

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

31 januari 2001 *

In zaak T-24/00,

The Sunrider Corporation, gevestigd te Torrance, Californië (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door A. Kockläuner, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door C. Rusconi en G. Humphreys als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en

* Procestaal: Engels.

modellen) van 26 november 1999 (zaak R 137/1999-2) inzake de inschrijving van het woord VITALITE als gemeenschapsmerk,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. Potocki en A. W. H. Meij, rechters,

griffier: J. Palacio González, administrateur,

gezien het op 9 februari 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 9 juni 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de mondelinge behandeling op 27 september 2000,

II - 452

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 1 april 1996 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (hierna: „Bureau”) een aanvraag voor de inschrijving van een woordmerk als gemeenschapsmerk ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woord VITALITE.
- 3 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 5, 29 en 32 als bedoeld in de overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
- 4 Bij beslissing van 19 januari 1999 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94.

- 5 Op 17 maart 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.
- 6 Het beroep is aan de onderzoeker voorgelegd ter prejudiciële herziening overeenkomstig artikel 60 van verordening nr. 40/94.
- 7 Vervolgens is het verwezen naar de kamer van beroep.
- 8 Bij beslissing van 26 november 1999 (hierna: „beslissing”) heeft de kamer van beroep de beslissing van de onderzoeker gedeeltelijk vernietigd. Zij heeft het beroep verworpen voor de volgende waren: „geneesmiddelen, farmaceutische preparaten; dieetsubstanties en voedingsvervangende middelen voor medisch gebruik; voedingsmiddelen voor baby’s; vitaminepreparaten, preparaten op basis van oligo-elementen en/of mineralen voor dieetdoeleinden of als voedingssupplementen; voedingsconcentraten of producten voor aanvullende voeding op basis van kruiden, kruidenthee, voor doeleinden op het gebied van gezondheidszorg”, behorend tot klasse 5; „niet-medische voedingsconcentraten en producten voor aanvullende voeding op basis van kruiden, voedsel met kruiden, ook in de vorm van snoeprepen”, behorend tot klasse 29; „dranken op basis van kruiden en vitamines; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken”, behorend tot klasse 32. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld, dat het teken VITALITE in het Frans kon worden gelezen als „vitalité”, aangezien in deze taal gewoonlijk geen accenttekens worden geplaatst op hoofdletters. Gelet op de betekenis van deze term heeft zij hieruit afgeleid, dat artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 zich verzette tegen de inschrijving ervan als gemeenschapsmerk.

Conclusies van partijen

- 9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- de beslissing te vernietigen voorzover haar beroep is verworpen;
 - verweerder in de kosten te verwijzen.
- 10 Ter terechtzitting heeft verzoekster subsidiair gevorderd, dat het Gerecht de beslissing zal herzien met toepassing van artikel 38, lid 2, van verordening nr. 40/94. Ten slotte heeft zij enkele bewijsstukken overgelegd voor het in het verzoekschrift gestelde.
- 11 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:
- het beroep te verwerpen;
 - verzoekster in de kosten te verwijzen.

De ontvankelijkheid

- 12 Volgens artikel 19 van 's Hofs Statuut-EG en artikel 44, lid 1, sub c en d, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht moet het verzoekschrift het onderwerp van het geschil en de conclusies van de verzoeker bevatten. Hieruit volgt, dat de ter terechtzitting ingediende vorderingen, ook al worden zij aangemerkt als subsidiair ten opzichte van die in het verzoekschrift, niet-ontvankelijk moeten worden verklaard (arrest Gerecht van 5 juni 1996, Kahn Scheepvaart/Commissie, T-398/94, Jurispr. blz. II-477, punt 20).
- 13 Bovendien kunnen volgens artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering de bij het Gerecht ingediende memories van de partijen geen wijziging brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep. Uit het dossier blijkt evenwel niet, dat verzoekster een soortgelijke vordering heeft ingediend bij de kamer van beroep. Ook om deze reden is de subsidiaire vordering derhalve niet-ontvankelijk.
- 14 Met betrekking tot de bewijsstukken die verzoekster ter terechtzitting heeft geproduceerd voor de stellingen in het verzoekschrift stelt het Gerecht vast, dat deze zonder enige motivering te laat zijn overgelegd. Te meer daar verzoekster in haar verzoekschrift geen enkel bewijs heeft aangeboden, is deze te late productie in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor en met de rechten van de verdediging (zie de artikelen 44, lid 1, sub e, en 48, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering). Deze stukken kunnen derhalve niet in aanmerking worden genomen.

Ten gronde

Inleidende opmerkingen

- 15 Bij de beoordeling van de in artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgronden moet rekening worden gehouden met een

groot aantal omstandigheden, met name met de totaalindruk van het merk en de perceptie die de gemiddelde consument kan hebben van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is verzocht, een en ander voor alle talen van de Europese Unie en voor alle betrokken waren of diensten afzonderlijk.

Schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94

Argumenten van verzoekster

- 16 Verzoekster stelt, dat de grondslag van het verbod op de inschrijving van uitsluitend beschrijvende woorden als merk hierin bestaat, dat dergelijke woorden vrij moeten blijven voor algemeen gebruik. Dit moet evenwel worden begrepen tegen de achtergrond van artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94. Derhalve moet het Bureau in elk individueel geval aantonen, dat de concurrenten een werkelijk, verifieerbaar gebruik maken van het betrokken woord ter beschrijving van de waren waarvoor de inschrijving wordt verzocht, of dat een gebruiksbehoefte voor dat woord bestaat.

- 17 Voorts stelt verzoekster, dat de gemiddelde consument een merk niet snel in detail zal onderzoeken of de betekenis ervan zal analyseren. Deze consument zal het woord VITALITE dan ook niet gemakkelijk associëren met bijvoorbeeld de bestemming van de betrokken waren. Dit woord beschrijft niet echt een wezenlijk kenmerk van de waren. Bovendien is het woord VITALITE, geschreven zonder accentteken, niet hetzelfde als het Franse woord „vitalité”.

Beoordeling door het Gerecht

- 18 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van [...] bestemming [...] van de waren [...]”.
- 19 Voorts is in artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaald, dat het eerste lid „ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.
- 20 In casu moet in de eerste plaats worden opgemerkt, dat er in het Frans geen grammaticale of typografische regel bestaat die accentuering van hoofdletters voorschrijft. Vele schrijvers betreuren, dat een dergelijke accentuering niet gebruikelijk is (bijv. Jouette A., *Dictionnaire d'orthographe et d'expression écrite*, Le Robert, Parijs, 1993, blz. 404). Bijgevolg is niet aangetoond, dat de kamer van beroep ten onrechte heeft gewezen op het ontbreken van dit accentgebruik en daaruit heeft afgeleid, dat de term VITALITE door een Franstalige consument kan worden begrepen als het woord „vitalité”.
- 21 Daarentegen kan niet worden aangenomen, dat de term VITALITE, ook indien in het Frans als „vitalité” gelezen, kan dienen ter aanduiding van de bestemming van „voedingsmiddelen voor baby's” of „minerale en gazeuse wateren”.

- 22 In zijn memorie van antwoord heeft het Bureau gesteld, dat voedingsmiddelen voor baby's veelal „vrij van conserveringsmiddelen [zijn] of juist vitaminen of oligo-elementen bevat[ten]”. Dit argument faalt. Het teken VITALITE kan immers niet worden beschouwd als teken dat deze kenmerken aanduidt, maar hooguit als een teken dat deze indirect suggereert. Het Bureau heeft tevens gesteld, dat „deze voedingsmiddelen kracht of vitaliteit kunnen geven aan baby's”. Er moet evenwel worden vastgesteld, dat voedingsmiddelen voor baby's stellig kunnen zijn ontwikkeld ter stimulering van de groei van baby's, doch dat het teken VITALITE in dit opzicht binnen de geoorloofde sfeer van de suggestie blijft.
- 23 Het Bureau heeft in zijn memorie van antwoord bovendien verklaard, dat minerale of gazeuse wateren „in reclame veelal worden voorgesteld als bevorderlijk voor een gezond en sportief imago en bijdragend tot een algemeen gevoel van welzijn”. Dit is niet beslissend. Er blijkt integendeel uit, dat het hier niet de aanduiding van een kenmerk van de waar betreft, maar de loutere suggestie van een imago dat voor reclamationdoeleinden aan deze waar wordt toegekend. De kamer van beroep heeft de term VITALITE overigens niet beschouwd als een term die de kenmerken van „zuivelproducten” en „melkdranken” aanduidt, hoewel de afzet van deze waren nochtans veelal gepaard gaat met vergelijkbare reclameboodschappen.
- 24 Het woord vitalité informeert de consument dus niet rechtstreeks en onmiddellijk over een kenmerk van „voedingsmiddelen voor baby's” of „minerale en gazeuse wateren”. Bijgevolg is de band tussen de betekenis van het woord vitalité en de betrokken waren onvoldoende nauw om onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te vallen. Er is namelijk sprake van suggestie en niet van aanduiding in de zin van deze bepaling.
- 25 Wat de andere waren betreft, die allen een bepaalde bestemming op het gebied van geneeskunde, voeding of dieet hebben, is daarentegen niet aangetoond, dat de

kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het teken in de handel kan dienen ter aanduiding van de bestemming van deze waren. Verzoekster heeft overigens geen enkel specifiek argument voorgedragen ten betoge dat de verkrijging van hernieuwde vitaliteit niet een bestemming van deze waren zou zijn.

- 26 Derhalve heeft de kamer van beroep met betrekking tot „voedingsmiddelen voor baby's” en „minerale en gazeuse wateren” artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 geschonden, zodat de beslissing in zoverre moet worden vernietigd.

Schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

- 27 Verzoekster stelt, dat enkel de tekens die elk onderscheidend vermogen missen, op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet mogen worden ingeschreven. Gelet op de in verband met het beschrijvende karakter genoemde argumenten mist de term VITALITE niet elk onderscheidend vermogen.
- 28 Het Gerecht herinnert eraan dat, zoals uit artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 volgt, het bestaan van een van de opgesomde absolute weigeringsgronden voldoende is om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven. Derhalve kan het teken VITALITE in elk geval niet worden ingeschreven voor de waren waarvoor niet is aangetoond dat de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.
- 29 Ten aanzien van „voedingsmiddelen voor baby's” en „minerale en gazeuse wateren” is de onverenigbaarheid van het teken VITALITE met artikel 7, lid 1,

sub b, van verordening nr. 40/94 door de kamer afgeleid uit de onverenigbaarheid ervan met het bepaalde sub c van dit artikel. Zoals evenwel reeds is vastgesteld, wordt door de term VITALITE, ook indien gelezen als „vitalité”, de bestemming van de betrokken waren weliswaar gesuggereerd, doch worden deze waren er niet door aangeduid in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

- 30 Derhalve moet de beslissing met betrekking tot „voedingsmiddelen voor baby's” en „minerale en gazeuse wateren” tevens worden vernietigd wegens schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

De eerdere inschrijving van het merk

Argumenten van verzoekster

- 31 Verzoekster stelt, dat de kamer van beroep rekening ermee had moeten houden, dat het woord VITALITE als merk is ingeschreven in vijftien Europese staten, waarvan er twaalf lid zijn van de Europese Unie en waarvan in sommigen onder meer het Frans de officiële taal van hun nationale merkenbureau is.
- 32 Door de inschrijving af te wijzen van een merk dat in twaalf van de vijftien lidstaten is aanvaard, maakt het Bureau, dat als enige verantwoordelijk is voor de verlening van een merk met gelding op het gehele grondgebied van de Gemeenschap, inbreuk op het vrije goederenverkeer. Aldus miskent het de in de

zevende en achtste overweging van de considerans weergegeven geest van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

Beoordeling door het Gerecht

- 33 De reeds in lidstaten verrichte inschrijvingen vormen enkel een factor die een rol kan spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zonder evenwel beslissend te zijn [arrest Gerecht van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM, (vorm van een stuk zeep), T-122/99, Jurispr. blz. II-265, punt 61]. Derhalve heeft de kamer van beroep op zich geen rechtsfout begaan door de inschrijving van een teken af te wijzen dat reeds eerder was ingeschreven in bepaalde Europese staten.
- 34 De door verzoekster ingeroepen inschrijvingen in Franstalige landen betreffen overigens meestal een beeldmerk waarbij het woord „vitalite” wordt geschreven met kleine letters, in een speciaal lettertype en met een bijzonder gevormde beginletter (Benelux, Monaco en Zwitserland), waardoor het zich onderscheidt van het in casu betrokken teken. Voorts hebben deze inschrijvingen betrekking op waren die volledig (Frankrijk, Monaco en Benelux) of hoofdzakelijk (Zwitserland) verschillen van de in de aanvraag van verzoekster genoemde waren. Bovendien zijn sommige ervan verricht in staten die geen lid zijn van de Europese Unie (Zwitserland, Monaco) of op een tijdstip waarop er geen aan de inschrijving voorafgaand onderzoek naar absolute weigeringsgronden bestond (Benelux).
- 35 Het argument ten slotte, dat overwegingen van de considerans van richtlijn 89/104 zijn geschonden, is eveneens ongegrond. De geldigheid van de beslissing van de kamer van beroep moet immers enkel worden getoetst aan de relevante bepalingen, te weten in casu artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94.

36 Dit middel moet derhalve worden afgewezen.

Kosten

37 Volgens artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht de proceskosten over de partijen verdelen, indien zij onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld. Aangezien in casu de vordering van verzoekster slechts voor een beperkt aantal waren is toegewezen, dient verzoekster te worden verwezen in haar eigen kosten en in de helft van de kosten van verweerder.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

- 1) Vernietigt de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 26 november 1999 (zaak R 137/1999-2) voor de volgende waren: „voedingsmiddelen voor baby's” en „minerale en gazeuse wateren”.

- 2) Verwerpt het beroep voor het overige.

- 3) Verstaat dat verzoekster haar eigen kosten en de helft van de kosten van verweerder zal dragen. Verweerder zal de andere helft van zijn eigen kosten dragen.

Pirrung

Potocki

Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 31 januari 2001.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

A. W. H. Meij