Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

de 18 de marzo de 2016 *

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa WINNETOU — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 52, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 207/2009 — Principios de autonomía y de independencia de la marca comunitaria — Obligación de motivación»

En el asunto T-501/13,

Karl-May-Verlag GmbH, anteriormente Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, con domicilio social en Bamberg (Alemania), representada por los Sres. M. Pejman y M. Brenner, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representado inicialmente por el Sr. A. Pohlmann, posteriormente por el Sr. M. Fischer, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Constantin Film Produktion GmbH, con domicilio social en Múnich (Alemania), representada por el Sr. P. Baronikians y la Sra. S. Schmidt, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 9 de julio de 2013 (asunto R 125/2012-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre Constantin Film Produktion GmbH y Karl-May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),

integrado por el Sr. H. Kanninen, Presidente, y la Sra. I. Pelikánová y el Sr. E. Buttigieg (Ponente), Jueces;

Secretario: Sra. M. Marescaux, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 18 de septiembre de 2013;

* Lengua de procedimiento: alemán.

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal General el 30 de enero de 2014;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 27 de enero de 2014;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal General el 25 de abril de 2014;

visto el escrito de dúplica de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal General el 3 de julio de 2014,

celebrada la vista el 30 de septiembre de 2015;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 La demandante, Karl-May-Verlag GmbH, anteriormente Karl May Verwaltungs- und Vertriebs-GmbH, es titular de la marca comunitaria denominativa WINNETOU, presentada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) el 14 de junio de 2002, registrada el 16 de septiembre de 2003 con el número 2735017 y renovada el 10 de junio de 2012.

2 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 y 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, para cada una de esas clases, a la siguiente descripción:

— clase 3: «Perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello»;

— clase 9: «Películas, en particular películas de dibujos animados, películas de vídeo; aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de señalización, de control, para la enseñanza, aparatos e instrumentos eléctricos (comprendidos en la clase 9); aparatos para el registro, transmisión y reproducción de sonido, imágenes y datos y los correspondientes soportes de registro, grabados y sin grabar; soportes de registro magnéticos, discos fonográficos, máquinas de calcular, equipos para el tratamiento de datos, ordenadores, programas para el tratamiento de datos, películas expuestas, también para aplicaciones cinematográficas»;

— clase 14: «Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado (comprendidos en la clase 14); cascanueces de metales preciosos; joyería, bisutería, piedras preciosas; bisutería de moda, botones; relojería e instrumentos cronométricos»;

— clase 16: «Papel, cartón y artículos fabricados con estos materiales (comprendidos en la clase 16); pegatinas, etiquetas; productos de imprenta; sellos de correos; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (comprendidas en la clase 16); caracteres de imprenta; clichés»;

— clase 18: «Señales de lectura (comprendidas en la clase 18), cuero e imitaciones de cuero, así como productos de cuero e imitaciones de cuero, en concreto bolsos y otros recipientes no adaptados a los objetos que deben contener, así como pequeños productos de cuero, en particular monederos, carteras, llaveros; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones»;

— clase 21: «Recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); aparatos (comprendidos en la clase 21); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; cristalería, porcelana y loza para el menaje y la cocina, objetos de arte de cristal, porcelana y loza»;

— clase 24: «Tejidos y artículos textiles (comprendidos en la clase 24, pero no para ropa de cama, en concreto almohadas, mantas, colchas y sacos de dormir); ropa de cama y de mesa»;

— clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería»;

— clase 28: «Juegos, naipes, juguetes, también de carácter electrónico, adornos para árboles de navidad; artículos de gimnasia y deporte (comprendidos en la clase 28)»;

— clase 29: «Carne, pescado, aves y caza y productos elaborados a partir de estos ingredientes; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas»;

— clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, pan, pastelería y confitería, en particular galletas de especias y pan de frutas, helados comestibles, miel; especias, confitería y artículos de chocolate»;

— clase 39: «Transporte de personas»;

— clase 41: «Organización de actividades con fines de esparcimiento, culturales y deportivos, alquiler de películas y grabaciones de sonido; producción y proyección de películas; fotografía; esparcimiento; actividades dentro de un parque de ocio y de vacaciones; servicios de campos de vacaciones; servicios de camping»;

— clase 42: «Explotación de derechos de propiedad industrial»;

— clase 43: «Alojamiento y restauración».

3 El 14 de junio de 2010, la parte coadyuvante, Constantin Film Produktion GmbH, presentó una solicitud de nulidad de la marca controvertida alegando la existencia de motivos de denegación absolutos, sobre la base del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), leído en relación con el artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009, respecto a todos los productos para los que había sido registrada.

4 Mediante resolución de 13 de diciembre de 2011, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad.

5 El 17 de enero de 2012, la parte coadyuvante interpuso recurso contra la resolución de la División de Anulación ante la OAMI.

6 Mediante resolución de 9 de julio de 2013, (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó parcialmente el recurso y anuló la resolución de la División de Anulación de modo que anuló la marca controvertida excepto en lo relativo a los «caracteres de imprenta» y «clichés» comprendidos en la clase 16.

7 En concreto, la Sala de Recurso consideró que los productos y servicios comprendidos en las clases 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41 y 43 estaban dirigidos al consumidor medio y que los servicios comprendidos en la clase 42 estaban dirigidos a los profesionales. La Sala consideró que todos esos productos y servicios podían dirigirse también a un público especializado, como los intermediarios. Añadió que, en lo que respecta a los consumidores, el nivel de atención era alto o medio en función del tipo de producto o de servicio, y alto en lo que respecta a los profesionales (apartados 18 y 19 de la resolución impugnada). La Sala de Recurso señaló a continuación que el término «winnetou» no estaba vinculado a ninguna de las lenguas de la Unión Europea y que procedía, ante todo, analizarlo con respecto a los consumidores germanófonos, ya que se alegaba de forma específica el carácter descriptivo de la marca en Alemania (apartado 20 de la resolución impugnada).

8 Además, la Sala de Recurso indicó, respecto al carácter descriptivo de la marca controvertida, que Winnetou era el personaje principal de una serie de novelas de Karl May, y el protagonista de películas, obras de teatro y emisiones radiofónicas. La Sala de Recurso añadió que, conforme a las sentencias dictadas por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania) y el Bundespatentgericht (Tribunal de Patentes Federal, Alemania) (en lo sucesivo, «resoluciones de los órganos jurisdiccionales alemanes»), citadas por la parte coadyuvante, el término «winnetou» evocaba, para el consumidor alemán, un jefe indio ficticio, noble y bueno y que, según el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal), en Alemania era descriptivo para los productos de imprenta, la producción de películas, la publicación y edición de libros y revistas (apartados 22 a 25 de la resolución impugnada). Si bien la Sala de Recurso recordó que no estaba vinculada por la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales nacionales, destacó que, en el presente asunto, en la medida en que un órgano jurisdiccional nacional supremo había estimado que el término «winnetou» era descriptivo en Alemania, en virtud del artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009, debía considerarse también que la marca controvertida no podía ser protegida para productos y servicios vinculados a los libros, la radiodifusión y la televisión (apartado 27 de la resolución impugnada). Por ello, la Sala de Recurso consideró que para las «películas, en concreto películas de animación, películas de vídeo», los «soportes de registro magnéticos, discos fonográficos», las «películas expuestas, también para aplicaciones cinematográficas» de la clase 9, los «productos de imprenta», los «artículos de encuadernación», las «fotografías» de la clase 16, y los servicios de «organización de actividades con fines de esparcimiento, culturales y deportivos, alquiler de películas y grabaciones de sonido», de «producción y proyección de películas», de «fotografía», de «esparcimiento», de «actividades dentro de un parque de ocio y de vacaciones», de «servicios de campos de vacaciones», de «servicios de camping» y de «explotación de derechos de propiedad industrial», de las clases 41 y 42, el signo WINNETOU describía o indicaba directamente el contenido de dichos productos y servicios, ya que el consumidor supondría que se trata de productos o servicios con Winnetou o sobre el tema de Winnetou (apartados 28 a 31 de la resolución impugnada). A continuación, en lo que se refiere al resto de productos, la Sala de Recurso destacó que, excepto los «caracteres de imprenta» y los «clichés», incluidos en la clase 16, que no presentaban ningún vínculo con el personaje de Winnetou, los libros, las películas o los festivales, y los demás productos que podían calificarse de «merchandising» presentan un vínculo directo con Winnetou y que determinados productos y servicios como los alimentos o los servicios de «transporte», de «alojamiento y restauración» presentaban un vínculo directo con los festivales (apartados 32 a 46 de la resolución impugnada). A la vista de estos elementos, la Sala de Recurso decidió que la marca controvertida era descriptiva para todos esos productos y servicios.

9 Por último, la Sala de Recurso consideró que la marca controvertida carecía de carácter distintivo, a los efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, para los productos y servicios vinculados a un jefe indio de corazón noble o al personaje novelesco, ya que el consumidor parte del principio de que la marca describe el contenido o la finalidad de los productos y de los servicios. Por el contrario, para los «caracteres de imprenta» y los «clichés» comprendidos en la clase 16, la Sala de

Recurso señaló que la marca controvertida era distintiva, ya que los consumidores perciben la marca controvertida para esos productos como una denominación de fantasía (apartados 48 a 52 de la resolución impugnada).

Procedimiento y pretensiones de las partes

10 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 18 de septiembre de 2013, la demandante interpuso el presente recurso.

11 En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas por el artículo 89 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, se instó a las partes a responder a las preguntas escritas formuladas por el Tribunal. La OAMI y la parte coadyuvante respondieron dentro del plazo establecido. La demandante no dio cumplimiento a esta petición dentro del plazo establecido, pero, por decisión del Presidente de la Sala Primera del Tribunal, las respuestas de la demandante fueron incorporadas a los autos.

12 La demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

13 La OAMI y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal General que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

14 En la vista la demandante precisó que, mediante su primera pretensión, solicitaba la anulación de la resolución impugnada en la medida en que estimó la solicitud de nulidad.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad

15 La parte coadyuvante plantea la inadmisibilidad de los anexos A.12 a A.17 del escrito de demanda, debido a que esos documentos se presentaron por primera vez ante el Tribunal. La demandante y la OAMI no se han pronunciado sobre esta alegación.

16 Esos anexos corresponden a resultados de investigaciones efectuadas por los registros de la OAMI en el caso del anexo A.12; a un extracto del manual relativo a los procedimientos ante la OAMI en el caso del anexo A.13; a resoluciones del Bundespatentgericht (Tribunal de Patentes Federal) en el caso de los anexos A.14 y A.15; a un extracto de la obra de Ingerl y Rohnke titulada *Markengesetz* (3ª edición) en el caso del anexo A.16; y a un artículo de prensa extraído del diario *Weser-Kurier* del 1 de julio de 2013 en el caso del anexo A.17.

17 Debe recordarse, a este respecto, que el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI con arreglo al artículo 65 del Reglamento n.º 207/2009, por lo que la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él. Por lo tanto, debe prescindirse de los

anexos A.12 y A.17 del escrito de demanda sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec, EU:T:2005:420, apartado 19 y jurisprudencia citada].

18 Por el contrario, en lo que respecta a los anexos A.13 a A.16, procede destacar que, a pesar de haberse presentado por primera vez ante el Tribunal, la demandante puede referirse a ellos. En efecto, se desprende de la jurisprudencia que no puede impedirse que las partes o el propio Tribunal se inspiren en elementos basados en la legislación, la jurisprudencia o la doctrina nacionales, puesto que no se trata de reprochar a la Sala de Recurso que no tuviera en cuenta hechos de una sentencia nacional en concreto, sino que invocara jurisprudencia o doctrina en apoyo de un motivo basado en la incorrecta aplicación por la Sala de Recurso de un precepto del Reglamento n.º 207/2009 [véase, en este sentido, la sentencia del 12 de julio de 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Rec, EU:T:2006:202, apartado 71]. Además, los datos aportados en el anexo A.13 no constituyen prueba propiamente dicha, sino que se refieren a la práctica resolutoria de la OAMI, que las partes tienen derecho a citar (sentencia ARTHUR ET FELICIE, citada en el apartado anterior, EU:T:2005:420, apartado 20).

19 Se desprende de todo lo anterior que los anexos A.12 y A.17 del escrito de demanda son inadmisibles.

Sobre el fondo

20 La demandante invoca cinco motivos en apoyo de sus pretensiones, basados, el primero, en la vulneración de los principios de autonomía e independencia de la marca comunitaria y del régimen de la marca comunitaria; el segundo, en la infracción del artículo 76 del Reglamento n.º 207/2009; el tercero, en la toma en consideración de motivos de anulación que no fueron invocados en la solicitud de nulidad; el cuarto, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y el quinto, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

21 El Tribunal considera oportuno examinar en primer lugar el tercer motivo, y posteriormente el primero, antes de plantear de oficio un motivo basado en la insuficiencia de motivación de la resolución impugnada.

Sobre el tercer motivo, basado en la toma en consideración de motivos de anulación que no habían sido invocados en la solicitud de nulidad

22 Mediante su tercer motivo, basado en la toma en consideración de motivos de anulación que no habían sido invocados en la solicitud de nulidad, la demandante alega esencialmente que la Sala de Recurso resolvió *ultra petita* y se excedió en sus competencias al fundamentar la anulación de la marca controvertida en el motivo de anulación recogido en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, pese a que la solicitud de anulación de la parte coadyuvante se basaba únicamente en la falta de carácter distintivo de la marca controvertida con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

23 La OAMI y la parte coadyuvante refutan los argumentos de la demandante.

24 La División de Anulación consideró que la solicitud basada en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 no debía tomarse en consideración dado que, por una parte, esa solicitud se formuló en la réplica y, por otra parte, no existía ninguna diferencia en el examen de los motivos recogidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 207/2009. Por el contrario, la Sala de Recurso destacó, ante todo, que según el formulario de solicitud de nulidad, la solicitud se basaba en el artículo 52, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009. A continuación, la Sala indicó que, en el escrito en el que incluía los motivos de su solicitud, la parte coadyuvante había invocado los motivos de denegación previstos en el artículo 7,

apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 207/2009 sin distinguir claramente entre esos dos motivos de denegación. Por último, tras destacar que la parte coadyuvante se había referido explícitamente al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y que, en su solicitud, había expresado su postura sobre el carácter descriptivo de la marca controvertida, la Sala concluyó que era preciso determinar si la marca controvertida debía ser anulada a la vista de los motivos de denegación absolutos que figuran en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 207/2009.

25 Es preciso examinar si, en el presente asunto, la solicitud de nulidad incluía también el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, de modo que la Sala de Recurso podía examinar si la marca controvertida era descriptiva sin exceder sus competencias.

26 Debe recordarse, a este respecto, que para determinar en qué motivos se basa una solicitud de nulidad, procede examinar la solicitud en su conjunto, en concreto a la vista de la exposición detallada de los motivos en que se basa ésta [sentencia de 24 de marzo de 2011, Cybergun/OAMI — Umarex Sportwaffen (AK 47), T-419/09, EU:T:2011:121, apartado 21].

27 Ahora bien, en el presente asunto, como señala acertadamente la OAMI, se desprende claramente del fondo de la solicitud de nulidad y de la motivación de la parte coadyuvante a lo largo del procedimiento ante la OAMI, que la solicitud de nulidad se basaba no sólo en la falta de carácter distintivo de la marca controvertida con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, sino también en el carácter descriptivo de dicha marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), de ese Reglamento.

28 Así, consta que la parte coadyuvante, en el formulario de la solicitud de nulidad, marcó la casilla referida al artículo 7 y al artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009. Además, al exponer los motivos de su solicitud de nulidad, la parte coadyuvante citó expresamente el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, pese a lo cual, expuso también argumentos relativos al carácter descriptivo de la marca controvertida, como resulta claramente de las páginas 46 a 48 del expediente del procedimiento ante la OAMI aportado al Tribunal.

29 En estas circunstancias, procede considerar que, pese a que la parte coadyuvante sólo mencionó expresamente el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 cuando formuló la réplica ante la División de Anulación, la solicitud de nulidad se refería tanto a la falta de carácter distintivo de la marca controvertida con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, como al carácter descriptivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento y que, por ello, debe desestimarse el motivo.

Sobre el primer motivo, basado en la vulneración de los principios de autonomía e independencia de la marca comunitaria y del régimen de la marca comunitaria

30 La demandante alega que la resolución impugnada vulnera los principios de autonomía e independencia de la marca comunitaria y el régimen de la marca comunitaria, ya que la Sala de Recurso basó su resolución exclusivamente en las de los órganos jurisdiccionales alemanes, sin proceder a una apreciación autónoma a la luz de los criterios establecidos a este respecto en el Derecho de marcas de la Unión. Según la demandante, este enfoque es contrario al principio conforme al cual el régimen de marcas de la Unión es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, cuya aplicación es independiente de todo sistema nacional.

31 La OAMI y la parte coadyuvante refutan los argumentos de la demandante.

32 Ante todo, la OAMI admite que la nulidad de una marca comunitaria debe apreciarse únicamente sobre la base de la normativa de la Unión, pero afirma que la Sala de Recurso llevó a cabo una apreciación autónoma a la vista de las disposiciones del Reglamento n.º 207/2009 y de la jurisprudencia que las desarrolla. A continuación, la OAMI destaca que la Sala de Recurso estaba obligada, en virtud del auto de 12 de febrero de 2009, Bild digital y ZVS (C-39/08 y C-43/08, EU:C:2009:91), a tomar en consideración la jurisprudencia alemana dado que tenía por objeto la misma marca, emanaba de un órgano jurisdiccional nacional supremo, se refería a productos y servicios en parte idénticos y fue dictada poco tiempo después del registro de la marca comunitaria controvertida. Por último, la OAMI destaca que la Sala de Recurso no se basó en una única sentencia, sino en cuatro resoluciones de órganos jurisdiccionales alemanes, por lo que constituía jurisprudencia reiterada.

33 La parte coadyuvante considera que la Sala de Recurso se basó en efecto en la jurisprudencia alemana, pero dentro de una apreciación autónoma y detallada de la marca controvertida a la vista del artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009. Destaca, en este sentido, que la Sala de Recurso llevó a cabo su propia apreciación de la percepción del signo WINNETOU por el público pertinente respecto a los productos y servicios de que se trataba.

34 A este respecto, procede recordar, ante todo, que, conforme a reiterada jurisprudencia, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, de modo que su aplicación es independiente de todo sistema nacional [sentencias de 12 de diciembre de 2013, Rivella International/OAMI, C-445/12 P, Rec, EU:C:2013:826, apartado 48, y de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica), T-32/00, Rec, EU:T:2000:283, apartado 47].

35 Así, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria debe apreciarse únicamente sobre la base de la normativa pertinente de la Unión, tal como es interpretada por el juez de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2009, American Clothing Associates/OAMI y OAMI/American Clothing Associates, C-202/08 P y C-208/08 P, Rec, EU:C:2009:477, apartado 58). Por tanto, la OAMI no está vinculada por las resoluciones adoptadas en los Estados miembros, ni siquiera cuando la resolución haya sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada en virtud de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de marzo de 2006, Telefon & Buch/OAMI — Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Rec, EU:T:2006:87, apartado 30; de 14 de junio de 2007, Europig/OAMI (EUROPIG), T-207/06, Rec, EU:T:2007:179, apartado 42, y de 14 de noviembre de 2013, Efag Trade Mark Company/OAMI (FICKEN), T-52/13, EU:T:2013:596, apartado 42]. Debe añadirse que ninguna disposición del Reglamento n.º 207/2009 obliga a la OAMI o, en caso de recurso, al Tribunal a alcanzar resultados idénticos a los logrados por los órganos administrativos o judiciales nacionales en una situación similar (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C-173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, apartado 49; de 8 de noviembre de 2007, MPDV Mikrolab/OAMI (manufacturing score card), T-459/05, EU:T:2007:336, apartado 27, y de 10 de septiembre de 2010, MPDV Mikrolab/OAMI (ROI ANALYZER), T-233/08, EU:T:2010:382, apartado 43].

36 Se desprende de una jurisprudencia igualmente reiterada que, pese a que la OAMI no está vinculada por las resoluciones dictadas por las autoridades nacionales, dichas resoluciones, sin ser vinculantes ni decisivas, pueden ser tomadas en consideración por la OAMI, como indicios, dentro de la apreciación de los hechos del asunto [véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de abril de 2004, Concept/OAMI (ECA), T-127/02, Rec, EU:T:2004:110, apartado 70; de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec, EU:T:2008:268, apartado 45, y de 25 de octubre de 2012, riha/OAMI — Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, EU:T:2012:576, apartado 66].

37 Resulta de todo ello que, a excepción del supuesto previsto en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 en el que la OAMI está obligada a aplicar el derecho nacional, incluida la jurisprudencia nacional pertinente, la OAMI o el Tribunal no pueden estar vinculados por las resoluciones de las autoridades o de los tribunales nacionales.

38 En el presente asunto, de la resolución impugnada se desprende, ante todo, que, contrariamente a lo que afirma la OAMI, si bien la Sala de Recurso destacó en efecto en el apartado 27 de la resolución impugnada que no estaba vinculada por la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales nacionales añadió, sin embargo, en el mismo apartado, que, en el presente asunto, y en la medida en que un órgano jurisdiccional supremo había considerado que el término «winnetou» era descriptivo en Alemania, debía considerarse también que la marca comunitaria no podía ser protegida para productos y servicios vinculados a los libros, la radiodifusión y la televisión.

39 Además, en el apartado 42 de la resolución impugnada, al analizar el carácter descriptivo de la marca controvertida respecto a los productos de «merchandising», la Sala de Recurso señaló que, en la medida en que la sentencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal) fue dictada solamente unos meses después de la presentación de la solicitud, era preciso suponer que el motivo de denegación ya existía en el momento de la solicitud de la marca comunitaria.

40 Se desprende de esas afirmaciones, corroboradas por los apartados 23, 25, 26, 29 y 30 de la resolución impugnada que —a excepción de la enumeración de las obras dedicadas a Winnetou que figuran en el apartado 24 de dicha resolución— la Sala de Recurso reprodujo las consideraciones recogidas en la jurisprudencia alemana en lo que respecta al carácter registrable del signo WINNETOU, la percepción de dicho signo y el carácter descriptivo de la marca controvertida respecto a los productos y servicios de que se trata, sin llevar a cabo una apreciación autónoma a la luz de los argumentos y datos presentados por las partes.

41 Así, se desprende en particular de los apartados 25, 26, 29 y 30 de la resolución impugnada que la conclusión conforme a la cual el signo de que se trata indica directamente el contenido de «películas, en particular películas de dibujos animados», «películas de vídeo», «soportes de registro magnéticos», «discos fonográficos», «películas expuestas, también para aplicaciones cinematográficas» de la clase 9, «productos de imprenta», «artículos de encuadernación» y «fotografías» de la clase 16, y servicios de «organización de actividades con fines de esparcimiento, culturales y deportivos», «alquiler de películas y grabaciones de sonido», «producción y proyección de películas», «fotografía», «esparcimiento», «actividades dentro de un parque de ocio y de vacaciones», «campos de vacaciones», «camping» y de «explotación de derechos de propiedad industrial» de las clases 41 y 42, no es fruto de una apreciación autónoma de la Sala de Recurso, ya que ésta precisa en el apartado 29 de la resolución impugnada que, «conforme a la jurisprudencia alemana, el consumidor supondrá que “winnetou” describe simplemente que se trata de una película o de un libro con Winnetou u otro producto de ese tipo».

42 Por lo tanto, estos elementos son contrarios a la jurisprudencia citada en los apartados 34 a 36 *supra* ya que la Sala de Recurso concedió a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales alemanes no ya un valor indicativo como indicios dentro de la apreciación de los hechos del asunto, sino un valor imperativo respecto al carácter registrable de la marca controvertida.

43 Esa afirmación no queda desvirtuada por el argumento de la OAMI basado en el auto Bild digital y ZVS, citado en el apartado 32 *supra* (EU:C:2009:91), mediante el que afirma que la Sala de Recurso debe tomar en consideración la jurisprudencia alemana ya que se pronuncia sobre la misma marca, emana de un órgano jurisdiccional nacional supremo, se refiere a productos y servicios parcialmente idénticos y fue dictada poco tiempo después del registro de la marca controvertida.

44 Ante todo, procede destacar, a este respecto, que el auto invocado por la OAMI versa sobre la interpretación de la Directiva n.º 89/104 y se refiere concretamente a las obligaciones de las autoridades nacionales competentes de tener o no en cuenta el hecho de que signos compuestos de forma idéntica o comparable ya han sido registrados como marca. Además, el Tribunal de Justicia destaca en ese auto que, cuando, en apoyo de su solicitud de registro de la marca en un Estado miembro, se invoque el hecho de que una marca similar o idéntica ya haya sido registrada, si bien la autoridad nacional competente para el registro debe, cuando instruye una solicitud de registro de una marca comunitaria y en la medida en que disponga de información a este respecto, tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido, no está en ningún caso vinculado por éstas. Si bien tal consideración se aplica por analogía al examen realizado por los órganos de la OAMI en virtud del Reglamento n.º 207/2009, no es menos cierto que el Tribunal de Justicia ha puntualizado también que la autoridad de que se trate en modo alguno está vinculada por las resoluciones relativas a solicitudes similares.

45 Por ello, es obligado señalar que, si bien puede deducirse de ese auto que la Sala de Recurso debía tomar en consideración las resoluciones de los órganos jurisdiccionales alemanes relativas al signo WINNETOU y preguntarse con especial atención si procedía o no resolver en el mismo sentido, también se desprende de dicho auto que las resoluciones anteriores no vinculan a la Sala de Recurso, ni siquiera si se referían al mismo signo. Ahora bien, en el presente asunto no se reprocha a la Sala de Recurso haber tomado en consideración las resoluciones de los órganos jurisdiccionales alemanes, sino haber considerado que estaba vinculada por dichas resoluciones, lo que es contrario a la jurisprudencia citada en los apartados 34 a 36 *supra*, extremo que no queda desvirtuado por el argumento de la OAMI.

46 Por ello, debe estimarse el primer motivo y anularse la resolución impugnada por estimar la solicitud de nulidad en la medida en que el error de Derecho identificado en el apartado 42 *supra* vicia tanto la apreciación de la Sala de Recurso relativa a la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, como la relativa a la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), de ese Reglamento. En efecto, en los apartados 50 y 51 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que la marca controvertida carecía de carácter distintivo para productos y servicios distintos de los «caracteres de imprenta» y «clichés», ya que ésta no podía ejercer la función de indicador del origen comercial de esos productos y servicios, y se remitió a sus apreciaciones relativas al carácter descriptivo de dicha marca a la vista del contenido y de la finalidad de los productos y servicios de que se trata.

47 Si bien se desprende de esta afirmación, relativa a la fundamentación de la resolución impugnada, que ésta debe ser anulada por haber estimado la solicitud de nulidad, el Tribunal considera necesario también, en el presente asunto, examinar de oficio si la Sala de Recurso motivó de forma suficiente su apreciación del carácter descriptivo de la marca controvertida.

Sobre el motivo planteado de oficio basado en el incumplimiento de la obligación de motivación

48 Conforme a reiterada jurisprudencia, el respeto de la obligación de motivación es una cuestión de orden público que debe, en su caso, ser examinada de oficio [véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de febrero de 1997, Comisión/Daffix, C-166/95 P, Rec, EU:C:1997:73, apartado 24, y de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec, EU:T:2002:260, apartado 59]. En el presente asunto, pese a que la demandante no ha alegado una falta de motivación, el Tribunal considera necesario examinar de oficio si la resolución impugnada está suficientemente motivada. Mediante diligencias de ordenación del procedimiento se preguntó a las partes sobre el carácter suficiente de la motivación de la resolución impugnada.

49 A este respecto, la demandante considera, por una parte, que la resolución impugnada no contiene ninguna motivación autónoma y, por otra parte, que la percepción por parte del público pertinente de los diferentes productos y servicios y de su clasificación como productos de «merchandising» está insuficientemente motivada.

50 La OAMI y la parte coadyuvante refutan los argumentos de la demandante.

51 La OAMI alega que, pese a que la Sala de Recurso no motivó concretamente el contenido descriptivo del signo WINNETOU para cada uno de los productos y servicios de que se trata, no se exigía tal motivación, ya que la motivación aportada se aplica a todos los productos y servicios afectados. La OAMI añade que, en lo que respecta a los productos típicos de «*merchandising*», el signo WINNETOU conlleva que se trata de «productos indios» o de productos «de estilo indio» respecto a los cuales el consumidor establece un vínculo entre Winnetou, a quién se percibe como un noble jefe indio, y los productos.

52 La parte coadyuvante considera que la motivación de la resolución impugnada es suficiente, ya que la Sala de Recurso examinó los hechos y los medios de prueba y extrajo conclusiones jurídicas basadas en el Derecho de la marca comunitaria. Además, según dicha parte, la motivación de la resolución impugnada es suficiente dado que la Sala de Recurso examinó los distintos productos y servicios de que se trata y expuso de forma suficiente el concepto y alcance de «*merchandising*» mediante la referencia a una resolución anterior.

53 En virtud del artículo 75, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009, las resoluciones de la OAMI deben motivarse. La obligación de motivación establecida de este modo tiene el mismo alcance que la que se deriva del artículo 296 TFUE, con arreglo a la cual la motivación debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de octubre de 2004, KWS Saat/OAMI, C-447/02 P, Rec, EU:C:2004:649, apartados 63 a 65).

54 En particular, cuando la OAMI deniega el registro de un signo como marca comunitaria, para motivar su decisión debe indicar el motivo de denegación, absoluto o relativo, que se opone a ese registro, así como la disposición en la que se basa ese motivo, y exponer las circunstancias fácticas que haya considerado probadas y que, a su juicio, justifican la aplicación de la disposición invocada. En principio, tal motivación es suficiente (sentencia Mozart, citada en el apartado 36 *supra*, EU:T:2008:268, apartado 46).

55 En lo que respecta al motivo de denegación absoluto que figura en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, procede destacar que, para aplicar a un signo la prohibición establecida en esta disposición, entre el signo y los productos y servicios de que se trata ha de existir una relación lo bastante directa y concreta como para permitir que el público interesado perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos o servicios en cuestión o de una de sus características [véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de junio de 2005, Metso Paper Automation/OAMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec, EU:T:2005:247, apartado 25 y jurisprudencia citada, y de 30 de abril de 2013, ABC-One/OAMI (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, apartado 17]. Por tanto, la apreciación del carácter distintivo de una marca sólo puede hacerse, por una parte, en relación con los productos o servicios de que se trate, y, por otra, en relación con la percepción del público al que se pretende llegar, constituido por los consumidores de tales productos o servicios [véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec, EU:T:2002:41, apartado 38].

56 Ahora bien, en el presente asunto, procede declarar que el Tribunal no puede ejercer su control de legalidad de las apreciaciones realizadas por la Sala de Recurso sobre el carácter descriptivo de la marca controvertida respecto a los productos y servicios de que se trata.

57 En primer lugar, en lo que respecta a la percepción del signo WINNETOU, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 22 de la resolución impugnada, que el signo WINNETOU designaba al personaje principal de una serie de novelas del autor Karl May y que dicha afirmación no había sido cuestionada por las partes. La Sala de Recurso añadió, en el apartado 23 de la resolución impugnada, que, según las resoluciones de los órganos jurisdiccionales alemanes, el consumidor alemán percibía que el signo WINNETOU se refería a un jefe indio ficticio y noble. Además, en el apartado 24 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó que, además de los libros, el personaje de Winnetou también era el héroe de discos, casetes, películas y obras de teatro. Añadió que esas emisiones radiofónicas y obras de teatro eran «adaptaciones de un género concreto» en las que la acción se desarrollaba en el lejano oeste y el papel principal de Winnetou era el de un indio noble.

58 Se desprende por tanto de la resolución impugnada y también de los escritos y respuestas de la OAMI a las cuestiones planteadas en la vista que, para la Sala de Recurso, el signo WINNETOU es percibido de forma general por el público pertinente como vinculado a los conceptos de «indio» y de «jefe indio».

59 Sin embargo, la Sala de Recurso no llevó a cabo ningún examen específico con el fin de acreditar que el signo WINNETOU, más allá de su significado concreto como evocación de un personaje ficticio, era percibido por el público pertinente como referido a los conceptos de «indio» y de «jefe indio». A este respecto, no se puede deducir de los datos mencionados en los apartados 22 a 24 de la resolución impugnada que dicha Sala acreditara tal percepción del signo WINNETOU. En efecto, la Sala de Recurso se limitó a describir las obras dedicadas a Winnetou como un personaje que representa a un jefe indio ficticio y noble. Por tanto, es obligado declarar que la resolución impugnada no contiene ninguna apreciación, ni conclusión, relativa a la percepción del signo como referido a los conceptos de «indio» y de «jefe indio» en general.

60 Esta insuficiente motivación, cuando se trata de una consideración que reviste una importancia esencial en el sistema de la resolución impugnada, hace imposible la comprensión, de manera clara e inequívoca, de la conclusión resultante del razonamiento seguido por la Sala de Recurso en su apreciación de la percepción del signo.

61 Por lo demás, el argumento expuesto por la OAMI en sus escritos y en la vista, conforme al cual el público en general se refiere a las películas, los libros o a las obras de teatro llamadas «Winnetou», como libros o películas de indios, de modo que el signo WINNETOU se percibe como vinculado de forma más general a la temática «india» y de «jefe indio», aunque se considerara fundado, no puede subsanar esa falta de motivación de la resolución impugnada, en la medida en que la OAMI no puede invocar, durante el procedimiento judicial, motivos complementarios de una resolución viciada por falta de motivación con arreglo al artículo 296 TFUE [véase sentencia de 20 de mayo de 2009, CFCMCEE/OAMI (P@YWEB CARD y PAYWEB CARD), T-405/07 y T-406/07, Rec, EU:T:2009:164, apartado 69 y jurisprudencia citada].

62 De ello se desprende que la resolución impugnada está insuficientemente motivada en lo que respecta a la percepción del signo WINNETOU como un signo que va más allá de su significado concreto como evocación de un personaje ficticio y se refiere a los conceptos de «indio» y de «jefe indio».

63 En segundo lugar, en lo que respecta a la relación entre la marca controvertida y los productos y servicios de que se trata, la Sala de Recurso consideró que la marca controvertida debía ser anulada excepto en lo relativo a los «caracteres de imprenta» y los «clichés» comprendidos en la clase 16, ya que esos productos no presentaban ningún vínculo con el personaje de Winnetou. Para determinados productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16, 41 y 42, la Sala de Recurso consideró que la

marca controvertida debía considerarse descriptiva, dado que el consumidor suponía que el signo WINNETOU describía simplemente el hecho de que se trataba de una película o de un libro con Winnetou u otro producto de ese tipo (apartados 28 a 31 de la resolución impugnada). Para el resto de productos de que se trata, calificados de productos de «merchandising», la Sala de Recurso indicó que, para el público pertinente, el signo WINNETOU describía simplemente que los productos estaban vinculados a las películas o al personaje novelesco, que eran de estilo indio, estaban vinculados a los festivales o que se distribuían o vendían durante los festivales (apartados 32 a 42 de la resolución impugnada). En lo que se refiere a los servicios de «transporte de personas» comprendidos en la clase 39 y de «alojamiento y restauración» incluidos en la clase 43, la Sala de Recurso consideró que la marca controvertida indicaba un destino de viaje en Alemania, en concreto los festivales (apartado 43 de la resolución impugnada). Por último, respecto al «material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos)» comprendido en la clase 16 y los «aparatos e instrumentos para la enseñanza» comprendidos en la clase 9, la marca controvertida indica, según la Sala de Recurso, que la enseñanza se transmite con ayuda de las historias de Winnetou (apartado 44 de la resolución impugnada).

64 Es evidente que la Sala de Recurso expuso una motivación global, en particular para los productos de «merchandising».

65 A este respecto, procede recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, el examen de los motivos de denegación absolutos debe centrarse en cada uno de los productos o de los servicios para los que se solicita el registro de la marca y, además, que la resolución por la que la OAMI deniega el registro de una marca debe, en principio, estar motivada respecto a cada uno de tales productos o servicios (véase el auto del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 2010, CFCMCEE/OAMI, C-282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, apartado 37 y jurisprudencia citada).

66 Es cierto que cuando se invoca el mismo motivo de denegación para una categoría o un grupo de productos o servicios, la OAMI puede limitarse a una motivación global para todos los productos o servicios de que se trate (véase el auto CFCMCEE/OAMI, citado en el apartado anterior, EU:C:2010:153, apartado 38 y jurisprudencia citada).

67 No obstante, esta facultad no puede empecer a la exigencia esencial de que toda resolución por la que se deniegue el ejercicio de un derecho reconocido por el Derecho de la Unión pueda someterse a un control judicial destinado a garantizar la protección efectiva de ese derecho y que, por ello, debe afectar a la legalidad de los motivos de tal denegación (véase el auto CFCMCEE/OAMI, citado en el apartado 65 *supra*, EU:C:2010:153, apartado 39 y jurisprudencia citada).

68 Por lo tanto, la facultad de la Sala de Recurso de llevar a cabo una motivación global para una serie de productos o servicios no debe extenderse más que a productos y servicios que presenten entre sí un vínculo suficientemente directo y concreto, hasta el punto de formar una categoría con una homogeneidad suficiente que permita que todas las consideraciones de hecho y de Derecho que constituyen la motivación de la resolución controvertida, por un lado, expliquen satisfactoriamente el razonamiento seguido por la Sala de Recurso para cada uno de los productos y servicios que pertenecen a dicha categoría, y, por otro lado, puedan aplicarse indistintamente a cada uno de los productos y servicios de que se trate [véase la sentencia de 2 de abril de 2009, Zuffa/OAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Rec, EU:T:2009:100, apartado 28 y jurisprudencia citada].

69 A la luz de estas consideraciones procede examinar si la motivación de la resolución impugnada es suficiente en lo que respecta al vínculo directo y concreto que debe establecerse entre los productos y servicios de que se trata y el signo WINNETOU para concluir que la marca controvertida tiene carácter descriptivo.

70 Conviene destacar, ante todo, que los productos calificados de productos de «merchandising» no presentan entre sí un vínculo suficientemente directo y concreto para constituir una categoría homogénea para la que la Sala de Recurso pueda ofrecer una motivación global en el sentido de la jurisprudencia.

71 Así, la Sala de Recurso reagrupó, dentro de la categoría de productos de «merchandising», numerosos productos comprendidos en once categorías diferentes, incluyendo, en particular, la «perfumería», los «aceites esenciales», los «cosméticos», los «metales preciosos y sus aleaciones», la «joyería», la «relojería», los «instrumentos cronométricos», el «papel», las «pegatinas», la «papelería», los «pequeños productos de cuero, en particular monederos», los «bastones», los «tejidos y artículos textiles», la «sombrerería», los «juegos», los «adornos para árboles de navidad», los «artículos de gimnasia y deporte», las «máquinas de calcular», los «ordenadores», los «aparatos e instrumentos fotográficos», los «recipientes para el menaje y la cocina», los «peines y esponjas», los «artículos de oficina», las «materias plásticas para embalaje», la «carne», el «pescado», las «mermeladas», las «compotas», los «helados» y la «confitería».

72 Esos productos presentan entre sí tales diferencias en lo que respecta a su naturaleza, sus características, su uso y su modo de comercialización, que no pueden considerarse una categoría homogénea. Además, en la resolución impugnada, la calificación de productos de «merchandising» no es objeto de ninguna motivación especial más allá de la afirmación de que esos productos son corrientes en todos los ámbitos posibles e imaginables. Ahora bien, esa afirmación no permite acreditar por qué razón productos tan heterogéneos presentan una homogeneidad suficiente —pese a las evidentes diferencias— para constituir un grupo de productos respecto al cual se puede aportar una motivación global.

73 Además, la motivación recogida en la resolución impugnada respecto al vínculo directo y concreto entre esos productos y el signo WINNETOU es excesivamente general y abstracta y no responde por tanto a los requisitos recordados en los apartados 66 a 68 *supra*.

74 Así, la única motivación del carácter descriptivo de la marca controvertida respecto a esos productos consiste en las afirmaciones que figuran en los apartados 32 y 40 de la resolución impugnada con arreglo a las cuales, para los productos de «merchandising», el signo WINNETOU describe que se trata de productos vinculados a las películas o al personaje novelesco para los que el consumidor supone que son simplemente productos publicitarios llamados «Winnetou» sin deducir el origen de los productos.

75 Ahora bien, tal motivación es insuficiente y no permite comprender mediante qué razonamiento la Sala de Recurso concluyó que la marca controvertida presentaba un vínculo lo bastante directo y concreto con los productos de que se trata como para permitir que el público interesado perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos o servicios en cuestión o de una de sus características. En efecto, la calificación de productos de «merchandising» y las afirmaciones que figuran en los apartados 32 y 40 de la resolución impugnada son afirmaciones generales carentes de cualquier análisis específico respecto a la naturaleza y las características de los productos de que se trata, que, además, no forman una categoría homogénea de productos.

76 Por ello, la motivación de la resolución impugnada no responde a los requisitos previstos en el artículo 296 TFUE y en el artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009 en la medida en que no permite al Tribunal ejercer un control judicial efectivo de la resolución impugnada.

77 Esta conclusión no queda desvirtuada por las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas a determinados productos y servicios que figuran en los apartados 34, 36, 37 y 39 de la resolución impugnada.

78 En efecto, mediante esas apreciaciones, la Sala de Recurso se limitó a afirmar que esos productos podían ser de estilo indio, estar vinculados al personaje de Winnetou y al tema de ese personaje, o a los festivales.

79 Ahora bien, debe recordarse, ante todo, que, como ha señalado el Tribunal en el apartado 62 *supra*, la apreciación de que el signo WINNETOU se percibe como vinculado a los conceptos de «indio» y de «jefe indio» no está suficientemente motivada. Además, las afirmaciones según las cuales se trata de productos vendidos en tiendas de recuerdos, de prendas de vestir llamadas «Winnetou», es decir ropa utilizada por Winnetou o que hace referencia a Winnetou, de maletas con la imagen de Winnetou, de un cascanueces en forma de jefe indio o de alimentos que se venden durante los festivales, no permiten comprender de forma precisa, de manera clara e inequívoca, el razonamiento que lleva a la Sala de Recurso a concluir que la marca controvertida —que, además, es un signo denominativo y no una marca figurativa que representa a un indio— es descriptiva de dichos productos.

80 Procede, por ello, declarar que la resolución impugnada adolece de insuficiencia de motivación.

81 Se desprende del conjunto de consideraciones anteriores que la resolución impugnada debe ser anulada por vulnerar los principios de autonomía y de independencia de la marca comunitaria así como por insuficiencia de motivación, sin que sea necesario resolver sobre los motivos segundo, cuarto y quinto.

Costas

82 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Además, a tenor del artículo 134, apartado 2, de dicho Reglamento, si son varias las partes que han visto desestimadas sus pretensiones, el Tribunal decidirá sobre el reparto de las costas.

83 En el presente asunto, procede condenar a la OAMI a soportar, además de sus propias costas, las costas de la demandante; la parte coadyuvante soportará sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

decide:

1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 9 de julio de 2013 (asunto R 125/2012-1) en la medida en que estimó la solicitud de nulidad.

2) Condenar a la OAMI a cargar con sus propias costas y con las costas de Karl-May-Verlag GmbH.

3) Constantin Film Produktion GmbH cargará con sus propias costas.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Dictada en Luxemburgo, a 18 de marzo de 2016.

Firmas