

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

21 päivänä huhtikuuta 2005 *

Asiassa T-269/02,

PepsiCo, Inc., kotipaikka Purchase, New York (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja
E. Armijo Chávarri,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinään aluksi J. Novais Gonçalves ja J. Crespo Carrillo, sitten A. von
Mühlendahl ja Novais Gonçalves,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, aiemmin Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, kotipaikka Köln (Saksa), edustajanaan asianajaja M. Schaeffer,

ja jossa on kyse SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 10.6.2002 tekemästä päätöksestä, joka koskee PepsiCo, Inc:n ja Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG:n välistä väitemenettelyä, nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit F. Dehousse ja D. Šváby,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 16.12.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 PepsiCo, Inc. teki 1.4.1996 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki RUFFLES.
- 3 Tavarat, joita varten kyseistä rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29 ja 30 ja vastaavat seuraavien luokkien kuvausta:
 - luokka 29: ”Liha, kala, siipikarja ja riista; kiinteät lihaliemitiivisteet; säilötyt, kuivatut ja keitetyt hedelmät sekä vihannekset; hyytelöt, hillot, soseet; munat, maito ja maitotuotteet; elintarvikeöljyt ja -rasvat”;

- luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saagojauho, kahvin korvikkeet; jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset ja makeiset, elintarvikejäätelöt; hunaja, melassisiirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, (mauste)kastikkeet; mausteet; mehujäät”.
- 4 Tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 22.12.1997 *Yhteisön tavaramerkkilehdessä*.
- 5 Väliintulija Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (aiemmin Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG) teki asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.
- 6 Väitteen perusteeksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan haetun tavaramerkin, joka koski ”kuivattuja vihanneksia” (luokka 29) ja ”vilja-, leivonnais- ja makeisvalmisteita” (luokka 30), joita kyseisellä tavaramerkillä tarkoitettiin, ja väliintulijan Saksassa rekisteröimän sellaisen aikaisemman kotimaisen tavaramerkin RIFFELS välillä, joka koski tämän aikaisemman merkin kattamia ”perunalastuja”.
- 7 Väiteosasto hyväksyi väitteen 23.11.1999 tekemällään päätöksellä ”kuivattujen vihannesten” ja ”leivonnais- ja makeisvalmisteiden” osalta siitä syystä, että kun riidanalaisten merkkiä tarkoittamien tavaroiden välinen samanlaisuus ja osittainen samankaltaisuus sekä kyseisten merkkiä samankaltaisuus otettiin huomioon, näiden kahden tavaramerkin välillä oli olemassa sekaannusvaara. Se hylkäsi sitä vastoin ”viljavalmisteita” koskevan väitteen.

- 8 Kantaja haki asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella 24.1.2000 SMHV:ssä muutosta väiteosaston päätökseen. Se jätti 23.6.2000 kirjelmän muutoksenhaun syistä.
- 9 Väliintulija jätti 2.5.2001 kantajan muutoksenhakua koskevat huomautuksensa, jotka tiedottamistarkoituksessa annettiin tiedoksi viimeksi mainitulle SMHV:n 4.5.2001 päivätyllä kirjeellä.
- 10 Kantaja pyysi 13.6.2001 päivätyllä kirjeellä, että valituslautakunta kehottaisi sitä asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 2 kohdan nojalla esittämään uusia huomautuksia.
- 11 Valituslautakunta hylkäsi tämän pyynnön 27.6.2001 päivätyllä kirjeellä.
- 12 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi muutoksenhaun 10.6.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin tiedoksi kantajalle 24.6.2002. Valituslautakunta totesi ensin, että valitus perustui yksinomaan väitteelle, jonka mukaan kantaja oli Saksassa väliintulijan oikeutta aikaisemman oikeuden haltija, ja katsoi, ettei tällä väitteellä voitu asettaa kyseenalaiseksi väiteosaston päätöstä. Tällä aikaisemmalla kansallisella rekisteröinnillä ei nimittäin ollut väitemenettelyn lopputuloksen kannalta merkitystä, ainakaan kantaja ei ollut osoittanut, että tällainen rekisteröinti olisi ollut olemassa (riidanalaisen päätöksen 17–21 kohta).

Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset

- 13 Kantaja on 2.9.2002 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon jättämällä kanteenkirjelmällä nostanut nyt esillä olevan kanteen.
- 14 Väliintulija ja SMHV ovat 23.1. ja 31.1.2003 jättäneet vastineensa. Väliintulija on 27.1.2003 täydentänyt vastinettaan tietyillä asiakirjoilla.
- 15 Kantaja on 5.3.2003 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 2 kohdan nojalla pyytänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta lupaa vastauskirjelmän jättämiseen ja vaatinut, että se ratkaisisi kantajan aikaisemmin esittämän pyynnön, joka liittyi Lovells-nimisen saksalaisen asianajotoimiston laatimaan lausuntoon kantajan itselleen vaatimasta saksalaisesta tavaramerkistä.
- 16 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on 22.4.2004 päivätyllä kirjeellään hylännyt nämä kaksi pyyntöä ja muistuttanut toisen osalta, että kantajan tehtäviin kuuluu sen näytön esittäminen, johon se haluaa tukeutua, ja että tämä näyttö on esitettävä työjärjestyksessä asetettujen edellytysten ja määräaikojen mukaisesti.
- 17 Kantaja on 30.4.2004 päivätyllä kirjeellä jättänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon Lovells-asianajotoimiston samana päivänä päivätyn lausunnon, joka on otettu jutun asiakirjoihin.

18 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

19 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

20 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkää kanteen.

Oikeudelliset seikat

21 Kantaja esittää kolme kumoamisperustetta. Ensimmäisessä perusteessaan, joka perustuu puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen, kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei se ollut antanut sille tilaisuutta todistaa aikaisemman saksalaisen RUFFLES-tavaramerkkinsä olemassaoloa. Toisessa perusteessaan, joka perustuu

määräämisperiaatteen loukkaamiseen, kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei se ollut ottanut huomioon tätä tavaramerkkiä, jonka olemassaolo oli esitettyyn näyttöön ja siihen nähden, ettei väliintulija ollut sitä kiistänyt, SMHV:ssä käsitellyn riita-asian perustana oleva kiistaton seikka. Kolmannessa perusteessaan, joka perustuu yhteisön tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa ja samanarvoisuutta koskevan periaatteen loukkaamiseen, kantaja väittää pääasiallisesti, että jo pelkästään kantajan aikaisemman saksalaisen RUFFLES-tavaramerkin olemassaolon olisi pitänyt aiheuttaa väitteen hylkääminen.

- 22 On totta, että kantaja on kiistäessään väitteen SMHV:ssä vedonnut yksinomaan sellaisen saksalaisen RUFFLES-tavaramerkin olemassaoloon, jonka haltija se väitti olevansa ja joka sen mukaan oli aikaisempi kuin väliintulijan tavaramerkki. Kantajan mukaan väitteen hylkääminen oli perusteltua jo yksistään tämän olemassaolon vuoksi.
- 23 Kantaja ei näin SMHV:ssä vireillä olleen menettelyn missään vaiheessa ole vedonnut siihen, että tätä väitettyä tavaramerkkiä olisi käytetty, todistaakseen, että tämä tavaramerkki ja kantajan tavaramerkki olivat tosiasiallisesti olleet olemassa yhtä aikaa, mikä olisi voinut olla merkityksellinen seikka siinä arvioinnissa, jonka SMHV asetuksen N:o 40/94 nojalla suoritti harkitessaan haetun yhteisön tavaramerkin ja väliintulijan tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa.
- 24 Kantaja ei ole myöskään väittänyt eikä varsinkaan näyttänyt toteen, että se olisi aikaisemman saksalaisen tavaramerkkinsä perusteella saanut väliintulijan tavaramerkin mitätöidyksi toimivaltaisessa kansallisessa viranomaisessa, eikä näyttänyt laittaneensa vireille tätä koskevaa menettelyä.
- 25 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa tästä, että siitä kysymyksestä riippumatta, oliko kantaja näyttänyt SMHV:ssä toteen aikaisemman saksalaisen tavaramerkkinsä olemassaolon, pelkästään tällainen olemassaolo ei olisi missään

tapauksessa voinut olla väitteen hylkäämisen perusta. Kantajan olisi vielä pitänyt todistaa, että se oli saanut väliintulijan tavaramerkin mitätöidyksi toimivaltaisessa kansallisessa viranomaisessa.

- 26 Kansallisen tavaramerkin, tässä tapauksessa väliintulijan tavaramerkin, pätevyyttä ei näet voida riitauttaa yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä vaan ai-noastaan kyseisessä jäsenvaltiossa vireille pannussa mitätöintimenettelyssä (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 55 kohta). Vaikka SMHV:n tehtäviin kuuluukin väitteen tekijän esitettäväksi kuuluvan näytön perusteella tarkistaa, onko väitteen tueksi vedottu kansallinen tavaramerkki olemassa, sen tehtäviin ei kuulu ratkaista tämän merkin ja toisen merkin välistä ristiriitaa kansallisella tasolla, sillä tällaisen ratkaisun tekeminen kuuluu kansallisten viranomaisten toimivaltaan.
- 27 Väiteosasto on näin riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa voinut todeta, että ”kansallisen rekisteröinnin — — etusija toiseen nähden jäsenvaltiossa ei vaiku [ttanut] SMHV:ssä käytävään väitemenettelyyn, koska ei [ollut] näytetty toteen, että [yhteisön tavaramerkin] hakija olisi vaatinut väitteen tekijän rekisteröinnin julistamista mitättömäksi”.
- 28 Toisin kuin kantaja väittää, siinä, että SMHV hyväksyy aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuvan väitteen, vaikka yhteisön tavaramerkin hakija vetoaa vieläkin aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin, ei ole mitään outoa eikä epätavallista, jos väitteen tekijän tavaramerkin pätevyyttä ei ole riitautettu toimivaltaisessa kansallisessa viranomaisessa. Päinvastoin tällainen ratkaisu noudat-taa SMHV:n ja tämän kansallisen viranomaisen välistä toimivallan jakoa.

29 Kantaja esittää muitakin perusteluja. SMHV:n asennoituminen aiheuttaa kantajan mukaan yhtäältä absurdin tilanteen, jossa RUFFLES-sanamerkkiä koskevan, kantajan tekemän yhteisön tavaramerkkihakemuksen hylkääminen estää tämän hakemuksen muuttamisen kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi vain Saksassa, missä kantajalla jo on rekisteröinti, jolla se voi saattaa markkinoille kyseisiä tavaroita tällä tavaramerkillä. Toisaalta kantajan mukaan ei ole normaalia, että siltä evätään yhteisön tavaramerkin tarjoama suoja, jos se käytännössä voi saada tämän suojan kansallisilla rekisteröinneillä. On kuitenkin katsottava, että nämä kaksi väitettä perustuvat sellaiseen toteen näyttämättä jääneeseen oletukseen, että kantajalla todellakin on oikeus saattaa tuotteensa markkinoille Saksassa RUFFLES-tavaramerkillä. Asiassa ei nimittäin ole millään tavoin osoitettu, ettei väliintulija voisi RIFFELS-tavaramerkkinsä perusteella riitauttaa tätä oikeutta.

30 Viittauksesta, jonka kantaja on tehnyt SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 12.9.2000 (asia R 415/1999-1) tekemään, väitemenettelyyn liittyvään päätökseen, on todettava, että valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, perusteella eikä kyseisten valituslautakuntien aiemman ratkaisukäytännön nojalla (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 66 kohta ja asia T-36/01, Glaverbel v. SMHV (lasilaatan pinta), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II-3887, 35 kohta). Tällä viittauksella ei siis ole merkitystä. Se koskee joka tapauksessa tilannetta, joka on täysin erilainen kuin nyt esillä oleva. Asiassa R 415/1999-1 yhteisön tavaramerkin hakija, joka ei millään tavoin vedonnut, kuten nyt esillä olevassa asiassa, aikaisempaa kansallista tavaramerkkiä koskevan oikeuden pelkkään olemassaoloon, oli näet näyttänyt toteen tämän oikeuden ja sen, että se oli tosiasiallisesti ja rauhanomaisesti yhtä aikaa olemassa väitteentekijän tavaramerkkioikeuden kanssa kansallisella alueella. Valituslautakunta totesi muun muassa tästä syystä, ettei sekaannusvaaraa ollut ja hylkäsi väitteen (em. SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 12.9.2000 tekemän päätöksen 22 kohta). Tuossa yhteydessä olisi todellakin ollut ongelmallista hyväksyä väite ja siis evätä yhteisön suoja, vaikka tavaramerkin hakija saattoi saada saman suojan Euroopan unionin alueella kansallisia oikeussuojateitä käyttäen (ks. tuon päätöksen 21 kohdan toiseksi viimeinen virke). Nyt esillä olevassa asiassa tilanne on aivan toinen, sillä on epäselvää, onko kantajan itselleen vaatima saksalaista tavaramerkkiä koskeva oikeus tehokas, eikä asiassa ole näytetty toteen, että kantaja saattoi kansallisia oikeussuojateitä käyttäen saada yhtä laajan suojan kuin yhteisön rekisteröinnillä.

- 31 Lopuksi, toisin kuin kantaja väittää, asetuksen N:o 40/94 106 artiklaa ei voida soveltaa analogisesti nyt esillä olevassa asiassa. Tuo säännös koskee nimittäin jäsenvaltioiden lakiin perustuvaa oikeutta nostaa kansallisissa viranomaisissa kanteita, jotka perustuvat siihen, että aikaisempia oikeuksia on loukattu käyttämällä myöhempää yhteisön tavaramerkkiä. Kantaja ei nyt esillä olevassa asiassa ole toimivaltaisessa saksalaisessa viranomaisessa riitauttanut sitä, että Saksassa käytettäisiin sellaista yhteisön tavaramerkkiä, jolla loukataan aikaisempaa oikeutta, vaan se on riitauttanut SMHV:ssä väitteentekijän saksalaisen tavaramerkin tehokkuuden. Nyt esillä olevassa asiassa käsillä oleva tilanne ja asetuksen N:o 40/94 106 artiklassa tarkoitettu tilanne eivät siis ole samanlaisia. Lisäksi ja kuten edellä on jo todettu, edellä tarkoitettu riitauttaminen kuuluu yksinomaan Saksan viranomaisten toimivaltaan ja Saksan oikeuden soveltamisalaan.
- 32 Edellä esitetystä seuraa, että kolmas kumoamisperuste, joka perustuu siihen, että valituslautakunta olisi rikkonut kansallisten tavaramerkkien ja yhteisön tavaramerkkien samanaikaisen olemassaolon ja samanarvoisuuden periaatetta, on hylättävä.
- 33 Ensimmäisestä ja toisesta kumoamisperusteesta, jotka perustuvat puolustautumis-oikeuksien loukkaamiseen ja määräämisperiaatteen loukkaamiseen, on todettava, että kantaja moittii, vieläpä ristiriitaisella tavalla, näillä perusteilla SMHV:tä samalla sekä siitä, ettei se ole antanut kantajalle tilaisuutta todistaa aikaisemman saksalaisen tavaramerkkinsä olemassaoloa, että siitä, ettei se ole ottanut huomioon tätä merkkiä, jonka olemassaolo oli kantajan mukaan ollut SMHV:ssä käsitellyn riita-asian perustana oleva kiistaton seikka. On kuitenkin todettava, ettei kumpikaan näistä kahdesta perusteesta, vaikka ne olisivat perusteltujakin, ole sellainen, että ne aiheuttaisivat riidanalaisen päätöksen kumoamisen. Kuten edellä on esitetty ja kuten valituslautakunta on pääasiallisesti riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa todennut, kantajan itselleen vaatiman saksalaisen tavaramerkin pelkkä olemassaolo ei voi olla perustana väitteen hylkäämiselle, kun väitemenettelyn kohteena olevan tavaramerkin mitätöimistä koskevaa näyttöä ei ole esitetty. On riidatonta, että kantaja on SMHV:ssä tyytynyt vetoamaan saksalaisen tavaramerkkinsä pelkkään olemassaoloon.

- 34 Tästä seuraa, että ensimmäinen ja toinen kumoamisperuste ovat vaikutuksettomia.
- 35 Kantajan aikaisemman saksalaisen tavaramerkin rekisteröintitodistusta ja Lovells-nimisen asianajotoimiston tämän tavaramerkin tehokkuudesta suhteessa väliintulijan tavaramerkkiin laatimaa lausuntoa, jotka molemmat kantaja on jättänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, ei voida ottaa tutkittaviksi. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä pyritään valvomaan valituslautakuntien asetuksen N:o 40/94 63 artiklan nojalla tekemien päätösten lainmukaisuutta. Tosiseikat, joihin ei ole vedottu SMHV:ssä vaan vasta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, voivat vaikuttaa tämän päätöksen laillisuuteen vain siinä tapauksessa, että SMHV:n olisi pitänyt ottaa ne huomioon viran puolesta. Saman asetuksen 74 artiklan 1 kohdan loppuosasta ilmenee tältä osin, että rekisteröinnin epäämiseen liittyviä perusteita koskevassa menettelyssä SMHV tutkii ainoastaan asianosaisten esittämät perusteet ja vaateet ja ettei sillä ole velvollisuutta ottaa viran puolesta huomioon sellaisia seikkoja, joihin asianosaiset eivät ole vedonneet. Tästä seuraa, ettei valituslautakunnan päätöstä voida asettaa kyseenalaiseksi tällaisilla seikoilla (viimeksi asia T-115/03, Samar v. SMHV — Grotto (GAS STATION), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s. II-2939, 13 kohta).
- 36 Kaikki edellä esitetyt seikat huomioon ottaen nyt esillä oleva kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 37 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja koska SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut.

- 38 Työjärjestyksen 87 artiklan 4 kohdan nojalla ja koska väliintulija ei ole vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, se veloitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**

- 2) **Kantaja veloitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) oikeudenkäyntikulut.**

- 3) **Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Julistettiin Luxemburgissa 21 päivänä huhtikuuta 2005.

H. Jung

M. Vilaras

kirjaaja

viidennen jaoston puheenjohtaja