Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (prvo vijeće)

18. ožujka 2016.*

„Žig Zajednice – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Verbalni žig Zajednice WINNETOU – Apsolutni razlog za odbijanje – Opisni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Članak 52. stavci 1. i 2. Uredbe br. 207/2009 – Načela autonomije i neovisnosti žiga Zajednice – Obveza obrazlaganja“

U predmetu T-501/13,

Karl-May-Verlag GmbH, prije Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, sa sjedištem u Bambergu (Njemačka), koji zastupaju M. Pejman i M. Brenner, *avocats*,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji je zastupao A. Pohlmann, a zatim M. Fischer, u svojstvu agenata,

tuženika,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent pred Općim sudom, jest

Constantin Film Produktion GmbH, sa sjedištem u Münchenu (Njemačka), koji zastupaju P. Baronikians i S. Schmidt, *avocats*,

povodom tužbe podnesene protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 9. srpnja 2013. (predmet R 125/2012-1), koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između Constantin Film Produktion GmbH i Karl-May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH,

OPĆI SUD (prvo vijeće),

u sastavu: H. Kanninen, predsjednik, I. Pelikánová i E. Buttigieg (izvjestitelj), suci,

tajnik: M. Marescaux, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 18. rujna 2013.,

uzimajući u obzir OHIM-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 30. siječnja 2014.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 27. siječnja 2014.,

uzimajući u obzir repliku podnesenu tajništvu Općeg suda 25. travnja 2014.,

* * Jezik postupka: njemački

uzimajući u obzir odgovor na repliku OHIM-a podnesen tajništvu Općeg suda 3. srpnja 2014.,

nakon rasprave održane 30. rujna 2015.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Tužitelj Karl-May-Verlag GmbH, prije Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, nositelj je verbalnog žiga Zajednice WINNETOU, podnesenog Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) 14. lipnja 2002., registriranog 16. rujna 2003. pod brojem 2735017 i obnovljenog 10. lipnja 2012.

2 Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija nalaze se u razredima 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 i 43 u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen, te odgovaraju sljedećem opisu za svaki od tih razreda:

— razred 3: „Parfumerijski proizvodi, eterična ulja, kozmetički proizvodi, ulja za kosu“;

— razred 9: „Filmovi, osobito animirani filmovi, video filmovi; fotografski, kinematografski i optički aparati i instrumenti, aparati i instrumenti za vaganje, signalizaciju, kontrolu (inspekciju) i za obuku, električni aparati i instrumenti (obuhvaćeni razredom 9); aparati za snimanje, prijenos, reprodukciju zvuka, slika i podataka i mediji za njihovo snimanje, snimljeni i prazni; magnetne podloge za snimanje, diskovi, računari, informatička oprema za obradu podataka, računala, informatički programi, osvijetljeni filmovi, također i za upotrebu u kinematografiji“;

— razred 14: „Plemeniti metali i njihove legure i proizvodi od tih metala ili obloženi tim metalima (obuhvaćeni razredom 14); krckalica za orahe od plemenitih metala; pravi i lažni nakit, drago kamenje; umjetni dijamanti, gumbi; urarski proizvodi i kronometarski instrumenti“;

— razred 16: „Papir, karton i proizvodi od tih materijala (obuhvaćeni razredom 16); samoljepljivi papirnati proizvodi, naljepnice; tiskarski proizvodi; poštanske marke; pribor za uveze; fotografije; pribor za pisanje; ljepila (ljepljive tvari) za papirnate proizvode ili za kućanstvo; slikarski pribor; kistovi; uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu (obuhvaćeni razredom 16); tiskarska slova; klišeji“;

— razred 18: „Proizvodi od kože i imitacije kože, to jest torbe i drugi artikli koji nemaju posebno predviđen oblik za spremanje određenog predmeta, kao i mali kožni artikli, osobito novčanici, lisnice, futrole za ključeve i drugi proizvodi od tih materijala (obuhvaćeni razredom 18); kovčezi i torbe; kišobrani, suncobrani i štapovi za hodanje“;

— razred 21: „Pribor i posuđe za kućanstvo ili za kuhinju (koji nisu od plemenitih metala niti njima obloženi); aparati obuhvaćeni razredom 21; češljevi i spužve; četke (osim kistova); materijali za četke; pribor za čišćenje; artikli od stakla, porculana i pečene gline za kućanstvo i kuhinju; umjetnički predmeti od tih materijala“;

— razred 24: „Tkanine i tekstilni proizvodi (obuhvaćeni razredom 24, osim posteljine, to jest jastučnica, prekrivača, gornjih pokrivača za krevete i vreća za spavanje); pokrivači za krevete i stolove“;

— razred 25 „Odjeća, cipele, pokrivala za glavu“.

— razred 28: „Igre, igraće karte, igračke, elektroničke igračke, ukrasi za božićna drvca; gimnastički i sportski predmeti (obuhvaćeni razredom 28)“;

— razred 29: „Meso, riba, perad i divljač i proizvodi na njihovoj osnovi; konzervirano, sušeno i kuhano voće i povrće; hladetine (želei), džemovi i kompoti“;

— razred 30: „Kava, čaj, kakao, kruh, kolači i slastice, osobito medenjaci, kruh s voćem, sladoledi, med; začini, slastice i čokoladni proizvodi“;

— razred 39: „Prijevoz osoba“;

— razred 41: „Kulturne, sportske i priredbe za razonodu, iznajmljivanje filmova i zvučnih snimaka; proizvodnja i prikazivanje filmova; fotografiranje; razonoda; priredbe u zabavnom parku i na ljetovanju; usluge kampova za ljetovanje; korištenje prostora za kampiranje“;

— razred 42: „Korištenje prava industrijskog vlasništva“;

— razred 43: „Usluge okrepe i privremeno primanje na stan“.

3 Intervenijent Constantin Film Produktion GmbH podnio je 14. lipnja 2010. zahtjev za proglašenje žiga ništavim pozivajući se na postojanje apsolutnih razloga za ništavost na temelju članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.) u vezi s člankom 7. Uredbe br. 207/2009 za sve proizvode za koje je registriran.

4 Odjel za poništaje odbio je odlukom od 13. prosinca 2011. zahtjev za proglašenje žiga ništavim.

5 Dana 17. siječnja 2012. intervenijent je OHIM-u podnio žalbu protiv odluke Odjela za poništaje.

6 Odlukom od 9. srpnja 2013. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) prvo žalbeno vijeće OHIM-a djelomično je usvojilo žalbu i poništilo odluku Odjela za poništaje na način da je poništilo osporavani žig, osim za „tiskarska slova“ i „klišeje“ iz razreda 16.

7 Konkretno, žalbeno vijeće smatralo je da su proizvodi i usluge iz razreda 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41 i 43 namijenjeni prosječnim potrošačima, a usluge iz razreda 42 stručnjacima. Smatralo je da svi ti proizvodi i usluge mogu biti namijenjeni i stručnoj javnosti, kao što su posrednici. Dodalo je da je stupanj pozornosti kod potrošača visok ili srednji ovisno o vrsti proizvoda ili usluga, odnosno visok kod stručnjaka (točke 18. i 19. pobijane odluke). Žalbeno vijeće zatim je istaknulo da pojam „winnetou“ nije povezan ni s jednom jezikom Europske unije i da ono najprije treba provesti analizu u odnosu na potrošače koji su izvorni njemački govornici s obzirom na to da se posebno navodi opisni karakter žiga u Njemačkoj (točka 20. pobijane odluke).

8 Osim toga, žalbeno vijeće navelo je u vezi s opisnim karakterom osporavanog žiga da je Winnetou glavni lik serije romana čiji je autor Karl May, kao i protagonist u filmovima, kazališnim i radijskim predstavama. Dodalo je da prema presudama koje su donijeli Bundesgerichtshof (Savezni sud, Njemačka) i Bundespatentgericht (Savezni patentni sud, Njemačka) (u daljnjem tekstu: odluke njemačkih sudova), a koje navodi intervenijent, pojam „winnetou“ za njemačkog potrošača predstavlja izmišljenog, plemenitog i dobrog indijanskog poglavicu, pojam koji je, prema mišljenju Bundesgerichtshofa, u Njemačkoj opisan za tiskarske proizvode, proizvodnju filmova, objavljivanje i uređivanje knjiga i časopisa (točke 22. do 25. pobijane odluke). Iako je žalbeno vijeće podsjetilo da nije vezano sudskom praksom nacionalnih sudova, istaknulo je da u ovom slučaju, s obzirom na to da je najviši nacionalni sud ocijenio da je pojam „winnetou“ u Njemačkoj opisan, osporavani žig valja

smatrati neprikladnim za označavanje proizvoda i usluga povezanih s knjigama, emitiranjem radijskog programa i televizijom, u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009 (točka 27. pobijane odluke). Žalbeno vijeće je također smatralo da za „filmove, osobito animirane filmove i video filmove“, „magnetne podloge za snimanje, diskove“, „osvijetljene filmove, također i za upotrebu u kinematografiji“ iz razreda 9, „tiskarske proizvode“, „pribor za uveze“ i „fotografije“ iz razreda 16 i usluge „kulturne, sportske i priredbe za razonodu“, „iznajmljivanje filmova i zvučnih snimaka“, „proizvodnju i prikazivanje filmova“, „fotografiranje“, „razonodu“, „priredbe u zabavnom parku i na ljetovanju“, „usluge kampova za ljetovanje“, „korištenje prostora za kampiranje“ i „korištenje prava industrijskog vlasništva“ iz razreda 41 i 42, znak WINNETOU opisuje ili izravno upućuje na sadržaj tih proizvoda ili usluga jer potrošač jednostavno pretpostavlja da se radi o proizvodima ili uslugama s Winnetouom ili na temu Winnetoua (točke 28. do 31. pobijane odluke). Što se tiče drugih proizvoda ili usluga, žalbeno vijeće istaknulo je da, osim „tiskarskih slova“ i „klišeja“ iz razreda 16, koji nemaju nikakve veze s Winnetouovim likom, knjige, filmovi ili festivali i drugi proizvodi koji se mogu kvalificirati kao „merchandising“ imaju izravnu vezu s Winnetouom i da su neki proizvodi i usluge, kao što su hrana ili usluge „prijevoza“ i „okrepe i privremenog primanja na stan“, izravno povezani s festivalima (točke 32. do 46. pobijane odluke). S obzirom na navedeno, žalbeno vijeće odlučilo je da je osporavani žig opisan za sve te proizvode i usluge.

9 Konačno, žalbeno vijeće smatralo je da osporavani žig nema nikakav razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 za proizvode i usluge povezane s indijanskim poglavicom plemenitog srca ili s likom iz romana s obzirom na to da potrošač polazi od načela da žig opisuje sadržaj ili namjenu proizvoda ili usluga. S druge strane, navelo je da osporavani žig ima razlikovni karakter u pogledu „tiskarskih slova“ i „klišeja“ iz razreda 16. jer potrošači percipiraju osporavani žig u vezi s tim proizvodima kao izmišljeni naziv (točke 48. do 52. pobijane odluke).

Postupak i zahtjevi stranaka

10 Tužbom podnesenom tajništvu Općeg suda 18. rujna 2013. tužitelj je pokrenuo ovaj postupak.

11 U okviru mjera upravljanja postupkom iz članka 89. Poslovnika Općeg suda, stranke su bile pozvane odgovoriti na pitanja pisanim putem. OHIM i intervenijent odgovorili su u određenom roku. Tužitelj nije udovoljio tom zahtjevu u određenom roku, nego su njegovi odgovori odlukom predsjednika prvog vijeća Općeg suda uloženi u spis.

12 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

— poništi pobijanu odluku;

— naloži OHIM-u snošenje troškova.

13 OHIM i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:

— odbije tužbu;

— naloži tužitelju snošenje troškova.

14 Tužitelj je na raspravi pojasnio da prvim dijelom tužbenog zahtjeva traži poništenje pobijane odluke u dijelu u kojoj je njome prihvaćen zahtjev za proglašenje žiga ništavim.

Pravo

Dopuštenost

15 Intervenijent tvrdi da prilozi A.12 do A.17 tužbi nisu dopušteni jer su ti dokumenti po prvi put podneseni pred Općim sudom. Tužitelj i OHIM nisu se izjasnili o toj tvrdnji.

16 Ti prilozi odgovaraju rezultatima pretraživanja provedenima u OHIM-ovim registrima za prilog A.12, izvatku iz priručnika u vezi s postupcima pred OHIM-om za prilog A.13, rješenjima Bundespatentgerichta za priloge A.14 i A.15, izvatku iz knjige autora Ingerl i Rohnke pod nazivom *Markengesetz* (3. izdanje) za prilog A.16 i novinskom članku iz časopisa *Weser-Kurier* od 1. srpnja 2013. za prilog A.17.

17 U tom smislu valja podsjetiti da je svrha tužbi pred Općim sudom nadzor zakonitosti odluka žalbenih vijeća OHIM-a u smislu članka 65. Uredbe br. 207/2009, tako da funkcija Općeg suda nije ponovno ispitivanje činjeničnih okolnosti u odnosu na dokumente koji su pred njime po prvi put izneseni. Dakle, priloge A.12 i A.17 tužbi treba odbaciti, pri čemu nije nužno ispitivati njihovu dokaznu snagu (vidjeti u tom smislu presudu od 24. studenoga 2005., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb., EU:T:2005:420, t. 19. i navedenu sudsku praksu).

18 S druge strane, što se tiče priloga A.13 do A.16, treba istaknuti da iako ih je tužitelj prvi put podnio pred Općim sudom, on se na njih može pozivati. Naime, iz sudske prakse proizlazi da se ni stranke ni sâm Opći sud ne može spriječiti da se pri tumačenju oslone na elemente iz nacionalnog zakonodavstva, sudske prakse ili pravne doktrine, s obzirom na to da nije riječ o tome da se žalbenom vijeću prigovara da nije uzelo u obzir činjenične elemente iz točno određene presude nacionalnog suda, nego se radi o pozivanju na presude ili pravnu doktrinu u prilog tužbenom razlogu koji se temelji na tome da je žalbeno vijeće pogrešno primijenilo odredbu Uredbe br. 207/2009 (vidjeti u tom smislu presudu od 12. srpnja 2006., Vitakraft-Werke Wührmann/OHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Zb., EU:T:2006:202, t. 71.) Osim toga, dokazi podneseni u prilogu A.13 nisu dokazi u užem smislu, nego se odnose na raniju praksu OHIM-a na koju se stranka ima pravo pozivati (presuda ARTHUR ET FELICIE, t. 17. *supra*, EU:T:2005:420, t. 20.)

19 Iz prethodno navedenog proizlazi da su prilozi tužbi A.12 i A.17 nedopušteni.

Meritum

20 Tužitelj u prilog svojoj tužbi navodi pet tužbenih razloga od kojih se prvi temelji na povredi načela autonomije i neovisnosti žiga Zajednice i prava žiga Zajednice, drugi na povredi članka 76. Uredbe br. 207/2009, treći na uzimanju u obzir razloga za poništenje na koje se nije pozvalo u zahtjevu za proglašenje ništavosti, četvrti na povredi članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 i peti na povredi članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

21 Opći sud smatra korisnim najprije ispitati treći tužbeni razlog, a zatim prvi tužbeni razlog prije nego što po službenoj dužnosti ispita razlog koji se temelji na nedovoljnom obrazloženju pobijane odluke.

Treći tužbeni razlog koji se temelji na uzimanju u obzir razloga za poništenje na koje se nije pozvalo u zahtjevu za proglašenje ništavosti

22 Trećim tužbenim razlogom koji se temelji na uzimanju u obzir razloga za poništenje na koje se nije pozvalo u zahtjevu za proglašenje ništavosti tužitelj u biti smatra da je žalbeno vijeće odlučilo *ultra petita* i prekoračilo svoje ovlasti zato što je temeljilo poništenje osporavanog žiga na razlogu za

poništenje iz članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 dok se intervenijentov zahtjev za proglašenje ništavosti temeljio samo na nepostojanju razlikovnog karaktera osporavanog žiga na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

23 OHIM i intervenijent osporavaju tužiteljeve argumente.

24 Odjel za poništaje smatrao je da se zahtjev koji se temelji na članku 7. stavku 1. točki (c) Uredbe br. 207/2009 ne treba uzeti u obzir jer je, s jedne strane, istaknut u stadiju replike i, s druge strane, jer nema razlike kod ispitivanja razloga iz članka 7. stavka 1. točke (b) i (c) Uredbe br. 207/2009. Suprotno tomu, žalbeno vijeće najprije je istaknulo da se prema obrascu zahtjeva za proglašenje ništavosti zahtjev temeljio na članku 52. stavku 1. točki (a) u vezi s člankom 7. Uredbe br. 207/2009. Zatim je navelo da je intervenijent u svojem podnesku u kojem izlaže razloge svojeg zahtjeva naveo razloge za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (b) i (c) Uredbe br. 207/2009 bez definiranja jasne razlike između tih dvaju razloga. Na kraju je zaključilo, nakon što je istaknulo da je intervenijent izričito uputio na članak 7. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009 i da se u svojem zahtjevu izjasnio o opisnom karakteru osporavanog žiga, da je potrebno utvrditi treba li se osporavani žig poništiti na temelju apsolutnih razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (b) i (c) Uredbe br. 207/2009.

25 Treba ispitati odnosi li se u ovom slučaju zahtjev za proglašenje ništavosti i na članak 7. stavak 1. točku (c) Uredbe br. 207/2009 zbog čega je žalbeno vijeće moglo ispitati je li osporavani žig opisan a da ne prekorači svoju nadležnost.

26 U tom pogledu valja podsjetiti da, kako bi se utvrdilo na kojim se razlozima temelji zahtjev za proglašenje ništavosti, treba ispitati cijeli zahtjev, osobito u pogledu detaljnog navođenja razloga koji ga podupiru (presuda od 24. ožujka 2011., Cybergun/OHIM – Umarex Sportwaffen (AK 47), T-419/09, EU:T:2011:121, t. 21.).

27 U ovom slučaju, kao što to ispravno ističe OHIM, jasno proizlazi iz merituma zahtjeva za proglašenje ništavosti i intervenijentovih obrazloženja za vrijeme postupka pred OHIM-om da se zahtjev za proglašenje ništavosti temelji ne samo na nepostojanju razlikovnog karaktera osporavanog žiga u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, nego i na opisnom karakteru navedenog žiga u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) te uredbe.

28 Stoga je nesporno da je intervenijent u obrascu zahtjeva za proglašenje ništavosti označio rubriku koja se odnosi na članak 7. i članak 52. stavak 1. točku (a) Uredbe br. 207/2009. Osim toga, u obrazloženju zahtjeva za proglašenje ništavosti intervenijent je izričito naveo članak 7. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009. Međutim, također je iznio i argumente u vezi s opisnim karakterom osporavanog žiga što jasno proizlazi iz stranica 46. i 48. spisa u postupku pred OHIM-om koji je podnesen Općem sudu.

29 U tim okolnostima valja smatrati da se, čak i ako intervenijent nije izričito spomenuo članak 7. stavak 1. točku (c) Uredbe br. 207/2009 do stadija replike pred Odjelom za poništaje, zahtjev za proglašenje ništavosti odnosi na nepostojanje razlikovnog karaktera osporavanog žiga na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i na njegov opisni karakter iz članka 7. stavka 1. točke (c) navedene uredbe pa stoga tužbeni razlog treba biti odbijen.

Prvi tužbeni razlog koji se temelji na povredi načela autonomije i neovisnosti žiga Zajednice i sustava žiga Zajednice

30 Tužitelj ističe da pobijana odluka povređuje načela autonomije i neovisnosti žiga Zajednice i sustava žiga Zajednice jer je žalbeno vijeće temeljilo svoju odluku isključivo na odlukama njemačkih sudova bez provođenja neovisne ocjene uz pomoć kriterija koji za tu svrhu postoje u pravu žiga Unije. Takav

pristup suprotan je načelu prema kojem je sustav žiga Zajednice samostalan sustav sastavljen od skupine pravila koji teži ostvarenju vlastitih specifičnih ciljeva, pri čemu je njegova primjena neovisna o bilo kojem nacionalnom sustavu.

31 OHIM i intervenijent osporavaju tužiteljeve argumente.

32 OHIM najprije priznaje da se ništavost žiga Zajednice treba ocijeniti samo na temelju propisa Unije, ali tvrdi da je žalbeno vijeće provelo neovisno ocjenjivanje u vezi s odredbama Uredbe br. 207/2009 i relevantnom sudskom praksom. OHIM nadalje ističe da je žalbeno vijeće bilo obvezno na temelju rješenja od 12. veljače 2009., Bild digital i ZVS (C-39/08 i C-43/08, EU:C:2009:91), uzeti u obzir njemačku sudsku praksu s obzirom na to da se odnosila na isti žig o kojem je odlučivao vrhovni nacionalni sud, da se odnosila na djelomično istovjetne proizvode i usluge i da je odluka donesena vrlo brzo nakon podnošenja osporavanog žiga Zajednice. Konačno, OHIM ističe da se žalbeno vijeće nije oslonilo na jednu presudu, nego na četiri odluke njemačkih sudova koje stoga potvrđuju da u tom pogledu postoji ustaljena sudska praksa.

33 Intervenijent ocjenjuje da se žalbeno vijeće doista oslonilo na njemačku sudsku praksu, ali u okviru neovisne i detaljne ocjene osporavanog žiga u pogledu članka 7. Uredbe br. 207/2009. On također ističe da je žalbeno vijeće provelo vlastitu ocjenu percepcije koju relevantna javnost ima o znaku WINNETOU u vezi s predmetnim proizvodima i uslugama.

34 U tom pogledu najprije valja podsjetiti da je, u skladu s ustaljenom sudskom praksom, pravni sustav žiga Zajednice samostalan sustav sastavljen od skupine pravila koji teži ostvarenju vlastitih specifičnih ciljeva, dok je njegova primjena neovisna o bilo kojem nacionalnom sustavu (presude od 12. prosinca 2013., Rivella International/OHIM, C-445/12 P, Zb., EU:C:2013:826, t. 48., i od 5. prosinca 2000., Messe München/OHIM (electronica), T-32/00, Zb., EU:T:2000:283, t. 47.)

35 Shodno tome, prikladnost znaka za registraciju kao žiga Zajednice treba ocijeniti samo na temelju relevantnih propisa Unije onako kako ih tumači sud Unije (vidjeti u tom smislu presudu od 16. srpnja 2009., American Clothing Associates/OHIM i OHIM/American Clothing Associates, C-202/08 P i C-208/08 P, Zb., EU:C:2009:477, t. 58.). OHIM nije vezan odlukama donesenima na razini država članica, i to čak i ako su te odluke donesene na temelju nacionalnog zakonodavstva usklađenog na osnovi Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.) (vidjeti u tom smislu presude od 16. ožujka 2006., Telefon & Buch/OHIM – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Zb., EU:T:2006:87, t. 30.; od 14. lipnja 2007., Europig/OHIM (EUROPIG), T-207/06, Zb., EU:T:2007:179, t. 42., i od 14. studenoga 2013., Efag Trade Mark Company/OHIM (FICKEN), T-52/13, EU:T:2013:596, t. 42.). Valja dodati da nijedna odredba Uredbe br. 207/2009 ne obvezuje OHIM ili, povodom tužbe, Opći sud da dođu do istih zaključaka kao nacionalna upravna tijela ili nacionalni sudovi u sličnoj situaciji (vidjeti u tom smislu presude od 12. siječnja 2006., Deutsche SiSi-Werke/OHIM, C-173/04 P, Zb., EU:C:2006:20, t. 49.; od 8. studenoga 2007., MPDV Mikrolab/OHIM (manufacturing score card), T-459/05, EU:T:2007:336, t. 27. i od 10. rujna 2010., MPDV Mikrolab/OHIM (ROI ANALYZER), T-233/08, EU:T:2010:382, t. 43.).

36 Iz ustaljene prakse također proizlazi da iako OHIM nije vezan odlukama nacionalnih tijela, on ih može uzeti u obzir kao indicije kod ocjene činjenica slučaja, a da nisu obvezujuće ili odlučujuće (vidjeti u tom smislu presude od 21. travnja 2004., Concept/OHIM (ECA), T-127/02, Zb., EU:T:2004:110, t. 70.; od 9. srpnja 2008., Reber/OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb., EU:T:2008:268, t. 45. i od 25. listopada 2012., riha/OHIM – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, EU:T:2012:576, t. 66.).

37 Iz svih tih elemenata proizlazi da, osim u slučaju predviđenom člankom 8. stavkom 4. Uredbe br. 207/2009 prema kojem je OHIM obvezan primijeniti nacionalno pravo, uključujući odgovarajuću nacionalnu sudsku praksu, OHIM ili Opći sud neće biti vezani odlukama nacionalnih tijela ili nacionalnih sudova.

38 U ovom slučaju, iz pobijane odluke najprije proizlazi da, suprotno onomu što tvrdi OHIM, iako je žalbeno vijeće doista istaknulo u točki 27. pobijane odluke da nije vezano praksom nacionalnih sudova, ono je ipak u istoj točki dodalo da u ovom slučaju, s obzirom na to da je visoki nacionalni sud ocijenio da je pojam „winnetou“ u Njemačkoj opisan, valja smatrati da se žig Zajednice ne može zaštititi za proizvode i usluge povezane s knjigama, emitiranjem radijskog programa i televizijom.

39 Osim toga, u točki 42. pobijane odluke, kod analize opisnog karaktera osporavanog žiga u vezi s „merchandising“ proizvodima, žalbeno vijeće navelo je da, s obzirom na to da je presuda Bundesgerichtshofa bila donesena tek nekoliko mjeseci nakon podnošenja prijave, valja također pretpostaviti da je razlog za odbijanje postojao već u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga Zajednice.

40 Iz tih tvrdnji proizlazi, potkrijepljeno točkama 23., 25., 26., 29. i 30. pobijane odluke da je, osim nabrajanja djela posvećenih Winnetouu u točki 24. iste odluke, žalbeno vijeće preuzelo razmatranja izložena u njemačkoj sudskoj praksi u vezi s time je li znak WINNETOU prikladan za registraciju, u vezi s percepcijom znaka i opisnim karakterom osporavanog žiga u vezi s predmetnim proizvodima i uslugama a da nije provelo neovisnu ocjenu u pogledu argumenata i dokaza koje su podnijele stranke.

41 Također, osobito proizlazi iz točaka 25., 26., 29. i 30. pobijane odluke da je ocjena prema kojoj predmetni znak izravno ukazuje na sadržaj „filmova, osobito animiranih filmova i video filmova“, „magnetnih podloga za snimanje, diskova“, „osvijetljenih filmova, kao i filmova za upotrebu u kinematografiji“ iz razreda 9, „tiskarskih proizvoda“, „pribora za uveze“ i „fotografija“ iz razreda 16. i usluga „kulturnih, sportskih i priredaba za razonodu“, „iznajmljivanja filmova i zvučnih snimaka“, „proizvodnje i prikazivanja filmova“, „fotografiranja“, „razonode“, „priredaba u zabavnom parku i na ljetovanju“, „usluga kampova za ljetovanje“, „korištenja prostora za kampiranje“ i „korištenja prava industrijskog vlasništva“ iz razreda 41 i 42, nije posljedica autonomne ocjene žalbenog vijeća jer ona pojašnjava u točki 29. pobijane odluke da „prema njemačkoj sudskoj praksi, potrošač pretpostavlja da ‚winnetou' jednostavno opisuje činjenicu da se radi o filmu ili o knjizi s Winnetouom kao likom ili nekom drugom proizvodu te vrste“.

42 Ti su elementi stoga u suprotnosti sa sudskom praksom navedenom u točkama 34. do 36. ove presude jer žalbeno vijeće nije odlukama njemačkih sudova priznalo indikativnu vrijednost kao indicijama kod ocjene činjenica u postupku, nego obvezujuću vrijednost u pogledu toga je li osporavani žig prikladan za registraciju.

43 Tu tvrdnju ne može osporiti OHIM-ov argument koji se temelji na rješenju Bild digital i ZVS, točka 32. *supra* (EU:C:2009:91), kojime smatra da žalbeno vijeće mora uzeti u obzir njemačku sudsku praksu kada se ona odnosi na isti žig, kada dolazi od visokog nacionalnog suda, kada se odnosi na djelomično istovjetne proizvode i usluge i kad je donesena vrlo brzo nakon podnošenja prijave za osporavani žig.

44 Najprije u tom pogledu treba istaknuti da se rješenje na koje se poziva OHIM odnosi na tumačenje Direktive 89/104 i posebno se odnosi na obveze nadležnih nacionalnih tijela da uzmu ili ne uzmu u obzir okolnost da su znakovi koncipirani na istovjetan ili usporediv način već bili registrirani kao žig. Osim toga, Sud u tom rješenju ističe da kada se u prilogu prijavi za registraciju žiga u nekoj državi članici navodi okolnost da je sličan ili istovjetan žig već bio registriran, premda nacionalno tijelo nadležno za registraciju mora u okviru ispitivanja zahtjeva za registraciju i u mjeri u kojoj raspolaže informacijama u tom pogledu uzeti u obzir odluke donesene o sličnim prijavama i s osobitom pažnjom preispitati treba li odlučiti na isti način, ono ni u kojem slučaju ne može biti njima vezano.

Prema tome, iako se takvo razmišljanje po analogiji primjenjuje na ispitivanja koja provode OHIM-ova tijela u okviru Uredbe br. 207/2009, Sud je svejedno pojasnio da predmetno tijelo nije ni u kojem slučaju vezano odlukama koje se odnose na slične zahtjeve.

45 Zato treba utvrditi da iako se iz tog rješenja može zaključiti da žalbeno vijeće mora uzeti u obzir odluke njemačkih sudova u vezi sa znakom WINNETOU i s posebnom pozornošću proučiti pitanje treba li ili ne odlučiti na isti način, iz navedenog rješenja također proizlazi da ranije odluke ne vežu žalbeno vijeće čak i ako se odnose na isti znak. U ovom slučaju ne prigovara se žalbenom vijeću da je uzelo u obzir odluke njemačkih sudova, nego da je ocijenilo da je njima vezano, što je u suprotnosti sa sudskom praksom navedenom u točkama 34. do 36. ove presude i stoga ne može biti dovedeno u pitanje OHIM-ovom tvrdnjom.

46 Posljedično, prvi tužbeni razlog treba prihvatiti i pobijanu oduku poništiti u dijelu u kojem je prihvaćen zahtjev za proglašenje ništavosti jer pogreška koja se tiče prava utvrđena u točki 42. ove presude uzrokuje nepravilnost ocjene žalbenog vijeća u vezi s primjenom članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 i ocjene u vezi s primjenom članka 7. stavka 1. točke (b) iste uredbe. Naime, u točkama 50. i 51. pobijane presude žalbeno vijeće utvrdilo je da osporavani žig nema razlikovni karakter u pogledu proizvoda i usluga koji nisu „tiskarska slova“ i „klišeji“ jer taj žig ne može imati funkciju označavanja trgovačkog podrijetla tih proizvoda i usluga, pri čemu se pozivalo na svoje ocjene opisnog karaktera tog žiga u pogledu sadržaja i namjene predmetnih proizvoda i usluga.

47 Iako iz tog utvrđenja u vezi s osnovanošću pobijane odluke proizlazi da istu treba poništiti u dijelu u kojem je njome prihvaćen zahtjev za proglašenje ništavosti, Opći sud također smatra nužnim u predmetnom slučaju ispitati po službenoj dužnosti pitanje je li žalbeno vijeće dovoljno obrazložilo svoju ocjenu opisnog karaktera osporavanog žiga.

Treći tužbeni razlog koji se odnosi na povredu obveze obrazlaganja

48 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, poštovanje obveze obrazlaganja pitanje je kogentne naravi koje po potrebi treba istaknuti po službenoj dužnosti (vidjeti u tom smislu presude od 20. veljače 1997., Komisija/Daffix, C-166/95 P, Zb., EU:C:1997:73, t. 24., i od 23. listopada 2002., Institut für Lernsysteme/OHIM – Educational Services (ELS), T-388/00, Zb., EU:T:2002:260, t. 59.). Iako se u ovom slučaju tužitelj nije pozivao na nedovoljno obrazloženje, Opći sud smatra nužnim ispitati po službenoj dužnosti je li pobijana odluka dovoljno obrazložena. Stranke su o dostatnosti obrazloženja pobijane odluke ispitane u okviru mjera upravljanja postupkom.

49 Tužitelj u tom pogledu ocjenjuje da, s jedne strane, pobijana odluke ne sadržava nikakvo neovisno obrazloženje i, s druge strane, da je percepcija koju relevantna javnost ima o različitim proizvodima i uslugama i njihovoj klasifikaciji kao „merchandising“ proizvodima nedovoljno obrazložena.

50 OHIM i intervenijent osporavaju tužiteljeve argumente.

51 OHIM ističe da, čak i ako žalbeno vijeće nije posebno obrazložilo opisni karakter znaka WINNETOU za svaki od predmetnih proizvoda i usluga, takvo se obrazloženje nije zahtijevalo jer dano obrazloženje vrijedi za sve predmetne proizvode i usluge. OHIM dodaje da, što se tiče tipičnih „merchandising“ proizvoda, znak WINNETOU znači da je riječ o „indijanskim proizvodima“ ili proizvodima „u indijanskom stilu“ koje potrošač povezuje s Winnetouom, kojeg doživljava kao plemenitog indijanskog poglavicu.

52 Intervenijent smatra da je obrazloženje pobijane odluke dostatno jer je žalbeno vijeće ocijenilo činjenice i dokaze i na temelju njih došlo do pravnih zaključaka temeljenih na pravu žiga Zajednice. Osim toga, obrazloženje pobijane odluke dostatno je jer je žalbeno vijeće ispitalo različite predmetne proizvode i usluge te je pozivanjem na raniju odluku dostatno pojasnilo pojam i opseg „merchandisinga“.

53 Na temelju članka 75. prve rečenice Uredbe br. 207/2009, u OHIM-ovim odlukama navode se razlozi na kojima se one temelje. Tako određena obveza obrazlaganja ima isti opseg kao ona iz članka 296. UFEU-a prema kojoj obrazloženje mora jasno i nedvosmisleno odražavati zaključke institucije koja je donijela akt kako bi se zainteresiranim osobama omogućilo da se upoznaju s razlozima poduzimanja mjere i nadležnom sudu da provodi svoj nadzor. U obrazloženju nije potrebno navesti sve relevantne činjenične i pravne elemente jer se pitanje udovoljava li obrazloženje nekog akta zahtjevima iz članka 296. UFEU-a mora ocijeniti uzimajući u obzir ne samo njegov tekst, već također i njegov kontekst i ukupnosti pravnih pravila koja uređuju pitanje o kojem je riječ (vidjeti u tom smislu presudu od 20. listopada 2004., KWS Saata/OHIM, C-447/02 P, Zb., EU:C:2004:649, t. 63. do 65.).

54 Konkretno, kada OHIM odbije registraciju znaka kao žiga Zajednice, on mora, kako bi obrazložio svoju odluku, navesti razloge odbijanja, apsolutne ili relativne, koji sprečavaju tu registraciju, kao i odredbu na kojoj se temelji taj razlog i izložiti činjenične okolnosti za koje smatra da su dokazane i da, prema njegovu mišljenju, opravdavaju primjenu navedene odredbe. Takvo obrazloženje je u načelu dovoljno (presuda Mozart, t. 36. *supra*, EU:T:2008:268, t. 46.).

55 Što se tiče apsolutnog razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, treba istaknuti da je, kako bi neka oznaka potpala pod zabranu iznesenu u toj odredbi, potrebno da ona ima dovoljno izravnu i konkretnu prirodnu vezu s proizvodima ili uslugama o kojima je riječ, a koja omogućuje relevantnoj javnosti da odmah i bez drugog promišljanja percipira opis proizvoda ili usluga o kojima je riječ, ili jedno od njihovih obilježja (vidjeti u tom smislu presude od 22. lipnja 2005., Metso Paper Automation/OHIM (PAPERLAB), T-19/04, Zb., EU:T:2005:247, t. 25. i navedenu sudsku praksu i od 30. travnja 2013., ABC-One/OHIM (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, t. 17.). Ocjena opisnog karaktera oznake može se dakle provesti samo, s jedne strane, u odnosu na proizvode ili usluge o kojima je riječ i, s druge strane, u odnosu na percepciju relevantne javnosti koju čine potrošači tih proizvoda ili usluga (vidjeti u tom smislu presudu od 27. veljače 2002., Eurocool Logistik/OHIM (EUROCOOL), T-34/00, Zb., EU:T:2002:41, t. 38.).

56 U ovom slučaju treba utvrditi da Opći sud ne može provesti svoj nadzor zakonitosti ocjena žalbenog vijeća o opisnom karakteru osporavanog žiga u vezi s predmetnim proizvodima i uslugama.

57 Kao prvo, u vezi s percepcijom znaka WINNETOU, žalbeno vijeće smatralo je u točki 22. pobijane odluke da znak WINNETOU opisuje glavni lik iz serije romana autora Karla Maya i da tu tvrdnju stranke nisu pobijale. U točki 23. pobijane odluke dodalo je da iz odluka njemačkih sudova proizlazi da njemački potrošač percipira znak WINNETOU na način da se odnosi na izmišljenog plemenitog indijanskog poglavicu. Osim toga, u točki 24. pobijane odluke žalbeno vijeće navodi da lik Winnetoua ne postoji samo u knjigama već i na pločama, kazetama, u filmovima i kazališnim predstavama. Dodalo je da su ta radijska ili kazališna djela „adaptacije posebnog žanra“ u kojima se radnja zbiva na Divljem zapadu i u kojima glavnu ulogu ima Winnetou, plemeniti Indijanac.

58 Iz pobijane odluke kao i iz OHIM-ovih dopisa i odgovora na pitanja postavljenih na raspravi proizlazi da je žalbeno vijeće utvrdilo da je znak WINNETOU u relevantnoj javnosti najčešće percipiran kao znak vezan uz pojmove „Indijanac“ i „indijanski poglavica“.

59 Međutim, žalbeno vijeće nije provelo nikakvu posebnu analizu na temelju koje bi utvrdilo da relevantna javnost znak WINNETOU ne percipira samo s obzirom na njegovo konkretno značenje kao pozivanje na izmišljeni lik, već i na način da se odnosi na pojmove „Indijanac“ i „indijanski poglavica“. U tom pogledu, ne može se zaključiti iz elemenata navedenih u točkama 22. do 24. pobijane odluke da je

dokazalo takvu percepciju znaka WINNETOU. Naime, žalbeno vijeće ograničilo se na opisivanje djela posvećenih Winnetouu kao izmišljenom plemenitom indijanskom poglavici. Potrebno je stoga utvrditi da pobijana odluka ne sadržava nikakvu ocjenu ni zaključak u pogledu toga da se znak percipira kao da se odnosi na pojmove „Indijanac“ i „indijanski poglavica“ u općenitom smislu.

60 Zbog nedovoljnog obrazloženja, s obzirom na to da je riječ o dijelu koji je od ključne važnosti za strukturu pobijane odluke, nemoguće je jasno i nedvosmisleno razumjeti zaključak koji je žalbeno vijeće donijelo prilikom svoje ocjene percepcije znaka a koji proizlazi iz obrazloženja koje mu slijedi.

61 Štoviše, tvrdnja koju je OHIM izložio u svojim podnescima i na raspravi prema kojoj šira javnost doživljava filmove, knjige ili kazališne predstave pod nazivom „Winnetou“ kao knjige ili filmove o Indijancima, na način da se znak WINNETOU općenito doživljava povezanijim s „indijanskom“ tematikom i „indijanskim poglavicom“, čak i kad bi bila utemeljena, ne bi mogla ispraviti taj nedostatak u obrazloženju pobijane odluke jer OHIM-u nije dopušteno, u tijeku postupka, navoditi dodatne razloge za odluku koja je na temelju članka 296. UFEU-a neobrazložena (vidjeti presudu od 20. svibnja 2009., CFCMCEE/OHIM (P@YWEB CARD i PAYWEB CARD), T-405/07 i T-406/07, Zb., EU:T:2009:164, t. 69. i navedenu sudsku praksu).

62 Iz toga slijedi da je pobijana odluka nedovoljno obrazložena u pogledu percepcije znaka WINNETOU jer izlazi iz okvira njegova konkretnog značenja kao pozivanja na izmišljeni lik na način da se općenitije poziva na pojmove „Indijanac“ i „indijanski poglavica“.

63 Kao drugo, u vezi s odnosom između osporavanog žiga i predmetnih proizvoda i usluga, žalbeno vijeće smatralo je da se osporavani žig treba poništiti osim za „tiskarska slova“ i „klišeje“ iz razreda 16 jer ti proizvodi nemaju nikakvu vezu s likom Winnetoua. U pogledu određenih proizvoda i usluga iz razreda 9, 16, 41 i 42, žalbeno vijeće smatralo je da se osporavani žig treba promatrati kao opisan jer će prosječni potrošač pretpostaviti da znak WINNETOU samo opisuje činjenicu da se radi o filmu ili knjizi s Winnetouom kao likom ili o proizvodu takve vrste (t. 28. do 31. pobijane odluke). Za druge predmetne proizvode, kvalificirane kao „merchandising“ proizvodi, žalbeno vijeće navodi da za relevantnu javnost znak WINNETOU samo opisuje činjenicu da su proizvodi povezani s filmovima ili likom iz romana, da se radi o indijanskom stilu, da su povezani s festivalima ili da se dijele odnosno prodaju na festivalima (točke 32. do 42. pobijane odluke). Što se tiče usluga „prijevoza osoba“ iz razreda 39 i usluga „okrepe i privremenog primanja na stan“ iz razreda 43, žalbeno vijeće ocijenilo je da osporavani žig upućuje na putnu destinaciju u Njemačkoj, to jest na festivale (točka 43. pobijane odluke). Konačno, što se tiče „opreme za nastavu i obuku (osim aparata) iz razreda 16 i „aparata i instrumenata za obuku“ iz razreda 9, osporavani žig prema mišljenju žalbenog vijeća upućuje na to da se obuka provodi uz pomoć priča o Winnetouu (točka 44. pobijane odluke).

64 Očito je da je žalbeno vijeće dalo općenito obrazloženje osobito za „merchandising“ proizvode.

65 U tom pogledu treba podsjetiti da se, u skladu s ustaljenom sudskom praksom, ispitivanje apsolutnih razloga za odbijanje treba odnositi na svaki od proizvoda ili usluga za koje je podnesena prijava za registraciju žiga i, osim toga, odluka kojom OHIM odbija registraciju žiga treba načelno biti obrazložena za svaki od navedenih proizvoda ili usluga (vidjeti rješenje od 18. ožujka 2010., CFCMCEE/OHIM, C-282/09 P, Zb., EU:C:2010:153, t. 37. i navedenu sudsku praksu).

66 Točno je da se OHIM može ograničiti na općenito obrazlaganje za sve predmetne proizvode i usluge kada se isti razlog odbijanja navodi na jednu kategoriju ili grupu proizvoda ili usluga (vidjeti rješenje CFCMCEE/OHIM, t. 65. *supra*, EU:C:2010:153, t. 38. i navedenu sudsku praksu).

67 Međutim, ta mogućnost ne bi smjela kršiti osnovni zahtjev da svaka odluka kojom se odbija pravo priznato pravom Unije može biti podvrgnuta sudskom nadzoru čija je svrha učinkovita zaštita tog prava i koja stoga treba upućivati na zakonitost razloga za odbijanje (vidjeti rješenje CFCMCEE/OHIM, t. 65. *supra*, EU:C:2010:153, t. 39. i navedenu sudsku praksu).

68 Stoga se mogućnost da žalbeno vijeće pruži općenito obrazloženje za niz proizvoda ili usluga može primijeniti samo na proizvode i usluge među kojima postoji dovoljno izravna i konkretna veza, do te mjere da oni čine dovoljno homogenu kategoriju kako bi se omogućilo da sva pravna i činjenična utvrđenja koja čine obrazloženje predmetne odluke, s jedne strane, dostatno obrazlože stajalište koje je zauzelo žalbeno vijeće za svaki proizvod i uslugu iz te kategorije i, s druge strane, kako bi ih se moglo neovisno primijeniti na svaki od predmetnih proizvoda ili usluga (vidjeti presudu od 2. travnja 2009., Zuffa/OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Zb., EU:T:2009:100, t. 28. i navedenu sudsku praksu).

69 S obzirom na ta razmatranja, treba ispitati je li obrazloženje pobijane odluke dovoljno u pogledu izravne i konkretne veze koju treba utvrditi između predmetnih proizvoda i usluga i znaka WINNETOU kako bi se moglo donijeti zaključak o opisnom karakteru osporavanog žiga.

70 Najprije treba istaknuti da proizvodi kvalificirani kao „merchandising“ nemaju među sobom dovoljno izravnu i konkretnu vezu kako bi tvorili homogenu kategoriju za koju bi žalbeno vijeće moglo dati općenito obrazloženje u smislu sudske prakse.

71 Tako je žalbeno vijeće u skupinu „merchandising“ proizvoda svrstalo mnogobrojne proizvode iz jedanaest različitih razreda koji među ostalim uključuju „parfumerijske proizvode“, „eterična ulja“, „kozmetičke proizvode“, „plemenite metale i njihove legure“, „pravi i lažni nakit“, „urarske proizvode“ i „kronometarske instrumente“, „papir“, „naljepnice“, „pribor za pisanje“, „male kožne artikle, osobito novčanike“, „štapove za hodanje“, „tkanine i tekstilne proizvode“, „pokrivala za glavu“, „igre“, „ukrase za božićna drvca“, „gimnastičke i sportske predmete“, „računare“, „računala“, „fotografske aparate i instrumente“, „pribor i posuđe za kućanstvo ili za kuhinju“, „češljeve i spužve“, „uredski pribor“, „plastične materijale za ambalažu“, „meso“, „ribu“, „džemove“, „kompote“, „sladolede“ i „slastice“.

72 Ti proizvodi razlikuju se međusobno u pogledu svoje prirode, obilježja, namjene i načina prodaje te se ne može smatrati da čine homogenu kategoriju. Osim toga, kvalifikacija proizvoda kao „merchandising“ proizvoda nije posebno obrazložena u pobijanoj odluci nego je samo navedeno da su ti proizvodi postali uobičajeni u svim mogućim područjima koja se mogu zamisliti. Na temelju toga se ne može utvrditi zašto su ti tako heterogeni proizvodi unatoč očitim razlikama dovoljno homogeni da čine skupinu proizvoda u pogledu kojih se može donijeti općenito obrazloženje.

73 Osim toga, obrazloženje u pobijanoj odluci u pogledu izravne i konkretne veze između tih proizvoda i znaka WINNETOU previše je općenito i apstraktno pa stoga ne ispunjava zahtjeve navedene u točkama 66. do 68. ove presude.

74 Tako jedini elementi obrazloženja opisnog karaktera osporavanog žiga u pogledu tih proizvoda proizlaze iz tvrdnji koje se nalaze u točkama 32. i 40. pobijane odluke prema kojima u pogledu „merchandising“ proizvoda znak WINNETOU opisuje da se radi o proizvodima povezanima s filmovima ili likom iz romana za koje potrošač pretpostavlja da su tek oglašivački proizvodi nazvani „Winnetou“ a da ne donosi zaključak o podrijetlu proizvoda.

75 Takvo je obrazloženje nedovoljno i na temelju njega nije moguće razumjeti uz kakvo je obrazloženje žalbeno vijeće zaključilo da osporavani žig s predmetnim proizvodima ima dovoljno izravnu i konkretnu prirodnu vezu s proizvodima o kojima je riječ, koja omogućuje relevantnoj javnosti da odmah i bez drugog promišljanja percipira opis proizvoda o kojima je riječ, ili neko od njihovih obilježja. Naime, kvalifikacija proizvoda kao „merchandising“ i tvrdnje iz točaka 32. i 40. pobijane odluke su općenite tvrdnje bez posebne analize u pogledu prirode i obilježja predmetnih proizvoda koji, osim toga, ne čine homogenu kategoriju proizvoda.

76 Posljedično, obrazloženje pobijane odluke ne odgovara zahtjevima iz članka 296. UFEU-a i članka 75. Uredbe br. 207/2009 jer obrazloženje ne omogućava Općem sudu da provede učinkoviti sudski nadzor pobijane odluke.

77 Ocjene žalbenog vijeća ne mogu dovesti u pitanje takav zaključak u vezi s određenim proizvodima i uslugama iz točaka 34., 36., 37. i 39. pobijane odluke.

78 Naime u okviru tih ocjena žalbeno vijeće ograničilo se na to da potvrdi da ti proizvodi mogu biti u indijanskom stilu, povezani s likom Winnetoua i s tematikom koja je povezana s Winnetouom ili festivalima.

79 Najprije treba podsjetiti, kao što je to Opći sud utvrdio u točki 62. ove presude, da tvrdnja prema kojoj se znak WINNETOU percipira kao povezan s pojmovima „Indijanac“ i „indijanski poglavica“ nije dovoljno obrazložena. Osim toga, tvrdnje prema kojima se radi o proizvodima koji se prodaju u suvenirnicama, o „vinetuovskoj“ odjeći, to jest odjeći kakvu je nosio Winnetou ili koja na njega podsjeća, o prtljazi sa slikom njegova lika, krckalici za orahe u obliku indijanskog poglavice ili hrani koja se prodaje na festivalima, ne omogućavaju da se točno, jasno i nedvosmisleno razumije rasuđivanje žalbenog vijeća koje je dovelo do zaključka prema kojem osporavani žig, koji je osim toga verbalni a ne figurativni žig koji predstavlja Indijanca, opisuje navedene proizvode.

80 Posljedično treba smatrati da je pobijana odluka nedovoljno obrazložena.

81 Iz svih razmatranja proizlazi da pobijana odluka treba biti poništena zbog povrede načela autonomije i neovisnosti žiga Zajednice kao i zbog nedovoljnog obrazloženja a da pritom nije potrebno odlučiti o drugom, četvrtom i petom tužbenom razlogu.

Troškovi

82 Sukladno članku 134. stavku 1. Poslovnika, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. U skladu s člankom 134. stavkom 2. istog poslovnika, ako više stranaka ne uspije u postupku, Opći sud odlučuje o podjeli troškova.

83 U ovom slučaju treba odlučiti da će OHIM osim vlastitih troškova, snositi i tužiteljeve troškove, a da će intervenijent snositi vlastite troškove.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (prvo vijeće),

proglašava i presuđuje:

1. **Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 9. srpnja 2013. (predmet R 125/2012-1) u dijelu u kojem se njome prihvaća zahtjev za proglašenje žiga ništavim.**

2. **Nalaže se OHIM-u snošenje vlastitih troškova kao i troškova društva Karl-May-Verlag GmbH.**

3. **Constantin Film Produktion GmbH snosit će vlastite troškove.**

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Proglašeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 18. ožujka 2016.

Potpisi