

SUNRIDER MOD KHIM (VITALITE)

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

31. januar 2001 \*

I sag T-24/00,

The Sunrider Corporation, Torrance, Californien (USA), ved advokat A. Kock-läuner, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) ved C. Rusconi og G. Humphreys, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af den af Andet Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) truffne afgørelse

\* Processprog: engelsk.

af 26. november 1999 (sag R 137/1999-2) om registrering af ordet VITALITE som EF-varemærke,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS  
(Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Pirrung, og dommerne A. Potocki og A.W.H. Meij,

justitssekretær: fuldmægtig J. Palacio González,

på grundlag af stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 9. februar 2000,

på grundlag af svarskrift indleveret til Rettens Justitskontor den 9. juni 2000,

og efter mundtlig forhandling den 27. september 2000,

afsagt følgende

## Dom

### Tvistens baggrund

- 1 Sagsøgeren indgav den 1. april 1996 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer, en ansøgning om registrering af et ordmærke som EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
- 2 Varemærket, som søgtes registreret, er ordet VITALITE.
- 3 De varer, det søgtes registreret for, findes i klasse 5, 29 og 32 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, med senere ændringer.
- 4 Ved afgørelse af 19. januar 1999 afslog undersøgeren ansøgningen i henhold til artikel 38 i forordning nr. 40/94.

- 5 Den 17. marts 1999 påklagede sagsøgeren undersøgerens afslag til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94.
- 6 Klagen blev forelagt undersøgeren til berigtigelse af afgørelsen i henhold til artikel 60 i forordning nr. 40/94.
- 7 Klagen blev herefter henvist til appelkammeret.
- 8 Ved afgørelse af 26. november 1999 (herefter »afgørelsen«) annullerede appelkammeret delvist undersøgerens afgørelse. Appelkammeret afviste klagen, for så vidt ansøgningen om varemærket angik følgende varer: »lægemidler, farmaceutiske produkter, diætetiske stoffer og ernæringssubstitutionsprodukter til medicinsk brug, levnedsmidler til spædbørn, vitamin-, sporstof- og/eller mineralpræparater til diætetiske formål eller til anvendelse som kosttilskud, koncentrater eller kosttilskud af urter eller lægedrikke til sundhedspleje« i klasse 5; »ikke-medicinske koncentrater og kosttilskud af urter, ligeledes i form af nødhjælp« i klasse 29; »urte- og vitamindrikke, mineralvand og kulsyreholdigt vand og andre ikke-alkoholiske drikkevarer« i klasse 32. Appelkammeret fandt i det væsentlige, at eftersom store bogstaver almindeligvis ikke skrives med anbringelse af accenter på fransk, kunne tegnet VITALITE på dette sprog læses som »vitalité«. Appelkammeret fandt under henvisning til dette ords betydning, at artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 var til hinder for registreringen som EF-varemærke.

## Parternes påstande

9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Afgørelsen annulleres, for så vidt som sagsøgerens klage herved afvistes.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

10 Sagsøgeren har under den mundtlige forhandling ligeledes nedlagt en subsidiær påstand om, at afgørelsen ændres gennem anvendelse af artikel 38, stk. 2, i forordning nr. 40/94. Sagsøgeren har endelig fremlagt visse dokumenter til støtte for anbringenderne i stævningen.

11 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

## Formaliteten

- 12 Ifølge artikel 19 i EF-statutten for Domstolen og artikel 44, stk. 1, litra c) og d), i Rettens procesreglement skal stævningen indeholde søgsmålets genstand og sagsøgerens påstande. Det følger heraf, at den under den mundtlige forhandling nedlagte påstand må afvises, selv om den blev betegnet som subsidiær i forhold til påstanden i stævningen (Rettens dom af 5.6.1996, sag T-398/94, Kahn Scheepvaart mod Kommissionen, Sml. II, s. 477, præmis 20).
- 13 Endvidere må der ifølge artikel 135, stk. 4, i procesreglementet ikke i parternes processkrifter foretages nogen ændring i sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret. Det fremgår imidlertid ikke af sagsakterne, at sagsøgeren nedlagde en tilsvarende påstand for appelkammeret. Påstanden må derfor afvises.
- 14 Hvad angår de beviser, sagsøgeren ønskede at fremlægge under den mundtlige forhandling til støtte for det i stævningen anførte, må Retten konstatere, at de er fremlagt for sent, uden at der er anført en begrundelse herfor. Denne sene fremlæggelse, sammenholdt med, at sagsøgeren i stævningen i øvrigt ikke havde tilbudt at føre bevis, er i strid med kontradiktionsprincippet og retten til forsvar [artikel 44, stk. 1, litra e), og artikel 48, stk. 1, i procesreglementet]. De pågældende dokumenter kan derfor ikke admitteres.

## Realiteten

### *Indledende bemærkninger*

- 15 Bedømmelsen af de absolutte registreringshindringer, der er opregnet i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94, indebærer en hensyntagen til en

helhed af momenter, navnlig det samlede generelle indtryk, som det undersøgte varemærke giver, og den opfattelse, den almindelige forbruger har af de varer eller tjenesteydelser, som varemærket er ansøgt registreret for, på alle Den Europæiske Unions sprog og for hver af de pågældende varer eller tjenesteydelser.

*Anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94*

#### Sagsøgerens argumenter

- 16 Sagsøgeren har gjort gældende, at forbuddet mod som varemærke at registrere ord, der alene er beskrivende, har som baggrund, at sådanne ord skal være til fri disposition for alle. Dette skal imidlertid forstås i lyset af artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94. Harmoniseringskontoret er under disse omstændigheder forpligtet til i hvert tilfælde at bevise, at det pågældende ord reelt og verificerbart bruges af konkurrenterne til at beskrive de varer, der er ansøgt om registrering for, eller at der er behov for at have ordet til disposition.
  
- 17 Sagsøgeren har i øvrigt anført, at den almindelige forbruger ikke i detaljer undersøger eller analyserer et varemærkes betydning. I virkeligheden forbinder forbrugeren ikke umiddelbart ordet VITALITE med f.eks. de pågældende varers anvendelse. Ordet beskriver faktisk ikke en væsentlig egenskab ved varerne. I øvrigt svarer ordet VITALITE, der ikke indeholder nogen accent, ikke til det franske ord »vitalité«.

## Rettens bemærkninger

- 18 Ifølge artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er det udelukket at registrere »varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens [...] anvendelse«.
- 19 I øvrigt bestemmer artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at denne bestemmelses stk. 1 »finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.
- 20 Det skal i denne sag først anføres, at der ikke i det franske sprog findes grammatiske eller typografiske regler, der kræver anbringelse af accenter ved store bogstaver. Flere forfattere beklager, at denne anbringelse af accenter ikke er almindeligt brugt (f.eks. A. Jouette, *Dictionnaire d'orthographe et d'expression écrite*, Le Robert, Paris, 1993, s. 404). Det er derfor ikke bevist, at appelkammeret har taget fejl ved at henvise til, at accenter normalt ikke bruges ved store bogstaver, og ved på dette grundlag at fastslå, at begrebet VITALITE af en fransktalende forbruger kunne forstås som ordet »vitalité«.
- 21 Til gengæld findes begrebet VITALITE, også når det læses på fransk som »vitalité«, ikke at være egnet til at beskrive en anvendelse til »levnedsmidler til spædbørn« og »mineralvand og kulsyreholdigt vand«.



- 22 Harmoniseringskontoret har i svarskriftet forklaret, at levnedsmidler til spædbørn ofte er »uden konserveringsmidler eller indeholder vitaminer eller sporstoffer«. Dette argument kan ikke tages til følge. Tegnet VITALITE kan ikke siges at være egnet til at betegne disse egenskaber, men er i det højeste en indirekte hentydning til dem. Harmoniseringskontoret har ikke desto mindre tilføjet, at »disse levnedsmidler kan give kræfter eller vitalitet til spædbørn«. Det skal imidlertid anføres, at selv om levnedsmidler til spædbørn utvivlsomt kan opfattes som fremmede for spædbørns vækst, overskrider tegnet VITALITE ikke i denne forbindelse det tilladte område for antydninger.
- 23 Harmoniseringskontoret har i øvrigt i svarskriftet anført, at »mineralvand eller kulsyreholdigt vand ofte i reklamer præsenteres, som om det fremmer et sundt og sporty image og bidrager til et generelt indtryk af velvære«. Disse forklaringer er ikke afgørende. De viser tværtimod, at det, sagen drejer sig om, ikke er betegnelsen af en egenskab ved varen, men den blotte antydning af et image, som varen tillægges i reklameøjemed. Det skal endvidere anføres, at appelkammeret ikke har anset begrebet VITALITE for at betegne egenskaber ved »mejeriprodukter« og »drikke fremstillet af mælk«, hvis markedsføring imidlertid ofte er ledsaget af reklamebudskaber af lignende indhold.
- 24 Ordet vitalité oplyser således ikke direkte og umiddelbart forbrugeren om en af egenskaberne ved »levnedsmidler til spædbørn« eller »mineralvand og kulsyreholdigt vand«. Den forbindelse, der er mellem på den ene side betydningen af ordet vitalité og på den anden side de pågældende varer, synes derfor ikke tilstrækkelig snæver til, at forbuddet i artikel 7, litra c), i forordning nr. 40/94 finder anvendelse. Forbindelsen foreligger i form af en hentydning, men ikke som en betegnelse i denne bestemmelses forstand.
- 25 Hvad derimod angår de øvrige varer, der alle har et specifikt medicinsk, ernæringsmæssigt eller diætetisk formål, er det ikke bevist, at appelkammeret

har taget fejl ved at fastslå, at tegnet i omsætningen kunne betegne disse varers anvendelse. Sagsøgeren er i øvrigt ikke fremkommet med noget præcist argument for at bevise, at opnåelsen af vitalitet ikke er en af anvendelserne for disse varer.

- 26 Appellkammeret har således begået en fejl ved anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, for så vidt angår »levnedsmidler til spædbørn« og »mineralvand og kulsyreholdigt vand«. Afgørelsen må derfor annulleres i dette omfang.

*Anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94*

- 27 Sagsøgeren har gjort gældende, at alene de tegn, der mangler fornødent særpræg, kan udelukkes fra registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Begrebet VITALITE mangler ikke fornødent særpræg, som det fremgår af argumenterne ovenfor vedrørende den beskrivende karakter.
- 28 Retten erindrer om — som det fremgår af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94 — at det er tilstrækkeligt, at en af de opregnede absolutte registreringshindringer finder anvendelse, for at tegnet ikke kan registreres som EF-varemærke. Under disse omstændigheder kan tegnet VITALITE i alle tilfælde ikke registreres for de varer, hvor det ikke blevet bevist, at appellkammeret har begået en fejl ved anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.
- 29 Hvad angår »levnedsmidler til spædbørn« og »mineralvand og kulsyreholdigt vand« er det tilstrækkeligt i denne sag at fastslå, at appellkammeret har anset

tegnet VITALITE for uforeneligt med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at det var uforeneligt med denne artikels litra c). Det er imidlertid ovenfor blevet fastslået, at ordet VITALITE, også selv om det læses som »vitalité«, hentyder til de pågældende varers anvendelse uden at betegne den i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

- 30 Afgørelsen skal således også annulleres, idet den tilsidesætter artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 for så vidt angår »levnedsmidler til spædbørn« og »mineralvand og kulsyreholdigt vand«.

*Anbringendet om forudgående registrering af varemærket*

Sagsøgerens argumenter

- 31 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret skulle have taget hensyn til, at ordet VITALITE er blevet registreret som varemærke i 15 europæiske stater, hvoraf 12 er medlem af Den Europæiske Union, og heriblandt nogle, der bl.a. har fransk som det officielle sprog for deres nationale varemærkekontor.
- 32 Harmoniseringskontoret, der er det eneste organ, der kan registrere et varemærke med gyldighed for hele Fællesskabets område, har ved at afvise registrering af et varemærke, der er tilladt i 12 af de 15 medlemsstater, skadet varernes frie bevægelighed. Harmoniseringskontoret har således tilsidesat ånden i Rådets

første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), således som den fremgår af syvende og ottende betragtning til direktivet.

## Rettens bemærkninger

- 33 Registreringer, der allerede er foretaget i medlemsstaterne, er et forhold, som — uden at være bestemmende — alene kan tages i betragtning ved registreringen af et EF-varemærke (Rettens dom af 16.2.2000, sag T-122/99, Procter & Gamble mod Harmoniseringskontoret (sæbes udformning), Sml. II, s. 265, præmis 61). Appellammeret har således ikke begået en retlig fejl alene ved at have afvist at registrere et tegn, selv om det forudgående var blevet registreret i visse europæiske stater.
- 34 I øvrigt vedrører de registreringer i fransktalende lande, som sagsøgeren har henvist til, faktisk oftest et figurmærke, hvor ordet »vitalité« er skrevet med små bogstaver med en særegen skrifttype og har et begyndelsesbogstav med en særlig form (Benelux, Monaco og Schweiz), hvilket adskiller det fra tegnet i denne sag. Derudover vedrører registreringerne helt andre varer (Frankrig, Monaco og Benelux) eller varer, som er væsentligt forskellige (Schweiz) fra varerne i sagsøgerens ansøgning. Endvidere er visse af disse registreringer sket i tredjestater i forhold til Den Europæiske Union (Schweiz og Monaco) eller på et tidspunkt, hvor der ikke før registreringen foretoges en undersøgelse af spørgsmålet om absolutte registreringshindringer (Benelux).
- 35 Endelig er søgsmålsgrunden vedrørende tilsidesættelse af betragtningerne til direktiv 89/104 uden grundlag. Gyldigheden af appelkammerets afgørelse skal alene efterprøves i lyset af de relevante bestemmelser, der i denne sag er artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 40/94.

36 Anbringendet må følgelig forkastes.

### Sagens omkostninger

37 Ifølge artikel 87, stk. 3, i Rettens procesreglement kan Retten fordele sagens omkostninger, hvis hver af parterne henholdsvis taber eller vinder på et eller flere punkter. Sagsøgeren har alene fået medhold for et begrænset antal varer, hvorfor sagsøgeren skal betale sine egne omkostninger og halvdelen af sagsøgtes omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

### RETTEEN (Anden Afdeling)

- 1) Den af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) truffne afgørelse af 26. november 1999 (sag R 137/1999-2) annulleres for så vidt angår følgende varer: »levnedsmidler til spædbørn« og »mineralvand og kulsyreholdigt vand«.

- 2) I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.
  
- 3) Sagsøgeren bærer sine egne omkostninger og halvdelen af Harmoniseringskontorets omkostninger. Harmoniseringskontoret bærer den anden halvdel af sine egne omkostninger.

Pirrung

Potocki

Meij

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 31. januar 2001.

H. Jung

Justitssekretær

A.W.H. Meij

Afdelingsformand