

RETTENS DOM (Femte Afdeling)

21. april 2005 \*

I sag T-269/02,

**PepsiCo, Inc.**, Purchase, New York (Amerikas Forenede Stater), ved advokat  
E. Armijo Chávarri,

sagsøger,

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)**  
(KHIM), først ved J. Novais Gonçalves og J. Crespo Carrillo, derefter ved A. von  
Mühlendahl og J. Novais Gonçalves, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

\* Processprog: engelsk.

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design):

**Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG**, tidligere Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (Tyskland), ved advokat M. Schaeffer,

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 10. juni 2002 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 14/2000-1), vedrørende en indsigelsessag mellem PepsiCo, Inc. og Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET  
I FØRSTE INSTANS (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne F. Dehousse og D. Šváby,

justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 16. december 2004,

afsagt følgende

## Dom

### Tvistens baggrund

- 1 Den 1. april 1996 indgav PepsiCo, Inc. en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.
  
- 2 Varemærket, der er søgt registreret, er ordmærket RUFFLES.
  
- 3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 29 og 30 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:
  - Klasse 29: »Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt«.

— Klasse 30: »Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturvarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis«.

- 4 Den 22. september 1997 blev varemærkeansøgningen offentliggjort i *EF-Varemærketidende*.
- 5 Den 23. marts 1998 rejste intervenienten, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (tidligere Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG) i henhold til artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke.
- 6 Til støtte for indsigelsen har sagsøgeren påberåbt sig den i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 omhandlede risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke for så vidt angår de af varemærket omhandlede »tørrede grøntsager« (klasse 29) og »næringsmidler af korn, konditori- og konfekturvarer« (klasse 30), og det ældre nationale varemærke RIFFELS, der er registreret af intervenienten i Tyskland, for så vidt angår »kartoffelchips«, der er omfattet af det ældre varemærke.
- 7 Ved afgørelse af 23. november 1999 tog Indsigelsesafdelingen indsigelsen til følge for så vidt angik »tørrede grøntsager« og »næringsmidler af konditori- og konfekturvarer« med den begrundelse, at da varerne, der var omfattet af de omhandlede tegn, var af samme art eller delvist lignede hinanden, og da de pågældende tegn lignede hinanden, var der en risiko for forveksling mellem de to varemærker. Indsigelsesafdelingen forkastede derimod indsigelsen for så vidt angik »næringsmidler af korn«.

- 8 Den 24. januar 2000 klagede sagsøgeren i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94 til Harmoniseringskontoret over Indsigelsesafdelingens afgørelse. Den 23. juni 2000 indgav sagsøgeren en skriftlig begrundelse for klagen.
  
- 9 Den 2. maj 2001 indleverede intervenienten sine bemærkninger til sagsøgerens klage, der ved Harmoniseringskontorets skrivelse af 4. maj 2001 blev meddelt sagsøgeren til orientering.
  
- 10 Ved skrivelse af 13. juni 2001 anmodede det sagsøgende selskab appelkammeret om at opfordre selskabet til at fremkomme med nye bemærkninger i henhold til artikel 61, stk. 2, i forordning nr. 40/94.
  
- 11 Ved skrivelse af 27. juni 2001 afslog appelkammeret denne anmodning.
  
- 12 Ved afgørelse af 10. juni 2002, der blev meddelt sagsøgeren den 24. juni 2002 (herefter »den anfægtede afgørelse«), afslog Første Appelkammer klagen. Efter at have konstateret, at klagen udelukkende var begrundet i påstanden om, at sagsøgeren i Tyskland var indehaver af en rettighed, der var ældre end intervenientens, fastslog appelkammeret, at denne påstand ikke kunne anfægte Indsigelsesafdelingens afgørelse. Denne tidligere nationale registrering var nemlig uden betydning for udfaldet af indsigelsessagen, og sagsøgeren havde under alle omstændigheder ikke godtgjort, at denne rettighed fandtes.

## Retsforhandlingerne og parternes påstande

- 13 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 2. september 2002 har sagsøgeren anlagt nærværende sag.
- 14 Intervenienten og Harmoniseringskontoret har indleveret deres svarskrifter til Rettens Justitskontor henholdsvis den 23. og den 31. januar 2003. Den 27. januar 2003 indleverede intervenienten visse dokumenter som supplement til sit svarskrift.
- 15 Ved skrivelse af 5. marts 2003 har sagsøgeren i overensstemmelse med artikel 135, stk. 2, i Rettens procesreglement anmodet om tilladelse til at indgive replik og har anmodet Retten om at træffe afgørelse vedrørende en anmodning — som sagsøgeren hævder at have indgivet tidligere — om indhentelse af en udtalelse fra det tyske advokatfirma Lovells om det tyske varemærke, som sagsøgeren gør krav på.
- 16 Ved skrivelse af 22. april 2004 afslog Retten disse to anmodninger, og for så vidt angår den sidste anmodning bemærkede den, at det påhviler sagsøgeren at fremlægge de beviser, som selskabet ønsker at gøre gældende, under de betingelser og inden for de tidsfrister, der er fastsat i procesreglementet.
- 17 Ved skrivelse af 30. april 2004 indleverede sagsøgeren til Rettens Justitskontor en udtalelse af samme dato fra advokatfirmaet Lovells, der er blevet lagt ind i sagen.

18 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse annulleres.
  
- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

19 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Frifindelse.
  
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

20 Intervenienten har nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret frifindes.

### **Retlige bemærkninger**

21 Sagsøgeren har til støtte for annullationssøgsmålet anført tre anbringender. Inden for rammerne af det første anbringende om tilsidesættelse af retten til kontradiktion har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammeret ikke gav sagsøgeren mulighed for at bevise eksistensen af sit ældre tyske varemærke RUFFLES. Inden for rammerne af

det andet anbringende om tilsidesættelse af dispositionsmaksimen har sagsøgeren anført, at appelkammeret ikke tog hensyn til dette varemærke, hvis eksistens — under hensyntagen til de fremlagte beviser og intervenientens manglende anfægtelse — var et ubestridt faktum i sagen for Harmoniseringskontoret. Inden for rammerne af det tredje anbringende om tilsidesættelsen af princippet om, at EF-varemærkerne og de nationale varemærker eksisterer side om side og med samme gyldighed, har sagsøgeren anført, at alene det forhold, at sagsøgerens ældre tyske varemærke RUFFLES eksisterer, burde føre til at en forkastelse af indsigelsen.

- 22 Det er ubestridt, at sagsøgeren udelukkende har imødegået indsigelsen ved over for Harmoniseringskontoret at påberåbe sig eksistensen af det tyske varemærke RUFFLES, som sagsøgeren er indehaver af, og som er ældre end intervenientens varemærke. Ifølge sagsøgeren berettiger alene eksistensen af dette varemærke til, at indsigelsen forkastes.
- 23 Sagsøgeren har således på intet tidspunkt under sagen ved Harmoniseringskontoret påberåbt sig brugen af det påståede varemærke med henblik på at bevise, at dette varemærke og intervenientens faktisk eksisterede side om side, hvilket kunne have været en relevant oplysning ved den selvstændige bedømmelse, som Harmoniseringskontoret i henhold til forordning nr. 40/94 har foretaget, af risikoen for forveksling mellem det ansøgte EF-varemærke og intervenientens varemærke.
- 24 Sagsøgeren har heller ikke påstået — og endnu mindre bevist — at selskabet på grundlag af det ældre tyske varemærke ved de kompetente nationale myndigheder har fået intervenientens varemærke erklæret ugyldigt, eller blot at det har indledt en sag med henblik herpå.
- 25 I den forbindelse har Retten anført, at uanset spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren for Harmoniseringskontoret har bevist eksistensen af selskabets påståede ældre tyske varemærke, ville eksistensen af dette varemærke under alle omstændigheder



ikke i sig selv kunne begrunde en forkastelse af indsigelsen. Det ville stadig være nødvendigt for sagsøgeren at bevise, at selskabet havde fået intervenientens varemærke erklæret ugyldigt ved de nationale kompetente myndigheder.

- 26 Gyldigheden af et nationalt varemærke — i denne sag intervenientens — kan nemlig ikke anfægtes under en procedure om registrering af et EF-varemærke, men kun under en sag om ugyldighed, der iværksættes i den pågældende medlemsstat (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 55). Selv om det påhviler Harmoniseringskontoret at efterprøve eksistensen af det påberåbte varemærke på grundlag af beviser, som indsigeren skal fremlægge, tilkommer det ikke Harmoniseringskontoret at træffe afgørelse i en tvist mellem dette varemærke og et andet nationalt varemærke, idet en sådan tvist henhører under de nationale myndigheders kompetence.
- 27 Appellammeret kunne derfor i den anfægtede afgørelses punkt 17 fastslå, at påstanden om, at »en national registrering har forrang i forhold til en anden registrering i en medlemsstat, ikke har nogen betydning for indsigelsessagen ved Harmoniseringskontoret, da det ikke er blevet godtgjort, at ansøgeren [af EF-varemærket] nogensinde har indgivet en ugyldighedsbegæring vedrørende indsigere ns varemærke«.
- 28 I modsætning til hvad sagsøgeren har anført, er der intet absurd eller usædvanligt ved, at Harmoniseringskontoret imødekommer en indsigelse på grundlag af et ældre nationalt varemærke, selv om EF-varemærkeansøgeren påberåber sig et endnu ældre nationalt varemærke, eftersom gyldigheden af indsigerens varemærke ikke er blevet bestridt ved de kompetente nationale myndigheder. Tværtimod respekterer denne løsning kompetencefordelingen mellem Harmoniseringskontoret og de nationale myndigheder.

- 29 Sagsøgeren har fremført andre argumenter. For det første, at Harmoniseringskontorets holdning indebærer, at det kun er i Tyskland, at afslaget på ansøgningen om registrering af EF-varemærket RUFFLES er til hinder for, at ansøgningen ændres til en ansøgning om registrering af et nationalt varemærke, og i Tyskland har sagsøgeren en registrering, der giver selskabet ret til at markedsføre de omhandlede varer under dette varemærke. For det andet, at det ville være underligt, hvis sagsøgeren blev frakendt retten til den beskyttelse, der er forbundet med EF-varemærket, hvis sagsøgeren i praksis kunne opnå beskyttelsen ved hjælp af nationale registreringer. Disse to argumenter hviler på den forudsætning — som ikke er godtgjort — at sagsøgeren faktisk har ret til at markedsføre sine varer i Tyskland under varemærket RUFFLES. Det er nemlig på ingen måde godtgjort, at intervenienten på grundlag af sit varemærke RIFFLES ikke vil være i stand til at anfægte denne ret.
- 30 Hvad angår sagsøgerens henvisning til den afgørelse, der blev truffet den 12. september 2000 af Harmoniseringskontorets Første Appellkammer (sag R 415/1999-1) vedrørende en indsigelsessag, bemærkes, at lovligheden af appelkamrenes afgørelser udelukkende skal bedømmes på grundlag af forordning nr. 40/94, således som den er fortolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere afgørelsespraksis (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM (STREAMSERVE), Sml. II, s. 723, præmis 66, og af 9.10.2002, sag T-36/01, Glaverbel mod KHIM (en glasplades overflade), Sml. II, s. 3887, præmis 35). Henvisningen til nævnte sag er således uden betydning. Under alle omstændigheder var baggrunden for sagen en helt anden end den foreliggende sags. I sag R 415/1999-1 havde ansøgeren ikke kun gjort gældende, at der forelå en rettighed vedrørende et ældre nationalt varemærke, men havde både bevist, at der forelå denne varemærkerettighed, og at rettigheden faktisk og uantastet eksisterede side om side med indsigerens varemærke på det nationale område. Det var navnlig derfor, at appelkammeret fastslog, at der ikke var risiko for forveksling, og forkastede indsigelsen (punkt 22 i ovennævnte afgørelse, der blev truffet den 12.9.2000 af Harmoniseringskontorets Første Appellkammer). I en sådan sammenhæng ville det faktisk have været problematisk at imødekomme indsigelsen og således give afslag på den fællesskabsretlige beskyttelse, når varemærkeansøgeren var i stand til at opnå den samme beskyttelse på Den Europæiske Unions område gennem nationale registreringer (afgørelsens punkt 21, næstsidste sætning). Situationen er en helt anden i den foreliggende sag, hvor det i betragtning af usikkerheden om den effektive virkning af den tyske varemærkerettighed, der er gjort gældende af sagsøgeren, ikke er godtgjort, at sagsøgeren ved nationale registreringer ville kunne opnå en ligeså omfattende beskyttelse som den, der følger af en EF-varemærke-registrering.

- 31 Endelig finder artikel 106 i forordning nr. 40/94 — i modsætning til det af sagsøgeren anførte — ikke analog anvendelse i denne sag. Denne bestemmelse vedrører nemlig retten til i henhold til medlemsstaternes lovgivning at anfægte brugen af et yngre EF-varemærke som følge af krænkelse af ældre rettigheder ved de nationale myndigheder. I denne sag er der imidlertid ikke tale om, at sagsøgeren ved de kompetente tyske myndigheder anfægter brugen i Tyskland af et EF-varemærke, der krænker en ældre rettighed, men at sagsøgeren ved Harmoniseringskontoret har bestridt den effektive virkning af intervenientens tyske varemærke. Der foreligger således ingen analogi mellem den foreliggende situation og den, der er omhandlet i artikel 106 i forordning nr. 40/94. Desuden henhører en sådan tvist som allerede bemærket udelukkende under de tyske myndigheders kompetence og afgøres efter tysk ret.
- 32 Af det ovenstående følger, at det tredje annullationsanbringende, der hviler på den betragtning, at appelkammeret har tilsidesat princippet om, at de nationale varemærker og EF-varemærkerne eksisterer side om side og med samme gyldighed, skal forkastes.
- 33 Hvad angår det første og andet annullationsanbringende om henholdsvis en tilsidesættelse af retten til kontradiktion og af dispositionsmaksimen bemærkes, at sagsøgeren med disse anbringender — på en i øvrigt selvmodsigende måde — har anført, at Harmoniseringskontoret dels ikke har givet sagsøgeren mulighed for at bevise eksistensen af sit ældre tyske varemærke, dels ikke har taget hensyn til dette varemærke, hvis eksistens angiveligt var et ubestridt faktum i sagen for Harmoniseringskontoret. Det skal imidlertid fastslås, at ingen af disse anbringender — selv om de var velbegrundede — er egnede til at føre til en annullation af den anfægtede afgørelse. Som det er anført ovenfor, og som appelkammeret i det væsentlige har anført i den anfægtede afgørelses punkt 17, kan eksistensen af det tyske varemærke, som sagsøgeren har gjort gældende, ikke i sig selv begrunde en forkastelse af indsigelsen, når der ikke foreligger yderligere beviser for, at indsigerens varemærke er blevet anfægtet eller erklæret ugyldigt. Det er ubestridt, at sagsøgeren har begrænset sig til udelukkende at gøre eksistensen af sit påståede tyske varemærke gældende for Harmoniseringskontoret.

34 Af ovenstående følger, at det første og andet annullationsanbringende er uden betydning.

35 Endelig hvad angår registreringsbeviset for sagsøgerens ældre tyske varemærke og udtalelsen fra det tyske advokatfirma Lovells om dette varemærkes effektivitet i forhold til intervenientens varemærke — begge dokumenter blev af sagsøgeren fremlagt for Retten — kan disse ikke antages til realitetsbehandling. I henhold til fast praksis er formålet med en sag, der er indbragt for Retten, at få efterprøvet lovligheden af afgørelser fra appelkamrene i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94. De faktiske omstændigheder, der påberåbes for Retten, og som ikke tidligere er blevet gjort gældende ved Harmoniseringskontorets instanser, kan kun påvirke lovligheden af en sådan afgørelse, såfremt Harmoniseringskontoret ex officio burde have taget disse omstændigheder i betragtning. I den forbindelse fremgår det af samme forordnings artikel 74, stk. 1 in fine, at Harmoniseringskontoret i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser sig til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger, og at Harmoniseringskontoret ikke er forpligtet til ex officio at tage hensyn til kendsgerninger, som ikke er fremført af parterne. Følgelig kan sådanne kendsgerninger ikke påvirke lovligheden af appelkammerets afgørelse (jf. senest Rettens dom af 13.7.2004, sag T-115/03, Samar mod KHIM — Grotto (GAS STATION), Sml. II, s. 2939, præmis 13).

36 På baggrund af samtlige ovenstående betragtninger må Harmoniseringskontoret frifindes.

### **Sagens omkostninger**

37 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

- 38 Ifølge artikel 87, stk. 4, i Rettens procesreglement, og da intervenienten ikke har nedlagt påstand om sagens omkostninger, bærer intervenienten sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Femte Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**
  
- 2) **Sagsøgeren bærer sine egne omkostninger og betaler Kontoret for Harmonisering i det Indre Markeds (Varemærker og Design) omkostninger.**
  
- 3) **Intervenienten bærer sine egne omkostninger.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 21. april 2005.

H. Jung

Justitssekretær

M. Vilaras

Afdelingsformand