Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

18 marzo 2016*

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo WINNETOU — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009 — Principi di autonomia e di indipendenza del marchio comunitario — Obbligo di motivazione»

Nella causa T-501/13,

Karl-May-Verlag GmbH, già Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, con sede in Bamberg (Germania), rappresentata da M. Pejman e M. Brenner, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente da A. Pohlmann, successivamente da M. Fischer, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:

Constantin Film Produktion GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da P. Baronikians e S. Schmidt, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 9 luglio 2013 (procedimento R 125/2012-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Constantin Film Produktion GmbH e la Karl-May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová e E. Buttigieg (relatore), giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2013,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2014,

* Lingua processuale: il tedesco.

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2014,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 25 aprile 2014,

vista la controreplica dell'UAMI depositata presso la cancelleria del Tribunale il 3 luglio 2014,

in seguito all'udienza del 30 settembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La Karl-May-Verlag GmbH, ricorrente, già Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, è titolare del marchio comunitario denominativo WINNETOU, depositato presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) il 14 giugno 2002, registrato il 16 settembre 2003 con il numero 2735017 e rinnovato il 10 giugno 2012.

2 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 e 43 ai sensi dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 3: «Profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli»;

— classe 9: «Film, in particolare film con effetti speciali, videofilm; apparecchi e dispositivi fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di segnalazione, di controllo e apparecchi d'insegnamento, apparecchi elettrici e strumenti (compresi nella classe 9); apparecchi per la registrazione, la trasmissione e la riproduzione del suono, delle immagini e dei dati e relativi supporti di registrazione, sia registrati che vergini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, calcolatrici, apparecchiature d'elaborazione dati, computer, programmi di elaborazione dati, pellicole impressionate, anche per uso cinematografico»;

— classe 14: «Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati (compresi nella classe 14); schiaccianoci in metalli preziosi; gioielleria, pietre preziose; bigiotteria alla moda, distintivi ornamentali; orologeria e strumenti cronometrici»;

— classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie (compresi nella classe 16); autoadesivi, etichette; stampati; francobolli; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (comprese nella classe 16); caratteri tipografici; cliché»;

— classe 18: «Articoli in cuoio e sue imitazioni, ovvero borse e altri contenitori di misura diversa rispetto a quella degli oggetti da riporvi, nonché articoli in pelle di piccole dimensioni, in particolare portamonete, portafogli, astucci per chiavi ed altri articoli in questi materiali (compresi nella classe 18); bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio»;

— classe 21: «Recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); utensili (compresi nella classe 21); pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; articoli in vetro, porcellana e maiolica per la casa e la cucina, oggetti d'arte in vetro, porcellana e maiolica»;

— classe 24: «Tessuti e articoli tessili (compresi nella classe 24, non per effetti letterecci, ovvero cuscini, coperte, trapunte e sacchi a pelo); coperte da letto e copritavoli»;

— classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;

— classe 28: «Giochi, carte da gioco, giocattoli, anche di tipo elettronico, decorazioni per alberi di Natale; articoli per la ginnastica e lo sport (compresi nella classe 28)»;

— classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina e prodotti preparati con questi ingredienti; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte»;

— classe 30: «Caffè, tè, cacao, pane, pasticceria e confetteria, in particolare panpepato, panforte, gelati, miele; spezie, dolciumi e prodotti al cioccolato»;

— classe 39: «Trasporto di passeggeri»;

— classe 41: «Manifestazioni per scopi ricreativi, culturali e sportivi, noleggio di film e registrazioni sonore; produzione e proiezione di film; fotografia; divertimento; manifestazioni all'interno di centri ricreativi e per vacanze; villaggi turistici; campeggi»;

— classe 42: «Sfruttamento di diritti di proprietà industriale»;

— classe 43: «Vitto ed alloggio per clienti».

3 Il 14 giugno 2010 la Constantin Film Produktion GmbH, interveniente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, facendo valere l'esistenza di motivi di nullità assoluta, sulla base dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento n. 207/2009, per l'insieme dei prodotti per i quali lo stesso marchio era stato registrato.

4 Con decisione del 13 dicembre 2011, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità.

5 Il 17 gennaio 2012 l'interveniente ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione di annullamento dell'UAMI.

6 Con decisione del 9 luglio 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato la decisione della divisione di annullamento, cosicché ha annullato il marchio contestato ad eccezione dei «caratteri tipografici» e dei «cliché» compresi nella classe 16.

7 In particolare, la commissione di ricorso ha affermato che i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41 e 43 erano destinati ai consumatori medi e che i servizi appartenenti alla classe 42 erano destinati ai professionisti. Essa ha considerato che ciascuno di tali prodotti e servizi poteva altresì rivolgersi a un pubblico specializzato, come gli intermediari. La stessa commissione di ricorso ha aggiunto che il grado di attenzione, riguardo ai consumatori, era elevato o medio in funzione del tipo di prodotto o servizio, ed elevato per quanto concerneva i professionisti (punti 18 e 19 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha inoltre rilevato che il termine

«winnetou» non era connesso ad alcuna delle lingue dell'Unione europea e che occorreva, in un primo tempo, analizzarlo con riguardo ai consumatori germanofoni, poiché in Germania il carattere descrittivo del marchio era specificamente invocato (punto 20 della decisione impugnata).

8 Inoltre, la commissione di ricorso ha affermato, in ordine al carattere descrittivo del marchio contestato, che Winnetou era il personaggio principale di una serie di romanzi dell'autore Karl May, nonché il protagonista di film, di rappresentazioni teatrali o radiofoniche. Essa ha aggiunto che, in base ad alcune sentenze emesse dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) e dal Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti, Germania) (in prosieguo: le «decisioni dei giudici tedeschi»), citate dall'interveniente, il termine «winnetou» evocava per il consumatore tedesco un capo indiano fittizio, nobile e buono, e che esso, secondo il Bundesgerichtshof, era descrittivo in Germania per gli stampati, la produzione di film, la pubblicazione e l'edizione di libri e di riviste (punti da 22 a 25 della decisione impugnata). Sebbene la commissione di ricorso abbia ricordato di non essere vincolata alla giurisprudenza dei giudici nazionali, essa ha sottolineato che nel caso di specie, dato che un giudice nazionale supremo aveva ritenuto che in Germania il termine «winnetou» fosse descrittivo, si doveva considerare che anche il marchio contestato, in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, non poteva essere tutelato per i prodotti e i servizi correlati ai libri, alla radiodiffusione e alla televisione (punto 27 della decisione impugnata). Pertanto, la commissione di ricorso ha rilevato che per i «film, in particolare film con effetti speciali, videofilm», i «supporti di registrazione magnetica, dischi acustici», le «pellicole impressionate, anche per uso cinematografico» della classe 9, gli «stampati», gli «articoli per legatoria», le «fotografie» della classe 16, e i servizi di «manifestazioni per scopi ricreativi, culturali e sportivi, noleggio di film e registrazioni sonore», «produzione e proiezione di film», «fotografia», «divertimento», «manifestazioni all'interno di centri ricreativi e per vacanze», «villaggi turistici», «campeggi» e «sfruttamento di diritti di proprietà industriale» delle classi 41 e 42, il segno WINNETOU descriveva o indicava direttamente il contenuto di detti prodotti e servizi, in quanto il consumatore presupporrebbe semplicemente che si tratti di prodotti o di servizi con Winnetou o sul tema di Winnetou (punti da 28 a 31 della decisione impugnata). Per quanto riguarda, inoltre, gli altri prodotti o servizi, la commissione di ricorso ha rilevato che, ad eccezione dei «caratteri tipografici» e dei «cliché», compresi nella classe 16, i quali non presentavano alcun nesso con il personaggio di Winnetou, i libri, i film o i festival e gli altri prodotti potevano essere qualificati come prodotti di «merchandising» aventi un nesso diretto con Winnetou e che determinati prodotti o servizi come gli alimenti o i servizi di «trasporto», di «vitto e alloggio per clienti» presentavano un nesso diretto con i festival (punti da 32 a 46 della decisione impugnata). Alla luce di tali elementi, la commissione di ricorso ha deciso che il marchio contestato era descrittivo per tutti i suddetti prodotti e servizi.

9 Infine, la commissione di ricorso ha considerato che il marchio contestato era privo di carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, per i prodotti e i servizi correlati a un capo indiano dal cuore nobile o al personaggio del romanzo, poiché il consumatore parte dal presupposto che il marchio descriva il contenuto o la finalità dei prodotti e dei servizi. Per contro, per i «caratteri tipografici» e i «cliché», compresi nella classe 16, essa ha affermato che il marchio contestato era distintivo, in quanto i consumatori lo percepiscono, riguardo a tali prodotti, come una denominazione di fantasia (punti da 48 a 52 della decisione impugnata).

Procedimento e conclusioni delle parti

10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2013, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

11 Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all'articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere a quesiti scritti. L'UAMI e l'interveniente hanno risposto nel termine impartito. La ricorrente non ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito, ma, con decisione del presidente della Prima Sezione del Tribunale, le risposte della ricorrente sono state acquisite agli atti.

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

13 L'UAMI e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

14 In udienza la ricorrente ha precisato di aver chiesto, con il primo capo della domanda, l'annullamento della decisione impugnata nella parte relativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità.

In diritto

Sulla ricevibilità

15 L'interveniente eccepisce l'irricevibilità degli allegati da A.12 ad A.17 del ricorso, essendo presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale. La ricorrente e l'UAMI non si sono pronunciati su tale argomentazione.

16 Detti allegati corrispondono a risultati di ricerche effettuate nei registri dell'UAMI per l'allegato A.12, a un estratto del manuale concernente i procedimenti dinanzi all'UAMI per l'allegato A.13, a ordinanze del Bundespatentgericht per gli allegati A.14 e A.15, a un estratto dell'opera di Ingerl e Rohnke, intitolata *Markengesetz* (3ª edizione), per l'allegato A.16, e a un articolo di stampa estratto dal giornale *Weser-Kurier* del 1º luglio 2013 per l'allegato A.17.

17 Occorre rammentare, al riguardo, che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'articolo 65 del regolamento n. 207/2009, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. Gli allegati A.12 e A.17 al ricorso devono essere quindi respinti senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Racc., EU:T:2005:420, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

18 Per quanto riguarda, invece, gli allegati da A.13 ad A.16, si deve sottolineare che, anche se tali elementi sono prodotti dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale, quest'ultima può legittimamente farvi riferimento. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che né alle parti né allo stesso Tribunale si può impedire di ispirarsi ad elementi derivati dalla legislazione, dalla giurisprudenza o dalla dottrina nazionali, giacché non si tratta di contestare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto contenuti in una determinata sentenza nazionale, ma di richiamare una determinata giurisprudenza o dottrina a sostegno di un argomento vertente sull'errata applicazione da parte della commissione di ricorso di una disposizione del regolamento n. 207/2009 [v., in tal senso,

sentenza del 12 luglio 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Racc., EU:T:2006:202, punto 71]. Inoltre, gli elementi presentati nell'allegato A.13 non costituiscono prove propriamente dette, bensì riguardano la prassi decisionale dell'UAMI, cui una parte può legittimamente richiamarsi (sentenza ARTHUR ET FELICIE, punto 17 supra, EU:T:2005:420, punto 20).

19 Dalle considerazioni suesposte risulta che gli allegati A.12 e A.17 al ricorso sono irricevibili.

Nel merito

20 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, relativi, il primo, alla violazione dei principi di autonomia e di indipendenza del marchio comunitario e del diritto del marchio comunitario, il secondo, alla violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009, il terzo, alla presa in considerazione di motivi di annullamento che non erano stati dedotti nell'ambito della domanda di dichiarazione di nullità, il quarto, alla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e, il quinto, alla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

21 Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto il terzo motivo, successivamente il primo motivo, prima di sollevare d'ufficio un motivo attinente all'insufficienza di motivazione della decisione impugnata.

Sul terzo motivo, relativo alla presa in considerazione di motivi di annullamento che non erano stati dedotti nell'ambito della domanda di dichiarazione di nullità

22 Con il terzo motivo, vertente sulla presa in considerazione di motivi di annullamento che non erano stati dedotti nell'ambito della domanda di dichiarazione di nullità, la ricorrente afferma sostanzialmente che la commissione di ricorso ha statuito ultra petita e ha ecceduto i limiti della propria competenza, avendo basato l'annullamento del marchio contestato sul motivo di annullamento che figura all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, mentre la domanda di dichiarazione di nullità dell'interveniente era unicamente fondata sull'assenza di carattere distintivo del marchio contestato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

23 L'UAMI e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

24 La divisione di annullamento aveva rilevato che la domanda basata sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 non doveva essere presa in considerazione, in quanto, da un lato, tale domanda era stata formulata nella fase di replica e, dall'altro, non esisteva alcuna differenza in termini di esame tra i motivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. Al contrario, la commissione di ricorso ha anzitutto considerato che, secondo il modulo della domanda di dichiarazione di nullità, la domanda era basata sull'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento n. 207/2009. Essa, poi, nella memoria contenente i motivi della sua domanda, ha affermato che l'interveniente aveva fatto valere i motivi di diniego di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, senza effettuare una chiara distinzione tra essi. Infine, essa, dopo aver sottolineato che l'interveniente aveva fatto esplicito riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e che, nella sua domanda, aveva preso posizione sul carattere descrittivo del marchio contestato, ha concluso che occorreva determinare se il marchio contestato dovesse essere annullato in considerazione degli impedimenti assoluti alla registrazione che figurano all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

25 Si deve accertare se, nel caso di specie, la domanda di dichiarazione di nullità riguardasse altresì l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, cosicché la commissione di ricorso, senza oltrepassare i limiti della propria competenza, poteva esaminare se il marchio contestato fosse descrittivo.

26 Al riguardo, va ricordato che, al fine di determinare i motivi sui quali è basata una domanda di dichiarazione di nullità, occorre esaminare l'insieme della domanda, con riferimento, in particolare, all'esposizione dettagliata dei motivi a sostegno di quest'ultima [sentenza del 24 marzo 2011, Cybergun/UAMI – Umarex Sportwaffen (AK 47), T-419/09, EU:T:2011:121, punto 21].

27 Orbene, nel caso di specie, come fa valere giustamente l'UAMI, dal contenuto sostanziale della domanda di dichiarazione di nullità e dalla motivazione dell'interveniente nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI risulta chiaramente che tale domanda non era basata soltanto sull'assenza di carattere distintivo del marchio contestato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ma anche sul carattere descrittivo di detto marchio a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

28 Pertanto, è pacifico che l'interveniente, nel modulo della domanda di dichiarazione di nullità, ha contrassegnato la casella relativa all'articolo 7 e all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, nell'esposizione dei motivi della domanda di dichiarazione di nullità, l'interveniente ha esplicitamente citato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tuttavia, essa ha altresì addotto argomenti riguardanti il carattere descrittivo del marchio contestato, come risulta chiaramente dalle pagine 46 e 48 del fascicolo di procedura dinanzi all'UAMI sottoposto al Tribunale.

29 Ciò considerato, occorre rilevare che, sebbene l'interveniente abbia espressamente menzionato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/20009 solo nella fase della replica dinanzi alla divisione di annullamento, la domanda di dichiarazione di nullità verteva sia sull'assenza di carattere distintivo del marchio contestato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sia sul suo carattere descrittivo a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento, e che, pertanto, il motivo deve essere respinto.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dei principi di autonomia e di indipendenza del marchio comunitario e del sistema dei marchi comunitari

30 La ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola i principi di autonomia e di indipendenza del marchio comunitario e del sistema dei marchi comunitari, in quanto la commissione di ricorso ha esclusivamente basato la propria decisione su quelle dei giudici tedeschi, senza procedere a una valutazione autonoma alla luce dei criteri stabiliti a tal fine nel diritto dei marchi dell'Unione. Siffatto approccio sarebbe contrario al principio secondo cui il regime dei marchi dell'Unione è un sistema autonomo, costituito da un complesso di regole e che persegue obiettivi che sono ad esso specifici e la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale.

31 L'UAMI e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

32 Anzitutto, l'UAMI ammette che la nullità di un marchio comunitario deve essere valutata sul solo fondamento della normativa dell'Unione, ma sostiene che la commissione di ricorso ha proceduto a una valutazione autonoma alla luce delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 e della relativa giurisprudenza. L'UAMI, poi, rileva che la commissione di ricorso era tenuta, in forza dell'ordinanza del 12 febbraio 2009, Bild digital e ZVS (C-39/08 e C-43/08, EU:C:2009:91), a prendere in considerazione la giurisprudenza tedesca, in quanto quest'ultima riguardava lo stesso marchio, proveniva da un giudice nazionale supremo, verteva su prodotti e servizi parzialmente identici ed era

stata emessa poco dopo il deposito del marchio comunitario contestato. Infine, l'UAMI sottolinea che la commissione di ricorso non si è basata su una sola sentenza, bensì su quattro decisioni dei giudici tedeschi, che attestano così l'esistenza di una giurisprudenza consolidata.

33 L'interveniente ritiene che la commissione di ricorso si sia effettivamente basata sulla giurisprudenza tedesca, ma nell'ambito di una valutazione autonoma e dettagliata del marchio contestato alla luce dell'articolo 7 del regolamento n. 207/2009. Essa sottolinea quindi che la commissione di ricorso ha proceduto alla propria valutazione della percezione del segno WINNETOU da parte del pubblico pertinente in relazione ai prodotti e ai servizi summenzionati.

34 In proposito, occorre anzitutto ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, il regime dei marchi comunitari rappresenta un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da qualsiasi sistema nazionale [sentenze del 12 dicembre 2013, Rivella International/UAMI, C-445/12 P, Racc., EU:C:2013:826, punto 48, e del 5 dicembre 2000, Messe München/UAMI (electronica), T-32/00, Racc., EU:T:2000:283, punto 47].

35 Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere valutato unicamente in base alla normativa pertinente dell'Unione, quale interpretata dal giudice dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, American Clothing Associates/UAMI e UAMI/American Clothing Associates, C-202/08 P e C-208/08 P, Racc., EU:C:2009:477, punto 58). Pertanto, l'UAMI non è vincolato a decisioni intervenute negli Stati membri, e ciò vale anche se tali decisioni sono state adottate in applicazione di una normativa nazionale armonizzata in forza della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) [v., in tal senso, sentenze del 16 marzo 2006, Telefon & Buch/UAMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Racc., EU:T:2006:87, punto 30; del 14 giugno 2007, Europig/UAMI (EUROPIG), T-207/06, Racc., EU:T:2007:179, punto 42, e del 14 novembre 2013, Efag Trade Mark Company/UAMI (FICKEN), T-52/13, EU:T:2013:596, punto 42]. Va aggiunto che nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 obbliga l'UAMI o, su ricorso, il Tribunale a pervenire a risultati identici a quelli raggiunti dalle amministrazioni o dai giudici nazionali in una situazione analoga [v., in tal senso, sentenze del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C-173/04 P, Racc., EU:C:2006:20, punto 49; dell' 8 novembre 2007, MPDV Mikrolab/UAMI (manufacturing score card), T-459/05, EU:T:2007:336, punto 27, e del 10 settembre 2010, MPDV Mikrolab/UAMI (ROI ANALYZER), T-233/08, EU:T:2010:382, punto 43].

36 Emerge da una giurisprudenza altrettanto costante che, sebbene l'UAMI non sia vincolato alle decisioni emesse dalle autorità nazionali, queste ultime decisioni, senza essere vincolanti o decisive, possono tuttavia essere prese in considerazione dall'UAMI, quali indizi, nell'ambito della valutazione dei fatti di causa [v., in tal senso, sentenze del 21 aprile 2004, Concept/UAMI (ECA), T-127/02, Racc., EU:T:2004:110, punto 70; del 9 luglio 2008, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Racc., EU:T:2008:268, punto 45, e del 25 ottobre 2012, riha/UAMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, EU:T:2012:576, punto 66].

37 Da tutto quanto suesposto risulta che, al di fuori dell'ipotesi prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, nell'ambito della quale l'UAMI è tenuto ad applicare il diritto nazionale, compresa la relativa giurisprudenza nazionale, l'UAMI e il Tribunale non possono essere vincolati alle decisioni delle autorità o dei giudici nazionali.

38 Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UAMI, sebbene la commissione di ricorso abbia effettivamente sottolineato, al punto 27 della decisione impugnata, di non essere vincolata alla giurisprudenza dei giudici nazionali, essa ha tuttavia aggiunto nel medesimo punto che, nel caso di specie, poiché un giudice nazionale supremo aveva

ritenuto che in Germania il termine «winnetou» fosse descrittivo, si doveva considerare che anche il marchio comunitario non poteva essere tutelato per i prodotti e i servizi correlati ai libri, alla radiodiffusione e alla televisione.

39 Inoltre, al punto 42 della decisione impugnata, nel corso dell'analisi del carattere descrittivo del marchio contestato con riferimento ai prodotti di «merchandising», la commissione di ricorso ha affermato che, poiché la sentenza del Bundesgerichtshof era stata pronunciata solo qualche mese dopo la proposizione della domanda, occorreva altresì supporre che il motivo di diniego esistesse già al momento della domanda di marchio comunitario.

40 Da tali affermazioni, avvalorate dai punti 23, 25, 26, 29 e 30 della decisione impugnata, risulta che, ad eccezione dell'elenco delle opere dedicate a Winnetou che figura al punto 24 della medesima decisione, la commissione di ricorso ha ripreso le considerazioni esposte nella giurisprudenza tedesca per quanto concerne il carattere registrabile del segno WINNETOU, la percezione di tale segno e il carattere descrittivo del marchio contestato in relazione ai prodotti e ai servizi di cui trattasi, senza procedere a una valutazione autonoma alla luce degli argomenti e degli elementi presentati dalle parti.

41 Pertanto, dai punti 25, 26, 29 e 30 della decisione impugnata emerge, in particolare, che la valutazione secondo cui il segno in esame indica direttamente il contenuto dei «film, in particolare film con effetti speciali», «videofilm», «supporti di registrazione magnetica», «dischi acustici», «pellicole impressionate, anche per uso cinematografico» della classe 9, degli «stampati», «articoli per legatoria», «fotografie» della classe 16, e dei servizi di «manifestazioni per scopi ricreativi, culturali e sportivi», «noleggio di film e registrazioni sonore», «produzione e proiezione di film», «fotografia», «divertimento», «manifestazioni all'interno di centri ricreativi e per vacanze», «villaggi turistici», «campeggi» e «sfruttamento di diritti di proprietà industriale» delle classi 41 e 42, non è il risultato di una valutazione autonoma della commissione di ricorso, in quanto quest'ultima, al punto 29 della decisione impugnata, precisa che, «secondo la giurisprudenza tedesca, il consumatore presupporrà che "winnetou" descriva semplicemente il fatto che si tratti di un film o di un libro con Winnetou o di un altro prodotto di questo tipo».

42 Di conseguenza, detti elementi contrastano con la giurisprudenza richiamata ai punti da 34 a 36 supra, in quanto la commissione di ricorso non ha attribuito alle decisioni dei giudici tedeschi un valore indicativo quali indizi nell'ambito della valutazione dei fatti del procedimento, bensì un valore imperativo riguardo al carattere registrabile del marchio contestato.

43 Tale affermazione non può essere inficiata dall'argomento dell'UAMI concernente l'ordinanza Bild digital e ZVS, punto 32 supra (EU:C:2009:91), con il quale esso sostiene che la commissione di ricorso è tenuta a prendere in considerazione la giurisprudenza tedesca, in quanto quest'ultima riguarda lo stesso marchio, proviene da un giudice nazionale supremo, verte su prodotti e servizi parzialmente identici ed è stata emessa poco dopo il deposito del marchio contestato.

44 Al riguardo, si deve anzitutto sottolineare che l'ordinanza fatta valere dall'UAMI attiene all'interpretazione della direttiva 89/104 e verte specificamente sugli obblighi delle autorità nazionali competenti di tener conto o meno della circostanza che i segni composti in modo identico o analogo siano già stati registrati come marchi. Inoltre, in tale ordinanza la Corte rileva che, qualora, a sostegno di una domanda di registrazione di marchio in uno Stato membro, sia addotta la circostanza che un marchio simile o identico sia già stato registrato, sebbene l'autorità nazionale competente per la registrazione, nell'ambito dell'istruzione di tale domanda e nella misura in cui dispone di informazioni al riguardo, debba prendere in considerazione le decisioni già adottate su domande simili e interrogarsi con un'attenzione particolare sulla questione se occorra o meno decidere nello stesso senso, essa non può in alcun caso essere vincolata a queste ultime. Pertanto, benché siffatta considerazione si applichi per analogia all'esame effettuato dagli organi dell'UAMI nell'ambito del regolamento n. 207/2009, resta cionondimeno il fatto che la Corte ha altresì precisato che l'autorità di cui trattasi non può essere in alcun caso vincolata a dette decisioni relative a domande simili.

45 Di conseguenza, è giocoforza rilevare che, sebbene dalla suddetta ordinanza possa desumersi che la commissione di ricorso dovesse prendere in considerazione le decisioni dei giudici tedeschi per quanto concerneva il segno WINNETOU e interrogarsi con un'attenzione particolare sulla questione se occorresse o meno decidere nello stesso senso, da detta ordinanza emerge altresì che le decisioni precedenti non possono vincolare la commissione di ricorso, quand'anche riguardino il medesimo segno. Orbene, nel caso di specie, non si contesta alla commissione di ricorso di aver preso in considerazione le decisioni dei giudici tedeschi, bensì di aver ritenuto che essa fosse vincolata a tali decisioni, il che è contrario alla giurisprudenza richiamata ai punti da 34 a 36 supra e non è quindi rimesso in discussione dall'argomento dell'UAMI.

46 Di conseguenza, il primo motivo deve essere accolto e la decisione va annullata nella parte relativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità nella misura in cui l'errore di diritto identificato al punto 42 supra inficia sia la valutazione della commissione di ricorso relativa all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sia quella concernente l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. Infatti, ai punti 50 e 51 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che il marchio contestato era privo di carattere distintivo per i prodotti e i servizi diversi dai «caratteri tipografici» e dai «cliché», poiché esso non era idoneo a fungere da indicatore di origine commerciale di tali prodotti e servizi, rinviando alle proprie valutazioni sul carattere descrittivo di tale marchio in relazione al contenuto e alla finalità dei prodotti e dei servizi in esame.

47 Sebbene da tale affermazione, attinente alla fondatezza della decisione impugnata, risulti che quest'ultima debba essere annullata nella parte relativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità, il Tribunale ritiene altresì necessario, nel caso di specie, esaminare d'ufficio la questione se la commissione di ricorso abbia sufficientemente motivato la propria valutazione del carattere descrittivo del marchio contestato.

Sul motivo sollevato d'ufficio vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

48 Secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dell'obbligo di motivazione è una questione di ordine pubblico, la quale, se del caso, dev'essere sollevata d'ufficio [v., in tal senso, sentenze del 20 febbraio 1997, Commissione/Daffix, C-166/95 P, Racc., EU:C:1997:73, punto 24, e del 23 ottobre 2002, Institut für Lernsysteme/UAMI – Educational Services (ELS), T-388/00, Racc., EU:T:2002:260, punto 59]. Nel caso di specie, benché la ricorrente non abbia fatto valere un difetto di motivazione, il Tribunale ritiene necessario esaminare d'ufficio la questione se la decisione impugnata sia sufficientemente motivata. Le parti sono state interrogate mediante misure di organizzazione del procedimento sul carattere sufficiente della motivazione della decisione impugnata.

49 In proposito, la ricorrente ritiene, da un lato, che la decisione impugnata non contenga alcuna motivazione autonoma e, dall'altro, che la percezione da parte del pubblico di riferimento dei diversi prodotti e servizi e della loro classificazione come prodotti di «merchandising» non sia sufficientemente motivata.

50 L'UAMI e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

51 L'UAMI fa valere che, sebbene la commissione di ricorso non abbia fornito alcuna motivazione specifica del contenuto descrittivo del segno WINNETOU per ciascuno dei prodotti e dei servizi considerati, una motivazione del genere non era richiesta, in quanto la motivazione fornita si applica all'insieme dei prodotti e dei servizi in esame. L'UAMI aggiunge che, trattandosi di prodotti tipici di «merchandising», il segno WINNETOU indica che si tratta di «prodotti indiani» o di prodotti «di stile indiano» per i quali il consumatore effettua un collegamento tra Winnetou, percepito come un nobile capo indiano, e i prodotti.

52 L'interveniente ritiene che la motivazione della decisione impugnata sia sufficiente, poiché la commissione di ricorso ha valutato i fatti e i mezzi probatori e ne ha tratto conclusioni giuridiche aventi come fondamento il diritto sul marchio comunitario. Inoltre, la motivazione della decisione impugnata sarebbe sufficiente in quanto la commissione di ricorso avrebbe esaminato i diversi prodotti e servizi di cui trattasi ed esposto a sufficienza il concetto e la portata del «merchandising» facendo riferimento a una decisione precedente.

53 Ai sensi dell'articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell'UAMI devono essere motivate. L'obbligo di motivazione così sancito ha la stessa portata di quello dettato dall'articolo 296 TFUE, secondo cui la motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autore dell'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 296 TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2004, KWS Saat/UAMI, C-447/02 P, Racc., EU:C:2004:649, punti da 63 a 65).

54 In particolare, quando l'UAMI nega la registrazione di un segno come marchio comunitario, deve, per motivare la sua decisione, indicare l'impedimento, assoluto o relativo, che osta a tale registrazione, nonché la disposizione da cui tale impedimento dipende ed esporre le circostanze di fatto che ha ammesso come provate e che, a suo parere, giustificano l'applicazione della disposizione fatta valere. Una motivazione del genere è, in linea di principio, sufficiente (sentenza Mozart, punto 36 supra, EU:T:2008:268, punto 46).

55 Per quanto concerne l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, si deve sottolineare che, perché un segno ricada nel divieto enunciato da detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno e i prodotti o i servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche [v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2005, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), T-19/04, Racc., EU:T:2005:247, punto 25 e giurisprudenza ivi citata, e del 30 aprile 2013, ABC-One/UAMI (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, punto 17]. Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata, da un lato, solamente in relazione ai prodotti o ai servizi in esame e, dall'altro, in relazione alla percezione del pubblico di riferimento, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi [v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T-34/00, Racc., EU:T:2002:41, punto 38].

56 Orbene, nel caso di specie occorre rilevare che il Tribunale non può esercitare il proprio controllo di legittimità delle valutazioni della commissione di ricorso sul carattere descrittivo del marchio contestato in relazione ai prodotti e ai servizi di cui trattasi.

57 In primo luogo, per quanto concerne la percezione del segno WINNETOU, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 22 della decisione impugnata, che il segno WINNETOU designava il personaggio principale di una serie di romanzi dell'autore Karl May e che tale affermazione non era contestata dalle parti. Essa ha aggiunto, al punto 23 della decisione impugnata, che, in base alle decisioni dei giudici tedeschi, il consumatore tedesco percepiva il segno WINNETOU come un riferimento a un capo indiano fittizio e nobile. Inoltre, al punto 24 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha sottolineato che il personaggio di Winnetou, oltre ai libri, rappresentava altresì l'eroe di dischi, cassette, film e rappresentazioni teatrali. Essa ha aggiunto che tali rappresentazioni radiofoniche o teatrali erano «adattamenti di un genere particolare» in cui l'azione si svolgeva nel Far West e il ruolo principale di Winnetou corrispondeva a quello di un indiano nobile.

58 Pertanto, dalla decisione impugnata e anche dagli atti e dalle risposte dell'UAMI ai quesiti posti in udienza risulta che per la commissione di ricorso il segno WINNETOU è generalmente percepito dal pubblico di riferimento come correlato alle nozioni di «indiano» e di «capo indiano».

59 Tuttavia, la commissione di ricorso non ha proceduto ad alcuna analisi specifica volta a dimostrare che il segno WINNETOU, oltre ad evocare concretamente un personaggio fittizio, fosse percepito dal pubblico pertinente come un riferimento alle nozioni di «indiano» e di «capo indiano». In proposito, dagli elementi menzionati ai punti da 22 a 24 della decisione impugnata non si può desumere che essa abbia dimostrato siffatta percezione del segno WINNETOU. Infatti, la commissione di ricorso si è limitata a descrivere le opere dedicate a Winnetou in quanto personaggio che rappresenta un capo indiano fittizio e nobile. È giocoforza rilevare, dunque, che la decisione impugnata non contiene alcuna valutazione o conclusione relativa alla percezione del segno come un riferimento, in generale, alle nozioni di «indiano» e di «capo indiano».

60 Tale insufficienza di motivazione, trattandosi di una considerazione che presenta un'importanza fondamentale nella struttura della decisione impugnata, rende impossibile la comprensione, in forma chiara e inequivocabile, della conclusione insita nell'iter logico seguito dalla commissione di ricorso nella propria valutazione della percezione del segno.

61 Inoltre, l'argomento addotto dall'UAMI nei suoi atti e durante l'udienza, in base al quale il grande pubblico fa riferimento ai film, libri o rappresentazioni teatrali denominati «Winnetou» in quanto libri o film sugli indiani, cosicché il segno WINNETOU sarebbe percepito in generale come correlato alla tematica «indiana» e di «capo indiano», non può, pur supponendolo fondato, ovviare a tale mancanza di motivazione della decisione impugnata, perché all'UAMI non è consentito dedurre, in corso di causa, complementi di motivi di una decisione viziata da difetto di motivazione a titolo dell'articolo 296 TFUE [v. sentenza del 20 maggio 2009, CFCMCEE/UAMI (P@YWEB CARD e PAYWEB CARD), T-405/07 e T-406/07, Racc., EU:T:2009:164, punto 69 e giurisprudenza ivi citata].

62 Ne consegue che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata per quanto concerne la percezione del segno WINNETOU, che va oltre il suo significato concreto in quanto evocazione di un personaggio fittizio, come un riferimento in generale alle nozioni di «indiano» e di «capo indiano».

63 In secondo luogo, riguardo alla relazione esistente tra il marchio contestato e i prodotti e servizi di cui trattasi, la commissione di ricorso ha considerato che tale marchio doveva essere annullato tranne che per i «caratteri tipografici» e i «cliché» compresi nella classe 16, in quanto tali prodotti non presentavano alcun nesso con il personaggio di Winnetou. Per determinati prodotti e servizi delle classi 9, 16, 41 e 42, la commissione di ricorso ha rilevato che il marchio contestato doveva essere considerato descrittivo, poiché il consumatore presumeva che il segno WINNETOU descrivesse semplicemente il fatto che si trattava di un film o di un libro con Winnetou o di un altro prodotto di questo tipo (punti da 28 a 31 della decisione impugnata). Per gli altri prodotti in esame, qualificati come prodotti di «merchandising», la commissione di ricorso ha affermato che, per il pubblico pertinente, il segno WINNETOU descriveva semplicemente il fatto che i prodotti facevano riferimento ai film o al personaggio del romanzo, avevano lo stile indiano, erano correlati ai festival ovvero distribuiti o venduti durante i festival (punti da 32 a 42 della decisione impugnata). Per quanto concerne i servizi di «trasporto di passeggeri» rientranti nella classe 39 e di «vitto ed alloggio per clienti» appartenenti alla classe 43, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio contestato indicasse una destinazione del viaggio in Germania, vale a dire i festival (punto 43 della decisione impugnata). Infine, quanto al «materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi)» della classe 16 e agli «apparecchi e dispositivi d'insegnamento» della classe 9, il marchio contestato indica, secondo la commissione di ricorso, il fatto che l'insegnamento è trasmesso attraverso le storie di Winnetou (punto 44 della decisione impugnata).

64 È evidente che la commissione di ricorso ha effettuato una motivazione complessiva soprattutto per i prodotti di «merchandising».

65 Si deve ricordare, al riguardo, che, conformemente a una giurisprudenza costante, la valutazione degli impedimenti assoluti deve vertere su ciascuno dei prodotti o dei servizi per i quali la registrazione del marchio è richiesta e, inoltre, che la decisione con cui l'UAMI nega la registrazione di un marchio, in via di principio, dev'essere motivata per ciascuno di detti prodotti o servizi (v. ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI, C-282/09 P, Racc., EU:C:2010:153, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

66 È vero che quando il medesimo impedimento alla registrazione viene opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi, l'UAMI può limitarsi a una motivazione complessiva per tutti i prodotti o i servizi interessati (v. ordinanza CFCMCEE/UAMI, punto 65 supra, EU:C:2010:153, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

67 Tuttavia, tale facoltà non può pregiudicare l'esigenza essenziale che qualsiasi decisione che nega il beneficio di un diritto riconosciuto dal diritto dell'Unione possa essere sottoposta ad un sindacato giurisdizionale destinato ad assicurarne la tutela effettiva e che, perciò, deve riguardare la legittimità della motivazione (v. ordinanza CFCMCEE/UAMI, punto 65 supra, EU:C:2010:153, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

68 Pertanto, la possibilità per la commissione di ricorso di procedere ad una motivazione complessiva per una serie di prodotti o servizi può estendersi solo a prodotti e a servizi che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che tutte le considerazioni di fatto e di diritto che formano la motivazione della decisione in questione, da una parte, chiariscano a sufficienza l'iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti e servizi appartenenti a tale categoria e, dall'altra, possano essere applicati indistintamente a ciascuno dei prodotti e servizi interessati [v. sentenza del 2 aprile 2009, Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Racc., EU:T:2009:100, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].

69 È alla luce di tali considerazioni che si deve esaminare se la motivazione della decisione impugnata sia sufficiente per quanto riguarda il nesso diretto e concreto che deve essere stabilito tra i prodotti e i servizi di cui trattasi e il segno WINNETOU, al fine di concludere che il marchio contestato ha carattere descrittivo.

70 Va rilevato, anzitutto, che i prodotti qualificati come prodotti di «merchandising» non presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto tanto da formare una categoria omogenea per la quale la commissione di ricorso può procedere a una motivazione complessiva ai sensi della giurisprudenza.

71 Di conseguenza, la commissione di ricorso, nella categoria dei prodotti di «merchandising», ha raggruppato numerosi prodotti rientranti in undici classi diverse, includendo, in particolare, la «profumeria», gli «oli essenziali», i «cosmetici», i «metalli preziosi e loro leghe», la «gioielleria», l'«orologeria», gli «strumenti cronometrici», la «carta», gli «autoadesivi», la «cartoleria», gli «articoli in pelle di piccole dimensioni, in particolare portamonete», i «bastoni da passeggio», i «tessuti e articoli tessili», la «cappelleria», i «giochi», le «decorazioni per alberi di Natale», gli «articoli per la ginnastica e lo sport», le «calcolatrici», i «computer», gli «apparecchi e dispositivi fotografici», i «recipienti per il governo della casa o la cucina», i «pettini e spugne», gli «articoli per ufficio», le «materie plastiche per l'imballaggio», la «carne», il «pesce», le «marmellate», le «composte», i «gelati» e i «dolciumi».

72 Tali prodotti presentano tra loro differenze tali, in ordine alla loro natura, caratteristiche, destinazione e modalità di commercializzazione, che non si può ritenere che essi costituiscano una categoria omogenea. Inoltre, la qualificazione come prodotti di «merchandising» non è oggetto nella decisione impugnata di alcuna motivazione particolare, oltre all'affermazione secondo cui tali prodotti sono diventati comuni in tutti i settori possibili e immaginabili. Orbene, siffatta affermazione non consente

di stabilire le ragioni per cui prodotti così eterogenei siano sufficientemente omogenei, nonostante differenze evidenti, per costituire un gruppo di prodotti riguardo al quale possa essere fornita una motivazione complessiva.

73 Inoltre, la motivazione contenuta nella decisione impugnata per quanto riguarda il nesso diretto e concreto tra detti prodotti e il segno WINNETOU è eccessivamente generale e astratta e non soddisfa quindi i requisiti richiamati ai punti da 66 a 68 supra.

74 Pertanto, gli unici elementi di motivazione del carattere descrittivo del marchio contestato in relazione a tali prodotti si basano sulle affermazioni che figurano ai punti 32 e 40 della decisione impugnata, secondo cui, per i prodotti di «merchandising», il segno WINNETOU descrive che si tratta di prodotti correlati ai film o al personaggio del romanzo per i quali il consumatore presume che essi siano semplicemente prodotti pubblicitari denominati «Winnetou» senza dedurre l'origine dei prodotti.

75 Orbene, una motivazione del genere è insufficiente e non consente di comprendere l'iter logico con cui la commissione di ricorso è giunta alla conclusione che il marchio contestato presentava con i prodotti di cui trattasi un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione di tali prodotti o di una delle loro caratteristiche. Infatti, la qualifica come prodotti di «merchandising» e le affermazioni contenute nei punti 32 e 40 della decisione impugnata sono asserzioni generali e prive di qualsiasi analisi specifica riguardo alla natura e alle caratteristiche dei prodotti in esame, che, inoltre, non formano una categoria omogenea di prodotti.

76 Di conseguenza, la motivazione della decisione impugnata non soddisfa i requisiti previsti all'articolo 296 TFUE e all'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, poiché essa non consente al Tribunale di effettuare un controllo giurisdizionale effettivo della decisione impugnata.

77 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalle valutazioni della commissione di ricorso relative a determinati prodotti e servizi che figurano ai punti 34, 36, 37 e 39 della decisione impugnata.

78 Infatti, mediante le suddette valutazioni, la commissione di ricorso si è limitata ad affermare che tali prodotti potevano avere lo stile indiano, essere correlati al personaggio Winnetou e al tema connesso a tale personaggio, o ai festival.

79 Orbene, si deve anzitutto ricordare che, come concluso dal Tribunale al punto 62 supra, l'affermazione secondo cui il segno WINNETOU è percepito come un riferimento alle nozioni di «indiano» e di «capo indiano» non è sufficientemente motivata. Inoltre, le asserzioni in base alle quali si tratta di prodotti venduti in negozi di souvenir, di indumenti denominati «Winnetou», ossia di indumenti indossati da Winnetou o facenti riferimento a Winnetou, di valigie con un'immagine di Winnetou, di uno schiaccianoci a forma di capo indiano o di alimenti venduti durante i festival non consentono nemmeno di comprendere con esattezza, in modo chiaro e inequivocabile, l'iter logico con cui la commissione di ricorso è giunta alla conclusione che il marchio contestato, il quale, peraltro, è un segno denominativo e non un marchio figurativo che rappresenta un indiano, sarebbe descrittivo di detti prodotti.

80 Di conseguenza, occorre considerare che la decisione impugnata è viziata da un'insufficienza di motivazione.

81 Da tutti i rilievi suesposti risulta che la decisione impugnata deve essere annullata per violazione dei principi di autonomia e di indipendenza del marchio comunitario nonché per insufficienza di motivazione, senza che sia necessario statuire sul secondo, sul quarto e sul quinto motivo.

Sulle spese

82 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, a norma dell'articolo 134, paragrafo 2, del medesimo regolamento, quando vi sono più parti soccombenti il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

83 Nel caso di specie si deve disporre che l'UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla ricorrente e che l'interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

dichiara e statuisce:

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 luglio 2013 (procedimento R 125/2012-1) è annullata nella parte relativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità.

2) L'UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Karl-May-Verlag GmbH.

3) La Constantin Film Produktion GmbH sopporterà le proprie spese.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 marzo 2016.

Firme