

ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

21. dubna 2005 \*

Ve věci T-269/02,

**PepsiCo, Inc.**, se sídlem v Purchase, New York (Spojené státy), zastoupená  
E. Armijem Chávarrim, advokátem,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**,  
původně zastoupenému J. Novaisem Gonçalvesem a J. Crespem Carrillem, poté A.  
von Mühlendahl a Novaisem Gonçalvesem, jako zmocněnci,

žalovanému,

\* Jednací jazyk: angličtina.

příčemž druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM, který je vedlejším účastníkem před Soudem, je

**Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG**, původně Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, se sídlem v Kolíně nad Rýnem (Německo), zastoupená M. Schaefferem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba, podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 10. června 2002 (věc R 114/2000-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi PepsiCo, Inc. a Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,

**SOD PRVNÍHO STUPNĚ  
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),**

ve složení M. Vilaras, předseda, F. Dehousse a D. Šváby, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Palacio González, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 16. prosince 2004,

vydává tento

## Rozsudek

### Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 1. dubna 1996 podala PepsiCo, Inc. u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů, přihlášku ochranné známky Společenství.
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, bylo slovní označení RUFFLES.
- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 29 a 30 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají pro každou z těchto tříd následujícími popisy:
  - třída 29: „maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtažky; konzervovaná, sušená a vařená zelenina a ovoce; rosoly, džemy, kompoty; vejce, mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky“;

— třída 30: „káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky; mouka a výrobky z obilovin; chléb, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina; med, melasový sirup; droždí, kypřící prášek; sůl, hořčice; ocet, šťávy (s výjimkou dresinků); koření; led na osvěžení“.

- 4 Dne 22. prosince 1997 byla přihláška ochranné známky zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství*.
- 5 Dne 23. března 1998 podala společnost Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (původně Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG) na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky.
- 6 Důvodem, kterého se dovolávala na podporu svých námitek, bylo nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 mezi přihlašovanou ochrannou známkou, pokud jde o „sušenou zeleninu“ (třída 29) a „výrobky z obilovin, jemné pečivo a cukrovinky“ (třída 30), jež jsou předmětem uvedené ochranné známky, a starší národní ochrannou známkou RIFFELS, zapsanou v Německu ve prospěch vedlejšího účastníka, pokud jde o „bramborové lupínky“, pokryté touto starší ochrannou známkou.
- 7 Rozhodnutím ze dne 23. listopadu 1999 námitkové oddělení námítkám, pokud jde o „sušenou zeleninu“ a „jemné pečivo a cukrovinky“, vyhovělo z důvodu, že vzhledem k totožnosti a částečné podobnosti výrobků, které jsou předmětem sporných označení, a s ohledem na podobnost uvedených označení existovalo mezi oběma ochrannými známkami nebezpečí záměny. Námitkové oddělení naproti tomu námitky zamítlo, pokud jde o „výrobky z obilovin“.

- 8 Dne 24. ledna 2000 podala žalobkyně u OHIM na základě článku 59 nařízení č. 40/94 proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání. Dne 23. června 2000 předložila písemné odůvodnění odvolání.
  
- 9 Dne 2. května 2001 předložil vedlejší účastník své vyjádření k odvolání žalobkyně, které bylo pro informaci zasláno žalobkyni dopisem OHIM ze dne 4. května 2001.
  
- 10 Dopisem ze dne 13. června 2001 žalobkyně odvolacímu senátu navrhla, aby ji vyzval k předložení nových vyjádření na základě čl. 61 odst. 2 nařízení č. 40/94.
  
- 11 Dopisem ze dne 27. června 2001 odvolací senát tento návrh zamítl.
  
- 12 Rozhodnutím ze dne 10. června 2002 doručeným žalobkyni dne 24. června 2002 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Odvolací senát měl poté, co shledal, že odvolání se opírá výlučně o tvrzení, podle něhož je žalobkyně v Německu majitelkou staršího práva, než je právo vedlejšího účastníka, za to, že toto tvrzení nemůže zpochybnit rozhodnutí námitkového oddělení. Tento starší národní zápis není totiž pro výsledek námitkového řízení relevantní a žalobkyně jeho existenci v každém případě neprokázala (body 17 až 21 napadeného rozhodnutí).

## Řízení a návrhy účastníků řízení

- 13 Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 2. září 2002 podala žalobkyně tuto žalobu.
- 14 Dne 23. ledna 2003 a 31. ledna 2003 předložili vedlejší účastník a OHIM svá vyjádření. Dne 27. ledna 2003 předložil vedlejší účastník některé písemnosti za účelem doplnění svého vyjádření.
- 15 Dopisem ze dne 5. března 2003 žalobkyně Soud požádala, aby na základě čl. 135 odst. 2 jednacího řádu Soudu povolil předložení repliky a požádala ho, aby rozhodl o návrhu, který údajně předložila dříve, jež se týká vypracování stanoviska německou advokátní kanceláří Lovells, jež se týká německé ochranné známky, kterou si nárokuje.
- 16 Dopisem ze dne 22. dubna 2004 Soud tyto dva návrhy zamítl a pokud jde o druhý z nich, připomněl, že žalobkyni přísluší předložit důkazy, které uvádí, a to za podmínek a ve lhůtách vyžadovaných jednacím řádem.
- 17 Dopisem ze dne 30. dubna 2004 žalobkyně předložila kanceláři Soudu stanovisko advokátní kanceláře Lovells ze stejného dne, které bylo založeno do spisu.

18 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

19 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

20 Vedlejší účastník navrhuje, aby Soud žalobu zamítl.

### **Právní otázky**

21 Žalobkyně vznáší tři žalobní důvody směřující ke zrušení. V rámci prvního žalobního důvodu, založeného na porušení práv obhajoby, žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že jí neumožnil prokázat existenci její starší německé ochranné známky RUFFLES. V rámci druhého žalobního důvodu, založeného na porušení dispoziční zásady, žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že nevzal v úvahu tuto

ochrannou známku, jejíž existence představovala nespornou skutečnost ve sporu před OHIM vzhledem k předloženým důkazním materiálům a vzhledem k tomu, že její existence nebyla ze strany vedlejšího účastníka zpochybňována. V rámci třetího žalobního důvodu, založeného na porušení koexistence a ekvivalence ochranných známek Společenství a národních ochranných známek, žalobkyně v podstatě tvrdí, že pouhá existence její starší německé ochranné známky měla vést k zamítnutí námitek.

22 Není sporné, že žalobkyně se na obranu proti námitkám před OHIM dovolávala výlučně existence německé ochranné známky RUFFLES, jejíž je majitelkou a která je starší než ochranná známka vedlejšího účastníka. Tato existence podle žalobkyně sama o sobě odůvodňovala zamítnutí námitek.

23 Žalobkyně se tak v žádné fázi řízení před OHIM nedovolávala použití této údajné ochranné známky za účelem prokázání koexistence této ochranné známky a ochranné známky vedlejšího účastníka, koexistence, která mohla představovat relevantní skutečnost při posuzování nebezpečí záměny přihlašované ochranné známky Společenství s ochrannou známkou vedlejšího účastníka, provedeném samostatně OHIM na základě nařízení č. 40/94.

24 Žalobkyně rovněž netvrdila a natožpak neprokázala, že na základě své starší německé ochranné známky dosáhla před příslušnými vnitrostátními orgány prohlášení neplatnosti ochranné známky vedlejšího účastníka, ani rovněž toliko neprokázala, že za tímto účelem zahájila řízení.

25 V tomto kontextu Soud uvádí, že bez ohledu na to, zda žalobkyně před OHIM předložila důkaz o existenci své údajně starší německé ochranné známky, samotná tato existence by v každém případě nemohla vést k zamítnutí námitek. Bylo by třeba,



aby žalobkyně ještě prokázala, že dosáhla prohlášení neplatnosti ochranné známky vedlejšího účastníka řízení příslušnými vnitrostátními orgány.

- 26 Platnost národní ochranné známky, v projednávaném případě ochranné známky vedlejšího účastníka, nemůže být zpochybněna v rámci řízení o zápisu ochranné známky Společenství, ale výlučně v rámci řízení o prohlášení neplatnosti zahájeného v dotčeném členském státě [rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, *Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRAZEN)*, T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 55]. Mimoto, jestliže OHIM přísluší ověřit na základě důkazů, které je povinna předložit osoba, která podala námitky, existenci národní ochranné známky dovolávané na podporu námitek, OHIM nepřísluší rozhodovat spor mezi touto ochrannou známkou a jinou ochrannou známkou na vnitrostátní úrovni, jelikož tento spor spadá do pravomoci vnitrostátních orgánů.
- 27 Proto mohl odvolací senát v bodě 17 napadeného rozhodnutí uvést, že „přednost vnitrostátního zápisu vůči jinému zápisu v členském státě nemá [neměla] dopad na námitkové řízení před OHIM, jelikož nebyl podán žádný důkaz o podání návrhu přihlašovatelky [ochranné známky Společenství] na prohlášení neplatnosti zápisu osoby, která podala námitky.“
- 28 V rozporu s tím, co tvrdí žalobkyně, není nic absurdního ani neobvyklého na tom, že OHIM vyhověl námitkám, které se opírají o starší národní ochrannou známku i tehdy, když se přihlašovatel ochranné známky dovolává národní ochranné známky, která předchází starší národní ochranné známce, pokud platnost ochranné známky osoby, která podala námitky, není předmětem žádného sporu před příslušnými vnitrostátními orgány. Právě naopak toto řešení respektuje rozdělení pravomocí mezi OHIM a těmito vnitrostátními orgány.

- 29 Žalobkyně uvádí další argumenty. Jednak postoj OHIM vyvolává absurdní situaci, že zamítnutí její přihlášky ochranné známky RUFFLES brání transformaci této přihlášky v přihlášku národní ochranné známky pouze v Německu, zemi, kde žalobkyně požívá práv ze zápisu, který jí umožňuje uvádět na trh dotčené výrobky pod touto ochrannou známkou. Kromě toho je neobvyklé, aby žalobkyni byla odmítnuta příslušná ochrana plynoucí z ochranné známky Společenství, jestliže ji v praxi může získat díky národním zápisům. Tyto dva argumenty spočívají na neprokázaném předpokladu, že žalobkyně skutečně požívá právo uvádět své výrobky v Německu pod ochrannou známkou RUFFLES. Není totiž žádným způsobem prokázáno, že vedlejší účastník řízení není schopen toto právo na základě své ochranné známky RIFFELS zpochybnit.
- 30 Pokud jde o žalobkyni učiněný odkaz na rozhodnutí prvního odvolací senátu OHIM ze dne 12. září 2000 (věc R 415/1999-1) týkající se námitkového řízení, je třeba uvést, že legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí být posuzována pouze na základě nařízení č. 40/94 tak, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoliv na základě předchozí rozhodovací praxe uvedených odvolacích senátů [rozsudky Soudu ze dne 27. února 2002, Streamserve v. OHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, s. II-723, bod 66, a ze dne 9. října 2002, Glaverbel v. OHIM (Povrch skleněné desky), T-36/01, Recueil, s. II-3887, bod 35]. Tento odkaz není tedy relevantní. V každém případě se týká úplně jiného případu, než je projednávaný případ. Ve věci R 415/1999-1 totiž přihlašovatelka ochranné známky Společenství, která se nedovolávala pouhé existence práva ze starší národní ochranné známky, jako je tomu v projednávaném případě, prokázala toto právo, jakož i jeho skutečnou a nerušenou koexistenci s právem vyplývajícím z ochranné známky osoby, která podala námitky, na vnitrostátním území. Zejména z tohoto důvodu odvolací senát shledal neexistenci nebezpečí záměny a námitky zamítl (bod 22 výše uvedeného rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 12. září 2000). V takovém kontextu bylo skutečně problematické vyhovět námitkám, a tedy zamítnout ochranu Společenství, mohla-li přihlašovatelka ochranné známky získat stejnou ochranu na území Evropské unie vnitrostátními prostředky (viz bod 21 tohoto rozhodnutí, předposlední věta). V projednávaném případě je situace naprosto odlišná, jelikož v této situaci není s ohledem na nejistotu týkající se účinnosti práva z německé ochranné známky nárokované žalobkyni prokázáno, že žalobkyně mohla vnitrostátními prostředky získat také tak rozsáhlou ochranu, jako je ochrana, která vyplývá ze zápisu Společenství.

- 31 Konečně v rozporu s tím, co tvrdí žalobkyně, není článek 106 nařízení č. 40/94 v projednávaném případě obdobně použitelný. Toto ustanovení se totiž týká práva podat před vnitrostátními orgány žaloby proti použití mladší ochranné známky Společenství z důvodu porušení starších práv, které existuje na základě zákonů členských států. V projednávaném případě se přitom v případě žalobkyně nejedná o právo bránit se před příslušnými německými orgány proti použití ochranné známky Společenství, která porušuje starší právo v Německu, ale o zpochybnění účinnosti německé ochranné známky osoby, která podala námitky před OHIM. Mezi situací v projednávaném případě a situací uváděnou článkem 106 nařízení č. 40/94 tedy neexistuje žádná analogie. Mimoto, a jak již bylo vyjádřeno, spadá výše uvedený spor výlučně do pravomoci německých orgánů a německého práva.
- 32 Z výše uvedeného vyplývá, že třetí žalobní důvod směřující ke zrušení, založený na úvaze, že odvolací senát porušil zásady koexistence a ekvivalence národních ochranných známek a ochranných známek Společenství, musí být zamítnut.
- 33 Co se týče prvního a druhého žalobního důvodu směřujícím ke zrušení vycházejících z porušení práv obhajoby a porušení dispoziční zásady, je třeba uvést, že žalobkyně těmito žalobními důvody OHIM kontradiktorním způsobem vytká, že jí neumožnil prokázat existenci její starší německé ochranné známky a zároveň nepřihlédl k této ochranné známce, jejíž existence představovala nespornou skutečnost ve sporu před OHIM. Je nutné nicméně konstatovat, že žádný z těchto dvou žalobních důvodů, i když by byly opodstatněné, nemůže vést ke zrušení napadeného rozhodnutí. Jak již bylo totiž uvedeno výše a jak to v podstatě vyjádřil odvolací senát v bodě 17 napadeného rozhodnutí, pouhá existence německé ochranné známky nárokované žalobkyní nemůže odůvodnit zamítnutí námitek z důvodu neexistence dodatečného důkazu o tom, že namítaná ochranná známka byla prohlášena za neplatnou. Je přitom nesporné, že se žalobkyně před OHIM spokojila s dovoláváním se pouhé existence své údajné německé ochranné známky.

- 34 Z výše uvedeného vyplývá, že první a druhý žalobní důvod směřující ke zrušení nejsou relevantní.
- 35 Konečně, co se týče osvědčení o zápisu starší německé ochranné známky žalobkyně a stanoviska německé advokátní kanceláře Lovells týkající se účinnosti této ochranné známky vzhledem k ochranné známce vedlejšího účastníka řízení, jsou oba dokumenty předložené žalobkyní před Soudem nepřípustné. Podle ustálené judikatury směřuje totiž žaloba podaná k Soudu k přezkumu legality rozhodnutí odvolacích senátů ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94. Skutečnosti, které jsou dovolávány před Soudem, aniž by byly předtím uplatněny před instancemi OHIM, se mohou dotknout legality takového rozhodnutí jen tehdy, jestliže je OHIM měl vzít v úvahu z úřední povinnosti. V tomto ohledu vyplývá z čl. 74 odst. 1 *in fine*, podle kterého se v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí při zkoumání OHIM omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky, že OHIM nemusí z úřední povinnosti přihlížet ke skutečnostem, které účastníky nebyly uplatněny. Takové skutečnosti proto nemohou zpochybnit legalitu rozhodnutí odvolacího senátu [naposledy rozsudek Soudu ze dne 13. července 2004, Samar v. OHIM – Grotto (GAS STATION), T-115/03, Recueil, s. II-2939, bod 13].
- 36 S přihlédnutím ke všem výše uvedeným úvahám je třeba projednávanou žalobu zamítnout.

### **K nákladům řízení**

- 37 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístež uložit jí náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy OHIM.

- 38 Na základě čl. 87 odst. 4 jednacího řádu a vzhledem k neexistenci návrhů vedlejšího účastníka řízení o nákladech řízení, ponese vedlejší účastník řízení vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

Soud (pátý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
  
- 2) **Žalobkyně ponese vlastní náklady, jakož i náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).**
  
- 3) **Vedlejší účastník ponese vlastní náklady řízení.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 21. dubna 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

M. Vilaras