

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)
z dnia 21 kwietnia 2005 r. *

W sprawie T-269/02

PepsiCo, Inc., z siedzibą w Purchase, New York (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata E. Armija Chávarriego,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu początkowo przez J. Novaisa Gonçalvesa oraz J. Crespa Carrilla, a następnie przez A. von Mühlendahla oraz J. Novaisa Gonçalvesa, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

* Język postępowania: angielski.

w której drugą stroną w postępowaniu przed OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest:

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, uprzednio Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, z siedzibą w Kolonii (Niemcy), reprezentowana przez adwokata M. Schaeffera,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 czerwca 2002 r. (sprawa R 114/2000-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między PepsiCo, Inc. a Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,

**SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (piąta izba),**

w składzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Šváby, sędziowie,

sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 grudnia 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 1 kwietnia 1996 r. PepsiCo, Inc. dokonała na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z późn. zm., zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).
- 2 Zgłoszony znak towarowy stanowiło oznaczenie słowne RUFFLES.
- 3 Towary objęte zgłoszeniem należą do klas 29 i 30 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957, zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają dla każdej z klas następującemu opisowi:
 - klasa 29: „mięso, ryby, drób i dziczyzna; ekstrakty mięsne; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, konfitury, kompoty; jaja, mleko i wyroby mleczne; oleje i tłuszcze spożywcze”,

- klasa 30: „kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, surogaty kawy; mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodyczne, lody spożywcze; miód, syrop z melasy; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy korzenne; lód do chłodzenia”.

- 4 W dniu 22 grudnia 1997 r. zgłoszenie zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych*.

- 5 W dniu 23 marca 1998 r. interwenient, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (uprzednio Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG), wniósł na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

- 6 Sprzeciw uzasadniony został prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 poprzez pomylenie zgłoszonego znaku towarowego w zakresie „warzyw suszonych” (klasa 29) oraz „produktów zbożowych, wyrobów cukierniczych i słodczy” (klasa 30), dla których zgłoszono ten znak, z wcześniejszym krajowym znakiem towarowym RIFFELS, zarejestrowanym przez interwenienta w Niemczech i obejmującym „chipsy ziemniaczane”.

- 7 Decyzją z dnia 23 listopada 1999 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw w odniesieniu do „warzyw suszonych” oraz „wyrobów cukierniczych i słodczy”, uzasadniając to prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd w odniesieniu do obu znaków w związku z częściową identycznością i częściowym podobieństwem towarów objętych spornymi oznaczeniami oraz podobieństwem tych oznaczeń. Odrzucił natomiast sprzeciw w odniesieniu do „produktów zbożowych”.

- 8 W dniu 24 stycznia 2000 r. skarżąca złożyła do OHIM na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94 odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów. W dniu 23 czerwca 2000 r. przedłożyła pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania.

- 9 W dniu 2 maja 2001 r. interwenient przedstawił uwagi w przedmiocie odwołania skarżącej, które pismem OHIM z dnia 4 maja 2001 r. zostały jej przesłane do wiadomości.

- 10 Pismem z dnia 13 czerwca 2001 r. skarżąca zwróciła się do Izby Odwoławczej o wezwanie jej na podstawie art. 61 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 do przedstawienia dalszych uwag.

- 11 Pismem z dnia 27 czerwca 2001 r. Izba Odwoławcza odmówiła uwzględnienia tego wniosku.

- 12 Decyzją z dnia 10 czerwca 2002 r., doręczoną skarżącej w dniu 24 czerwca 2002 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Stwierdziwszy, że odwołanie opiera się wyłącznie na twierdzeniu, iż skarżącej przysługuje w Niemczech wcześniejsze prawo ochronne niż prawo interwenienta, Izba Odwoławcza uznała to twierdzenie za niewystarczające do podważenia decyzji Wydziału Sprzeciwów. Jej zdaniem bowiem owa wcześniejsza rejestracja krajowa jest bez znaczenia dla wyniku postępowania w sprawie sprzeciwu, a poza tym skarżąca nie wykazała jej rzeczywistego istnienia (pkt 17–21 zaskarżonej decyzji).

Przebieg postępowania i żądania stron

- 13 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 2 września 2002 r. skarżąca wniosła niniejszą skargę.

- 14 Interwenient w dniu 23 stycznia 2003 r., a OHIM w dniu 31 stycznia 2003 r. złożyli odpowiedzi na skargę. W dniu 27 stycznia 2003 r. interwenient uzupełnił odpowiedź na skargę o dodatkowe dokumenty.

- 15 Pismem z dnia 5 marca 2003 r. skarżąca zwróciła się do Sądu o umożliwienie jej złożenia repliki na podstawie art. 135 § 2 regulaminu Sądu oraz o rozstrzygnięcie w przedmiocie rzekomo złożonego przez nią wcześniej wniosku o zarządzenie sporządzenia przez niemiecką kancelarię prawną Lovells opinii na temat niemieckiego znaku towarowego, do którego rości sobie prawa.

- 16 Pismem z dnia 22 kwietnia 2004 r. Sąd odrzucił oba wnioski, przypominając w odniesieniu do drugiego z nich, że to do skarżącej należy przedstawienie, w formie i terminie określonym w regulaminie, dowodów, na które zamierza się powoływać.

- 17 Pismem z dnia 30 kwietnia 2004 r. skarżąca złożyła w sekretariacie Sądu datowaną na ten sam dzień opinię kancelarii Lovells, która to opinia została dołączona do akt sprawy.

18 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

19 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi,
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

20 Interwenient wnosi do Sądu o oddalenie skargi.

Co do prawa

21 Na uzasadnienie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji skarżąca podnosi trzy zarzuty. W pierwszym z nich, opartym na naruszeniu prawa do obrony, zarzuca Izbie Odwoławczej, że nie umożliwiła jej udowodnienia istnienia wcześniejszego niemieckiego znaku towarowego RUFFLES, którego jest właścicielem. Drugi zarzut,

oparty na naruszeniu zasady dyspozycyjności, dotyczy nieuwzględnienia przez Izbę Odwoławczą tego znaku, którego istnienie, biorąc pod uwagę dowody przedstawione przez skarżącą i brak sprzeciwu interwenienta, stanowiło jej zdaniem okoliczność faktyczną ustaloną w postępowaniu przed OHIM. W trzecim zarzucie, opartym na naruszeniu współlistnienia i równoważności wspólnotowych i krajowych znaków towarowych, skarżąca twierdzi w istocie, że samo tylko istnienie jej wcześniejszego niemieckiego znaku towarowego RUFFLES powinno było spowodować odrzucenie sprzeciwu.

- 22 Bezsporne jest, że skarżąca w odpowiedzi na sprzeciw powołała się przed OHIM wyłącznie na istnienie niemieckiego znaku towarowego RUFFLES, którego, jak twierdzi, jest właścicielem i który jest według niej wcześniejszy od znaku interwenienta. Samo istnienie tego znaku uzasadnia jej zdaniem odrzucenie sprzeciwu.
- 23 Skarżąca nie powołała się więc na żadnym etapie postępowania przed OHIM na fakt używania owego istniejącego jej zdaniem znaku w celu udowodnienia rzeczywistego współlistnienia tego znaku oraz znaku interwenienta, co mogłoby stanowić istotny element dokonywanej samodzielnie przez OHIM na podstawie rozporządzenia nr 40/94 oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego ze znakiem interwenienta.
- 24 Skarżąca nie twierdziła też ani tym bardziej nie udowodniła, że doprowadziła na podstawie swojego wcześniejszego niemieckiego znaku towarowego do unieważnienia znaku interwenienta przez właściwe organy krajowe ani nawet że przedsięwzięła w tym celu odpowiednie kroki prawne.
- 25 W tych okolicznościach Sąd stwierdza, że niezależnie od kwestii, czy skarżąca udowodniła przed OHIM istnienie wcześniejszego niemieckiego znaku towarowego, na który się powołuje, samo istnienie tego znaku nie mogło w każdym razie stanowić

podstawy do odrzucenia sprzeciwu. Konieczne byłoby tu jeszcze udowodnienie przez skarżącą, że doprowadziła do unieważnienia znaku towarowego interwenienta przez właściwe organy krajowe.

- 26 W istocie ważności krajowego znaku towarowego, w tym przypadku znaku interwenienta, nie można podważać w ramach procedury rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, a jedynie w ramach postępowania o unieważnienie znaku towarowego wszczętego w zainteresowanym państwie członkowskim [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 55]. Ponadto, o ile zadaniem OHIM jest ustalenie, na podstawie dowodów, których dostarczyć winien wnoszący sprzeciw, istnienia krajowego znaku towarowego stanowiącego podstawę sprzeciwu, o tyle nie do niego należy rozstrzygnięcie konfliktu między dwoma znakami krajowymi, gdyż leży to w kompetencji władz krajowych.
- 27 Stąd Izba Odwoławcza miała prawo uznać w pkt 17 zaskarżonej decyzji, że „pierwszeństwo rejestracji krajowej przed inną rejestracją krajową w państwie członkowskim nie ma wpływu na postępowanie w sprawie sprzeciwu przed OHIM, jeżeli nie przedstawiono dowodu złożenia przez zgłaszającego [wspólnotowy znak towarowy] wniosku o unieważnienie rejestracji dokonanej przez wnoszącego sprzeciw”.
- 28 Odmiennie niż to utrzymuje skarżąca, nie ma nic niedorzecznego ani nienormalnego w uwzględnieniu przez OHIM sprzeciwu opartego na wcześniejszym krajowym znaku towarowym w sytuacji, gdy zgłaszający wspólnotowy znak towarowy powołuje się na jeszcze wcześniejszy znak krajowy, jeżeli przed właściwymi organami krajowymi nie dochodzi się unieważnienia znaku należącego do wnoszącego sprzeciw. Wręcz przeciwnie, rozstrzygnięcie takie jest zgodne z podziałem kompetencji między OHIM a władzami krajowymi.

- 29 Skarżąca podnosi dodatkowe argumenty. Po pierwsze stanowisko OHIM prowadzi jej zdaniem do niedorzecznej sytuacji, w której odrzucenie jej zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego RUFFLES uniemożliwia przekształcenie go w zgłoszenie znaku krajowego wyłącznie w Niemczech, gdzie skarżąca korzysta z rejestracji dającej jej prawo do sprzedaży omawianych towarów pod tym znakiem. Po drugie nienormalne jest, zdaniem skarżącej, że odmawia jej się ochrony za pomocą znaku wspólnotowego, podczas gdy może ją otrzymać dzięki rejestracjom krajowym. Oba te argumenty opierają się na założeniu, że skarżącej przysługuje prawo sprzedaży w Niemczech towarów ze znakiem RUFFLES, co nie zostało jednak wykazane. Nie ustalono bowiem, czy interwenient nie byłby w stanie podważyć tego prawa na podstawie swojego znaku RIFFELS.
- 30 Jeżeli chodzi o odniesienia skarżącej do decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 12 września 2000 r. (sprawa R 415/1999-1), dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu, należy stwierdzić, że zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych należy oceniać wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie ich wcześniejszej praktyki decyzyjnej [wyroki Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. II-723, pkt 66 i z dnia 9 października 2002 r. w sprawie T-36/01 Glaverbel przeciwko OHIM (Powierzchnia płyty szklanej), Rec. str. II-3887, pkt 35]. Odniesienie to jest więc całkowicie nietrafne. Dotyczy ono zresztą przypadku całkowicie odmiennego od rozpatrywanego w niniejszej sprawie. W wymienionej sprawie bowiem zgłaszający wspólnotowy znak towarowy nie powoływał się, jak w tym przypadku, na samo istnienie prawa z wcześniejszego krajowego znaku towarowego, lecz udowodnił istnienie tego prawa oraz jego rzeczywiste i bezkonfliktowe współistnienie na terytorium kraju z prawem ze znaku należącego do wnoszącego sprzeciw. To w szczególności z tego powodu Izba Odwoławcza nie stwierdziła prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tych znaków i odrzuciła sprzeciw (pkt 22 tej decyzji). Rzeczywiście problematyczne byłoby, by w takiej sytuacji uwzględnić sprzeciw i odmówić ochrony wspólnotowej, podczas gdy zgłaszający był w stanie uzyskać taką ochronę na terytorium Unii Europejskiej drogą rejestracji krajowych (zob. pkt 21 tej decyzji, przedostatnie zdanie). Całkowicie odmienna jest sytuacja w sprawie niniejszej, gdzie z uwagi na niepewność co do rzeczywistego charakteru prawa ze znaku niemieckiego, na które powołuje się skarżąca, nie można uznać za pewnik, że mogłaby ona drogą rejestracji krajowych uzyskać równie szeroką ochronę, jak ochrona wynikająca z rejestracji wspólnotowej.

- 31 Wreszcie, wbrew twierdzeniom skarżącej, art. 106 rozporządzenia nr 40/94 nie znajduje przez analogię zastosowania do niniejszej sprawy. Przepis ten dotyczy bowiem przysługującego na mocy ustawodawstwa państw członkowskich prawa wniesienia do organów krajowych skargi na naruszenie praw wcześniejszych wynikające z używania późniejszego wspólnotowego znaku towarowego. W niniejszej sprawie zaś nie chodzi o sprzeciw skarżącej przed właściwymi władzami niemieckimi wobec używania w Niemczech wspólnotowego znaku towarowego naruszającego prawa wcześniejsze, ale o podważenie przed OHIM skuteczności niemieckiego znaku towarowego należącego do wnoszącego sprzeciw. Nie ma więc żadnej analogii między niniejszą sprawą a sytuacją, o której mowa w art. 106 rozporządzenia nr 40/94. Ponadto, jak już stwierdzono, orzekanie w przedmiocie skuteczności niemieckiego znaku krajowego należy do właściwości władz niemieckich i prawa niemieckiego.
- 32 Na podstawie powyższych rozważań trzeci zarzut skarżącej, oparty na jej przekonaniu o naruszeniu przez Izbę Odwoławczą zasady współistnienia i równoważności krajowych i wspólnotowych znaków towarowych, należy oddalić.
- 33 W odniesieniu do zarzutów pierwszego i drugiego, które zostały oparte odpowiednio na naruszeniu prawa do obrony oraz naruszeniu zasady dyspozycyjności, należy zauważyć, że w ich ramach skarżąca zarzuca OHIM, w sposób wzajemnie sprzeczny, że nie umożliwił jej udowodnienia istnienia jej wcześniejszego niemieckiego znaku towarowego, a jednocześnie że nie uwzględnił tego znaku, którego istnienie zostało, jej zdaniem, ustalone w postępowaniu przed OHIM. Należy jednak stwierdzić, że żaden z tych zarzutów, nawet gdyby był zasadny, nie mógłby spowodować stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji. Jak wyjaśniono bowiem powyżej i jak stwierdziła to w istocie Izba Odwoławcza w pkt 17 zaskarżonej decyzji, samo istnienie niemieckiego znaku towarowego, na który powołuje się skarżąca, nie może stanowić podstawy odrzucenia sprzeciwu w braku dodatkowego dowodu na unieważnienie znaku towarowego, na którym oparto sprzeciw. Jak zaś wiadomo, skarżąca powołała się w postępowaniu przed OHIM wyłącznie na fakt domniemanego istnienia swojego niemieckiego znaku towarowego.

34 W związku z powyższym zarzuty nieważności pierwszy i drugi należy uznać za nietrafne.

35 Na koniec, gdy chodzi o świadectwo rejestracji wcześniejszego niemieckiego znaku towarowego skarżącej i opinię niemieckiej kancelarii prawnej Lovells na temat skuteczności tego znaku wobec znaku interwenienta, oba dokumenty, przedstawione przez skarżącą przed Sądem, są niedopuszczalne. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94. Tymczasem okoliczności faktyczne podniesione przed Sądem, których nie podniesiono w postępowaniu przed organami OHIM, mogą podważyć zgodność z prawem tych decyzji tylko w sytuacji, gdy OHIM był zobowiązany wziąć je pod uwagę z urzędu. Jak wynika zaś z art. 74 ust. 1 in fine tego rozporządzenia, zgodnie z którym w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza się w badaniu stanu faktycznego do argumentów i żądań przedstawionych przez strony, nie jest on zobowiązany do wzięcia pod uwagę z urzędu okoliczności faktycznych, które nie zostały podniesione przez strony. Sąd okoliczności te nie mogą podważać zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej [wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM — Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. str. II-2939, pkt 13].

36 Biorąc pod uwagę całość powyższych rozważań, niniejszą skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

37 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania.

- 38 Zgodnie z art. 87 § 4¹ regulaminu, w braku żądania interwenienta co do kosztów, poniesie on swoje własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Skarga zostaje oddalona.
- 2) Skarżąca pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).
- 3) Interwenient ponosi własne koszty.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 kwietnia 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

M. Vilaras