

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (peti senat)

z dne 21. aprila 2005\*

V zadevi T-269/02,

**PepsiCo, Inc.**, s sedežem v Purchaseu, New York (Združene države), ki jo zastopa  
E. Armijo Chávarri, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki sta ga  
najprej zastopala J. Novais Gonçalves in J. Crespo Carrillo, zastopnika, nato pa  
A. von Mühlendahl in Novais Gonçalves, zastopnika,

tožena stranka,

\* Jezik postopka: angleščina.

druga stranka v postopku pred Odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Sodiščem prve stopnje, je

**Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG**, nekdanja Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, s sedežem v Kölnu (Nemčija), ki jo zastopa M. Schaeffer, odvetnik,

katere predmet je tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 10. junija 2002 (zadeva R 114/2000-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med PepsiCo, Inc., in Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (peti senat),

v sestavi, M. Vilaras, predsednica, F. Dehousse in D. Šváby, sodnika,

sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

na podlagi pisnega postopka in javne obravnave z dne 16. decembra 2004

izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 PepsiCo, Inc., je 1. aprila 1996 vložila prijavo za znamko Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1 ), kakor je bila spremenjena.
  
- 2 Znamka, katere registracija je bila zahtevana, je besedni znak RUFFLES.
  
- 3 Proizvodi, za katere so bile vložene prijave za registracijo znamk, spadajo v razreda 29 in 30 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ter za vsakega od razredov ustrežajo naslednjim opisom:
  - razred 29: „Meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirano, sušeno ter kuhano sadje in zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko, mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba“;

— razred 30: „Kava, čaj, kakao, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni nadomestki; moka in izdelki iz žitaric; kruh, pecivo in slaščice, sladoled; med, melasni sirup, kvas, pecilni prašek; sol, gorčica; kis, omake (začimba), začimbe; led“.

- 4 Prijava znamke je bila v *Biltenu znamk Skupnosti* objavljena 22. decembra 1997.
- 5 Intervenient, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (prej Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG) je 23. marca 1998 vložil ugovor na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 40/94 zoper registracijo predlagane znamke.
- 6 Navedeni razlog za utemeljitev ugovora je bila verjetnost zmede v smislu člena 8(1) b) Uredbe št. 40/94 med zahtevano znamko glede „sušene zelenjave“ (razred 29) in „izdelkov iz žitaric, peciva in slaščic“ (razred 30), na katere se nanaša navedena znamka, ter prejšnjo nacionalno znamko RIFFELS, ki jo je registriral intervenient v Nemčiji, glede „čips[ov] iz krompirja“, na katere se nanaša prejšnja znamka.
- 7 Z odločbo z dne 23. novembra 1999 je oddelek za ugovore ugodil ugovoru glede „sušen[e] zelenjav[e]“ ter „peciv[a] in slašči[c]“, ker naj bi glede na delno enakost in podobnost med izdelki, na katere se nanašajo sporni znaki, ter glede na podobnost navedenih znakov obstajala verjetnost zmede med tema znamkama. Je pa oddelek za ugovore zavrnil ugovor glede „izdelkov iz žitaric“.

- 8 Tožeča stranka je 24. januarja 2000 na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94 vložila pritožbo pri UUNT proti odločbi oddelka za ugovore. Vlogo, v kateri je predstavila pritožbene razloge, je vložila 23. junija 2000.
  
- 9 Intervenient je 2. maja 2001 vložil svoje pripombe glede pritožbe tožeče stranke, ki so ji bile vročene z dopisom UUNT z dne 4. maja 2001.
  
- 10 Z dopisom z dne 13. junija 2001 je tožeča stranka odboru za pritožbe predlagala, naj jo na podlagi člena 61(2) Uredbe št. 40/94 povabi, naj predstavi nova stališča.
  
- 11 Z dopisom z dne 27. junija 2001 je odbor za pritožbe ta predlog zavrnil.
  
- 12 Z odločbo z dne 10. junija 2002, vročeno tožeči stranki 24. junija 2002 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), je prvi odbor za pritožbe UUNT zavrnil pritožbo. Odbor za pritožbe je po ugotovitvi, da je pritožba temeljila izključno na navedbi, da naj bi bila tožeča stranka v Nemčiji nosilka pravice, ki jo je pridobila pred intervenientom, menil da ta zahteva ni bila taka, da bi se zaradi nje dvomilo v odločbo oddelka za ugovore. Ta prejšnja nacionalna registracija bi bila namreč brez pomena za rezultat postopka z ugovorom in tožeča stranka v nobenem primeru ne bi mogla dokazati njenega obstoja (točke od 17 do 21 izpodbijane odločbe).

## Postopek in predlogi strank

- 13 Tožeča stranka je to tožbo v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje vložila 2. septembra 2002.
- 14 Intervenient in UUNT sta 23. in 31. januarja 2003 vložila odgovor na tožbo. Intervenient je 27. januarja 2003 vložil nekatere dokumente v dopolnitev svojega odgovora na tožbo.
- 15 Z dopisom z dne 5. marca 2003 je tožeča stranka predlagala Sodišču prve stopnje, naj ji dovoli vložiti repliko na podlagi člena 135(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje, in mu predlagala tudi, naj odloči o predlogu, ki naj bi ga domnevno vložila predhodno, glede izdelave strokovnega mnenja nemške odvetniške pisarne Lovells glede nemške znamke, ki jo je zahtevala.
- 16 Z dopisom z dne 22. aprila 2004 je Sodišče prve stopnje zavrnilo ta predloga in glede prvega izmed njiju opomnilo, da mora tožeča stranka zagotoviti dokaze, na katere se namerava sklicevati, to pa ob pogojih in v rokih, ki jih določa Poslovnik.
- 17 Z dopisom z dne 30. aprila 2004 je tožeča stranka v tajništvu Sodišča prve stopnje vložila mnenje pisarne Lovells z istim datumom, ki je bilo vloženo v spis.

18 Tožeča stranka predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— naloži UUNT plačilo stroškov.

19 UUNT predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

— zavrne tožbo;

— naloži tožeči stranki plačilo stroškov.

20 Intervenient predlaga Sodišču prve stopnje, naj zavrne tožbo.

## **Pravo**

21 Tožeča stranka navaja tri razloge za razveljavitev. V okviru prvega razloga, ki temelji na kršitvi pravic do obrambe, tožeča stranka očita odboru za pritožbe, da ji ni omogočil dokazati obstoja njene prejšnje nemške znamke RUFFLES. V okviru drugega razloga, ki temelji na kršitvi načela dispozitivnosti, tožeča stranka odboru

za pritožbe očita, da ni upošteval te znamke, katere obstoj naj bi ob upoštevanju predloženih dokazov in ob upoštevanju okoliščine, da jih intervenient ni izpodbijal, bil gotovo dejstvo v sporu pred UUNT V okviru tretjega razloga, ki temelji na kršitvi soobstoja ter enakovrednosti med znamkami Skupnosti in nacionalnimi znamkami, tožeča stranka v bistvu zatrjuje, da bi že obstoj njene prejšnje nemške znamke moral voditi k zavrnitvi ugovora.

- 22 Ni sporno, da se je tožeča stranka za nasprotovanje ugovoru pred UUNT sklicevala izključno na obstoj nemške znamke RUFFLES, katere nosilec naj bi bila in ki naj bi bila starejša od znamke intervenienta. Že samo njen obstoj naj bi utemeljil zavrnitev ugovora.
- 23 Tožeča stranka se torej na nobeni stopnji postopka pred UUNT ni sklicevala na uporabo te zatrjevane znamke, da bi dokazala dejanski soobstoj te znamke in znamke intervenienta, ki bi lahko pomenil upošteven dejavnik pri presoji, ki jo avtonomno izvede UUNT na podlagi Uredbe št. 40/94 glede verjetnosti zmede med prijavljeno znamko Skupnosti in znamko intervenienta.
- 24 Tožeča stranka niti ni navajala in še manj dokazala, da je na podlagi svoje prejšnje nemške znamke pred pristojnimi nacionalnimi oblastmi dosegla razglasitev ničnosti znamke intervenienta, niti to, da je začela postopek s tem namenom.
- 25 V tem okviru Sodišče prve stopnje poudarja, da tudi neodvisno od vprašanja, ali je tožeča stranka pri UUNT predložila dokaz o obstoju svoje zatrjevane prejšnje nemške znamke, samo obstoj znamke v nobenem primeru ne bi mogel utemeljiti



zavrnitev ugovora. Še več, tožeča stranka bi morala dokazati, da je pri pristojnih nacionalnih organih dosegla razglasitev ničnosti znamke intervenienta.

- 26 Veljavnosti nacionalne znamke, v obravnavanem primeru intervenientov, namreč ni mogoče izpodbijati v okviru postopka registracije znamke Skupnosti, ampak samo v okviru postopka razglasitve ničnosti, začetega v zadevni državi članici (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 55). Razen tega je UUNT pristojen, da na podlagi dokazov, ki jih mora predložiti vlagatelj ugovora, preveri obstoj nacionalne znamke, na katero se sklicuje v utemeljitev ugovora, ni pa pristojen odločati o konfliktu med to znamko in drugo znamko na nacionalni ravni, ker ta spada v pristojnost nacionalnih organov.
- 27 Tako je lahko Odbor za pritožbe v točki 17 izpodbijane odločbe poudaril, da „prioriteta [...] ene nacionalne registracije pred drugo v državi članici nima [ni imela] vpliva na postopke o ugovoru pred UUNT, če prijavitelj predloga [znamke skupnosti] ni dokazal, da je vložil tožbo za razglasitev ničnosti proti registraciji znamke s strani vlagatelja ugovora“.
- 28 V nasprotju s tem, kar zatrjuje tožeča stranka, ni prav nič absurdno ali nenormalno, da UUNT ugodi ugovoru, ki temelji na prejšnji nacionalni znamki, čeprav se predlagatelj znamke Skupnosti sklicuje na še starejšo nacionalno znamko, če se veljavnost znamke vlagatelja ugovora pri pristojnih nacionalnih organih ne izpodbija. Ravno nasprotno, ta rešitev spoštuje delitev pristojnosti med UUNT in nacionalnimi organi.

- 29 Tožeča stranka navaja druge trditve. Po eni strani naj bi stališče UUNT povzročilo absurdno okoliščino, in sicer da je zavrnitev njene zahteve za znamko Skupnosti RUFFLES preprečila spremembo te zahteve v zahtevo za nacionalno znamko samo v Nemčiji, v kateri je znamka tožeče stranke registrirana, kar ji dovoljuje trženje zadevnih izdelkov pod to znamko. Po drugi strani naj ne bi bilo normalno, da se tožeči stranki odreče varstvo, povezano z znamko Skupnosti, če ga v praksi lahko doseže prek nacionalnih registracij. Ti trditvi temeljita na nedokazani predpostavki, da ima tožeča stranka dejansko pravico do trženja svojih izdelkov v Nemčiji pod znamko RUFFLES. Z ničimer namreč ni dokazano, da naj intervenient na podlagi svoje znamke RIFFLES ne bi bil sposoben spodbijati te pravice.
- 30 Glede sklicevanja tožeče stranke na odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 12. septembra 2000 (zadeva R 415/1999-1) v zvezi s postopkom z ugovorom je treba poudariti, da se mora zakonitost odločb odborov za pritožbe presojati izključno na podlagi Uredbe št. 40/94, kot jo razlagajo sodišča Skupnosti, in ne na podlagi prejšnje prakse odločanja navedenih odborov za pritožbe (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, str. II-723, točka 66, in z dne 9. oktobra 2002 v zadevi Glaverbel proti UUNT (Površina steklene tablice), T-36/01, Recueil, str. II-3887, točka 35). To sklicevanje torej ni upoštevno. V vsakem primeru gre za povsem drugačen primer, kot je obravnavani. Prijavitelj znamke Skupnosti v zadevi R 415/1999-1 se ni – kot v obravnavanem primeru – skliceval le na obstoj pravice do prejšnje nacionalne znamke, ampak je dokazal dejanski in nekonfliktni soobstoj te pravice s pravico stranke vlagatelja ugovora na nacionalnem ozemlju. Predvsem zaradi tega je odbor za pritožbe ugotovil, da ni verjetnosti zmede, in je zavrnil ugovor (točka 22 zgoraj navedene odločbe prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 12. septembra 2000). Dejansko bi bilo v takih okoliščinah problematično ugoditi ugovoru in torej zavrniti Skupnostno varstvo, čeprav je prijavitelj znamke imel možnost doseči enako varstvo na ozemlju Evropske Unije prek nacionalnih sredstev (glej točko 21 te odločbe, predzadnji stavek). Povsem drugačen je položaj v zadevnem primeru, v katerem ob upoštevanju negotovosti glede učinkovitosti nemške znamke, ki jo zatrjuje tožeča stranka, ni dokazano, da bi le-ta prek nacionalnih sredstev lahko dosegla prav tako obsežno varstvo, kot je to, ki bi izviralo iz registracije na ravni Skupnosti.

- 31 Nazadnje, v nasprotju s tem, kar zatrjuje tožeča stranka, člena 106 Uredbe št. 40/94 v z zadevnem primeru ni mogoče uporabiti analogno. Ta določba se namreč nanaša na obstoječo pravico, da se na podlagi predpisov držav članic pri nacionalnih organih vložijo tožbe zaradi kršitve prejšnjih pravic proti uporabi poznejše znamke Skupnosti. V tem primeru pa ne gre za to, da bi tožeča stranka pri pristojnih nemških organih ugovarja uporabi znamke Skupnosti v Nemčiji, ki naj bi kršila prejšnjo pravico, ampak pri UUNT spodbija učinkovitost nemške znamke, torej znamke vlagatelja ugovora. Torej ni nobene analogije med zadevnim položajem in tistim iz člena 106 Uredbe št. 40/94. Poleg tega in kot je bilo že povedano, so za odločanje o učinkovitosti izključno pristojni nemški organi na podlagi nemškega prava.
- 32 Iz navedenega izhaja, da je treba tretji razlog za razveljavitev, ki temelji na ugotovitvi, da naj bi odbor za pritožbe kršil načela o soobstoju in enakovrednosti med nacionalnimi znamkami in znamkami Skupnosti, zavrniti.
- 33 Glede prvega in drugega razloga za razveljavitev, ki izhajata iz kršitve pravic do obrambe in kršitve načela dispozitivnosti, je treba poudariti, da tožeča stranka s tema razlogoma sicer kontradiktorno hkrati očita UUNT, da ni ukrepal, da bi dokazal obstoj njene prejšnje nemške znamke in ni upošteval te znamke, katere obstoj bi bilo gotovo dejstvo v sporu pred UUNT. Vendar je nujno treba ugotoviti, da noben od teh dveh razlogov, tudi če bi bil utemeljen, ne bi bil tak in ne bi vodil do razveljavitve izpodbijane odločbe. Kot je bilo namreč navedeno zgoraj in kot je odbor za pritožbe v bistvu izrazil v točki 17 izpodbijane odločbe, samo obstoj nemške znamke, ki ga zatrjuje tožeča stranka, naj ne bi mogel utemeljiti zavrnitve ugovora, če ni dodatnih dokazov, da je bila znamka, zoper katero je bil vložen ugovor, razglašena za nično. Gotovo pa je, da se je tožeča stranka pri UUNT sklicevala samo na obstoj svoje domnevne nemške znamke.

- 34 Iz navedenega izhaja, da izpodbijane odločbe na podlagi prvega in drugega razloga ni mogoče razveljaviti.
- 35 Nazadnje, potrdilo o registraciji prejšnje nemške znamke tožeče stranke in strokovno mnenje nemške odvetniške pisarne Lovells v zvezi z učinkovitostjo te znamke v razmerju do znamke intervenienta, ki ju je tožeča stranka predložila Sodišču prve stopnje, nista dopustna. V skladu z ustaljeno sodno prakso je namreč namen tožbe, vložene pri Sodišču prve stopnje, nadzor zakonitosti odločb odbora za pritožbe v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94. Dejstva, navedena pred Sodiščem prve stopnje, ne da bi bila pred tem predložena službam UUNT, lahko vplivajo na zakonitost take odločbe le, če bi jih moral UUNT upoštevati po uradni dolžnosti. S tega vidika iz člena 74(1), konč., iste Uredbe, na podlagi katerega je v postopku glede razlogov za zavrnitev registracije preizkus UUNT omejen na navedene razloge in vložene predloge strank, izhaja, da UUNT ni treba po uradni dolžnosti upoštevati dejstev, ki jih stranke niso zatrjevale. Zato ta dejstva ne morejo povzročiti dvomov v zakonitosti odločbe odbora za pritožbe (glej nazadnje sodbo Sodišča prve stopnje z dne 13. julija 2004 v zadevi Samar proti UUNT – Grotto (GAS STATION), T-115/03, ZOdl., str. II-2939, točka 13).
- 36 Ob upoštevanju vseh dosedanjih ugotovitev je treba to tožbo zavrniti.

## **Stroški**

- 37 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se stranki, ki s predlogom ni uspela, naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka s predlogom ni uspela, zato nosi stroške v skladu s predlogi UUNT.

- 38 Na podlagi člena 87(4) Poslovnika in ker ni priglasil stroškov, intervenient sam nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (peti senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Tožeči stranki se naloži plačilo njenih stroškov in stroškov Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli).**
- 3. Intervenient nosi svoje stroške.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 21. aprila 2005.

Sodni tajnik

Predsednik

J. Palacio González

M. Vilaras

