



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 21. novembra 2018*

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije Exxtra Deep – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001)

V zadevi T-82/17,

PepsiCo, Inc s sedežem v New Yorku, New York (Združene države), ki jo zastopata V. von Bomhard in J. Furhmann, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata M. Rajh in D. Walicka, agentki,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Intersnack Group GmbH & Co. KG s sedežem v Düsseldorfu (Nemčija), ki jo zastopata T. Lampel in M. Pfaff, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 24. novembra 2016 (zadeva R 482/2016-4) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbo PepsiCo in skupino Intersnack Group,

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi H. Kanninen (poročevalec), predsednik, J. Schwarcz in C. Iliopoulos, sodnika,

sodni tajnik: I. Dragan, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 7. februarja 2017,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 2. maja 2017,

na podlagi odgovora intervenientke na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 27. aprila 2017,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi obravnave z dne 17. novembra 2017

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Intervenientka, skupina Intersnack Group GmbH & Co. KG, je 23. septembra 2013 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak Exxtra Deep.
- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 29, 30 in 31 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in za vsakega izmed teh razredov ustrezajo tem opisom:
 - razred 29: „Pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelani ali pripravljene zelenjavni in krompirjevi izdelki kot prigrizki; praženi, sušeni, soljeni, začinjeni, prevlečeni in predelani oreški, indijski oreški, pistacije, mandlji, arašidi, kokos (sušen); konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava; izvlečki alg za uporabo v prehrani; izdelki iz ingverja kot suhi sadeži“;
 - razred 30: „V iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelani ali pripravljene tapiokini, maniokini, riževi, koruzni, pšenični izdelki ali drugi izdelki iz žitaric ter izdelki iz ingverja kot sladkarije in želirano sadje za prigrizke; slano in luženo pecivo; sadno žitne ploščice, v glavnem sestavljene iz oreščkov, sušenega sadja, pripravljenega zrnja žitaric; čokolada in čokoladni izdelki; omake“;
 - razred 31: „Neobdelani oreški, indijski oreški, pistacija, mandlji, arašidi in semena; alge za človeško prehrano“.
- 4 Besedni znak Exxtra Deep je bil 3. februarja 2014 registriran kot znamka Evropske unije pod številko 012161981 za proizvode iz točke 3 zgoraj (v nadaljevanju: izpodbijana znamka).
- 5 Tožeča stranka, družba PepsiCo, Inc., je 24. novembra 2014 vložila predlog za razglasitev ničnosti izpodbijane znamke na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 59(1)(a) Uredbe 2017/1001), ker je bila ta znamka registrirana v nasprotju s členom 7(1)(b) in (c) te uredbe (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe 2017/1001).
- 6 Z odločbo z dne 11. februarja 2016 je oddelek za izbris ugodil zahtevi za ugotovitev ničnosti za „pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelane ali pripravljene zelenjavne in krompirjeve izdelke kot prigrizke; pražene, sušene, soljene, začinjene, prevlečene in predelane oreške, indijske oreške, pistacije, mandlje, arašide, kokos (sušen)“ iz razreda 29 in „v iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelane ali pripravljene tapiokine, maniokine, riževe, koruzne, pšenične izdelke ali druge izdelke iz žitaric; slano in luženo pecivo“ iz razreda 30.
- 7 Oddelek za izbris je med drugim navedel, da se beseda „deep“, ki pomeni „globok“, uporablja za globoke valove čipsa, kar je oblika, ki jo za svoj proizvod uporablja veliko proizvajalcev čipsa. Zato je štel, da bi upoštevena javnost izraz „exxtra deep“ zaznala kot opis valovitosti čipsa. Vendar je menil, da

ta ugotovitev velja le za čips in čipsu podobne proizvode, ki se lahko prodajajo v valoviti obliki. Za druge proizvode pa je štel, da izpodbijana znamka ni opisna. Opozoril je, da se drugače od čipsa zlasti suho sadje in zelenjava ne prodajajo v valoviti obliki. Zato je ugotovil, da je registracijo izpodbijane znamke treba ohraniti za „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjavo“ iz razreda 29.

- 8 Tožeča stranka je 11. marca 2016 pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris. Predlagala je, naj se ta odločba razveljavi v delu, v katerem ničnost izpodbijane znamke ni bila ugotovljena za „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjavo“ iz razreda 29.
- 9 Četrty odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 24. novembra 2016 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo tožeče stranke zavrnil. Štel je, da izpodbijana znamka za proizvode „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava“ iz razreda 29 ni niti opisna niti brez razlikovalnega učinka. V zvezi s tem je najprej navedel, da drugače od krompirjevega čipsa zelenjava in sadje po navadi nista valovita. Nato je opozoril, da se lahko krompirjev čips ali prigrizki iz zelenjave izdelajo, ne da bi sami bili zelenjava. Zato bi lahko upoštevna javnost izpodbijano znamko kvečjemu zaznala kot namig na posebno vrsto razreza zelenjave ali sadja, ne pa kot opis lastnosti teh proizvodov. Tako naj nič ne bi kazalo na to, da je izraz „deep“ neločljivo opisen za zelenjavo ali sadje. Da bi upoštevna javnost ugotovila, da ta izraz opisuje poseben razrez konzerviranega, suhega in kuhanega sadja in zelenjave, bi bila zato potrebna še ena miselna operacija.

Predlogi strank

- 10 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
 - izpodbijano odločbo razveljavi;
 - EUIPO in intervenientki naloži plačilo stroškov.
- 11 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj odloči, da vsaka stranka nosi svoje stroške.
- 12 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
 - tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

Dopustnost prilog, ki jih je Splošnemu sodišču predložila tožeča stranka

- 13 Med strankama ni sporno, da so bile priloge od A.7 do A.17 k tožbi prvič predložene pred Splošnim sodiščem.
- 14 Med strankama ni sporna dopustnost priloge A.7, ki jo sestavlja odločba oddelka za ugovore pri EUIPO. Nasprotno pa tako intervenientka kot EUIPO izpodbijata dopustnost različnih odlomkov s spletne strani Wikipedia (priloge A.10, A.13 in A.16), bloga o kuhanju (priloga A.15), spletnega foruma za razprave (priloga A.14) in spletne strani o živilih (priloga A.17). Po mnenju intervenientke to velja tudi za dopustnost treh odlomkov iz spletnih slovarjev „dictionary.com“ (prilogi A.9 in A.12) in *Cambridge English Dictionary* (priloga A.11), ki jih je predložila tožeča stranka. Nazadnje to velja tudi za prilogo A.8, ki vključuje izvleček s spletne strani EUIPO, ki ga je predložila pritožnica in ki kaže na prakso EUIPO glede uporabe člena 28(8) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 33(8) Uredbe 2017/1001).

- 15 Na prvem mestu je treba prilogo A.7 razglasiti za dopustno, ker ne gre za dokaz v strogem smislu besede, saj se nanaša na prakso odločanja EUIPO, na katero se stranka lahko sklicuje. Ta ugotovitev velja tudi za prilogo A.8, iz katere je razvidno, kako EUIPO izvaja člen 28(8) Uredbe št. 207/2009, v obravnavanem primeru z objavo drugega neizčrpnega seznama izrazov, za katere se šteje, da niso jasno zajeti v dobesednem pomenu navedb naslovov razredov za prijave iz navedenega člena (glej v tem smislu sodbi z dne 2. julija 2015, BH Stores/UUNT – Alex Toys (ALEX), T-657/13, EU:T:2015:449, točka 26, in z dne 18. marca 2016, Karl-May-Verlag/UUNT – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T-501/13, EU:T:2016:161, točka 18).
- 16 Na drugem mestu, drugih prilog k tožbi, ki so bile prvič predložene pred Splošnim sodiščem, ni mogoče upoštevati. Namen tožbe pred Splošnim sodiščem je namreč nadzor nad zakonitostjo odločb odborov za pritožbe pri EUIPO v smislu člena 65 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 72 Uredbe 2017/1001), tako da naloga Splošnega sodišča ni ponovna presoja dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokumentov, ki so bili prvič predloženi pred njim. Zato je treba zgoraj navedene dokumente izločiti, ne da bi bilo treba preučiti njihovo dokazno vrednost (glej v tem smislu sodbo z dne 2. julija 2015, ALEX, T-657/13, EU:T:2015:449, točka 25).
- 17 Te ugotovitve ni mogoče ovreči z okoliščino, ki jo je zatrjevala tožeča stranka, da naj bi dokazi, ki so prvič predloženi pred Splošnim sodiščem, služili le za dopolnitev dokazov, ki so že bili predloženi EUIPO, in naj bi prikazovali splošno znana dejstva.
- 18 Najprej, to, da zadevne priloge le „dopolnjujejo“ elemente, ki so bili predloženi predhodno, ne vpliva na okoliščino, da odbor za pritožbe ni imel na voljo informacij, ki so vsebovane v teh dokumentih (sodba z dne 26. julija 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C-471/16 P, neobjavljena, EU:C:2017:602, točki 26 in 27; glej v tem smislu tudi sodbi z dne 23. marca 2017 – Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE), T-216/16, neobjavljena, EU:T:2017:201, točka 42, in z dne 14. decembra 2017, GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO), T-280/16, neobjavljena, EU:T:2017:913, točki 19 in 20).
- 19 Dalje, glede trditve, da so dejstva, na katera se tožeča stranka sklicuje pred Splošnim sodiščem, splošno znana, iz sodne prakse na eni strani izhaja, da lahko organi EUIPO svoje odločbe utemeljijo s splošno znanimi dejstvi, ki jih prijavitelj ni navedel, ne da bi morali ugotoviti njihovo resničnost, in na drugi, da lahko prijavitelj, ki mu EUIPO navede taka splošno znana dejstva, njihovo resničnost izpodbija pred Splošnim sodiščem (sodba z dne 22. junija 2006, Storck/UUNT, C-25/05 P, EU:C:2006:422, točke od 50 do 52), pri čemer ima EUIPO v takem položaju in glede na načelo enakosti orožij pravico, da pred Splošnim sodiščem predloži dokumente za utemeljitev resničnosti splošno znanega dejstva, ki ni bilo ugotovljeno v izpodbijani odločbi (sodba z dne 10. novembra 2011, LG Electronics/UUNT, C-88/11 P, neobjavljena, EU:C:2011:727, točka 29). Nasprotno pa prijavitelju pravice, da dokumente prvič predloži pred Splošnim sodiščem, ni mogoče priznati zgolj zato, ker naj bi ti kazali na splošno znana dejstva, za katera se poleg tega niti ne zatrjuje, da so bila navedena v izpodbijani odločbi (glej v tem smislu sklep z dne 17. julija 2014, MOL/UUNT, C-468/13 P, neobjavljen, EU:C:2014:2116, točka 42, in sodbo z dne 5. februarja 2016 v zadevi Kicktipp/UUNT – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, točki 113 in 114). Dopustitev take pravice bi namreč povzročila omejitev obsega obveznosti prijavitelja, da že v postopku pred EUIPO predloži vse dokaze v utemeljitev svojih tožbenih razlogov in trditev. V obravnavanem primeru je tožeča stranka, kot sama priznava, domnevno splošno znano dejstvo, da je krompirjev čips suha, kuhana in konzervirana zelenjava, navedla že pred odborom za pritožbe, dokumenti, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem, pa večinoma in po besedah tožeče stranke „dopolnjujejo“ že predložene dokaze.
- 20 Zato je treba priloge od A.9 do A.17 izločiti.

Utemeljenost

- 21 Uvodoma je treba pojasniti, da je pred Splošnim sodiščem, kot je to že veljalo pred odborom za pritožbe, spor omejen na proizvode, glede katerih ničnosti sporne znamke niso ugotovili že organi EUIPO, in sicer na „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjavo“ iz razreda 29.
- 22 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga. Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009. Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 28(2), (4) in (5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 33(2), (4) in (5) Uredbe 2017/1001).
- 23 Tožeča stranka v utemeljitev prvega tožbenega razloga najprej trdi, da je ugotovitev, da je besedna zveza „exxtra deep“ opisna za krompirjev čips in druge zelenjavne čipse, za „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjavo“ pa ne, „nedosledna in popolnoma napačna“. Zadnjenavedeni proizvodi naj bi ustrezali splošni označbi v naslovu razreda 29 Nicejske klasifikacije, za katero naj bi se vedno štelo, da vključuje krompirjev čips in druge zelenjavne čipse.
- 24 Dodaja, da je leta 1999 oddelek za ugovore pri EUIPO v okviru postopka z ugovorom med tožečo stranko in intervenientko štel, da je izraz „krompirjev čips“ zajet s „suho zelenjavo“ in da sta ta proizvoda zato enaka. To odločbo naj bi potrdila odbor za pritožbe pri EUIPO in Splošno sodišče v sodbi z dne 21. aprila 2005, PepsiCo/UUNT – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES) (T-269/02, EU:T:2005:138). Z dokazom, predloženim pred koncem ustnega dela postopka, se sklicuje tudi na odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. marca 2017 (zadeva R 1659/2016-4), ki je v okviru pritožbe intervenientke zoper zavrnitev registracije menil, da imata lahko „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava“ obliko čipsa.
- 25 Tožeča stranka poleg tega navaja, da je na eni strani krompirjev čips na abecednem seznamu razreda 29 Nicejske klasifikacije naveden ločeno in da na drugi strani ni vključen na noben seznam, ki ga je objavil EUIPO v zvezi z izrazi z navedenega abecednega seznama, ki niso zajeti s splošnimi označbami v naslovih razredov Nicejske klasifikacije. Tožeča stranka v zvezi s tem navaja Sporočilo št. 1/2016 izvršnega direktorja EUIPO z dne 8. februarja 2016, dokument z naslovom „Izjava v skladu s členom 28(8) Uredbe št. 207/2009“, ki ga je mogoče najti na spletni strani EUIPO, in sezname izrazov, za katere se šteje, da niso jasno zajeti z dobesednim pomenom naslovov posameznih razredov, ki so priloženi navedenemu dokumentu.
- 26 Po mnenju tožeče stranke naj bi to, da krompirjev čips ni bil vključen v nobenega od zgoraj navedenih seznamov, pomenilo, da je EUIPO zanj štel, da je „jasno“ zajet s splošnimi označbami v naslovu razreda 29 Nicejske klasifikacije.
- 27 Tožeča stranka, da bi dokazala, da je krompirjev čips zajet v „konzerviranem, suhem in kuhanem sadju in zelenjavi“ iz razreda 29, trdi tudi, prvič, da je krompir zelenjava, drugič, da se čips z globokimi valovi ali krekerji lahko izdelajo tudi iz druge zelenjave kot iz krompirja ali iz sadja in, tretjič, da je čips lahko ocvrt, sušen ali kuhan, ne glede na to, ali gre za čips iz krompirja, druge zelenjave ali sadja.
- 28 Po mnenju tožeče stranke naj ne bi bilo nobenega dvoma, da je krompirjev čips suha in kuhana zelenjava. Zato bi se morala ugotovitev odbora za pritožbe, da je izpodbijana znamka opisna za krompirjev čips, uporabiti tudi za suho in kuhano zelenjavo. Tožeča stranka dodaja, da sta sušenje in peka metodi konzerviranja in da se izraz „konzervirana“ ne sme razlagati, kot da se nanaša zgolj na izraz „konzerve“ v smislu živila v pločevinki ali marmelade.
- 29 Zato naj bi bilo razlikovanje odbora za pritožbe med „čipsom ali prigrizki iz zelenjave“ na eni strani in „zelenjavo in sadjem“ na drugi težko razumljivo. Tožeča stranka v zvezi s tem navaja, da sta „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava“ iz razreda 29 predelan proizvod in zato nista sveže sadje ali zelenjava, ki bi spadala v razred 31. Tožeča stranka v zvezi s tem navaja, da če krompirjev čips ustreza „konzervirani, suhi in kuhani zelenjavi“ in če so globoki ali zelo globoki valovi upoštevna

značilnost čipsa, kot naj bi priznal odbor za pritožbe, naj ne bi bilo mogoče trditi, da „globoki“ valovi niso značilnost „konzerviranega, suhega in kuhanega sadja in zelenjave“. Odbor za pritožbe naj bi storil napako, ker je te proizvode omejil na njihovo surovino, namesto da bi upošteval končni izdelek.

- 30 Nazadnje, tožeča stranka trdi, da zgolj to, da izpodbijana znamka zajema tudi posebne prigrizke, ne pomeni, da ti proizvodi ne spadajo pod splošne označbe v naslovu razreda 29 Nicejske klasifikacije. V seznam proizvodov, za katere se je zahtevala registracija znamke, naj bi se po navadi vključili tako splošne označbe kot posebni proizvodi, ki so s temi splošnimi označbami zajeti. V takem primeru, če je znamka jasno opisna za posebne proizvode, naj je ne bi bilo več mogoče registrirati za splošno označbo, ki zajema te proizvode.
- 31 EUIPO najprej opozarja na svojo ustaljeno prakso, v skladu s katero ugovor, ki temelji na opisnosti, ne velja samo za proizvode in storitve, za katere so izrazi, ki sestavljajo prijavljeno znamko, neposredno opisni, temveč tudi za širšo kategorijo, ki potencialno vsebuje vsaj eno opredeljeno podkategorijo posebnih proizvodov in storitev, za katere je prijavljena znamka neposredno opisna. Če prijavitelj znamke ugovora ne bi ustrezno omejil, bi se ugovor, ki temelji na opisnosti, nujno nanašal na širšo kategorijo kot tako. To prakso naj bi redno potrjevalo sodišče Evropske unije.
- 32 EUIPO nato navaja, da naj bi bilo glavno vprašanje v tej zadevi to, ali splošna kategorija proizvodov „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava“ iz razreda 29 vključuje posebne proizvode „pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelani ali pripravljene zelenjavni in krompirjevi izdelki kot prigrizki; praženi, sušeni, soljeni, začinjeni, prevlečeni in predelani oreški, indijski oreški, pistacije, mandlji, arašidi, kokos (sušen)“ iz tega razreda, za katere je bila izpodbijana znamka razglašena za nično, ker je opisna in zato brez razlikovalnega učinka.
- 33 Po mnenju EUIPO:
- bodisi Splošno sodišče meni, da „konzervirana, suha in kuhana zelenjava“ iz razreda 29 ne zajema „pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelanih ali pripravljene zelenjavne in krompirjeve izdelke kot prigrizkov“ iz tega razreda in bi bilo treba v tem primeru izpodbijano odločbo potrditi in tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, zavrniti;
 - bodisi Splošno sodišče meni, da „konzervirana, suha in kuhana zelenjava“ iz razreda 29 zajema „pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelane ali pripravljene zelenjavne in krompirjeve izdelke kot prigrizke“ iz tega razreda in bi bilo treba v tem primeru izpodbijano odločbo razveljaviti in tožbenemu razlogu, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, ugoditi.
- 34 Intervenientka najprej opozarja, da je bila izpodbijana znamka registrirana za „krompirjeve izdelke kot prigrizke“ ter „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjavo“. Dalje trdi, da obstaja razlika med lastnostmi in proizvodnjo prvih in drugih. Na eni strani naj bi imeli zelenjava in proizvodi iz zelenjave različne lastnosti. Na drugi strani naj bi se „krompirjevi izdelki kot prigrizki“ proizvajali „pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače“, medtem ko naj bi bila „sadje in zelenjava“ „konzervirana, suha in kuhana“.
- 35 Krompirjev čips naj bi jasno spadal v kategorijo zelenjavne in krompirjeve izdelke, ki so izdelani ali pripravljene pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače. Kot je odbor za pritožbe pravilno poudaril v točki 17 izpodbijane odločbe, naj krompirjev čips ne bi bil zelenjava, temveč izdelek iz zelenjave. Zato naj bi bilo napačno trditi, da krompirjev čips spada v kategorijo „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava“.

- 36 Intervenientka zato trdi, da je odbor za pritožbe pravilno štel, da upoštevna javnost izpodbijane znamke ne bi mogla nemudoma in brez pomisleka prepoznati kot opisno za zadevne proizvode. Krompir, pa naj bo konzerviran, suh ali kuhan, je mogoče narezati, sesekljati ali pripraviti na različne načine, vendar ga kot zelenjave ni mogoče opisati kot „globokega“. Opraviti bi bilo treba še drugo miselno operacijo, ki nikakor ne bi bila takojšnja, da bi bilo mogoče ugotoviti, da izraz „deep“ opisuje poseben razrez izpodbijanih proizvodov. Izraz „exxtra deep“ naj glede zadevnih proizvodov ne bi bil jasen in naj bi kvečjemu nakazoval na poseben način razreza zelenjave ali sadja.
- 37 Intervenientka se z dokazom, predloženim na obravnavi, sklicuje na odločbo oddelka za ugovore pri EUIPO z dne 30. avgusta 2004 (zadeva 2940/2004), v kateri ta v okviru preizkusa podobnosti suhega sadja in zelenjave na eni strani ter krompirjevega čipsa na drugi v smislu člena 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146) (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ki je postal člen 8(1)(b) Uredbe 2017/1001) meni, da se ta proizvoda razlikujeta glede na svoje lastnosti in namen.
- 38 V skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 se kot znamka ne registrirajo „znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve“.
- 39 V skladu z ustaljeno sodno prakso člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 uresničuje cilj splošnega interesa, na podlagi katerega se zahteva, da lahko opisne znake ali označbe proizvodov oziroma storitev, za katere se zahteva registracija, vsi prosto uporabljajo (glej sodbo z dne 12. junija 2007, MacLean-Fogg/UUNT (LOKTHREAD), T-339/05, neobjavljena, EU:T:2007:172, točka 27 in navedena sodna praksa).
- 40 Poleg tega se znaki ali navedbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo lastnosti proizvoda ali storitve, za katero je zahtevana registracija, v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 štejejo za neustrezne za izpolnitev bistvene vloge znamke, in sicer identifikacijo trgovskega izvora proizvoda ali storitve, da bi se potrošniku, ki je pridobil proizvod ali storitev, ki sta označena z znamko, omogočilo, da pri poznejšem nakupu ponovi izbiro, če je bila izkušnja pozitivna, ali izbere drugače, če je bila ta negativna (glej sodbo z dne 12. junija 2007, LOKTHREAD, T-339/05, neobjavljena, EU:T:2007:172, točka 28 in navedena sodna praksa).
- 41 Iz tega izhaja, da mora imeti znak za to, da je zajet s prepovedjo iz te določbe, neposredno in konkretno zvezo z obravnavanimi proizvodi ali s storitvami, in sicer tako, da zadevni javnosti omogoča, da nemudoma in brez pomisleka prepozna opis zadevnih proizvodov in storitev ali eno od njihovih lastnosti (sodbe z dne 12. junija 2007, LOKTHREAD, T-339/05, neobjavljena, EU:T:2007:172, točka 29; z dne 7. julija 2011, Cree/UUNT (TRUEWHITE), T-208/10, neobjavljena, EU:T:2011:340, točka 14, in z dne 14. januarja 2016, Zitro IP/UUNT (TRIPLE BONUS), T-318/15, neobjavljena, EU:T:2016:1, točka 20).
- 42 Na podlagi določb in sodne prakse, navedenih zgoraj v točkah od 39 do 41, se lahko presoja opisnosti znaka opravi samo glede na zadevne proizvode ali storitve na eni strani in glede na to, kako znak razume upoštevna javnost, na drugi strani (glej sodbo z dne 15. januarja 2015, MEM/UUNT (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, točka 50 in navedena sodna praksa).
- 43 V zvezi s tem je treba opozoriti, da se v skladu z ustaljeno sodno prakso opisnost znamke ne uporabi le za proizvode, za katere je neposredno opisna, temveč tudi za širšo kategorijo, v katero se uvrščajo ti proizvodi, če prijavitelj znamke tega ustrezno ne omeji (glej v tem smislu sodbe z dne 15. septembra 2009, Wella/UUNT (TAME IT), T-471/07, EU:T:2009:328, točka 18; z dne 16. decembra 2010, Fidelio/UUNT (Hallux), T-286/08, EU:T:2010:528, točka 37, in z dne 15. julija 2015, Australian Gold/UUNT – Effect Management & Holding (HOT), T-611/13, EU:T:2015:492, točka 44).

- 44 Nazadnje je treba opozoriti, da obstaja določeno prekrivanje med področji uporabe člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in člena 7(1)(b) navedene uredbe, ker so opisni znaki nekaterih proizvodov in storitev, na katere se nanaša člen 7(1)(c) te uredbe, nujno brez slehernega razlikovalnega učinka tudi v smislu člena 7(1)(b) te uredbe glede istih proizvodov in storitev (glej sodbo z dne 3. julija 2013, Airbus/UUNT (NEO), T-236/12, EU:T:2013:343, točki 42 in 44 ter navedena sodna praksa).
- 45 Uvodoma je treba ugotoviti, da tožeča stranka ne izpodbija presoje odbora za pritožbe iz točke 14 izpodbijane odločbe glede upoštevne javnosti, ki je glede na zadevne proizvode in besedne elemente v angleškem jeziku, ki sestavljajo izpodbijano znamko, širša angleško govoreča javnost Unije z nizko stopnjo pozornosti. Prav tako ne izpodbija pomena izraza „exxtra deep“, kot izhaja iz točke 14 izpodbijane odločbe, in sicer „izjemno globok“.
- 46 Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je opisnost izpodbijane znamke ugotovil za „pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelane ali pripravljene zelenjavne in krompirjeve izdelke kot prigrizke“ iz razreda 29, hkrati pa jo je izključil za proizvode „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava“ iz tega razreda, čeprav naj bi bili prvonavedeni proizvodi zajeti v splošno kategorijo drugonavedenih proizvodov. Tožeča stranka odboru za pritožbe zato očita, da ni izpeljal posledic, ki jih ima priznanje opisnosti izpodbijane znamke za nekatere posebne proizvode za presojo njene opisnosti za druge proizvode, ki spadajo v splošnejšo kategorijo proizvodov.
- 47 Kot izrecno poudarja EUIPO, je osrednje vprašanje, na katero je treba odgovoriti v tej zadevi, to, ali so „pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelani ali pripravljene zelenjavni in krompirjevi izdelki kot prigrizki“ zajeti v kategoriji „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava“.
- 48 Nič iz opisa proizvodov iz razreda 29, za katere je bila izpodbijana znamka prijavljena (glej točko 3 zgoraj), ne daje podlage za *a priori* ugotovitev, da so „pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelani ali pripravljene zelenjavni in krompirjevi izdelki kot prigrizki“ zajeti v kategoriji „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava“. Na eni strani sta ti kategoriji proizvodov ločeni s podpičjem. Vendar podpičje v nasprotju z vejico, ki se uporablja za ločevanje izdelkov znotraj iste kategorije proizvodov, ločuje dve različni kategoriji proizvodov, ki spadajo v isti razred (sodba z dne 15. maja 2014, Louis Vuitton Malletier/UUNT, C-97/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:324, točka 96). Na drugi strani nobena beseda ali izraz, kot na primer „zlasti“, „vključno z“ ali „posebej“, ne daje podlage za ugotovitev, da je ena kategorija vključena v drugo (glej v zvezi z izrazom „zlasti“ sodbo z dne 15. julija 2015, HOT, T-611/13, EU:T:2015:492, točka 45; glej v zvezi z izrazom „zlasti“ tudi sodbi z dne 8. junija 2005, Wilfer/UUNT (ROCKBASS), T-315/03, EU:T:2005:211, točki 3 in 64, in z dne 12. novembra 2008, Scil proteins/UUNT – Indena (affilene), T-87/07, neobjavljena, EU:T:2008:487, točki 38 in 39; glej nazadnje v zvezi z izrazom „vključno z“ sodbo z dne 15. maja 2014, Louis Vuitton Malletier/UUNT, C-97/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:324, točka 97).
- 49 Dalje, kot trdi tožeča stranka, je treba ugotoviti, da kategorija „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava“ ustreza eni od splošnih označb naslova razreda 29 Nicejske klasifikacije („Meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirano, zamrznjeno, sušeno ter kuhano sadje in zelenjava; želeji, marmelada, kompoti; jajca; mleko in mlečni izdelki; olja in maščobe“).
- 50 Vendar zgolj ta ugotovitev ne omogoča sklepa, da so „pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelani ali pripravljene zelenjavni in krompirjevi izdelki kot prigrizki“ zajeti v kategoriji „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava“.
- 51 V zvezi s tem je treba namreč navesti, da na dan vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke Sporočilo št. 4/03 izvršnega direktorja EUIPO z dne 16. junija 2003 v zvezi z uporabo naslovov razredov na seznamih proizvodov in storitev za prijave in registracije znamke Skupnosti, v skladu

s katerim bo zlasti „uporaba določene splošne označbe, ki je v naslovu razreda, pomenila, da so zajeti vsi proizvodi in storitve, ki spadajo pod to splošno označbo in ki so pravilno uvrščeni v isti razred“ (točka IV, drugi odstavek, navedenega sporočila), ni več veljalo.

- 52 V Sporočilu št. 2/12 izvršnega direktorja EUIPO z dne 20. junija 2012 v zvezi z uporabo naslovov razredov na seznamih proizvodov in storitev za prijave in registracije znamke Skupnosti je bil, čeprav je bilo z njim razveljavljeno Sporočilo št. 4/03, v točki VIII uporabljen dobesedni pristop, v skladu s katerim je treba izrazom, uporabljenim v splošnih označbah, dati njihov naravni in običajni pomen. S točko II(i), drugi pododstavek, Sporočila št. 1/13 izvršnega direktorja EUIPO z dne 26. novembra 2013 je bilo potrjeno, da je treba ta pristop uporabiti tudi takrat, kadar so v prijavi označene zgolj nekatere splošne označbe iz naslova razreda. Nazadnje, zakonodajalec je ta „dobesedni“ pristop potrdil s spremembo člena 28(5) Uredbe št. 207/2009, uvedeno z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL 2015, L 341, str. 21), ki določa, da se „[uporaba] splošni[h] izraz[ov] [...] [v] splošni[h] označba[h] iz naslovov razredov Nicejske klasifikacije [...] [razlaga], kot da [vključuje] vse blago [...], ki [je] jasno zajet[o] z dobesednim pomenom označbe ali izraza“.
- 53 V zvezi z izpodbijano znamko se zato uporaba splošne označbe v naslovu razreda 29 zlasti ne sme razlagati tako, kot da zajema vse proizvode ali storitve, navedene na abecednem seznamu iz razreda 29 v izdaji Nicejske klasifikacije, veljavnem v času vložitve, ki spadajo pod to splošno označbo. Nasprotno pa je treba v okviru pristopa, kot je ta iz točke 52 zgoraj, presoditi, ali so „pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelani ali pripravljene zelenjavni in krompirjevi izdelki kot prigrizki“ zajeti v kategoriji „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava“, ki je navedena v izpodbijani znamki.
- 54 Prvič, kot je izrecno navedeno v opisu proizvodov iz razreda 29, na katere se nanaša izpodbijana znamka, so prigrizki (zlasti čips) izdelani iz krompirja, za katerega ni mogoče zanikati, da je zelenjava, kar je med drugim potrjeno z opredelitvijo v *Oxford English Dictionary*, ki jo je tožeča stranka navedla pred EUIPO in v skladu s katero je zelenjava „kateri koli živ organizem, ki ni žival; predvsem predstavniki rastlinskega sveta“. Intervenientka tega ne prereka.
- 55 Drugič, čips se lahko proizvaja tudi iz druge zelenjave kot iz krompirja ali sadja, kot poudarja tožeča stranka.
- 56 Tretjič, nič ne izključuje, da se zelenjavni ali sadni čips šteje za suho ali kuhano zelenjavo ali sadje. Kot navaja tožeča stranka, je lahko čips ocvrt, sušen ali kuhan.
- 57 Četrto, kot utemeljeno navaja tožeča stranka, sta sadje in zelenjava iz razreda 29 „konzervirana, suha in kuhana“. Ne gre za sveže sadje, ki spada v razred 31. Čips ali bolj splošno „pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelani ali pripravljene zelenjavni in krompirjevi izdelki kot prigrizki“ pa se izdelujejo iz konzervirane, suhe in kuhane zelenjave in sadja.
- 58 Zato je treba iz razlogov, ki jih je navedla tožeča stranka in ki jih EUIPO ne prereka, šteti, da so „pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelani ali pripravljene zelenjavni in krompirjevi izdelki kot prigrizki“ iz razreda 29 zajeti v kategoriji „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava“ iz tega razreda.
- 59 Poleg tega, čeprav se zakonitost odločb odborov za pritožbe presoja zgolj na podlagi Uredbe št. 207/2009, in ne na podlagi predhodne prakse odločanja EUIPO (glej v tem smislu sodbe z dne 26. aprila 2007, Alcon/UUNT, C-412/05 P, EU:C:2007:252, točka 65; z dne 2. maja 2012, Universal Display/UUNT (UniversalPHOLED), T-435/11, neobjavljena, EU:T:2012:210, točka 37, in z dne

22. marca 2017, Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX), T-430/16, neobjavljena, EU:T:2017:198, točka 43), je treba opozoriti, da mora EUIPO na podlagi načel enakega obravnavanja in dobrega upravljanja upoštevati že sprejete odločbe in posvetiti posebno pozornost vprašanju, ali je treba odločiti v enakem smislu (glej v tem smislu sodbo z dne 11. maja 2017, Bammer/EUIPO – mydays (MÄNNERSPIELPLATZ), T-372/16, neobjavljena, EU:T:2017:331, točka 60).

- 60 V obravnavani zadevi je bila odločba oddelka za ugovore z dne 23. novembra 1999 (glej zgoraj navedeno točko 24), ki jo navaja tožeča stranka, sprejeta glede dejanskega stanja, ki je zelo podobno dejanskemu stanju v tej zadevi. Na eni strani je enako kot v obravnavani zadevi šlo za postopek med tožečo stranko in intervenientko. Na drugi strani se je enako kot v obravnavani zadevi postavljalo vprašanje, ali je krompirjev čips del splošnejše kategorije suha zelenjava.
- 61 Oddelek za ugovore pa je štel, da je „krompirjev čips“ zajet s suho zelenjavo in da sta ta proizvoda zato enaka. Kot navaja tožeča stranka, ki ji EUIPO ne ugovarja, te odločbe oddelka za ugovore nista razveljavila niti odbor za pritožbe niti Splošno sodišče v sodbi z dne 21. aprila 2005, RUFFLES (T-269/02, EU:T:2005:138).
- 62 V zvezi z odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. marca 2017 (glej točko 24 zgoraj), ki je bila izdana po izpodbijani odločbi, je sicer treba pripomniti, kot je to storil EUIPO na obravnavi, da v njej ni navedeno nič o tem, ali so „pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelani ali pripravljene zelenjavni in krompirjevi izdelki kot prigrizki“ zajeti v kategoriji „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava“. Nasprotno, navedeni odbor ugotavlja, da je znak #CHIPS opisen, zlasti za „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjavo“, ker imata ta lahko obliko čipsa. Odbor za pritožbe je torej opisnost znaka #CHIPS ugotovil glede na to, kako upoštevna javnost zaznava namig na posebno vrsto razreza zadevnega sadja in zelenjave, medtem ko je isti odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi izključil, da bi ta posebna vrsta razreza lahko pomenila „lastnost“ zadevnih proizvodov iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009. Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. marca 2017, ki jo je navedla tožeča stranka, nakazuje na določeno nedoslednost v novejši praksi odločanja EUIPO glede „konzerviranega, suhega in kuhanega sadja in zelenjave“.
- 63 Odločba oddelka za ugovore z dne 30. avgusta 2004, ki jo je intervenientka prvič navedla na obravnavi (glej zgoraj točko 37), je bila razveljavljena z odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 1. julija 2005 (zadeva R 804/2004-1) prav zato, ker je oddelek za ugovore s tem, da je podobnost med suhim sadjem in zelenjavo na eni strani ter krompirjevim čipsom na drugi izključil, to podobnost napačno presodil.
- 64 Glede na navedeno je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe storil napako, ker ni izpeljal posledic priznanja opisnosti izpodbijane znamke za „pri iztiskovalnem in peletirnem postopku ter drugače izdelane ali pripravljene zelenjavne in krompirjeve izdelke kot prigrizke“ iz razreda 29 za presojo njene opisnosti za „konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjavo“ iz tega razreda.
- 65 Poleg tega, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 44, so opisni znaki, na katere se nanaša člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, brez slehernega razlikovalnega učinka tudi v smislu člena 7(1)(b) te uredbe.
- 66 Zato je treba prvemu tožbenemu razlogu ugoditi v celoti in izpodbijano odločbo, ne da bi bilo treba odločiti o drugem tožbenem razlogu, razveljaviti v delu, v katerem je bila z njo zavrnjena pritožba tožeče stranke za razveljavitev odločbe oddelka za izbris v delu, v katerem ta ni ugotovil ničnosti sporne znamke za „suho in kuhano sadje in zelenjavo“ iz razreda 29.

Stroški

- 67 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.

- 68 Ker EUIPO s predlogi ni uspel, saj je izpodbijana odločba razveljavljena, in ker je tožeča stranka predlagala, naj se mu naloži plačilo stroškov, se mu naloži plačilo njegovih stroškov in stroškov tožeče stranke.
- 69 Ker intervenientka s predlogi ni uspela, nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat)

razsodilo:

- 1. Odločba četrtega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 24. novembra 2016 (zadeva R 482/2016-4) se razveljavi.**
- 2. EUIPO se poleg njegovih stroškov naloži plačilo stroškov družbe PepsiCo, Inc.**
- 3. Skupina Intersnack Group GmbH & Co. KG nosi svoje stroške.**

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 21. novembra 2018.

Podpisi