

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)  
den 31 januari 2001 \*

I mål T-24/00,

The Sunrider Corporation, Torrance, Kalifornien (Amerikas förenta stater),  
företrätt av advokaten A. Kockläuner, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och  
modeller), företräd av C. Rusconi och G. Humphreys, båda i egenskap av  
ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angående en talan som väckts mot det beslut som fattats av andra överklagande-  
nämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken,

\* Rättegångsspråk: engelska.

mönster och modeller) den 26 november 1999 (ärende R 137/1999-2) avseende registrering av uttrycket VITALITE som gemenskapsvarumärke,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A. Potocki och A.W.H. Meij,

justitiesekreterare: byrådirektören J. Palacio González,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 9 februari 2000,

med beaktande av det svaromål som ingavs till förstainstansrättens kansli den 9 juni 2000,

efter det muntliga förfarandet den 27 september 2000,

följande

## Dom

### Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden ingav den 1 april 1996, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse, en ansökan om gemenskapsvarumärke i form av ordmärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).
- 2 Det varumärke som ansökan avser är VITALITE.
- 3 De varor som registreringsansökan avser omfattas av klasserna 5, 29 och 32 i Nice-överenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.
- 4 Genom beslut av den 19 januari 1999 avslog granskaren ansökan med stöd av artikel 38 i förordning nr 40/94.

- 5 Den 17 mars 1999 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94.
  
- 6 Talan underställdes granskaren för omprövning i enlighet med artikel 60 i förordning nr 40/94.
  
- 7 Talan överlämnades därefter till överklagandenämnden.
  
- 8 Genom beslut av den 26 november 1999 (nedan kallat beslutet) upphävde överklagandenämnden delvis granskarens beslut. Överklagandet vann inte bifall i den del ansökan om varumärke avsåg följande varor: ”läkemedel, farmaceutiska produkter, dietiska substanser och näringsersättningar för medicinskt bruk, spädbarnsmat, preparat av vitaminer, spårämnen och/eller av mineral som används vid diet eller såsom näringstillskott, koncentrat eller näringstillskott innehållande örtprodukter, örtteer för hälsovård”, som omfattas av klass 5, ”icke medicinska näringskoncentrat och näringstillskott innehållande örtprodukter, livsmedel innehållande örtprodukter, även i form av lätt måltid”, som omfattas av klass 29, och ”drycker innehållande örtprodukter och vitaminer, mineral- och kolsyrat vatten och andra icke alkoholhaltiga drycker”, som omfattas av klass 32. Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att eftersom versaler i allmänhet inte har accent i franska språket kunde kännetecknet VITALITE på detta språk läsas som ”vitalité” [vitalitet]. Efter att ha erinrat om betydelsen av detta begrepp, drog nämnden slutsatsen att artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 utgjorde hinder mot dess registrering såsom gemenskapsvarumärke.

Parternas yrkanden

9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara beslutet till den del sökandens överklagande därigenom inte har vunnit bifall,

— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Under det muntliga förfarandet har sökanden, i andra hand, även yrkat att förstainstansrätten skall ändra beslutet och därvid begärt att artikel 38.2 i förordning nr 40/94 skall tillämpas. Sökanden har slutligen ingett vissa handlingar avsedda att bevisa dess påståenden i ansökan.

11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

## Upptagande till sakprövning

- 12 Enligt artikel 19 i EG-stadgan för domstolen och artikel 44.1 c och d i förstainstansrättens rättegångsregler är sökanden skyldig att ange föremålet för talan i den rättsakt genom vilken målet anhängiggörs. Av detta följer att yrkanden som har framställts vid förhandlingen skall avvisas, även om de betecknas som andrahandsyrkanden i förhållande till dem som angavs i ansökan (se härvid förstainstansrättens dom av den 5 juni 1996 i mål T-398/94, Kahn Scheepvaart mot kommissionen, REG 1996, s. II-477, punkt 20).
  
- 13 Dessutom kan enligt artikel 135.4 i rättegångsreglerna parternas inlagor till förstainstansrätten inte ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden. Det framgår emellertid inte av handlingarna i målet om sökanden framställt en liknande begäran till överklagandenämnden. Den skall därför avvisas även i det avseendet.
  
- 14 Vad beträffar de bevis som sökanden önskade inge vid den muntliga förhandlingen, konstaterar förstainstansrätten att de, då de var avsedda att stödja påståendena i ansökan, har framförts för sent, utan att det åberopats något skäl för detta. Detta försenade ingivande strider mot den kontradiktoriska principen och rätten till försvar, eftersom sökanden dessutom inte har åberopat någon bevisning i sin ansökan (se artiklarna 44.1 e och 48.1 i rättegångsreglerna). Bevisningen i fråga skall följaktligen avvisas.

## Prövning i sak

### *Inledande synpunkter*

- 15 Bedömningen av de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 innebär att det skall tas hänsyn till en hel rad omständig-

heter, i synnerhet det allmänna intryck som det granskade varumärket i dess helhet ger och den uppfattning som genomsnittskonsumenten kan få av de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, på vart och ett av Europeiska unionens språk och för var och en av varorna eller tjänsterna i fråga.

*Huruvida artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts*

#### Sökandens argument

- 16 Sökanden har gjort gällande att förbudet mot att registrera rent beskrivande ord som varumärken motiveras med att sådana begrepp skall stå till allas fria förfogande. Detta skall emellertid förstås mot bakgrund av artikel 12 b i förordning nr 40/94. Under dessa förhållanden ankommer det på harmoniseringsbyrå att i varje enskilt fall visa att det föreligger en verklig och kontrollerbar användning för konkurrenterna av det ifrågavarande ordet för att beskriva de varor som registreringsansökan avser eller att det föreligger ett behov av att förfoga över detta begrepp.
- 17 Sökanden har dessutom hävdats att genomsnittskonsumenten inte i detalj undersöker eller analyserar betydelsen av ett varumärke. En sådan konsument förknippar i själva verket inte med lätthet ordet VITALITE, exempelvis, med hur varorna i fråga är avsedda att användas. Detta ord beskriver egentligen inte en väsentlig egenskap hos varorna. Dessutom motsvarar inte ordet VITALITE, som inte innehåller någon accent, det franska ordet "vitalité".

## Förstainstansrättens bedömning

- 18 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 föreligger hinder för registrering av "[v]arumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas... avsedda användning...".
- 19 Det framgår för övrigt av artikel 7.2 i förordning nr 40/94 att punkt 1 "skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i... en del av gemenskapen".
- 20 Förstainstansrätten vill i det förevarande fallet först påpeka att det i franska språket inte finns någon grammatisk eller typografisk regel som föreskriver att versaler skall ha accent. Många författare beklagar att accenter inte används på detta sätt (till exempel Jouette, A., *Dictionnaire d'orthographe et d'expression écrite*, Le Robert, Paris, 1993, s. 404). Det har således inte visats att överklagandenämnden felaktigt har erinrat om att accent inte används på versaler och därför ansett att begreppet VITALITE av en franskspråkig konsument kunde uppfattas som ordet "vitalité".
- 21 Det förefaller däremot som om begreppet VITALITE, om det på franska språket läses som "vitalité", inte kan anses kunna tjäna till att visa på den avsedda användningen av "spädbarnsmat" och "mineral- och kolsyrat vatten".



- 22 Harmoniseringsbyrån har i sitt svaromål förklarat att spädbarnsmat ofta ”saknar konserveringsmedel eller innehåller vitaminer eller spårämnen”. Detta argument kan inte godtas. Kännetecknet VITALITE kan nämligen inte betraktas som en beteckning på dessa egenskaper, utan på sin höjd som en anspelning på dessa. Harmoniseringsbyrån har emellertid tillagt att ”dessa livsmedel kan ge styrka eller vitalitet åt spädbarn”. Domstolen påpekar emellertid att även om spädbarnsmat förvisso kan vara avsedd att gynna spädbarns tillväxt, överskrider kännetecknet VITALITE i detta avseende inte det tillåtna området för antydan.
- 23 Harmoniseringsbyrån har i sin svarsinlaga dessutom uppgett att mineral- eller kolsyrat vatten i reklamen ”ofta presenteras som att det främjar en sund och sportig image och bidrar till ett allmänt intryck av välbefinnande”. Dessa förklaringar är inte avgörande. De får det tvärtom att framgå att det här inte är en beteckning på en egenskap hos produkten som är i fråga, utan enbart en antydan om en image som i reklamsyfte har getts denna produkt. Det skall dessutom påpekas att överklagandenämnden inte har ansett att begreppet VITALITE visar ”mjölkprodukters” och ”mjölkbaserade dryckers” egenskaper, vars marknadsföring emellertid ofta åtföljs av jämförbara reklambudskap.
- 24 Ordet ”vitalité” upplyser således inte direkt och omedelbart konsumenten om en av egenskaperna hos ”spädbarnsmat” och ”mineral- och kolsyrat vatten”. Följaktligen är det samband som föreligger mellan betydelsen av ordet ”vitalité”, å ena sidan, och varorna i fråga, å andra sidan, inte tillräckligt direkt för att omfattas av det förbud som stadgas i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Det uppstår nämligen genom anspelning och inte genom beteckning i den mening som avses i denna bestämmelse.
- 25 Vad däremot beträffar samtliga övriga varor, vilka alla har ett särskilt medicinskt, näringsmässigt eller dietiskt ändamål, har det inte visats att överklagande-

nämnden felaktigt har dragit slutsatsen att kännetecknet i handeln kunde tjäna till att visa dessa varors avsedda användning. Sökanden har dessutom inte framfört något tydligt argument i syfte att visa att en avsedd användning av dessa varor inte skulle vara att återfå vitaliteten. -

- 26 Överklagandenämnden har följaktligen åsidosatt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, vad beträffar ”spädbarnsmat” och ”mineral- och kolsyrat vatten”. Beslutet skall därför ogiltigförklaras i denna del.

*Huruvida artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts*

- 27 Sökanden har gjort gällande att det enbart är de kännetecken som saknar särskiljningsförmåga som inte kan registreras enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Med hänsyn till de argument som anförts ovan vad beträffar den beskrivande karaktären saknar emellertid begreppet VITALITE inte särskiljningsförmåga.
- 28 Förstainstansrätten erinrar om att det framgår av artikel 7.1 i förordning nr 40/94 att det är tillräckligt att ett av de uppräknade registreringshindren är tillämpligt för att ett kännetecken inte skall kunna registreras såsom gemenskapsvarumärke. Under dessa förhållanden kan kännetecknet VITALITE i vilket fall som helst inte registreras för de varor för vilka det inte har visats att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
- 29 Vad beträffar ”spädbarnsmat” och ”mineral- och kolsyrat vatten”, är det i det förevarande fallet tillräckligt att konstatera att överklagandenämnden drog

slutsatsen att kännetecknet VITALITE var oförenligt med artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 eftersom det var oförenligt med punkt c i denna artikel. Det har emellertid ovan slagits fast att begreppet VITALITE, om det läses som "vitalité", anspelar på den avsedda användningen av varorna i fråga, utan att påvisa densamma i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

- 30 Beslutet skall följaktligen även ogiltigförklaras på grund av åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, vad beträffar "spädbarnsmat" och "mineral- och kolsyrat vatten".

*Grunden avseende tidigare registrering av varumärket*

Sökandens argument

- 31 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden borde ha tagit hänsyn till den omständigheten att ordet VITALITE har registrerats såsom varumärke i femton europeiska stater, varav tolv är medlemmar i Europeiska unionen och vissa bland annat har franska såsom officiellt språk vid sin nationella byrå för registrering av varumärken.
- 32 Genom att vägra registrering av ett varumärke som har tillåtits i tolv av femton medlemsstater ger harmoniseringsbyrån, som är det enda organ som är ansvarigt för utfärdande av ett varumärke som är giltigt inom hela gemenskapsterritoriet, upphov till en skada för den fria rörligheten för varor. Harmoniseringsbyrån har

sålades åsidosatt andan i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), såsom denna framgår av sjunde och åttonde övervägandena i detta direktiv.

### Förstainstansrättens bedömning

- 33 De registreringar som redan skett i vissa medlemsstater utgör således en omständighet som det endast kan tas hänsyn till vid registrering av ett gemenskapsvarumärke, utan att den är avgörande (förstainstansrättens dom av den 16 februari 2000 i mål T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (formen på en tvål), REG 2000, s. II-265, punkt 61). Överklagandenämnden har följaktligen inte gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning enbart på grund av att den vägrade registrering av ett kännetecken trots att detta tidigare hade registrerats i vissa europeiska stater.
- 34 De registreringar i franskspråkiga länder som sökanden åberopar avser för övrigt oftast ett figurmärke i vilket ordet "vitalité" är skrivet med gemener, med ett särskilt typsnitt, och som innehåller en initial i en särskild form (Benelux, Monaco och Schweiz). Dessutom avser dessa registreringar varor som är helt (Frankrike, Monaco och Benelux) eller huvudsakligen (Schweiz) olika dem som avses i sökandens registreringsansökan. Till yttermera visso har vissa av dessa registreringar skett i tredje land i förhållande till Europeiska unionen (Schweiz, Monaco) eller under en tid då det inte före registreringen skedde en prövning beträffande absoluta registreringshinder (Benelux).
- 35 Slutligen saknar argumentet avseende åsidosättande av övervägandena i direktiv 89/104 grundval. Giltigheten av nämndens beslut skall nämligen undersökas enbart mot bakgrund av de relevanta bestämmelserna, det vill säga i det förevarande fallet artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94.

36 Härav följer att talan inte kan bifallas på denna grund.

### Rättegångskostnader

37 Enligt artikel 87.3 i förstainstansrättens rättegångsregler kan förstainstansrätten besluta att kostnaderna skall delas om parterna ömsom vinner och förlorar på en eller flera punkter. Eftersom sökandens talan enbart har bifallits avseende ett begränsat antal varor, skall denne bära sina kostnader och hälften av svarandens kostnader.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) Det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ärende R 137/1999-2) ogiltigförklaras vad beträffar följande varor: "spädbarnsmat" och "mineral- och kolsyrat vatten".

2) Talan ogillas i övrigt.

3) Sökanden skall bära sina kostnader och ersätta hälften av svarandens kostnader. Svaranden skall bära den andra hälften av sina kostnader.

Pirrung

Potocki

Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 31 januari 2001.

H. Jung

A.W.H. Meij

Justitiesekreterare

Ordförande