

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

z 21. apríla 2005 \*

Vo veci T-269/02,

**PepsiCo, Inc.**, so sídlom v Purchase, New York (Spojené štáty), v zastúpení:  
E. Armijo Chávarri, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),  
v zastúpení: pôvodne J. Novais Gonçalves a J. Crespo Carrillo, neskôr A. von  
Mühlendahl a J. Novais Gonçalves, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

\* Jazyk konania: angličtina.

další účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník konania pred Súdom prvého stupňa:

**Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG**, predtým Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, so sídlom v Kolíne (Nemecko), v zastúpení: M. Schaeffer, advokát,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 10. júna 2002 (odvolanie R 114/2000-1) v námietkovom konaní medzi PepsiCo, Inc. a Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,

SÚD PRVÉHO STUPŇA  
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV  
(piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudcovia F. Dehousse a D. Šváby,

tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 16. decembra 2004,

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 PepsiCo, Inc. podala 1. apríla 1996 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.
- 2 Ochrannou známkou, o zápis ktorej sa žiadalo, bola slovná ochranná známka RUFFLES.
- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 29 a 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu:
  - trieda 29: „Mäso, ryby, hydina a divina; mäsové výťažky; konzervované, sušené alebo varené ovocie a zelenina; želatíny, džemy, kompóty; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky“,

— trieda 30: „Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávovinové náhradky; múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina; med, melasa; droždie, prášok do pečiva; soľ, horčica; ocot, šťavy (chuťové prísady); koreniny; zmrzlina“.

4 Uvedená prihláška ochrannej známky bola zverejnená 22. decembra 1997 v *Úradnom vestníku ochranných znáмок Spoločenstva*.

5 Dňa 23. marca 1998 podal vedľajší účastník konania, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (pôvodne Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG), podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/92 námietku voči zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

6 Túto námietku odôvodnil tým, že existuje pravdepodobnosť zámery v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 medzi prihlasovanou ochrannou známkou, pokiaľ sa táto ochranná známka vzťahuje na výrobky „sušená zelenina“ (trieda 29) a „prípravky vyrobené z obilnín, pečivo a cukrovinky“ (trieda 30) a skoršou národnou ochrannou známkou RIFFELS, ktorú si vedľajší účastník konania nechal zapísať v Nemecku, pokiaľ sa táto ochranná známka vzťahuje na „zemiakové lupienky“.

7 Námietkové oddelenie rozhodnutím z 23. novembra 1999 vyhovel námietke s ohľadom na „sušenú zeleninu“ a „jemné pečivo a cukrovinky“, keďže zastávalo názor, že z dôvodu totožnosti a čiastočnej podobnosti výrobkov, ktoré sú predmetom sporných označení, a s ohľadom na podobnosť uvedených označení, existuje pravdepodobnosť zámery medzi obidvoma ochrannými známkami. Naproti tomu, v rámci „prípravkov vyrobených z obilnín“ námietku zamietlo.

- 8 Dňa 24. januára 2000 podala žalobkyňa na ÚHVT podľa článku 59 nariadenia č. 40/94 odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia. Dňa 23. júna 2000 doručila vyjadrenie, v ktorom toto odvolanie odôvodnila.
- 9 Dňa 2. mája 2001 predložil vedľajší účastník konania svoje pripomienky k odvolaniu žalobkyne, o ktorých bola žalobkyňa upovedomená listom ÚHVT zo 4. mája 2001.
- 10 Žalobkyňa listom z 13. júna 2001 navrhla, aby ju odvolací senát v súlade s článkom 61 ods. 2 nariadenia č. 40/94 vyzval na opätovné predloženie pripomienok.
- 11 Listom z 27. mája 2001 odvolací senát tento návrh zamietol.
- 12 Rozhodnutím z 10. júna 2002 oznámeným žalobkyni 24. júna 2002 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol. Odvolací senát po konštatovaní, že odvolanie sa opiera výlučne o tvrdenie, že žalobkyňa je v Nemecku majiteľkou práva, ktoré je staršie ako právo vedľajšieho účastníka konania, vyjadril názor, že rozhodnutie námietkového oddelenia týmto tvrdením nemožno spochybníť. Tento starší zápis národnej ochrannej známky nie je pre výsledok konania o námietke dôležitý a v každom prípade ho žalobkyňa nepreukázala (body 17 až 21 napadnutého rozhodnutia).

## Konanie a návrhy účastníkov konania

- 13 Žalobkyňa návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 2. septembra 2002 podala žalobu, na základe ktorej sa začalo toto konanie.
  
- 14 V dňoch 23. a 31. januára 2003 navzájom predložili vedľajší účastník konania a ÚHVT svoje vyjadrenia k žalobe. Dňa 27. januára 2003 vedľajší účastník konania doplnil svoje vyjadrenie k žalobe o niektoré písomnosti.
  
- 15 Listom z 5. marca 2003 žalobkyňa navrhla, aby jej Súdny dvor v súlade s článkom 135 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa povolil podať repliku a rozhodol o jej údajne skôr predloženom návrhu, týkajúcom sa vypracovania stanoviska nemeckou advokátskou kanceláriou Lovells o prihlasovanej nemeckej ochrannej známke.
  
- 16 Listom z 22. apríla 2004 Súd prvého stupňa obidva tieto návrhy zamietol a, čo sa týka druhého návrhu, poukázal na to, že to je žalobkyňa, ktorá je povinná v lehotách a za podmienok stanovených v rokovacom poriadku predložiť dôkazy, na ktoré sa chce odvolať.
  
- 17 Listom z 30. apríla 2004 žalobkyňa doručila do kancelárie Súdu prvého stupňa stanovisko kancelárie Lovells z toho istého dňa, ktorý bol založený do spisu.

18 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
  
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania,

19 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,
  
- zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

20 Vedľajší účastník konania navrhuje žalobu zamietnuť.

### **Právny stav**

21 Žalobkyňa uvádza v žalobe tri žalobné dôvody na zrušenie. V rámci prvého žalobného dôvodu vychádzajúceho z porušenia práva na obranu žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že jej neumožnil dokázať existenciu jej staršej nemeckej ochrannej známky RUFFLES. V rámci druhého žalobného dôvodu vychádzajúceho

z porušenia dispozičnej zásady žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že nezohľadnil túto ochrannú známku, hoci jej existencia bola na základe predložených dôkazov a z dôvodu, že vedľajší účastník konania ju nespochybnil, v konaní pred ÚHVT nesporná. V rámci tretieho žalobného dôvodu vychádzajúceho z porušenia zásady koexistencie a rovnocennosti ochranných známok Spoločenstva a národných ochranných známok žalobkyňa v podstate uvádza, že samotná existencia jej staršej nemeckej ochrannej známky RUFFLES bola dôvodom na zamietnutie námietky.

- 22 Je nesporné, že žalobkyňa sa v rámci obrany proti námietke pred ÚHVT odvolala iba na existenciu nemeckej ochrannej známky RUFFLES, ktorej je majiteľkou a ktorá je staršia ako ochranná známka vedľajšieho účastníka konania. Podľa jej názoru už samotná existencia tejto ochrannej známky odôvodňuje zamietnutie námietky.
- 23 Žalobkyňa teda v žiadnom štádiu konania pred ÚHVT nepoukázala na používanie uvedenej ochrannej známky, aby tak mohla dokázať koexistenciu medzi touto ochrannou známkou a ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania, čo by mohlo mať význam v rámci posudzovania pravdepodobnosti zámery medzi prihlasovanou ochrannou známkou a ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania samostatne vykonaného ÚHVT podľa nariadenia č. 40/94.
- 24 Žalobkyňa neuviedla, a ani nepreukázala, že dosiahla vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania príslušnými vnútroštátnymi orgánmi z dôvodu existencie staršej nemeckej ochrannej známky, alebo že sa o takéto konanie aspoň pokúšala.
- 25 V tejto súvislosti Súd prvého stupňa poukazuje na to, že sa zamietnutie námietky nemôže opierať o samotnú existenciu údajnej staršej nemeckej ochrannej známky žalobkyne, bez ohľadu na skutočnosť, či bola takéto ochranná známka preukázaná



v konaní pred ÚHVT. Žalobkyňa by navyše musela preukázať, že dosiahla vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

- 26 Platnosť národnej ochrannej známky, v tomto prípade ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania, totiž nemožno spochybníť v rámci konania o zápise ochrannej známky Spoločenstva, ale iba v rámci konania o neplatnosť začatom v dotknutom členskom štáte [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 55]. Okrem toho prináleží ÚHVT, aby preskúmal na základe dôkazov, ktoré predkladá namietateľ, existenciu národnej ochrannej známky dovolávanej na podporu námietok, nie však rozpor medzi touto ochrannou známkou a inou národnou ochrannou známkou; skúmanie tohto rozporu je vecou vnútroštátnych orgánov.
- 27 Z toho dôvodu odvolací senát v bode 17 napadnutého rozhodnutia mohol uviesť, že „skutočnosť, že v určitom členskom štáte predchádzal zápis národnej ochrannej známky zápisu inej národnej ochrannej známky, nemá žiadny vplyv na konanie o námietke pred ÚHVT, keďže nebolo dokázané, že prihlasovateľ [ochrannej známky Spoločenstva] podal žalobu o neplatnosť zápisu ochrannej známky namietateľa“.
- 28 Napriek tvrdeniu žalobkyne nie je absurdnou či neštandardnou situáciou, keď ÚHVT vyhovie námietke opierajúcej sa o skoršiu ochrannú známku, napriek tomu, že sa prihlasovateľ odvoláva na ešte staršiu ochrannú známku, pokiaľ platnosť ochrannej známky namietateľa nebola napadnutá pred vnútroštátnymi orgánmi. Práve naopak, toto riešenie rešpektuje rozdelenie právomocí medzi ÚHVT a uvedenými vnútroštátnymi orgánmi.

- 29 Žalobkyňa uvádza ďalšie dôvody. Stanovisko ÚHVT by jednak viedlo k absurdnej situácii, keď by zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva RUFFLES bránilo jej transformácii na zápis národnej ochrannej známky iba v Nemecku, teda v krajine, kde je ochranná známka žalobkyne zapísaná a kde má žalobkyňa povolenie uvádzať sporné výrobky označené touto ochrannou známkou na trh. Navyše by bolo nemysliteľné, aby žalobkyňa bola odňatá ochrana, ktorú má zabezpečovať ochranná známka Spoločenstva, ak túto ochranu môže v praxi dosiahnuť prostredníctvom vnútroštátnej právnej úpravy. Tieto dva dôvody sa zakladajú na nepreukázaných domnienkach, že žalobkyňa skutočne prináleží právo uvádzať výrobky pod ochrannou známkou RUFFLES na trh v Nemecku. Nie je totiž v žiadnom prípade isté, že by vedľajší účastník konania z dôvodu existencie ochrannej známky RIFFELS toto právo nemohol napadnúť.
- 30 Pokiaľ ide o stanovisko žalobkyne k rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. septembra 2000 (odvolanie R 415/1999-1) v rámci konania o námietke, je potrebné poukázať na to, že zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov možno posudzovať iba na základe ustanovení nariadenia č. 40/94, ako ich vyložil súd Spoločenstva, a nie podľa predchádzajúcej praxe v rozhodovaní týchto odvolacích senátov [rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 66, a z 9. októbra 2002, Glaverbel/ÚHVT (Povrch sklenenej dosky), T-36/01, Zb. s. II-3887, bod 35)]. Toto stanovisko je preto irelevantné. V každom prípade sa týka úplne iného prípadu, ako je predmetný spor. Vo veci R 415/1999-1 sa totiž prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva neodvolával iba na existenciu práva k staršej ochrannej známke, ako je tomu v predmetnom spore, ale toto právo, ako aj skutočnú a bezproblémovú koexistenciu s ochranou známkou namietateľa v členskom štáte, aj preukázal. Najmä z tohto dôvodu neuznal odvolací senát existenciu pravdepodobnosti zámeny a námietku zamietol (bod 22 uvedeného rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. septembra 2000). V tomto kontexte by bolo skutočne rozporuplné vyhovieť námietke, a tým odňať ochranu, ktorú poskytuje právo Spoločenstva, hoci prihlasovateľ ochrannej známky mohol získať rovnakú ochranu v členských štátoch Európskej únie vnútroštátnymi prostriedkami (pozri bod 21 tohto rozhodnutia, predposledná veta). Okolnosti predmetného sporu sú podstatne iné, pretože vzhľadom na neistotu týkajúcu sa účinnosti práva nemeckej ochrannej známky uplatňovaného žalobkyňou nie je nesporné, že žalobkyňa prostredníctvom zápisu národnej ochrannej známky môže získať ochranu v rovnakom rozsahu ako zápisom na úrovni Spoločenstva.

- 31 Nakoniec nemožno v predmetnom spore, napriek tvrdeniam žalobkyne, analogicky použiť článok 106 nariadenia č. 40/94. Toto ustanovenie sa totiž vzťahuje na vnútroštátnymi predpismi priznané právo podávať žaloby pred vnútroštátnymi orgánmi proti používaniu novšej ochrannej známky Spoločenstva z dôvodu porušovania starších práv. V predmetnom spore však žalobkyni nejde o napadnutie používania ochrannej známky Spoločenstva v Nemecku z dôvodu porušenia staršieho práva, ale o spochybnenie, pred ÚHVT, účinnosti nemeckej ochrannej známky namietateľa. Neexistuje teda žiadna súvislosť medzi skutkovými okolnosťami predmetného sporu a okolnosťami uvedenými v článku 106 nariadenia č. 40/94. Okrem toho, ako už bolo uvedené, právo rozhodovať o spornej účinnosti majú výlučne nemecké orgány podľa nemeckého práva.
- 32 Z vyššie uvedeného vyplýva, že tretí žalobný dôvod, ktorý spočíva v porušení zásady koexistencie a rovnocennosti medzi národnými ochrannými známkami a ochrannými známkami Spoločenstva odvolacím senátom, je potrebné zamietnuť.
- 33 Pokiaľ ide o prvý a druhý žalobný dôvod na zrušenie týkajúce sa porušenia práva na obranu a porušenia dispozičnej zásady, treba zdôrazniť, že žalobkyňa týmito žalobnými dôvodmi protirečivo vytýka ÚHVT, že jej neumožnil dokázať existenciu jej skoršej nemeckej ochrannej známky a že nezohľadnil túto ochrannú známku, hoci jej existencia bola v spore nesporná. Je však potrebné konštatovať, že žiadny z týchto dvoch žalobných dôvodov, aj v prípade, že by boli dôvodné, nemôže viesť k zrušeniu napadnutého rozhodnutia. Zamietnutie námietky, ako bolo už uvedené a ako to v podstate uviedol odvolací senát v bode 17 napadnutého rozhodnutia, neodôvodňuje samotná existencia nemeckej ochrannej známky žalobkyne bez dodatočného dôkazu, že ochranná známka namietateľa bola vyhlásená za neplatnú. Napriek tomu je nesporné, že žalobkyňa sa v konaní pred ÚHVT odvolávala iba na samotnú existenciu jej údajnej nemeckej ochrannej známky.

34 Z vyššie uvedeného vyplýva, že prvý a druhý žalobný dôvod na zamietnutie sú nedôvodné.

35 Nakoniec, pokiaľ ide o potvrdenie zápisu staršej ochrannej známky žalobkyne a stanovisko nemeckej advokátskej kancelárie Lovells o účinnosti tejto ochrannej známky vo vzťahu k ochrannej známke vedľajšieho účastníka konania, obidva dokumenty, ktoré žalobkyňa predložila Súdu prvého stupňa, sú neprípustné. Podľa ustálenej judikatúry slúži totiž žaloba podaná na Súde prvého stupňa preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94. Nové skutočnosti uplatnené pred Súdom prvého stupňa bez toho, aby boli už skôr oznámené ÚHVT, sa môžu dotknúť zákonnosti takehoto rozhodnutia len vtedy, ak ÚHVT bol povinný ich zohľadniť *ex offico*. V tejto súvislosti z článku 74 ods. 1 *in fine* toho istého nariadenia vyplýva, že ÚHVT sa v konaní o relatívnych dôvodoch zamietnutia pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania, teda nie je povinný *ex offico* skúmať skutočnosti, ktoré účastníci konania neuviedli. Tieto skutočnosti preto nemôžu spochybníť zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu [naposledy rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júla 2004, Samar/ÚHVT — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Zb. s. II-2939, bod 13].

36 Na základe vyššie uvedeného je potrebné predmetnú žalobu zamietnuť.

## O trovách

37 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT.

- 38 Podľa článku 87 ods. 4 rokovacieho poriadku a keďže vedľajší účastník konania nenavrhol zaviazat' žalobkyňu na náhradu trov konania, znáša vedľajší účastník konania svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Žaloba sa zamieta.**
2. **Žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory).**
3. **Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 21. apríla 2005.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

M. Vilaras