

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

31 päivänä tammikuuta 2001 *

Asiassa T-24/00,

The Sunrider Corporation, kotipaikka Torrance, Kalifornia (Amerikan yhdysvallat), edustajanaan asianajaja A. Kockläuner, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavamerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään C. Rusconi ja G. Humphreys, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana,

jossa kantaja on riitauttanut sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavamerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 26.11.1999 tekemän päätöksen

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

(asia R 137/1999-2) sanan VITALITE rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi,

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit A. Potocki ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 9.2.2000 saapuneen kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 9.6.2000 saapuneen vastineen,

ottaen huomioon 27.9.2000 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja on tehnyt 1.4.1996 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/93 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin asetus on muutettuna, sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (jäljempänä virasto) hakemuksen sanamerkki-tyyppiseksi yhteisön tavaramerkiksi.
- 2 Merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on sana VITALITE.
- 3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat muun muassa tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 29 ja 32.
- 4 Asian tutkijana toiminut virkamies hylkäsi hakemuksen 19.1.1999 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla.

- 5 Kantaja haki 17.3.1999 virastossa muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.
- 6 Valitus saatettiin tutkijan ennakkotarkastukseen asetuksen N:o 40/94 60 artiklan mukaisesti.
- 7 Tämän jälkeen asia siirrettiin valituslautakuntaan.
- 8 Valituslautakunta kumosi 26.11.1999 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) osittain tutkijan päätöksen. Se hylkäsi valituksen niiltä osin kuin rekisteröintiä pyydettiin seuraaville tavaroille: ”lääkeaineet, farmaseuttiset valmisteet; dieettiravintoaineet ja lisäravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön; lastenruoat; vitamiini-, hivenaine- ja/tai kivennäispohjaiset valmisteet dieettitarkoituksiin tai lisäravintoaineena; yrttipohjaiset ravintoainetiivisteet tai ravintoainelisät, yrttiteet, kaikki terveydenhoitotarkoituksiin” (luokka 5); ”lääkeaineita sisältämättömät yrttipohjaiset ravintoainetiivisteet ja ravintoainelisät, yrttiruoat ja välipalat” (luokka 29) sekä ”yrtti- ja vitamiinipohjaiset juomat; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat” (luokka 32). Valituslautakunta katsoi lähinnä, että koska isojen kirjaimien päälle ei yleensä ranskan kielessä kirjoiteta aksenttimerkkejä, VITALITE-merkki voitiin tässä kielessä ymmärtää sanaksi ”vitalité” (elinvoima). Muistutettuaan tämän sanan merkityksestä valituslautakunta totesi, että tätä merkkiä ei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella voida rekisteröidä.

Asianosaisten vaatimukset

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä ei ole hyväksytty kantajan vaatimuksia

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 Suullisessa käsittelyssä kantaja on lisäksi vaatinut toissijaisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muuttaisi riidanalaista päätöstä ja soveltaisi asetuksen 40/94 38 artiklan 2 kohtaa. Lisäksi se on esittänyt tiettyjä asiakirjoja, joilla se on pyrkinyt näyttämään toteen kanteessaan esittämänsä väitteet.

11 Virasto vaatii, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tutkittavaksi ottaminen

- 12 EY:n tuomioistuimen perussäännön 19 artiklan ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan mukaan kannekirjelmässä on mainittava oikeudenkäynnin kohde ja kantajan vaatimukset. Tämän vuoksi sellaiset vaatimukset, jotka on esitetty suullisessa käsittelyssä, on jätettävä tutkimatta, vaikka niitä pidettäisiin kannekirjelmässä mainittuihin vaatimuksiin nähden toissijaisina vaatimuksina (asia T-398/94, Kahn Scheepvaart v. komissio, tuomio 5.6.1996, Kok. 1996, s. II-477, 20 kohta).
- 13 Lisäksi työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan asianosaiset eivät voi kirjelmässään muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa. Oikeudenkäyntiasiakirjoista ei kuitenkaan ilmene, että kantaja olisi esittänyt tällaista vaatimusta valituslautakunnassa. Siksi tämä vaatimus on jätettävä tutkimatta myös tämän määräyksen perusteella.
- 14 Lisäksi on katsottava, että näyttö, jonka kantaja on halunnut esittää suullisessa käsittelyssä ja jolla kantaja on pyrkinyt tukemaan kannekirjelmässä esittämänsä, on esitetty myöhässä, eikä syitä tälle myöhästymiselle ole esitetty. Tällä myöhäisellä näytön esittämisellä loukataan kontradiktoria periaatetta ja puolustautumisoikeuksia (ks. työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan e alakohta ja 48 artiklan 1 kohta), ja on huomattava, ettei kantaja ole esittänyt mitään näyttöä kannekirjelmässään. Kyseisiä asiakirjoja ei siksi voida ottaa huomioon todistusharkinnassa.

Pääasia

Alustavia huomioita

- 15 Arvioitaessa, onko rekisteröinnille asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja ehdottomia esteitä, on otettava huomioon joukko

tekijöitä eli erityisesti se, millainen yleisvaikutelma kyseisestä tavaramerkistä saadaan kokonaisuutena tarkasteltuna ja miten keskivertokuluttaja todennäköisesti ymmärtää ne tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, kullakin Euroopan unionin kielellä ja kunkin kyseessä olevan tavarahan tai palvelun osalta.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste

Kantajan väitteet

- 16 Kantajan mukaan kielto rekisteröidä tavaramerkeiksi sisällöltään yksinomaan deskriptiivisiä sanoja pohjautuu siihen, että kaikkien täytyy saada vapaasti käyttää tällaisia sanoja. Tätä periaatetta on kuitenkin tulkittava asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdan valossa. Siksi viraston täytyy osoittaa jokaisessa yksittäistapauksessa, että kilpailijat ovat todennettavissa olevalla tavalla todellisuudessa käyttäneet kyseistä sanaa sellaisen tavarahan kuvaamiseksi, jota rekisteröintihakemus koskee, tai että on olemassa tarve sille, että kyseistä sanaa saadaan edelleen käyttää vapaasti.
- 17 Lisäksi kantaja väittää, että keskivertokuluttaja ei pyri tutkimaan yksityiskohtaisesti tavaramerkkiä tai analysoimaan sen merkitystä. Todellisuudessa kuluttaja ei kovinkaan helposti yhdistä sanaa VITALITE esimerkiksi kyseisten tavaroiden käyttötarkoitukseen. Tämä sana ei varsinaisesti kuvaa tavaroiden olennaisia ominaispiirteitä. Koska sanassa VITALITE ei myöskään ole aksenttia, se ei vastaa ranskankielistä sanaa "vitalité".

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 18 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, ”jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden — — käyttö-tarkoitusta — —”, ei rekisteröidä.
- 19 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että 1 kohtaa sovelletaan, ”vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.
- 20 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava ensinnäkin, että ranskan kielessä ei ole sellaista kielioppi- tai oikeinkirjoitussääntöä, jossa edellyttäisiin, että aksenttimerkit on kirjoitettava myös isoihin kirjaimiin. Useissa yhteyksissä on valiteltu sitä, ettei aksenttimerkkejä tavallisesti kirjoiteta isoihin kirjaimiin (ks. esim. A. Jouette, *Dictionnaire d'orthographe et d'expression écrite*, Le Robert, Paris, 1993, s. 404). Näin ollen ei ole osoitettu, että valituslautakunta olisi tehnyt virheen tukeutuessaan siihen, ettei isojen kirjaimien päälle kirjoiteta aksentti-merkkejä, ja katsoessaan tämän perusteella, että ranskankielinen kuluttaja voi ymmärtää sanan VITALITE niin, että se merkitsee samaa kuin sana ”vitalité”.
- 21 Sitä vastoin on katsottava, että sanaa VITALITE — vaikka se ranskan kielellä ymmärrettäisiin sanaksi ”vitalité” — ei voida käyttää ”lastenruokien” tai ”kivennäis- ja hiilihapovesien” käyttötarkoituksen kuvaamiseen.

- 22 Vastineessaan virasto on selittänyt, että lastenruokatuotteissa ”ei useinkaan ole säilöntäaineita ja ne sisältävät vitamiineja ja hivenaineita”. Tätä perustelua ei voida hyväksyä. Merkkiä VITALITE ei voida ymmärtää niin, että sillä kuvataisiin näitä ominaispiirteitä, vaan korkeintaan se voidaan ymmärtää epäsuorana viittauksena tällaisiin ominaispiirteisiin. Virasto on kuitenkin lisännyt, että ”nämä ruoat voivat lisätä lasten voimia tai vireyttä”. On kuitenkin syytä tuoda esiin se, että vaikka lastenruuilla voidaan todellakin pyrkiä edistämään lasten kasvua, merkki VITALITE on rekisteröintikelpoinen, koska sillä viitataan tähän ominaispiirteeseen vain epäsuorasti, mikä on sallittua.
- 23 Virasto on myös todennut vastineessaan, että kivennäis- ja hiilihappovedet ”esitetään usein mainonnassa niin, että ne myötävaikuttavat terveen ja urheilullisen imagon syntymiseen antamalla ihmisistä yleisen hyvän olon vaikutelman”. Nämä selitykset eivät ole ratkaisevia. Päinvastoin niistä ilmenee, että kyse ei ole tavarain ominaispiirteiden kuvaamisesta vaan epäsuorasta eli suggestiivisesta viittauksesta kuvaan, joka tästä tavarasta on mainonnassa luotu. Valituslautakunta ei ole myöskään katsonut, että sana VITALITE kuvaisi ”maitotuotteiden” tai ”maitopohjaisten juomien” ominaispiirteitä, vaikka niiden markkinoinnissa käytetään usein samantapaista mainontaa.
- 24 Näin ollen sanalla ”vitalité” eli elinvoima ei anneta suoraan ja välittömästi kuluttajalle tietoja yhdestä ”lastenruokien” ja ”kivennäis- ja hiilihappovesien” ominaispiirteestä. Elinvoima-sanain ja kyseisten tavaroiden välillä ei näin ollen ole niin läheistä yhteyttä, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan sisältyvää kieltoa olisi sovellettava. Tämä sana sisältää nimittäin vain epäsuoran viittauksen, eikä se ole tässä säännöksessä tarkoitettulla tavalla kuvaileva.
- 25 Sitä vastoin ei ole osoitettu, että kyseisten muiden tavaroiden osalta, joilla kaikilla on erityinen lääkinnällinen, ravintotieteellinen tai dieettitarkoitus, valitus-

lautakunta olisi päätellyt virheellisesti, että merkkiä voitiin elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan näiden tavaroiden käyttötarkoitusta. Kantaja ei ole myöskään esittänyt mitään täsmällistä perustelua sen osoittamiseksi, että uuden elinvoiman saaminen ei olisi yksi näiden tavaroiden käytön tarkoituksista.

- 26 Näin ollen valituslautakunta on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, siltä osin kuin kyse on ”lastenruoista” ja ”kivennäis- ja hiilihappovesistä”. Riidanalainen päätös on siksi kumottava näiltä osin.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste

- 27 Kantaja esittää, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta on esteenä ainoastaan sellaisten merkkien rekisteröimiselle, joilta puuttuu erottamiskyky. Kun kuitenkin otetaan huomioon edellä sanan VITALITE deskriptiivisyydestä esitetyt näkökohdat, tältä sanalta ei puutu erottamiskyky.
- 28 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, että kuten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin kyseisessä säännöksessä luetelluista ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu merkkiin. Näin ollen merkkiä VITALITE ei voida missään tapauksessa rekisteröidä niitä tavaroita varten, joiden osalta valituslautakunnan ei ole osoitettu soveltaneen virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.
- 29 ”Lastenruokien” ja ”kivennäis- ja hiilihappovesien” osalta on ainoastaan todettava, että nyt esillä olevassa asiassa valituslautakunta on päätellyt asetuksen

N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettavan VITALITE-merkkiin sillä perusteella, että siihen sovelletaan saman kohdan c alakohtaa. Edellä on kuitenkin jo todettu, että sanalla VITALITE — vaikka se ymmärrettäisiin merkityksessä ”elinvoima” — viitataan ainoastaan epäsuorasti kyseisten tavaroiden käyttötarkoitukseen, eikä sillä siis kuvata näitä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla.

- 30 Riidanalainen päätös on näin ollen kumottava myös siksi, että siinä on sovellettu virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ”lastenruokien” ja ”kivennäis- ja hiilihappovesien” osalta.

Tavaramerkin aiempaa rekisteröintiä koskeva kanneperuste

Kantajan väitteet

- 31 Kantajan mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon se, että sana VITALITE on rekisteröity tavaramerkiksi 15:ssä Euroopan valtiossa, joista 12 on Euroopan unionin jäsenvaltioita; lisäksi tiettyjen näiden valtioiden tavaramerkkivirastojen virallisena kielenä on ranska.
- 32 Kantajan mukaan hylätessään sellaisen tavaramerkin rekisteröinnin, joka on jo rekisteröity 12:ssa 15:stä jäsenvaltiosta, virasto, joka on ainoa elin, joka voi myöntää rekisteröinnin koko EU:n alueella suojattavalle tavaramerkille, on loukannut tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta. Se on kantajan mukaan

näin toiminut vastoin sitä tarkoitusta, joka ilmenee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetusta neuvoston direktiivistä 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) ja erityisesti sen seitsemännestä ja kahdeksannesta perustelukappaleesta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 33 Aikaisemmin jäsenvaltioissa suoritettut rekisteröinnit ovat seikka, joka voidaan ainoastaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä, ilman että se olisi ratkaiseva (asia T-122/99, Procter & Gamble (saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265, 61 kohta). Valituslautakunnan ei siis voida katsoa tehneen oikeudellista virhettä pelkästään sillä perusteella, että se on hylännyt sellaisen merkin rekisteröinnin, joka on jo aiemmin rekisteröity tietyissä Euroopan maissa.
- 34 Lisäksi on huomattava, että ne tietyissä ranskankielisissä maissa saadut rekisteröinnit, joihin kantaja vetoaa, koskevat useimmiten kuviomerkkiä, jossa sana ”vitalite” on kirjoitettu pienillä kirjaimilla käyttäen erityistä kirjasintyyliä ja jossa tämän sanan alkukirjain on muotoiltu erityisellä tavalla (Benelux-maat, Monaco ja Sveitsi); näin kyseinen merkki eroaa nyt kyseessä olevasta merkistä. Lisäksi osa näistä rekisteröinneistä koskee tavaroita, jotka ovat täysin erilaisia (Ranska, Monaco ja Benelux-maat) tai pääosin erilaisia (Sveitsi) kuin ne tavarat, joita nyt esillä oleva asia koskee. Lisäksi tietyt rekisteröinnit on saatu valtioissa, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin (Sveitsi ja Monaco), tai ajankohtana, jolloin rekisteröintimenettelyssä ei ennen rekisteröintiä tutkittu ehdottomia rekisteröintiesteitä (Benelux-maat).
- 35 Lopuksi on katsottava, että perustelu, joka koskee direktiivin 89/104/ETY perustelukappaleiden loukkaamista, on perusteeton. Valituslautakunnan päätöksen pätevyyttä on tutkittava ainoastaan esillä olevassa asiassa merkityksellisten oikeussäätöjen valossa eli tässä tapauksessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan valossa.

36 Näin ollen tämä kanneperuste on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

37 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa määrätään, että jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisten ja osa toisen asianosaisten hyväksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken. Koska nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kantajan vaatimukset on hyväksytty vain tiettyjen tavaroiden osalta, on syytä päättää, että kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja veloitetaan lisäksi korvaamaan puolet vastaajan oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) Sanan VITALITE rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi 26.11.1999 tehty sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan päätös (asia R 137/1999-2) kumotaan siltä osin kuin se koskee seuraavia tavaroita: ”lastenruoat” ja ”kivennäis- ja hiilihappovedet”.

- 2) Kanne hylätään muilta osin.

- 3) Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan puolet vastaajan oikeudenkäyntikuluista. Vastaaja vastaa oikeudenkäyntikulujensa toisesta puolesta.

Pirrung

Potocki

Meij

Julistettiin Luxemburgissa 31 päivänä tammikuuta 2001.

H. Jung

kirjaaja

A. W. H. Meij

jaoston puheenjohtaja