tai muuttamisperusteista".³³ Tästä seuraa, että vaikka asian käsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti kantajan on lähtökohtaisesti vedottava johonkin näistä kumoamisperusteista asian yhteydessä, mikään ei estä sitä, että tuomioistuin voi *tutkia viran puolesta vastaavan seikan, joka oikeuttaa hallinnollisen päätöksen muuttamisen*. Kuten olen todennut tässä ratkaisuehdotuksessa, unionin tuomioistuimilla oleva laillisuuden takaajan tehtävä edellyttää nimittäin, että unionin tuomioistuimet puuttuvat asiaan, kun tämä vaikuttaa perustellulta,³⁴ tietenkin edellyttäen, että päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käyttämisen edellytykset täyttyvät.

³⁰ Unionin yleinen tuomioistuin on itse vahvistanut nämä vaatimukset, kuten sen viimeaikainen oikeuskäytäntö osoittaa. Ks. tuomio 11.9.2014, El Corte Inglés v. SMHV – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (T-127/13, ei julkaistu, EU:T:2014:767, 31 kohta) ja tuomio 6.10.2021, M/S. Indeutsch International v. EUIPO – 135 Kirkstall (Kahden samansuuntaisen viivan välissä olevat sukkulat) (T-124/20, ei julkaistu, EU:T:2021:668, 76 kohta).

³¹ Kuten julkisasiamies Bobek on selittänyt ratkaisuehdotuksessaan Apple and Pear Australia ja Star Fruits Diffusion v. EUIPO (C-226/15 P, EU:C:2016:250, 74 kohta), päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käytön on lähtökohtaisesti rajoitettava tilanteisiin, joissa unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi määrittää selvittämiensä tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä.

³² Ks. vastaavasti Kur, A., von Bomhard, V. ja Albrecht, F., *Markengesetz, Verordnung über die Unionsmarke – Kommentar*, 37. painos, München 2014, 72 artikla, 72 kohta.

³³ Tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:452, 71 kohta).

³⁴ Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 71 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

4) Unionin yleisen tuomioistuimen oikeudellisen päättelyn tarkastelu niiden sääntöjen valossa, jotka koskevat päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käyttämistä

98. Käsiteltävässä asiassa on todettava, että unionin yleinen tuomioistuin ei noudattanut niitä sääntöjä, jotka koskevat päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käyttämistä. Tarkemmin sanottuna *asia ei ollut ratkaisukelpoinen*, koska valituslautakunta oli pidättäytynyt tutkimasta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa olevaa ehdotonta hylkäysperustetta. Tästä huolimatta unionin yleinen tuomioistuin suoritti itse tällaisen tutkinnan tutkimalla lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskevan perusteen viran puolesta. Näin tehdessään se jätti ottamatta huomioon sen, että päätöksen muuttamista koskeva toimivalta ei anna sille toimivaltaa korvata valituslautakunnan arviointia omalla arvioinnillaan. *Unionin yleinen tuomioistuin ei saa tietenkään arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole vielä lausunut.* Tarkastellessaan tosiseikkoja ensimmäistä kertaa unionin yleinen tuomioistuin käytti toimivaltaa, joka, kuten olen edellä todennut, kuuluu yksinomaan valituslautakunnalle. Niiden sääntöjen, jotka koskevat päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käyttämistä, vastaisesti *unionin yleisen tuomioistuimen harjoittama valvonta ei rajoittunut vain valituslautakunnan päätöksen laillisuuden valvontaan, vaan unionin yleinen tuomioistuin omi kaiken lisäksi itselleen toimivallan arvioida tosiseikkoja.*³⁵

99. Unionin yleinen tuomioistuin käytti päätöksen muuttamista koskevaa toimivaltaansa, vaikka se ei ollut sellaisessa tilanteessa, jossa sillä olisi ollut mahdollisuus todeta, millainen päätös valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä. Koska valituslautakunta oli pidättäytynyt ottamasta kantaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseen, *unionin yleisen tuomioistuimen ei nimittäin ollut mahdollista määrittää riittävän varmasti sitä, mihin oikeudelliseen perustaan EUIPO perustaisi loppujen lopuksi sen, että se epää merkin rekisteröimisen EU-tavaramerkiksi.* Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin ylitti toimivallalleen säädetyt rajat. Tämä oikeudellinen virhe on mielestäni erityisen vakava kyseisissä olosuhteissa, koska siitä ilmenee, että on sivuutettu selvällä tavalla sitova institutionaalinen kehys, johon asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdassa vahvistettu päätöksen muuttamista koskeva toimivalta liittyy immateriaalioikeuksien alalla.

100. Kaikkien näiden seikkojen perusteella katson, että EUIPO:n esittämä valitusperuste on todettava perustelluksi.

3. Loppuhuomautukset

101. Edellä esitetyn tarkastelun perusteella ehdotan, että valitus hyväksytään. EUIPO:n vaatimus on hyväksyttävä ja valituksenalainen tuomio on kumottava *kokonaisuudessaan*. Vaikka unionin yleisen tuomioistuimen tekemä oikeudellinen virhe koskee vain sen oikeudellisen päättelyn viimeistä vaihetta, joka koskee päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käyttämistä, on kuitenkin niin, että sen tutkimat oikeudelliset näkökohdat liittyvät erottamattomasti toisiinsa ja niiden osalta on näin ollen syytä tehdä *uusi* ratkaisu.

102. Koska asian ratkaisemiseksi on vielä tarpeen suorittaa arviointeja, katson, että asia ei ole ratkaisukelpoinen unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettulla tavalla. Tämän vuoksi ehdotan asian palauttamista unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta se ratkaisee asian ottaen huomioon unionin tuomioistuimen asiassa ratkaisemat oikeusseikat.

³⁵ Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 90, 91 ja 93 kohta.

103. Koska ehdotan, että asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen, tähän muutoksenhakumenettelyyn liittyvistä oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

VII Ratkaisuehdotus

104. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin

- 1) kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 7.12.2022 antaman tuomion Neoperl v. EUIPO (Sylinterimäisen saniteettikappaleen osan kuva) (T-487/21, EU:T:2022:780) kokonaisuudessaan
- 2) palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja
- 3) päättää oikeudenkäyntikuluista myöhemmin.