

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

21 april 2005^{*}

In zaak T-269/02,

PepsiCo, Inc., gevestigd te Purchase, New York (Verenigde Staten van Amerika),
vertegenwoordigd door E. Armijo Chávarri, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), aanvankelijk vertegenwoordigd door J. Novais Gonçalves en J. Crespo Carrillo, vervolgens door A. von Mühlendahl en J. Novais Gonçalves als gemachtigden,

verweerder,

^{*} Procestaal: Engels.

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, voorheen Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, gevestigd te Keulen (Duitsland), vertegenwoordigd door M. Schaeffer, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 10 juni 2002 (zaak R 114/2000-1) inzake een oppositieprocedure tussen PepsiCo, Inc., en Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, F. Dehousse en D. Šváby, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 16 december 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- ¹ Op 1 april 1996 heeft PepsiCo., Inc., bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerk-aanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.
- ² Het merk waarvoor de inschrijving is aangevraagd, betreft het woordteken RUFFLES.
- ³ De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 29 en 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn, voor elk van deze klassen, omschreven als volgt:
 - klasse 29: „Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten”;

— klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs”.

- 4 De merkaanvraag werd op 22 december 1997 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken*.
- 5 Op 23 maart 1998 heeft interveniënte, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (voorheen Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG), krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.
- 6 Ter onderbouwing van de oppositie voerde zij aan dat er gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat tussen het aangevraagde merk, voor de erdoor aangeduide „gedroogde groenten” (klasse 29) en „graanpreparaten, banketbakkers- en suikerbakkerswaren” (klasse 30), en het door interveniënte in Duitsland ingeschreven oudere nationale merk RIFFELS, voor de erdoor gedekte „aardappelchips”.
- 7 Bij beslissing van 23 november 1999 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen met betrekking tot „gedroogde groenten” en „banketbakkers- en suikerbakkerswaren” op grond dat er gevaar van verwarring van de twee merken bestaat, gelet op de overeenstemming van deze tekens, die deels dezelfde en deels soortgelijke waren aanduiden. Zij heeft de oppositie daarentegen afgewezen met betrekking tot „graanpreparaten”.

- 8 Op 24 januari 2000 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 beroep bij het BHIM ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Op 23 juni 2000 heeft zij een uiteenzetting van de gronden van het beroep ingediend.
- 9 Op 2 mei 2001 heeft interveniënte haar opmerkingen over verzoeksters beroep ingediend, waarvan bij brief van het BHIM van 4 mei 2001 kennis is gegeven aan verzoekster.
- 10 Bij brief van 13 juni 2001 heeft verzoekster de kamer van beroep gevraagd, haar te verzoeken opnieuw opmerkingen in te dienen overeenkomstig artikel 61, lid 2, van verordening nr. 40/94.
- 11 Bij brief van 27 juni 2001 heeft de kamer van beroep dit verzoek afgewezen.
- 12 Bij beslissing van 10 juni 2002, die op 24 juni 2002 ter kennis is gebracht van verzoekster (hierna: „bestreden beslissing”), heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Na te hebben vastgesteld dat het beroep uitsluitend was gebaseerd op verzoeksters stelling dat zij in Duitsland houder is van een ouder recht dan dit van interveniënte, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat deze stelling de beslissing van de oppositieafdeling niet op losse schroeven kon zetten. Deze oudere nationale inschrijving is immers irrelevant voor de uitspraak in de oppositieprocedure en in elk geval heeft verzoekster het bestaan ervan niet aangetoond (punten 17 tot en met 21 van de bestreden beslissing).

Procedure en conclusies van partijen

- 13 Bij een op 2 september 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.
- 14 Op respectievelijk 23 en 31 januari 2003 hebben interveniënte en het BHIM hun memorie van antwoord ingediend. Op 27 januari 2003 heeft interveniënte bepaalde stukken ter aanvulling van haar memorie van antwoord ingediend.
- 15 Bij brief van 5 maart 2003 heeft verzoekster het Gerecht verzocht om toelating tot indiening van een memorie van repliek overeenkomstig artikel 135, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht. Tevens heeft zij het Gerecht verzocht, uitspraak te doen over een verzoek dat zij eerder zou hebben geformuleerd met betrekking tot het opstellen van een advies over het door haar geclaimde Duitse merk door het Duitse advocatenkantoor Lovells.
- 16 Bij brief van 22 april 2004 heeft het Gerecht beide verzoeken afgewezen en met betrekking tot het tweede verzoek heeft het Gerecht eraan herinnerd, dat het aan verzoekster staat om onder de voorwaarden en binnen de termijnen die door het Reglement voor de procesvoering zijn voorgeschreven, de bewijzen over te leggen die zij wenst aan te voeren.
- 17 Bij brief van 30 april 2004 heeft verzoekster ter griffie van het Gerecht een advies van het kantoor Lovells van dezelfde datum neergelegd, dat bij de stukken werd gevoegd.

18 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

19 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

20 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage, het beroep te verwerpen.

In rechte

21 Verzoekster voert drie middelen tot vernietiging aan. In het eerste middel, dat berust op schending van de rechten van de verdediging, verwijt verzoekster de kamer van beroep, haar niet in de gelegenheid te hebben gesteld, het bestaan van haar oudere Duitse merk RUFFLES te bewijzen. In het tweede middel, dat berust op schending

van het lijdelijkheidsbeginsel (principe dispositif), verwijt verzoekster de kamer van beroep, geen rekening te hebben gehouden met dit merk, waarvan het bestaan in het geding voor het BHIM vaststond gelet op de aangedragen bewijselementen en het ontbreken van betwisting door interveniënte. In het derde middel, volgens hetwelk inbreuk wordt gemaakt op de coëxistentie en de gelijkwaardigheid van gemeenschapsmerken en nationale merken, stelt verzoekster, zakelijk weergegeven, dat het loutere bestaan van haar oudere Duitse merk RUFFLES tot de afwijzing van de oppositie had moeten leiden.

- 22 Vaststaat dat verzoekster zich als verweer tegen de oppositie voor het BHIM uitsluitend heeft beroepen op het bestaan van het Duitse merk RUFFLES, waarvan zij houder zou zijn en dat ouder zou zijn dan het merk van interveniënte. Volgens verzoekster rechtvaardigde dit bestaan op zich de afwijzing van de oppositie.
- 23 Verzoekster heeft zich aldus in geen enkele fase van de procedure voor het BHIM beroepen op het gebruik van dit vermeende merk teneinde de feitelijke coëxistentie van dit merk met dat van interveniënte aan te tonen, waarbij deze coëxistentie een relevant element had kunnen zijn bij de krachtens verordening nr. 40/94 door het BHIM op autonome wijze verrichte beoordeling van het gevaar van verwarring van het aangevraagde gemeenschapsmerk met het merk van interveniënte.
- 24 Verzoekster heeft ook niet aangevoerd, en al helemaal niet bewezen, dat zij op grond van haar oudere Duitse merk de nietigverklaring van het merk van interveniënte voor de bevoegde nationale autoriteiten heeft verkregen, en zelfs niet dat zij een procedure daartoe heeft ingeleid.
- 25 In deze context merkt het Gerecht op dat, zelfs los van de vraag of verzoekster voor het BHIM het bewijs van het bestaan van haar oudere Duitse merk heeft aangedragen, in elk geval dit bestaan op zich de afwijzing van de oppositie niet

kon rechtvaardigen. Daarvoor had verzoekster eveneens moeten aantonen dat zij de nietigverklaring van het merk van interveniënte door de bevoegde nationale autoriteiten had verkregen.

26 De geldigheid van een nationaal merk, in casu dat van interveniënte, kan immers niet worden betwist in een inschrijvingsprocedure van een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigverklaringsprocedure [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, *Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 55]. Verder dient het BHIM weliswaar op basis van de door de opposant te verstrekken bewijzen het bestaan van het ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde nationale merk te onderzoeken, maar het dient niet een conflict tussen dit merk en een ander merk op nationaal niveau te beslechten, aangezien een dergelijk conflict tot de bevoegdheid van de nationale autoriteiten behoort.

27 Aldus kon de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing opmerken dat „de voorrang [...] van een nationale inschrijving boven een andere inschrijving in een lidstaat geen invloed heeft op de oppositieprocedures voor het BHIM, aangezien niet is bewezen dat de aanvrager [van het gemeenschapsmerk] ooit een vordering tot nietigverklaring tegen de inschrijving van het merk van opposante heeft ingesteld”.

28 Anders dan verzoekster stelt, is het geenszins absurd of abnormaal dat het BHIM een op een ouder nationaal merk gebaseerde oppositie toewijst, zelfs al beroept de aanvrager van het gemeenschapsmerk zich op een nog ouder nationaal merk, wanneer de geldigheid van het merk van de opposant niet wordt betwist voor de bevoegde nationale autoriteiten. Integendeel, deze beslissing eerbiedigt de bevoegdheidsverdeling tussen het BHIM en deze nationale autoriteiten.

29 Verzoekster voert nog andere argumenten aan. Het standpunt van het BHIM zou leiden tot de absurde situatie dat de afwijzing van haar gemeenschapsmerkaanvraag voor RUFFLES alleen in Duitsland, het land waar verzoekster een inschrijving heeft op grond waarvan zij de betrokken waren onder dit merk in de handel kan brengen, eraan in de weg zou staan dat die aanvraag in een aanvraag om een nationaal merk wordt omgezet. Voorts zou het abnormaal zijn dat verzoekster de bescherming van het gemeenschapsmerk wordt geweigerd, terwijl zij deze bescherming in de praktijk kan verkrijgen door nationale inschrijvingen. Deze twee argumenten berusten op de niet gestaafde premisse dat verzoekster daadwerkelijk het recht heeft, haar waren in Duitsland onder het merk RUFFLES in de handel te brengen. Het staat immers geenszins vast dat interveniënte dit recht niet kan betwisten op basis van haar merk RIFFELS.

30 Wat de verwijzing van verzoekster naar de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 12 september 2000 (zaak R 415/1999-1) inzake een oppositieprocedure aangaat, moet worden opgemerkt dat de wettigheid van beslissingen van de kamers van beroep uitsluitend moet worden beoordeeld op basis van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van een vroegere beslissingspraktijk van deze kamers van beroep [arresten Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 66, en 9 oktober 2002, Glaverbel/BHIM (Oppervlak van glasplaat), T-36/01, Jurispr. blz. II-3887, punt 35]. Deze verwijzing is dus niet ter zake dienend. Zij betreft hoe dan ook een volledig andere situatie dan die in casu. In zaak R 415/1999-1 had de aanvrager van het gemeenschapsmerk niet louter — zoals in casu — het bestaan van een recht op een ouder nationaal merk aangevoerd, maar hij had tevens het bewijs van dit recht alsmede van de effectieve en vreedzame coëxistentie ervan met het merkrecht van de opposant op het nationale grondgebied geleverd. Juist om deze reden heeft de kamer van beroep het ontbreken van verwarringsgevaar vastgesteld en de oppositie afgewezen (punt 22 van de hierboven genoemde beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 12 september 2000). In een dergelijke context zou het inderdaad moeilijk zijn geweest om de oppositie toe te wijzen en bijgevolg de communautaire bescherming te weigeren, terwijl de merkaanvrager diezelfde bescherming op het grondgebied van de Europese Unie kon verkrijgen via nationale procedures (zie punt 21 van deze beslissing, voorlaatste volzin). Geheel anders is de situatie in het onderhavige geval waarin, gelet op de onzekerheid betreffende de effectiviteit van het door verzoekster geclaimde Duitse merkrecht, niet vaststaat dat verzoekster via de nationale procedures een even uitgebreide bescherming kan verkrijgen als die welke uit een gemeenschapsinschrijving voortvloeit.

- 31 Ten slotte, anders dan verzoekster betoogt, is artikel 106 van verordening nr. 40/94 in casu niet van overeenkomstige toepassing. Deze bepaling betreft immers het krachtens het recht van de lidstaten bestaande recht om zich voor de nationale autoriteiten tegen het gebruik van een jonger gemeenschapsmerk te beroepen op inbreuk op oudere rechten. In casu gaat het er voor verzoekster evenwel niet om, zich voor de bevoegde Duitse autoriteiten te verzetten tegen het gebruik in Duitsland van een gemeenschapsmerk dat een ouder recht schendt, maar om voor het BHIM de effectiviteit van een Duits merk, dat van opposante, te betwisten. Er bestaat dus geen enkele analogie tussen de onderhavige situatie en die welke in artikel 106 van verordening nr. 40/94 is bedoeld. Bovendien valt de genoemde betwisting zoals gezegd uitsluitend onder de bevoegdheid van de Duitse autoriteiten en onder het Duitse recht.
- 32 Derhalve faalt het derde middel tot vernietiging, volgens hetwelk de kamer van beroep de beginselen van coëxistentie en gelijkwaardigheid van nationale merken en gemeenschapsmerken heeft geschonden.
- 33 Wat het eerste en het tweede middel tot vernietiging betreft, welke respectievelijk berusten op schending van de rechten van de verdediging en schending van het lijdelijkheidsbeginsel, dient te worden opgemerkt dat verzoekster in deze middelen het BHIM — overigens op tegenstrijdige wijze — verwijt, enerzijds haar niet in de gelegenheid te hebben gesteld om het bestaan van haar oudere Duitse merk te bewijzen en anderzijds, geen rekening te hebben gehouden met dit merk, waarvan het bestaan in het geding voor het BHIM vaststond. Vastgesteld moet evenwel worden dat geen enkele van deze middelen, zelfs al zou het gegrond zijn, tot de vernietiging van de bestreden beslissing kan leiden. Zoals hierboven is uiteengezet en zoals de kamer van beroep in wezen in punt 17 van de bestreden beslissing heeft verklaard, kan het loutere bestaan van het door verzoekster geclaimde Duitse merk de afwijzing van de oppositie immers niet rechtvaardigen, bij gebreke van het aanvullende bewijs dat het oppositiemerk werd nietig verklaard. Vaststaat dat verzoekster zich voor het BHIM alleen op het bestaan van haar Duitse merk heeft beroepen.

- 34 Uit wat voorafgaat volgt dat het eerste en het tweede middel tot vernietiging niet slagen.
- 35 Ten slotte zijn de twee stukken die verzoekster voor het Gerecht heeft overgelegd, namelijk het inschrijvingsbewijs van haar oudere Duitse merk en het advies van het Duitse advocatenkantoor Lovells betreffende de effectiviteit van dit merk ten opzichte van het merk van interveniënte, niet-ontvankelijk. Volgens vaste rechtspraak strekt het bij het Gerecht ingestelde beroep er immers toe de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep te toetsen overeenkomstig artikel 63 van verordening nr. 40/94. Feiten die voor het Gerecht worden ingeroepen zonder voordien voor de instanties van het BHIM te zijn aangedragen, kunnen de wettigheid van deze beslissingen evenwel slechts aantasten indien het BHIM ze ambtshalve in aanmerking had moeten nemen. Dienaangaande volgt uit artikel 74, lid 1, in fine, van deze verordening, luidens hetwelk in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden het onderzoek van het BHIM beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering, dat het BHIM niet gehouden is feiten die door partijen niet naar voren werden gebracht, ambtshalve in aanmerking te nemen. Dergelijke feiten kunnen de wettigheid van een beslissing van de kamer van beroep bijgevolg niet aantasten [recentelijk, arrest Gerecht van 13 juli 2004, Samar/BHIM — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Jurispr. blz. II-2939, punt 13].
- 36 Gelet op een en ander dient het onderhavige beroep te worden verworpen.

Kosten

- 37 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

- 38 Aangezien interveniënte geen vordering betreffende de kosten heeft ingesteld, zal zij overeenkomstig artikel 87, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
- 2) **Verzoekster wordt verwezen in haar eigen kosten alsmede in die van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen).**
- 3) **Interveniënte zal haar eigen kosten dragen.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 21 april 2005.

De griffier

De president van de Vijfde kamer

H. Jung

M. Vilaras