

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS
2005 m. balandžio 21 d. *

Byloje T-269/02

PepsiCo, Inc., įsteigta Purchase, Niujorke (JAV), atstovaujama advokato E. Armijo Chávarri,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), iš pradžių atstovaujamą J. Novais Gonçalves ir J. Crespo Carrillo, o vėliau – A. von Mühlendahl ir Novais Gonçalves,

atsakovę,

* Proceso kalba: anglų.

dalyvaujant kitai VRDT apeliacinėje taryboje vykusios procedūros šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme, –

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, kurios ankstesnis pavadinimas **Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG**, įsteigta Kiolne (Vokietija), atstovaujama advokato M. Schaeffer,

dėl 2002 m. birželio 10 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 114/2000-1), susijusio su protesto procedūra tarp *PepsiCo, Inc.* ir *Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjai F. Dehousse ir D. Šváby,

posėdžio sekretorius J. Palacio González, vyriausiasis administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2004 m. gruodžio 16 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1996 m. balandžio 1 d. *PepsiCo, Inc.* remdamasi pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo žodinis žymuo RUFFLES.

3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūretos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklo registruoti 29 ir 30 klasėms ir pagal kiekvieną klasę apibūdinamos taip:

— 29 klasė: „Mėsa, žuvis, paukštiena ir žvėriena; mėsos ekstraktai; konservuoti, džiovinti, virti ir kepti vaisiai ir daržovės; drebučiai, uogienės, kompotai; kiaušiniai, pienas ir pieno produktai; maistiniai aliejai ir riebalai“,

- 30 klasė: „Kava, arbata, kakava, cukrus, ryžiai, tapijoka, sago kruopos, kavos pakaitalai; miltai ir grūdų produktai; duona, pyragas ir konditerijos gaminiai, ledai; medus, melasos sirupas; mielės, kepimo milteliai; druska, garstyčios; actas, padažai; prieskoniai; ledas“.
- 4 1997 m. gruodžio 22 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje*.
- 5 1998 m. kovo 23 d., remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalimi, *Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG* (ankstesnis pavadinimas – *Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG*), įstojusi į bylą šalis, pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo.
- 6 Protestas grindžiamas tuo, kad egzistuoja prašomo įregistruoti prekių ženklo, skirto „džiovintiems daržovėms“ (29 klasė) ir „grūdų produktams, pyragui ir konditerijos gaminiams“ (30 klasė), ir įstojusios į bylą šalies Vokietijoje įregistruoto ankstesnio nacionalinio prekių ženklo RIFFELS „bulvių traškučiams“ supainiojimo galimybė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.
- 7 1999 m. lapkričio 23 d. Sprendimu Protestų skyrius patenkino protestą „džiovintų daržovių“ ir „pyrago ir konditerijos gaminių“ atžvilgiu, remdamasis tuo, kad atsižvelgiant į dalinį prekių, kurioms skirti žymenys, dėl kurių kilo ginčas, tapatumą, panašumą ir į minėtų žymenų panašumą, egzistuoja galimybė supainioti šiuos du prekių ženklus. Tačiau jis atmetė protestą „grūdų produktų“ atžvilgiu.

- 8 2000 m. sausio 24 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 59 straipsniu, pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo. 2000 m. birželio 23 d. ji pateikė paaiškinimą, kuriame išdėstomi apeliacijos motyvai.
- 9 2001 m. gegužės 2 d. įstojusi į bylą šalis pateikė atsiliepinimus į ieškovės apeliaciją, apie kuriuos pastaroji buvo informuota 2001 m. gegužės 4 d. VRDT laišku.
- 10 2001 m. birželio 13 d. laišku ieškovė paprašė Apeliacinę tarybą pasiūlyti jai pateikti naujus atsiliepinimus pagal Reglamento Nr. 40/94 61 straipsnio 2 dalį.
- 11 2001 m. birželio 27 d. laišku Apeliacinė taryba šį prašymą atmetė.
- 12 2002 m. birželio 10 d. Sprendimu, apie kurį ieškovei buvo pranešta 2002 m. birželio 24 d. (toliau – ginčijamas sprendimas), VRDT pirmoji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė. Konstatavusi, kad apeliacija grindžiama tik pretenzija, jog Vokietijoje ieškovė yra teisės, ankstesnės už įstojusios į bylą šalies teisę, savininkė, Apeliacinė taryba patvirtino, jog šios pretenzijos pagrindu negali būti ginčijamas Protestų skyriaus sprendimas. Iš tikrųjų, ši ankstesnė nacionalinė registracija nereikšminga protesto procedūros rezultatui ir, bet kuriuo atveju, ieškovė neįrodė jos egzistavimo (ginčijamo sprendimo 17–21 punktai).

Procesas ir šalių reikalavimai

- 13 Ši byla buvo pradėta ieškovės ieškiniu, pateiktu Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2002 m. rugsėjo 2 dieną.
- 14 Atitinkamai 2003 m. sausio 23 d. ir 31 d. įstojusi į bylą šalis ir VRDT pateikė atsakymus į ieškinį. 2003 m. sausio 27 d. įstojusi į bylą šalis, papildydama atsakymą į ieškinį, pateikė tam tikrus dokumentus.
- 15 2003 m. kovo 5 d. laišku ieškovė pateikė Pirmosios instancijos teismui prašymą leisti pateikti dubliką pagal Pirmosios instancijos procedūros reglamento 135 straipsnio 2 dalį ir paprašė jį pasisakyti dėl tariamai jos anksčiau pateikto prašymo, susijusio su Vokietijos teisinių paslaugų biuro *Lovells* pateikta nuomone dėl jos ginamo vokiško prekių ženklo.
- 16 2004 m. balandžio 22 d. laišku Pirmosios instancijos teismas šiuos du prašymus atmetė ir antrojo prašymo atžvilgiu priminė, kad ieškovė, laikydamosi Procedūros reglamente nustatytų reikalavimų ir terminų, pati turi pateikti įrodymus, kuriais ji ketina remtis.
- 17 2004 m. balandžio 30 d. laišku ieškovė pateikė Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai tos pačios dienos *Lovells* biuro nuomonę, kuri buvo pridėta prie bylos dokumentų.

18 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti ginčijamą sprendimą,

- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

19 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,

- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

20 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo atmesti ieškinį.

Dėl teisės

21 Ieškovė nurodo tris panaikinimo pagrindus. Pirmuoju pagrindu, kuris grindžiamas teisės į gynybą pažeidimu, ieškovė priekaištuoja Apeliacinei tarybai dėl to, kad jai nebuvo suteikta galimybė įrodyti jos ankstesnio vokiško prekių ženklo RUFFLES egzistavimo. Antruoju pagrindu, kuris grindžiamas dispozityvumo principo

pažeidimu, ieškovė priekaištauja Apeliacinei tarybai dėl to, kad ji neatsižvelgė į šių prekių ženklą, kurio egzistavimas, atsižvelgiant į pateiktus įrodymus ir įstojusios į bylą šalies neprieštaravimą, buvo neiginčijama aplinkybė per procedūrą VRDT. Trečiuoju pagrindu, kuris grindžiamas Bendrijos prekių ženklų ir nacionalinių prekių ženklų koegzistavimo ir lygiavertiškumo pažeidimu, ieškovė iš esmės nurodo, kad vien tik dėl jos ankstesnio vokiško prekių ženklų RUFFLES egzistavimo protestas turėjo būti atmestas.

- 22 Yra žinoma, kad, norėdama sutrukdyti protestui, ieškovė per procedūrą VRDT išimtinai rėmėsi jai priklausančio vokiško prekių ženklų RUFFLES, kuris buvo ankstesnis už įstojusios į bylą šalies prekių ženklą, egzistavimu. Ieškovės nuomone, vien tik šio egzistavimo turėtų pakakti protestui atmesti.
- 23 Taigi, ieškovė nė viename procedūros VRDT etape nesirėmė šio tariamo prekių ženklų naudojimu tam, kad įrodytų šio prekių ženklų ir įstojusios į bylą šalies prekių ženklų faktišką koegzistavimą, kuris galėjo būti svarbia aplinkybe VRDT atliekant nepriklausomą galimybės supainioti prašomą įregistruoti Bendrijos prekių ženklą ir įstojusios į bylą šalies prekių ženklą vertinimą, remiantis Reglamentu Nr. 40/94.
- 24 Ieškovė taip pat nenurodė, ir juo labiau neįrodė, kad, remiantis jos ankstesniu vokišku prekių ženklų, įstojusios į bylą šalies prekių ženklų kompetentingų nacionalinių institucijų buvo pripažintas negaliojančiu arba kad ji pradėjo procedūrą šiuo tikslu.
- 25 Šiame kontekste Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad nesvarbu, ar ieškovė VRDT pateikė savo tariamo ankstesnio vokiško prekių ženklų egzistavimo įrodymus, bet kuriuo atveju vien šis egzistavimas negalėtų pagrįsti protesto atmetimo. Dar

reikėtų, kad ieškovė įrodytų, jog kompetentingos nacionalinės institucijos pripažino įstojusios į bylą šalies prekių ženklą negaliojančiu.

26 Iš tikrųjų nacionalinio prekių ženklo, šiuo atveju įstojusios į bylą šalies prekių ženklo, galiojimas gali būti ginčijamas tik per panaikinimo procedūrą valstybėje narėje, o ne per Bendrijos prekių ženklo registravimo procedūrą (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 55 punktas). Be to, jeigu VRDT, remdamasi protestą pateikusios šalies pateiktais įrodymais, turi patikrinti nacionalinio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, egzistavimą, ji neprivalo spręsti konflikto tarp šio prekių ženklo ir kito prekių ženklo nacionaliniu lygiu, nes toks konfliktas priklauso nacionalinių institucijų kompetencijai.

27 Dėl šios priežasties Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 17 punkte galėjo nurodyti, kad „vienos nacionalinės registracijos <...> pirmenybė kitos nacionalinės registracijos atžvilgiu Valstybėje narėje neįtakoja protesto procedūros VRDT tol, kol neįrodoma, kad (Bendrijos prekių ženklo) paraišką pateikęs asmuo pateikė prašymą paskelbti protestą pateikusios šalies registraciją negaliojančia“.

28 Priešingai nei nurodo ieškovė, nėra absurdiška ar nenormalu, kad VRDT patenkina ankstesniu nacionaliniu prekių ženklu grindžiamą protestą, net jeigu Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo remiasi dar ankstesniu nacionaliniu prekių ženklu, kadangi protestą pateikusios šalies prekių ženklo teisėtumas neginčijamas kompetentingose nacionalinėse institucijose. Priešingai, šiuo sprendimu atsižvelgiama į kompetencijos tarp VRDT ir šių nacionalinių institucijų paskirstymą.

- 29 Ieškovė pateikia kitus argumentus. Pirma, VRDT pozicija sukuria absurdišką situaciją, kai jos Bendrijos prekių ženklo RUFFLES paraiškos atmetimas netrukdo transformuoti šią paraišką į nacionalinio prekių ženklo paraišką tik Vokietijoje, kur ieškovė naudojami registracija, leidžiančia jai pardavinėti šiuo ženklu pažymėtas nagrinėjamas prekes. Antra, yra nenormalu, kad ieškovė negaus Bendrijos prekių ženklui suteikiamos apsaugos, jeigu praktikoje ji gali ją gauti nacionalinių registracijų dėka. Šie du argumentai remiasi nepatvirtinta prielaida, kad ieškovė iš tiesų turi teisę Vokietijoje pardavinėti prekių ženklu RUFFLES pažymėtas prekes. Iš tikrųjų nebuvo įrodyta, kad įstojusi į bylą šalis negali, remdamasi savo prekių ženklu RIFFELS, šios teisės užginčyti.
- 30 Dėl ieškovės nuorodos į 2000 m. rugsėjo 12 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 415/1999-1), susijusį su protesto procedūra, būtina nurodyti, kad apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis tik Reglamentu Nr. 40/94, aiškinamu Bendrijų teismų, o ne apeliacinių tarybų ankstesniais sprendimais (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Streamserve prieš VRDT (STREAMSERVE)*, T-106/00, Rink. p. II-723, 66 punktas ir 2002 m. spalio 9 d. Sprendimo *Glaverbel prieš VRDT (Stiklo plokštės paviršius)*, T-36/01, Rink. p. II-3887, 35 punktas). Taigi, ši nuoroda yra netinkama. Bet kokiu atveju, ji susijusi su situacija, kuri visiškai skiriasi nuo situacijos šioje byloje. Iš tikrųjų byloje R 415/1999-1 Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo, nesiremdamas vien tik teisės į ankstesnį nacionalinį prekių ženklą egzistavimu, kaip šiuo atveju, įrodė šią teisę bei veiksmingą ir taikų jos koegzistavimą su protestą pateikusios šalies teise į prekių ženklą nacionalinėje teritorijoje. Remdamasi būtent šiuo pagrindu, Apeliacinė taryba konstatavo, kad supainiojimo galimybės nėra ir protestą atmetė (nurodyto 2000 m. rugsėjo 12 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo 22 punktas). Tokiame kontekste iš tiesų būtų problemiška protestą patenkinti ir nesuteikti Bendrijos apsaugos, kai prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo tokią pačią apsaugą Europos Sąjungos teritorijoje galėjo gauti nacionaliniu būdu (žr. šio sprendimo 21 punkto priešpaskutinį sakinį). Šioje byloje situacija yra visiškai kitokia, kadangi dėl neįrodyto vokišku prekių ženklu, kuriuo remiasi ieškovė, sukuriamų teisių veiksmingumo negalima nustatyti, kad ieškovė nacionalinės registracijos pagalba gali gauti tokią pačią apsaugą, kurią suteikia Bendrijos registracija.

- 31 Galiausiai, priešingai, nei nurodo ieškovė, Reglamento Nr. 40/94 106 straipsnis šiuo atveju pagal analogiją netaikytinas. Iš tikrųjų ši nuostata susijusi su pagal valstybių narių įstatymus egzistuojančia teise nacionalinėse institucijose ginčyti vėlesnio Bendrijos prekių ženklo naudojimą, kuriuo pažeidžiamos ankstesnės teisės. Tačiau šiuo atveju ieškovė Vokietijos kompetentingose institucijose ne ginčijo Bendrijos prekių ženklo naudojimą Vokietijoje, kuriuo pažeidžiama ankstesnė teisė, bet per procedūrą VRDT ginčijo protestą pateikusiai šaliai priklausančio vokiško prekių ženklo galiojimą. Taigi nėra jokios analogijos tarp situacijos šioje byloje ir situacijos, nurodytos Reglamento Nr. 40/94 106 straipsnyje. Be to, kaip jau buvo nurodyta, minėtas konfliktas išimtinai priklauso Vokietijos institucijų kompetencijai ir Vokietijos teisei.
- 32 Iš to, kas buvo išdėstyta, matyti, kad trečiasis panaikinimo pagrindas, grindžiamas vertinimu, jog Apeliacinė taryba pažeidė nacionalinių ir Bendrijos prekių ženklų koegzistavimo ir lygiavertiškumo principus, turi būti atmestas.
- 33 Dėl pirmojo ir antrojo panaikinimo pagrindų, kurie grindžiami atitinkamai teisės į gynybą ir dispozityvumo principo pažeidimu, būtina nurodyti, kad šiais pagrindais ieškovė prieštaringai tuo pačiu metu priekaištuoja VRDT dėl to, kad ji nesuteikė jai galimybės įrodyti jos ankstesnio vokiško prekių ženklo egzistavimo ir neatsižvelgė į šį prekių ženklą, kurio egzistavimas buvo neginčijama bylos aplinkybė per procedūrą VRDT. Tačiau būtina konstatuoti, kad nė vienas iš šių pagrindų, net jei ir būtų pagrįstas, negalėtų pateisinti ginčijamo sprendimo panaikinimo. Iš tikrųjų, kaip jau buvo nurodyta ir kaip Apeliacinė taryba iš esmės išdėstė ginčijamo sprendimo 17 punkte, vien tik vokiško prekių ženklo, kuriuo remiasi ieškovė, egzistavimas negali pagrįsti protesto atmetimo, nesant papildomų įrodymų, kad protestą pateikusios šalies prekių ženklas buvo pripažintas negaliojančiu. Tačiau yra žinoma, kad ieškovė per procedūrą VRDT tik nurodė savo tariamo vokiško prekių ženklo egzistavimą.

- 34 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad pirmasis ir antrasis panaikinimo pagrindai yra neveiksmingi.
- 35 Galiausiai, ieškovės ankstesnio vokiško prekių ženklo registracijos pažymėjimas ir Vokietijos teisinių paslaugų biuro *Lovells* nuomonė dėl šio prekių ženklo veiksmingumo įstojusios į bylą šalies prekių ženklo atžvilgiu, kuriuos ieškovė pateikė Pirmosios instancijos teismui, yra nepriimtini. Iš tikrųjų pagal nusistovėjusią teismų praktiką Pirmosios instancijos teismui pateiktu ieškiniu siekiama patikrinti Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumą Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio prasme. Faktai, kurie buvo pateikti Pirmosios instancijos teismui, prieš tai apie juos nepranešus VRDT institucijoms, tokio sprendimo teisėtumą gali įtakoti tik tokiu atveju, jei VRDT *ex officio* būtų privalėjusi į juos atsižvelgti. Remiantis to paties reglamento 74 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią procedūros dėl atsakymo registruoti paraiškas motyvų atveju VRDT nagrinėja tiktai šalių nurodytus faktus, įrodymus bei argumentus bei siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą, ji neprivalo *ex officio* atsižvelgti į tuos faktus, kurių šalys nepateikė. Todėl tokie faktai negali įtakoti Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumo (2004 m. liepos 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Samar prieš VRDT – Grotto (GAS STATION)*, T-115/03, Rink. p. II-2939, 13 punktas).
- 36 Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, šis ieškinys turi būti atmestas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 37 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT pateiktus reikalavimus.

38

Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 4 dalį ir nesant įstojusios į bylą šalies reikalavimų priteisti bylinėjimosi išlaidas, pastaroji padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Atmesti ieškinį.**
2. **Ieškovė padengia savo pačios ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) bylinėjimosi išlaidas.**
3. **Įstojusi į bylą šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.**

Vilaras

Dehousse

Švábý

Paskelbta 2005 m. balandžio 21 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

M. Vilaras