

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)  
den 21 april 2005 \*

I mål T-269/02,

**PepsiCo, Inc.**, Purchase, New York (Förenta staterna), företrätt av advokaten  
E. Armijo Chávarri,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering av den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**, inledningsvis företrädd av J. Novais Gonçalves och J. Crespo Carrillo, därefter av A. von Mühlendahl och J. Novais Gonçalves, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

\* Rättegångspråk: engelska.

i vilket den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån, intervenient vid förstainstansrätten, var

**Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG**, tidigare Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (Tyskland), företrätt av advokaten M. Schaeffer,

angående en talan mot det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån av den 10 juni 2002 i ärende R 114/2000-1 beträffande ett invändningsförfarande mellan PepsiCo, Inc. och Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen),

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Šváby,

justitiesekreterare: avdelningsdirektören J. Palacio González,

med beaktande av det skriftliga förfarandet och efter att förhandling hållits den 16 december 2004,

följande

## Dom

### Bakgrund

- 1 Den 1 april 1996 ingav PepsiCo, Inc. en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering av den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) enligt 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.
  
- 2 Det varumärke som registreringsansökan avser är ordmärket RUFFLES.
  
- 3 De varor som registreringsansökan avser ingår i klasserna 29 och 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivningar:
  - Klass 29: "Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter."

— Klass 30: "Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål; bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is."

- 4 Den 22 december 1997 offentliggjordes ansökan om varumärkesregistrering i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken*.
- 5 Den 23 mars 1998 framställde intervenienten Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (tidigare Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG), med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94, en invändning mot att varumärket skulle registreras.
- 6 Den grund som åberopades till stöd för invändningen var att det fanns en förväxlingsrisk, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, mellan det begärda varumärket, i den del ansökan om nämnda varumärke avser "torkade grönsaker" (klass 29) och "preparat tillverkade av spannmål, konditorivaror och godsaker" (klass 30), och det äldre nationella varumärket RIFFELS, som är registrerat i Tyskland av intervenienten, i den del detta äldre varumärke avser "potatiships".
- 7 Genom beslut av den 23 november 1999 biföll invändningsenheten invändningen i den del den avsåg "torkade grönsaker" och "konditorivaror och godsaker", med motiveringen att det mot bakgrund av att de motstående kännetecknen avsåg delvis identiska och liknande varor och mot bakgrund av nämnda känneteckens likhet fanns en risk för förväxling mellan de två varumärkena. Invändningsenheten avlog emellertid invändningen i den del den avsåg "preparat tillverkade av spannmål".

- 8 Den 24 januari 2000 överklagade sökanden, i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94, invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån. Den 23 juni 2000 lämnade sökanden in en skrivelse med grunderna för talan.
  
- 9 Den 2 maj 2001 lämnade intervenienten in ett yttrande över sökandens talan, vilket delgavs sökanden för kännedom genom harmoniseringsbyråns skrivelse av den 4 maj 2001.
  
- 10 Sökanden begärde genom skrivelse av den 13 juni 2001 att överklagandenämnden i enlighet med artikel 61.2 i förordning nr 40/94 skulle anmoda sökanden att avge ännu ett yttrande.
  
- 11 Överklagandenämnden avslag denna begäran genom skrivelse av den 27 juni 2001.
  
- 12 Första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån avslag överklagandet genom beslut av den 10 juni 2002, vilket delgavs sökanden den 24 juni 2002 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet). Efter det att överklagandenämnden konstaterat att talan endast grundades på påståendet att sökanden, i Tyskland, var innehavare av en äldre rätt än intervenientens, fann den att detta påstående inte var sådant att det kunde medföra ändring av invändningsenhetens beslut. Denna äldre nationella registrering ansågs nämligen sakna betydelse för utgången av invändningsförfarandet, och sökanden hade i vilket fall som helst inte styrkt registreringen (punkterna 17–21 i det ifrågasatta beslutet).

## Förfarandet och parternas yrkanden

- 13 Sökanden har, genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 2 september 2002 väckt förevarande talan.
- 14 Intervenienten och harmoniseringsbyrån ingav sina svarsskrivelser den 23 respektive den 31 januari 2003. Intervenienten ingav den 27 januari 2003 vissa handlingar som kompletteringar till sin svarsskrivelse.
- 15 Genom skrivelse av den 5 mars 2003 begärde sökanden, i enlighet med artikel 135.2 i förstainstansrättens rättegångsregler, att förstainstansrätten skulle ge bolaget tillstånd att inlämna en replik. Sökanden begärde dessutom att förstainstansrätten skulle fatta beslut avseende en begäran, som sökanden påstod sig ha framfört tidigare, nämligen att den tyska juristbyrån Lovells skulle avfatta ett utlåtande avseende det tyska varumärke som sökanden gör anspråk på.
- 16 Förstainstansrätten avslog, genom skrivelse av den 22 april 2004, dessa två yrkanden och erinrade, vad beträffar det andra yrkandet, om att det ankommer på sökanden att lägga fram de bevis som den vill åberopa, enligt de bestämmelser och inom de tidsfrister som anges i rättegångsreglerna.
- 17 Genom skrivelse av den 30 april 2004 inlämnade sökanden till förstainstansrättens kansli ett utlåtande från byrån Lovells, daterat samma dag, vilket lades till akten.

18 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

19 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

20 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall ogilla talan.

### **Rättslig bedömning**

21 Sökanden har åberopat tre grunder till stöd för sin talan om ogiltigförklaring. Genom den första grunden, som rör åsidosättande av rätten till försvar, har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden inte gav sökanden möjlighet att styrka förekomsten av dess äldre tyska varumärke RUFFLES. Genom den andra

grunden, som rör åsidosättande av dispositionsprincipen, har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden inte har tagit hänsyn till detta varumärke, vars existens, mot bakgrund av de bevis som lagts fram och med hänsyn till att intervenienten inte bestritt att varumärket finns, utgör ett ostridigt faktum i tvisten vid harmoniseringsbyrån. Genom den tredje grunden, som rör åsidosättande av principerna om parallellitet och likvärdighet mellan gemenskapsvarumärken och nationella varumärken, har sökanden i huvudsak gjort gällande att redan det faktum att sökandens äldre tyska varumärke RUFFLES finns borde ha lett till att invändningen avslogs.

- 22 Det framgår att sökanden inför harmoniseringsbyrån endast bestridde invändningen genom att åberopa det tyska varumärket RUFFLES, som bolaget påstod sig vara innehavare av och som påstods vara äldre än intervenientens varumärke. Förekomsten av detta varumärke var, enligt sökanden, i sig tillräckligt för att avslå invändningen.
- 23 Sökanden åberopade således inte under något skede av förfarandet inför harmoniseringsbyrån det faktum att bolaget använde sig av detta påstådda märke i syfte att styrka att detta varumärke och intervenientens varumärke faktisk används parallellt, vilket hade kunnat utgöra en väsentlig omständighet vid den självständiga bedömning av risken för att förväxla det begärda gemenskapsvarumärket med intervenientens varumärke som harmoniseringsbyrån skall göra i enlighet med förordning nr 40/94.
- 24 Sökanden har inte heller påstått, och ännu mindre styrkt, att bolaget på grundval av sitt äldre tyska varumärke har utverkat en ogiltigförklaring av intervenientens varumärke vid de behöriga nationella myndigheterna, den har inte ens påstått att sökanden har inlett ett förfarande i detta syfte.
- 25 Förstainstansrätten påpekar i detta sammanhang att invändningen, oavsett om sökanden inför harmoniseringsbyrån hade lagt fram bevis för att dess påstådda äldre tyska varumärke finns, inte hade kunnat avslås enbart på denna grund. Sökanden



hade varit tvungen att även styrka att bolaget fått intervenientens varumärke ogiltigförklarat av de behöriga nationella myndigheterna.

- 26 Giltigheten av ett nationellt varumärke, i förekommande fall intervenientens varumärke, kan nämligen inte bestridas inom ramen för ett registreringsförfarande för ett gemenskapsvarumärke utan endast inom ramen för ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, *Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrå* – *Hukla Germany (MATRATZEN)*, REG 2002, s. II-4335, punkt 55). Även om det ankommer på harmoniseringsbyrå att, på grundval av de bevis som det åligger den som framställt invändningen att lägga fram, kontrollera huruvida det nationella varumärke som åberopats till stöd för invändningen finns, har den inte behörighet att pröva en tvist mellan detta varumärke och ett annat nationellt varumärke, vilket är en tvist som endast de nationella myndigheterna har behörighet att pröva.
- 27 Överklagandenämnden har således, i punkt 17 i det ifrågasatta beslutet, påpekat att "frågan huruvida en nationell registrering har företrädare framför en annan i en medlemsstat kan inte påverka ett invändningsförfarande inför harmoniseringsbyrå, om det inte läggs fram bevis för att den som ansöker om registrering av ett gemenskapsvarumärke har yrkat att intervenientens registrering skall ogiltigförklaras".
- 28 I motsats till vad sökanden har gjort gällande är det varken absurt eller onormalt att harmoniseringsbyrå bifaller en invändning på grund av ett äldre nationellt varumärke, även om den som ansökt om gemenskapsvarumärket har åberopat ett ännu äldre nationellt varumärke, om giltigheten av det varumärke som innehas av den som framställt invändningen inte har bestritts vid de behöriga nationella myndigheterna. Denna lösning respekterar tvärtom fördelningen av behörighet mellan harmoniseringsbyrå och dessa nationella myndigheter.

29

Sökanden har åberopat andra argument. Harmoniseringsbyråns ställningstagande leder till den absurda situationen att ett avslag på sökandens ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket RUFFLES endast förhindrar att denna ansökan omvandlas till en ansökan om registrering av ett nationellt varumärke i Tyskland, det land där bolaget innehar en registrering som medger att det kan sälja produkterna i fråga under detta varumärke. Det är vidare onormalt att sökanden vägras det skydd som gemenskapsvarumärket medför om sökanden, i praktiken, kan uppnå samma skydd tack vare nationella registreringar. Dessa två argument bygger på den inte fastslagna premissen att sökanden faktiskt har rätt att sälja sina produkter i Tyskland under varumärket RUFFLES. Det har emellertid inte styrkts att intervenienten, med stöd av sitt varumärke RIFFELS, saknar möjlighet att bestrida denna rätt.

30

Vad beträffar sökandens hänvisning till det beslut som fattades av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 12 september 2000 (ärende R 415/1999-1), angående ett invändningsförfarande, kan det påpekas att lagenligheten av de beslut som fattas av överklagandenämnderna skall bedömas enbart på grundval av förordning nr 40/94, såsom den tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 66, och av den 9 oktober 2002 i mål T-36/01, Glaverbel mot harmoniseringsbyrån (En glasskivas yta), REG 2002, s. II-3887, punkt 35). Denna hänvisning saknar således betydelse. Den rör i vilket fall som helst en helt annan situation än den förevarande. I ärende R 415/1999-1 hade den som ansökte om registrering av gemenskapsvarumärket inte bara — som i förevarande fall — åberopat innehavet av ett äldre nationellt varumärke, utan även styrkt sitt innehav av det äldre varumärket samt styrkt att detta faktiskt och utan problem användes parallellt på det nationella området med det varumärke som innehades av den som framställt invändningen. Det var bland annat av detta skäl som överklagandenämnden fann att det inte förelåg någon förväxlingsrisk och avslog invändningen (punkt 22 i det ovannämnda beslutet, som fattades av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 12 september 2000). Det hade under sådana omständigheter faktiskt varit problematiskt att bifalla invändningen och att således vägra gemenskapsskydd, medan den som ansökte om varumärket hade möjlighet att erhålla samma skydd, inom Europeiska unionen, genom nationella förfaranden (se punkt 21 i beslutet, näst sista meningen). Förevarande mål är helt annorlunda i och med att det, mot bakgrund av att den osäkerhet som föreligger med avseende på genomslagskraften av det tyska varumärke som sökanden har åberopat, inte har fastställts att denna sistnämnda kunde erhålla ett lika vidsträckt skydd genom nationella förfaranden som det som följer av en gemenskapregistrering.

- 31 Slutligen är artikel 106 i förordning nr 40/94, i motsats till vad sökanden har gjort gällande, inte analogt tillämplig i förevarande fall. Denna bestämmelse rör nämligen rätten att väcka talan vid de nationella myndigheterna, i enlighet med medlemsstaternas lagstiftning, om intrång i äldre rättigheter mot användningen av ett yngre gemenskapsvarumärke. I förevarande mål har sökanden emellertid inte inför de behöriga tyska myndigheterna vidtagit rättsliga åtgärder mot användningen i Tyskland av ett gemenskapsvarumärke som gör intrång i en äldre rätt, utan inför harmoniseringsbyrån bestritt giltigheten av ett tyskt varumärke, det varumärke som innehas av den som framställt invändningen. Det finns således ingen överensstämmelse mellan den förevarande situationen och den som artikel 106 i förordning nr 40/94 gäller. Dessutom, som redan har sagts, är det endast de tyska myndigheterna som är behöriga att, i enlighet med tysk rätt, pröva ovannämnda bestridande.
- 32 Härav följer att talan inte kan vinna bifall på den tredje grunden för ogiltigförklaring, enligt vilken överklagandenämnden har åsidosatt principerna om parallellitet och likvärdighet mellan nationella varumärken och gemenskapsvarumärken.
- 33 Genom den andra och den tredje grunden för ogiltigförklaring, vilka avser ett åsidosättande av rätten till försvar respektive ett åsidosättande av dispositionsprincipen, har sökanden gjort gällande att harmoniseringsbyrån, på ett inkonsekvent sätt, inte gett sökanden möjlighet att styrka sitt innehav av det äldre tyska varumärket och inte tagit hänsyn till detta varumärke, vars existens var ostridig i tvisten inför harmoniseringsbyrån. Det skall emellertid konstateras att ingen av dessa två grunder, även om de skulle vara befogade, kan medföra att det ifrågasatta beslutet ogiltigförklaras. Som angetts ovan och som överklagandenämnden angett i punkt 17 i det ifrågasatta beslutet räcker det inte att det tyska varumärke som sökanden åberopat finns för att invändningen skall avslås, utan det krävs även att det styrks att det varumärke som åberopats som hinder för registrering har ogiltigförklarats. Det framgår emellertid att sökanden, inför harmoniseringsbyrån, endast åberopat sitt innehav av det påstådda tyska varumärket.

34 Härav följer att talan inte kan bifallas på den andra och den tredje grunden för ogiltigförklaring.

35 Förstainstansrätten finner slutligen att intyget om registrering av sökandens äldre tyska varumärke och utlåtandet från den tyska juristbyrån Lovells angående detta varumärkes genomslagskraft i förhållande till intervenientens varumärke, handlingar som båda har lagts fram för förstainstansrätten av sökanden, skall avvisas. Enligt fast rättspraxis syftar en talan som väcks vid förstainstansrätten nämligen till att lagenligheten av överklagandenämndernas beslut skall prövas i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94. Omständigheter som har åberopats vid förstainstansrätten men som inte tidigare har anförts vid organen vid harmoniseringsbyrån kan emellertid endast påverka lagenligheten av ett sådant beslut om harmoniseringsbyrån borde ha beaktat dem på eget initiativ. Enligt artikel 74.1 *in fine* i samma förordning skall harmoniseringsbyråns prövning i ett förfarande som avser grunderna för avslag på en registreringsansökan vara begränsad till vad parterna har åberopat och yrkat. Härav följer att harmoniseringsbyrån inte på eget initiativ skall beakta omständigheter som parterna inte har åberopat. Sådana omständigheter kan således inte påverka lagenligheten av ett beslut som fattats av överklagandenämnden (senast, förstainstansrättens dom av den 13 juli 2004 i mål T-115/03, Samar mot harmoniseringsbyrån — Grotto (GAS STATION), REG 2004, s. II-2939, punkt 13).

36 Av ovanstående framgår att talan skall ogillas.

### Rättegångskostnader

37 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

- 38 Enligt artikel 87.4 i rättegångsreglerna och mot bakgrund av att intervenienten inte framställt något yrkande med avseende på rättegångskostnaderna, skall denne bära sin rättegångskostnad.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**
  
- 2) **Sökanden skall bära sin rättegångskostnad och ersätta Byråns för harmonisering av den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) rättegångskostnad.**
  
- 3) **Intervenienten skall bära sin rättegångskostnad.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 21 april 2005.

H. Jung

M. Vilaras

Justitiesekreterare

Ordförande