BENDROJO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2016 m. kovo 18 d.*

„Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas WINNETOU — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 ir 2 dalys — Bendrijos prekių ženklo autonomiškumo ir nepriklausomumo principai — Pareiga motyvuoti“

Byloje T-501/13

Karl-May-Verlag GmbH, ankstesniu pavadinimu – *Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH*, įsteigta Bamberge (Vokietija), atstovaujama advokatų M. Pejman ir M. Brenner,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), iš pradžių atstovaujamą A. Pohlmann, vėliau – M. Fischer,

atsakovę,

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme,

Constantin Film Produktion GmbH, įsteigta Miunchene (Vokietija), atstovaujama advokatų P. Baronikians ir S. Schmidt,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2013 m. liepos 9 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 125/2012-1), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp *Constantin Film Produktion GmbH* ir *Karl-May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH*,

BENDRASIS TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Kanninen, teisėjai I. Pelikánová ir E. Buttigieg (pranešėjas),

posėdžio sekretorė M. Marescaux, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2013 m. rugsėjo 18 d.,

susipažinęs su VRDT atsakymu į ieškinį, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2014 m. sausio 30 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2014 m. sausio 27 d.,

* Proceso kalba: vokiečių.

susipažinęs su dubliku, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2014 m. balandžio 25 d.,

susipažinęs su VRDT tripliku, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2014 m. liepos 3 d.,

įvykus 2015 m. rugsėjo 30 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 Ieškovei *Karl-May-Verlag GmbH*, kurios ankstesnis pavadinimas – *Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH*, priklauso žodinis Bendrijos prekių ženklas WINNETOU; jo paraiška Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) buvo pateikta 2002 m. birželio 14 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. jis įregistruotas numeriu 2735017, o registracija atnaujinta 2012 m. birželio 10 d.

2 Prekės ir paslaugos, kurioms prašyta registracijos, priskiriamos prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 ir 43 klasių ir pagal kiekvieną iš šių klasių atitinka tokį aprašymą:

— 3 klasė: „Parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai“;

— 9 klasė: „Filmai, konkrečiai animaciniai filmai, videofilmai; fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, signalizavimo, tikrinimo ir mokymo prietaisai bei elektriniai aparatai (priskirti prie 9 klasės); garso, vaizdo ir duomenų įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra ir jų laikmenos, įrašytos arba tuščios; magnetinės duomenų laikmenos, diskai, skaičiavimo mašinos, duomenų dorojimo įrenginiai, kompiuteriai; kompiuterių programinė įranga, eksponuotos juostos, taip pat kinematografijos reikmėms“;

— 14 klasė: „Brangieji metalai ir jų lydiniai, brangiųjų metalų ar jais padengti dirbiniai (priskirti prie 14 klasės); riešutų gliaudyklės iš brangiųjų metalų; juvelyriniai dirbiniai, bižuterija, brangakmeniai; strazdai, sagos; laikrodžiai ir laikmačiai“;

— 16 klasė: „Popierius ir kartonas, jų gaminiai (priskirti prie 16 klasės); lipdukai, etiketės; spaudiniai, pašto ženklai; įrišimo medžiagos; fotografijos; raštinės reikmenys; raštinės ar buitinės lipniosios medžiagos; dailininkų reikmenys; teptukai; biuro reikmenys (išskyrus baldus); mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės (išskyrus aparatūrą); plastikinės pakavimo medžiagos (priskirti prie 16 klasės); šriftai; klišės“;

— 18 klasė: „Gaminiai iš odos ir odos pakaitalų, t. y. rankinės ir kitos prekės, neturinčios formos, specialiai skirtos konkrečiam daiktui laikyti, smulkūs odos gaminiai, konkrečiai piniginės, kišeninės piniginės, raktų dėklai ir kitos prekės iš šių medžiagų (priskirti prie 18 klasės); lagaminai ir kelioniniai krepšiai; skėčiai nuo lietaus ir nuo saulės, lazdos“;

— 21 klasė: „Namų apyvokos arba virtuvės indai; (nei iš brangiųjų metalų nei jais padengti); prie 21 klasės priskirti prietaisai; šukos ir kempinės; šepečiai (išskyrus teptukus); šepečių medžiagos; valymo reikmenys; namų apyvokos ir virtuvės reikmenys iš stiklo, porceliano ir keramikos, meno dirbiniai iš šių medžiagų“;

— 24 klasė: „Audiniai ir tekstilės gaminiai (priskirti prie 24 klasės, išskyrus lovos skalbinius, t. y. pagalves, antklodes, lovos užtiesalus ir miegmaišius); lovatiesės ir staltiesės“;

— 25 klasė: „Drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“;

— 28 klasė: „Žaidimai, kortų žaidimai, žaislai, taip pat ir elektroniniai, Kalėdų eglučių papuošalai; gimnastikos ir sporto reikmenys (priskirti prie 28 klasės)“;

— 29 klasė: „Mėsa, žuvis, paukštiena ir žvėriena ir gaminiai iš jų; konservuoti, šaldyti, džiovinti, virti ir kepti vaisiai ir daržovės; drebučiai, uogienės, kompotai“;

— 30 klasė: „Kava, arbata, kakava, duona, pyragai ir konditerijos gaminiai, konkrečiai imbieriniai meduoliai, vaisių duona, ledai, medus; prieskoniai, konditerijos gaminiai ir gaminiai iš šokolado“;

— 39 klasė: „ Žmonių vežimas“;

— 41 klasė: „Pramoginiai, kultūriniai ir sporto renginiai, filmų ir garso įrašų nuoma; filmų gamyba ir rodymas; fotografija; pramogos; renginiai laisvalaikio ir atostogų parkuose; poilsio namų paslaugos; stovyklaviečių eksploatavimas“;

— 42 klasė: „Teisių į pramoninę nuosavybę eksploatavimas“;

— 43 klasė: „Apgyvendinimas ir maitinimas“.

3 2010 m. birželio 14 d. įstojusi į bylą šalis *Constantin Film Produktion GmbH* pateikė prašymą dėl ginčijamo prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, remdamasi tuo, kad egzistuoja absoliutūs negaliojimo pagrindai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1) 52 straipsnio 1 dalies a punktą, siejamą su Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsniu; minėtas prašymas pateiktas dėl visų prekių, kuriems šis prekių ženklas įregistruotas.

4 2011 m. gruodžio 13 d. sprendimu Anuliavimo skyrius atmetė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia.

5 2012 m. sausio 17 d. įstojusi į bylą šalis pateikė VRDT apeliaciją dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo.

6 2013 m. liepos 9 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT pirmoji apeliacinė taryba iš dalies patenkino apeliaciją ir panaikino Anuliavimo skyriaus sprendimą taip, kad panaikino ginčijamo prekių ženklo registraciją, tačiau paliko ją galioti 16 klasės prekėms „šriftai“ ir „klišės“.

7 Konkrečiai kalbant, Apeliacinė taryba nusprendė, kad 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41 ir 43 klasių prekės ir paslaugos yra skirtos vidutiniams vartotojams ir kad 42 klasės prekės skirtos specialistams. Ji manė, kad visos šios prekės ir paslaugos gali būti skirtos ir tokiai specialių žinių turinčiai visuomenei, kokie yra tarpininkai. Ji pridūrė, kad, atsižvelgiant į prekių arba paslaugų rūšį, vartotojų pastabumo laipsnis yra didelis arba vidutinis, o specialistų pastabumo laipsnis – didelis (ginčijamo sprendimo 18 ir 19 punktai). Be to, Apeliacinė taryba nurodė, kad žodis „winnetou“ nesusijęs nė su viena Europos Sąjungos kalba ir kad pirmiausia reikia jį išanalizuoti atsižvelgiant į vokiškai kalbančius vartotojus, nes konkrečiai nurodoma, jog prekių ženklas turi skiriamąjį požymį Vokietijoje (ginčijamo sprendimo 20 punktas).

8 Be to, dėl ginčijamo prekių ženklo apibūdinamojo požymio Apeliacinė taryba nurodė, kad Winnetou yra rašytojo Karl May romanų serijos pagrindinis personažas, taip pat filmų, teatro arba radijo spektaklių herojus. Ji pridūrė, kad pagal įstojusios į bylą šalies nurodytus *Bundesgerichtshof* (Federalinis teisingumo teismas, Vokietija) ir *Bundespatentgericht* (Federalinis patentų teismas,

Vokietija) sprendimus (toliau – Vokietijos teismų sprendimai) žodis „winnetou“ Vokietijos vartotojui siejasi su išgalvotu kilniu ir geru indėnų vadu ir kad, *Bundesgerichtshof* nuomone, Vokietijoje jis apibūdina spaudinius, filmų gamybą, knygų ir žurnalų leidybą (ginčijamo sprendimo 22–25 punktai). Nors Apeliacinė taryba priminė, kad jai neprivalomi nacionalinių teismų sprendimai, šiuo atveju ji pažymėjo: kadangi aukščiausiasis nacionalinis teismas nusprendė, jog žodis „winnetou“ yra apibūdinamasis Vokietijoje, pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 2 dalį ginčijamas prekių ženklas neturėtų būti saugomas prekėms ir paslaugoms, susijusioms su knygomis, radijo transliacija ir televizija (ginčijamo sprendimo 27 punktas). Taigi Apeliacinė taryba nusprendė, kad „filmų, konkrečiai animacinių filmų, videofilmų“, „magnetinių duomenų laikmenų, diskų“, „eksponuotų juostų, taip pat kinematografijos reikmėms “, priskirtų prie 9 klasės, „spaudinių“, „įrišimo medžiagų“, „fotografijų“, priskirtų prie 16 klasės, ir paslaugų „pramoginiai, kultūriniai ir sporto renginiai, filmų ir garso įrašų nuoma“, „filmų gamyba ir rodymas“, „fotografija“, „pramogos“, „renginiai laisvalaikio ir atostogų parkuose“, „poilsio namų paslaugos“, „stovyklaviečių eksploatavimas“, ir „teisių į pramoninę nuosavybę eksploatavimas“, priskirtų prie 41 ir 42 klasių, atveju žymuo WINNETOU tiesiogiai apibūdina arba nurodo minėtų prekių ir paslaugų turinį, nes vartotojas paprasčiausiai manytų, kad tai yra prekės arba paslaugos su Winnetou arba Winnetou tema (ginčijamo sprendimo 28–31 punktai). Dėl kitų prekių arba paslaugų Apeliacinė taryba nurodė, kad, išskyrus prie 16 klasės priskirtus „šriftus“ ir „klišes“, visiškai nesusijusius su Winnetou personažu, knygos, filmai arba festivaliai, kitos prekės gali būti laikomos „merchandising“ („prekydėsta“) prekėmis, tiesiogiai susijusiomis su Winnetou, ir kad tam tikros prekės arba paslaugos, kaip antai maisto produktai arba „vežimo“, „apgyvendinimo ir maitinimo“ paslaugos, tiesiogiai susijusios su festivaliais (ginčijamo sprendimo 32–46 punktai). Atsižvelgdama į tai Apeliacinė taryba nusprendė, kad ginčijamas prekių ženklas apibūdina visas šias prekes ir paslaugas.

9 Galiausiai Apeliacinė taryba nusprendė, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą ginčijamas prekių ženklas neturi skiriamojo požymio prekėms ir paslaugoms, susijusioms su kilniu indėnų vadu arba romano personažu, nes vartotojas vadovaujasi principu, kad prekių ženklas apibūdina prekių ir paslaugų turinį arba paskirtį. Tačiau dėl 16 klasės „šriftų“ ir „klišių“ ji nurodė, jog ginčijamas prekių ženklas yra skiriamasis, nes vartotojai ginčijamą prekių ženklą šių prekių atžvilgiu laikytų išgalvotu pavadinimu (ginčijamo sprendimo 48–52 punktai).

Procesas ir šalių reikalavimai

10 2013 m. rugsėjo 18 d. ieškovė pareiškė ieškinį Bendrajame Teisme.

11 Taikydamas Procedūros reglamento 89 straipsnyje numatytas proceso organizavimo priemones Bendrasis Teismas šalims pateikė klausimus raštu. VRDT ir įstojusi į bylą šalis atsakymą pateikė per nustatytą terminą. Ieškovė nesilaikė nustatyto termino, bet Bendrojo Teismo pirmosios kolegijos pirmininko sprendimu ieškovės atsakymai buvo pridėti prie bylos medžiagos.

12 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

13 VRDT ir įstojusi į bylą šalis Bendrojo Teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

14 Per teismo posėdį iškovė patikslino, kad pateikdama pirmąjį reikalavimą prašo panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek juo patenkintas prašymas pripažinti registraciją negaliojančia.

Dėl teisės

Dėl priimtinumo

15 Įstojusi į bylą šalis nurodo, kad ieškovės priedai A.12-A.17 nepriimtini, nes pirmą kartą buvo pateikti Bendrajame Teisme. Ieškovė ir VRDT nepateikė nuomonės dėl šio tvirtinimo.

16 Šiuose prieduose pateikiami paieškos, atliktos VRDT registruose, rezultatai (A.12 priedas), ištrauka iš procedūrų VRDT instrukcijos (A.13 priedas), *Bundespatentgericht* nutartys (A.14 ir A.15 priedai), ištrauka iš Ingerl ir Rohnke knygos *Markengesetz* (3-asis leidimas) (A.16 priedas) ir straipsnis iš 2013 m. liepos 1 d. žurnalo *Weser-Kurier* (A.17 priedas).

17 Šiuo klausimu reikia priminti, kad Bendrajame Teisme pateiktas ieškinys skirtas VRDT apeliacinių tarnybų sprendimų teisėtumo kontrolei, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnį, todėl Bendrojo Teismo funkcija nėra persvarstyti faktinių aplinkybių pagal pirmą kartą jam pateiktus dokumentus. Todėl reikia atmesti ieškinio priedus A.12 ir A.17 ir nereikia nagrinėti jų įrodomosios galios (šiuo klausimu žr. 2005 m. lapkričio 24 d. Sprendimo *Sadas / VRDT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, T-346/04, Rink., EU:T:2005:420, 19 punktą ir jam nurodytą teismo praktiką).

18 Tačiau dėl priedų A. 13 ir A. 16 pažymėtina, kad net jeigu juos ieškovė pirmą kartą pateikė Bendrajame Teisme, ji turi teisę jais remtis. Iš tikrųjų iš teismo praktikos matyti, kad nei šalims, nei pačiam Bendrajam Teismui negali būti daroma kliūčių vadovautis nacionalinės teisės aktais, nacionalinių teismų praktika ar nacionaline mokslo literatūra, jeigu kalbama ne apie priekaištavimą Apeliacinei tarybai dėl to, kad ji neatsižvelgė į konkrečiame nacionalinio teismo sprendime esančias faktines aplinkybes, bet apie rėmimąsi teismo praktika ir teisės doktrina grindžiant pagrindą, susijusį su tuo, jog Apeliacinė taryba klaidingai taikė Reglamento Nr. 207/2009 nuostatą (šiuo klausimu žr. 2006 m. liepos 12 d. Sprendimo *Vitakraft-Werke Wührmann / VRDT – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT)*, T-277/04, Rink., EU:T:2006:202, 71 punktą). Be to, A. 13 priede esanti informacija nėra laikytina įrodymais; ji susijusi su VRDT sprendimų praktika, kuria šalys turi teisę remtis (šio sprendimo 17 punkte minėto Sprendimo *ARTHUR ET FELICIE*, EU:T:2005:420, 20 punktas).

19 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad ieškinio priedai A 12 ir A. 17 yra nepriimtini.

Dėl esmės

20 Ieškovė ieškinį grindžia penkiais pagrindais, susijusiais su, pirma, Bendrijos prekių ženklo autonomiškumo ir nepriklausomumo principų bei Bendrijos prekių ženklų teisės pažeidimu, antra, Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio pažeidimu, trečia, atsižvelgimu į panaikinimo pagrindus, kurie nebuvo nurodyti prašyme pripažinti registraciją negaliojančia, ketvirta, Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu ir, penkta, Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

21 Bendrasis Teismas mano, kad prieš iškeliant *ex officio* pagrindą, susijusį su nepakankamu ginčijamo sprendimo motyvavimu, pirmiausia reikėtų nagrinėti trečiąjį, o vėliau pirmąjį pagrindus.

Dėl trečiojo (ieškinio) pagrindo, susijusio su atsižvelgimu į panaikinimo pagrindus, kurie nebuvo nurodyti prašyme pripažinti registraciją negaliojančia

22 Remdamasi trečiuoju pagrindu, susijusiu su atsižvelgimu į panaikinimo pagrindus, kurie nebuvo nurodyti prašyme pripažinti registraciją negaliojančia, ieškovė iš esmės tvirtina, kad Apeliacinė taryba sprendimą priėmė *ultra petita* ir viršijo savo įgaliojimus, nes ginčijamo prekių ženklo registraciją panaikino remdamasi panaikinimo pagrindu, numatytu Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkte, nors įstojusios į bylą šalies prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia buvo grindžiamas tik tuo, kad ginčijamas prekių ženklas neturi skiriamojo požymio pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

23 VRDT ir įstojusi į bylą šalis ginčija ieškovės argumentus.

24 Anuliavimo skyrius nusprendė, kad į prašymą, pagrįstą Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktu, neturi būti atsižvelgiama, nes, pirma, šis prašymas buvo suformuluotas dubliko pateikimo etape ir, antra, nesiskiria pagrindų, nurodytų Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, nagrinėjimas. Priešingai, Apeliacinė taryba visų pirma nurodė, kad, kaip matyti iš prašymo pripažinti registraciją negaliojančia anketos, prašymas pagrįstas Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktu, kuris siejamas su 7 straipsniu. Be to, ji nurodė, kad dokumente, kuriame išdėstyti prašymo motyvai, įstojusi į bylą šalis rėmėsi Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytais atmetimo pagrindais, tačiau šių dviejų pagrindų aiškiai neatskyrė. Galiausiai pažymėjusi, kad įstojusi į bylą šalis aiškiai nurodė Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą ir kad prašyme aiškiai išdėstė savo nuomonę dėl ginčijamo prekių ženklo apibūdinamojo pobūdžio, ji nusprendė, kad būtina nustatyti, ar ginčijamą prekių ženklą reikia panaikinti remiantis Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose įtvirtintais absoliučiais atmetimo pagrindais.

25 Šiuo atveju reikia išnagrinėti, ar prašyme pripažinti registraciją negaliojančia Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas nurodytas taip, kad Apeliacinė taryba galėjo, neviršydama savo įgaliojimų, patikrinti, ar ginčijamas prekių ženklas yra apibūdinamasis.

26 Šiuo klausimu primintina, kad nustatant, kokiais pagrindais paremtas prašymas pripažinti registraciją negaliojančia, reikia išnagrinėti visą prašymą ir konkrečiai atsižvelgti į šį prašymą pagrindžiančių pagrindų išsamų aprašymą (2011 m. kovo 24 d. Sprendimo *Cybergun / VRDT – Umarex Sportwaffen (AK 47)*, T-419/09, EU:T:2011:121, 21 punktas).

27 Taigi šiuo atveju, kaip teisingai nurodo VRDT, iš prašymo pripažinti registraciją negaliojančia esmės ir įstojusios į bylą šalies motyvų, pateiktų per procedūrą VRDT, aiškiai matyti, kad prašymas pripažinti registraciją negaliojančia pagrįstas ne tik tuo, kad ginčijamas prekių ženklas neturi skiriamojo požymio pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą, bet ir minėto prekių ženklo apibūdinamuoju pobūdžiu pagal šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktą.

28 Neginčijama, kad prašymo pripažinti registraciją negaliojančia anketoje įstojusi į bylą šalis pažymėjo langelį, kuriame nurodytas Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnis ir 52 straipsnio 1 dalies a punktas. Be to, prašymo pripažinti registraciją negaliojančia pagrindų aprašyme įstojusi į bylą šalis aiškiai citavo Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą, tačiau ji nurodė ir argumentus, susijusius su ginčijamo prekių ženklo apibūdinamuoju pobūdžiu; tai aiškiai matyti iš Bendrajam Teismui pateiktos VRDT vykusios procedūros bylos medžiagos 46 ir 48 puslapių.

29 Tokiomis aplinkybėmis manytina, kad net jeigu įstojusi į bylą šalis Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktą aiškiai nurodė tik pateikdama dubliką Anuliavimo skyriui, prašymas pripažinti registraciją negaliojančia susijęs tiek su ginčijamo prekių ženklo skiriamojo

požymio nebuvimu pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą, tiek su jo apibūdinamuoju pobūdžiu pagal minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktą, todėl pagrindą reikia atmesti.

Dėl pirmojo (ieškinio) pagrindo, susijusio su Bendrijos prekių ženklo ir Bendrijos prekių ženklų sistemos autonomiškumo ir nepriklausomumo principų pažeidimu

30 Ieškovė nurodo, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia Bendrijos prekių ženklo ir Bendrijos prekių ženklų sistemos autonomiškumo ir nepriklausomumo principus, nes Apeliacinė taryba savo sprendimą grindė tik Vokietijos teismų sprendimais ir neatliko savarankiško vertinimo, remdamasi Sąjungos prekių ženklų teisėje nustatytais kriterijais. Taip buvo pažeistas principas, pagal kurį Sąjungos prekių ženklų sistema yra autonominė, ją sudaro tik jai būdingų tikslų ir taisyklių visuma ir jos taikymas nepriklauso nuo jokios nacionalinės sistemos.

31 VRDT ir įstojusi į bylą šalis ginčija ieškovės argumentus.

32 Visų pirma VRDT pripažįsta, kad Bendrijos prekių ženklų registracijos negaliojimas turi būti vertinamas tik pagal Sąjungos teisės aktus, tačiau tvirtina, kad Apeliacinė taryba atliko savarankišką vertinimą, atsižvelgdama į Reglamento Nr. 207/2009 nuostatas ir su jomis susijusią teismo praktiką. Toliau VRDT nurodo, kad Apeliacinė taryba turėjo, kaip matyti iš 2009 m. vasario 12 d. Nutarties *Bild digital ir ZVS* (C-39/08 ir C-43/08, EU:C:2009:91), atsižvelgti į Vokietijos teismų praktiką, suformuota aukščiausiojo nacionalinio teismo, kuri susijusi su tuo pačiu prekių ženklu, su iš dalies tapačiomis prekėmis ir paslaugomis ir priimta netrukus po ginčijamo Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo. Galiausiai VRDT pažymi, kad Apeliacinė taryba rėmėsi ne vienu, o keturiais Vokietijos nacionalinių teismų sprendimais, o tai patvirtina, kad tokia teismo praktika yra nusistovėjusi.

33 Įstojusi į bylą šalis mano, kad Apeliacinė taryba iš tikrųjų rėmėsi Vokietijos teismų praktika, tačiau atliko savarankišką ir išsamų ginčijamo prekių ženklo vertinimą pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnį. Taigi ji pažymi, kad Apeliacinė taryba pati įvertino tai, kaip atitinkama visuomenė žymenį WINNETOU suvokia nurodytų prekių ir paslaugų atveju.

34 Šiuo klausimu visų pirma primintina, kad, remiantis nusistovėjusia teismo praktika, Bendrijos prekių ženklų sistema yra autonominė, ją sudaro tik jai būdingų tikslų ir taisyklių visuma ir jos taikymas nepriklauso nuo jokios nacionalinės sistemos (2013 m. gruodžio 12 d. Sprendimo *Rivella International / VRDT*, C-445/12 P, Rink., EU:C:2013:826, 48 punktas ir 2000 m. gruodžio 5 d. Sprendimo *Messe München / VRDT (electronica)*, T-32/00, Rink., EU:T:2000:283, 47 punktas).

35 Todėl tai, ar žymuo gali būti įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas, turi būti vertinama remiantis tik susijusiais Sąjungos teisės aktais, kurių išaiškinimą pateikė Sąjungos teismas (šiuo klausimu žr. 2009 m. liepos 16 d. Sprendimo *American Clothing Associates / VRDT* ir *VRDT / American Clothing Associates*, C-202/08 P ir C-208/08 P, Rink., EU:C:2009:477, 58 punktą). Taigi VRDT nėra privalomi valstybėse narėse priimti sprendimai, net jeigu tie sprendimai buvo priimti taikant nacionalinės teisės aktus, kurie suderinti pagal 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, p. 25) (šiuo klausimu žr. 2006 m. kovo 16 d. Sprendimo *Telefon & Buch / VRDT – Herold Business Data (WEISSE SEITEN)*, T-322/03, Rink., EU:T:2006:87, 30 punktą; 2007 m. birželio 14 d. Sprendimo *Europig / VRDT (EUROPIG)*, T-207/06, Rink., EU:T:2007:179, 42 punktą ir 2013 m. lapkričio 14 d. Sprendimo *Efag Trade Mark Company / VRDT (FICKEN)*, T-52/13, EU:T:2013:596, 42 punktą). Reikia pridurti, kad jokia Reglamento Nr. 207/2009 nuostata neįpareigoja VRDT arba ieškinio atveju – Bendrojo Teismo priimti tokių pačių sprendimų, kokius esant panašiai situacijai priėmė nacionalinės administracinės institucijos ar teismai (šiuo klausimu žr. 2006 m. sausio 12 d. Sprendimo *Deutsche SiSi-Werke /*

VRDT, C-173/04 P, Rink., EU:C:2006:20, 49 punktą; 2007 m. lapkričio 8 d. Sprendimo *MPDV Mikrolab / VRDT (manufacturing score card)*, T-459/05, EU:T:2007:336, 27 punktą ir 2010 m. rugsėjo 10 d. Sprendimo *MPDV Mikrolab / VRDT (ROI ANALYZER)*, T-233/08, EU:T:2010:382, 43 punktą).

36 Iš nusistovėjusios teismo praktikos taip pat matyti, kad VRDT nesaisto valstybės narės administracinių institucijų priimti sprendimai, tačiau į šiuos sprendimus, kurie nėra privalomi ar lemiami, VRDT gali atsižvelgti kaip į įrodymus vertindama bylos faktines aplinkybes (šiuo klausimu žr. 2004 m. balandžio 21 d. Sprendimo *Concept / VRDT (ECA)*, T-127/02, Rink., EU:T:2004:110, 70 punktą; 2008 m. liepos 9 d. Sprendimo *Reber / VRDT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart)*, T-304/06, Rink., EU:T:2008:268, 45 punktą ir 2012 m. spalio 25 d. Sprendimo *riha / VRDT – Lidl Stiftung (VITAL&FIT)*, T-552/10, EU:T:2012:576, 66 punktą).

37 Iš visų šių aplinkybių matyti, kad, išskyrus situaciją, nurodytą Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalyje, kuriai esant VRDT turi taikyti nacionalinę teisę, įskaitant susijusią nacionalinių teismų praktiką, VRDT arba Bendrasis Teismas neturėtų būti saistomi nacionalinių administracinių institucijų arba teismų sprendimų.

38 Šiuo atveju, iš ginčijamo sprendimo matyti, jog, priešingai, nei tvirtina VRDT, nors Apeliacinė taryba iš tikrųjų ginčijamo sprendimo 27 punkte pažymėjo, kad jos nesaisto nacionalinių teismų sprendimai, tame pačiame punkte ji nurodė: kadangi šiuo atveju aukščiausiasis nacionalinis teismas nusprendė, kad žodis „winnetou“ yra apibūdinamasis Vokietijoje, Bendrijos prekių ženklas taip pat neturėtų būti saugomas tiek, kiek jis skirtas prekėms ir paslaugoms, susijusioms su knygomis, radijo transliacija ir televizija.

39 Be to, analizuodama ginčijamo prekių ženklo apibūdinamąjį pobūdį „merchandising“ prekių atžvilgiu, ginčijamo sprendimo 42 punkte Apeliacinė taryba nurodė: kadangi *Bundesgerichtshof* sprendimas buvo paskelbtas praėjus vos keliems mėnesiams po paraiškos pateikimo, darytina prielaida, kad atmetimo pagrindas galiojo jau Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo momentu.

40 Iš šių tvirtinimų, paremtų ginčijamo sprendimo 23, 25, 26, 29 ir 30 punktais, matyti, kad, išskyrus minėto sprendimo 24 punkte pateiktą kūrinių apie Winnetou sąrašą, Apeliacinė taryba pakartojo Vokietijos teismų praktikoje pateiktą vertinimą dėl žymens WINNETOU registruojamojo pobūdžio, dėl to, kaip šis žymuo suvokiamas, ir dėl ginčijamo prekių ženklo apibūdinamojo pobūdžio atitinkamoms prekėms bei paslaugoms, ir neatliko savarankiško vertinimo atsižvelgdama į šalių pateiktus argumentus ir nurodytas aplinkybes.

41 Taigi būtent iš ginčijamo sprendimo 25, 26, 29 ir 30 punktų matyti, kad vertinimas, pagal kurį nagrinėjamas žymuo tiesiogiai nurodo „filmų, konkrečiai animacinių filmų“, „videofilmų“, „magnetinių duomenų laikmenų“, „diskų“, „eksponuotų juostų, taip pat kinematografijos reikmėms “, priskirtų prie 9 klasės, „spaudinių“, „įrišimo medžiagų“, „fotografijų“, priskirtų prie 16 klasės, ir paslaugų „pramoginiai, kultūriniai ir sporto renginiai, filmų ir garso įrašų nuoma“, „filmų gamyba ir rodymas“, „fotografija“, „pramogos“, „renginiai laisvalaikio ir atostogų parkuose“, „poilsio namų paslaugos“, „stovyklaviečių eksploatavimas“, ir „teisių į pramoninę nuosavybę eksploatavimas“, priskirtų prie 41 ir 42 klasių, turinį, nėra savarankiško Apeliacinės tarybos vertinimo rezultatas, nes ginčijamo sprendimo 29 punkte Apeliacinė taryba nurodė, kad „pagal Vokietijos teismų praktiką vartotojas manys, jog „winnetou“ paprasčiausiai rodo tai, kad kalbama apie filmą arba knygą su Winnetou arba kitą šios rūšies prekę“.

42 Todėl šie elementai nesuderinami su šio sprendimo 34–36 punktuose nurodyta teismo praktika dėl to, kad vertindama bylos aplinkybes Apeliacinė taryba Vokietijos teismų sprendimus laikė ne rekomendacinio pobūdžio nuorodomis, bet privalomojo pobūdžio įrodymais, kiek tai susiję su ginčijamo prekių ženklo registruojamuoju pobūdžiu.

43 Šios išvados nepaneigia VRDT argumentas, pagrįstas šio sprendimo 32 punkte minėta Nutartimi *Bild digital ir ZVS* (EU:C:2009:91), kad Apeliacinė taryba turi atsižvelgti į aukščiausiojo nacionalinio teismo suformuotą Vokietijos teismų praktiką tiek, kiek ji susijusi su tuo pačiu prekių ženklu, su iš dalies tapačiomis prekėmis ir paslaugomis ir buvo priimta netrukus po ginčijamo prekių ženklo paraiškos pateikimo.

44 Šiuo klausimu visų pirma pažymėtina, kad VRDT nurodyta nutartis yra susijusi su Direktyvos 89/104 išaiškinimu ir konkrečiai su kompetentingų nacionalinių administracinių institucijų pareiga atsižvelgti arba ne į tai, kad tapačiai arba panašiai sudaryti žymenys jau buvo įregistruoti kaip prekių ženklai. Be to, šioje nutartyje Teisingumo Teismas nurodo, kad jeigu paraiška įregistruoti prekių ženklą vienoje valstybėje narėje grindžiama aplinkybe, jog panašus arba tapatus prekių ženklas jau buvo įregistruotas, už registraciją atsakinga nacionalinė administracinė institucija, nagrinėdama tokią paraišką ir tiek, kiek ji turi su tuo susijusios informacijos, privalo atsižvelgti į dėl panašių prašymų jau priimtus sprendimus ir itin atidžiai apgalvoti, ar reikia priimti tokį patį sprendimą, tačiau bet kuriuo atveju tokie sprendimai jos nesaisto. Nors toks požiūris pagal analogiją taikomas VRDT instancijų pagal Reglamentą Nr. 207/2009, vis dėlto Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad aptariama institucija jokiais atvejais negali būti saistoma tokių sprendimų dėl panašių paraiškų.

45 Taigi konstatuotina, jog jeigu iš šios nutarties darytina išvada, kad Apeliacinė taryba turėjo atsižvelgti į Vokietijos teismų sprendimus dėl žymens WINNETOU ir itin atidžiai apmąstyti klausimą, ar reikia priimti tokį patį spendimą, iš minėtos nutarties matyti ir tai, kad ankstesni sprendimai negali saistyti Apeliacinės tarybos, net jeigu jie susiję su tuo pačiu žymeniu. Taigi šiuo atveju Apeliacinė taryba kaltinama ne dėl to, kad atsižvelgė į Vokietijos teismų sprendimus, bet dėl to, kad manė, jog yra saistoma tokių sprendimų, o tai nesuderinama su šio sprendimo 34–36 punktuose nurodyta teismo praktika ir to nepaneigia VRDT argumentas.

46 Todėl pirmajam pagrindui reikia pritarti ir panaikinti ginčijamą sprendimą dėl to, kad juo tenkinamas prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia tiek, kiek šio sprendimo 42 punkte identifikuota teisės klaida kenkia ir Apeliacinės tarybos vertinimui dėl Reglamento Nr. 2072009 7 straipsnio 1 dalies c punkto taikymo, ir vertinimui dėl to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo. Ginčijamo sprendimo 50 ir 51 punktuose Apeliacinė taryba konstatavo, kad ginčijamas prekių ženklas neturi skiriamojo požymio kitokioms prekėms nei „šriftai“ ir „klišės“, nes jis negali atlikti šių prekių ir šių paslaugų komercinės kilmės nuorodos funkcijos, ir nurodė savo vertinimus, susijusius su šio prekių ženklo apibūdinamuoju pobūdžiu atitinkamų prekių ir paslaugų turinio ir paskirties atžvilgiu.

47 Nors iš šio tvirtinimo, susijusio su ginčijamo sprendimo pagrįstumu, matyti, kad šis sprendimas turi būti panaikintas tiek, kiek juo patenkintas prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, Bendrasis Teismas mano, kad šiuo atveju būtina *ex officio* išnagrinėti klausimą, ar Apeliacinė taryba pakankamai motyvavo ginčijamo prekių ženklo apibūdinamojo pobūdžio vertinimą.

Dėl *ex officio* iškelto pagrindo, susijusio su pareigos motyvuoti pažeidimu

48 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką pareigos motyvuoti laikymasis yra viešosios tvarkos klausimas, kuris prireikus gali būti keliamas *ex officio* (šiuo klausimu žr. 1997 m. vasario 20 d. Sprendimo *Komisija / Daffix*, C-166/95 P, Rink., EU:C:1997:73, 24 punktą ir 2002 m. spalio 23 d. Sprendimo *Institut für Lernsysteme / VRDT – Educational Services (ELS)*, T-388/00, Rink., EU:T:2002:260, 59 punktą). Šiuo atveju, nors ieškovė nesirėmė nepakankamu motyvavimu, Bendrasis Teismas mano, kad būtina *ex officio* išnagrinėti klausimą, ar ginčijamas sprendimas pakankamai motyvuotas. Taikant proceso organizavimo priemones šalims buvo pateiktas klausimas, ar ginčijamas sprendimas pakankamai motyvuotas.

49 Šiuo klausimu ieškove nurodo, pirma, kad ginčijamame sprendime nėra jokio savarankiško motyvavimo, ir, antra, kad vertinimas, kaip atitinkama visuomenė suvokia skirtingas prekes bei paslaugas ir jų priskyrimą prie „merchandising“ prekių, yra nepakankamai motyvuotas.

50 VRDT ir įstojusi į bylą šalis ginčija ieškovės argumentus.

51 VRDT nurodo, kad net jeigu Apeliacinė taryba nepateikė konkrečių motyvų dėl žymens WINNETOU apibūdinamojo turinio kiekvienos iš nurodytų prekių ir paslaugų atveju, tokie motyvai nebūtini, nes pateikti motyvai taikomi visoms susijusioms prekėms ir paslaugoms. VRDT pažymi, kad, kalbant apie tipines „merchandising“ prekes, žymuo WINNETOU reiškia, kad tai yra „indėniškos prekės“ arba „indėniško stiliaus“ prekės, kurias vartotojai susieja su kilniu indėnų vadu Winnetou.

52 Įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad ginčijamo sprendimo motyvai pakankami, nes Apeliacinė taryba įvertino faktines aplinkybes bei įrodymus ir jais remdamasi padarė teisines išvadas, pagrįstas Bendrijos prekių ženklų teise. Be to, ginčijamo sprendimo motyvų pakanka dėl to, kad Apeliacinė taryba išnagrinėjo skirtingas susijusias prekes bei paslaugas ir remdamasi ankstesniu sprendimu pakankamai atskleidė „merchandising“ sąvoką ir apimtį.

53 Pagal Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio pirmą sakinį VRDT sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai. Taip įtvirtintos motyvavimo pareigos apimtis atitinka SESV 296 straipsnyje įtvirtintą reikalavimą motyvuoti, pagal kurį motyvai turi aiškiai bei nedviprasmiškai nurodyti aktą priėmusios institucijos argumentus taip, kad leistų suinteresuotiesiems asmenims žinoti, kokie priimtos priemonės pagrindai, o kompetentingam teismui – vykdyti kontrolę. Nereikalaujama, kad motyvuojant būtų nurodomos visos svarbios teisinės ir faktinės aplinkybės; vertinant, ar motyvai atitinka SESV 296 straipsnio reikalavimus, reikia atsižvelgti ne tik į jų tekstą, bet ir į kontekstą, taip pat į visas šį klausimą reglamentuojančias teisės normas (šiuo klausimu žr. 2004 m. spalio 21 d. Sprendimo *KWS Saat / VRDT*, C-447/02 P, Rink., EU:C:2004:649, 63–65 punktus).

54 Konkrečiai kalbant, atsisakydama įregistruoti žymenį kaip Bendrijos prekių ženklą VRDT savo sprendimo motyvuose privalo nurodyti absoliutų ar santykinį atmetimo pagrindą, dėl kurio ši registracija negalima, šį pagrindą įtvirtinančią teisės nuostatą ir faktines aplinkybes, kurias laikė įrodytomis ir kurios, jos manymu, pagrindžia nurodytos teisės nuostatos taikymą. Tokie motyvai yra iš principo pakankami (šio sprendimo 36 punkte minėto Sprendimo *Mozart*, EU:T:2008:268, 46 punktas).

55 Dėl Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtinto absoliutaus atmetimo pagrindo pažymėtina, jog tam, kad žymeniui būtų taikomas šioje nuostatoje nustatytas draudimas, reikia, kad tarp jo ir nagrinėjamų prekių ar paslaugų būtų pakankamai tiesioginė ir konkreti sąsaja, leidžianti suinteresuotajai visuomenei iš karto ir be svarstymų suvokti nagrinėjamų prekių ar paslaugų arba vienos iš jų savybių apibūdinimą (šiuo klausimu žr. 2005 m. birželio 2 d. Sprendimo *Metso Paper Automation / VRDT (PAPERLAB)*, T-19/04, Rink., EU:T:2005:247, 25 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką ir 2013 m. balandžio 30 d. Sprendimo *ABC-One / VRDT (SLIM BELLY)*, T-61/12, EU:T:2013:226, 17 punktą). Taigi, žymens apibūdinamasis pobūdis gali būti vertinamas tik, pirma, atitinkamos visuomenės suvokimo apie šį žymenį ir, antra, atitinkamų prekių ar paslaugų atžvilgiu (šiuo klausimu žr. 2002 m. vasario 27 d. Sprendimo *Eurocool Logistik / VRDT (EUROCOOL)*, T-34/00, Rink., EU:T:2002:41, 38 punktą).

56 Taigi šiuo atveju konstatuotina, kad Bendrasis Teismas negali vykdyti Apeliacinės tarybos atliktų vertinimų, susijusių su ginčijamo prekių ženklo apibūdinamuoju pobūdžiu atitinkamų prekių ir paslaugų atveju, teisėtumo kontrolės.

57 Pirma, dėl žymens WINNETOU suvokimo ginčijamo sprendimo 22 punkte Apeliacinė taryba nusprendė, kad tas žymuo nurodo pagrindinį rašytojo Karl May romanų serijos personažą ir kad šios išvados šalys neginčijo. Ginčijamo sprendimo 23 punkte ji pridūrė, kad, remiantis Vokietijos teismų spendimais, vartotojas vokietis žymenį WINNETOU suvokia kaip susijusį su išgalvotu kilniu indėnų

vadu. Be kita ko, ginčijamo sprendimo 24 punkte Apeliacinė taryba nurodė, kad Winnetou personažas buvo ne tik knygų, bet ir diskų, kasečių, filmų ir teatro spektaklių herojus. Ji pridūrė, kad šie radijo arba teatro spektakliai yra „konkretaus žanro pritaikymas“, kuriame veiksmas vyksta *Far West*, o pagrindinis herojus Winnetou yra kilnus indėnas.

58 Taigi iš ginčijamo sprendimo ir rašytinių dokumentų, taip pat VRDT atsakymų į per teismo posėdį pateiktus klausimus matyti, kad, Apeliacinės tarybos nuomone, žymenį WINNETOU atitinkama visuomenė bendrai suvokia kaip susijusį su sąvokomis „indėnas“ ir „indėnų vadas“.

59 Tačiau Apeliacinė taryba neatliko jokios konkrečios analizės, kad nustatytų, jog žymuo WINNETOU atitinkamai visuomenei reikštų ne tik konkretų išgalvotą personažą, bet ir sietųsi su sąvokomis „indėnas“ ir „indėnų vadas“. Iš ginčijamo sprendimo 22–24 punktuose nurodytų aplinkybių neturėtų būti daroma išvada, kad Apeliacinė taryba nustatė, jog žymuo WINNETOU gali būti suvokiamas būtent taip. Iš tikrųjų Apeliacinė taryba tik aprašė kūrinius apie išgalvotą kilnų indėnų vadą Winnetou. Taigi konstatuotina, jog ginčijamame sprendime nėra jokio vertinimo ar išvados, susijusios su tuo, kad žymuo suvokiamas kaip bendrai besisiejantis su sąvokomis „indėnas“ ir „indėnų vadas“.

60 Kalbant apie vertinimą, kuris turi esminės reikšmės ginčijamo sprendimo struktūrai, dėl tokio nepakankamo motyvavimo neįmanoma aiškiai ir nedviprasmiškai suvokti išvados, kurią lėmė Apeliacinės tarybos argumentai, pateikti vertinant žymens suvokimą.

61 VRDT argumentas, pateiktas rašytiniuose dokumentuose ir per teismo posėdį, pagal kurį plačioji visuomenė filmus, knygas arba teatro spektaklius apie „Winnetou“ nurodo kaip knygas arba filmus apie indėnus, todėl žymuo WINNETOU būtų suvokiamas kaip bendrai susijęs su „indėnų“ ir „indėnų vado“ tematika, neturėtų, net jeigu būtų pagrįstas, kompensuoti šio motyvų trūkumo ginčijamame sprendime, nes VRDT negali vykstant procesui papildyti nepakankamai motyvuoto sprendimo motyvų pagal SESV 296 straipsnį (žr. 2009 m. gegužės 20 d. Sprendimo *CFCMCEE / VRDT (P@YWEB CARD ir PAYWEB CARD)*, T-405/07 ir T-406/07, Rink., EU:T:2009:164, 69 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

62 Iš to matyti, kad ginčijamas sprendimas nepakankamai motyvuotas dėl žymens WINNETOU suvokimo, nes šis žymuo reiškia daugiau nei konkretų išgalvotą personažą ir bendrai siejasi su sąvokomis „indėnas“ ir „indėnų vadas“.

63 Antra, dėl santykio tarp ginčijamo prekių ženklo ir susijusių prekių bei paslaugų Apeliacinė taryba nusprendė, kad ginčijamo prekių ženklo registracija turi būti panaikinta ir kad ji gali likti galioti tik prie 16 klasės priskirtiems „šriftams“ bei „klišėms“, nes šios prekės visiškai nesusijusios su Winnetou personažu. Dėl kai kurių 9, 16, 41 ir 42 klasių prekių ir paslaugų Apeliacinė taryba nusprendė, kad ginčijamą prekių ženklą reikia laikyti apibūdinamuoju, nes vartotojas mano, jog žymuo WINNETOU rodo, kad kalbama apie filmą arba knygą su Winnetou arba kitą šios rūšies prekę (ginčijamo sprendimo 28–31 punktai). Dėl kitų susijusių prekių, pripažintų „merchandising“ prekėmis, Apeliacinė taryba nusprendė, kad atitinkamai visuomenei žymuo WINNETOU paprasčiausiai rodytų, jog prekės susijusios su filmais arba romano personažu, kad jos indėniško stiliaus, susijusios su festivaliais arba platinamos ar parduodamos per festivalius (ginčijamo sprendimo 32–42 punktai). Dėl 39 klasės paslaugų „žmonių vežimas“ ir 43 klasės paslaugų „apgyvendinimas ir maitinimas“ Apeliacinė taryba nurodė, kad ginčijamas prekių ženklas nurodo kelionės Vokietijoje kryptį, t. y. festivalius (ginčijamo sprendimo 43 punktas). Galiausiai dėl 16 klasės prekių „mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės (išskyrus aparatūrą)“ ir 9 klasės prekių „mokymo prietaisai bei aparatai“ Apeliacinė taryba tvirtina, kad ginčijamas prekių ženklas rodo, jog mokomasi iš Winnetou istorijų (ginčijamo sprendimo 44 punktas).

64 Akivaizdu, kad Apeliacinė taryba pateikė bendrus motyvus konkrečiai „merchandising“ prekėms.

65 Šiuo klausimu primintina, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką absoliučių atmetimo pagrindų vertinimas turi būti atliekamas dėl kiekvienos prekės ar paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, ir, be kita ko, sprendimas, kuriuo VRDT atsisako registruoti prekių ženklą, iš esmės turi būti motyvuotas dėl kiekvienos iš šių prekių ar paslaugų (žr. 2010 m. kovo 18 d. Nutarties *CFCMCEE / VRDT*, C-282/09 P, Rink., EU:C:2010:153, 37 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

66 Neginčijama, kad kai tas pats atmetimo pagrindas taikomas prekių ar paslaugų kategorijai ar grupei, kompetentinga valdžios institucija gali pateikti tik bendrus visoms nurodytoms prekėms ir paslaugoms motyvus (žr. šio sprendimo 65 punkte minėtos Nutarties *CFCMCEE / VRDT*, EU:C:2010:153, 38 punktą ir jame nurodą teismo praktiką).

67 Be to, ši galimybė negali pažeisti esminio reikalavimo, kad dėl kiekvieno sprendimo, kuriuo atsisakoma pripažinti Sąjungos teisės pripažįstamą teisę, būtų galima atlikti teisminę kontrolę, skirtą veiksmingai šios teisės apsaugai užtikrinti ir dėl to turinčią apimti šio atsisakymo motyvų teisėtumą (žr. šio sprendimo 65 punkte minėtos Nutarties *CFCMCEE / VRDT*, EU:C:2010:153, 39 punktą ir jame nurodą teismo praktiką).

68 Todėl Apeliacinės tarybos galimybė pateikti grupei prekių ar paslaugų bendrus motyvus gali apimti tik tas prekes ir paslaugas, kurios tarpusavyje pakankamai tiesiogiai ir konkrečiai susijusios, t. y. sudaro gana homogenišką kategoriją, leidžiančią, kad visi nagrinėjamo sprendimo motyvus sudarantys faktiniai ir teisiniai paaiškinimai, pirma, pakankamai aiškiai atspindėtų Apeliacinės tarybos argumentus dėl kiekvienos iš šių prekių ir paslaugų, priklausančių šiai kategorijai, ir, antra, galėtų būti neišskiriant taikomi kiekvienai iš atitinkamų prekių ir paslaugų (žr. 2009 m. balandžio 2 d. Sprendimo *Zuffa / VRDT (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)*, T-118/06, Rink., EU:T:2009:100, 28 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

69 Taigi atsižvelgiant į šiuos paaiškinimus reikia išnagrinėti, ar ginčijamas sprendimas pakankamai motyvuotas dėl tiesioginio ir konkretaus susijusių prekių bei paslaugų ir žymens WINNETOU ryšio, kad būtų galima daryti išvadą, jog ginčijamas prekių ženklas yra apibūdinamasis.

70 Visų pirma reikia nurodyti, kad prekės, kurios laikomos „merchandising“ prekėmis, tarpusavyje nėra pakankamai tiesiogiai ir konkrečiai susijusios, kad galėtų sudaryti homogenišką kategoriją, dėl kurios Apeliacinė taryba galėtų pateikti bendrus homogeniškus motyvus, kaip tai suprantama pagal teismo praktiką.

71 Taigi Apeliacinė taryba prie „merchandising“ prekių kategorijos priskyrė daug vienuolikos skirtingų klasių prekių, apimančių, be kita ko, „parfumeriją“, „eterinius aliejus“, „kosmetiką“, „brangiuosius metalus ir jų lydinius“, „juvelyrinius dirbinius“, „laikrodžius“, „laikmačius“, „popierių“, „lipdukus“, „raštinės reikmenis“, „smulkius odos gaminius, konkrečiai pinigines“, „lazdas“, „audinius ir tekstilės gaminius“, „galvos apdangalus“, „žaidimus“, „Kalėdų eglučių papuošalus“, „gimnastikos ir sporto reikmenis“, „skaičiavimo mašinas“, „kompiuterius“, „fotografijos prietaisus bei aparatus“, „namų apyvokos ir virtuvės indus“, „šukas ir kempines“, „biuro reikmenis“, „plastikines pakavimo medžiagas“, „mėsą“, „žuvį“, „uogienes“, „kompotus“, „ledus“ ir „konditerijos gaminius“.

72 Šioms prekėms būdingi skirtumai, susiję su jų pobūdžiu, savybėmis, paskirtimi, prekybos jomis būdu, todėl jos negali būti laikomos sudarančiomis homogenišką kategoriją. Be kita ko, prekių priskyrimas prie „merchandising“ prekių ginčijamame sprendime konkrečiai nemotyvuojamas ir tik tvirtinama, jog šios prekės tapo plačiai naudojamos visose įmanomose ir įsivaizduojamose srityse. Taigi iš tokio tvirtinimo neaišku, dėl kokių priežasčių tokios skirtingos prekės yra pakankamai homogeniškos, nepaisant akivaizdžių skirtumų, kad sudarytų prekių grupę, kuriai būtų galima pateikti bendrus motyvus.

73 Be to, ginčijamame sprendime pateikti motyvai dėl šių prekių ir žymens WINNETOU tiesioginio ir konkretaus ryšio yra pernelyg bendro pobūdžio ir abstraktūs, todėl neatitinka šio sprendimo 66–68 punktuose nurodytų reikalavimų.

74 Taigi vieninteliai motyvai, kad ginčijamas prekių ženklas apibūdina šias prekes, pateikti ginčijamo sprendimo 32 ir 40 punktuose, pagal kuriuos, kalbant apie „merchandising“ prekes, žymuo WINNETOU rodo, jog kalbama apie prekes, susijusias su filmais arba romano personažu, kurias vartotojai laiko paprasčiausiai reklaminėmis „Winnetou“ prekėmis ir nebando nustatyti jų kilmės.

75 Taigi tokie motyvai yra nepakankami ir neleidžia suprasti, kokiais argumentais remdamasi Apeliacinė taryba nusprendė, kad ginčijamam prekių ženklui ir nagrinėjamoms prekėms būdingas pakankamai tiesioginis ir konkretus ryšys, kuris leistų atitinkamai visuomenei nedelsiant ir nesvarstant suvokti šių prekių arba vienos iš jų savybių aprašymą. Iš tikrųjų prekių priskyrimas prie „merchandising“ prekių ir ginčijamo sprendimo 32 ir 40 punktuose pateikti tvirtinimai yra bendro pobūdžio ir jais konkrečiai neanalizuojamas nagrinėjamų prekių, kurios, be kita ko, nesudaro homogeniškos prekių kategorijos, pobūdis ir savybės.

76 Todėl ginčijamo sprendimo motyvai neatitinka SESV 296 straipsnio ir Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio reikalavimų, nes neleidžia Bendrajam Teismui atlikti veiksmingos ginčijamo sprendimo teisminės kontrolės.

77 Šios išvados nepaneigia Apeliacinės tarybos vertinimai, susiję su tam tikromis prekėmis ir paslaugomis, nurodytomis ginčijamo sprendimo 34, 36, 37 ir 39 punktuose.

78 Iš tikrųjų remdamasi šiais vertinimais Apeliacinė taryba tik tvirtino, kad tokios prekės gali būti indėniško stiliaus, susijusios su Winnetou personažu, šio personažo tema arba dar ir su festivaliais.

79 Taigi visų pirma primintina, jog, kaip šio sprendimo 62 punkte nusprendė Bendrasis Teismas, išvada, kad žymuo WINNETOU laikomas susijusiu su sąvokomis „indėnas“ ir „indėnų vadas“, yra nepakankamai motyvuota. Be to, tvirtinimai, kad tai suvenyrų parduotuvėse parduodamos prekės: vadinamieji „Winnetou“ drabužiai, t. y. Winnetou dėvėti arba su juo besisiejantys drabužiai, lagaminai su Winnetou atvaizdu, indėnų vado formos spragtukas arba per festivalius parduodami maisto produktai, neleidžia tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai suvokti Apeliacinės tarybos argumentų, kuriais remiantis prieinama prie išvados, kad ginčijamas prekių ženklas, kuris pirmiausia yra žodinis žymuo, o ne indėną vaizduojantis vaizdinis prekių ženklas, apibūdina minėtas prekes.

80 Todėl reikia nuspręsti, kad ginčijamas sprendimas nepakankamai motyvuotas.

81 Iš visų pateiktų paaiškinimų matyti, kad ginčijamą sprendimą reikia panaikinti dėl Bendrijos prekių ženklo autonomiškumo ir nepriklausomumo principų pažeidimo ir dėl nepakankamo motyvavimo; nereikalinga nuspręsti dėl antrojo, ketvirtojo ir penktojo pagrindų.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

82 Pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 2 dalį, jeigu byloje yra kelios pralaimėjusios šalys, Bendrasis Teismas nusprendžia, kaip turi būti paskirstytos išlaidos.

83 Šiuo atveju reikia nuspręsti, kad VRDT, be savo bylinėjimosi išlaidų, turi padengti ieškovės išlaidas, o įstojusi į bylą šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (pirmoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2013 m. liepos 9 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 125/2012-1) tiek, kiek juo patenkintas prašymas pripažinti registraciją negaliojančia.**

2. **VRDT padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos *Karl-May-Verlag GmbH* patirtos bylinėjimosi išlaidos.**

3. ***Constantin Film Produktion GmbH* padengia savo bylinėjimosi išlaidas.**

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Paskelbta 2016 m. kovo 18 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.