Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (първи състав)

18 март 2016 година*

„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „WINNETOU“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 52, параграфи 1 и 2 от Регламент № 207/2009 — Принципи на автономност и самостоятелност на марката на Общността — Задължение за мотивиране“

По дело T-501/13

Karl-May-Verlag GmbH, по-рано Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, установено в Бамберг (Германия), за което се явяват M. Pejman и M. Brenner, адвокати,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явяват първоначално A. Pohlmann, впоследствие M. Fischer, в качеството на представители,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд, е

Constantin Film Produktion GmbH, установено в Мюнхен (Германия), за което се явяват P. Baronikians и S. Schmidt, адвокати,

с предмет жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 9 юли 2013 г. (преписка R 125/2012-1) относно производство за обявяване на недействителност между Constantin Film Produktion GmbH и Karl-May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH,

ОБЩИЯТ СЪД (първи състав),

състоящ се от: H. Kanninen, председател, I. Pelikánová и E. Buttigieg (докладчик), съдии,

секретар: M. Marescaux, администратор,

предвид исковата молба, подадена в секретариата на Общия съд на 18 септември 2013 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 30 януари 2014 г.,

* Език на производството: немски.

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 27 януари 2014 г.,

предвид репликата, подадена в секретариата на Общия съд на 25 април 2014 г.,

предвид дупликата на СХВП, подадена в секретариата на Общия съд на 3 юли 2014 г.,

след съдебното заседание от 30 септември 2015 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 Жалбоподателят, Karl-May-Verlag GmbH, по-рано Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, притежава словната марка на Общността „WINNETOU“, заявена в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на 14 юни 2002 г., регистрирана на 16 септември 2003 г. под номер 2735017 и подновена на 10 юни 2012 г..

2 Стоките и услугите, за които се иска регистрация, спадат към класове 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 и 43 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и за всеки от тези класове отговарят на следното описание:

— клас 3: „Парфюмерия, етерични масла, козметични средства, лосиони за коса“,

— клас 9: „Филми, по-специално анимационни филми, видеофилми; фотоапарати и фотографски устройства, кинематографски камери и устройства, Оптични апарати и устройства, теглилни апарати и устройства, сигнални устройства, уреди за управление, апарати и устройства за обучение, електрически апарати и инструменти (включени в клас 9); апарати за записване, предаване и възпроизвеждане на звуци, образи и данни и техните носители, със запис или празни; магнитни носители на данни, дискове, калкулатори, компютърно оборудване за обработка на информация, компютри, компютърни програми, експонирани филми, включително кинематографски“,

— клас 14: „Сплави от благородни метали и продукти от тези материали или покрити с благороден метал (включени в клас 14); лешникотрошачки от благороден метал; бижутерия, бижута, скъпоценни камъни; бижута от изкуствени скъпоценни камъни, копчета; хронометрични апарати и уреди“,

— клас 16: „Хартия, картон и продукти от тези материали (включени в клас 16); стикери, етикети; печатни произведения; пощенски марки; книговезки материали; фотографии; книжарски стоки; лепила за канцеларски цели или за домашна употреба; творчески материали; четки за рисуване; офисни принадлежности; Учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковане (включени в клас 16); печатарски букви; клишета“,

— клас 18: „Продукти от кожа и имитация на кожа, а именно чанти и други артикули, чиято форма не е специално предназначена за определен предмет, както и малки принадлежности от кожа, по-конкретно портмонета, портфейли, калъфи за ключове и други продукти от тези материали (включени в клас 18); куфари и пътни чанти; чадъри, сеннници, слънчобрани и бастуни“,

— клас 21: „Съдове за домакински или кухненски цели (с изключение на такива от благороден метал); уреди, включени в клас 21; гребени и гъби; четки; материали за изработване на четки; изделия за почистване; артикули от стъкло, порцелан или керамика за домакински или кухненски цели, произведения на изкуството, изработени от тези материали“,

— клас 24: „Тъкани и текстилни изделия (включени в клас 24, с изключение на спално бельо, а именно възглавници, одеяла, покривки за легла и спални чували); покривки и кърпи за маса и за легло“,

— клас 25: „Облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава“,

— клас 28: „Игри, карти за игра и играчки, включително електронни; украшения за коледни елхи; гимнастически и спортни артикули (включени в клас 28)“,

— клас 29: „Месо, риба, птици и дивеч и продукти от тях консервирани, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти“,

— клас 30: „Кафе, чай, какао; хляб, сладкиши и захарни изделия, по-специално джинджифилов хляб, плодови хлябове, сладоледи, мед; подправки, сладкарски и захарни изделия и изделия от шоколад“,

— клас 39: „Транспортиране на пътници“,

— клас 41: „Увеселителни мероприятия, културни и спортни, отдаване под наем на игрални филми и на звукозаписи; филмова продукция и прожектиране на филми; фотография; развлечение; мероприятия в развлекателни и ваканционни центрове; Ваканционни лагери; къмпинги“,

— клас 42: „Управление на права на интелектуалната собственост“,

— клас 43: „Настаняване и ресторантьорство“.

3 На 14 юни 2010 г. встъпилата страна, Constantin Film Produktion GmbH, подава искане за обявяване на недействителност на спорната марка, като твърди, че са налице абсолютни основания за недействителност по смисъла на член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1) във връзка с член 7 от Регламент № 207/2009 по отношение на всички стоки, за които е регистрирана марката.

4 С решение от 13 декември 2011 г. отделът по отмяна отхвърля искането за обявяване на недействителност.

5 На 17 януари 2012 г. встъпилата страна подава жалба пред СХВП срещу решението на отдела по отмяна.

6 С решение от 9 юли 2013 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП уважава частично жалбата и отменя решението на отдела по отмяна, като отменя спорната марка за всички заявени стоки и услуги, с изключение на „печатарски букви“ и „клишета“ от клас 16.

7 По-конкретно апелативният състав приема, че стоките и услугите от класове 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41 и 43 са предназначени за средните потребители и че услугите от клас 42 са предназначени за търговците. Апелативният състав приема, че всички тези стоки и услуги могат да бъдат предназначени и за специализирани потребители като посредниците. Той добавя, че степента на внимание е висока или средна по отношение на потребителите, в зависимост от вида стоки или услуги, и висока по отношение на търговците (т. 18 и 19 от обжалваното решение). На следващо място апелативният състав отбелязва, че думата „winnetou“ не е свързана с нито един от езиците на Европейския съюз и че следва да се анализира най-напред с оглед на немскоговорящите потребители, тъй като е направено специално позоваване на описателния характер на марката в Германия (т. 20 от обжалваното решение).

8 Освен това апелативният състав посочва по отношение на описателния характер на спорната марка, че Winnetou [Винету] е главният герой в поредица романи на Карл Май, както и във филми, театрални и радиотеатрални постановки. Апелативният състав добавя, че според постановените от Bundesgerichtshof (Федерален съд, Германия) и Bundespatentgericht (Федерален патентен съд, Германия) решения (наричани по-нататък „решенията на германските съдилища“), цитирани от встъпилата страна, за германските потребители думата „winnetou“ означава белетристичен индиански вожд, благороден и добър, и че според Bundesgerichtshof в Германия тази дума е описателна за печатните произведения, продукцията на филми, издаването на книги и списания (т. 22—25 от обжалваното решение). Въпреки че апелативният състав припомня, че не е обвързан от практиката на националните юрисдикции, той подчертава, че доколкото в конкретния случай върховен национален съд е приел думата „winnetou“ за описателна в Германия, съгласно член 7, параграф 2 от Регламент № 207/2009 не може да се предостави защита на спорната марка за стоки и услуги, свързани с книги, радиоразпръскване и телевизия (т. 27 от обжалваното решение). Така апелативният състав приема, че по отношение на „филми, по-специално анимационни филми, видеофилми“, „магнитни носители на данни, дискове“, „експонирани филми, включително кинематографски“ от клас 9, „печатни произведения“, „книговезки материали“, „фотографии“ от клас 16, и услугите „увеселителни мероприятия, културни и спортни, отдаване под наем на игрални филми и на звукозаписи“, „филмова продукция и прожектиране на филми“, „фотография“, „развлечение“, „мероприятия в развлекателни и ваканционни центрове“, „ваканционни лагери“, „къмпинги“ и „управление на права на интелектуалната собственост“ от класове 41 и 42 знакът „WINNETOU“ описва или указва непряко съдържанието на тези стоки и услуги, тъй като потребителите ще предположат, че това са стоки или услуги, свързани с Winnetou или с темата за Winnetou (т. 28—31 от обжалваното решение). На следващо място, по отношение на другите стоки или услуги, апелативният състав отбелязва, че с изключение на „печатарски букви“ и клишета“ от клас 16, които нямат никаква връзка с белетристичния герой Winnetou, с книги, филми или фестивали, останалите стоки могат да се квалифицират като стоки „merchandising“, пряко свързани с Winnetou, и че някои стоки или услуги като хранителните продукти или услугите за „транспортиране“, „настаняване и ресторантьорство“ са пряко свързани с фестивалите (т. 32—46 от обжалваното решение). С оглед на тези обстоятелства апелативният състав приема, че спорната марка е описателна по отношение на тези стоки и услуги.

9 На последно място апелативният състав приема, че спорната марка няма отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 за стоките и услугите, свързани с индиански вожд с благородно сърце или с герой от роман, тъй като потребителите изхождат от принципа, че марката описва съдържанието или предназначението на стоките и на

услугите. Обратно, апелативният състав приема, че спорната марка е отличителна за „печатарски букви“ и „клишета“ от клас 16, тъй като потребителите възприемат спорната марка като измислено наименование по отношение на тези стоки (т. 48—52 от обжалваното решение).

Производство и искания на страните

10 На 18 септември 2013 г. жалбоподателят подава настоящата жалба в секретариата на Общия съд.

11 В рамките на процесуално-организационните действия, предвидени в член 89 от Процедурния правилник на Общия съд, страните са поканени да отговорят писмено на някои въпроси. СХВП и встъпилата страна отговарят в определения срок. Жалбоподателят не е изпълнил това искане в определения срок, но отговорите му са приложени към преписката с решение на председателя на първи състав на Общия съд.

12 Жалбоподателят иска от Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

13 СХВП и встъпилата страна искат от Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

14 По време на съдебното заседание жалбоподателят уточнява, че с първото си искане претендира отмяната на обжалваното решение, доколкото с него се уважава искането за обявяване на недействителност.

От правна страна

По допустимостта

15 Встъпилата страна твърди, че приложения A.12—A.17 към жалбата са недопустими, тъй като тези документи са представени за пръв път пред Общия съд. Жалбоподателят и СХВП не представят становище по това твърдение.

16 Приложение A.12 представлява изложение на резултатите от търсене в регистрите на СХВП, приложение A.13 представлява извлечение от насоки относно производствата пред СХВП, приложения A.14 и A.15 съдържат определения на Bundespatentgericht, приложение A.16 представлява извлечение от книга на Ingerl и Rohnke, озаглавена *Markengesetz* (3-то издание), а приложение A.17 съдържа статия от вестник *Weser-Kurier* от 1 юли 2013 г.

17 В това отношение следва да се припомни, че целта на обжалването пред Общия съд е да се осъществи контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 65 от Регламент № 207/2009, поради което задачата на Общия съд не е да преразгледа фактическите обстоятелства в светлината на документи, представени за пръв път пред него. Поради това приложения A.12 и A.17 към жалбата следва да се изключат, без да е

необходимо да се преценява доказателствената им сила (вж. в този смисъл решение от 24 ноември 2005 г., Sadas/СХВП — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec, EU:T:2005:420, т. 19 и цитираната съдебна практика).

18 По отношение на приложения A.13—A.16 обаче следва да се припомни, че макар да представя тези документи за първи път пред Общия съд, жалбоподателят може да се позове на тях. Съгласно съдебната практика няма пречка нито за страните, нито за Общия съд да вземат предвид обстоятелства, изведени от националната правна уредба, националната съдебна практика или националната доктрина, доколкото това не представлява упрек към апелативния състав, че не е взел предвид фактически обстоятелства, изложени в конкретно национално решение, а позоваване на съдебни решения или на доктрината в подкрепа на основание, изведено от неправилно прилагане от апелативния състав на разпоредба на Регламент № 207/2009 (вж. в този смисъл решение от 12 юли 2006 г., Vitakraft-Werke Wührmann/СХВП — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Rec, EU:T:2006:202, т. 71). Освен това документите, представени в приложение A.13, не представляват същински доказателства, а се отнасят до практиката на СХВП при вземане на решения, на която страните имат право да се позовават (решение ARTHUR ET FELICIE, т. 17 по-горе, EU:T:2005:420, т. 20).

19 От гореизложеното следва, че приложения A.12 и A.17 към жалбата са недопустими.

По съществото на спора

20 Жалбоподателят изтъква пет основания в подкрепа на жалбата си, първото от които е нарушение на принципите на автономност и самостоятелност на марката на Общността и на правото на марката на Общността, второто е нарушение на член 76 от Регламент № 207/2009, третото е твърдение, че са взети предвид основания за отмяна, които не са посочени в искането за обявяване на недействителност, четвъртото е нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, а петото е нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

21 Общият съд счита за подходящо да разгледа най-напред третото и след това първото основание, преди да разгледа служебно основание, свързано с недостатъчност на мотивите на обжалваното решение.

По третото основание, представляващо твърдение, че са взети предвид основания за отмяна, които не са посочени в искането за обявяване на недействителност

22 Със своето третото основание, представляващо твърдение, че са взети предвид основания за отмяна, които не са посочени в искането за обявяване на недействителност, жалбоподателят поддържа по същество, че апелативният състав се е произнесъл ultra petita и е превишил правомощията си, като е мотивирал отмяната на спорната марка с основанието за отмяна, установено в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, докато искането на встъпилата страна за обявяване на недействителност се основавало само на липсата на отличителен характер на спорната марка по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

23 СХВП и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя.

24 Отделът по отмяна приема, че не следва да се взима предвид искането, основано на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, тъй като, от една страна, това искане е формулирано в стадия на репликата и от друга страна, преценката на основанията по член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 е една и съща. Обратно, апелативният състав най-напред отбелязва, че съгласно формуляра за искане за обявяване на недействителност

същото се основава на член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 7 от него. На следващо място апелативният състав посочва, че в писменото изложение на мотивите на своето искане встъпилата страна се позовава на основанията за отказ, установени в член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009, без да прави ясно разграничение между тях. Накрая, след като отбелязва изричното позоваване от страна на встъпилата страна на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 и становището на последната относно описателния характер на спорната марка, изразено в искането ѝ, апелативният състав приема, че трябва да се установи дали спорната марка трябва да се отмени с оглед на абсолютните основания за отказ, установени в член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009.

25 Следва да се прецени дали в настоящия случай искането за обявяване на недействителност се отнася и до член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, така че апелативният състав да може да прецени дали спорната марка е описателна, без да превишава правомощията си.

26 В това отношение следва да се припомни, че за да се определи кои основания са изтъкнати по същество в искане за обявяване на недействителност, последното трябва да се разгледа изцяло по-специално с оглед на подробното изложение на мотивите, които го подкрепят (решение от 24 март 2011 г., Cybergun/СХВП — Umarex Sportwaffen (AK 47), T-419/09, EU:T:2011:121, т. 21).

27 В настоящия случай обаче, както правилно изтъква СХВП, от съдържанието по същество на искането за обявяване на недействителност и от мотивите, изложени от встъпилата страна в хода на производството пред СХВП, ясно личи, че искането за обявяване на недействителност се основава не само на липсата на отличителен характер на спорната марка по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, но и на описателния характер на посочената марка по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от този регламент.

28 Установено е, че във формуляра за подаване на искането за обявяване на недействителност встъпилата страна е поставила отметка в полето, което се отнася до член 7 и член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009. Освен това в изложението на мотивите на искането за обявяване на недействителност встъпилата страна изрично посочва член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, но все пак изтъква и доводи във връзка с описателния характер на спорната марка, както ясно личи от страници 46 и 48 от преписката от производството пред СХВП, представена на Общия съд.

29 При тези условия следва да се приеме, че макар встъпилата страна да посочва изрично член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 едва в стадия на репликата пред отдела по отмяна, искането за обявяване на недействителност се отнася както до липсата на отличителен характер на спорната марка по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, така и до описателния ѝ характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от посочения регламент, поради което третото основание трябва да се отхвърли.

По първото основание, представляващо твърдение за нарушение на принципите на автономност и самостоятелност на марката на Общността и на системата на марката на Общността

30 Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение нарушава принципите на автономност и самостоятелност на марката на Общността и на системата на марката на Общността, доколкото апелативният състав е основал решението си изключително на решенията на германските съдилища, без да извърши самостоятелна преценка с оглед на критериите, установени за тази цел в правото на марките на Съюза. Този подход противоречал на принципа, че режимът на марките на Общността е автономна система, съставена от съвкупност от правила, която преследва специфични цели и се прилага независимо от всяка една национална система.

31 СХВП и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя.

32 Най-напред, СХВП приема, че недействителността на марка на Общността трябва да се преценява само въз основа на правната уредба на Съюза, но поддържа, че апелативният състав е извършил самостоятелна преценка с оглед на разпоредбите на Регламент № 207/2009 и на свързаната с тях съдебна практика. На следващо място, СХВП отбелязва, че в съответствие с определение от 12 февруари 2009 г., Bild digital и ZVS (C-39/08 и C-43/08, EU:C:2009:91) апелативният състав е бил длъжен да вземе предвид германската съдебна практика, тъй като се отнася до същата марка, установена е от върховен съд, обхваща отчасти идентични стоки и услуги и е постановена малко след подаването на заявката за спорната марка на Общността. Накрая, СХВП подчертава, че жалбата не се подкрепя от едно, а от четири решения на германските съдилища, което свидетелства за установена съдебна практика.

33 Встъпилата страна счита, че апелативният състав действително се е основал на германската съдебна практика, но в рамките на самостоятелна и подробна преценка на спорната марка с оглед на член 7 от Регламент № 207/2009. Тя подчертава, че апелативният състав е извършил собствена преценка на възприемането на знака „WINNETOU“ от съответните потребители по отношение на разглежданите стоки и услуги.

34 В това отношение следва най-напред да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика режимът на марките на Общността е самостоятелна система, състояща се от съвкупност от норми и преследваща специфични за нея цели, която се прилага независимо от всяка една национална система (решения от 12 декември 2013 г., Rivella International/СХВП, C-445/12 P, Сб., EU:C:2013:826, т. 48 и от 5 декември 2000 г., Messe München/СХВП (electronica), T-32/00, Rec, EU:T:2000:283, т. 47).

35 Ето защо годността на даден знак да бъде регистриран като марка на Общността, трябва да се преценява единствено въз основа на релевантната правна уредба на Съюза според нейното тълкуване от съдилищата на Съюза (вж. в този смисъл решение от 16 юли 2009 г., American Clothing Associates/СХВП и СХВП/American Clothing Associates, C-202/08 P и C-208/08 P, Сб., EU:C:2009:477, т. 58). Поради това СХВП не е обвързана от решенията, постановени в държавите членки, дори при положение че са били приети въз основа на национално законодателство, хармонизирано по силата на Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (JO L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92) (вж. в този смисъл решения от 16 март 2006 г., Telefon & Buch/СХВП — Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Rec, EU:T:2006:87, т. 30, от 14 юни 2007 г., Europig/СХВП (EUROPIG), T-207/06, Сб., EU:T:2007:179, т. 42 и от 14 ноември 2013 г., Efag Trade Mark Company/СХВП (FICKEN), T-52/13, EU:T:2013:596, т. 42). Следва да се добави, че нито една от разпоредбите на Регламент № 207/2009 не задължава СХВП или, при обжалване, Общия съд да стигне в сходна ситуация до същите изводи като тези на националните административни или съдебни органи (вж. в този смисъл решения от 12 януари 2006 г., Deutsche SiSi-Werke/СХВП, C-173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, т. 49, от 8 ноември 2007 г., MPDV Mikrolab/СХВП (manufacturing score card), T-459/05, EU:T:2007:336, т. 27 и от 10 септември 2010 г., MPDV Mikrolab/СХВП (ROI ANALYZER), T-233/08, EU:T:2010:382, т. 43).

36 Отново съгласно постоянната съдебна практика, макар СХВП да не е обвързана от решенията на националните органи, тези решения все пак могат да бъдат взети предвид от последната, без да са задължителни или определящи, като индикации, в рамките на преценката на съответните фактически обстоятелства (вж. в този смисъл решения от 21 април 2004 г., Concept/СХВП (ECA), T-127/02, Rec, EU:T:2004:110, т. 70, от 9 юли 2008 г., Reber/СХВП — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Сб., EU:T:2008:268, т. 45 и от 25 октомври 2012 г., riha/СХВП — Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, EU:T:2012:576, т. 66).

37 От всички тези обстоятелства следва, че освен в хипотезата по член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, при която СХВП е длъжна да приложи националното право, включително свързаната с него национална съдебна практика, СХВП или Общият съд не могат да бъдат обвързани от решенията на националните органи или съдилища.

38 Обратно на твърденията на СХВП, в настоящия случай от обжалваното решение личи най-напред, че макар апелативният състав действително да подчертава в точка 27 от обжалваното решение, че не е обвързан от практиката на националните юрисдикции, той все пак добавя в същата точка, че доколкото в конкретния случай върховен национален съд е приел, че думата „winnetou“ е описателна в Германия, трябва да се приеме, че марката на Общността също не подлежи на защита за стоките и услугите, свързани с книги, радиоразпръскване и телевизия.

39 Освен това в точка 42 от обжалваното решение, в рамките на анализа на описателния характер на спорната марка с оглед на стоките „merchandising“, апелативният състав посочва, че доколкото решението на Bundesgerichtshof е произнесено едва няколко месеца след подаването на заявката, следва да се допусне също така, че основанието за отказ вече е било налице към момента на подаване на заявката за марка на Общността.

40 От тези твърдения, които се потвърждават в точки 23, 25, 26, 29 и 30 от обжалваното решение, следва, че с изключение на съдържащото се в точка 24 от същото решение изброяване на произведенията, посветени на Winnetou, апелативният състав е възприел съображенията, изложени в германската съдебна практика по отношение на годността на знака „WINNETOU“ за регистрация, възприемането на този знак и описателния характер на спорната марка за разглежданите стоки и услуги, без да извърши самостоятелна преценка в светлината на изтъкнатите от страните доводи и обстоятелства.

41 Както личи по-конкретно от точки 25, 26, 29 и 30 от обжалваното решение, преценката, че разглежданият знак указва пряко съдържанието на „филми, по-специално анимационни филми“, „видеофилми“, „магнитни носители на данни“, „дискове“, „експонирани филми, включително кинематографски“ от клас 9, „печатни произведения“, „книговезки материали“, „фотографии“ от клас 16, и услугите „увеселителни мероприятия, културни и спортни“, „отдаване под наем на играли филми и на звукозаписи“, „филмова продукция и прожектиране на филми“, „фотография“, „развлечение“, „мероприятия в развлекателни и ваканционни центрове“, „ваканционни лагери“, „къмпинги“ и „управление на права на интелектуалната собственост“ от класове 41 и 42, не е извършена самостоятелно от апелативния състав, който уточнява в точка 29 от обжалваното решение, че „съгласно германската съдебна практика, потребителите ще предполагат, че думата „winnetou“ само описва факта, че става въпрос за филм или книга за Winnetou или за друг продукт от този вид“.

42 Ето защо тези обстоятелства противоречат на съдебната практика, припомнена в точки 34—36 по-горе, тъй като апелативният състав е придал на решенията на германските съдилища не само индикативна стойност в рамките на преценката на разглежданите факти, но и императивна стойност по отношение на годността за регистрация на спорната марка.

43 Този извод не се обезсилва от довода на СХВП, изведен от определение Bild digital и ZVS, точка 32 по-горе (EU:C:2009:91), че апелативният състав трябва да вземе предвид германската съдебна практика, доколкото е свързана със същата марка, установена е от върховен национален съд, обхваща отчасти идентични стоки и услуги и е постановена малко след подаването на заявката за спорната марка.

44 В това отношение най напред следва да се подчертае, че изтъкнатото от СХВП определение се отнася до тълкуването на Директива 89/104 и разглежда по-специално задълженията на компетентните национални органи да вземат или да не вземат предвид обстоятелството, че

знаци, съставени по идентичен или сходен начин, вече са били регистрирани като марка. Впрочем Съдът отбелязва в това определение, че когато в подкрепа на заявка за регистрация на марка в държава членка е изтъкнато обстоятелството, че вече е регистрирана сходна или идентична марка, националният орган, компетентен да регистрира марката, макар и длъжен да вземе предвид вече приетите решения във връзка със сходни заявки и да прецени особено внимателно дали трябва да приеме решение в същия смисъл, доколкото разполага с информация в това отношение, в никакъв случай не е обвързан от тези решения. Поради това, макар това съображение да се прилага по аналогия за преценката, извършена от инстанциите на СХВП в рамките на Регламент № 207/2009, Съдът е уточнил също, че съответният орган по никакъв начин не би могъл да бъде обвързан от решения относно сходни заявки.

45 Ето защо трябва да се приеме, че макар съгласно това определени апелативният състав да е длъжен да вземе предвид решенията на германските съдилища относно знака „WINNETOU“ и да прецени особено внимателно дали да приеме решение в същия смисъл, от същото определение личи, че по-ранните решения не обвързват апелативния състав, независимо че се отнасят до същия знак. В настоящия случай обаче апелативният състав не е упрекван за това, че е взел предвид решенията на германските съдилища, а че е приел същите за задължителни за него, което противоречи на припомнената в точки 34—36 по-горе съдебна практика и следователно не се поставя под въпрос от довода на СХВП.

46 Ето защо първото основание следва да се приеме и обжалваното решение следва да се отмени, доколкото с него е уважено искането за обявяване на недействителност, тъй като установената в точка 42 по-горе грешка при прилагане на правото опорочава преценката на апелативния състав относно прилагането както на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, така и на член 7, параграф 1, буква б) от същия регламент. Всъщност в точки 50 и 51 от обжалваното решение апелативният състав установява, че спорната марка няма отличителен характер за стоките и услугите, различни от „печатарски букви“ и „клишета“, тъй като същата не може да изпълнява функцията на указание за търговския произход на тези стоки и услуги, като препраща към преценката си относно описателния характер на марката с оглед на съдържанието и на предназначението на разглежданите стоки и услуги.

47 Макар от установеното по-горе да следва, че обжалваното решение трябва да се отмени като неоснователно, доколкото с него е уважено искането за обявяване на недействителност, Общият съд счита, че в настоящия случай е необходимо да разгледа служебно въпроса дали апелативният състав е мотивирал в достатъчна степен преценката си относно описателния характер на спорната марка.

По основанието за нарушение на задължението за мотивиране, разгледано служебно

48 Съгласно постоянната съдебна практика спазването на задължението за мотивиране е абсолютна процесуална предпоставка, която при необходимост трябва да се разгледа служебно (вж. в този смисъл решения от 20 февруари 1997 г., Комисия/Daffix, C-166/95 P, Rec, EU:C:1997:73, т. 24 и от 23 октомври 2002 г., Institut für Lernsysteme/СХВП — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec, EU:T:2002:260, т. 59). Макар в настоящия случай жалбоподателят да не се позовава на недостатъчност на мотивите, Общият съд счита за необходимо да провери служебно дали обжалваното решение е достатъчно мотивирано. В рамките на процесуално-организационните действия страните са поканени да изразят становище по въпроса дали обжалваното решение е достатъчно мотивирано.

49 В това отношение жалбоподателят счита, от една страна, че обжалваното решение не съдържа самостоятелни мотиви и от друга страна, че мотивите относно възприемането от страна на съответните потребители на отделните стоки и услуги и класификацията им като стоки „merchandising“ не са достатъчни.

50 СХВП и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя.

51 СХВП твърди, че макар апелативният състав да не представя специални мотиви относно описателното съдържание на знака „WINNETOU“ за всяка една от разглежданите стоки и услуги, това не било необходимо, тъй като изложените мотиви се прилагат за всички разглеждани стоки и услуги. СХВП добавя, че за типичните стоки „merchandising“ знакът „WINNETOU“ означава, че става въпрос за „индиански стоки“ или за стоки „в индиански стил“, по отношение на които потребителите свързват думата „Winnetou“, възприемана в смисъл на благороден индиански вожд, със стоките.

52 Встъпилата страна счита, че мотивите на обжалваното решение са достатъчни, тъй като апелативният състав е преценил фактите и доказателствата и е направил правни изводи, основани на правото на марката на Общността. Освен това мотивите на обжалваното решение били достатъчни, доколкото апелативният състав бил анализирал отделните разглеждани стоки и услуги и бил обяснил в достатъчна степен понятието „merchandising“ и неговия обхват чрез позоваване на по-ранно решение.

53 Съгласно член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009 решенията на СХВП се мотивират. Така установеното задължение за мотивиране има същия обхват като произтичащото от член 296 ДФЕС, съгласно което съображенията на автора на акта трябва да бъдат изложени по ясен и недвусмислен начин, така че да дадат възможност на заинтересованите лица да се запознаят с основанията за взетата мярка, а на компетентната юрисдикция — да упражни своя контрол. Не се изисква мотивите да уточняват всички относими фактически и правни обстоятелства, доколкото въпросът дали мотивите на определен акт отговарят на изискванията на член 296 ДФЕС, следва да се преценява с оглед не само на текста, но и на контекста, както и на съвкупността от правни норми, уреждащи съответната материя (вж. в този смисъл решение от 21 октомври 2004 г., KWS Saat/СХВП, C-447/02 P, Rec, EU:C:2004:649, т. 63—65).

54 По-конкретно, когато СХВП отказва регистрацията на даден знак като марка на Общността, за да мотивира своето решение, тя трябва да посочи абсолютно или относително основание за отказа, което не допуска тази регистрация, както и разпоредбата, от която това основание е изведено, и да изложи фактическите обстоятелства, които е приела за доказани и които според нея обосновават прилагането на посочената разпоредба. По принцип подобно мотивиране е достатъчно (решение Mozart, т. 36 по-горе, EU:T:2008:268, т. 46).

55 Що се отнася до абсолютното основание за отказ, предвидено в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, следва да се подчертае, че за да попадне в приложното поле на забраната, съдържаща се в тази разпоредба, знакът трябва да има достатъчно пряка и определена връзка със съответните стоки или услуги, която да даде възможност на заинтересуваните потребители да получат незабавно и без други разсъждения описание на съответните стоки или услуги или на някоя от техните характерни особености (вж. в този смисъл решения от 22 юни 2005 г., Metso Paper Automation/СХВП (PAPERLAB), T-19/04, Rec, EU:T:2005:247, т. 25 и цитираната съдебна практика и от 30 април 2013 г., ABC-One/СХВП (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, т. 17). Следователно преценката на описателния характер на знака може да бъде извършена само, от една страна, във връзка със съответните стоки или услуги и от друга страна, във връзка с възприятието на потенциалния кръг от потребители, който се състои от лицата, ползващи тези стоки или услуги (вж. в този смисъл решение от 27 февруари 2002 г., Eurocool Logistik/СХВП (EUROCOOL), T-34/00, Rec, EU:T:2002:41, т. 38).

56 В настоящия случай обаче следва да се констатира, че Общият съд не може да упражни своя контрол за законосъобразност на преценката на апелативния състав относно описателния характер на спорната марка с оглед на разглежданите стоки и услуги.

57 На първо място, що се отнася до възприемането на знака „WINNETOU“, апелативният състав установява в точка 22 от обжалваното решение, че този знак обозначава главния герой от поредица романи на Карл Май и че тази констатация не е оспорена от страните. Апелативният състав добавя в точка 23 от обжалваното решение, че съгласно решенията на германските съдилища в разбиранията на германските потребители знакът „WINNETOU“ се отнася до белетристичен благороден индиански вожд. Освен това в точка 24 от обжалваното решение апелативният състав посочва, че освен в книгите Winnetou е главен белетристичен герой и в дискове, касети, филми и театрални постановки. Апелативният състав добавя, че тези радиотеатрални и театрални пиеси представляват „особен вид адаптации“, в които действието се развива в Далечния запад и главната роля на Winnetou съответства на благороден индианец.

58 От обжалваното решение, както и от писмените становища и отговорите на СХВП на поставените по време на съдебното заседание въпроси личи още, че според апелативния състав знакът „WINNETOU“ е възприеман по-общо от съответните потребители като свързан с понятията „индианец“ и „индиански вожд“.

59 Апелативният състав обаче не извършва конкретен анализ с цел да установи, че освен конкретното му значение като обозначение на белетристичен герой знакът „WINNETOU“ се възприема от съответните потребители като свързан с понятията „индианец“ и „индиански вожд“. В това отношение, от посочените в точки 22—24 от обжалваното решение обстоятелства не може да се направи извод, че апелативният състав е установил такова възприемане на знака „WINNETOU“. Всъщност апелативният състав само описва произведенията, посветени на Winnetou като белетристичен герой, представляващ благороден индиански вожд. Поради това трябва да се констатира, че обжалваното решение не съдържа преценка или извод относно възприемането на този знак като свързан с понятията „индианец“ и „индиански вожд“ по принцип.

60 Тази недостатъчност на мотивите по отношение на правно съображение, което е от съществено значение в контекста на обжалваното решение, води до невъзможност да се разбере по ясен и недвусмислен начин изводът, свързан със следваната от апелативния състав логика при преценката му на възприемането на знака.

61 Впрочем, дори да се приеме за основателен, доводът, изтъкнат от СХВП в писменото ѝ становище и по време на съдебното заседание, че широкият кръг потребители възприемат филмите, книгите и театралните постановки, посветени на Winnetou, като книги или филми относно индианците, така че знакът „WINNETOU“ бил възприеман като свързан най-общо с тематиката за „индианци“ и за „индиански вожд“, не може да компенсира тази липса на мотиви на обжалваното решение, тъй като СХВП няма право да изтъква в хода на производството допълнителни мотиви за решение, засегнато от липса на мотиви, по смисъла на член 296 ДФЕС (вж. решение от 20 май 2009 г., CFCMCEE/СХВП (P@YWEB CARD и PAYWEB CARD), T-405/07 и T-406/07, Сб., EU:T:2009:164, т. 69 и цитираната съдебна практика).

62 От това следва, че обжалваното решение не е достатъчно мотивирано по отношение на възприемането на знака „WINNETOU“ освен в конкретното му значение на обозначение на белетристичен герой и като свързан по-общо с понятията „индианец“ и „индиански вожд“.

63 На второ място, що се отнася до връзката между спорната марка и разглежданите стоки и услуги, апелативният състав е приел, че спорната марка трябва да се отмени по отношение на всички заявени стоки и услуги освен „печатарски букви“ и „клишета“ от клас 16, тъй като тези стоки нямат никаква връзка с белетристичния герой Winnetou. Относно някои стоки и услуги от класове 9, 16, 41 и 42 апелативният състав приема, че спорната марка трябва да се разглежда като описателна, тъй като потребителите предполагат, че знакът „WINNETOU“ просто описва факта, че става въпрос за филм или книга за Winnetou или за друг продукт от този вид (точки 28—31 от обжалваното решение). По отношение на другите разглеждани стоки,

квалифицирани като стоки „merchandising“, апелативният състав посочва, че за съответните потребители знакът „WINNETOU“ просто описва факта, че стоките са свързани с филми или с героя от романа, че се отнасят до индианците, че са свързани с фестивали или че се разпространяват или продават по време на фестивали (точки 32—42 от обжалваното решение). Що се отнася до услугите по „транспортиране на пътници“ от клас 39 и „настаняване и ресторантьорство“ от клас 43, апелативният състав приема, че спорната марка обозначава дестинация за пътуване в Германия, а именно фестивалите (точка 43 от обжалваното решение). На последно място, по отношение на „учебни материали (с изключение на апарати)“ от клас 16 и „апарати и устройства за обучение“ от клас 9 апелативният състав счита, че спорната марка показва, че обучението се предава чрез истории за Winnetou (т. 44 от обжалваното решение).

64 Безспорно е, че апелативният състав излага общи мотиви по-конкретно относно стоките „merchandising“.

65 В това отношение следва да се напомни, че съгласно постоянната съдебна практика проверката на абсолютните основания за отказ трябва да се отнася до всяка една от стоките или услугите, за които се иска регистрацията на марката, като освен това решението, с което СХВП отказва регистрация на марка, трябва по принцип да бъде мотивирано по отношение на всяка от споменатите стоки или услуги (вж. определение от 18 март 2010 г., CFCMCEE/СХВП, C-282/09 P, Сб., EU:C:2010:153, т. 37 и цитираната съдебна практика).

66 Действително, когато едно и също основание за отказ не допуска регистрацията за категория или група стоки или услуги, СХВП може да се ограничи до това да представи общи мотиви по отношение на всички стоки или услуги (вж. определение CFCMCEE/СХВП, т. 65 по-горе, EU:C:2010:153, т. 38 и цитираната съдебна практика).

67 Тази възможност не следва обаче да накърнява основното изискване всяко решение, с което се отказва признато от правния ред на Европейския съюз право, да подлежи на съдебен контрол, който е предназначен да гарантира ефективната защита на това право и който по тази причина следва да обхваща законосъобразността на мотивите за този отказ (вж. определение CFCMCEE/СХВП, т. 65 по-горе, EU:C:2010:153, т. 39 и цитираната съдебна практика).

68 Следователно възможността за апелативния състав да представи общи мотиви за серия стоки или услуги, може да обхване само стоките и услугите, които имат помежду си достатъчно пряка и конкретна връзка, за да формират категория с достатъчна хомогенност, така че, от една страна, всички фактически и правни съображения, изграждащи мотивите на разглежданото решение, да могат да пояснят в достатъчна степен доводите на апелативния състав за всяка една стока и услуга, принадлежаща към тази категория, а от друга страна, да могат да се приложат еднакво към всяка една от съответните стоки и услуги (вж. решение от 2 април 2009 г., Zuffa/СХВП (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Сб., EU:T:2009:100, т. 28 и цитираната съдебна практика).

69 В светлината на тези съображения следва да се провери дали мотивите на обжалваното решение са достатъчни по отношение на пряката и конкретна връзка, която трябва да се установи между разглежданите стоки и услуги и знака „WINNETOU, за да се приеме, че спорната марка има описателен характер.

70 На първо място трябва да се отбележи, че между стоките, квалифицирани като стоки „merchandising“, липсва пряката и конкретна връзка, която да ги обединява в хомогенна категория и да позволява на апелативния състав да представи общи хомогенни мотиви по смисъла на цитираната съдебна практика.

71 Така апелативният състав обединява в категорията стоки „merchandising“ множество стоки от единадесет класове, а именно „парфюмерия“, „етерични масла“, „козметични средства“, „благородни метали и сплави от благородни“, „бижутерия“, „хронометрични апарати и уреди“, „хартия“, „стикери“, „книжарски стоки“, „малки принадлежности от кожа, по-конкретно портмонета“, „бастуни“, „тъкани и текстилни изделия“, „шапки и принадлежности за глава“, „игри“, „украшения за коледни елхи“, „гимнастически и спортни артикули“, „калкулатори“, „компютри“, „фотоапарати и фотографски устройства“, „съдове за домакински или кухненски цели“, „гребени и гъби“, „офисни принадлежности“, „пластмасови материали за опаковане“, „месо“, „риба“, „конфитюри“, „компоти“, „сладоледи“ и „сладкарски и захарни изделия“.

72 Тези стоки имат помежду си такива различия, дължащи се на тяхното естество, характеристиките им, предназначението и начина им на предлагане на пазара, че не могат да се разглеждат като изграждащи хомогенна категория. Освен това квалифицирането на стоки като „merchandising“ не е конкретно мотивирано в обжалваното решение, с изключение на твърдението, че тези стоки са станали обичайни във всички възможни и мислими области. Това твърдени обаче не позволява да се установи защо толкова разнородни стоки са приети за достатъчно хомогенни въпреки очевидните разлики между тях, за да бъдат обединени в група стоки, по отношение на които могат да бъдат представени общи мотиви.

73 Освен това съдържащите се в обжалваното решение мотиви относно пряката и конкретна връзка между тези стоки и знака „WINNETOU“ са прекалено общи и абстрактни и следователно не отговарят на припомнените в точки 66—68 по-горе изисквания.

74 Така единствените мотиви относно описателния характер на спорната марка по отношение на тези стоки се свеждат до твърденията в точки 32 и 40 от обжалваното решение, че по отношение на стоките „merchandising“ знакът „WINNETOU“ дава описание, че става въпрос за стоки, свързани с филми или с белетристичен герой, за които потребителите предполагат, че представляват просто рекламни продукти с наименование „Winnetou“, които не представляват за тях указание за произхода на стоките.

75 Тези мотиви обаче са недостатъчни и не позволяват да се разберат съображенията, поради които апелативният състав е приел, че между спорната марка и разглежданите стоки е налице достатъчно пряка и конкретна връзка, която дава възможност на заинтересуваните потребители да получат незабавно и без други разсъждения описание на съответните стоки или услуги или на някоя от техните характерни особености. Всъщност квалификацията на стоки като „merchandising“ и доводите в точки 32 и 40 от обжалваното решение представляват общи твърдения без конкретен анализ с оглед на естеството и характеристиките на разглежданите стоки, които впрочем не образуват хомогенна категория.

76 Ето защо мотивите на обжалваното решение не отговарят на изискванията, установени в член 296 ДФЕС и член 75 от Регламент № 207/2009, доколкото не позволяват на Общия съд да упражни ефективен съдебен контрол върху обжалваното решение.

77 Този извод не се поставя под въпрос от преценката на апелативния състав по отношение на някои стоки и услуги, изложена в точки 34, 36, 37 и 39 от обжалваното решение.

78 Всъщност в рамките на тази преценка апелативният състав само твърди, че тези стоки могат да се отнасят до индианците, да са свързани с белетристичния герой Winnetou или с тематика, отнасяща се до този герой, или пък с фестивали.

79 Трябва обаче да се припомни най-напред, че както Общият съд приема в точка 62 по-горе, констатацията, че знакът „WINNETOU“ се възприема като свързан с понятията „индианец“ и „индиански вожд“, не е достатъчно мотивирана. Освен това твърденията, че става въпрос за стоки, продавани в магазини за сувенири, за облекло „Winnetou“, тоест облеклото, носено от

Winnetou или отнасящо се до Winnetou, за куфари с изображение на Winnetou, орехотрошачка във формата на индиански вожд или хранителни продукти, продавани по време на фестивали, също не позволяват да се установят по ясен и недвусмислен начин съображенията, поради които апелативният състав е стигнал до извода, че спорната марка, която в основата си е словен, а не фигуративен знак, изобразяващ индианец, е описателна за посочените стоки.

80 Ето защо следва да се приеме, че мотивите на обжалваното решение не са достатъчни.

81 От всички гореизложени съображения следва, че обжалваното решение трябва да се отмени поради нарушение на принципите на автономност и самостоятелност на марката на Общността, както и поради недостатъчност на мотивите, без да е необходимо да се разглеждат второто, четвъртото и петото основание.

По съдебните разноски

82 Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник Загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Освен това съгласно член 134, параграф 2 от същия правилник на Общия съд, когато има няколко загубили делото страни, Общият съд взема решение по разпределянето на съдебните разноски.

83 В настоящия случай следва да се приеме, че СХВП трябва да понесе освен направените от нея съдебни разноски и тези на жалбоподателя, а встъпилата страна трябва да понесе направените от нея съдебни разноски.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (първи състав)

реши:

1) Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 9 юли 2013 г. (преписка R 125/2012-1) в частта, с която е уважено искането за обявяване на недействителност.

2) Осъжда СХВП да понесе освен направените от нея съдебни разноски и тези на Karl-May-Verlag GmbH.

3) Constantin Film Produktion GmbH понася направените от него съдебни разноски.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 18 март 2016 година.

Подписи