ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

18 maart 2016*

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk WINNETOU — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 52, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009 — Beginselen van autonomie en onafhankelijkheid van het gemeenschapsmerk — Motiveringsplicht”

In zaak T-501/13,

Karl-May-Verlag GmbH, voorheen Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, gevestigd te Bamberg (Duitsland), vertegenwoordigd door M. Pejman en M. Brenner, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), aanvankelijk vertegenwoordigd door A. Pohlmann, vervolgens door M. Fischer, als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

Constantin Film Produktion GmbH, gevestigd te München (Duitsland), vertegenwoordigd door P. Baronikians en S. Schmidt, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 9 juli 2013 (zaak R 125/2012-1) inzake een nietigheidsprocedure tussen Constantin Film Produktion GmbH en Karl-May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH,

wijst

HET GERECHT (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: H. Kanninen, president, I. Pelikánová en E. Buttigieg (rapporteur), rechters,

griffier: M. Marescaux, administrateur,

gezien het op 18 september 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 30 januari 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

* Procestaal: Duits.

gezien de op 27 januari 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de op 25 april 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

gezien de op 3 juli 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde dupliek van het BHIM,

na de terechtzitting op 30 september 2015,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Verzoekster, Karl-May-Verlag GmbH, voorheen Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, is houdster van het gemeenschapswoordmerk WINNETOU, ingediend bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) op 14 juni 2002, ingeschreven op 16 september 2003 onder nummer 2735017 en vernieuwd op 10 juni 2012.

2 De waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 en 43 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 3: „Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions”;

— klasse 9: „Films, met name tekenfilms, videofilms; fotografische, film-, optische, weeg-, sein-, controle- en onderwijstoestellen en -uitrusting, elektrische apparaten en instrumenten (voor zover begrepen in klasse 9); apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid, beeld en gegevens, gegevensdragers hiervoor, bespeeld en onbespeeld; magnetische gegevensdragers, grammofoonplaten, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur, computers, computerprogramma's, belichte films, ook voor cinematografische doeleinden”;

— klasse 14: „Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt (voor zover begrepen in klasse 14); notenkrakers van edele metalen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; namaakbijouterieën, buttons; uurwerken en tijdmeetinstrumenten”;

— klasse 16: „Papier, karton en hieruit vervaardigde producten (voor zover begrepen in klasse 16); stickers, etiketten; drukwerken; postzegels; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking voor zover begrepen in klasse 16; drukletters; clichés”;

— klasse 18: „Goederen van leder en kunstleder, te weten tassen en andere, niet aan de inhoud aangepaste houders alsmede kleine lederwaren, met name portemonnees, portefeuilles, sleuteletuis, en andere daaruit vervaardigde producten (voor zover begrepen in klasse 18); reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken”;

— klasse 21: „Vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen noch verguld noch verzilverd); apparaten (voor zover begrepen in klasse 21); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; producten van glas, porselein en aardewerk voor de huishouding en de keuken, kunstvoorwerpen van glas, porselein en aardewerk";

— klasse 24: „Weefsels en textielproducten (voor zover begrepen in klasse 24, echter niet voor beddengoed, te weten kussens, dekens, dekbedden en slaapzakken); spreien en tafellakens";

— klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels";

— klasse 28: „Spellen, speelkaarten, speelgoederen, ook elektronisch, kerstboomversieringen; gymnastiek- en sportartikelen (voor zover begrepen in klasse 28)";

— klasse 29: „Vlees, vis, gevogelte en wild en hieruit vervaardigde producten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen";

— klasse 30: „Koffie, thee, cacao, brood, banket- en suikerbakkerswaren, met name peperkoek, vruchtengebak, consumptie-ijs, honing; specerijen, suikerbakkerswaren en chocoladewaren";

— klasse 39: „Personenvervoer";

— klasse 41: „Organisatie voor ontspannende, culturele en sportieve doeleinden, verhuur van films en geluidsbanden; filmproductie en -voorstelling; fotografie; ontspanning; evenementen binnen een vrijetijds- en vakantiepark; vakantiekampen; diensten van kampeerterreinen";

— klasse 42: „Exploitatie van industriële-eigendomsrechten";

— klasse 43: „Huisvesting en bediening van gasten".

3 Op 14 juni 2010 heeft interveniënte, Constantin Film Produktion GmbH, een vordering tot nietigverklaring van het bestreden merk ingediend, waarbij zij zich beriep op het bestaan van absolute nietigheidsgronden, op grond van artikel 52, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) juncto artikel 7 van verordening nr. 207/2009, voor alle waren waarvoor het was ingeschreven.

4 Bij beslissing van 13 december 2011 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring afgewezen.

5 Op 17 januari 2012 heeft interveniënte bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

6 Bij beslissing van 9 juli 2013 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep gedeeltelijk toegewezen en de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd, zodat zij het bestreden merk nietig heeft verklaard, behalve voor „drukletters" en „clichés" van klasse 16.

7 In het bijzonder heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de waren en diensten van de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41 en 43 tot de gemiddelde consument waren gericht en dat de diensten van klasse 42 tot professionals waren gericht. Zij heeft overwogen dat al deze waren en diensten ook tot een gespecialiseerd publiek, zoals tussenpersonen, konden zijn gericht. Zij heeft daaraan toegevoegd dat het aandachtsniveau voor de consument hoog of gemiddeld was, naargelang van het type waren of diensten, en voor professionals hoog (punten 18 en 19 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep heeft vervolgens opgemerkt dat de term „winnetou" geen verband

hield met een van de talen van de Europese Unie en dat zij in eerste instantie haar analyse moest verrichten ten aanzien van de Duitse consument, aangezien het beschrijvende karakter van het merk in Duitsland specifiek werd aangevoerd (punt 20 van de bestreden beslissing).

8 Bovendien heeft de kamer van beroep met betrekking tot het beschrijvende karakter van het bestreden merk aangegeven dat Winnetou het hoofdpersonage was van een reeks romans van de auteur Karl May, en de hoofdfiguur in films en toneel- en radiovoorstellingen. Zij heeft daaraan toegevoegd dat volgens door interveniënte vermelde arresten van het Bundesgerichtshof (federaal hooggerechtshof, Duitsland) en het Bundespatentgericht (federaal octrooigerecht, Duitsland) (hierna: „beslissingen van de Duitse rechterlijke instanties") de term „winnetou" voor de Duitse consument deed denken aan een fictief nobel en goed indiaans opperhoofd, en dat deze term volgens het Bundesgerichtshof in Duitsland beschrijvend was voor drukwerken, filmproductie en de publicatie en het uitgeven van boeken en tijdschriften (punten 22-25 van de bestreden beslissing). Hoewel de kamer van beroep eraan heeft herinnerd dat zij niet was gebonden door de rechtspraak van de nationale rechterlijke instanties, heeft zij benadrukt dat in casu, aangezien een hoogste nationale rechterlijke instantie had geoordeeld dat de term „winnetou" in Duitsland beschrijvend was, het bestreden merk krachtens artikel 7, lid 2, van verordening nr. 207/2009 ook moest worden geacht niet te kunnen worden beschermd voor waren en diensten in verband met boeken, radio en televisie (punt 27 van de bestreden beslissing). Zo heeft de kamer van beroep vastgesteld dat voor „films, met name tekenfilms, videofilms", „magnetische gegevensdragers, grammofoonplaten", „belichte films, ook voor cinematografische doeleinden" van klasse 9, „drukwerken", „boekbinderswaren", „foto's" van klasse 16 en diensten inzake „organisatie voor ontspannende, culturele en sportieve doeleinden, verhuur van films en geluidsbanden", „filmproductie en -voorstelling", „fotografie", „ontspanning", „evenementen binnen een vrijetijds- en vakantiepark", „vakantiekampen", „diensten van kampeerterreinen" en „exploitatie van industriële-eigendomsrechten" van de klassen 41 en 42, het teken WINNETOU de inhoud van deze waren en diensten beschreef of rechtstreeks aangaf, omdat de consument zonder meer zou veronderstellen dat het waren of diensten met Winnetou of over het thema Winnetou betreft (punten 28-31 van de bestreden beslissing). Wat vervolgens de andere waren of diensten betreft, heeft de kamer van beroep opgemerkt dat, met uitzondering van „drukletters" en „clichés" van klasse 16, die geen verband hielden met het personage Winnetou, de boeken, de films of de festivals, de andere waren konden worden aangemerkt als rechtstreeks met Winnetou verbonden „merchandising", en dat bepaalde waren of diensten zoals voedingsmiddelen of diensten van „vervoer" en „huisvesting en bediening van gasten" rechtstreeks verband hielden met de festivals (punten 32-46 van de bestreden beslissing). Gelet op deze elementen heeft de kamer van beroep beslist dat het bestreden merk beschrijvend was voor al deze waren en diensten.

9 Ten slotte heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het bestreden merk voor de waren en diensten in verband met een indiaans opperhoofd met een nobele inborst of het romanpersonage, onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, aangezien de consument uitgaat van het beginsel dat het merk de inhoud of het doel van de waren en diensten beschrijft. Voor „drukletters" en „clichés" van klasse 16 heeft zij daarentegen aangegeven dat het bestreden merk onderscheidend was, omdat de consument het bestreden merk voor deze waren als een fantasienaam opvat (punten 48-52 van de bestreden beslissing).

Procedure en conclusies van partijen

10 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 18 september 2013, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

11 In het kader van de maatregelen tot organisatie van de procesgang bedoeld in artikel 89 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, zijn de partijen uitgenodigd schriftelijk vragen te beantwoorden. Het BHIM en interveniënte hebben binnen de gestelde termijn geantwoord.

Verzoekster heeft aan dit verzoek binnen de gestelde termijn geen gehoor gegeven, maar bij beslissing van de president van de Eerste kamer van het Gerecht zijn verzoeksters antwoorden in het dossier opgenomen.

12 Verzoekster verzoekt het Gerecht:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

13 Het BHIM en interveniënte verzoeken het Gerecht:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

14 Ter terechtzitting heeft verzoekster gepreciseerd dat zij met haar eerste vordering verzoekt om vernietiging van de bestreden beslissing voor zover daarbij de vordering tot nietigverklaring wordt toegewezen.

In rechte

Ontvankelijkheid

15 Interveniënte voert aan dat de bijlagen A.12 tot en met A.17 bij het verzoekschrift niet-ontvankelijk zijn, op grond dat deze documenten voor het eerst voor het Gerecht worden overgelegd. Verzoekster en het BHIM hebben zich over deze stelling niet uitgesproken.

16 Deze bijlagen zijn voor bijlage A.12 resultaten van opzoekingen in de registers van het BHIM, voor bijlage A.13 een uittreksel uit het handboek inzake de procedures voor het BHIM, voor de bijlagen A.14 en A.15 beschikkingen van het Bundespatentgericht, voor bijlage A.16 een uittreksel uit het werk van Ingerl en Rohnke met als titel *Markengesetz* (3e druk) en voor bijlage A.17 een artikel uit de krant *Weser-Kurier* van 1 juli 2013.

17 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat een beroep bij het Gerecht is gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009, zodat het Gerecht niet tot taak heeft de feiten opnieuw te onderzoeken op basis van stukken die voor het eerst aan het Gerecht zijn overgelegd. De bijlagen A.12 en A.17 bij het verzoekschrift dienen dus buiten beschouwing te worden gelaten en de bewijskracht ervan hoeft niet te worden onderzocht [zie in die zin arrest van 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Jurispr., EU:T:2005:420, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

18 Wat daarentegen de bijlagen A.13 tot en met A.16 betreft, dient te worden benadrukt dat verzoekster deze elementen weliswaar voor het eerst voor het Gerecht heeft overgelegd, maar daaraan mag refereren. Blijkens de rechtspraak belet namelijk niets de partijen noch het Gerecht zelf rekening te houden met elementen van nationale wetgeving, rechtspraak of rechtsleer, aangezien het niet erom gaat de kamer van beroep te verwijten dat zij in een bepaalde nationale rechterlijke beslissing vermelde feiten niet in aanmerking heeft genomen, maar om het verwijt, gebaseerd op de aangevoerde rechtspraak of rechtsleer, dat zij een bepaling van verordening nr. 207/2009 onjuist heeft toegepast [zie in die zin arrest van 12 juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Jurispr., EU:T:2006:202, punt 71]. Bovendien vormen de in bijlage A.13

overgelegde elementen geen eigenlijk bewijsmateriaal, maar hebben zij betrekking op de beslissingspraktijk van het BHIM, waarnaar een partij mag verwijzen (arrest ARTHUR ET FELICIE, punt 17 supra, EU:T:2005:420, punt 20).

19 Uit het voorgaande vloeit voort dat de bijlagen A.12 en A.17 bij het verzoekschrift niet-ontvankelijk zijn.

Ten gronde

20 Verzoekster voert ter ondersteuning van haar beroep vijf middelen aan: ten eerste, schending van de beginselen van autonomie en onafhankelijkheid van het gemeenschapsmerk en van het recht inzake gemeenschapsmerken, ten tweede, schending van artikel 76 van verordening nr. 207/2009, ten derde, inaanmerkingneming van middelen tot nietigverklaring die niet waren aangevoerd in het kader van de vordering tot nietigverklaring, ten vierde, schending van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en, ten vijfde, schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

21 Het Gerecht acht het opportuun om eerst het derde middel te onderzoeken en vervolgens het eerste middel, alvorens ambtshalve een middel inzake de ontoereikende motivering van de bestreden beslissing aan te voeren.

Derde middel: inaanmerkingneming van middelen tot nietigverklaring die niet waren aangevoerd in het kader van de vordering tot nietigverklaring

22 Met haar derde middel, inzake de inaanmerkingneming van middelen tot nietigverklaring die niet waren aangevoerd in het kader van de vordering tot nietigverklaring, stelt verzoekster in wezen dat de kamer van beroep ultra petita heeft beslist en haar bevoegdheden heeft overschreden, doordat zij de vernietiging van het bestreden merk heeft gebaseerd op de in artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 vermelde nietigheidsgrond, terwijl interveniëntes vordering tot nietigverklaring alleen was gebaseerd op het ontbreken van onderscheidend vermogen van het bestreden merk op grond van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

23 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.

24 De nietigheidsafdeling had overwogen dat de vordering op basis van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 niet in aanmerking moest worden genomen op grond dat, ten eerste, deze vordering was geformuleerd in de fase van de repliek en, ten tweede, er geen verschil in onderzoek bestond tussen de in artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 bedoelde gronden. De kamer van beroep heeft daarentegen allereerst opgemerkt dat de vordering volgens het formulier ter indiening van de vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7 van verordening nr. 207/2009. Zij heeft vervolgens aangegeven dat interveniënte zich in haar schriftelijke uiteenzetting van de gronden van haar vordering had beroepen op de in artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 bedoelde weigeringsgronden, zonder een duidelijk onderscheid te maken tussen deze twee weigeringsgronden. Zij is ten slotte, na te hebben benadrukt dat interveniënte uitdrukkelijk had verwezen naar artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en dat zij in haar vordering een standpunt had ingenomen over het beschrijvende karakter van het bestreden merk, tot het besluit gekomen dat moest worden bepaald of het bestreden merk moest worden vernietigd gelet op de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009.

25 Onderzocht dient te worden of de vordering tot nietigverklaring in casu ook betrekking had op artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, zodat de kamer van beroep, zonder haar bevoegdheden te overschrijden, kon onderzoeken of het bestreden merk beschrijvend was.

26 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat om te bepalen op welke gronden een vordering tot nietigverklaring is gebaseerd, de volledige vordering moet worden onderzocht, in het bijzonder ten aanzien van de gedetailleerde uiteenzetting van de gronden ter ondersteuning ervan [arrest van 24 maart 2011, Cybergun/BHIM – Umarex Sportwaffen (AK 47), T-419/09, EU:T:2011:121, punt 21].

27 Zoals het BHIM terecht opmerkt, blijkt in casu duidelijk uit het wezen van de vordering tot nietigverklaring en uit interveniëntes motivering in de loop van de procedure voor het BHIM dat de vordering tot nietigverklaring niet alleen was gebaseerd op het ontbreken van onderscheidend vermogen van het bestreden merk uit het oogpunt van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, maar ook op het beschrijvende karakter van dat merk krachtens artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening.

28 Zo staat vast dat interveniënte in het formulier ter indiening van de vordering tot nietigverklaring het vakje met betrekking tot artikel 7 en artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 heeft aangekruist. Bovendien heeft interveniënte in de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van de vordering tot nietigverklaring uitdrukkelijk verwezen naar artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, maar niettemin ook argumenten inzake het beschrijvende karakter van het bestreden merk aangevoerd, zoals duidelijk blijkt uit de bladzijden 46 en 48 van het aan het Gerecht overgelegde proceduredossier voor het BHIM.

29 In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat interveniënte artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 weliswaar slechts uitdrukkelijk heeft vermeld in de fase van de repliek voor de nietigheidsafdeling, maar de vordering tot nietigverklaring betrekking had op zowel het ontbreken van onderscheidend vermogen van het bestreden merk krachtens artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, als het beschrijvende karakter ervan krachtens artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening en dat het middel bijgevolg moet worden afgewezen.

Eerste middel: schending van de beginselen van autonomie en onafhankelijkheid van het gemeenschapsmerk en van de regeling inzake gemeenschapsmerken

30 Verzoekster voert aan dat de bestreden beslissing de beginselen van autonomie en onafhankelijkheid van het gemeenschapsmerk en van de regeling inzake gemeenschapsmerken schendt doordat de kamer van beroep haar beslissing uitsluitend heeft gebaseerd op de beslissingen van de Duitse rechterlijke instanties, zonder een autonome beoordeling uit te voeren aan de hand van de hiertoe in het merkenrecht van de Unie vastgestelde criteria. Deze houding is strijdig met het beginsel dat het stelsel van het Uniemerk een autonoom systeem is dat uit een samenstel van eigen voorschriften en doelstellingen bestaat en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook.

31 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.

32 Allereerst erkent het BHIM dat de nietigheid van een gemeenschapsmerk alleen op basis van de Unieregeling moet worden beoordeeld, maar stelt het dat de kamer van beroep een autonome beoordeling heeft verricht ten aanzien van de bepalingen van verordening nr. 207/2009 en de rechtspraak waarin daarnaar wordt verwezen. Vervolgens merkt het BHIM op dat de kamer van beroep krachtens de beschikking van 12 februari 2009, Bild digital en ZVS (C-39/08 en C-43/08, EU:C:2009:91), ertoe was gehouden rekening te houden met de Duitse rechtspraak, aangezien deze betrekking had op hetzelfde merk, uitging van een hoogste nationale rechterlijke instantie, betrekking had op waren en diensten die deels dezelfde waren, en dateerde van zeer kort na de aanvraag van het bestreden gemeenschapsmerk. Ten slotte benadrukt het BHIM dat de kamer van beroep zich niet op één arrest heeft gebaseerd, maar op vier beslissingen van Duitse rechterlijke instanties, die dus van vaste rechtspraak getuigen.

33 Interveniënte meent dat de kamer van beroep zich inderdaad heeft gebaseerd op de Duitse rechtspraak, maar in het kader van een autonome en gedetailleerde beoordeling van het bestreden merk ten aanzien van artikel 7 van verordening nr. 207/2009. Zij benadrukt bijgevolg dat de kamer van beroep de perceptie van het teken WINNETOU door het relevante publiek voor de bedoelde waren en diensten zelf heeft beoordeeld.

34 Dienaangaande dient er allereerst aan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het stelsel van gemeenschapsmerken een autonoom systeem is dat uit een samenstel van eigen voorschriften en doelstellingen bestaat en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arresten van 12 december 2013, Rivella International/BHIM, C-445/12 P, Jurispr., EU:C:2013:826, punt 48, en 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr., EU:T:2000:283, punt 47].

35 De vraag of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, dient derhalve alleen te worden beantwoord op basis van de relevante Unieregelgeving, zoals uitgelegd door de Unierechter (zie in die zin arrest van 16 juli 2009, American Clothing Associates/BHIM en BHIM/American Clothing Associates, C-202/08 P en C-208/08 P, Jurispr., EU:C:2009:477, punt 58). Het BHIM is dus niet gebonden door beslissingen die in de lidstaten zijn genomen, zelfs in het geval dat deze beslissingen zijn genomen krachtens een overeenkomstig de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) geharmoniseerde nationale wetgeving [zie in die zin arresten van 16 maart 2006, Telefon & Buch/BHIM – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Jurispr., EU:T:2006:87, punt 30; 14 juni 2007, Europig/BHIM (EUROPIG), T-207/06, Jurispr., EU:T:2007:179, punt 42, en 14 november 2013, Efag Trade Mark Company/BHIM (FICKEN), T-52/13, EU:T:2013:596, punt 42]. Daaraan dient te worden toegevoegd dat geen enkele bepaling van verordening nr. 207/2009 het BHIM of, na beroep, het Gerecht, ertoe verplicht hetzelfde resultaat te bereiken als de nationale bestuurlijke of rechterlijke instanties in een soortgelijke situatie [zie in die zin arresten van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr., EU:C:2006:20, punt 49; 8 november 2007, MPDV Mikrolab/BHIM (manufacturing score card), T-459/05, EU:T:2007:336, punt 27, en 10 september 2010, MPDV Mikrolab/BHIM (ROI ANALYZER), T-233/08, EU:T:2010:382, punt 43].

36 Uit eveneens vaste rechtspraak vloeit voort dat hoewel het BHIM niet is gebonden door beslissingen die nationale autoriteiten hebben gewezen, deze beslissingen, zonder bindend of zelfs doorslaggevend te zijn, niettemin door het BHIM in het kader van de beoordeling van de feiten van de zaak als aanwijzingen in aanmerking kunnen worden genomen [zie in die zin arresten van 21 april 2004, Concept/BHIM (ECA), T-127/02, Jurispr., EU:T:2004:110, punt 70; 9 juli 2008, Reber/BHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Jurispr., EU:T:2008:268, punt 45, en 25 oktober 2012, riha/BHIM – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, EU:T:2012:576, punt 66].

37 Uit al deze elementen vloeit voort dat buiten het in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 bedoelde geval, in het kader waarvan het BHIM het nationale recht, met inbegrip van de nationale rechtspraak die daarop betrekking heeft, moet toepassen, het BHIM of het Gerecht niet kunnen zijn gebonden door de beslissingen van de nationale autoriteiten of rechterlijke instanties.

38 In casu blijkt allereerst uit de bestreden beslissing dat – anders dan het BHIM stelt – de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing inderdaad heeft benadrukt dat zij niet was gebonden door de rechtspraak van de nationale rechterlijke instanties, maar daaraan in hetzelfde punt heeft toegevoegd dat in casu, aangezien een hoogste nationale rechterlijke instantie had geoordeeld dat de term „winnetou” in Duitsland beschrijvend was, eveneens moest worden vastgesteld dat het gemeenschapsmerk niet kon worden beschermd voor waren en diensten in verband met boeken, radio en televisie.

39 Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 42 van de bestreden beslissing, bij het onderzoek van het beschrijvende karakter van het bestreden merk voor „merchandising", aangegeven dat aangezien het arrest van het Bundesgerichtshof slechts enkele maanden na de indiening van de aanvraag was uitgesproken, ook moest worden verondersteld dat de weigeringsgrond reeds bestond op het tijdstip van de gemeenschapsmerkaanvraag.

40 Uit deze vaststellingen, die worden gestaafd door de punten 23, 25, 26, 29 en 30 van de bestreden beslissing, blijkt dat met uitzondering van de opsomming van de werken over Winnetou in punt 24 van die beslissing, de kamer van beroep de in de Duitse rechtspraak uiteengezette overwegingen inzake de vraag of het teken WINNETOU kan worden ingeschreven, de perceptie van dit teken en het beschrijvende karakter van het bestreden merk voor de betrokken waren en diensten heeft overgenomen, zonder een autonome beoordeling te verrichten in het licht van de argumenten die partijen hebben aangevoerd en de elementen die zij hebben overgelegd.

41 Bijgevolg blijkt met name uit de punten 25, 26, 29 en 30 van de bestreden beslissing dat het oordeel dat het betrokken teken rechtstreeks de inhoud aangeeft van „films, met name tekenfilms", „videofilms", „magnetische gegevensdragers", „grammofoonplaten", „belichte films, ook voor cinematografische doeleinden" van klasse 9, „drukwerken", „boekbinderswaren", „foto's" van klasse 16 en diensten inzake „organisatie voor ontspannende, culturele en sportieve doeleinden", „verhuur van films en geluidsbanden", „filmproductie en -voorstelling", „fotografie", „ontspanning", „evenementen binnen een vrijetijds- en vakantiepark", „vakantiekampen", „diensten van kampeerterreinen" en „exploitatie van industriële-eigendomsrechten" van de klassen 41 en 42, niet het resultaat is van een autonome beoordeling van de kamer van beroep, aangezien deze in punt 29 van de bestreden beslissing preciseert dat „volgens de Duitse rechtspraak, de consument zal veronderstellen dat ‚winnetou' gewoon het feit beschrijft dat het een film of een boek met Winnetou of een andere waar van dit type betreft".

42 Bijgevolg zijn deze elementen strijdig met de in de punten 34 tot en met 36 supra in herinnering gebrachte rechtspraak, aangezien de kamer van beroep de beslissingen van de Duitse rechterlijke instanties geen indicatieve waarde heeft toegekend als aanwijzingen bij de beoordeling van de feiten van de zaak, maar een dwingende waarde wat betreft de vraag of het bestreden merk kan worden ingeschreven.

43 Aan deze vaststelling kan niet worden afgedaan door het argument dat het BHIM heeft ontleend aan de beschikking Bild digital en ZVS, punt 32 supra (EU:C:2009:91), waarbij het stelt dat de kamer van beroep rekening moet houden met de Duitse rechtspraak, aangezien deze betrekking heeft op hetzelfde merk, uitgaat van een hoogste nationale rechterlijke instantie, betrekking heeft op waren en diensten die deels dezelfde waren, en dateert van zeer kort na de aanvraag van het bestreden merk.

44 Allereerst zij dienaangaande benadrukt dat de beschikking waarop het BHIM zich beroept, de uitlegging van richtlijn 89/104 betreft en specifiek betrekking heeft op de verplichtingen van de bevoegde nationale autoriteiten om al dan niet rekening te houden met de omstandigheid dat identiek of vergelijkbaar samengestelde tekens reeds als merk zijn ingeschreven. Bovendien merkt het Hof in die beschikking op dat wanneer ter ondersteuning van een merkaanvraag in een lidstaat wordt aangevoerd dat een overeenstemmend of gelijk merk reeds is ingeschreven, de voor inschrijving bevoegde nationale autoriteit bij het onderzoek van een dergelijke aanvraag en voor zover zij daarover informatie heeft, weliswaar rekening moet houden met de beslissingen die reeds genomen zijn over gelijksoortige aanvragen, en zeer aandachtig moet onderzoeken of al dan niet een beslissing in dezelfde zin moet worden genomen, maar zij daardoor in geen geval gebonden kan zijn. Bijgevolg neemt dit niet weg dat – hoewel een dergelijke overweging naar analogie geldt voor het onderzoek door de instanties van het BHIM in het kader van verordening nr. 207/2009 – het Hof eveneens heeft gepreciseerd dat de betrokken autoriteit in geen geval gebonden kan zijn door deze beslissingen betreffende gelijksoortige aanvragen.

45 Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat uit deze beschikking weliswaar kan worden afgeleid dat de kamer van beroep rekening moest houden met de beslissingen van de Duitse rechterlijke instanties inzake het teken WINNETOU, en zeer aandachtig moest onderzoeken of al dan niet een beslissing in dezelfde zin moest worden genomen, maar dat uit deze beschikking ook blijkt dat de kamer van beroep niet gebonden kan zijn door eerdere beslissingen, ook al hadden zij betrekking op hetzelfde teken. In casu wordt de kamer van beroep niet verweten dat zij rekening heeft gehouden met de beslissingen van de Duitse rechterlijke instanties, maar dat zij zich door deze beslissingen gebonden heeft geacht, hetgeen strijdig is met de in de punten 34 tot en met 36 supra in herinnering gebrachte rechtspraak en waaraan het argument van het BHIM dus niet afdoet.

46 Bijgevolg moet het eerste middel worden aanvaard en de bestreden beslissing worden vernietigd voor zover daarbij de vordering tot nietigverklaring is toegewezen, aangezien de in punt 42 supra geïdentificeerde onjuiste rechtsopvatting zowel de beoordeling van de kamer van beroep inzake de toepassing van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 aantast, als die inzake de toepassing van artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening. In de punten 50 en 51 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep immers vastgesteld dat het bestreden merk onderscheidend vermogen miste voor de andere waren en diensten dan „drukletters” en „clichés”, aangezien dit merk niet geschikt was om de functie van aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren en deze diensten te vervullen, en daarbij verwezen naar haar beoordelingen inzake het beschrijvende karakter ervan, gelet op de inhoud en het doel van de betrokken waren en diensten.

47 Hoewel uit deze vaststelling inzake de gegrondheid van de bestreden beslissing voortvloeit dat deze moet worden vernietigd voor zover daarbij de vordering tot nietigverklaring is toegewezen, acht het Gerecht het in casu tevens noodzakelijk om ambtshalve te onderzoeken of de kamer van beroep haar beoordeling van het beschrijvende karakter van het bestreden merk toereikend heeft gemotiveerd.

Ambtshalve aangevoerd middel inzake niet-nakoming van de motiveringsplicht

48 Volgens vaste rechtspraak is het nakomen van de motiveringsplicht een zaak van openbare orde, die in voorkomend geval ambtshalve moet worden aangevoerd [zie in die zin arresten van 20 februari 1997, Commissie/Daffix, C-166/95 P, Jurispr., EU:C:1997:73, punt 24, en 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM – Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr., EU:T:2002:260, punt 59]. Hoewel verzoekster zich niet heeft beroepen op een ontoereikende motivering, acht het Gerecht het in casu noodzakelijk om ambtshalve te onderzoeken of de bestreden beslissing toereikend is gemotiveerd. Aan partijen is via maatregelen tot organisatie van de procesgang gevraagd of zij de motivering van de bestreden beslissing toereikend achtten.

49 Dienaangaande meent verzoekster, ten eerste, dat de bestreden beslissing geen autonome motivering bevat en, ten tweede, dat de perceptie door het relevante publiek van de verschillende waren en diensten en van de indeling ervan als „merchandising” ontoereikend is gemotiveerd.

50 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.

51 Het BHIM voert aan dat de kamer van beroep weliswaar de beschrijvende inhoud van het teken WINNETOU niet specifiek heeft gemotiveerd voor elk van de aangeduide waren en diensten, maar een dergelijke motivering niet was vereist, omdat de verstrekte motivering geldt voor alle betrokken waren en diensten. Het BHIM voegt daaraan toe dat het teken WINNETOU voor de typische „merchandising”-waren, betekent dat het „indiaanse waren” of waren „in indiaanse stijl” betreft, waarvoor de consument een verband legt tussen Winnetou, die wordt gezien als een nobel indiaans opperhoofd, en de waren.

52 Interveniënte meent dat de motivering van de bestreden beslissing toereikend is, omdat de kamer van beroep de feiten en de bewijzen heeft beoordeeld en daaraan rechtsgevolgen heeft verbonden op basis van het recht inzake het gemeenschapsmerk. Bovendien is de motivering van de bestreden beslissing toereikend aangezien de kamer van beroep de verschillende betrokken waren en diensten heeft onderzocht en het begrip en de omvang van „merchandising" door de verwijzing naar een eerdere beslissing toereikend heeft uiteengezet.

53 Volgens artikel 75, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 moeten de beslissingen van het BHIM met redenen worden omkleed. De aldus geformuleerde motiveringsplicht heeft dezelfde draagwijdte als die van artikel 296 VWEU, volgens welke de motivering de redenering van degene die de handeling heeft verricht, duidelijk en ondubbelzinnig tot uitdrukking moet doen komen, opdat de belanghebbenden de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel kunnen kennen en de bevoegde rechter zijn toezicht kan uitoefenen. Het is niet noodzakelijk dat alle relevante gegevens feitelijk of rechtens in de motivering worden gespecificeerd, aangezien bij de vraag of de motivering van een handeling aan de vereisten van artikel 296 VWEU voldoet, niet alleen moet worden gelet op de bewoordingen ervan, doch ook op de context en op het geheel van rechtsregels die de betrokken materie beheersen (zie in die zin arrest van 21 oktober 2004, KWS Saat/BHIM, C-447/02 P, Jurispr., EU:C:2004:649, punten 63-65).

54 Meer in het bijzonder moet het BHIM, wanneer het de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk weigert, als motivering van zijn beslissing de absolute of relatieve weigeringsgrond die zich tegen die inschrijving verzet vermelden, alsook de bepaling waaraan deze grond is ontleend, en de feitelijke omstandigheden uiteenzetten die het bewezen acht en die naar zijn oordeel de toepassing van de aangevoerde bepaling rechtvaardigen. Een dergelijke motivering is in beginsel toereikend (arrest Mozart, punt 36 supra, EU:T:2008:268, punt 46).

55 Aangaande de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 zij benadrukt dat een teken alleen onder het in deze bepaling vervatte verbod valt wanneer het met de betrokken waren of diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft, waardoor het betrokken publiek hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de betrokken waren of diensten, of van een van de kenmerken ervan, kan zien [zie in die zin arresten van 22 juni 2005, Metso Paper Automation/BHIM (PAPERLAB), T-19/04, Jurispr., EU:T:2005:247, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 30 april 2013, ABC-One/BHIM (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, punt 17]. Het onderscheidend vermogen van een teken kan dus alleen worden beoordeeld in verhouding tot de betrokken waren of diensten en uitgaande van de perceptie van het doelpubliek, dat wil zeggen de consumenten van die waren of diensten [zie in die zin arrest van 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr., EU:T:2002:41, punt 38].

56 In casu dient te worden vastgesteld dat het Gerecht zijn toetsing van de rechtmatigheid van de beoordelingen door de kamer van beroep inzake het beschrijvende karakter van het bestreden merk voor de betrokken waren en diensten niet kan uitoefenen.

57 In de eerste plaats heeft de kamer van beroep aangaande de perceptie van het teken WINNETOU in punt 22 van de bestreden beslissing geoordeeld dat het teken WINNETOU het hoofdpersonage van een reeks romans van de auteur Karl May aanduidde en dat partijen deze vaststelling niet betwistten. In punt 23 van de bestreden beslissing heeft zij daaraan toegevoegd dat volgens de beslissingen van de Duitse rechterlijke instanties, de Duitse consument het teken WINNETOU begreep als een verwijzing naar een fictief en nobel indiaans opperhoofd. Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing aangegeven dat het personage Winnetou, naast boeken, ook de held was van platen, cassettes, films en toneelvoorstellingen. Zij heeft daaraan toegevoegd dat deze hoorspelen of toneelstukken „bewerkingen van een specifiek genre" waren, waarin de handeling zich afspeelde in de Far West en Winnetou de hoofdrol speelde als nobele indiaan.

58 Uit de bestreden beslissing en ook uit de schrifturen en uit de antwoorden van het BHIM op de ter terechtzitting gestelde vragen blijkt dus dat, volgens de kamer van beroep, het teken WINNETOU meer algemeen in de opvatting van het relevante publiek is verbonden met de begrippen „indiaan" en „indiaans opperhoofd".

59 De kamer van beroep heeft evenwel geen specifiek onderzoek verricht om vast te stellen dat het teken WINNETOU, naast zijn concrete betekenis om een fictief personage voor de geest te roepen, in de opvatting van het relevante publiek verwees naar de begrippen „indiaan" en „indiaans opperhoofd". Dienaangaande kan uit de in de punten 22 tot en met 24 van de bestreden beslissing vermelde elementen niet worden afgeleid dat zij een dergelijke perceptie van het teken WINNETOU heeft vastgesteld. De kamer van beroep heeft zich immers beperkt tot een beschrijving van de werken over Winnetou als personage van een fictief en nobel indiaans opperhoofd. Vastgesteld dient dus te worden dat de bestreden beslissing noch een beoordeling, noch een conclusie bevat over de perceptie van het teken als een verwijzing naar de begrippen „indiaan" en „indiaans opperhoofd" in het algemeen.

60 Deze ontoereikende motivering met betrekking tot een overweging die van wezenlijk belang is voor de opzet van de bestreden beslissing, maakt dat de conclusie die de kamer van beroep verbindt aan haar redenering bij haar beoordeling van de perceptie van het teken, niet duidelijk en ondubbelzinnig kan worden begrepen.

61 Overigens kan het door het BHIM in zijn schrifturen en tijdens de terechtzitting aangevoerde argument dat het grote publiek zogenoemde „Winnetou"-films, -boeken, of -toneelstukken beschouwt als boeken of films over indianen, zodat bij het teken WINNETOU meer in het algemeen wordt gedacht aan het thema „indiaan" en „indiaans opperhoofd" – gesteld dat het gegrond is – geen alternatief zijn voor deze ontoereikende motivering van de bestreden beslissing, aangezien het het BHIM niet is toegestaan in de loop van de procedure een bijkomende motivering te geven voor een beslissing die volgens artikel 296 VWEU ontoereikend gemotiveerd is [zie arrest van 20 mei 2009, CFCMCEE/BHIM (P@YWEB CARD en PAYWEB CARD), T-405/07 en T-406/07, Jurispr., EU:T:2009:164, punt 69 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

62 Daaruit volgt dat de bestreden beslissing ontoereikend is gemotiveerd wat betreft de perceptie van het teken WINNETOU – die verder strekt dan zijn concrete betekenis om een beeld van een fictief personage op te roepen – als een meer algemene verwijzing naar de begrippen „indiaan" en „indiaans opperhoofd".

63 In de tweede plaats, aangaande het verband tussen het bestreden merk en de betrokken waren en diensten, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het bestreden merk moest worden vernietigd, behalve voor „drukletters" en „clichés" van klasse 16, omdat deze waren geen verband vertoonden met het personage Winnetou. Voor bepaalde waren en diensten van de klassen 9, 16, 41 en 42 heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het bestreden merk als beschrijvend moest worden beschouwd, omdat de consument veronderstelde dat het teken WINNETOU gewoon het feit beschreef dat het ging om een film of een boek met Winnetou of om een andere waar van dit type (punten 28-31 van de bestreden beslissing). Voor de andere betrokken waren, aangemerkt als „merchandising", heeft de kamer van beroep aangegeven dat het teken WINNETOU voor het relevante publiek gewoon het feit beschreef dat de waren verband hielden met de films of het romanpersonage, van indiaanse stijl waren, verband hielden met de festivals of werden gedistribueerd of verkocht tijdens de festivals (punten 32-42 van de bestreden beslissing). Aangaande de diensten van „personenvervoer" van klasse 39 en „huisvesting en bediening van gasten" van klasse 43 heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het bestreden merk een reisbestemming in Duitsland aanduidde, namelijk de festivals (punt 43 van de bestreden beslissing). Ten slotte, aangaande „leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)" van klasse 16 en „onderwijstoestellen en -uitrusting" van klasse 9, geeft het bestreden merk volgens de kamer van beroep aan dat het onderwijs wordt gegeven met behulp van verhalen over Winnetou (punt 44 van de bestreden beslissing).

64 De kamer van beroep heeft duidelijk een globale motivering gegeven, in het bijzonder voor „merchandising”.

65 Dienaangaande dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het onderzoek van de absolute weigeringsgronden betrekking moet hebben op elk van de waren of diensten waarvoor inschrijving van het merk is aangevraagd, en bovendien de beslissing waarbij het BHIM inschrijving van een merk weigert, in beginsel voor elk van deze waren of diensten dient te worden gemotiveerd (zie beschikking van 18 maart 2010, CFCMCEE/BHIM, C-282/09 P, Jurispr., EU:C:2010:153, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

66 Het klopt dat, wanneer dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, het BHIM kan volstaan met één motivering voor alle betrokken waren of diensten (zie beschikking CFCMCEE/BHIM, punt 65 supra, EU:C:2010:153, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

67 Deze mogelijkheid mag evenwel geen afbreuk doen aan de essentiële eis dat elke beslissing waarbij een door het Unierecht erkend recht wordt geweigerd, kan worden onderworpen aan rechterlijk toezicht dat de daadwerkelijke bescherming van dit recht dient te waarborgen, en dat zich derhalve tot de rechtmatigheid van de motivering van deze weigering moet uitstrekken (zie beschikking CFCMCEE/BHIM, punt 65 supra, EU:C:2010:153, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

68 Bijgevolg kan de kamer van beroep enkel overgaan tot een globale motivering voor een reeks van waren of diensten wanneer een dermate rechtstreeks en concreet verband tussen deze waren of diensten bestaat dat deze een voldoende homogene categorie vormen en derhalve het geheel van feitelijke en rechtsoverwegingen die de motivering van de betrokken beslissing vormen, de redenering van de kamer van beroep voor elk van de tot deze categorie behorende waren en diensten afdoende weergeeft, en bovendien zonder onderscheid kan worden toegepast op elk van de betrokken waren en diensten [zie arrest van 2 april 2009, Zuffa/BHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Jurispr., EU:T:2009:100, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

69 Het is in het licht van deze overwegingen dat moet worden onderzocht of de motivering van de bestreden beslissing toereikend is inzake het rechtstreekse en concrete verband dat moet worden vastgesteld tussen de betrokken waren en diensten en het teken WINNETOU om tot het besluit te komen dat het bestreden merk beschrijvend is.

70 Allereerst zij opgemerkt dat tussen de als „merchandising” aangemerkte waren onderling geen voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat om een homogene categorie te vormen waarvoor de kamer van beroep kan overgaan tot een globale motivering in de zin van de rechtspraak.

71 Zo heeft de kamer van beroep onder de categorie „merchandising” tal van waren van elf verschillende klassen samengebracht, waaronder „parfumerieën”, „etherische oliën”, „cosmetische middelen”, „edele metalen en hun legeringen”, „juwelierswaren”, „uurwerken”, „tijdmeetinstrumenten”, „papier”, „stickers”, „schrijfbehoeften”, „kleine lederwaren, met name portemonnees”, „wandelstokken”, „weefsels en textielproducten”, „hoofddeksels”, „spellen”, „kerstboomversieringen”, „gymnastiek- en sportartikelen”, „rekenmachines”, „computers”, „fotografische toestellen en uitrusting”, „vaatwerk voor de huishouding of de keuken”, „kammen en sponzen”, „kantoorartikelen”, „plastic materialen voor verpakking”, „vlees”, „vis”, „jams”, „vruchtensausen”, „consumptie-ijs” en „suikerbakkerswaren”.

72 Deze waren verschillen dermate van elkaar wat de aard, de kenmerken, de bestemming en de verkoopmethode ervan betreft, dat zij niet kunnen worden geacht een homogene categorie te vormen. Bovendien wordt de kwalificatie van waren als „merchandising” in de bestreden beslissing niet specifiek gemotiveerd, behalve de stelling dat deze waren courant zijn geworden in alle mogelijke en denkbare

domeinen. Op basis van een dergelijke stelling kan echter niet worden vastgesteld waarom zo heterogene waren, ondanks duidelijke verschillen, voldoende homogeniteit vertonen om een groep waren te vormen waarvoor een globale motivering kan worden gegeven.

73 Bovendien is de motivering in de bestreden beslissing inzake het rechtstreekse en concrete verband tussen deze waren en het teken WINNETOU te algemeen en abstract en beantwoordt zij bijgevolg niet aan de in de punten 66 tot en met 68 supra in herinnering gebrachte vereisten.

74 Bijgevolg liggen de enige elementen ter motivering van het beschrijvende karakter van het bestreden merk voor deze waren in de stellingen in de punten 32 en 40 van de bestreden beslissing, volgens welke het teken WINNETOU voor „merchandising” beschrijft dat het waren betreft die verband houden met de films of met het romanpersonage, waarvoor de consument veronderstelt dat het gewoon zogenoemde „Winnetou”-reclamewaren zijn, zonder de herkomst van de waren af te leiden.

75 Een dergelijke motivering is ontoereikend en laat niet toe om te begrijpen via welke redenering de kamer van beroep tot de slotsom is gekomen dat het bestreden merk met de betrokken waren een voldoende rechtstreeks en concreet verband vertoonde, waardoor het betrokken publiek hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van deze waren, of van een van de kenmerken ervan, kon zien. De kwalificatie van waren als „merchandising” en de stellingen in de punten 32 en 40 van de bestreden beslissing zijn immers algemene beweringen, zonder enige specifieke analyse met betrekking tot de aard en de kenmerken van de betrokken waren, die bovendien geen homogene warencategorie vormen.

76 Bijgevolg beantwoordt de motivering van de bestreden beslissing niet aan de vereisten van artikel 296 VWEU en artikel 75 van verordening nr. 207/2009, aangezien het Gerecht op basis daarvan geen daadwerkelijk rechterlijk toezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen.

77 Aan dit besluit kan niet worden afgedaan door de beoordelingen van de kamer van beroep inzake bepaalde waren en diensten in de punten 34, 36, 37 en 39 van de bestreden beslissing.

78 Met deze beoordelingen heeft de kamer van beroep zich immers beperkt tot de stelling dat deze waren van indiaanse stijl konden zijn, verband konden houden met het personage en het thema Winnetou, dan wel met de festivals.

79 Allereerst zij er echter aan herinnerd dat – zoals het Gerecht in punt 62 supra heeft besloten – de vaststelling dat het teken WINNETOU wordt opgevat als verbonden met de begrippen „indiaan” en „indiaans opperhoofd” ontoereikend is gemotiveerd. Bovendien kan op basis van de beweringen dat het gaat om waren die worden verkocht in souvenirwinkels, om zogenoemde „Winnetou”-kledij, dit wil zeggen kledij die Winnetou draagt of die naar hem verwijst, om koffers met een afbeelding van Winnetou, om een notenkraker in de vorm van een indiaans opperhoofd of om voedingsmiddelen die worden verkocht tijdens de festivals, de redenering van de kamer van beroep die heeft geleid tot de conclusie dat het bestreden merk – dat overigens een woordteken is en geen beeldmerk dat een indiaan afbeeldt – beschrijvend is voor deze waren, niet duidelijk en ondubbelzinnig worden begrepen.

80 Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat de bestreden beslissing ontoereikend is gemotiveerd.

81 Uit al deze overwegingen vloeit voort dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd vanwege schending van de beginselen van autonomie en onafhankelijkheid van het gemeenschapsmerk, en omdat deze ontoereikend is gemotiveerd, zonder dat op het tweede, het vierde en het vijfde middel moet worden beslist.

Kosten

82 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten voor zover dat is gevorderd. Bovendien bepaalt het Gerecht volgens artikel 134, lid 2, van dit Reglement, indien meer partijen in het ongelijk zijn gesteld, het door elk van hen te dragen deel van de proceskosten.

83 In casu dient te worden beslist dat het BHIM zijn eigen kosten alsmede de kosten van verzoekster zal dragen, en dat interveniënte haar eigen kosten zal dragen.

HET GERECHT (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 9 juli 2013 (zaak R 125/2012-1) wordt vernietigd voor zover daarbij de vordering tot nietigverklaring is toegewezen.

2) Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van Karl-May-Verlag GmbH.

3) Constantin Film Produktion GmbH zal haar eigen kosten dragen.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 18 maart 2016.

ondertekeningen