UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

18 päivänä maaliskuuta 2016*

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki WINNETOU — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 ja 2 kohta — Yhteisön tavaramerkin itsenäisyyden ja riippumattomuuden periaatteet — Perusteluvelvollisuus

Asiassa T-501/13,

Karl-May-Verlag GmbH, aikaisemmin Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, kotipaikka Bamberg (Saksa), edustajinaan asianajajat M. Pejman ja M. Brenner,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään aluksi A. Pohlmann, sittemmin M. Fischer,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Constantin Film Produktion GmbH, kotipaikka München (Saksa), edustajinaan asianajajat P. Baronikians ja S. Schmidt,

ja jossa on kyse kanteesta SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 9.7.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 125/2012-1), joka liittyy Constantin Film Produktion GmbH:n ja Karl-May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH:n väliseen mitättömyysmenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Kanninen sekä tuomarit I. Pelikánová ja E. Buttigieg (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies M. Marescaux,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.9.2013 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.1.2014 jätetyn SMHV:n vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.1.2014 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 25.4.2014 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 3.7.2014 jätetyn SMHV:n vastauskirjelmän,

on 30.9.2015 pidetyn suullisen käsittelyn johdosta

antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja, Karl-May-Verlag GmbH, aikaisemmin Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, on yhteisön sanamerkin WINNETOU, jota haettiin sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 14.6.2002 ja joka rekisteröitiin 16.9.2003 numerolla 2735017 ja uudistettiin 10.6.2012, haltija.

2 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 ja 43, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 3: ”Hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet”;

— luokka 9: ”Elokuvat, erityisesti animaatioelokuvat, videoelokuvat; valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, merkinanto-, tarkastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet, sähkökäyttöiset laitteet ja kojeet (luokassa 9); äänen, kuvien ja tiedon tallennus-, siirto- ja toistolaitteet ja tallennusvälineet niihin, nauhoitetut ja nauhoittamattomat; magneettiset tietovälineet, äänilevyt, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet, tietokoneet, tietojenkäsittelyohjelmat, valotetut filmit, myös elokuvakäyttöön”;

— luokka 14: ”Jalometallit ja niiden seokset ja jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tavarat (luokassa 14); jalometalliset pähkinänsärkijät; korut, jalokivet; pukukorut, rintamerkit; kellot ja ajanmittauslaitteet”;

— luokka 16: ”Paperi, pahvi ja näistä materiaaleista valmistetut tuotteet (sisältyvät luokkaan 16); tarrat, nimilaput; painotuotteet; postimerkit; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; toimistotarvikkeet (muut kuin huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (luokassa 16); painokirjasimet; painolaatat”;

— luokka 18: ”Nahka ja nahan jäljitelmät sekä nahasta ja nahan jäljitelmistä tehdyt tavarat, nimittäin laukut ja muut sisällön mukaan muotoilemattomat säilytykseen tarkoitetut tavarat sekä pienet nahkatavarat, erityisesti lompakot, salkut, avainkotelot ja muut nahkatavarat (luokassa 18); matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivävarjot ja kävelykepit”;

— luokka 21: ”Talous- ja keittiöastiat (ei jalometalliset eikä jalometallipäällysteiset); Laitteet (luokassa 21); kammat ja pesusienet; harjat (paitsi siveltimet); harjanvalmistusaineet; puhdistukseen käytettävät tarvikkeet; lasitavarat, posliini ja keramiikka kotitalous- ja keittiökäyttöön, lasista, posliinista ja kivitavarasta valmistetut taide-esineet”;

— luokka 24: ”Kankaat ja tekstiilitavarat (jotka sisältyvät luokkaan 24, ei kuitenkaan vuodevaatteisiin, nimittäin tyynyihin, peitteisiin, täkkeihin ja makuupusseihin); sängynpeitteet ja pöytäliinat”;

— luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”;

— luokka 28: ”Pelit, pelikortit, lelut, myös elektroniset, joulukuusenkoristeet; voimistelu- ja urheiluvälineet (luokassa 28)”;

— luokka 29: ”Liha, kala, siipikarja ja riista sekä niistä valmistetut tuotteet; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, hedelmähillokkeet”;

— luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, leipä, leipomotuotteet ja makeiset, erityisesti piparkakut, hedelmäleipä, jäätelö, hunaja; mausteet, makeiset ja suklaatuotteet”;

— luokka 39: ”Henkilökuljetukset”;

— luokka 41: ”Tilaisuudet viihde-, kulttuuri- ja urheilutarkoituksiin, elokuvien ja äänitallenteiden vuokraus; elokuvatuotanto ja elokuvien esittäminen; valokuvaus; ajanviete; vapaa-ajan puistoissa ja lomakylissä järjestettävät tilaisuudet; lomaleiripalvelut; leirintäaluepalvelut”;

— luokka 42: ”Teollisuusoikeuksien hyödyntäminen”;

— luokka 43: ”Vieraiden ravitseminen ja tilapäismajoitus”.

3 Väliintulija Constantin Film Produktion GmbH jätti 14.6.2010 kyseisestä tavaramerkistä mitättömyysvaatimuksen ja vetosi yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan kanssa, perusteella ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaoloon kaikkien tavaroiden osalta, joita varten merkki oli rekisteröity.

4 Mitättömyysosasto hylkäsi mitättömyysvaatimuksen 13.12.2011 tekemällään päätöksellä.

5 Väliintulija valitti 17.1.2012 SMHV:ssä väiteosaston päätöksestä.

6 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi valituksen osittain 9.7.2013 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja kumosi valituslautakunnan päätöksen sillä tavoin, että se mitätöi kyseisen tavaramerkin muutoin paitsi luokkaan 16 kuuluvien ”painokirjasinten” ja ”painolaattojen” osalta.

7 Erityisesti valituslautakunta katsoi, että luokkiin 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41 ja 43 sisältyvät tavarat ja palvelut on suunnattu keskivertokuluttajille ja että luokkaan 42 kuuluvat palvelut on suunnattu ammattilaisille. Se katsoi, että kaikki nämä tavarat ja palvelut voidaan myös suunnata erikoistuneelle yleisölle kuten jälleenmyyjille. Se lisäsi, että tarkkaavaisuuden aste on kuluttajien osalta suuri tai keskinkertainen riippuen tavaroiden tai palvelujen tyypistä ja suuri ammattilaisten osalta (riidanalaisen päätöksen 18 ja 19 kohta). Valituslautakunta totesi tämän jälkeen, ettei sana ”winnetou” liity mihinkään Euroopan unionin kieleen ja että sen on ensiksi tehtävä analyysi saksalaisten kuluttajien osalta, koska on erityisesti vedottu tavaramerkin kuvailevuuteen Saksassa (riidanalaisen päätöksen 20 kohta).

8 Lisäksi valituslautakunta totesi riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuudesta, että Winnetou on kirjailijan Karl May romaanisarjan sekä elokuvien ja teatteri- tai radioesitysten päähenkilö. Se lisäsi, että Bundesgerichtshofin (Saksan liittovaltion ylin oikeusaste) ja Bundespatentgerichtin (Saksan liittovaltion patenttituomioistuin) antamien tuomioiden (jäljempänä Saksan tuomioistuinten ratkaisut), joihin väliintulija viittaa, mukaan sana ”winnetou” luo saksalaiselle kuluttajalle mielikuvan fiktiivisestä, jalosta ja hyvästä intiaanipäälliköstä, ja että Bundesgerichtshofin mukaan tämä sana on Saksassa kuvaileva painotuotteille, elokuvatuotannolle ja kirjojen ja lehtien julkaisemiselle (riidanalaisen päätöksen 22–25 kohta). Vaikka valituslautakunta muistutti, ettei kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntö sido sitä, se totesi, että koska ylin kansallinen oikeusaste on katsonut, että sana ”winnetou” on Saksassa kuvaileva, käsiteltävässä asiassa pitää asetuksen 207/2009 7 artiklan 2 kohdan nojalla katsoa, ettei myöskään kyseistä tavaramerkkiä voida suojata kirjoihin, radiolähetyksiin ja televisioon liittyviä tavaroita ja palveluja varten (riidanalaisen päätöksen 27 kohta). Näin ollen valituslautakunta katsoi, että luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden ”elokuvat, erityisesti animaatioelokuvat, videoelokuvat”, ”magneettiset tietovälineet, äänilevyt”, ”valotetut filmit, myös elokuvakäyttöön”, luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden ”painotuotteet”, ”kirjansidonta-aineet”, ”valokuvat” ja luokkiin 41 ja 42 kuuluvien palvelujen ”tilaisuudet viihde-, kulttuuri- ja urheilutarkoituksiin, elokuvien ja äänitallenteiden vuokraus”, ”elokuvatuotanto ja elokuvien esittäminen”, ”valokuvaus”, ”ajanviete”, ”vapaa-ajan puistoissa ja lomakylissä järjestettävät tilaisuudet”, ”lomaleiripalvelut”, ”leirintäaluepalvelut”, ja ”teollisoikeuksien hyödyntäminen” osalta merkki WINNETOU kuvailee tai ilmoittaa suoraan mainittujen tavaroiden ja palvelujen sisällön, sillä kuluttaja olettaa pelkästään, että on kyse tavaroista tai palveluista, joissa on Winnetou tai Winnetou-teema (riidanalaisen päätöksen 28–31 kohta). Valituslautakunta totesi muista tavaroista tai palveluista, että lukuun ottamatta luokkaan 16 kuuluvia ”painokirjasimia” ja ”painolaattoja”, joilla ei ole mitään yhteyttä Winnetoun henkilöhahmoon, kirjoihin, elokuviin tai festivaaleihin, muut tavarat voidaan luokitella ”markkinointitavaroiksi”, joilla on suora yhteys Winnetouhun, ja että tietyillä tavaroilla tai palveluilla kuten elintarvikkeilla tai ”henkilökuljetuksilla” ja ”vieraiden ravitsemisella ja tilapäismajoituksella” on suora yhteys festivaaleihin (riidanalaisen päätöksen 32–46 kohta). Näillä perusteilla valituslautakunta päätti, että kyseinen tavaramerkki on kuvaileva kaikille näille tavaroille ja palveluille.

9 Lopuksi valituslautakunta katsoi, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttuu asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky sellaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka liittyvät jalosydämiseen intiaanipäällikköön tai romaanihenkilöön, koska kuluttaja olettaa, että tavaramerkki kuvailee tavaroiden ja palvelujen sisältöä tai käyttötarkoitusta. Sitä vastoin luokkaan 16 kuuluvista ”painokirjasimista” ja ”painolaatoista” se totesi, että kyseinen tavaramerkki on niille erottamiskykyinen, koska kuluttajat mieltävät kyseisen tavaramerkin näiden tavaroiden osalta mielikuvitukselliseksi nimitykseksi (riidanalaisen asetuksen 48–52 kohta).

Asian käsittely ja asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja nosti nyt käsiteltävän kanteen unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.9.2013 toimittamallaan kannekirjelmällä.

11 Asianosaisia kehotettiin unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 89 artiklan mukaisena prosessinjohtotoimena vastaamaan unionin yleisen tuomioistuimen esittämiin kirjallisiin kysymyksiin. SMHV ja väliintulija vastasivat asetetussa määräajassa. Kantaja ei vastannut tähän pyyntöön asetetussa määräajassa, mutta unionin yleisen tuomioistuimen ensimmäisen jaoston puheenjohtajan päätöksellä kantajan vastaukset liitettiin oikeudenkäyntiasiakirjoihin.

12 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen ja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Kantaja tarkensi suullisessa käsittelyssä vaativansa ensimmäisessä vaatimuksessaan riidanalaisen päätöksen kumoamista siltä osin kuin siinä hyväksyttiin mitättömyysvaatimus.

Oikeudellinen arviointi

Tutkittavaksi ottaminen

15 Väliintulija väittää, että kannekirjelmän liitteet A.12–A.17 on jätettävä tutkimatta sillä perusteella, että nämä asiakirjat on esitetty ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa. Kantaja ja SMHV eivät ole lausuneet tästä väitteestä.

16 Nämä liitteet vastaavat SMHV:n rekistereissä tehtyjen tutkimusten tuloksia liitteessä A.12, SMHV:n menettelyjä koskevan ohjekirjan otetta liitteessä A.13, Bundespatentgerichtin määräyksiä liitteissä A.14 ja A.15, otetta Ingerl ja Rohnken teoksesta nimeltään *Markengesetz* (kolmas painos) liitteessä A.16 ja otetta lehtiartikkelista sanomalehdessä *Weser-Kurier*, 1.7.2013, liitteessä A.17.

17 Tästä on huomattava, että unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. On siis hylättävä kannekirjelmän liitteet A.12 ja A.17 ilman että olisi tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa (ks. vastaavasti tuomio 24.11.2005, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR JA FELICIE), T-346/04, Kok., EU:T:2005:420, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

18 Liitteistä A.13–A.16 on todettava, että vaikka kantaja on esittänyt nämä seikat ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa, se voi perustellusti vedota niihin. Oikeuskäytännöstä ilmenee nimittäin, ettei mikään estä asianosaisia tai unionin yleistä tuomioistuinta käyttämästä tukena kansallista lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä tai oikeusoppia, kun tarkoituksena ei ole moittia valituslautakuntaa siitä, että se ei ole ottanut huomioon tietyn kansallisen tuomion tosiseikkoja, vaan vedota tuomioihin tai oikeusoppiin sellaisen kanneperusteen tueksi, joka koskee sitä, että valituslautakunta on tulkinnut virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 säännöstä (ks. vastaavasti tuomio 12.7.2006, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Kok., EU:T:2006:202, 71 kohta). Lisäksi liitteessä A.13 esitetyt seikat eivät ole varsinaisia todisteita, vaan niissä on kyse SMHV:n ratkaisukäytännöstä, johon osapuolella on oikeus vedota (tuomio ARTHUR ET FELICIE, edellä 17 kohta, EU:T:2005:420, 20 kohta).

19 Edellä esitetyillä perusteilla kannekirjelmän liitteet A.12 ja A.17 on jätettävä tutkimatta.

Asiakysymys

20 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi viiteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee yhteisön tavaramerkin itsenäisyyden ja riippumattomuuden periaatteen loukkaamista ja yhteisön tavaramerkkioikeuden rikkomista, toinen asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan rikkomista, kolmas

sellaisten mitättömyysperusteiden huomioon ottamista, joihin ei vedottu mitättömyysvaatimuksessa, neljäs asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista ja viides asetuksen N:o 209/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

21 Unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena tutkia ensiksi kolmatta kanneperustetta ja sitten ensimmäistä kanneperustetta, ennen kuin se esittää viran puolesta kanneperusteen, joka koskee riidanalaisen päätöksen perustelujen puutteellisuutta.

Kolmas kanneperuste, joka koskee sellaisten mitättömyysperusteiden huomioon ottamista, joihin ei vedottu mitättömyysvaatimuksessa

22 Kolmannessa kanneperusteessaan, joka koskee sellaisten mitättömyysperusteiden huomioon ottamista, joihin ei vedottu mitättömyysvaatimuksessa, kantaja väittää, että valituslautakunta lausui ultra petita ja ylitti toimivaltansa, koska se perusti kyseisen tavaramerkin mitätöimisen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa olevaan mitättömyysperusteeseen, vaikka väliintulijan mitättömyysvaatimus perustui pelkästään kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumiseen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

23 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

24 Mitättömyysosasto katsoi, ettei asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvaa vaatimusta pidä ottaa huomioon, koska yhtäältä tämä vaatimus oli tehty vastauskirjelmässä ja toisaalta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa mainittujen perusteiden tutkimisen välillä ei ollut eroa. Valituslautakunta totesi sitä vastoin aluksi, että mitättömyysvaatimuslomakkeen mukaan vaatimus perustui asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, luettuna sen 7 artiklan kanssa. Se totesi tämän jälkeen, että väliintulija vetosi kirjelmässään, jossa se esitti vaatimuksensa perusteet, asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa mainittuihin hylkäysperusteisiin tekemättä selvää eroa näiden kahden hylkäysperusteen välillä. Lopuksi se totesi katsottuaan, että väliintulija oli viitannut nimenomaisesti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja ottanut vaatimuksessaan kantaa kyseisen tavaramerkin kuvailevuuteen, että sen määrittämisessä, onko riidanalainen tavaramerkki mitätöitävä, on otettava huomioon asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa olevat ehdottomat hylkäysperusteet.

25 Käsiteltävässä asiassa on tutkittava, koskeeko mitättömyysvaatimus myös asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sillä tavoin, että valituslautakunta on voinut toimivaltansa ylittämättä tutkia, onko kyseinen tavaramerkki kuvaileva.

26 Tästä on muistettava, että määrittääkseen, mihin perusteisiin mitättömyysvaatimus pohjautuu, on tarkasteltava koko vaatimusta, erityisesti ottaen huomioon yksityiskohtainen esitys sitä tukevista perusteista (tuomio 24.3.2011, Cybergun v. SMHV – Umarex Sportwaffen (AK 47), T-419/09, EU:T:2011:121, 21 kohta).

27 Kuten SMHV väittää käsiteltävässä asiassa perustellusti, mitättömyysvaatimuksen sisällöstä ja väliintulijan SMHV:n menettelyssä esittämistä perusteluista ilmenee selvästi, ettei mitättömyysvaatimus perustunut pelkästään kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumiseen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, vaan myös mainitun tavaramerkin kuvailevuuteen tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.

28 Näin ollen on riidatonta, että väliintulija on mitättömyysvaatimuslomakkeessa merkinnyt rastin ruutuun, joka tarkoittaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklaa ja sen 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaa. Lisäksi väliintulija on mitättömyysvaatimuksessa esitetyissä perusteissa nimenomaisesti maininnut

asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, mutta kuitenkin myös esittänyt kyseisen tavaramerkin kuvailevuutta koskevia väitteitä, kuten unionin yleiselle tuomioistuimelle toimitettujen SMHV:ssä käydyn menettelyn asiakirjojen 46 ja 48 sivulta ilmenee.

29 Näillä perusteilla on todettava, että vaikka väliintulija on maininnut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nimenomaisesti vasta vastauskirjelmässään mitättömyysosastossa, mitättömyysvaatimus perustui sekä kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumiseen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla että sen kuvailevuuteen mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, ja että tämä kanneperuste on siis hylättävä.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee yhteisön tavaramerkin ja yhteisön tavaramerkkijärjestelmän itsenäisyyden ja riippumattomuuden periaatteiden loukkaamista

30 Kantaja väittää, että riidanalaisessa päätöksessä loukataan yhteisön tavaramerkin ja yhteisön tavaramerkkijärjestelmän itsenäisyyden ja riippumattomuuden periaatteita, koska valituslautakunta on perustanut päätöksensä pelkästään Saksan tuomioistuinten ratkaisuihin tekemättä omaa arviointia unionin tavaramerkkioikeudessa tätä varten vahvistettujen perusteiden nojalla. Tällainen menettely on vastoin periaatetta, jonka mukaan unionin tavaramerkkejä koskeva säännöstö on itsenäinen järjestelmä, joka muodostuu sen omien tavoitteiden ja sääntöjen kokonaisuudesta ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä.

31 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

32 Aluksi SMHV myöntää, että yhteisön tavaramerkin mitättömyyttä pitää arvioida pelkästään unionin säännöstön nojalla, mutta toteaa, että valituslautakunta on tehnyt itsenäisen arvioinnin asetuksen N:o 207/2009 säännösten ja niitä koskevan oikeuskäytännön nojalla. Tämän jälkeen SMHV toteaa, että valituslautakunta oli asiassa Bild digital ja ZVS (C-39/08 ja C-43/08, EU:C:2009:91) 12.2.2009 annetun määräyksen nojalla velvollinen ottamaan huomioon Saksan oikeuskäytännön, koska se liittyi samaan tavaramerkkiin, oli peräisin ylimmältä kansalliselta oikeusasteelta, koski osittain samoja tavaroita ja palveluja ja oli annettu hyvin pian kyseisen yhteisön tavaramerkin hakemisen jälkeen. Lopuksi SMHV toteaa, ettei valituslautakunta tukeutunut pelkästään yhteen tuomioon vaan neljään saksalaisen tuomioistuimen ratkaisuun, joissa näin ollen vahvistetaan vakiintunut oikeuskäytäntö.

33 Väliintulija väittää, että valituslautakunta perusti näkemyksensä Saksan oikeuskäytäntöön, mutta arvioimalla kyseistä tavaramerkkiä itsenäisesti ja yksityiskohtaisesti asetuksen N:o 207/2009 7 artikla huomioon ottaen. Se siis toteaa, että valituslautakunta teki oman arviointinsa siitä, kuinka kohdeyleisö mieltää merkin WINNETOU sen kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta.

34 Tästä on aluksi muistettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisön tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sille ominaisten tavoitteiden ja sääntöjen kokonaisuudesta ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä (tuomio 12.12.2013, Rivella International v. SMHV, C-445/12 P, Kok., EU:C:2013:826, 48 kohta ja tuomio 5.12.2000, Messe München v. SMHV (electronica), T-32/00, Kok., EU:T:2000:283, 47 kohta).

35 Näin ollen sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, pitää arvioida vain unionin merkityksellisen säännöstön pohjalta, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet (ks. vastaavasti tuomio 16.7.2009, American Clothing Associates v. SMHV ja SMHV v. American Clothing Associates, C-202/08 P ja C-208/08 P, Kok., EU:C:2009:477, 58 kohta). Jäsenvaltioissa tehdyt päätökset eivät siis sido SMHV:tä myöskään siinä tapauksessa, että nämä päätökset on tehty soveltamalla kansallista lainsäädäntöä, joka on yhdenmukaistettu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) nojalla (ks. vastaavasti tuomio 16.3.2006, Telefon & Buch v. SMHV – Herold Business Data (WEISSE

SEITEN), T-322/03, Kok., EU:T:2006:87, 30 kohta; tuomio 14.6.2007, Europig v. SMHV (EUROPIG), T-207/06, Kok., EU:T:2007:179, 42 kohta ja tuomio 14.11.2013, Efag Trade Mark Company v. SMHV (FICKEN), T-52/13, EU:T:2013:596, 42 kohta). On lisättävä, ettei mikään asetuksen N:o 207/2009 säännös velvoita SMHV:tä tai valituksen johdosta unionin yleistä tuomioistuinta tekemään samaa ratkaisua kuin kansalliset hallintoviranomaiset tai tuomioistuimet samankaltaisessa tilanteessa (ks. vastaavasti tuomio 12.1.2006, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, C-173/04 P, Kok., EU:C:2006:20, 49 kohta; tuomio 8.11.2007, MPDV Mikrolab v. SMHV (manufacturing score card), T-459/05, EU:T:2007:336, 27 kohta ja tuomio 10.9.2010, MPDV Mikrolab v. SMHV (ROI ANALYZER), T-233/08, EU:T:2010:382, 43 kohta).

36 Samoin vakiintuneesta oikeuskäytännöstä johtuu, että vaikka kansallisten viranomaisten päätökset eivät sido SMHV:tä, se voi kuitenkin ottaa nämä viimeksi mainitut päätökset huomioon kyseisen asian tosiseikkojen arvioinnissa indisioina, ilman että ne olisivat velvoittavia tai ratkaisevia (ks. vastaavasti tuomio 21.4.2004, Concept v. SMHV (ECA), T-127/02, Kok., EU:T:2004:110, 70 kohta; tuomio 9.7.2008, Reber v. SMHV – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Kok., EU:T:2008:268, 45 kohta ja tuomio 25.10.2012, riha v. SMHV – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, EU:T:2012:576, 66 kohta).

37 Kaikista näistä seikoista johtuu, että muissa tapauksissa kuin niissä, joissa on kyse asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa mainitusta olettamasta, jonka puitteissa SMHV on velvollinen soveltamaan kansallista lainsäädäntöä mukaan luettuna siihen liittyvä kansallinen oikeuskäytäntö, SMHV tai unionin yleinen tuomioistuin eivät ole sidottuja kansallisten viranomaisten tai tuomioistuinten ratkaisuihin.

38 Käsiteltävässä asiassa riidanalaisesta päätöksestä ilmenee aluksi, että vastoin SMHV:n kantaa on niin, että vaikka valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, ettei kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntö sido sitä, se kuitenkin lisäsi samassa kohdassa, että koska käsiteltävässä asiassa ylin kansallinen oikeusaste on katsonut, että sana ”winnetou” on Saksassa kuvaileva, pitäisi myös katsoa, ettei yhteisön tavaramerkkiä voida suojata kirjoihin, radiolähetyksiin ja televisioon liittyville tavaroille ja palveluille.

39 Lisäksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 42 kohdassa analysoidessaan kyseisen tavaramerkin kuvailevuutta ”markkinointitavaroille”, että koska Bundesgerichtshofin tuomio oli annettu vain muutama kuukausi hakemuksen jättämisen jälkeen, on myös oletettava, että hylkäysperuste oli olemassa jo yhteisön tavaramerkin hakemishetkellä.

40 Näistä toteamuksista, joita tuetaan riidanalaisen päätöksen 23, 25, 26, 29 ja 30 kohdassa, johtuu, että lukuun ottamatta saman päätöksen 24 kohtaan sisältyvää Winnetou-teosten luetteloa valituslautakunta toisti Saksan oikeuskäytännössä tehdyt päätelmät, jotka koskevat merkin WINNETOU rekisteröintikelpoisuutta, merkistä syntyvää mielikuvaa ja kyseisen tavaramerkin kuvailevuutta kyseisiin tavaroihin ja palveluihin nähden, eikä se tehnyt itsenäistä arviointia asianosaisten esittämien argumenttien ja seikkojen valossa.

41 Näin ollen muun muassa riidanalaisen päätöksen 25, 26, 29 ja 30 kohdasta ilmenee, että arviointi, jonka mukaan kyseinen merkki osoittaa suoraan luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden ”elokuvat, erityisesti animaatioelokuvat, videoelokuvat”, ”magneettiset tietovälineet”, ”levyt”, ”valotetut filmit, myös elokuvakäyttöön”, luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden ”painotuotteet”, ”kirjansidonta-aineet”, ”valokuvat” ja luokkiin 41 ja 42 kuuluvien palvelujen ”tilaisuudet viihde-, kulttuuri- ja urheilutarkoituksiin”, ”elokuvien ja äänitallenteiden vuokraus”, ”elokuvatuotanto ja elokuvien esittäminen”, ”valokuvaus”, ”ajanviete”, ”vapaa-ajan puistoissa ja lomakylissä järjestettävät tilaisuudet”, ”lomaleiripalvelut”, ”leirintäaluepalvelut” ja ”teollisoikeuksien hyödyntäminen” sisällön, ei ole valituslautakunnan itsenäisen arvioinnin tulos, koska se tarkensi riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa, että ”Saksan oikeuskäytännön mukaan kuluttaja olettaa sanan ’winnetou’ pelkästään kuvailevan sitä, että on kyse elokuvasta tai kirjasta, jossa on Winnetou, tai muusta tämän tyyppisestä tavarasta”.

42 Näin ollen nämä seikat ovat edellä 34–36 kohdassa mainitun oikeuskäytännön vastaisia, koska valituslautakunta ei ole kyseessä olevia tosiseikkoja arvioidessaan antanut Saksan tuomioistuinten ratkaisuille ohjeellista arvoa indisiona vaan pakottavan arvon kyseisen tavaramerkin rekisteröintikelpoisuuden osalta.

43 Tätä toteamusta ei voida kumota SMHV:n määräykseen Bild digital ja ZVS, edellä 32 kohta (EU:C:2009:91) liittyvällä argumentilla, jossa se toteaa, että valituslautakunnan pitää ottaa huomioon Saksan oikeuskäytäntö, koska se koskee samaa tavaramerkkiä, se on peräisin ylimmältä kansalliselta oikeusasteelta, se koskee osittain samoja tavaroita ja palveluja ja se on annettu vähän aikaa kyseisen tavaramerkkihakemuksen jättämisen jälkeen.

44 Tästä on aluksi todettava, että määräys, johon SMHV vetoaa, liittyy direktiivin 89/104 tulkintaan ja koskee erityisesti toimivaltaisten kansallisten viranomaisten velvoitteita ottaa huomioon se seikka, että samalla tai vastaavalla tavalla muodostetut merkit on jo rekisteröity tavaramerkeiksi. Lisäksi unionin tuomioistuin on todennut tässä määräyksessä, että kun jäsenvaltiossa vedotaan tavaramerkkihakemuksen tueksi siihen, että samankaltainen tai sama tavaramerkki on jo rekisteröity, on niin, että vaikka kansallisen toimivaltaisen rekisteriviranomaisen on tällaisen hakemuksen käsittelyssä ja sikäli kuin sillä on tätä koskevia tietoja otettava huomioon samankaltaisista hakemuksista jo tehdyt päätökset ja pohdittava erityisen tarkkaan sitä, onko tehtävä samanlainen ratkaisu vai ei, nuo päätökset eivät missään tapauksessa sido sitä. Vaikka tällainen päätelmä näin ollen soveltuu analogisesti SMHV:n toimielinten tekemään tutkintaan asetuksen N:o 207/2009 yhteydessä, on kuitenkin niin, että unionin tuomioistuin on myös tarkentanut, etteivät nämä samankaltaisiin hakemuksiin liittyvät päätökset missään tapauksessa sido kyseistä viranomaista.

45 Näin ollen on todettava, että kun tästä määräyksestä voidaan johtaa, että valituslautakunnan pitäisi ottaa huomioon Saksan tuomioistuinten ratkaisut merkistä WINNETOU ja pohtia erityisen tarkkaan sitä, onko tehtävä sama ratkaisu vai ei, mainitusta määräyksestä seuraa myös, etteivät aikaisemmat ratkaisut sido valituslautakuntaa, vaikka ne koskisivat samaa merkkiä. Käsiteltävässä asiassa valituslautakuntaa ei ole moitittu siitä, että se on ottanut huomioon Saksan tuomioistuinten ratkaisut, vaan siitä, että se katsoi näiden ratkaisujen sitovan sitä, mikä on vastoin edellä 34–36 kohdassa mainittua oikeuskäytäntöä ja mitä SMHV ei siis ole argumentissaan kyseenalaistanut.

46 Näin ollen ensimmäinen kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös kumottava siltä osin kuin siinä hyväksytään mitättömyysvaatimus, koska edellä 42 kohdassa todettu oikeudellinen virhe tekee sekä valituslautakunnan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan että saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan arvioinnista pätemättömän. Valituslautakunta nimittäin totesi riidanalaisen päätöksen 50 ja 51 kohdassa, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky muiden tavaroiden ja palvelujen kuin ”painokirjasinten” ja ”painolaattojen” osalta, koska merkki ei voi täyttää tehtävää näiden tavaroiden ja palvelujen kaupallisen alkuperän osoittamisessa, ja viittasi arviointeihinsa merkin kuvailevuudesta kyseisten tavaroiden ja palvelujen sisällön ja käyttötarkoituksen osalta.

47 Vaikka tästä riidanalaisen päätöksen perusteltavuutta koskevasta toteamuksesta seuraa, että päätös on kumottava siltä osin kuin siinä hyväksytään mitättömyysvaatimus, unionin yleinen tuomioistuin katsoo myös välttämättömäksi tutkia käsiteltävässä asiassa viran puolesta, onko valituslautakunta perustellut riittävästi arvionsa kyseisen tavaramerkin kuvailevuudesta.

Viran puolesta esitetty kanneperuste, joka koskee perusteluvelvollisuuden rikkomista

48 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan perusteluvelvollisuuden noudattaminen on oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluva kysymys, joka on tarvittaessa otettava tutkittavaksi viran puolesta (ks. vastaavasti tuomio 20.2.1997, komissio v. Daffix, C-166/95 P, Kok., EU:C:1997:73, 24 kohta ja tuomio 23.10.2002, Institut für Lernsysteme v. SMHV – Educational Services (ELS), T-388/00, Kok., EU:T:2002:260,

59 kohta). Vaikka kantaja ei käsiteltävässä asiassa ole vedonnut perustelujen puuttumiseen, unionin yleinen tuomioistuin katsoo tarpeelliseksi tutkia viran puolesta, onko riidanalainen päätös perusteltu riittävästi. Osapuolille esitettiin prosessinjohtotoimena kysymys siitä, onko riidanalainen päätös perusteltu riittävästi.

49 Tästä kantaja väitti yhtäältä, ettei riidanalainen päätös sisällä itsenäistä perustelua, ja toisaalta, että kohdeyleisön mielikuva erilaisista tavaroista ja palveluista ja niiden luokittelusta ”markkinointitavaroihin” on riittämättömästi perusteltu.

50 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

51 SMHV väittää, että vaikka valituslautakunta ei ole erityisesti perustellut merkin WINNETOU kuvailevaa sisältöä kunkin kyseisen tavaran ja palvelun osalta, tällaista perustelua ei vaadita, koska annettu perustelu soveltuu kaikkiin kyseisiin tavaroihin ja palveluihin. SMHV lisää, että tyypillisissä ”markkinointitavaroissa” merkki WINNETOU tarkoittaa, että on kyse ”intiaanitavaroista” tai ”intiaanityylisistä” tavaroista, joiden osalta kuluttaja muodostaa yhteyden jaloksi intiaanipäälliköksi mielletyn Winnetoun ja tavaroiden välille.

52 Väliintulija väittää, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat riittävät, koska valituslautakunta arvioi tosiseikkoja ja todisteita ja teki niistä yhteisön tavaramerkkioikeuteen perustuvia oikeudellisia päätelmiä. Lisäksi riidanalaisen päätöksen perustelut ovat riittävät, koska valituslautakunta tarkasteli erilaisia kyseessä olevia tavaroita ja palveluja ja esitti riittävällä tavalla ”markkinoinnin” käsitteen ja sen laajuuden viittaamalla aikaisempaan ratkaisuun.

53 Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset on perusteltava. Tämä perusteluvelvollisuus on siten samanlaajuinen kuin SEUT 296 artiklan mukainen perusteluvelvollisuus, jonka mukaan perusteluista on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä toimenpiteen tehneen toimielimen päättely siten, että niille, joita toimenpide koskee, selviävät sen syyt ja että toimivaltainen tuomioistuin voi tutkia toimenpiteen laillisuuden. Perusteluissa ei tarvitse esittää kaikkia asiaan liittyviä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, sillä tutkittaessa sitä, täyttävätkö toimen perustelut SEUT 296 artiklan vaatimukset, on otettava huomioon sen sanamuodon lisäksi asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussäännöt (ks. vastaavasti tuomio 21.10.2004, KWS Saat v. SMHV, C-447/02 P, Kok., EU:C:2004:649, 63–65 kohta).

54 Erityisesti silloin kun SMHV hylkää merkin rekisteröinnin yhteisön tavaramerkiksi, sen on perustellakseen päätöksensä ilmoitettava ehdoton tai suhteellinen hylkäysperuste, jonka nojalla se hylkää rekisteröinnin, sekä säännös, johon tämä peruste perustuu, ja esitettävä tosiseikat, joita se on pitänyt toteen näytettyinä ja joiden perusteella se katsoo, että säännös, johon se on vedonnut, tulee sovellettavaksi. Tällaiset perustelut ovat lähtökohtaisesti riittävät (edellä 36 kohdassa mainittu tuomio Mozart, EU:T:2008:268, 46 kohta).

55 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa olevasta ehdottomasta hylkäysperusteesta on todettava, että merkin kuuluminen kyseisen säännöksen tarkoittaman kiellon soveltamisalaan edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. vastaavasti tuomio 22.6.2005, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, Kok., EU:T:2005:247, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ja tuomio 30.4.2013, ABC-One v. SMHV (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, 17 kohta). Tavaramerkin kuvailevuutta koskeva arviointi voidaan suorittaa vain ensinnäkin ottamalla huomioon ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toiseksi se, miten kohdeyleisö eli näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajat mieltävät merkin (ks. vastaavasti tuomio 27.2.2002, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), T-34/00, Kok., EU:T:2002:41, 38 kohta).

56 Käsiteltävässä asiassa on todettava, ettei unionin yleinen tuomioistuin voi valvoa valituslautakunnan kyseisen tavaramerkin kuvailevuudesta kyseisiin tavaroihin ja palveluihin nähden tekemien arviointien laillisuutta.

57 Ensiksi merkin WINNETOU osalta valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa, että merkki WINNETOU kuvaa kirjailijan Karl May romaanisarjan päähenkilöä ja etteivät asianosaiset ole kiistäneet tätä toteamusta. Se lisäsi riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, että Saksan tuomioistuinten ratkaisujen mukaan saksalainen kuluttaja käsittää merkin WINNETOU viittaavan fiktiiviseen, jaloon intiaanipäällikköön. Lisäksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, että kirjojen lisäksi Winnetoun henkilöhahmo on myös äänilevyjen, kasettien, elokuvien ja teatteriesitysten sankari. Se lisäsi, että nämä radio- tai teatterikappaleet ovat ”erityislaatuisia sovituksia”, joissa toiminta sijoittuu villiin länteen ja Winnetoun pääroolissa on jalo intiaanipäällikkö.

58 Näin ollen riidanalaisesta päätöksestä ja myös SMHV:n kirjelmistä ja vastauksista suullisessa käsittelyssä esitettyihin kysymyksiin ilmenee, että valituslautakunnan mukaan kohdeyleisö mieltää merkin WINNETOU liittyvän yleisemmin käsitteisiin ”intiaani” ja ”intiaanipäällikkö”.

59 Valituslautakunta ei ole kuitenkaan tehnyt erityistä analyysiä, jossa olisi pyritty osoittamaan, että kohdeyleisö mieltää merkin WINNETOU viittaavan sen fiktiivisen henkilöhahmon mieleen tuovan konkreettisen merkityksen lisäksi käsitteisiin ”intiaani” tai ”intiaanipäällikkö”. Riidanalaisen päätöksen 22–24 kohdassa mainituista seikoista ei tältä osin voida päätellä, että päätöksessä olisi vahvistettu, että merkistä WINNETOU syntyy tällainen mielikuva. Valituslautakunta on nimittäin rajoittunut kuvailemaan teoksia, joissa esiintyy Winnetoun henkilöhahmo, joka on fiktiivinen, jalo intiaanipäällikkö. On kuitenkin todettava, ettei riidanalainen päätös sisällä arviointia tai päätelmää merkin luomasta mielikuvasta, joka viittaisi yleisesti käsitteisiin ”intiaani” ja ”intiaanipäällikkö”.

60 Tämä perustelujen riittämättömyys riidanalaisen päätöksen olennaisen toteamuksen osalta tekee mahdottomaksi ymmärtää selvästi ja yksiselitteisesti perusteluihin liitetty päätelmä, jota valituslautakunta on noudattanut arvioidessaan merkin luomaa mielikuvaa.

61 Lisäksi SMHV:n kirjelmissään ja suullisessa käsittelyssä esittämä argumentti, jonka mukaan suuri yleisö viittaa elokuviin, kirjoihin tai teatteriesityksiin, joiden nimi on ”Winnetou”, intiaaneista kertovina elokuvina, minkä vuoksi merkin WINNETOU mielletään liittyvän yleisemmin teemaan ”intiaani” ja ”intiaanipäällikkö”, ei voi – vaikka oletettaisiin, että se on perusteltu – korjata tätä perustelujen puuttumista riidanalaisissa päätöksissä, koska SMHV ei voi esittää oikeudenkäyntimenettelyn aikana lisäperusteluja päätökselle, jonka perustelut ovat SEUT 296 artiklan nojalla puutteelliset (ks. tuomio 20.5.2009, CFCMCEE v. SMHV (P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD), T-405/07 ja T-406/07, Kok., EU:T:2009:164, 69 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

62 Tästä seuraa, että riidanalainen päätös on riittämättömästi perusteltu siltä osin kuin se koskee merkin WINNETOU luomaa mielikuvaa, joka ylittää merkin konkreettisen merkityksen sisältämän mielleyhtymän fiktiiviseen henkilöhahmoon ikään kuin se viittaisi yleisemmin käsitteisiin ”intiaani” ja ”intiaanipäällikkö”.

63 Toiseksi valituslautakunta katsoi kyseisen tavaramerkin ja kyseisten tavaroiden ja palvelujen välisestä suhteesta, että kyseinen tavaramerkki on mitätöitävä muutoin paitsi luokkaan 16 kuuluvien ”painokirjasinten” ja ”painolaattojen” osalta, sillä näillä tavaroilla ei ole mitään yhteyttä Winnetoun henkilöhahmoon. Valituslautakunta katsoi tiettyjen luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, että kyseinen tavaramerkki pitää katsoa kuvailevaksi, koska kuluttaja olettaa, että merkki WINNETOU kuvailee pelkästään sitä seikkaa, että on kyse elokuvasta tai kirjasta, jossa on Winnetou, tai muusta tämäntyyppisestä tavarasta (riidanalaisen päätöksen 28–31 kohta). Muiden kyseisten tavaroiden osalta, jotka katsotaan ”markkinointitavaroiksi”, valituslautakunta totesi, että kohdeyleisölle merkki WINNETOU kuvailee pelkästään sitä seikkaa, että tavarat liittyvät elokuviin tai romaanihenkilöön, että ne ovat intiaanityylisiä, että ne liittyvät festivaaleihin tai että niitä jaetaan tai

myydään festivaaleilla (riidanalaisen päätöksen 32–42 kohta). Luokkaan 39 kuuluvien palvelujen ”henkilökuljetukset” ja luokkaan 43 kuuluvien palvelujen ”vieraiden ravitseminen ja tilapäismajoitus” osalta valituslautakunta arvioi, että kyseinen tavaramerkki viittasi yhteen matkakohteeseen Saksassa, nimittäin festivaaleihin (riidanalaisen päätöksen 43 kohta). Lopuksi luokkaan 16 kuuluvista ”neuvonta- ja opetusvälineistä (paitsi laitteet)” ja luokkaan 9 kuuluvista ”opetuslaitteista ja -kojeista” kyseinen tavaramerkki osoittaa valituslautakunnan mukaan sen seikan, että opetus tapahtuu Winnetou-tarinoiden avulla (riidanalaisen päätöksen 44 kohta).

64 On ilmeistä, että valituslautakunta on esittänyt yhteiset perustelut erityisesti ”markkinointitavaroille”.

65 Tästä on muistettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimisen on koskettava kaikkia niitä tavaroita ja palveluja, joille tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta päätöksen, jolla SMHV epää tavaramerkin rekisteröinnin, on lähtökohtaisesti oltava perusteltu kunkin mainitun tavaran tai palvelun osalta (ks. määräys 18.3.2010, CFCMCEE v. SMHV, C-282/09 P, Kok., EU:C:2010:153, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

66 On totta, että kun sama hylkäysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää, SMHV:n on mahdollista antaa ainoastaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta (ks. määräys CFCMCEE v. SMHV, edellä 65 kohta, EU:C:2010:153, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

67 Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan saa rajoittaa sitä olennaista vaatimusta, että kaikki päätökset, joilla estetään unionin oikeudessa myönnetyn oikeuden käyttäminen, voidaan saattaa tuomioistuimen valvontaan tämän oikeuden tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi, ja tämän valvonnan on näin ollen ulotuttava tämän päätöksen perusteluiden lainmukaisuuden tutkimiseen (ks. edellä 65 kohdassa mainittu määräys CFCMCEE v. SMHV, 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

68 Näin ollen valituslautakunnan mahdollisuus antaa yhteiset perustelut jonkin tavara- tai palvelusarjan osalta voi ulottua ainoastaan sellaisiin tavaroihin tai palveluihin, joiden välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kyseiset tavarat tai palvelut muodostavat riittävän yhtenäisen ryhmän siten, että yhtäältä kaikista kyseisen päätöksen perusteluina olevista tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevista toteamuksista ilmenee riittävän selkeästi valituslautakunnan päättely kunkin tähän ryhmään kuuluvan tavaran ja palvelun osalta ja että toisaalta kyseiset toteamukset soveltuvat erotuksetta kuhunkin näistä tavaroista ja palveluista (ks. tuomio 2.4.2009, Zuffa v. SMHV (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Kok., EU:T:2009:100, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

69 Näiden toteamusten valossa on tutkittava, ovatko riidanalaisen päätöksen perustelut riittävät suoran ja konkreettisen yhteyden osalta, joka on osoitettava kyseisten tavaroiden ja palvelujen ja merkin WINNETOU välillä, jotta voidaan todeta kyseisen tavaramerkin kuvailevuus.

70 Aluksi on todettava, ettei ”markkinointitavaroiksi” luokitelluilla tavaroilla ole keskenään riittävän suoraa ja konkreettista yhteyttä, jotta ne muodostaisivat ryhmän, jonka osalta valituslautakunta voi antaa oikeuskäytännössä tarkoitetun yhteisen perustelun.

71 Valituslautakunta siis liitti ryhmään ”markkinointitavarat” useita 11 eri luokkaan kuuluvia tavaroita, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat: ”hajuvedet”, ”eteeriset öljyt”, ”kosmeettiset tuotteet”, ”jalometallit ja niiden seokset”, ”korut”, ”kellot”, ”ajanmittauslaitteet”, ”paperi”, ”tarrat”, ”paperikauppatavarat”, ”pienet nahkatavarat, erityisesti lompakot”, ”kävelykepit”, ”kankaat ja tekstiilitavarat”, ”päähineet”, ”pelit”, ”joulukuusenkoristeet”, ”voimistelu- ja urheiluvälineet”, ”laskimet”, ”tietokoneet”, ”valokuvauslaitteet ja välineet”, ”talous- ja keittiöastiat”, ”kammat ja pesusienet”, ”toimistotarvikkeet”, ”muoviset pakkaustarvikkeet”, ”liha”, ”kala”, ”hillot”, ”hedelmähillokkeet”, ”jäätelö” ja ”makeiset”.

72 Nämä tavarat eroavat toisistaan muun muassa luonteeltaan, ominaisuuksiltaan, käyttötarkoitukseltaan ja markkinointitavaltaan, eikä niiden voida katsoa muodostavan yhtenäistä ryhmää. Lisäksi ”markkinointitavaroiden” luokittelua ei perustella erityisesti riidanalaisessa päätöksessä lukuun ottamatta toteamusta, jonka mukaan nämä tavarat ovat tulleet yleisiksi kaikilla mahdollisilla ja kuviteltavissa olevilla aloilla. Tällaisen toteamuksen nojalla ei kuitenkaan voida todeta, mistä syistä näin heterogeeniset tavarat ovat ilmeisistä eroista huolimatta riittävän homogeenisia muodostamaan tavaroiden ryhmän, jonka osalta voidaan esittää yhteinen perustelu.

73 Lisäksi riidanalaiseen päätökseen sisältyvä perustelu on näiden tavaroiden ja merkin WINNETOU välisen suoran ja konkreettisen yhteyden osalta liian yleinen eikä näin ollen vastaa edellä 66–68 kohdassa mainittuja vaatimuksia.

74 Näin ollen ainoat kyseisen tavaramerkin kuvailevuudesta esitetyt perustelut näiden tavaroiden osalta ovat riidanalaisen päätöksen 32 ja 40 kohdassa olevat toteamukset, joiden mukaan merkki WINNETOU kuvailee ”markkinointitavaroiden” osalta, että on kyse elokuviin tai romaanihenkilöön liittyvistä tavaroista, joiden kuluttaja olettaa olevan pelkästään markkinointitavaroita nimeltään ”Winnetou”, eikä hän päättele nimestä näiden tavaroiden alkuperää.

75 Tällainen perustelu on riittämätön eikä sen avulla voida ymmärtää, minkä vuoksi valituslautakunta totesi, että kyseisen tavaramerkin ja kyseisten tavaroiden välillä on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita tai niiden tiettyä ominaisuutta. Tavaroiden katsominen ”markkinointitavaroiksi” ja riidanalaisen päätöksen 32 ja 40 kohdassa olevat toteamukset ovat nimittäin yleisiä väitteitä, eikä niihin sisälly erityistä analyysiä kyseisten tavaroiden, jotka eivät muodosta tavaroiden yhtenäistä ryhmää, luonteesta ja ominaisuuksista.

76 Näin ollen riidanalaisen päätöksen perustelut eivät vastaa SEUT 296 artiklassa määrättyjä ja asetuksen N:o 207/2009 75 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, koska unionin yleinen tuomioistuin ei voi niiden avulla harjoittaa riidanalaisen päätöksen tehokasta laillisuusvalvontaa.

77 Tätä johtopäätöstä eivät voi kyseenalaistaa valituslautakunnan arvioinnit, jotka koskevat tiettyjä riidanalaisen päätöksen 34, 36, 37 ja 39 kohdassa mainittuja tavaroita ja palveluja.

78 Näissä arvioinneissa valituslautakunta nimittäin tyytyi toteamaan, että nämä tavarat voivat olla intiaanityylisiä, liittyä Winnetoun henkilöhahmoon ja tähän henkilöhahmoon liittyvään teemaan tai lisäksi festivaaleihin.

79 Aluksi on muistettava, kuten unionin yleinen tuomioistuin edellä 62 kohdassa totesi, ettei toteamusta, jonka mukaan merkin WINNETOU mielletään liittyvän käsitteisiin ”intiaani” ja ”intiaanipäällikkö”, ole perusteltu riittävästi. Myöskään väitteet, joiden mukaan on kyse matkamuistomyymälöissä myytävistä tavaroista, ”Winnetou-vaatteista” eli Winnetoun käyttämistä vaatteista tai Winnetouhun liittyvistä vaatteista, Winnetoun kuvalla varustetuista matkalaukuista, intiaanipäällikön muotoisesta pähkinänsärkijästä tai festivaaleilla myytävistä elintarvikkeista, eivät voi auttaa ymmärtämään tarkasti, selvästi ja yksiselitteisesti valituslautakunnan perustelua, josta se päätteli, että riidanalainen tavaramerkki, joka itse asiassa on sanamerkki eikä intiaania esittävä kuviomerkki, kuvailee mainittuja tavaroita.

80 Näin ollen on katsottava, että riidanalainen päätös on perusteltu puutteellisesti.

81 Edellä esitetyillä perusteilla riidanalainen päätös on kumottava, koska siinä loukataan yhteisön tavaramerkin itsenäisyyden ja riippumattomuuden periaatteita ja koska se on perusteltu puutteellisesti, eikä toisesta, neljännestä ja viidennestä kanneperusteesta ole tarpeen lausua.

Oikeudenkäyntikulut

82 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Saman työjärjestyksen 134 artiklan 2 kohdassa määrätään, että jos hävinneitä asianosaisia on useita, unionin yleinen tuomioistuin ratkaisee, miten kulut on jaettava näiden asianosaisten kesken.

83 Käsiteltävässä asiassa on määrättävä, että SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja sen on tämän lisäksi korvattava kantajan oikeudenkäyntikulut ja että väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 9.7.2013 tekemä päätös (asia R 125/2012-1) kumotaan siltä osin kuin siinä hyväksyttiin mitättömyysvaatimus.

2) SMHV velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan Karl-May-Verlag GmbH:n oikeudenkäyntikulut.

3) Constantin Film Produktion GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Julistettiin Luxemburgissa 18 päivänä maaliskuuta 2016.

Allekirjoitukset