



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

21 november 2018*

„Uniemerkt – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk Exxtra Deep – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”

In zaak T-82/17,

PepsiCo, Inc., gevestigd te New York, New York (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door V. von Bomhard en J. Fuhrmann, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor de intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door M. Rajh en D. Walicka als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:

Intersnack Group GmbH & Co. KG, gevestigd te Düsseldorf (Duitsland), vertegenwoordigd door T. Lampel en M. Pfaff, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 24 november 2016 (zaak R 482/2016-4) inzake een nietigheidsprocedure tussen PepsiCo en Intersnack Group,

wijst

HET GERECHT (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Kanninen (rapporteur), president, J. Schwarcz en C. Iliopoulos, rechters,

griffier: I. Dragan, administrateur,

gezien het op 7 februari 2017 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 2 mei 2017 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 27 april 2017 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 17 november 2017,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 23 september 2013 heeft interveniënte, Intersnack Group GmbH & Co. KG, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerken (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken (PB 2017, L 154, blz. 1)].
- 2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken Exxtra Deep.
- 3 De waren waarvoor de merkaanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 29, 30 en 31 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
 - klasse 29: „Door extrusie en pelletiseren alsmede anderszins vervaardigde of bereide groente- en aardappelproducten om te knabbelen; geroosterde, gedroogde, gezouten, gekruide, omhulde en bewerkte noten, cashewnoten, pistachenoten, amandelen, pinda's, kokosnoten (gedroogd); geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; algenextracten voor voedingsdoeleinden; gemberproducten als gedroogde vruchten”;
 - klasse 30: „Door extrusie- en pelletiseerprocedés alsmede anderszins vervaardigde of bereide tapioca-, maniok-, rijst-, maïs-, tarwe- of andere graanproducten alsmede gemberproducten als zoetwaren en geleivruchten om te knabbelen; zoute koekjes; mueslirepen, hoofdzakelijk bestaande uit noten, gedroogde vruchten, toebereide graankorrels; chocolade en chocoladeproducten; saus”;
 - klasse 31: „Onbewerkte noten, cashewnoten, pistachenoten, amandelen, pinda's en zaden; zeewier voor menselijke voeding”.
- 4 Op 3 februari 2014 werd het woordteken Exxtra Deep onder nummer 012161981 als Uniemerken ingeschreven voor de in punt 3 hierboven bedoelde waren (hierna: „litigieus merk”).
- 5 Op 24 november 2014 heeft verzoekster, PepsiCo, Inc., een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld krachtens artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001] op grond dat dit merk werd ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, onder b) en c), van deze verordening [thans artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening 2017/1001].
- 6 Bij beslissing van 11 februari 2016 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring toegewezen voor de „door extrusie en pelletiseren alsmede anderszins vervaardigde of bereide groente- en aardappelproducten om te knabbelen; geroosterde, gedroogde, gezouten, gekruide,

omhulde en bewerkte noten, cashewnoten, pistachenoten, amandelen, pinda's, kokosnoten (gedroogd)" van klasse 29 en voor de „door extrusie- en pelletiseerprocedures alsmede anderszins vervaardigde of bereide tapioca-, maniok-, rijst-, maïs-, tarwe- of andere graanproducten; zoute koekjes" van klasse 30.

- 7 De nietigheidsafdeling heeft met name erop gewezen dat het woord „deep”, wat „diep” betekent, werd gebruikt om de diepe ribbels van chips te kenmerken, wat een vorm is die vele chipsproducenten toepassen op hun waren. Zij was bijgevolg van oordeel dat de uitdrukking „extra deep” door het relevante publiek zou worden opgevat als een beschrijving van de geribbelde vorm van de chips. Niettemin meende zij dat deze overweging slechts klopt voor chips en daaraan soortgelijke waren die in een geribbelde vorm kunnen worden verkocht. Voor de andere waren was zij van oordeel dat het litigieuze merk niet beschrijvend was. Zij heeft inzonderheid aangestipt dat gedroogde vruchten en groenten niet werden verkocht in geribbelde vorm, zoals dat bij chips het geval is. Zij is dan ook tot de conclusie gekomen dat de inschrijving van het litigieuze merk moest worden gehandhaafd voor de waren „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten” van klasse 29.
- 8 Op 11 maart 2016 heeft verzoekster bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling. Zij heeft vernietiging van deze beslissing gevorderd voor zover de nietigverklaring van het litigieuze merk niet was uitgesproken voor „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten” van klasse 29.
- 9 Bij beslissing van 24 november 2016 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO verzoeksters beroep verworpen. Zij was van oordeel dat het litigieuze merk niet beschrijvend was en evenmin onderscheidend vermogen miste voor de waren „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten” van klasse 29. In dit verband heeft zij er allereerst op gewezen dat groenten en vruchten, anders dan aardappelchips, doorgaans niet geribbeld zijn. Vervolgens heeft zij eraan herinnerd dat een aardappelchip of een product om te knabbelen kan worden vervaardigd op basis van groenten zonder zelf een groente te zijn. Bijgevolg kan het relevante publiek het litigieuze merk hoogstens opvatten als een toespeling op een bijzondere manier van snijden van groenten of vruchten, maar niet als een beschrijving van de kenmerken van die waren. Zodoende duidt niets erop dat de term „deep” intrinsiek beschrijvend is voor groenten of vruchten. Een tweede mentale stap zou dus noodzakelijk zijn opdat het relevante publiek tot de slotsom zou komen dat die term een specifieke snijwijze van geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten of groenten beschrijft.

Conclusies van partijen

- 10 Verzoekster concludeert tot:
 - vernietiging van de bestreden beslissing;
 - verwijzing van het EUIPO en interveniënte in de kosten.
- 11 Het EUIPO verzoekt het Gerecht, elke partij te verwijzen in haar eigen kosten.
- 12 Interveniente concludeert tot:
 - verwerping van het beroep;
 - verwijzing van verzoekster in de kosten.

In rechte

Ontvankelijkheid van de door verzoekster voor het Gerecht overgelegde bijlagen

- 13 Tussen partijen staat vast dat de bij het verzoekschrift gevoegde bijlagen A.7 tot en met A.17 voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd.
- 14 De ontvankelijkheid van bijlage A.7, die bestaat uit een beslissing van de oppositieafdeling van het EUIPO, wordt door partijen niet betwist. Daarentegen betwist zowel interveniënte als het EUIPO de ontvankelijkheid van verscheidene uittreksels uit de website Wikipedia (bijlagen A.10, A.13 en A.16), uit een keukenblog (bijlage A.15), uit een online discussieforum (bijlage A.14) en uit een website over voeding (bijlage A.17). Interviënte betwist tevens de ontvankelijkheid van drie door verzoekster overgelegde uittreksels uit het online woordenboek „dictionary.com” (bijlagen A.9 en A.12) en uit de *Cambridge English Dictionary* (bijlage A.11). Dit geldt ten slotte ook voor bijlage A.8, die bestaat uit een door verzoekster overgelegd uittreksel uit de website van het EUIPO, dat de praktijk van het EUIPO illustreert wat de toepassing van artikel 28, lid 8, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 33, lid 8, van verordening 2017/1001) betreft.
- 15 Ten eerste dient bijlage A.7 ontvankelijk te worden verklaard, aangezien het niet gaat om een bewijs in de strikte zin. Deze bijlage heeft immers betrekking op de beslissingspraktijk van het EUIPO, waarnaar een partij mag verwijzen. Deze conclusie geldt ook voor bijlage A.8, die gaat over de tenuitvoerlegging van artikel 28, lid 8, van verordening nr. 207/2009 door het EUIPO, in casu door middel van de publicatie van een tweede, niet-limitatieve lijst van termen die worden beschouwd als niet duidelijk vallend onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving met het oog op de in dit artikel bedoelde verklaringen [zie in die zin arresten van 2 juli 2015, *BH Stores/BHIM – Alex Toys (ALEX)*, T-657/13, EU:T:2015:449, punt 26, en 18 maart 2016, *Karl-May-Verlag/BHIM – Constantin Film Produktion (WINNETOU)*, T-501/13, EU:T:2016:161, punt 18].
- 16 Ten tweede kunnen de overige bijlagen bij het verzoekschrift die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, niet in aanmerking worden genomen. Een beroep bij het Gerecht is immers gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 72 van verordening 2017/1001), zodat het Gerecht niet tot taak heeft de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van stukken die voor het eerst voor hem zijn overgelegd. De voormelde documenten moeten dus buiten beschouwing worden gelaten en de bewijswaarde ervan hoeft niet te worden onderzocht (zie in die zin arrest van 2 juli 2015, *ALEX*, T-657/13, EU:T:2015:449, punt 25).
- 17 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat, zoals verzoekster beweert, de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde bewijzen slechts dienen ter aanvulling van reeds aan het EUIPO overgelegde elementen en dat zij strekken tot illustratie van algemeen bekende feiten.
- 18 Allereerst doet het feit dat de betrokken bijlagen, in voorkomend geval, slechts dienen ter „aanvulling” van vooraf overgelegde elementen, niet af aan de omstandigheid dat de kamer van beroep niet beschikte over de in die documenten besloten informatie [arrest van 26 juli 2017, *Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO*, C-471/16 P, niet gepubliceerd, EU:C:2017:602, punten 26 en 27; zie ook in die zin arresten van 23 maart 2017, *Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE)*, T-216/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:201, punt 42, en 14 december 2017, *GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO)*, T-280/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:913, punten 19 en 20].
- 19 Vervolgens, wat het argument betreft dat is ontleend aan de algemene bekendheid van de door verzoekster voor het Gerecht ingeroepen feiten, volgt uit de rechtspraak dat de instanties van het EUIPO hun beslissingen kunnen baseren op algemeen bekende feiten die door de aanvrager niet zijn

aangevoerd, zonder daarvan de juistheid te moeten aantonen, en voorts, dat de aanvrager aan wie het EUIPO dergelijke algemeen bekende feiten tegenwerpt, de juistheid daarvan kan betwisten voor het Gerecht (arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punten 50-52); het EUIPO heeft dan in een dergelijke situatie en in het licht van het beginsel van processuele gelijkheid het recht om aan het Gerecht documenten over te leggen om de juistheid te staven van een algemeen bekend feit dat niet in de bestreden beslissing is bewezen (arrest van 10 november 2011, LG Electronics/BHIM, C-88/11 P, EU:C:2011:727, punt 29). Daarentegen kan aan de aanvrager niet het recht worden verleend om voor het eerst voor het Gerecht documenten over te leggen om de enkele reden dat zij strekken tot illustratie van algemeen bekende feiten waarvan bovendien niet is beweerd dat zij in de bestreden beslissing zijn ingeroepen [zie in die zin beschikking van 17 juli 2014, MOL/BHIM, C-468/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:2116, punt 42, en arrest van 5 februari 2016, Kicktipp/BHIM – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, punten 113 en 114]. De erkenning van een dergelijk recht zou immers leiden tot een beperking van de omvang van de op de aanvrager rustende verplichting om vanaf het stadium van de procedure voor het EUIPO alle bewijzen aan te dragen ter staving van zijn middelen en argumenten. Blijkens verzoeksters bekentenis zelf heeft zij het beweerd algemeen bekende feit dat een aardappelchip een geconserveerde, gedroogde en gekookte groente is, al ingeroepen voor de kamer van beroep, waarbij de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde documenten, volgens de door verzoekster gehanteerde bewoordingen, voornamelijk dienen om de al overgelegde bewijzen „aan te vullen”.

- 20 Bijgevolg moeten de bijlagen A.9 tot en met A.17 geweerd worden.

Ten gronde

- 21 Vooraf dient te worden gepreciseerd dat het geschil voor het Gerecht, zoals ook het geval was voor de kamer van beroep, beperkt is tot de waren waarvoor de nietigverklaring van het litigieuze merk niet door de instanties van het EUIPO is uitgesproken, te weten „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten” van klasse 29.
- 22 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan. Het eerste middel is ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009. Het tweede middel betreft schending van artikel 28, leden 2, 4 en 5, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 33, leden 2, 4 en 5, van verordening 2017/1001).
- 23 Ter onderbouwing van haar eerste middel voert verzoekster vooreerst aan dat het „incoherent en volledig onjuist” is om te besluiten dat de uitdrukking „exxtra deep” beschrijvend is voor aardappelchips en andere groentechips, maar niet voor „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten”. Laatstgenoemde waren behoren tot de algemene benaming van de omschrijving van klasse 29 van de Classificatie van Nice, die altijd al werd geacht aardappelchips en andere groentechips te omvatten.
- 24 Zij voegt daaraan toe dat de oppositieafdeling van het EUIPO in 1999, in het kader van een oppositieprocedure tussen verzoekster en interveniënte, heeft geoordeeld dat de uitdrukking „aardappelchips” viel onder „gedroogde groenten” en dat deze waren dus gelijk zijn. Deze beslissing is bevestigd door de kamer van het EUIPO en door het Gerecht bij arrest van 21 april 2005, PepsiCo/BHIM – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES) (T-269/02, EU:T:2005:138). Met een voor de sluiting van de mondelinge behandeling overgelegd bewijs verwijst zij ook naar een beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 22 maart 2017 (zaak R 1659/2016-4) waarin, in het kader van een beroep van interveniënte tegen een weigering van inschrijving, is geoordeeld dat „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten” de vorm van chips konden aannemen.

- 25 Verzoekster wijst er verder op dat aardappelchips afzonderlijk worden vermeld in de alfabetische lijst van klasse 29 van de Classificatie van Nice, en voorts dat zij niet zijn opgenomen in een van de door de EUIPO gepubliceerde lijsten die betrekking hebben op de termen van die alfabetische lijst die niet vallen onder de algemene benamingen van de klasseomschrijvingen van de Classificatie van Nice. Verzoekster vermeldt in dit verband mededeling nr. 1/2016 van de uitvoerend directeur van het EUIPO van 8 februari 2016, het document „Verklaringen overeenkomstig artikel 28, lid 8, van verordening nr. 207/2009” op de website van het EUIPO, alsook de daarbij gevoegde lijsten van termen die worden beschouwd als niet duidelijk vallend onder de letterlijke betekenis van de respectieve klasseomschrijvingen.
- 26 Volgens verzoekster betekent het feit dat aardappelchips in geen enkele van de voormelde lijsten zijn opgenomen, dat het EUIPO ze heeft beschouwd als „duidelijk vallend onder” de algemene benamingen van de omschrijving van klasse 29 van de Classificatie van Nice.
- 27 Nog steeds ten bewijze dat aardappelchips vallen onder „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten” van klasse 29 voert verzoekster aan, ten eerste, dat aardappelen groenten zijn, ten tweede, dat chips met diepe ribbels of crackers uit andere groenten dan aardappelen of uit vruchten kunnen worden vervaardigd en, ten derde, dat chips kunnen worden gefrituurd, gedroogd of gekookt, ongeacht of het gaat om chips van aardappelen, van andere groenten of van vruchten.
- 28 Volgens verzoekster lijdt het dus geen twijfel dat aardappelchips gedroogde en gekookte groenten zijn. Bijgevolg had de conclusie van de kamer van beroep, dat het litigieuze merk beschrijvend is voor aardappelchips, ook toepassing moeten vinden op gedroogde en gekookte groenten. Verzoekster voegt daaraan toe dat het drogen en het koken bewaarmethodes zijn en dat de term „geconserveerd” niet moet worden begrepen als een strikte verwijzing naar de term „conserven” in de zin van voeding in conserven of jam.
- 29 Bijgevolg is het door de kamer van beroep gemaakte onderscheid tussen, enerzijds, „chips of een product om te knabbelen op basis van groenten” en, anderzijds, „groenten en vruchten” moeilijk te begrijpen. Verzoekster wijst in dit verband erop dat „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten” van klasse 29 verwerkte waren zijn en dus geen verse groenten en vruchten, die onder klasse 31 vallen. Als aardappelchips gelijk zijn aan „geconserveerde, gedroogde en gekookte groenten” en als het hebben van diepe, of zelfs zeer diepe, ribbels een relevant kenmerk is van aardappelchips, zoals de kamer van beroep heeft erkend, kan volgens verzoekster niet worden gesteld dat het hebben van „diepe” ribbels geen kenmerk is van „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten”. De fout van de kamer van beroep ligt hierin dat zij die waren heeft herleid tot hun grondstof in plaats van rekening te houden met het afgewerkte product.
- 30 Ten slotte voert verzoekster aan dat het enkele feit dat het litigieuze merk eveneens specifieke waren om te knabbelen aanduidt, niet impliceert dat die waren niet vallen onder de algemene benamingen van de omschrijving van klasse 29 van de Classificatie van Nice. Het is gangbaar om in de lijst van waren waarvoor inschrijving van een merk wordt aangevraagd, zowel de algemene benamingen op te nemen als specifieke waren die vallen onder deze algemene benamingen. Als in een dergelijk geval het merk duidelijk beschrijvend is voor de specifieke waren, kan het evenmin worden ingeschreven voor de algemene benaming waaronder die waren vallen.
- 31 Het EUIPO herinnert om te beginnen aan haar vaste praktijk waarbij een op het beschrijvend karakter gesteunde weigering niet alleen geldt voor de waren en diensten waarvoor de termen waaruit het aangevraagde merk bestaat rechtstreeks beschrijvend zijn, maar ook voor de ruimere categorie die minstens potentieel een identificeerbare subcategorie of specifieke waren en diensten omvat waarvoor het aangevraagde merk rechtstreeks beschrijvend is. Bij gebrek aan een adequate beperking door de merkaanvrager heeft een op het beschrijvend karakter gebaseerde weigering noodzakelijkerwijs betrekking op de ruimere categorie als zodanig. Deze praktijk is steeds bevestigd door de Unierechter.

- 32 Het EUIPO merkt vervolgens op dat de centrale vraag in casu is, of de specifieke waren „door extrusie en pelletiseren alsmede anderszins vervaardigde of bereide groente- en aardappelproducten om te knabbelen; geroosterde, gedroogde, gezouten, gekruide, omhulde en bewerkte noten, cashewnoten, pistachenoten, amandelen, pinda's, kokosnoten (gedroogd)” van klasse 29 – waarvoor het litigieuze merk is nietig verklaard op grond dat het beschrijvend was en dus geen onderscheidend vermogen had – vallen onder de algemene warencategorie van „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten” van dezelfde klasse.
- 33 Volgens het EUIPO oordeelt het Gerecht:
- hetzij dat de „geconserveerde, gedroogde en gekookte groenten” van klasse 29 niet de „door extrusie en pelletiseren alsmede anderszins vervaardigde of bereide groente- en aardappelproducten om te knabbelen” van dezelfde klasse omvatten, en in dat geval dient de bestreden beslissing te worden bevestigd en moet het aan artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 ontleende middel worden afgewezen;
 - hetzij dat de „geconserveerde, gedroogde en gekookte groenten” van klasse 29 de „door extrusie en pelletiseren alsmede anderszins vervaardigde of bereide groente- en aardappelproducten om te knabbelen” van diezelfde klasse omvatten, en in dat geval dient de bestreden beslissing te worden vernietigd en moet het aan artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 ontleende middel worden toegewezen.
- 34 Interveniente herinnert om te beginnen eraan dat het litigieuze merk is ingeschreven voor „aardappelproducten om te knabbelen” en „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten”. Zij betoogt vervolgens dat er een verschil is in aard en in vervaardiging tussen eerstgenoemde en laatstgenoemde waren. Enerzijds zijn groenten en groenteproducten verschillend van aard. Anderzijds worden de „aardappelproducten om te knabbelen” „door extrusie en pelletiseren alsmede anderszins vervaardigd of bereid”, terwijl „vruchten en groenten” worden „geconserveerd, gedroogd en gekookt”.
- 35 Aardappelchips behoren duidelijk tot de categorie van de aardappelproducten die door extrusie of pelletiseren alsmede anderszins vervaardigd of bereid zijn. Zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt in punt 17 van de bestreden beslissing, zijn aardappelchips geen groenten maar veeleer producten die op basis van groenten zijn vervaardigd. Derhalve zou het onjuist zijn om te beweren dat aardappelchips behoren tot de categorie van „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten”.
- 36 Bijgevolg voert interveniente aan dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat het relevante publiek het litigieuze merk niet onmiddellijk en zonder verder nadenken kan opvatten als een beschrijving van de betrokken waren. Een aardappel, of hij geconserveerd, gedroogd of gekookt is, kan worden gesneden, gehakt of bereid op verschillende manieren, maar als groente kan hij niet als zodanig worden beschreven als „diep”. Een tweede mentale stap – die in elk geval niet onmiddellijk zal plaatsvinden – is noodzakelijk om tot de slotsom te kunnen komen dat de term „diep” een specifieke snijwijze van de litigieuze waren beschrijft. De uitdrukking „extra diep” heeft een onnauwkeurig karakter in verband met de betrokken waren en is hoogstens een toespeling op een bijzondere manier van snijden van de groenten of vruchten.
- 37 Met een ter terechtzitting overgelegd bewijsstuk maakt interveniente melding van een beslissing van de oppositieafdeling van het EUIPO van 30 augustus 2004 (zaak 2940/2004) waarin laatstgenoemde in het kader van het onderzoek van de soortgelijkheid, in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) [vervolgens artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, thans artikel 8, lid 1,

- onder b), van verordening 2017/1001], van gedroogde vruchten en groenten, enerzijds, en aardappelchips, anderzijds, van oordeel is dat deze twee waren verschillend zijn door de aard en het doel ervan.
- 38 Luidens artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 wordt inschrijving geweigerd van „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.
- 39 Volgens vaste rechtspraak streeft artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 een doel van algemeen belang na, inhoudend dat tekens of benamingen die de kenmerken beschrijven van waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt [zie arrest van 12 juni 2007, MacLean-Fogg/BHIM (LOKTHREAD), T-339/05, niet gepubliceerd, EU:T:2007:172, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 40 Daarenboven worden tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waar of dienst waarvoor om inschrijving is verzocht, krachtens artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 ongeschikt geacht voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de commerciële herkomst van de waar of dienst aangeven, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar verkrijgt of aan wie de door dit merk aangeduide dienst wordt verleend, bij een latere aankoop, in geval van een positieve ervaring, dezelfde keuze kan maken of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (zie arrest van 12 juni 2007, LOKTHREAD, T-339/05, niet gepubliceerd, EU:T:2007:172, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 41 Hieruit volgt dat, opdat een teken onder het verbod van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 valt, noodzakelijk is dat het een met de betrokken waren of diensten voldoende rechtstreeks en concreet verband vertoont, waardoor het betrokken publiek daarin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de betrokken waren of diensten of van een van de wezenlijke kenmerken ervan kan zien [arresten van 12 juni 2007, LOKTHREAD, T-339/05, niet gepubliceerd, EU:T:2007:172, punt 29; 7 juli 2011, Cree/BHIM (TRUEWHITE), T-208/10, niet gepubliceerd, EU:T:2011:340, punt 14, en 14 januari 2016, Zitro IP/BHIM (TRIPLE BONUS), T-318/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:1, punt 20].
- 42 Gelet op de in de punten 39 tot en met 41 hierboven vermelde bepalingen en rechtspraak, kan de beoordeling van het beschrijvend karakter van een teken slechts worden gedaan rekening houdend met de betrokken waren of diensten alsook met de opvatting van het relevante publiek [zie arrest van 15 januari 2015, MEM/BHIM (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, punt 50 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 43 In dat verband zij eraan herinnerd dat, volgens vaste rechtspraak, de vaststelling dat een merk beschrijvend is niet alleen geldt voor de waren die dat merk rechtstreeks beschrijft, maar ook voor de ruimere categorie waartoe deze waren behoren, indien de merkaanvrager geen adequate beperking heeft verricht [zie in die zin arresten van 15 september 2009, Wella/BHIM (TAME IT), T-471/07, EU:T:2009:328, punt 18; 16 december 2010, Fidelio/BHIM (Hallux), T-286/08, EU:T:2010:528, punt 37, en 15 juli 2015, Australian Gold/BHIM – Effect Management & Holding (HOT), T-611/13, EU:T:2015:492, punt 44].
- 44 Ten slotte zij eraan herinnerd dat er een zekere overlapping bestaat tussen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en die van artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening, doordat tekens met een beschrijvend karakter voor bepaalde waren en diensten in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van die verordening eveneens elk onderscheidend vermogen missen in de

zin van artikel 7, lid 1, onder b), van dezelfde verordening voor die waren en diensten [zie arrest van 3 juli 2013, Airbus/BHIM (NEO), T-236/12, EU:T:2013:343, punten 42 en 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 45 Vooraf dient te worden vastgesteld dat verzoekster niet opkomt tegen de in punt 14 van de bestreden beslissing gemaakte beoordeling van de kamer van beroep over het relevante publiek. Gelet op de betrokken waren en op de Engelse woordelementen waaruit het litigieuze merk bestaat, bestaat dit publiek uit het grote Engelstalige publiek van de Unie, dat een laag aandachtsniveau heeft. Zij betwist evenmin de betekenis van de uitdrukking „exxtra deep” zoals vastgesteld in punt 14 van de bestreden beslissing, te weten „uitzonderlijk diep”.
- 46 Verzoekster verwijt de kamer van beroep te hebben vastgesteld dat het litigieuze merk beschrijvend is voor de „door extrusie en pelletiseren alsmede anderszins vervaardigde of bereide groente- en aardappelproducten om te knabbelen” van klasse 29, maar niet voor „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten” van dezelfde klasse, terwijl eerstgenoemde waren vallen onder de algemene categorie die wordt gevormd door laatstgenoemde waren. Zo verwijt verzoekster de kamer van beroep, uit de vaststelling van het beschrijvend karakter van het litigieuze merk voor bepaalde specifieke waren niet de gevolgen te hebben getrokken voor de beoordeling van het beschrijvend karakter van dat merk voor andere waren die behoren tot een meer algemene warencategorie.
- 47 Zoals het EUIPO expliciet opmerkt, is de centrale vraag die in deze zaak moet worden beantwoord, derhalve de vraag of de „door extrusie en pelletiseren alsmede anderszins vervaardigde of bereide groente- en aardappelproducten om te knabbelen” vallen onder de categorie van de „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten”.
- 48 In de beschrijving van de waren van klasse 29 waarvoor het litigieuze merk is ingeschreven (zie punt 3 hierboven), kan op geen enkele grond a priori worden besloten dat de „door extrusie en pelletiseren alsmede anderszins vervaardigde of bereide groente- en aardappelproducten om te knabbelen” vallen onder de categorie van de „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten”. Die twee categorieën van waren zijn van elkaar gescheiden door een puntkomma. Door een puntkomma wordt een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende categorieën van waren die behoren tot dezelfde klasse, anders dan komma’s, die dienen om de artikelen binnen eenzelfde warencategorie van elkaar te scheiden (arrest van 15 mei 2014, Louis Vuitton Malletier/BHIM, C-97/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:324, punt 96). Voorts is het op basis van geen enkel woord of geen enkele uitdrukking, zoals „met name”, „daarin begrepen” of „in het bijzonder”, mogelijk om te oordelen dat één van de categorieën vervat is in de andere [zie, wat de term „met name” betreft, arrest van 15 juli 2015, HOT, T-611/13, EU:T:2015:492, punt 45; zie ook wat de term „in het bijzonder” betreft, arresten van 8 juni 2005, Wilfer/BHIM (ROCKBASS), T-315/03, EU:T:2005:211, punten 3 en 64, en 12 november 2008, Scil proteins/BHIM – Indena (affilene), T-87/07, niet gepubliceerd, EU:T:2008:487, punten 38 en 39; zie ten slotte, wat de term „daarin begrepen” betreft, arrest van 15 mei 2014, Louis Vuitton Malletier/BHIM, C-97/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:324, punt 97].
- 49 Vervolgens dient te worden vastgesteld, zoals verzoekster betoogt, dat de categorie „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten” samenvalt met één van de algemene benamingen van de omschrijving van klasse 29 van de Classificatie van Nice („Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten”).
- 50 Die enkele overweging volstaat evenwel niet om te concluderen dat de „door extrusie en pelletiseren alsmede anderszins vervaardigde of bereide groente- en aardappelproducten om te knabbelen” vallen onder de categorie van de „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten”.

- 51 In dat verband dient immers te worden opgemerkt dat mededeling nr. 4/03 van de uitvoerend directeur van het EUIPO van 16 juni 2003 betreffende het gebruik van de klasseomschrijvingen in de lijsten van waren en diensten voor de aanvragen en inschrijvingen van gemeenschapsmerken, volgens welke, met name, „het gebruik van een bepaalde algemene benaming die zich in de klasseomschrijving bevindt, betrekking [heeft] op alle waren en diensten die onder die algemene benaming vallen en juist zijn gerangschikt in diezelfde klasse” (punt IV, tweede alinea, van deze mededeling), op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk niet meer gold.
- 52 Mededeling nr. 2/12 van de uitvoerend directeur van het EUIPO van 20 juni 2012 betreffende het gebruik van de klasseomschrijvingen in de lijsten van waren en diensten voor de aanvragen en inschrijvingen van gemeenschapsmerken, waarbij mededeling nr. 4/03 is ingetrokken, heeft in punt VIII ervan een letterlijke benadering vastgesteld die erin bestaat aan de termen van een algemene benaming hun natuurlijke en gebruikelijke betekenis te verlenen. In punt II, onder i), tweede alinea, van mededeling nr. 1/13 van de uitvoerend directeur van het EUIPO van 26 november 2013 werd bevestigd dat deze benadering ook moest worden toegepast wanneer in de inschrijvingsaanvraag slechts bepaalde algemene benamingen van een klasseomschrijving werden aangeduid. Ten slotte heeft de wetgever deze „letterlijke” benadering bevestigd door de wijziging van artikel 28, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening nr. 207/2009 en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21), dat bepaalt dat „het gebruik van [...] de algemene aanduidingen van de klasseomschrijvingen van de Classificatie van Nice, wordt geacht mede alle waren [...] te omvatten die duidelijk onder de letterlijke betekenis van de aanduiding [...] vallen”.
- 53 Derhalve mag, wat het litigieuze merk betreft, het gebruik van een algemene benaming van de omschrijving van klasse 29 in het bijzonder niet zo worden uitgelegd dat zij alle waren of diensten omvat die zijn opgenomen in de alfabetische lijst van klasse 29 in de ten tijde van de indiening van de aanvraag geldende uitgave van de Classificatie van Nice en die onder deze algemene benaming vallen. Daarentegen dient in het kader van een benadering zoals in punt 52 hierboven uiteengezet, te worden nagegaan of de „door extrusie en pelletiseren alsmede anderszins vervaardigde of bereide groente- en aardappelproducten om te knabbelen” vallen onder de door het litigieuze merk aangeduide categorie van de „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten”.
- 54 Ten eerste, zoals uitdrukkelijk vermeld in de beschrijving van de waren van klasse 29 waarop het litigieuze merk betrekking heeft, zijn de producten om te knabbelen (met name chips) vervaardigd op basis van aardappelen, waarvan niet kan worden ontkend dat het gaat om een groente, zoals met name blijkt uit de door verzoekster voor het EUIPO overgelegde definitie in *Oxford English Dictionary*, volgens welke een groente „elk levend organisme [is] dat geen dier is; in het bijzonder een organisme dat tot het plantenrijk behoort”. Dit feit wordt door interveniënte niet betwist.
- 55 Ten tweede kunnen chips worden vervaardigd op basis van andere groenten dan aardappelen of op basis van vruchten, zoals verzoekster aanstipt.
- 56 Ten derde belet niets dat groente- of vruchtenchips worden beschouwd als gedroogde of gekookte groenten of vruchten. Zoals verzoekster doet opmerken, kunnen chips gefrituurd, gedroogd of gekookt worden.
- 57 Ten vierde, zoals verzoekster terecht opmerkt, zijn de vruchten en groenten die onder klasse 29 vallen „geconserveerd, gedroogd en gekookt”. Het gaat niet om verse vruchten, die behoren tot klasse 31. Juist op basis van geconserveerde, gedroogde of gekookte vruchten en groenten worden chips of, meer in het algemeen, door „extrusie en pelletiseren alsmede anderszins vervaardigde of bereide groente- en aardappelproducten om te knabbelen” vervaardigd.

- 58 Zodoende dient om de door verzoekster aangevoerde redenen die het EUIPO niet betwist, te worden geoordeeld dat „door extrusie en pelletiseren alsmede anderszins vervaardigde of bereide groente- en aardappelproducten om te knabbelen” van klasse 29 vallen onder de categorie van de „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten” van dezelfde klasse.
- 59 Bovendien, hoewel de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep uitsluitend op basis van verordening nr. 207/2009 wordt beoordeeld en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk van het EUIPO [zie in die zin arresten van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C-412/05 P, EU:C:2007:252, punt 65; 2 mei 2012, Universal Display/BHIM (UniversalPHOLED), T-435/11, niet gepubliceerd, EU:T:2012:210, punt 37, en 22 maart 2017, Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX), T-430/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:198, punt 43], dient niettemin eraan te worden herinnerd dat het EUIPO, gelet op de beginselen van gelijke behandeling en behoorlijk bestuur, verplicht is rekening te houden met reeds genomen beslissingen en zeer aandachtig moet onderzoeken of al dan niet een soortgelijke beslissing moet worden genomen [zie in die zin arrest van 11 mei 2017, Bammer/EUIPO – mydays (MÄNNERSPIELPLATZ), T-372/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:331, punt 60].
- 60 In casu situeert de door verzoekster vermelde beslissing van de oppositieafdeling van 23 november 1999 (zie punt 24 hierboven) zich in een feitelijk kader dat heel nauw aansluit bij dat van de onderhavige zaak. Zoals in casu ging het om een procedure tussen verzoekster en interveniënte. Voorts rees de vraag, zoals in casu, of chips behoren tot de meer algemene categorie van gedroogde groenten.
- 61 De oppositieafdeling oordeelde dat „aardappelchips” onder gedroogde groenten vielen en dat die waren dus gelijk zijn. Zoals verzoekster opmerkt, zonder daarin te worden tegengesproken door het EUIPO, is deze beslissing van de oppositieafdeling noch door de kamer van beroep noch door het Gerecht bij arrest van 21 april 2005, RUFFLES (T-269/02, EU:T:2005:138), vernietigd.
- 62 Wat de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 22 maart 2017 betreft (zie punt 24 hierboven), die na de bestreden beslissing is vastgesteld, dient zeker te worden opgemerkt, zoals het EUIPO ter terechtzitting heeft gedaan, dat daarin geen uitspraak wordt gedaan over de vraag of „door extrusie en pelletiseren alsmede anderszins vervaardigde of bereide groente- en aardappelproducten om te knabbelen” behoren tot de categorie van de „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten”. Daarentegen wordt geoordeeld dat het teken #CHIPS beschrijvend is voor met name „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten” doordat zij de vorm van chips kunnen aannemen. De kamer van beroep heeft, gelet op de perceptie door het relevante publiek van een toespeling op een bijzondere snijwijze – in de vorm van chips – van die betrokken vruchten en groenten, vastgesteld dat het teken #CHIPS beschrijvend was, terwijl diezelfde kamer van beroep in de bestreden beslissing had uitgesloten dat die bijzondere snijwijze een „kenmerk” kon vormen van de betrokken waren in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009. De door verzoekster vermelde beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 22 maart 2017 laat dus minstens zien dat er een zekere incoherentie bestaat in de recente beslissingspraktijk van het EUIPO met betrekking tot „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten”.
- 63 De door interveniënte voor het eerst ter terechtzitting vermelde beslissing van de oppositieafdeling van 30 augustus 2004 (zie punt 37 hierboven) is vernietigd bij beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 1 juli 2005 (zaak R 804/2004-1), juist op grond dat de oppositieafdeling blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door de soortgelijkheid van, enerzijds, gedroogde vruchten en groenten en, anderzijds, aardappelchips uit te sluiten.
- 64 Op grond van het voorgaande dient dus te worden geoordeeld dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door uit de vaststelling van het beschrijvend karakter van het litigieuze merk voor „door extrusie en pelletiseren alsmede anderszins vervaardigde of bereide

groente- en aardappelproducten om te knabbelen” van klasse 29 niet de gevolgen te hebben getrokken voor de beoordeling van het beschrijvend karakter ervan voor „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten”, die tot dezelfde klasse behoren.

- 65 Zoals in punt 44 hierboven in herinnering is gebracht, missen beschrijvende tekens als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 bovendien eveneens elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening.
- 66 Bijgevolg dient het eerste middel in zijn geheel gegrond te worden verklaard en, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan op het tweede middel, dient de bestreden beslissing te worden vernietigd voor zover daarbij is verworpen verzoeksters beroep strekkende tot vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling voor zover het litigieuze merk niet nietig was verklaard voor „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten” van klasse 29.

Kosten

- 67 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.
- 68 Aangezien het EUIPO in het ongelijk is gesteld daar de litigieuze beslissing wordt vernietigd, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster te worden verwezen in zijn eigen kosten en in die van verzoekster.
- 69 Aangezien interveniënte in het ongelijk is gesteld, zal zij haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 24 november 2016 (zaak R 482/2016-4) wordt vernietigd.**
- 2) **Het EUIPO wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van PepsiCo, Inc.**
- 3) **Intersnack Group GmbH & Co. KG zal haar eigen kosten dragen.**

Kanninen

Szwarcz

Iliopoulos

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 21 november 2018.

ondertekeningen