Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (prvního senátu)

18. března 2016 *

„Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství WINNETOU — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 52 odst. 1 a 2 nařízení č. 207/2009 — Zásady autonomie a nezávislosti ochranné známky Společenství — Povinnost uvést odůvodnění“

Ve věci T-501/13,

Karl-May-Verlag GmbH, dříve Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, se sídlem v Bambergu (Německo), zastoupená M. Pejmanem a M. Brennerem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému původně A. Pohlmannem, poté M. Fischerem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Constantin Film Produktion GmbH, se sídlem v Mnichově (Německo), zastoupená P. Baronikiansem a S. Schmidt, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 9. července 2013 (věc R 125/2012-1), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Constantin Film Produktion GmbH a Karl-May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH,

TRIBUNÁL (první senát),

ve složení H. Kanninen, předseda, I. Pelikánová a E. Buttigieg (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: M. Marescaux, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 18. září 2013,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 30. ledna 2014,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 27. ledna 2014,

* Jednací jazyk: němčina.

s přihlédnutím k replice došlé kanceláři Tribunálu dne 25. dubna 2014,

s přihlédnutím k duplice OHIM došlé kanceláři Tribunálu dne 3. července 2014,

po jednání konaném dne 30. září 2015,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Žalobkyně, společnost Karl-May-Verlag GmbH, dříve Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, je majitelkou slovní ochranné známky Společenství WINNETOU, jejíž přihláška byla u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) podána dne 14. června 2002, zapsána dne 16. září 2003 pod číslem 2735017 a její platnost byla obnovena dne 10. června 2012.

2 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 a 43 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

— třída 3: „Voňavkářské výrobky, éterické oleje, kosmetické přípravky, vlasové vody“;

— třída 9: „Filmy, zvláště animované filmy, videofilmy; fotografické, kinematografické, optické, měřící, signalizační, kontrolní a vyučovací přístroje a zařízení, elektrické přístroje a nástroje (obsažené ve třídě 9); přístroje pro nahrávání, přenos a reprodukci zvuku, obrazu a dat a nahrané a prázdné nahrávací nosiče; magnetické nahrávací nosiče, disky, kalkulačky, počítačové vybavení pro zpracování informací, počítače, počítačové programy, exponované filmy, rovněž ke kinematografickým účelům“;

— třída 14: „Drahé kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto materiálů nebo plátované drahými kovy (obsažené ve třídě 14); louskáčky na ořechy z drahých kovů; klenoty, šperky, drahé kameny; sklo bižuterní k napodobení drahých kamenů (štras), knoflíky; hodiny a hodinky a nástroje na měření času“;

— třída 16: „Papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů (obsažené ve třídě 16); samolepky, etikety; tiskoviny; poštovní známky; materiály pro vázání knih; fotografie; papírenské výrobky; lepidla adhezní pro papírenství a použití v domácnosti; materiál pro umělce; štětce; kancelářské potřeby (kromě nábytku); učební a vyučovací pomůcky (kromě přístrojů); plastické obaly (obsažené ve třídě 16); tiskařské typy; štočky“;

— třída 18: „Výrobky z kůže a imitace kůže, a sice tašky a jiné výrobky, jejichž tvar není speciálně upraven pro pojmutí určitého předmětu, jakož i drobné kožené zboží, zvláště peněženky, náprsní tašky, pouzdra na klíče a jiné výrobky z těchto materiálů (obsažené ve třídě 18); kufry a zavazadla; deštníky, slunečníky a hole“;

— třída 21: „Nádoby pro použití v domácnosti a v kuchyni (nikoli z drahých kovů ani plátované drahými kovy); přístroje obsažené ve třídě 21; hřebeny a houby; kartáče (s výjimkou štětců); materiál na výrobu kartáčů; čisticí prostředky; skleněné, porcelánové a kameninové zboží pro použití v domácnosti a v kuchyni, umělecké předměty z těchto materiálů“;

— třída 24: „Tkaniny a textilie (obsažené ve třídě 24, kromě tkanin a textilií pro lůžkoviny, a sice polštáře, povlečení, přehozy na postele a spací pytle); ložní přikrývky a pokrývky a stolní pokrývky“;

— třída 25: „Oděvy, obuv, pokrývky hlavy“;

— třída 28: „Hry, hrací karty, hračky, i elektronické, ozdoby na vánoční stromečky; gymnastické a sportovní zboží (obsažené ve třídě 28)“;

— třída 29: „Maso, ryby, drůbež a zvěřina a výrobky na bázi těchto produktů; konzervované, sušené a vařené ovoce a konzervovaná, sušená a vařená zelenina; rosoly, džemy, kompoty“;

— třída 30: „Káva, čaj, kakao, chléb, jemné pečivo a cukrovinky, zvláště medovníky, perníky, ovocné chleby, zmrzlina, med; koření, cukrovinky a čokoládové výrobky“;

— třída 39: „Osobní doprava“;

— třída 41: „Zábavní, kulturní a sportovní události, půjčování filmů a zvukových záznamů; výroba a projekce filmů; fotografování; zábava; zábavní a prázdninové parky; prázdninové tábory; provozování kempů“;

— třída 42: „Využívání práv průmyslového vlastnictví“;

— třída 43: „Ubytovací a restaurační služby“.

3 Dne 14. června 2010 společnost Constantin Film Produktion GmbH, vedlejší účastnice, podala návrh na prohlášení neplatnosti zpochybněné ochranné známky, přičemž uplatnila existenci absolutního důvodu neplatnosti podle čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1), vykládaného ve spojení s článkem 7 nařízení č. 207/2009, a to pro všechny výrobky, pro které byla tato ochranná známka zapsána.

4 Rozhodnutím ze dne 13. prosince 2011 zrušovací oddělení návrh na prohlášení neplatnosti zamítlo.

5 Dne 17. ledna 2012 podala vedlejší účastnice proti rozhodnutí zrušovacího oddělení u OHIM odvolání.

6 Rozhodnutím ze dne 9. července 2013 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM odvolání částečně vyhověl a rozhodnutí zrušovacího oddělení zrušil, takže zpochybněnou ochrannou známku prohlásil za neplatnou s výjimkou „tiskařských typů“ a „štočků“ obsažených ve třídě 16.

7 Odvolací senát měl konkrétně za to, že výrobky a služby obsažené ve třídách 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41 a 43 jsou určeny průměrným spotřebitelům a že služby obsažené ve třídě 42 jsou určeny odborníkům. Odvolací senát měl za to, že všechny tyto výrobky a služby mohou být rovněž určeny specializované veřejnosti, jako jsou zprostředkovatelé. Odvolací senát dodal, že pokud jde o spotřebitele, stupeň pozornosti je vysoký nebo průměrný v závislosti na typu výrobků nebo služeb, a pokud jde o odborníky, je vysoký (body 18 a 19 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát následně uvedl, že výraz „winnetou“ není spojen s žádným z jazyků Evropské unie a že je třeba nejprve provést jeho analýzu s ohledem na německy hovořící spotřebitele, jelikož byla specificky uplatněna rozlišovací způsobilost ochranné známky v Německu (bod 20 napadeného rozhodnutí).

8 Kromě toho odvolací senát uvedl, pokud jde o rozlišovací způsobilost zpochybněné ochranné známky, že Winnetou je hlavní postavou z řady románů autora Karla Maye, jakož i protagonistou filmů a divadelních představení nebo rozhlasových pořadů. Dodal, že podle rozsudků vydaných Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) a Bundespatentgericht (Spolkový patentový soud, Německo) (dále jen „rozhodnutí německých soudů“), které zmínila vedlejší účastnice, výraz „winnetou“

pro německého spotřebitele evokuje fiktivního, ušlechtilého a dobrotivého indiánského náčelníka a že podle Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) je v Německu popisný pro tiskoviny, výrobu filmů, publikaci a vydávání knih a časopisů (body 22 až 25 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát sice připomněl, že není vázán judikaturou vnitrostátních soudů, zdůraznil však, že jelikož měl nejvyšší vnitrostátní soud za to, že výraz „winnetou“ je v Německu popisný, je třeba mít v projednávané věci za to, že zpochybněná ochranná známka nemůže být podle čl. 7 odst. 2 nařízení č. 207/2009 chráněna pro výrobky a služby související s knihami a rozhlasovým a televizním vysíláním (bod 27 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát tak měl za to, že pokud jde o „filmy, zvláště animované filmy, videofilmy“, „magnetické nahrávací nosiče, disky“ a „exponované filmy, rovněž ke kinematografickým účelům“ ve třídě 9, „tiskoviny“, „materiály pro vázání knih“ a „fotografie“ ve třídě 16 a služby „zábavní, kulturní a sportovní události, půjčování filmů a zvukových záznamů“, „výroba a projekce filmů“, „fotografování“, „zábava“, „zábavní a prázdninové parky“, „prázdninové tábory“, „provozování kempů“ a „využívání práv průmyslového vlastnictví“ ve třídách 41 a 42, označení WINNETOU popisuje nebo přímo označuje obsah uvedených výrobků a služeb, neboť spotřebitel bude jednoduše předpokládat, že jde o výrobky nebo služby související s postavou Winnetoua nebo s tématikou Winnetoua (body 28 až 31 napadeného rozhodnutí). Pokud jde dále o ostatní výrobky nebo služby, odvolací senát uvedl, že s výjimkou „tiskařských typů“ a „štočků“ obsažených ve třídě 16, které s postavou Winnetoua, knihami, filmy nebo festivaly nijak nesouvisejí, lze tyto ostatní výrobky kvalifikovat jako „merchandisingové“ výrobky, které s postavou Winnetoua přímo souvisejí, a že některé výrobky nebo služby, jako jsou potraviny nebo služby „dopravy“ a „ubytovací a restaurační služby“, přímo souvisejí s festivaly (body 32 až 46 napadeného rozhodnutí). S ohledem na tyto skutečnosti odvolací senát rozhodl, že zpochybněná ochranná známka je pro všechny tyto výrobky a služby popisná.

9 Konečně měl odvolací senát za to, že zpochybněná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, pokud jde o výrobky a služby související s indiánským náčelníkem s ušlechtilým srdcem nebo s románovou postavou, jelikož spotřebitel vychází ze zásady, že ochranná známka popisuje obsah nebo účel výrobků a služeb. Naproti tomu odvolací senát uvedl, že pokud jde o „tiskařské typy“ a „štočky“ obsažené ve třídě 16, má zpochybněná ochranná známka rozlišovací způsobilost, neboť spotřebitelé zpochybněnou ochrannou známku pro tyto výrobky vnímají jako fantazijní označení (body 48 až 52 napadeného rozhodnutí).

Řízení a návrhová žádání účastníků řízení

10 Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 18. září 2013 podala žalobkyně projednávanou žalobu.

11 V rámci organizačních procesních opatření stanovených v článku 89 jednacího řádu Tribunálu byli účastníci řízení vyzváni, aby písemně odpověděli na otázky. OHIM a vedlejší účastnice odpověděly ve stanovené lhůtě. Žalobkyně sice na tuto výzvu neodpověděla ve stanovené lhůtě, na základě rozhodnutí předsedy prvního senátu Tribunálu však byly odpovědi žalobkyně založeny do spisu.

12 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

13 OHIM a vedlejší účastnice řízení navrhují, aby Tribunál:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

14 Žalobkyně na jednání upřesnila, že svým prvním bodem návrhových žádání žádá o zrušení napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž toto rozhodnutí vyhovělo návrhu na prohlášení neplatnosti.

Právní otázky

K přípustnosti

15 Vedlejší účastnice uplatňuje nepřípustnost příloh A.12 až A.17 žaloby z důvodu, že tyto dokumenty byly předloženy poprvé před Tribunálem. Žalobkyně a OHIM se k tomuto tvrzení nevyjádřily.

16 Tyto přílohy odpovídají v případě přílohy A.12 výsledkům rešerší provedených v rejstřících OHIM, v případě přílohy A.13 výňatku z příručky týkající se řízení před OHIM, v případě příloh A.14 a A.15 usnesením Bundespatentgericht (Spolkový patentový soud), v případě přílohy A.16 výňatku z díla Ingerla a Rohnka s názvem *Markengesetz* (3. vydání) a v případě přílohy A.17 článku z tisku pocházejícímu z novin *Weser-Kurier* ze dne 1. července 2013.

17 V tomto ohledu je třeba připomenout, že účelem žaloby k Tribunálu je přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 65 nařízení č. 207/2009, takže funkcí Tribunálu není znovu zkoumat skutkové okolnosti ve světle dokumentů, které byly poprvé předloženy před ním. Přílohy A.12 a A.17 žaloby je tedy třeba odmítnout, aniž je nezbytné přezkoumávat jejich důkazní sílu [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Sb. rozh., EU:T:2005:420, bod 19 a citovaná judikatura].

18 Naproti tomu, pokud jde o přílohy A.13 až A.16, je třeba zdůraznit, že i když jsou tyto dokumenty předloženy žalobkyní poprvé před Tribunálem, je žalobkyně oprávněna na ně odkazovat. Z judikatury totiž vyplývá, že účastníkům řízení ani samotnému Tribunálu nelze zabránit, aby se inspirovali skutečnostmi vycházejícími z vnitrostátních právních předpisů, judikatury nebo právní nauky, jelikož se nejedná o to, že je odvolacímu senátu vytýkáno, že nezohlednil skutkové okolnosti v určitém vnitrostátním rozsudku, ale o uplatnění rozsudků nebo právní nauky na podporu žalobního důvodu vycházejícího z toho, že odvolací senát nesprávně použil určité ustanovení nařízení č. 207/2009 [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. července 2006, Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Sb. rozh., EU:T:2006:202, bod 71]. Kromě toho dokumenty předložené v příloze A.13 nejsou důkazy jako takovými, ale týkají se rozhodovací praxe OHIM, na kterou účastník řízení může odkazovat (rozsudek ARTHUR ET FELICIE, bod 17 výše, EU:T:2005:420, bod 20).

19 Z předcházejícího vyplývá, že přílohy A.12 a A.17 žaloby jsou nepřípustné.

K věci samé

20 Žalobkyně uplatňuje pět důvodů na podporu své žaloby, z nichž první vychází z porušení zásad autonomie a nezávislosti ochranné známky Společenství a známkového práva Společenství, druhý vychází z porušení článku 76 nařízení č. 207/2009, třetí vychází z toho, že byly zohledněny důvody směřující k prohlášení neplatnosti, které nebyly uplatněny v rámci návrhu na prohlášení neplatnosti, čtvrtý vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 a pátý vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

21 Tribunál považuje za účelné přezkoumat nejprve třetí žalobní důvod, následně první žalobní důvod a poté vznést z úřední povinnosti žalobní důvod vycházející z nedostatečného odůvodnění napadeného rozhodnutí.

Ke třetímu žalobnímu důvodu vycházejícímu z toho, že byly zohledněny důvody směřující k prohlášení neplatnosti, které nebyly uplatněny v rámci návrhu na prohlášení neplatnosti

22 Žalobkyně na základě třetího žalobního důvodu – vycházejícího z toho, že byly zohledněny důvody směřující k prohlášení neplatnosti, které nebyly uplatněny v rámci návrhu na prohlášení neplatnosti – v podstatě uvádí, že odvolací senát rozhodl *ultra petita* a překročil své pravomoci, jelikož prohlášení zpochybněné ochranné známky za neplatnou založil na důvodu pro prohlášení neplatnosti uvedeném v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, ačkoli byl návrh na prohlášení neplatnosti vedlejší účastnice založen pouze na nedostatku rozlišovací způsobilosti zpochybněné ochranné známky na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

23 OHIM a vedlejší účastnice argumenty žalobkyně zpochybňují.

24 Zrušovací oddělení mělo za to, že návrh vycházející z čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 nemá být zohledněn z důvodu, že byl tento návrh formulován ve fázi repliky a že neexistuje odlišný přezkum důvodů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009. Odvolací senát naproti tomu nejprve uvedl, že podle formuláře návrhu na prohlášení neplatnosti návrh vycházel z čl. 52 odst. 1 písm. a) vykládaného ve spojení s článkem 7 nařízení č. 207/2009. Následně odvolací senát uvedl, že vedlejší účastnice v odůvodnění svého návrhu uplatnila důvody pro zamítnutí uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009, aniž provedla jasné odlišení mezi oběma těmito důvody pro zamítnutí. Nakonec odvolací senát poté, co zdůraznil, že vedlejší účastnice výslovně odkázala na čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a že se ve svém návrhu vyjádřila k popisnému charakteru zpochybněné ochranné známky, dospěl k závěru, že je třeba určit, zda je nutno zpochybněnou ochrannou známku prohlásit za neplatnou s ohledem na absolutní důvody pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009.

25 Je třeba přezkoumat, zda se v projednávané věci návrh na prohlášení neplatnosti týkal rovněž čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, takže odvolací senát mohl přezkoumat, zda je zpochybněná ochranná známka popisná, aniž překročil své pravomoci.

26 V tomto ohledu je třeba připomenout, že pro účely určení, z jakých důvodů vychází návrh na prohlášení neplatnosti, je třeba přezkoumat celý návrh, zvláště s ohledem na podrobný popis důvodů, na nichž je tento návrh založen [rozsudek ze dne 24. března 2011, Cybergun v. OHIM – Umarex Sportwaffen (AK 47), T-419/09, EU:T:2011:121, bod 21].

27 V projednávané věci přitom z podstaty návrhu na prohlášení neplatnosti a z důvodů uplatněných vedlejší účastnicí v průběhu řízení před OHIM jasně vyplývá, jak správně uvádí OHIM, že návrh na prohlášení neplatnosti vycházel nejen pouze z nedostatku rozlišovací způsobilosti zpochybněné ochranné známky s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, ale rovněž z popisného charakteru uvedené ochranné známky podle čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.

28 V této souvislosti je nesporné, že vedlejší účastnice ve formuláři návrhu na prohlášení neplatnosti zaškrtla kolonku týkající se článku 7 a čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009. Kromě toho vedlejší účastnice v odůvodnění návrhu na prohlášení neplatnosti výslovně uvedla čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, nicméně uvedla rovněž argumenty týkající se popisného charakteru zpochybněné ochranné známky, jak to jasně dokládají strany 46 a 48 procesního spisu před OHIM předloženého Tribunálu.

29 Za těchto podmínek je třeba mít za to, že i když vedlejší účastnice čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 výslovně uvedla až ve fázi repliky před zrušovacím oddělením, návrh na prohlášení neplatnosti se týkal jak nedostatku rozlišovací způsobilosti zpochybněné ochranné známky podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, tak jejího popisného charakteru s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení, a tento žalobní důvod musí být tudíž zamítnut.

K prvnímu žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení zásad autonomie a nezávislosti ochranné známky Společenství a systému ochranných známek Společenství

30 Žalobkyně uvádí, že napadené rozhodnutí porušuje zásady autonomie a nezávislosti ochranné známky Společenství a systém ochranných známek Společenství, jelikož odvolací senát své rozhodnutí založil výlučně na rozhodnutích německých soudů, aniž provedl autonomní posouzení s ohledem na kritéria stanovená za tímto účelem v unijním známkovém právu. Tento postup je podle žalobkyně v rozporu se zásadou, podle níž je unijní režim ochranných známek autonomním systémem, který se skládá z uceleného souboru pravidel a sleduje jemu vlastní cíle, přičemž jeho použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému.

31 OHIM a vedlejší účastnice argumenty žalobkyně zpochybňují.

32 OHIM nejprve připouští, že prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství musí být posouzeno pouze na základě unijní právní úpravy, avšak uvádí, že odvolací senát provedl autonomní posouzení s ohledem na ustanovení nařízení č. 207/2009 a judikaturu odkazující na toto nařízení. Dále pak OHIM uvádí, že odvolací senát byl povinen na základě usnesení ze dne 12. února 2009, Bild digital a ZVS (C-39/08 a C-43/08, EU:C:2009:91), zohlednit německou judikaturu vzhledem k tomu, že se týkala téže ochranné známky, jejím autorem je nejvyšší vnitrostátní soud, týkala se částečně totožných výrobků a služeb a byla vydána velmi krátce po podání přihlášky zpochybněné ochranné známky Společenství. Konečně OHIM zdůrazňuje, že odvolací senát nevycházel z jediného rozsudku, ale vycházel ze čtyř rozhodnutí německých soudů, která tak představují ustálenou judikaturu.

33 Vedlejší účastnice má za to, že odvolací senát skutečně vycházel z německé judikatury, avšak v rámci autonomního a podrobného posouzení zpochybněné ochranné známky s ohledem na článek 7 nařízení č. 207/2009. Vedlejší účastnice tak zdůrazňuje, že odvolací senát provedl vlastní posouzení vnímání označení WINNETOU relevantní veřejností s ohledem na dotčené výrobky a služby.

34 V tomto ohledu je třeba nejprve připomenout, že v souladu s ustálenou judikaturou je režim ochranných známek Společenství autonomním systémem, který se skládá z uceleného souboru pravidel a sleduje jemu vlastní cíle, přičemž jeho použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému [rozsudky ze dne 12. prosince 2013, Rivella International v. OHIM, C-445/12 P, Sb. rozh., EU:C:2013:826, bod 48, a ze dne 5. prosince 2000, Messe München v. OHIM (electronica), T-32/00, Recueil, EU:T:2000:283, bod 47].

35 Způsobilost označení k zápisu jako ochranné známky Společenství tak musí být posuzována pouze na základě relevantní unijní právní úpravy, tak jak je vykládána unijním soudem (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 16. července 2009, American Clothing Associates v. OHIM a OHIM v. American Clothing Associates, C-202/08 P a C-208/08 P, Sb. rozh., EU:C:2009:477, bod 58). OHIM tedy není vázán rozhodnutími vydanými v členských státech, a to ani v případě, kdy tato rozhodnutí byla přijata za použití vnitrostátních právních předpisů harmonizovaných na základě první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92) [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 16. března 2006, Telefon & Buch v. OHIM – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Sb. rozh., EU:T:2006:87, bod 30; ze dne 14. června 2007, Europig v. OHIM (EUROPIG), T-207/06, Sb. rozh., EU:T:2007:179, bod 42, a ze dne 14. listopadu 2013, Efag Trade Mark Company v. OHIM (FICKEN), T-52/13, EU:T:2013:596, bod 42]. Je třeba dodat, že žádné ustanovení nařízení č. 207/2009 neukládá OHIM nebo, na základě žaloby, Tribunálu povinnost, aby dospěly ke stejným výsledkům, ke kterým dospěly vnitrostátní správní orgány nebo soudy v podobné situaci [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 12. ledna 2006, Deutsche SiSi-Werke v. OHIM, C-173/04 P, Sb. rozh., EU:C:2006:20, bod 49; ze dne 8. listopadu 2007, MPDV Mikrolab v. OHIM (manufacturing score card), T-459/05, EU:T:2007:336, bod 27, a ze dne 10. září 2010, MPDV Mikrolab v. OHIM (ROI ANALYZER), T-233/08, EU:T:2010:382, bod 43].

36 Z rovněž ustálené judikatury vyplývá, že ačkoli OHIM není vázán rozhodnutími vydanými vnitrostátními orgány, posledně uvedená rozhodnutí, aniž by byla závazná nebo dokonce určující, však může OHIM zohlednit jakožto indicie v rámci posouzení skutkového stavu dané věci [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 21. dubna 2004, Concept v. OHIM (ECA), T-127/02, Recueil, EU:T:2004:110, bod 70; ze dne 9. července 2008, Reber v. OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Sb. rozh., EU:T:2008:268, bod 45, a ze dne 25. října 2012, riha v. OHIM – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, EU:T:2012:576, bod 66].

37 Ze všech těchto skutečností vyplývá, že s výjimkou případu uvedeného v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, v rámci něhož je OHIM povinen použít vnitrostátní právo, včetně související vnitrostátní judikatury, nemohou rozhodnutí vnitrostátních orgánů nebo soudů OHIM ani Tribunál zavazovat.

38 V projednávané věci z napadeného rozhodnutí nejprve vyplývá, že na rozdíl od toho, co uvádí OHIM, odvolací senát v bodě 27 napadeného rozhodnutí sice skutečně zdůraznil, že není vázán judikaturou vnitrostátních soudů, avšak v tomtéž bodě dodal, že jelikož měl nejvyšší vnitrostátní soud za to, že výraz „winnetou“ je v Německu popisný, je třeba mít rovněž v projednávané věci za to, že ochranná známka Společenství nemůže být chráněna pro výrobky a služby související s knihami a rozhlasovým a televizním vysíláním.

39 Kromě toho odvolací senát v bodě 42 napadeného rozhodnutí při analýze popisného charakteru zpochybněné ochranné známky s ohledem na „merchandisingové“ výrobky uvedl, že vzhledem k tomu, že rozsudek Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) byl vydán pouze několik měsíců po podání přihlášky, je třeba rovněž předpokládat, že důvod pro zamítnutí zápisu existoval již v okamžiku podání přihlášky ochranné známky Společenství.

40 Z těchto tvrzení, podpořených body 23, 25, 26, 29 a 30 napadeného rozhodnutí, vyplývá, že s výjimkou výčtu děl věnovaných postavě Winnetoua uvedených v bodě 24 téhož rozhodnutí odvolací senát převzal úvahy uvedené v německé judikatuře, pokud jde o způsobilost označení WINNETOU k zápisu, vnímání tohoto označení a popisný charakter zpochybněné ochranné známky s ohledem na dotčené výrobky a služby, aniž provedl autonomní posouzení s ohledem na argumenty a skutečnosti předložené účastníky řízení.

41 Zejména z bodů 25, 26, 29 a 30 napadeného rozhodnutí tak vyplývá, že posouzení, podle něhož dotčené označení označuje přímo obsah „filmů, zvláště animovaných filmů“, „videofilmů“, „magnetických nahrávacích nosičů“, „disků“ a „exponovaných filmů, rovněž ke kinematografickým účelům“ ve třídě 9, „tiskovin“, „materiálů pro vázání knih“ a „fotografií“ ve třídě 16 a služeb „zábavní, kulturní a sportovní události“, „půjčování filmů a zvukových záznamů“, „výroba a projekce filmů“, „fotografování“, „zábava“, „zábavní a prázdninové parky“, „prázdninové tábory“, „provozování kempů“ a „využívání práv průmyslového vlastnictví“ ve třídách 41 a 42, není plodem autonomního posouzení odvolacího senátu, jelikož odvolací senát v bodě 29 napadeného rozhodnutí upřesnil, že „podle německé judikatury bude spotřebitel předpokládat, že výraz ‚winnetou‘ popisuje pouze skutečnost, že jde o film nebo knihu s postavou Winnetoua nebo o jiný výrobek tohoto typu“.

42 Tyto skutečnosti jsou tedy v rozporu s judikaturou připomenutou v bodech 34 až 36 výše, jelikož odvolací senát přiznal rozhodnutím německých soudů nikoli informativní hodnotu jakožto indicie v rámci posouzení skutkového stavu dané věci, ale imperativní hodnotu, pokud jde o způsobilost zpochybněné ochranné známky k zápisu.

43 Toto konstatování nelze vyvrátit argumentem OHIM vyplývajícím z usnesení Bild digital a ZVS, bod 32 výše (EU:C:2009:91), v rámci něhož uvedl, že odvolací senát musí německou judikaturu zohlednit vzhledem k tomu, že se týká téže ochranné známky, jejím autorem je nejvyšší vnitrostátní soud, týká se částečně totožných výrobků a služeb a byla vydána velmi krátce po podání přihlášky zpochybněné ochranné známky.

44 V tomto ohledu je třeba nejprve zdůraznit, že usnesení uplatněné OHIM se vztahuje k výkladu směrnice 89/104 a týká se specificky povinností příslušných vnitrostátních orgánů, aby zohlednily či nikoli okolnost, že označení, která jsou složena totožným nebo srovnatelným způsobem, již byla zapsána jako ochranná známka. Kromě toho Soudní dvůr v tomto usnesení uvedl, že je-li na podporu přihlášky ochranné známky v členském státě uplatněna okolnost, že již byla zapsána podobná nebo totožná ochranná známka, ačkoli vnitrostátní orgán příslušný pro zápis musí v rámci průzkumu takové přihlášky a v rozsahu, v němž má v tomto ohledu k dispozici informace, zohlednit již přijatá rozhodnutí týkající se podobných přihlášek a se zvláštní pozorností se zabývat otázkou, zda je třeba rozhodnout v tomtéž smyslu, či nikoli, nemůže být v žádném případě těmito rozhodnutími vázán. I když se tedy takové úvahy použijí *per analogiam* na průzkum prováděný odděleními OHIM v rámci nařízení č. 207/2009, nic to nemění na tom, že Soudní dvůr rovněž upřesnil, že dotčený orgán nemůže být v žádném případě vázán těmito rozhodnutími týkajícími se podobných přihlášek.

45 V důsledku toho je nutno konstatovat, že ačkoli je možné z tohoto usnesení vyvodit, že odvolací senát měl zohlednit rozhodnutí německých soudů, pokud jde o označení WINNETOU, a se zvláštní pozorností se zabývat otázkou, zda je třeba rozhodnout v tomtéž smyslu, či nikoli, z uvedeného usnesení rovněž vyplývá, že dřívější rozhodnutí, byť se týkají téhož označení, nemohou zavazovat odvolací senát. V projednávané věci přitom odvolacímu senátu není vytýkáno, že zohlednil rozhodnutí německých soudů, ale je mu vytýkáno, že měl za to, že je těmito rozhodnutími vázán, což je v rozporu s judikaturou připomenutou v bodech 34 až 36 výše, a není to tedy zpochybněno argumentem OHIM.

46 První žalobní důvod tedy musí být přijat a napadené rozhodnutí zrušeno vzhledem k tomu, že vyhovělo návrhu na prohlášení neplatnosti v rozsahu, v němž je nesprávným právním posouzením identifikovaným v bodě 42 výše dotčeno jak posouzení odvolacího senátu týkající se použití čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, tak posouzení týkající se použití čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení. Odvolací senát totiž v bodech 50 a 51 napadeného rozhodnutí konstatoval, že zpochybněná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost, pokud jde o jiné výrobky a služby, než jsou „tiskařské typy“ a „štočky“, neboť zpochybněná ochranná známka není způsobilá vykonávat funkci označení obchodního původu těchto výrobků a služeb, přičemž odkázal na svá posouzení týkající se popisného charakteru této ochranné známky s ohledem na obsah a účel dotčených výrobků a služeb.

47 I když z tohoto konstatování týkajícího se opodstatněnosti napadeného rozhodnutí vyplývá, že toto rozhodnutí musí být zrušeno v rozsahu, v němž vyhovělo návrhu na prohlášení neplatnosti, Tribunál považuje rovněž za nezbytné v projednávané věci přezkoumat z úřední povinnosti otázku, zda odvolací senát dostatečně odůvodnil své posouzení popisného charakteru zpochybněné ochranné známky.

K žalobnímu důvodu vznesenému z úřední povinnosti, vycházejícímu z porušení povinnosti uvést odůvodnění

48 Podle ustálené judikatury je dodržování povinnosti uvést odůvodnění nepominutelnou podmínkou řízení, která musí být případně vznesena z úřední povinnosti [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 20. února 1997, Komise v. Daffix, C-166/95 P, Recueil, EU:C:1997:73, bod 24, a ze dne 23. října 2002, Institut für Lernsysteme v. OHIM – Educational Services (ELS), T-388/00, Recueil, EU:T:2002:260, bod 59]. V projednávané věci sice žalobkyně neuplatnila nedostatečné odůvodnění, Tribunál však považuje za nezbytné přezkoumat z úřední povinnosti otázku, zda je napadené rozhodnutí dostatečně odůvodněno. Účastníci řízení byli v rámci organizačních procesních opatření dotázáni na dostatečnost odůvodnění napadeného rozhodnutí.

49 V tomto ohledu má žalobkyně za to, že napadené rozhodnutí neobsahuje žádné autonomní odůvodnění a že je vnímání různých výrobků a služeb relevantní veřejností a jejich klasifikace jako „merchandisingových“ výrobků nedostatečně odůvodněna.

50 OHIM a vedlejší účastnice argumenty žalobkyně zpochybňují.

51 OHIM uvádí, že i když odvolací senát neuvedl specifické odůvodnění popisného obsahu označení WINNETOU pro každý z dotčených výrobků a služeb, takové odůvodnění se nevyžaduje, neboť se uvedené odůvodnění vztahuje na všechny dotčené výrobky a služby. OHIM dodává, že pokud jde o typické „merchandisingové“ výrobky, označení WINNETOU znamená, že jde o „indiánské výrobky“ nebo o výrobky „v indiánském stylu“, v souvislosti s nimiž si spotřebitel vytvoří spojitost mezi postavou Winnetoua, který je vnímán jako ušlechtilý indiánský náčelník, a výrobky.

52 Vedlejší účastnice má za to, že odůvodnění napadeného rozhodnutí je dostatečné, neboť odvolací senát posoudil skutkový stav a důkazy a vyvodil z nich právní závěry vycházející ze známkového práva Společenství. Kromě toho je odůvodnění napadeného rozhodnutí podle vedlejší účastnice dostatečné, jelikož odvolací senát přezkoumal jednotlivé dotčené výrobky a služby a dostatečně rozvedl koncept a rozsah „merchandisingu“ prostřednictvím odkazu na dřívější rozhodnutí.

53 Podle čl. 75 první věty nařízení č. 207/2009 musí být rozhodnutí OHIM odůvodněna. Takto zakotvená povinnost uvést odůvodnění má stejný dosah jako povinnost vyplývající z článku 296 SFEU, podle níž musí odůvodnění vyjadřovat úvahy autora aktu tak jasně a jednoznačně, aby se dotyčné osoby mohly seznámit s důvody přijatého opatření a příslušný soud mohl vykonávat svůj přezkum. Nevyžaduje se, aby odůvodnění specifikovalo všechny relevantní skutkové a právní poznatky, neboť otázka, zda odůvodnění aktu splňuje požadavky článku 296 SFEU, musí být posuzována nejen ve vztahu k jeho znění, ale i ve vztahu k jeho kontextu, jakož i k veškerým právním předpisům upravujícím danou oblast (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 21. října 2004, KWS Saat v. OHIM, C-447/02 P, Sb. rozh., EU:C:2004:649, body 63 až 65).

54 Konkrétněji, jestliže OHIM odmítne zapsat označení jako ochrannou známku Společenství, musí pro odůvodnění svého rozhodnutí uvést absolutní či relativní důvod pro zamítnutí, který brání tomuto zápisu, jakož i ustanovení, z něhož tento důvod vychází, a uvést skutkové okolnosti, které považoval za prokázané a které podle něj odůvodňují použití uplatněného ustanovení. Takové odůvodnění je v zásadě dostačující (rozsudek Mozart, bod 36 výše, EU:T:2008:268, bod 46).

55 Pokud jde o absolutní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, je třeba zdůraznit, že k tomu, aby se na označení vztahoval zákaz upravený v tomto ustanovení, musí mít k dotčeným výrobkům nebo službám dostatečně přímý a konkrétní vztah, který může dotyčné veřejnosti okamžitě a bez dalšího přemýšlení poskytnout popis dotčených výrobků nebo služeb nebo některé z jejich vlastností [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 22. června 2005, Metso Paper Automation v. OHIM (PAPERLAB), T-19/04, Sb. rozh., EU:T:2005:247, bod 25 a citovaná judikatura, a ze dne 30. dubna 2013, ABC-One v. OHIM (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, bod 17]. Posouzení popisného charakteru označení tudíž může být provedeno pouze vzhledem k dotčeným výrobkům nebo službám a vzhledem k vnímání cílové veřejnosti, kterou tvoří spotřebitelé těchto výrobků nebo služeb [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistic v. OHIM (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, EU:T:2002:41, bod 38].

56 V projednávané věci je přitom třeba konstatovat, že Tribunál nemůže vykonat přezkum legality posouzení provedených odvolacím senátem ohledně popisného charakteru zpochybněné ochranné známky s ohledem na dotčené výrobky a služby.

57 Zaprvé, pokud jde o vnímání označení WINNETOU, odvolací senát měl v bodě 22 napadeného rozhodnutí za to, že označení WINNETOU označuje hlavní postavu řady románů autora Karla Maye a že toto konstatování účastníci řízení nezpochybnili. V bodě 23 napadeného rozhodnutí dodal, že podle rozhodnutí německých soudů německý spotřebitel označení WINNETOU pochopí jako odkaz na fiktivního a ušlechtilého indiánského náčelníka. Kromě toho odvolací senát v bodě 24 napadeného rozhodnutí uvedl, že kromě knih je postava Winnetoua rovněž hrdinou disků, kazet, filmů a divadelních představení. Odvolací senát dodal, že tyto rozhlasové pořady nebo divadelní představení jsou „adaptacemi zvláštního druhu“, v nichž se děj odehrává na dalekém západě a hlavní role Winnetoua odpovídá roli ušlechtilého indiána.

58 Z napadeného rozhodnutí a rovněž z písemností a odpovědí OHIM na otázky položené na jednání tak vyplývá, že podle odvolacího senátu je označení WINNETOU vnímáno relevantní veřejností obecněji jako označení související s pojmy „indián“ a „indiánský náčelník“.

59 Odvolací senát však neprovedl žádnou specifickou analýzu, která by prokázala, že relevantní veřejnost označení WINNETOU nad rámec jeho konkrétního významu jakožto evokování fiktivní postavy vnímá jako označení odkazující na pojmy „indián“ nebo „indiánský náčelník“. V tomto ohledu ze skutečností uvedených v bodech 22 až 24 napadeného rozhodnutí nelze vyvodit, že takové vnímání označení WINNETOU prokázal. Odvolací senát se totiž omezil na popis děl věnovaných postavě Winnetoua jakožto postavě fiktivního a ušlechtilého indiánského náčelníka. Je tedy nutno konstatovat, že napadené rozhodnutí neobsahuje žádné posouzení ani závěry týkající se vnímání daného označení jakožto odkazu na pojmy „indián“ nebo „indiánský náčelník“ obecně.

60 Toto nedostatečné odůvodnění, pokud jde o úvahy základního významu v systematice napadeného rozhodnutí, činí nemožným jasně a jednoznačně pochopit závěr související s úvahami odvolacího senátu v rámci posouzení vnímání označení.

61 Argument uplatněný OHIM v jeho písemnostech a na jednání, podle něhož široká veřejnost odkazuje na filmy, knihy nebo divadelní představení týkající se postavy „Winnetoua“ jakožto na knihy nebo filmy o indiánech, takže je označení WINNETOU vnímáno jakožto označení související globálněji s „indiánskou“ tématikou a s „indiánským náčelníkem“, ostatně nemůže – i za předpokladu, že by byl opodstatněný – zhojit tento nedostatek odůvodnění v napadeném rozhodnutí, jelikož OHIM nemůže v průběhu řízení doplňovat odůvodnění rozhodnutí, které je postiženo nedostatkem odůvodnění na základě článku 296 SFEU [viz rozsudek ze dne 20. května 2009, CFCMCEE v. OHIM (P@YWEB CARD a PAYWEB CARD), T-405/07 a T-406/07, Sb. rozh., EU:T:2009:164, bod 69 a citovaná judikatura].

62 Z toho vyplývá, že je napadené rozhodnutí nedostatečně odůvodněno, pokud jde o vnímání označení WINNETOU, které jde na rámec jeho konkrétního významu jako evokování fiktivní postavy, jakožto obecnějšího odkazu na pojmy „indián“ a „indiánský náčelník“.

63 Zadruhé, pokud jde o vztah mezi zpochybněnou ochrannou známkou a dotčenými výrobky a službami, odvolací senát měl za to, že zpochybněná ochranná známka musí být prohlášena za neplatnou s výjimkou „tiskařských typů“ a „štočků“ obsažených ve třídě 16, neboť tyto výrobky nevykazují žádnou spojitost s postavou Winnetoua. Pokud jde o určité výrobky a služby náležející do tříd 9, 16, 41 a 42, odvolací senát měl za to, že zpochybněnou ochrannou známku je třeba považovat za popisnou, jelikož spotřebitel předpokládá, že označení WINNETOU pouze popisuje skutečnost, že jde o film nebo knihu s Winnetouem nebo jiný výrobek tohoto typu (body 28 až 31 napadeného rozhodnutí). Pokud jde o ostatní dotčené výrobky, kvalifikované jako „merchandisingové“ výrobky, odvolací senát uvedl, že označení WINNETOU u relevantní veřejnosti pouze popisuje skutečnost, že výrobky souvisejí s filmy nebo románovou postavou, že jsou v indiánském stylu, souvisejí s festivaly nebo jsou distribuovány nebo prodávány na festivalech (body 32 až 42 napadeného rozhodnutí). Pokud jde o služby „osobní doprava“ náležející do třídy 39 a „ubytovací a restaurační služby“ náležející do třídy 43, měl odvolací senát za to, že zpochybněná ochranná známka označuje místo určení cesty v Německu, a sice festivaly (bod 43 napadeného rozhodnutí). Konečně, pokud jde o „učební a vyučovací pomůcky (kromě přístrojů)“ náležející do třídy 16 a „vyučovací přístroje a zařízení“ náležející do třídy 9, zpochybněná ochranná známka podle odvolacího senátu označuje skutečnost, že je vzdělávání poskytováno prostřednictvím vyprávění o Winnetouovi (bod 44 napadeného rozhodnutí).

64 Je zjevné, že odvolací senát provedl souhrnné odůvodnění zvláště v případě „merchandisingových“ výrobků.

65 V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s ustálenou judikaturou se přezkum absolutních důvodů pro zamítnutí musí týkat každého z výrobků nebo služeb, pro něž je požadován zápis ochranné známky, a že mimoto rozhodnutí, jímž OHIM zamítl zápis ochranné známky, musí být v zásadě odůvodněno pro každý ze zmíněných výrobků nebo služeb (viz usnesení ze dne 18. března 2010, CFCMCEE v. OHIM, C-282/09 P, Sb. rozh., EU:C:2010:153, bod 37 a citovaná judikatura).

66 Je pravda, že pokud je stejný důvod pro zamítnutí namítán vůči kategorii nebo skupině výrobků či služeb, může se OHIM omezit na souhrnné odůvodnění pro všechny dotčené výrobky nebo služby (viz usnesení CFCMCEE v. OHIM, bod 65 výše, EU:C:2010:153, bod 38 a citovaná judikatura).

67 Tato možnost se však nesmí dotknout základního požadavku, aby každé rozhodnutí, kterým se odmítá poskytnutí práva přiznaného unijním právem, mohlo být podrobeno soudnímu přezkumu, jehož cílem je zajistit účinnou ochranu tohoto práva, a který se proto musí týkat legality důvodů tohoto odmítnutí (viz usnesení CFCMCEE v. OHIM, bod 65 výše, EU:C:2010:153, bod 39 a citovaná judikatura).

68 Možnost odvolacího senátu provést souhrnné odůvodnění pro řadu výrobků nebo služeb se tedy může vztahovat pouze na výrobky a služby, které mezi sebou mají dostatečně přímou a konkrétní vazbu, takže tvoří dostatečně stejnorodou kategorii, což umožní, že všechny skutkové a právní úvahy, které tvoří odůvodnění dotčeného rozhodnutí, dostatečně objasní úvahy sledované odvolacím senátem pro každý z výrobků a služeb náležející do této kategorie a mohou být použity bez rozdílu na každý z dotčených výrobků a služeb [viz rozsudek ze dne 2. dubna 2009, Zuffa v. OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Sb. rozh., EU:T:2009:100, bod 28 a citovaná judikatura].

69 S ohledem na tyto úvahy je třeba přezkoumat, zde je odůvodnění napadeného rozhodnutí dostatečné, pokud jde o přímou a konkrétní vazbu, kterou je třeba prokázat mezi dotčenými výrobky a službami a označením WINNETOU pro účely závěru, že zpochybněná ochranná známka má popisný charakter.

70 Nejprve je třeba uvést, že výrobky kvalifikované jako „merchandisingové“ výrobky mezi sebou nemají dostatečně přímou a konkrétní vazbu, takže by mohly tvořit stejnorodou kategorii, v rámci níž by odvolací senát mohl provést souhrnné odůvodnění ve smyslu judikatury.

71 Odvolací senát tak v rámci kategorie „merchandisingových“ výrobků seskupil řadu výrobků náležejících do jedenácti odlišných tříd, zahrnující zejména „voňavkářské výrobky, „éterické oleje“, „kosmetické přípravky“, „drahé kovy a jejich slitiny“, „klenoty“, „hodiny a hodinky“, „nástroje na měření času“, „papír“, „samolepky“, „papírenské výrobky“, „drobné kožené zboží, zvláště peněženky“, „hole“, „tkaniny a textilie“, „pokrývky hlavy“, „hry“, „ozdoby na vánoční stromečky“, „gymnastické a sportovní zboží“, „kalkulačky“, „počítače“, „fotografické přístroje a zařízení“, „nádoby pro použití v domácnosti a v kuchyni“, „hřebeny a houby“, „kancelářské potřeby“, „plastické obaly“, „maso“, „ryby“, „džemy“, „kompoty“, „zmrzlinu“ a „cukrovinky“.

72 Tyto výrobky mezi sebou vykazují takové odlišnosti, s ohledem na svou povahu, vlastnosti, určení a způsob uvádění na trh, že nemohou být považovány za výrobky tvořící stejnorodou kategorii. Kromě toho kvalifikace výrobků jako „merchandisingových“ výrobků není v napadeném rozhodnutí nijak zvláště odůvodněna, mimo tvrzení, že se tyto výrobky staly běžnými ve všech možných a představitelných oblastech. Takové tvrzení přitom neumožňuje prokázat, z jakých důvodů tak nestejnorodé výrobky vykazují i přes zřejmé rozdíly dostatečnou stejnorodost, aby představovaly skupinu výrobků, s ohledem na niž je možné poskytnout souhrnné odůvodnění.

73 Kromě toho odůvodnění obsažené v napadeném rozhodnutí, pokud jde o přímou a konkrétní vazbu mezi těmito výrobky a označením WINETOU, je až příliš obecné a abstraktní, a neodpovídá tedy požadavkům připomenutým v bodech 66 až 68 výše.

74 Jedinými prvky odůvodnění popisného charakteru zpochybněné ochranné známky s ohledem na tyto výrobky jsou tak tvrzení uvedená v bodech 32 a 40 napadeného rozhodnutí, podle nichž – pokud jde o „merchandisingové“ výrobky – označení WINNETOU popisuje, že jde o výrobky související s filmy nebo s románovou postavou, u nichž spotřebitel předpokládá, že jsou to pouze reklamní výrobky týkající se postavy „Winnetoua“, aniž dovozuje původ výrobků.

75 Takové odůvodnění je přitom nedostatečné a neumožňuje pochopit, na základě jakých úvah odvolací senát dospěl k závěru, že zpochybněná ochranná známka má s dotčenými výrobky dostatečně přímou a konkrétní vazbu, která může dotyčné veřejnosti okamžitě a bez dalšího přemýšlení poskytnout popis těchto výrobků nebo některé z jejich vlastností. Kvalifikace výrobků jako „merchandisingových“ výrobků a tvrzení uvedená v bodě 32 a 40 napadeného rozhodnutí jsou totiž obecnými tvrzeními, která postrádají jakoukoli specifickou analýzu s ohledem na povahu a vlastnosti dotčených výrobků, které mimoto nepředstavují stejnorodou kategorii výrobků.

76 Odůvodnění napadeného rozhodnutí tedy neodpovídá požadavkům stanoveným v článku 296 SFEU a v článku 75 nařízení č. 207/2009, jelikož Tribunálu neumožňuje provést účinný soudní přezkum napadeného rozhodnutí.

77 Tento závěr nemohou zpochybnit posouzení odvolacího senátu týkající se určitých výrobků a služeb uvedená v bodech 34, 36, 37 a 39 napadeného rozhodnutí.

78 Odvolací senát se totiž v rámci těchto posouzení omezil na tvrzení, že tyto výrobky mohou mít indiánský styl, mohou souviset s postavou Winnetoua a s tématikou spojenou s touto postavou nebo také s festivaly.

79 Je přitom třeba nejprve připomenout, že jak Tribunál uvedl v bodě 62 výše, konstatování, že označení WINNETOU je vnímáno jako označení související s pojmy „indián“ a „indiánský náčelník“, je nedostatečně odůvodněno. Kromě toho ani tvrzení, že jde o výrobky prodávané v obchodech se suvenýry, o oblečení související s postavou „Winnetoua“, to znamená oblečení, které Winnetou nosil nebo na něj odkazuje, o kufry s vyobrazením Winnetoua, louskáček na ořechy ve tvaru indiánského náčelníka nebo o potraviny prodávané na festivalech, neumožňují přesně, jasně a jednoznačně pochopit úvahy odvolacího senátu, které jej vedly k závěru, že zpochybněná ochranná známka, která je navíc slovním označením, a nikoli obrazovou ochrannou známkou představující indiána, popisuje uvedené výrobky.

80 V důsledku toho je třeba mít za to, že napadené rozhodnutí je odůvodněno nedostatečně.

81 Ze všech těchto úvah vyplývá, že napadené rozhodnutí musí být zrušeno z důvodu porušení zásad autonomie a nezávislosti ochranné známky Společenství, jakož i z důvodu nedostatečného odůvodnění, aniž by bylo nezbytné rozhodovat o druhém, čtvrtém a pátém žalobním důvodu.

K nákladům řízení

82 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Kromě toho podle čl. 134 odst. 2 téhož řádu, je-li neúspěšných účastníků řízení více, rozhodne Tribunál o rozdělení nákladů.

83 V projednávané věci je důvodné rozhodnout, že OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení žalobkyně a že vedlejší účastnice ponese vlastní náklady.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (první senát),

rozhodl takto:

1) Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 9. července 2013 (věc R 125/2012-1) se zrušuje v rozsahu, v němž vyhovělo návrhu na prohlášení neplatnosti.

2) OHIM ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených společností Karl-May-Verlag GmbH.

3) Společnost Constantin Film Produktion GmbH ponese vlastní náklady řízení.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 18. března 2016.

Podpisy.