



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (čtvrtého senátu)

21. listopadu 2018\*

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropské unie Exxtra Deep – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“

Ve věci T-82/17,

**PepsiCo, Inc.**, se sídlem v New Yorku (Spojené státy), zastoupená V. von Bomhard a J. Fuhrmannem, advokáty,

žalobkyně,

proti

**Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)**, zastoupenému M. Rajh a D. Walickou, jako zmocněnkyněmi,

žalovanému,

příčemž další účastníci řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

**Intersnack Group GmbH & Co. KG**, se sídlem v Düsseldorfu (Německo), zastoupená T. Lampelem a M. Pfaff, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 24. listopadu 2016 (věc R 482/2016-4), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi PepsiCo a Intersnack Group,

TRIBUNÁL (čtvrtý senát),

ve složení H. Kanninen (zpravodaj), předseda, J. Schwarcz a C. Iliopoulos, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: I. Dragan, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé soudní kanceláři Tribunálu dne 7. února 2017,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému soudní kanceláři Tribunálu dne 2. května 2017,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému soudní kanceláři Tribunálu dne 27. dubna 2017,

\* Jednací jazyk: angličtina.

po jednání konaném dne 17. listopadu 2017,

vydává tento

## Rozsudek

### Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 23. září 2013 podala vedlejší účastnice, společnost Intersnack Group GmbH & Co. KG, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), v platném znění [nahrazeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)].
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení Exxtra Deep.
- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 29, 30 a 31 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 pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
  - třída 29: „Zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem, jako křupavé výrobky; pražené, sušené, solené, kořeněné, obalené a zpracované ořechy, kešu oříšky, pistácie, mandle, arašídy, kokosové ořechy (sušené); konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenin[a]; výtažky z chaluhy, jako potrava; zázvorové výrobky jako sušené plody“;
  - třída 30: „Tapiokové, maniokové, rýžové, kukuřičné, pšeničné nebo jiné obilninové výrobky a zázvorové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací a peletací, jakož i jiným způsobem, jako sladkosti a ovocné želé jako křupavé výrobky; slané a louhované pečivo; müsli tyčinky, skládající se převážně z ořechů, sušeného ovoce, upravených obilných zrn; čokoláda a výrobky z čokolády; omáčky“;
  - třída 31: „Nezpracované ořechy, kešu oříšky, pistácie, mandle, arašídy a semínka; řasy pro lidskou spotřebu“.
- 4 Dne 3. února 2014 bylo slovní označení Exxtra Deep zapsáno jako ochranná známka Evropské unie pod číslem 012161981 pro výrobky uvedené v bodě 3 výše (dále jen „sporná ochranná známka“).
- 5 Dne 24. listopadu 2014 podala žalobkyně, společnost PepsiCo, Inc., návrh na prohlášení neplatnosti sporné ochranné známky na základě čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001], a to z důvodu, že tato ochranná známka byla zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) tohoto nařízení [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení 2017/1001].
- 6 Rozhodnutím ze dne 11. února 2016 zrušovací oddělení vyhovělo návrhu na prohlášení neplatnosti pro „zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem, jako křupavé výrobky; pražené, sušené, solené, kořeněné, obalené a zpracované ořechy, kešu oříšky, pistácie, mandle, arašídy, kokosové ořechy (sušené)“, náležející do třídy 29, a pro „tapiokové, maniokové, rýžové, kukuřičné, pšeničné nebo jiné obilninové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací a peletací, jakož i jiným způsobem; slané a louhované pečivo“, náležející do třídy 30.

- 7 Zrušovací oddělení zejména uvedlo, že slovo „deep“, které znamená „hluboký“, je použito pro charakterizaci hlubokého vroubkování lupínků, což je forma, kterou četní výrobci lupínků používají pro své výrobky. Dospělo tudíž k závěru, že výraz „extra deep“ je relevantní veřejností chápán jako popis vroubkovaného tvaru lupínků. Mělo však za to, že tato úvaha platí pouze pro lupínky a jim podobné výrobky, které by mohly být prodávány ve vroubkované podobě. Naproti tomu ve vztahu k ostatním výrobkům mělo zrušovací oddělení za to, že sporná ochranná známka není popisná. Poukázalo na to, že zejména sušené ovoce a zelenina nejsou prodávány krájené ve vroubkované podobě, tak jak jsou prodávány lupínky. Zrušovací oddělení tedy dospělo k závěru, že zápis sporné ochranné známky musí být zachován pro „konzervované, sušené a vařené ovoce a zeleninu“ spadající do třídy 29.
- 8 Dne 11. března 2016 podala žalobkyně k EUIPO proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání. Navrhovala, aby toto rozhodnutí bylo zrušeno v rozsahu, v němž neplatnost sporné ochranné známky nebyla prohlášena pro „konzervované, sušené a vařené ovoce a zeleninu“ spadající do třídy 29.
- 9 Rozhodnutím ze dne 24. listopadu 2016 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát EUIPO odvolání žalobkyně zamítl. Měl za to, že sporná ochranná známka není popisná ani nepostrádá rozlišovací způsobilost pro „konzervované, sušené a vařené ovoce a zeleninu“ spadající do třídy 29. Odvolací senát v tomto ohledu nejprve uvedl, že na rozdíl od bramborových lupínků nejsou zelenina a ovoce zpravidla vroubkované. Dále připomenul, že bramborový lupínek nebo snack mohou být vyrobeny ze zeleniny, aniž by samy byly zeleninou. V důsledku toho by relevantní veřejnost mohla nanejvýš vnímat spornou ochrannou známku jako odkaz na zvláštní druh řezu zeleniny nebo ovoce, ale nikoli jako popis vlastností těchto výrobků. Nic tedy podle odvolacího senátu nenasvědčuje tomu, by že výraz „deep“ byl inherentně popisný pro zeleninu nebo ovoce. K tomu, aby relevantní veřejnost dovodila, že tento výraz popisuje zvláštní řez konzervovaného, sušeného a vařeného ovoce a zeleniny, je tedy podle odvolacího senátu nezbytná druhá myšlenková operace.

### **Návrhová žádání účastníků řízení**

- 10 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
- zrušil napadené rozhodnutí,
  - uložil EUIPO a vedlejší účastníci náhradu nákladů řízení.
- 11 EUIPO navrhuje, aby Tribunál rozhodl, že každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.
- 12 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál:
- žalobu zamítl,
  - uložil žalobkyni náhradu jejích nákladů řízení.

### **Právní otázky**

#### ***K přípustnosti příloh předložených před Tribunálem žalobkyní***

- 13 Mezi účastníky řízení je nesporné, že přílohy k žalobě A.7 až A.17 byly předloženy poprvé až před Tribunálem.

- 14 Přípustnost přílohy A.7, tj. rozhodnutí námitkového oddělení EUIPO, není účastníky řízení zpochybňována. Naproti tomu přípustnost různých výňatků z internetové stránky Wikipedia (příloha A.10, A.13 a A.16), z kuchařského blogu (příloha A.15), internetového diskuzního fóra (příloha A.14) a internetové stránky věnované potravinám (příloha A.17) je zpochybňována vedlejší účastníci i EUIPO. Totéž platí podle názoru vedlejší účastnice i pro přípustnost tří výňatků z internetových slovníků „dictionary.com“ (přílohy A.9 a A.12) a *Cambridge English Dictionary* (příloha A.11) předložených žalobkyní. Je tomu tak i u přílohy A.8, tj. výňatku z internetových stránek EUIPO předloženého žalobkyní, který dokládá praxi EUIPO v oblasti používání čl. 28 odst. 8 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 33 odst. 8 nařízení 2017/1001).
- 15 Zprv musí být prohlášena za přípustnou příloha A.7, neboť se nejedná o důkaz v pravém slova smyslu, jelikož se týká rozhodovací praxe EUIPO, na kterou má účastník řízení právo odkazovat. Tento závěr platí i pro přílohu A.8, která popisuje uplatňování čl. 28 odst. 8 nařízení č. 207/2009 ze strany EUIPO, v projednávané věci prostřednictvím zveřejnění druhého nevyčerpávajícího seznamu výrazů, o kterých se má za to, že nejsou jednoznačně obsaženy v doslovném významu názvů tříd pro prohlášení upravené uvedeným článkem [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 2. července 2015, *BH Stores v. OHIM – Alex Toys (ALEX)*, T-657/13, EU:T:2015:449, bod 26, a ze dne 18. března 2016, *Karl-May-Verlag v. OHIM – Constantin Film Produktion (WINNETOU)*, T-501/13, EU:T:2016:161, bod 18].
- 16 Zadruhé ostatní přílohy žaloby předložené poprvé před Tribunálem nemohou být zohledněny. Cílem žaloby podané k Tribunálu je totiž přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů EUIPO ve smyslu článku 65 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 72 nařízení 2017/1001), takže úkolem Tribunálu není znovu přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle dokumentů, které před ním byly předloženy poprvé. Výše uvedené dokumenty je tudíž třeba odmítnout, aniž je nutno zkoumat jejich důkazní sílu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 2. července 2015, *ALEX*, T-657/13, EU:T:2015:449, bod 25).
- 17 Tento závěr nemůže být vyvrácen okolností, na kterou poukazuje žalobkyně, že důkazy předložené poprvé před Tribunálem slouží pouze k doplnění důkazů, které již byly předloženy EUIPO, a směřují k doložení obecně známých skutečností.
- 18 Předně je třeba uvést, že skutečnost, že dotčené přílohy případně jen „doplňují“ důkazy již předložené dříve, nemá vliv na to, že odvolací senát neměl k dispozici informace obsažené v uvedených dokumentech [rozsudek ze dne 26. července 2017, *Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen v. EUIPO*, C-471/16 P, nezveřejněný, EU:C:2017:602, body 26 a 27; v tomto smyslu viz též rozsudky ze dne 23. března 2017, *Vignerons de la Méditerranée v. EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE)*, T-216/16, nezveřejněný, EU:T:2017:201, bod 42, a ze dne 14. prosince 2017, *GeoClimaDesign v. EUIPO – GEO (GEO)*, T-280/16, nezveřejněný, EU:T:2017:913, body 19 a 20].
- 19 Pokud jde dále o argument vycházející z obecné známosti skutečností uplatněných žalobkyní před Tribunálem, z judikatury vyplývá, že na jedné straně mohou orgány EUIPO založit svá rozhodnutí na obecně známých skutečnostech, které nebyly přihlašovatelem uplatněny, aniž by musely prokázat jejich správnost, a na druhé straně přihlašovatel, vůči kterému EUIPO namítá tyto obecně známé skutečnosti, má možnost napadnout jejich správnost před Tribunálem (rozsudek ze dne 22. června 2006, *Storck v. OHIM*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, body 50 až 52), přičemž EUIPO je v takové situaci a s ohledem na zásadu rovnosti zbraní oprávněn předložit Tribunálu dokumenty dokládající správnost obecně známé skutečnosti, která nebyla prokázána v napadeném rozhodnutí (rozsudek ze dne 10. listopadu 2011, *LG Electronics v. OHIM*, C-88/11 P, nezveřejněný, EU:C:2011:727, bod 29). Naproti tomu nelze přihlašovatelovi přiznat právo předložit poprvé před Tribunálem dokumenty pouze z důvodu, že tyto dokumenty mají doložit obecně známé skutečnosti, o nichž není navíc tvrzeno, že byly uvedeny v napadeném rozhodnutí [v tomto smyslu viz usnesení ze dne 17. července 2014, *MOL v. OHIM*, C-468/13 P, nezveřejněné, EU:C:2014:2116, bod 42, a rozsudek ze dne 5. února 2016, *Kicktipp v. OHIM – Italiana Calzature (kicktipp)*, T-135/14, EU:T:2016:69, body 113 a 114]. Připustit takové právo by totiž vedlo k omezení rozsahu povinnosti přihlašovatele poskytnout již ve stadiu řízení před

EUIPO všechny důkazy na podporu svých důvodů a argumentů. V projednávané věci sama žalobkyně uznala, že údajně obecně známá skutečnost, že bramborový lupínek je sušenou, vařenou a konzervovanou zeleninou, byla již žalobkyní uplatněna před odvolacím senátem, přičemž dokumenty předložené poprvé před Tribunálem „doplňují“ u většiny z nich a podle slov žalobkyně již předložené důkazy.

20 V důsledku toho je třeba přílohy A.9 až A.17 odmítnout.

### *K věci samé*

21 Na úvod je třeba poznamenat, že před Tribunálem – jak tomu bylo již před odvolacím senátem – se spor omezuje na výrobky, pro které oddělení EUIPO neprohlásila spornou ochrannou známku za neplatnou, a sice „konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina“ spadající do třídy 29.

22 Žalobkyně uplatňuje na podporu žaloby dva žalobní důvody. První žalobní důvod vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009. Druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 28 odst. 2, 4 a 5 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 33 odst. 2, 4 a 5 nařízení 2017/1001).

23 Na podporu prvního žalobního důvodu žalobkyně nejprve tvrdí, že je „nekonzistentní a zcela nesprávné“ dospět k závěru, že výraz „extra deep“ popisuje bramborové lupínky a jiné zeleninové lupínky, ale nikoli „konzervované, sušené a vařené ovoce a zeleninu“. Posledně zmíněné výrobky odpovídají podle žalobkyně obecnému termínu z názvu třídy 29 Niceského třídění, o kterém se vždy mělo za to, že zahrnuje bramborové lupínky a ostatní zeleninové lupínky.

24 Dodává, že v roce 1999 mělo námitkové oddělení EUIPO v rámci námitkového řízení mezi žalobkyní a vedlejší účastnicí za to, že výraz „bramborové lupínky“ spadá pod „sušenou zeleninu“, a tyto výrobky jsou tudíž totožné. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno odvolacím senátem EUIPO a Tribunálem v rozsudku ze dne 21. dubna 2005, PepsiCo v. OHIM – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES) (T-269/02, EU:T:2005:138). Prostřednictvím důkazu předloženého před ukončením ústní části řízení žalobkyně též poukazuje na rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. března 2017 (věc R 1659/2016–4), který měl v rámci odvolání vedlejší účastnice proti zamítnutí zápisu za to, že „konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina“ mohou mít podobu lupínků.

25 Žalobkyně mimoto uvádí, že bramborové lupínky jsou v abecedním seznamu třídy 29 Niceského třídění uvedeny zvlášť, a navíc nejsou zahrnuty v žádném ze seznamů zveřejněných EUIPO, které se týkají výrazů obsažených v uvedeném abecedním seznamu, na které se nevztahují obecné termíny z názvů tříd Niceského třídění. Žalobkyně v tomto ohledu zmiňuje sdělení výkonného ředitele EUIPO č. 1/2016 ze dne 8. února 2016, dokument nazvaný „Prohlášení podle čl. 28 odst. 8 nařízení č. 207/2009“, dostupný na internetových stránkách EUIPO, jakož i k němu přiložené seznamy výrazů, o kterých se má za to, že nejsou jednoznačně obsaženy v doslovném významu příslušných názvů tříd.

26 Podle žalobkyně skutečnost, že bramborové lupínky nebyly zahrnuty do žádného z výše uvedených seznamů, znamená, že EUIPO měl za to, že „jsou jednoznačně obsaženy“ v obecných termínech z názvu třídy 29 Niceského třídění.

27 Rovněž k prokázání, že bramborové lupínky spadají pod „konzervované, sušené a vařené ovoce a zeleninu“ náležející do třídy 29, žalobkyně tvrdí, zaprvé že brambory jsou zelenina, zadruhé že lupínky s hlubokými vroubky nebo krekry mohou být vyrobeny z jiné zeleniny než z brambor nebo z ovoce a zatřetí že lupínky mohou být smažené nebo sušené či vařené, ať už se jedná o bramborové lupínky nebo lupínky z jiné zeleniny či ovoce.

- 28 Podle žalobkyně je tedy nepochybné, že bramborové lupínky jsou sušenou a vařenou zeleninou. Závěr odvolacího senátu, že sporná ochranná známka je popisná pro bramborové lupínky, se tudíž měl vztahovat i na sušenou a vařenou zeleninu. Žalobkyně dodává, že sušení a vaření jsou metody konzervace a výraz „konzervovaný“ nesmí být chápán tak, že se vztahuje výhradně na výraz „konzervy“ ve smyslu potravin v konzervách nebo džemů.
- 29 Z toho důvodu je rozlišení, které učinil odvolací senát mezi „lupínkem, nebo snackem vyrobenými ze zeleniny“ na straně jedné a „zeleninou a ovocem“ na straně druhé, obtížně pochopitelné. Žalobkyně v tomto ohledu uvádí, že „konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina“ spadající do třídy 29 jsou zpracované výrobky, a nejsou tedy čerstvou zeleninou nebo ovocem spadajícími do třídy 31. Žalobkyně tvrdí, že jsou-li bramborové lupínky totožné s „konzervovanou, sušenou a vařenou zeleninou“ a je-li hluboké či dokonce extra hluboké vroubkování významnou vlastností bramborových lupínků, jak uznal odvolací senát, nelze tvrdit, že „hluboké“ vroubkování není vlastností „konzervovaného, sušeného a vařeného ovoce a zeleniny“. Odvolací senát podle žalobkyně pochybil tím, že tyto výrobky zredukoval na jejich surovinu, spíše než aby zohlednil konečný výrobek.
- 30 Žalobkyně konečně tvrdí, že pouhá skutečnost, že se sporná ochranná známka vztahuje i na specifické snacky, neznamená, že tyto výrobky nespádají pod obecné termíny z názvu třídy 29 Niceského třídění. Je podle ní běžné, že jsou do seznamu výrobků, pro které je zápis ochranné známky požadován, zahrnuty jak obecné termíny, tak specifické výrobky, které spadají pod tyto obecné termíny. V takovém případě platí, že je-li ochranná známka jasně popisná pro specifické výrobky, nelze ji *a fortiori* zapsat ani pro obecné termíny zahrnující tyto výrobky.
- 31 EUIPO nejprve připomíná svou ustálenou praxi, podle které se námitka založená na popisném charakteru vztahuje nejen na výrobky a služby, pro které jsou výrazy tvořící přihlašovanou ochrannou známku přímo popisné, ale i na širší kategorii, která alespoň potenciálně obsahuje určitou identifikovatelnou podkategorii nebo specifické výrobky a služby, pro které je přihlašovaná ochranná známka přímo popisná. V případě, že přihlašovatel ochranné známky neprovedl příslušné omezení, se námitka založená na popisném charakteru podle EUIPO nutně vztahuje na širší kategorii jako takovou. Tato praxe byla opakovaně potvrzena soudy Evropské unie.
- 32 EUIPO dále uvádí, že hlavní otázkou v projednávané věci je, zda obecná kategorie „konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina“ spadající do třídy 29 zahrnuje specifické „zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem, jako křupavé výrobky; pražené, sušené, solené, kořeněné, obalené a zpracované ořechy, kešu oříšky, pistácie, mandle, arašidy, kokosové ořechy (sušené)“, spadající do téže třídy, pro které byla sporná ochranná známka prohlášena za neplatnou z důvodu, že je popisná, a tudíž postrádá rozlišovací způsobilost.
- 33 Podle EUIPO:
- buď Tribunál dospěje k názoru, že „konzervovaná, sušená a vařená zelenina“ náležející do třídy 29 nezahrnuje „zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem, jako křupavé výrobky“, spadající do téže třídy, a v takovém případě musí být napadené rozhodnutí potvrzeno a žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 zamítnut;
  - nebo bude mít Tribunál za to, že „konzervovaná, sušená a vařená zelenina“ náležející do třídy 29 zahrnuje „zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem, jako křupavé výrobky“, spadající do téže třídy, a v takovém případě musí být napadené rozhodnutí zrušeno a žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 musí být vyhověno.

- 34 Vedlejší účastnice poukazuje nejprve na to, že sporná ochranná známka byla zapsána pro „bramborové výrobky jako křupavé výrobky“ a „konzervované, sušené a vařené ovoce a zeleninu“. Dále tvrdí, že mezi těmito výrobky existuje rozdíl v povaze a ve výrobě. Na jedné straně zelenina a výrobky ze zeleniny se svou povahou liší. Na druhé straně „bramborové výrobky jako křupavé výrobky“ jsou vyrobené nebo připravené „extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem“, kdežto „ovoce a zelenina“ jsou „konzervované, sušené a vařené“.
- 35 Bramborové lupínky jasně spadají do kategorie bramborových výrobků vyrobených nebo připravených extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem. Jak odvolací senát správně uvedl v bodě 17 napadeného rozhodnutí, bramborové lupínky nejsou zeleninou, ale spíše výrobky vyrobenými ze zeleniny. Podle vedlejší účastnice je tedy chybné tvrdit, že bramborové lupínky spadají do kategorie „konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina“.
- 36 Vedlejší účastnice proto tvrdí, že odvolací senát správně dovodil, že relevantní veřejnost nemůže bezprostředně a bez dalšího přemýšlení spornou ochrannou známkou vnímat jako popisující dotčené výrobky. Brambora, bez ohledu na to, zda je konzervovaná, sušená nebo vařená, může být krájená, rozemletá nebo připravená různými způsoby, ale jakožto zelenina nebude jako taková popisována jako „hluboká“. K učinění závěru, že výraz „deep“ popisuje zvláštní řez sporných výrobků, by bylo nutné provést druhou myšlenkovou operaci, která nebude v žádném případě bezprostřední. Výraz „exxtra deep“ je podle vedlejší účastnice ve vztahu k dotčeným výrobkům nepřesný a nanejvýš naznačuje zvláštní způsob řezu zeleniny nebo ovoce.
- 37 Prostřednictvím důkazu předloženého na jednání poukazuje vedlejší účastnice na rozhodnutí námitkového oddělení EUIPO (věc 2940/2004) ze dne 30. srpna 2004, v němž námitkové oddělení dospělo v rámci přezkumu podobnosti ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1) [poté čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001] sušeného ovoce a zeleniny na jedné straně a bramborových lupínků na druhé straně k závěru, že se tyto dva výrobky liší svou povahou a účelem.
- 38 Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 se do rejstříku nezapíší „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“.
- 39 Podle ustálené judikatury sleduje čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby údaje nebo označení popisující vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, mohly být všemi volně užívány [viz rozsudek ze dne 12. června 2007, MacLean-Fogg v. OHIM (LOKTHREAD), T-339/05, nezveřejněný, EU:T:2007:172, bod 27 a citovaná judikatura].
- 40 Kromě toho se má za to, že označení nebo údaje, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení vlastností výrobku nebo služby, pro které je zápis požadován, jsou na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 nezpůsobilé vykonávat základní funkci ochranné známky, tedy identifikovat obchodní původ výrobku nebo služby tak, aby spotřebitel, který získá výrobek nebo službu označené ochrannou známkou, mohl při dalším nabytí učinit stejnou volbu, pokud byla jeho zkušenost pozitivní, nebo jinou volbu, pokud byla tato zkušenost negativní (viz rozsudek ze dne 12. června 2007, LOKTHREAD, T-339/05, nezveřejněný, EU:T:2007:172, bod 28 a citovaná judikatura).
- 41 Z toho vyplývá, že k tomu, aby se na označení uplatnil zákaz stanovený v tomto ustanovení, musí mít dostatečně přímou a konkrétní spojitost s dotčenými výrobky nebo službami, která dotčené veřejnosti umožní vnímat bezprostředně a bez dalšího přemýšlení popis dotčených výrobků a služeb nebo některé z jejich vlastností [rozsudky ze dne 12. června 2007, LOKTHREAD, T-339/05, nezveřejněný,

EU:T:2007:172, bod 29; ze dne 7. července 2011, Cree v. OHIM (TRUEWHITE), T-208/10, nezveřejněný, EU:T:2011:340, bod 14, a ze dne 14. ledna 2016, Zitro IP v. OHIM (TRIPLE BONUS), T-318/15, nezveřejněný, EU:T:2016:1, bod 20].

- 42 S ohledem na ustanovení a judikaturu zmíněné v bodech 39 až 41 výše může být posouzení popisného charakteru označení provedeno pouze ve vztahu k dotčeným výrobkům nebo službám a ve vztahu k jeho vnímání relevantní veřejností [viz rozsudek ze dne 15. ledna 2015, MEM v. OHIM (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, bod 50 a citovaná judikatura].
- 43 V této souvislosti je nutno připomenout, že podle ustálené judikatury se uznání popisného charakteru ochranné známky uplatní nejen ve vztahu k výrobkům, které ochranná známka přímo popisuje, ale rovněž ve vztahu k širší kategorii, do níž tyto výrobky patří, jestliže přihlašovatel ochranné známky neprovedl příslušné omezení [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 15. září 2009, Wella v. OHIM (TAME IT), T-471/07, EU:T:2009:328, bod 18; ze dne 16. prosince 2010, Fidelio v. OHIM (Hallux), T-286/08, EU:T:2010:528, bod 37, a ze dne 15. července 2015, Australian Gold v. OHIM – Effect Management & Holding (HOT), T-611/13, EU:T:2015:492, bod 44].
- 44 Konečně je třeba připomenout, že oblast působnosti čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 a oblast působnosti čl. 7 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení se určitým způsobem překrývají v tom smyslu, že označení popisující určité výrobky a služby uvedená v čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení rovněž nutně postrádají rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení ve vztahu k těmto výrobkům a službám [viz rozsudek ze dne 3. července 2013, Airbus v. OHIM (NEO), T-236/12, EU:T:2013:343, body 42 a 44 a citovaná judikatura].
- 45 Úvodem je třeba konstatovat, že žalobkyně nezpochybňuje posouzení odvolacího senátu obsažené v bodě 14 napadeného rozhodnutí, týkající se relevantní veřejnosti, kterou je s ohledem na dotčené výrobky a slovní prvky v anglickém jazyce, které tvoří spornou ochrannou známku, široká anglicky hovořící veřejnost Unie, která vykazuje nízký stupeň pozornosti. Nezpochybňuje ani význam výrazu „exxtra deep“, jak vyplývá z bodu 14 napadeného rozhodnutí, a sice „mimořádně hluboký“.
- 46 Žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že uznal popisný charakter sporné ochranné známky pro „zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem, jako křupavé výrobky“ spadající do třídy 29, avšak popisný charakter vyloučil pro „konzervované, sušené a vařené ovoce a zeleninu“ spadající do téže třídy, přestože prvně zmíněné výrobky spadají do obecné kategorie tvořené druhými zmíněnými výrobky. Žalobkyně tak odvolacímu senátu vytýká, že nevyvodil důsledky uznání popisného charakteru sporné ochranné známky pro určité specifické výrobky pro posouzení jejího popisného charakteru pro jiné výrobky náležející do obecnější kategorie výrobků.
- 47 Jak výslovně uvádí EUIPO, klíčovou otázkou, kterou je třeba v projednávané věci zodpovědět, je tedy to, zda „zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem, jako křupavé výrobky“ spadají do kategorie „konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina“.
- 48 Z popisu výrobků náležejících do třídy 29, pro které byla sporná ochranná známka zapsána (viz bod 3 výše), neumožňuje nic *a priori* dovést, že „zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem, jako křupavé výrobky“ spadají do kategorie „konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina“. Na jedné straně jsou tyto dvě kategorie výrobků odděleny středníkem. Středník přitom odlišuje dvě různé kategorie výrobků, které spadají do téže třídy, na rozdíl od čárek, jež slouží k oddělení výrobků v rámci téže kategorie výrobků (rozsudek ze dne 15. května 2014, Louis Vuitton Malletier v. OHIM, C-97/12 P, nezveřejněný, EU:C:2014:324, bod 96). Na druhé straně žádné slovo nebo výraz, jako např. „zejména“, „včetně“ nebo „konkrétně“, neumožňují dovést, že jedna z kategorií je zahrnuta v druhé [k výrazu „zejména“ viz rozsudek ze dne 15. července 2015, HOT, T-611/13, EU:T:2015:492, bod 45; k výrazu „konkrétně“ viz též rozsudky ze

dne 8. června 2005, Wilfer v-OHIM (ROCKBASS), T-315/03, EU:T:2005:211, body 3 a 64, a ze dne 12. listopadu 2008, Scil proteins v. OHIM – Indena (affilene), T-87/07, nezveřejněný, EU:T:2008:487, body 38 a 39; konečně k výrazu „včetně“ viz rozsudek ze dne 15. května 2014, Louis Vuitton Malletier v. OHIM, C-97/12 P, nezveřejněný, EU:C:2014:324, bod 97].

- 49 Dále, jak tvrdí žalobkyně, je třeba konstatovat, že kategorie „konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina“ odpovídá jednomu z obecných termínů z názvu třídy 29 Niceského třídění („Maso, ryby, drůbež a zvěřina; výtažky z masa; ovoce a zelenina konzervované, zmrazené, sušené a vařené; ovocná želé, džemy, kompoty; vejce; mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky“).
- 50 Tato samotná úvaha však neumožňuje dospět k závěru, že „zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem, jako křupavé výrobky“ spadají do kategorie „konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina“.
- 51 V tomto ohledu je totiž třeba podotknout, že k datu podání přihlášky sporné ochranné známky nebylo již v platnosti sdělení výkonného ředitele EUIPO č. 4/03 ze dne 16. června 2003 o užívání názvů tříd na seznamech výrobků a služeb pro přihlášky a zápisy ochranné známky Společenství, podle něhož se zejména „použití určitého obecného termínu z názvu třídy vtahuje na veškeré výrobky nebo služby, které spadají pod tento obecný termín a jsou správně zařazeny do téže třídy“ (bod IV druhý pododstavec uvedeného sdělení).
- 52 Sdělení výkonného ředitele EUIPO č. 2/12 ze dne 20. června 2012 o užívání názvů tříd na seznamech výrobků a služeb pro přihlášky a zápisy ochranné známky Společenství zrušilo sdělení č. 4/03, přičemž v bodě VIII vymezilo doslovný přístup spočívající v tom, že znění obecného termínu musí být příznán přirozený a obvyklý význam. Bod II písm. i) druhý pododstavec sdělení výkonného ředitele EUIPO č. 1/13 ze dne 26. listopadu 2013 potvrdil, že se tento přístup uplatní i v případě, že přihláška k zápisu uvádí pouze některé obecné termíny z názvu dané třídy. Konečně tento tzv. „doslovný“ přístup potvrdil normotvůrce prostřednictvím změny článku 28 odst. 5 nařízení č. 207/2009 provedené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení č. 207/2009 a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21), který stanoví, že „použití [...] obecných termínů z názvů tříd Niceského třídění [...] se vykládá v tom smyslu, že zahrnuje veškeré výrobky [...], které jsou jednoznačně obsaženy v doslovném významu daného označení“.
- 53 Pokud jde o spornou ochrannou známku, použití obecného termínu z názvu třídy 29 nemůže být vykládáno konkrétně v tom smyslu, že zahrnuje veškeré výrobky nebo služby uvedené v abecedním seznamu třídy 29 ve znění Niceského třídění platném v době podání přihlášky, které spadají pod tento obecný výraz. Posouzení, zda jsou „zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem, jako křupavé výrobky“ zahrnuty v kategorii „konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina“, na kterou se vztahuje sporná ochranná známka, je naproti tomu třeba provést s ohledem na přístup uvedený v bodě 52 výše.
- 54 Zprv, jak je výslovně uvedeno v popisu výrobků náležejících do třídy 29, na které se vztahuje sporná ochranná známka, křupavé výrobky (zejména lupínky) jsou vyráběny z brambor, které jsou bezesporu zeleninou, jak to dokládá zejména definice obsažená v *Oxford English Dictionary*, kterou žalobkyně předložila u EUIPO a zeleninou je podle ní „jakýkoli živý organismus, který není živočichem; konkrétně patřící do rostlinné říše“. Vedlejší účastnice tuto skutečnost nezpochybňuje.
- 55 Zadruhé mohou být lupínky vyráběny i z jiné zeleniny než z brambor nebo z ovoce, jak zdůrazňuje žalobkyně.

- 56 Zatřetí nic nevyklučuje, aby zeleninové nebo ovocné lupínky byly považovány za sušenou nebo vařenou zeleninu či ovoce. Jak uvádí žalobkyně, lupínky mohou být smažené, sušené nebo vařené.
- 57 Začtvrté, jak správně uvádí žalobkyně, ovoce a zelenina náležející do třídy 29 jsou „konzervované, sušené a vařené“. Nejedná se o čerstvé ovoce, které spadá do třídy 31. Lupínky nebo v širším smyslu „zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem, jako křupavé výrobky“ jsou přitom vyráběny z konzervované, sušené nebo vařené zeleniny a ovoce.
- 58 Z důvodů uvedených žalobkyní, které EUIPO nezpochybňuje, je tedy třeba dovodit, že „zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem, jako křupavé výrobky“, náležející do třídy 29, jsou zahrnuty v kategorii „konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina“ spadající do téže třídy.
- 59 Kromě toho je třeba podotknout, že legalita rozhodnutí odvolacích senátů se sice posuzuje výlučně na základě nařízení č. 207/2009, a nikoliv na základě dřívější rozhodovací praxe EUIPO [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 26. dubna 2007, Alcon v. OHIM, C-412/05 P, EU:C:2007:252, bod 65; ze dne 2. května 2012, Universal Display v. OHIM (UniversalPHOLED), T-435/11, nezveřejněný, EU:T:2012:210, bod 37, a ze dne 22. března 2017, Intercontinental Exchange Holdings v. EUIPO (BRENT INDEX), T-430/16, nezveřejněný, EU:T:2017:198, bod 43], je však třeba připomenout, že s ohledem na zásady rovného zacházení a řádné správy musí EUIPO zohlednit již přijatá rozhodnutí a se zvláštní pozorností se zabývat otázkou, zda je třeba rozhodnout v tomtéž smyslu či nikoli [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 11. května 2017, Bammer v. EUIPO – mydays (MÄNNERSPIELPLATZ), T-372/16, nezveřejněný, EU:T:2017:331, bod 60].
- 60 V projednávané věci rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 23. listopadu 1999 (viz bod 24 výše), zmíněné žalobkyní, zapadá do skutkového rámce, který je velmi podobný tomu v projednávané věci. Zprv se jednalo, jako v projednávané věci, o řízení mezi žalobkyní a vedlejší účastnicí. Zadruhé vyvstala otázka, jako v projednávané věci, zda bramborové lupínky spadají do obecnější kategorie sušené zeleniny.
- 61 Námitkové oddělení přitom mělo za to, že „bramborové lupínky“ spadají pod sušenou zeleninu, a tyto výrobky jsou tudíž totožné. Jak uvádí žalobkyně, aniž jí EUIPO odporuje, toto rozhodnutí námitkového oddělení nebylo zrušeno odvolacím senátem ani Tribunálem v rozsudku ze dne 21. dubna 2005, RUFFLES (T-269/02, EU:T:2005:138).
- 62 Pokud jde o rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. března 2017 (viz bod 24 výše), přijaté po vydání napadeného rozhodnutí, je zajisté třeba poznamenat, jak učinil EUIPO na jednání, že se toto rozhodnutí nevyjadřuje k otázce, zda jsou „zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem, jako křupavé výrobky“ zahrnuty v kategorii „konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina“. Naproti tomu obsahuje závěr, že označení #CHIPS je popisné zejména pro „konzervované, sušené a vařené ovoce a zeleninu“, jelikož mohou mít tvar lupínku. Právě s ohledem na to, jak relevantní veřejnost vnímá odkaz na zvláštní druh řezu uvedeného ovoce a zeleniny ve tvaru lupínku, tedy odvolací senát shledal, že označení #CHIPS má popisný charakter, zatímco v napadeném rozhodnutí tentýž odvolací senát vyloučil, že by tento zvláštní druh řezu mohl představovat „vlastnost“ dotčených výrobků podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009. Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. března 2017 zmíněné žalobkyní tedy odhaluje přinejmenším určitou nesoudržnost nedávné rozhodovací praxe EUIPO v oblasti „konzervovaného, sušeného a vařeného ovoce a zeleniny“.

- 63 Pokud jde o rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 30. srpna 2004, zmíněné vedlejší účastníci poprvé až na jednání (viz bod 37 výše), toto rozhodnutí bylo zrušeno rozhodnutím prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 1. července 2005 (věc R 804/2004-1) právě z důvodu, že námitkové oddělení chybně posoudilo podobnost sušeného ovoce a zeleniny na straně jedné a bramborových lupínků na straně druhé, když tuto podobnost vyloučilo.
- 64 S ohledem na výše uvedené je tedy třeba dospět k závěru, že odvolací senát pochybil tím, že nevyvodil důsledky uznání popisného charakteru sporné ochranné známky pro „zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem, jako křupavé výrobky“ náležející do třídy 29 pro posouzení jejího popisného charakteru pro „konzervované, sušené a vařené ovoce a zeleninu“ náležející do téže třídy.
- 65 Jak bylo mimoto připomenuto v bodě 44 výše, popisná označení uvedená v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 rovněž postrádají rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.
- 66 Prvnímu žalobnímu důvodu proto musí být vyhověno v plném rozsahu, a aniž je třeba rozhodovat o druhém žalobním důvodu, je třeba zrušit napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž zamítlo odvolání žalobkyně směřující ke zrušení rozhodnutí zrušovacího oddělení v rozsahu, v němž neprohlásilo spornou ochrannou známku za neplatnou pro „konzervované, sušené a vařené ovoce a zeleninu“ spadající do třídy 29.

#### **K nákladům řízení**

- 67 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
- 68 Vzhledem k tomu, že EUIPO neměl ve věci úspěch, jelikož napadené rozhodnutí se zrušuje, a žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení, je důvodné rozhodnout, že EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé žalobkyni.
- 69 Vzhledem k tomu, že vedlejší účastnice neměla ve věci úspěch, ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

- 1) Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 24. listopadu 2016 (věc R 482/2016-4) se zrušuje.**
- 2) EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vzniklé společnosti PepsiCo, Inc.**
- 3) Společnost Intersnack Group GmbH & Co. KG ponese vlastní náklady řízení.**

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 21. listopadu 2018.

Podpisy.