Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (pierwsza izba)

z dnia 18 marca 2016 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy WINNETOU — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 52 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009 — Zasady autonomii i niezależności wspólnotowego znaku towarowego — Obowiązek uzasadnienia

W sprawie T-501/13

Karl-May-Verlag GmbH, dawniej Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, z siedzibą w Bambergu (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów M. Pejmana i M. Brennera,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), początkowo reprezentowanemu przez A. Pohlmanna, następnie przez M. Fischera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Constantin Film Produktion GmbH, z siedzibą w Monachium (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów P. Baronikiansa i S. Schmidta,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 lipca 2013 r. (sprawa R 125/2012-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Constantin Film Produktion GmbH a Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH,

SĄD (pierwsza izba),

w składzie H. Kanninen, prezes, I. Pelikánová i E. Buttigieg (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: M. Marescaux, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 18 września 2013 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 30 stycznia 2014 r.,

* Język postępowania: niemiecki.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 27 stycznia 2014 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 25 kwietnia 2014 r.,

po zapoznaniu się z dupliką złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 3 lipca 2014 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 września 2015 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 Skarżąca, Karl-May-Verlag GmbH, dawniej Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, jest właścicielem słownego wspólnotowego znaku towarowego WINNETOU, zgłoszonego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) w dniu 14 czerwca 2002 r., zarejestrowanego w dniu 16 września 2003 r. pod numerem 2735017, którego rejestrację przedłużono w dniu 10 czerwca 2012 r.

2 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 i 43 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— klasa 3: „wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów”;

— klasa 9: „filmy, w szczególności filmy animowane, filmy wideo; aparaty i urządzenia fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do pomiaru wagi, sygnalizacyjne, kontrolne i do nauczania, urządzenia elektryczne (ujęte w klasie 9); urządzenia do rejestrowania, transmisji i odtwarzania dźwięków, obrazów i danych i ich podłoża do nośników zapisu, nagrane i czyste; podłoża nośników zapisu [magnetyczne nośniki zapisu], dyski, kalkulatory, urządzenia komputerowe do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, filmy naświetlone, także do użytku kinematograficznego”;

— klasa 14: „metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi (ujęte w klasie 14); dziadki do orzechów z metali szlachetnych; wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne; biżuteria sztuczna, spinki do mankietów; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne”;

— klasa 16: „papier, karton i wyroby z tych materiałów (ujęte w klasie 16); nalepki, naklejki, etykietki; materiały drukowane; znaczki pocztowe; materiały do introligatorstwa; fotografie; papierowe artykuły piśmienne; kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego; materiały dla artystów; pędzle; artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (ujęte w klasie 16); czcionki drukarskie; matryce do druku ręcznego”;

— klasa 18: „wyroby ze skóry i imitacje skóry, a mianowicie torby i inne artykuły, które nie mają specjalnie określonej formy, aby zawierać dany przedmiot, a także małe wyroby ze skóry, w szczególności portmonetki, portfele, etui na klucze i inne wyroby z tych materiałów (ujęte w klasie 18); kufry i walizki; parasole, parasolki i laski, kijki marszowe i trekkingowe”;

— klasa 21: „pojemniki do użytku domowego lub kuchennego (ani z metali szlachetnych, ani pokryte metalem szlachetnym); urządzenia ujęte w klasie 21; grzebienie i gąbki; szczotki; materiały do wyrobu szczotek i pędzli; sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia; artykuły ze szkła, porcelany i ceramiczne dla gospodarstwa domowego i kuchni, wyroby artystyczne z tych materiałów”;

— klasa 24: „tkaniny i artykuły tekstylne (ujęte w klasie 24, z wyjątkiem pościelowych, a mianowicie poszewek na poduszki, koców, narzut pikowanych i tkanin pościelowych w formie śpiworów); kapy na łóżka i obrusy”;

— klasa 25: „odzież, obuwie, nakrycia głowy”;

— klasa 28: „gry, karty do gry, zabawki, także elektroniczne, ozdoby choinkowe; artykuły gimnastyczne i sportowe (ujęte w klasie 28)”;

— klasa 29: „mięso i wędliny, ryby, drób i dziczyzna i wyroby z tych produktów; przetwory owocowe i warzywa w puszkach, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, kompoty”;

— klasa 30: „kawa, herbata, kakao, chleb, ciastka i wyroby cukiernicze, w szczególności piernik, pieczywo owocowe, lody, miód; przyprawy korzenne, wyroby cukiernicze i wyroby z czekolady”;

— klasa 39: „przewóz osób”;

— klasa 41: „przedstawienia rozrywkowe, kulturalne i sportowe, wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych; usługi produkcji filmów i usługi pokazów filmowych; usługi fotografów; rozrywka; przedstawienia w parkach rozrywki i przedstawienia wakacyjne; usługi w zakresie obozów wakacyjnych; prowadzenie kempingów”;

— klasa 42: „eksploatacja praw własności przemysłowej”;

— klasa 43: „zakwaterowanie i obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem”.

3 W dniu 14 czerwca 2010 r. interwenient, Constantin Film Produktion GmbH, złożyła wniosek o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego, podnosząc istnienie bezwzględnej podstawy unieważnienia zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) w związku z art. 7 rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do wszystkich towarów, dla których zarejestrowano ten znak.

4 Decyzją z dnia 13 grudnia 2011 r. Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie prawa do znaku.

5 W dniu 17 stycznia 2012 r. interwenient wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

6 Decyzją z dnia 9 lipca 2013 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM częściowo uwzględniła odwołanie i uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień, w związku z czym unieważniła prawo do spornego znaku towarowego, z wyjątkiem „czcionek drukarskich” i „matryc do druku ręcznego” należących do klasy 16.

7 W szczególności Izba Odwoławcza stwierdziła, że towary i usługi należące do klas 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41 i 43 są przeznaczone dla przeciętnych konsumentów, a usługi należące do klasy 42 są przeznaczone dla profesjonalistów. Stwierdziła ona, że wszystkie te towary i usługi mogą również być skierowane do wyspecjalizowanych odbiorców, takich jak pośrednicy. Dodała ona także, iż

– co się tyczy konsumentów – poziom uwagi jest wysoki lub przeciętny w zależności od rodzaju towarów lub usług, a także wysoki jeśli chodzi o profesjonalistów (pkt 18 i 19 zaskarżonej decyzji). Następnie Izba Odwoławcza wskazała, że termin „winnetou" nie jest związany z żadnym z języków Unii Europejskiej i że w pierwszej kolejności należy dokonać jego analizy w odniesieniu do konsumentów niemieckojęzycznych, ze względu na to, iż powołano się w szczególności na charakter opisowy znaku towarowego w Niemczech (pkt 20 zaskarżonej decyzji).

8 Ponadto jeśli chodzi o charakter opisowy spornego znaku towarowego, Izba Odwoławcza wskazała, że Winnetou jest główną postacią serii powieści autora Karola Maya, a także bohaterem filmów, przedstawień teatralnych lub przedstawień radiowych. Dodała ona, że zgodnie z przywołanymi przez interwenienta wyrokami wydanymi przez Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) i przez Bundespatentgericht (federalny trybunał patentowy, Niemcy) (zwanymi dalej „orzeczeniami sądów niemieckich") niemieckiemu konsumentowi termin „winnetou" przywodzi na myśl fikcyjnego szlachetnego i dobrego indiańskiego wodza, a także że według Bundesgerichtshof termin ten jest w Niemczech opisowy w odniesieniu do materiałów drukowanych, produkcji filmów, publikacji i wydawania książek i magazynów (pkt 22–25 zaskarżonej decyzji). O ile Izba Odwoławcza przypomniała, że nie jest związana orzecznictwem sądów krajowych, o tyle podkreśliła ona jednak, że w niniejszym wypadku – w zakresie, w jakim najwyższy sąd krajowy stwierdził, iż termin „winnetou" jest opisowy w Niemczech – zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 sporny znak towarowy powinien także zostać uznany za niepodlegający ochronie w odniesieniu do towarów i usług związanych z książkami, emisjami radiowymi i telewizją (pkt 27 zaskarżonej decyzji). A zatem Izba Odwoławcza stwierdziła, że – jeśli chodzi o „filmy, w szczególności filmy animowane, filmy wideo", „podłoża nośników zapisu [magnetyczne nośniki zapisu], dyski", „filmy naświetlone, także do użytku kinematograficznego" z klasy 9, „materiały drukowane", „materiały do introligatorstwa", „fotografie" z klasy 16, a także usługi „przedstawień rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, wypożyczania filmów i nagrań dźwiękowych", „usługi produkcji filmów i usługi pokazów filmowych", „usługi fotografów", „rozrywkę", „przedstawienia w parkach rozrywki i przedstawienia wakacyjne", usługi w zakresie „obozów wakacyjnych", „prowadzenie kempingów" i „eksploatację praw własności przemysłowej" z klas 41 i 42 – oznaczenie WINNETOU opisuje lub wskazuje bezpośrednio istotę wspomnianych towarów i usług, ponieważ konsument będzie po prostu zakładał, że chodzi o towary lub usługi z Winnetou lub na temat Winnetou (pkt 28–31 zaskarżonej decyzji). Następnie jeśli chodzi o pozostałe towary lub usługi, Izba Odwoławcza wskazała, że – z wyjątkiem należących do klasy 16 „czcionek drukarskich" i „matryc do druku ręcznego", które nie wykazują żadnego związku z postacią Winnetou – książki, filmy lub festiwale oraz pozostałe towary można zakwalifikować jako towary merchandisingowe wykazujące bezpośredni związek z Winnetou, a także że niektóre towary lub usługi – takie jak żywność lub usługi „przewozu", „zakwaterowania i obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, produktami i transportem" – wykazują bezpośredni związek z festiwalami (pkt 32–46 zaskarżonej decyzji). W świetle tych okoliczności Izba Odwoławcza rozstrzygnęła, że sporny znak towarowy jest opisowy w odniesieniu do wszystkich tych towarów i usług.

9 Wreszcie Izba Odwoławcza stwierdziła, że sporny znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do towarów i usług związanych z indiańskim wodzem o szlachetnym sercu lub z postacią powieści, ponieważ konsument wychodzi z założenia, że znak towarowy wskazuje na istotę lub cel towarów i usług. Natomiast jeśli chodzi o należące do klasy 16 „czcionki drukarskie" i „matryce do druku ręcznego", Izba Odwoławcza wskazała, że sporny znak towarowy jest odróżniający, ze względu na to, że w odniesieniu do tych towarów konsumenci postrzegają sporny znak towarowy jako nazwę fantazyjną (pkt 48–52 zaskarżonej decyzji).

Postępowanie i żądania stron

10 Skarżąca wniosła rozpatrywaną skargę pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 18 września 2013 r.

11 W ramach określonych w art. 89 regulaminu postępowania przed Sądem środków organizacji postępowania strony zostały wezwane do udzielenia na piśmie odpowiedzi na zadane pytania. OHIM i interwenient udzielili odpowiedzi w wyznaczonym terminie. Skarżąca nie uwzględniła tego wezwania w wyznaczonym terminie, jednak na mocy postanowienia prezesa pierwszej izby Sądu udzielone przez skarżącą odpowiedzi zostały załączone do akt sprawy.

12 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

13 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

14 Na rozprawie skarżąca uściśliła, że poprzez pierwsze żądanie wnosi o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim uwzględniono w niej wniosek o unieważnienie prawa do znaku.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności

15 Interwenient podnosi niedopuszczalność załączników A.12–A.17 do skargi ze względu na to, że dokumenty te przedstawiono po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem. Skarżąca i OHIM nie wypowiedzieli się co do tego twierdzenia.

16 Załączniki te odnoszą się kolejno: załącznik A.12 – do wyników badań przeprowadzonych w rejestrach OHIM; załącznik A.13 – do wyciągu z podręcznika dotyczącego procedur przed OHIM; załączniki A.14 i A.15 – do postanowień Bundespatentgericht; załącznik A.16 – do wyciągu z dzieła Ingerla i Rohnkego zatytułowanego „Markengesetz” (III wydanie); załącznik A.17 – do artykułu prasowego z dziennika *Weser-Kurier* z dnia 1 lipca 2013 r.

17 W tym względzie należy przypomnieć, że skarga do Sądu ma na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009, w związku z czym zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedłożonych przed nim po raz pierwszy. Należy więc odrzucić załączniki A.12 i A.17 do skargi, bez potrzeby badania ich mocy dowodowej [zob. podobnie wyrok z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb.Orz., EU:T:2005:420, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].

18 Natomiast jeśli chodzi o załączniki A.13–A.16, należy podkreślić, że – mimo iż skarżąca przedstawiła te dowody po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem – jest ona uprawniona do powołania się na nie. Z orzecznictwa wynika bowiem, że ani stronom, ani samemu Sądowi nie można zakazać szukania inspiracji w argumentach wywodzonych z prawodawstwa lub orzecznictwa krajowego lub z doktryny krajowej, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia ze skierowanym przeciwko izbie odwoławczej zarzutem, że nie uwzględniła konkretnych okoliczności faktycznych wskazanych w wyroku krajowym, lecz że naruszyła ona przepis rozporządzenia nr 207/2009, i powołaniem się w tym zakresie na orzecznictwo lub doktrynę celem poparcia tego zarzutu [zob. podobnie wyrok z dnia 12 lipca 2006 r.,

Vitakraft-Werke Wührmann/OHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Zb.Orz., EU:T:2006:202, pkt 71]. Ponadto materiały zawarte w załączniku A.13 nie stanowią dowodów w ścisłym rozumieniu, ale dotyczą praktyki decyzyjnej OHIM, na którą strona może się powoływać (ww. w pkt 17 wyrok ARTHUR ET FELICIE, EU:T:2005:420, pkt 20).

19 Z powyższego wynika, że załączniki A.12 i A.17 do skargi są niedopuszczalne.

Co do istoty

20 Na poparcie skargi skarżąca podnosi pięć zarzutów, dotyczących: zarzut pierwszy – naruszenia zasad autonomii i niezależności wspólnotowego znaku towarowego oraz prawa wspólnotowych znaków towarowych; zarzut drugi – naruszenia art. 76 rozporządzenia nr 207/2009; zarzut trzeci – uwzględnienia zarzutów mających na celu stwierdzenie nieważności, które nie zostały podniesione w ramach wniosku o unieważnienie prawa do znaku; zarzut czwarty – naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009; zarzut piąty – naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

21 Sąd uważa za celowe rozpatrzenie najpierw zarzutu trzeciego, następnie zarzutu pierwszego – przed podniesieniem z urzędu zarzutu dotyczącego niewystarczającego uzasadnienia zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego uwzględnienia zarzutów mających na celu stwierdzenie nieważności, które nie zostały podniesione w ramach wniosku o unieważnienie prawa do znaku

22 Poprzez zarzut trzeci, dotyczący uwzględnienia zarzutów mających na celu stwierdzenie nieważności, które nie zostały podniesione w ramach wniosku o unieważnienie prawa do znaku, skarżąca twierdzi w istocie, że Izba Odwoławcza orzekła ultra petita i przekroczyła swoje kompetencje w zakresie, w jakim oparła ona stwierdzenie nieważności prawa do spornego znaku towarowego na wskazanej w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 podstawie stwierdzenia nieważności, mimo że wniosek interwenienta o unieważnienie prawa do znaku był oparty wyłącznie na braku charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

23 OHIM i interwenient nie zgadzają się z argumentami skarżącej.

24 Wydział Unieważnień stwierdził, że oparty na art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 wniosek nie powinien zostać uwzględniony ze względu na to, że po pierwsze, wniosek ten został sformułowany na etapie repliki, oraz po drugie, nie istnieje różnica w zakresie rozpatrzenia między podstawami wskazanymi w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009. Izba Odwoławcza, przeciwnie, na wstępie wskazała, że zgodnie z formularzem wniosku o unieważnienie prawa do znaku wniosek jest oparty na art. 52 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 rozporządzenia nr 207/2009. Następnie wskazała, że we wskazującym podstawy wniosku piśmie procesowym interwenient podniósł wskazane w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 podstawy odmowy rejestracji, nie dokonując jasnego rozróżnienia między tymi dwoma podstawami. Wreszcie stwierdziła ona – po podkreśleniu, iż interwenient wyraźnie odniósł się do art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, a we wniosku przedstawił stanowisko w przedmiocie charakteru opisowego spornego znaku towarowego – że należy określić, czy powinno się stwierdzić nieważność prawa do spornego znaku towarowego przy uwzględnieniu wskazanych w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji.

25 Należy rozpatrzyć, czy w niniejszym wypadku wniosek o unieważnienie prawa do znaku dotyczy także art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, w związku z czym Izba Odwoławcza mogła – nie przekraczając swojej właściwości – rozpatrzyć, czy sporny znak towarowy jest opisowy.

26 W tym względzie należy przypomnieć, że aby określić, na jakich podstawach jest oparty wniosek o unieważnienie prawa do znaku, należy rozpatrzyć cały wniosek, w szczególności w świetle szczegółowego przedstawienia uzasadniających go podstaw [wyrok z dnia 24 marca 2011 r., Cybergun/OHIM – Umarex Sportwaffen (AK 47), T-419/09, EU:T:2011:121, pkt 21].

27 W niniejszym zaś wypadku, jak słusznie podnosi OHIM, z treści wniosku o unieważnienie prawa do znaku i przedstawionego w toku procedury przed OHIM uzasadnienia interwenienta jasno wynika, że wniosek o unieważnienie prawa do znaku jest oparty nie tylko na braku charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, lecz także na charakterze opisowym wspomnianego znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia.

28 Jest też bezsporne, że w formularzu wniosku o unieważnienie prawa do znaku interwenient zaznaczył pole odnoszące się do art. 7 i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Ponadto w przedstawieniu podstaw wniosku o unieważnienie prawa do znaku interwenient wyraźnie wskazał art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, jednak podniósł również argumenty dotyczące charakteru opisowego spornego znaku towarowego, jak jasno wynika z treści zamieszczonych na stronach 46 i 48 przedstawionych Sądowi akt postępowania przed OHIM.

29 W tych okolicznościach należy stwierdzić, że – nawet jeśli interwenient wskazał wyraźnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 dopiero na etapie repliki przed Wydziałem Unieważnień – wniosek o unieważnienie prawa do znaku dotyczy zarówno braku charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, jak i charakteru opisowego tego znaku w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) wspomnianego rozporządzenia, i że w konsekwencji należy oddalić zarzut.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia zasad autonomii i niezależności wspólnotowego znaku towarowego oraz systemu wspólnotowych znaków towarowych

30 Skarżąca twierdzi, że zaskarżona decyzja narusza zasady autonomii i niezależności wspólnotowego znaku towarowego i systemu wspólnotowych znaków towarowych w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza oparła swoją decyzję wyłącznie na orzeczeniach sądów niemieckich, nie dokonując niezależnej oceny w świetle kryteriów wskazanych w tym celu w prawie znaków towarowych Unii. Zdaniem skarżącej działanie to jest niezgodne z zasadą, zgodnie z którą system znaku towarowego Unii jest autonomicznym systemem, utworzonym z zespołu przepisów i realizującym specyficzne dla niego cele, a jego stosowanie jest niezależne od jakiegokolwiek systemu krajowego.

31 OHIM i interwenient nie zgadzają się z argumentami skarżącej.

32 Na wstępie OHIM przyznaje, że oceny nieważności wspólnotowego znaku towarowego należy dokonywać jedynie na podstawie przepisów prawa Unii, jednakże podnosi, iż Izba Odwoławcza dokonała niezależnej oceny w świetle przepisów rozporządzenia nr 207/2009 i odnoszącego się do nich orzecznictwa. Następnie OHIM wskazuje, iż zgodnie z postanowieniem z dnia 12 lutego 2009 r., Bild digital i ZVS (C-39/08 i C-43/08, EU:C:2009:91) Izba Odwoławcza powinna była uwzględnić orzeczenie niemieckie, gdyż odnosi się ono do takiego samego znaku towarowego, zostało wydane przez najwyższy sąd krajowy, dotyczy towarów i usług częściowo identycznych oraz zostało wydane w niedługim czasie po dokonaniu zgłoszenia spornego wspólnotowego znaku towarowego. Wreszcie OHIM podkreśla, że Izba Odwoławcza nie oparła się na jednym wyroku, lecz na czterech orzeczeniach sądów niemieckich, potwierdzających w ten sposób ustaloną linię orzecznictwa.

33 Interwenient jest zdania, że Izba Odwoławcza faktycznie oparła się na orzecznictwie niemieckim, lecz w ramach niezależnej i szczegółowej oceny spornego znaku towarowego w świetle art. 7 rozporządzenia nr 207/2009. Interwenient podkreśla zatem, iż Izba Odwoławcza dokonała własnej oceny sposobu postrzegania przez właściwy krąg odbiorców oznaczenia WINNETOU w odniesieniu do oznaczonych towarów i usług.

34 W tym względzie na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, złożonym ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszelkich systemów krajowych [wyroki: z dnia 12 grudnia 2013 r., Rivella International/OHIM, C-445/12 P, Zb.Orz., EU:C:2013:826, pkt 48; z dnia 5 grudnia 2000 r., Messe München/OHIM (electronica), T-32/00, Rec, EU:T:2000:283, pkt 47].

35 W konsekwencji zdolność oznaczenia do bycia zarejestrowanym jako wspólnotowy znak towarowy powinna być oceniana jedynie na podstawie właściwych przepisów prawa Unii, zgodnie z ich wykładnią dokonaną przez sąd Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 16 lipca 2009 r., American Clothing Associates/OHIM i OHIM/American Clothing Associates, C-202/08 P i C-208/08 P, Zb.Orz., EU:C:2009:477, pkt 58). OHIM nie jest zatem związany orzeczeniami wydanymi w państwach członkowskich, i to nawet gdyby takie orzeczenia zostały wydane na podstawie ustawodawstwa krajowego zharmonizowanego na mocy pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) [zob. podobnie wyroki: z dnia 16 marca 2006 r., Telefon & Buch/OHIM – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Zb.Orz., EU:T:2006:87, pkt 30; z dnia 14 czerwca 2007 r., Europig/OHIM (EUROPIG), T-207/06, Zb.Orz., EU:T:2007:179, pkt 42; z dnia 14 listopada 2013 r., Efag Trade Mark Company/OHIM (FICKEN), T-52/13, EU:T:2013:596, pkt 42]. Należy dodać, że żaden z przepisów rozporządzenia nr 207/2009 nie wymaga, by OHIM, a na etapie postępowania w sprawie skargi – Sąd, zajął w podobnej sytuacji takie samo stanowisko jak administracja krajowa lub sądy krajowe (zob. podobnie wyroki: z dnia 12 stycznia 2006 r., Deutsche SiSi-Werke/OHIM, C-173/04 P, Zb.Orz., EU:C:2006:20, pkt 49; z dnia 8 listopada 2007 r., MPDV Mikrolab/OHIM (manufacturing score card), T-459/05, EU:T:2007:336, pkt 27; z dnia 10 września 2010 r., MPDV Mikrolab/OHIM (ROI ANALYZER), T-233/08, EU:T:2010:382, pkt 43].

36 Także z utrwalonego orzecznictwa wynika, że choć OHIM nie jest związany orzeczeniami wydanymi przez organy krajowe, to jednak te ostatnie orzeczenia – nie będąc wiążącymi ani nawet rozstrzygającymi – mogą jednak być uwzględnione przez OHIM jako wskazówki w ramach oceny okoliczności faktycznych sprawy [zob. podobnie wyroki: z dnia 21 kwietnia 2004 r., Concept/OHIM (ECA), T-127/02, Rec, EU:T:2004:110, pkt 70; z dnia 9 lipca 2008 r., Reber/OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb.Orz., EU:T:2008:268, pkt 45; z dnia 25 października 2012 r., riha/OHIM – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, Zb.Orz., EU:T:2012:576, pkt 66].

37 Z wszystkich powyższych rozważań wynika, że – poza sytuacją wskazaną w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, w ramach której OHIM jest zobowiązany stosować prawo krajowe, w tym odpowiednie orzecznictwo krajowe – OHIM ani Sąd nie mogą być związane orzeczeniami organów ani sądów krajowych.

38 W niniejszym wypadku z zaskarżonej decyzji wynika przede wszystkim, że wbrew temu, co twierdzi OHIM, o ile w pkt 27 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza faktycznie podkreśliła, iż nie jest związana orzecznictwem sądów krajowych, o tyle dodała jednak w tym samym punkcie, że w niniejszym wypadku – w zakresie, w jakim najwyższy sąd krajowy stwierdził, iż termin „winnetou” jest opisowy w Niemczech – wspólnotowy znak towarowy powinien również zostać uznany za niepodlegający ochronie w odniesieniu do towarów i usług związanych z książkami, emisjami radiowymi i telewizją.

39 Ponadto w pkt 42 zaskarżonej decyzji, w ramach analizy charakteru opisowego spornego znaku towarowego w odniesieniu do towarów „merchandisingowych”, Izba Odwoławcza wskazała, że ponieważ wyrok Bundesgerichtshof wydano zaledwie kilka miesięcy po złożeniu wniosku, to należy założyć, iż podstawa odmowy rejestracji istniała już w chwili dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

40 Z powyższych twierdzeń, potwierdzonych w pkt 23, 25, 26, 29 i 30 zaskarżonej decyzji, wynika, że – z wyjątkiem zawartego w pkt 24 tej decyzji wyliczenia dzieł poświęconych Winnetou – Izba Odwoławcza przejęła rozważania przedstawione w orzecznictwie niemieckim w odniesieniu do zdolności rejestracyjnej oznaczenia WINNETOU, sposobu postrzegania tego oznaczenia i charakteru opisowego spornego znaku towarowego w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług, nie dokonując niezależnej oceny w świetle przedstawionych przez strony argumentów i dowodów.

41 A zatem w szczególności z pkt 25, 26, 29 i 30 zaskarżonej decyzji wynika, że ocena – zgodnie z którą sporne oznaczenie wskazuje bezpośrednio istotę „filmów, w szczególności filmów animowanych”, „filmów wideo”, „podłóż nośników zapisu [magnetycznych nośników zapisu]”, „dysków”, „filmów naświetlonych, także do użytku kinematograficznego” z klasy 9, „materiałów drukowanych”, „materiałów do introligatorstwa”, „fotografii” z klasy 16, a także usług związanych z „przedstawieniami rozrywkowymi, kulturalnymi i sportowymi”, „wypożyczaniem filmów i nagrań dźwiękowych”, „usług produkcji filmów i usług pokazów filmowych”, „usług fotografów”, usług związanych z „rozrywką”, „przedstawieniami w parkach rozrywki i przedstawieniami wakacyjnymi”, „obozami wakacyjnymi”, „prowadzeniem kempingów” i „eksploatacją praw własności przemysłowej” z klas 41 i 42 – nie jest rezultatem niezależnej oceny Izby Odwoławczej, ponieważ w pkt 29 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uściśliła, że „zgodnie z orzecznictwem niemieckim konsument zakłada, iż »winnetou« opisuje po prostu fakt, że chodzi o film lub książkę z Winnetou lub o inny towar tego rodzaju”.

42 A zatem powyższe okoliczności są niezgodne z przypomnianym w pkt 34–36 powyżej orzecznictwem w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza przyznała orzeczeniom sądów niemieckich nie wagę zalecenia w postaci wskazówek w ramach oceny okoliczności faktycznych sprawy, lecz wagę obowiązku odnoszącego się do zdolności rejestracyjnej spornego znaku towarowego.

43 Powyższego stwierdzenia nie podważa dotyczący ww. w pkt 32 postanowienia Bild digital i ZVS (EU:C:2009:91) argument OHIM, poprzez który to argument OHIM podnosi, że Izba Odwoławcza powinna uwzględnić orzecznictwo niemieckie, jeśli odnosi się ono do takiego samego znaku towarowego, zostało wydane przez najwyższy sąd krajowy, dotyczy towarów i usług częściowo identycznych oraz zostało wydane w niedługim czasie po dokonaniu zgłoszenia spornego znaku towarowego.

44 W tym względzie należy przede wszystkim podkreślić, że powołane przez OHIM postanowienie odnosi się do wykładni dyrektywy 89/104 i dotyczy w szczególności obowiązków właściwych organów krajowych związanych z uwzględnieniem lub z nieuwzględnieniem okoliczności, że oznaczenia utworzone w sposób identyczny lub podobny zostały już zarejestrowane jako znak towarowy. Ponadto Trybunał wskazał w tym postanowieniu, że – gdy na poparcie zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego w państwie członkowskim podnoszona jest okoliczność, iż podobny lub identyczny znak towarowy został już zarejestrowany – o ile organ krajowy właściwy dla celów rejestracji powinien w ramach badania takiego zgłoszenia i w zakresie, w jakim dysponuje informacjami w tym względzie, uwzględnić orzeczenia wydane już w odniesieniu do podobnych zgłoszeń i rozważyć ze szczególną uwagą kwestię, czy należy, czy też nie należy orzec w ten sam sposób, o tyle nie może on w żadnym wypadku być związany tymi orzeczeniami. A zatem o ile taki wzgląd ma zastosowanie analogicznie do badania dokonywanego przez organy OHIM w ramach rozporządzenia nr 207/2009, o tyle Trybunał uściślił również, że dany organ nie może w żadnym wypadku być związany orzeczeniami dotyczącymi podobnych zgłoszeń.

45 W konsekwencji należy stwierdzić, że o ile z powyższego postanowienia można wywieść, iż Izba Odwoławcza powinna była uwzględnić orzeczenia sądów niemieckich odnoszące się do oznaczenia WINNETOU i rozważyć ze szczególną uwagą kwestię, czy należy, czy też nie należy orzec w ten sam sposób, o tyle ze wspomnianego postanowienia wynika także, że wcześniejsze orzeczenia nie mogą być wiążące dla Izby Odwoławczej, nawet jeśli odnoszą się do tego samego oznaczenia. W niniejszym zaś wypadku nie zarzuca się Izbie Odwoławczej uwzględnienia orzeczeń sądów niemieckich, lecz stwierdzenie, iż jest ona związana tymi orzeczeniami – co jest niezgodne z przypomnianym w pkt 34–36 powyżej orzecznictwem i czego nie podważa argument OHIM.

46 W konsekwencji należy uwzględnić zarzut pierwszy i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim uwzględniono w niej wniosek o unieważnienie prawa do znaku, ponieważ wskazane w pkt 42 powyżej naruszenie prawa dotyczy zarówno oceny Izby Odwoławczej odnoszącej się do stosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, jak i oceny odnoszącej się do stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. W pkt 50 i 51 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła bowiem, że sporny znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do towarów i usług innych niż „czcionki drukarskie" i „matryce do druku ręcznego", ponieważ znak ten nie jest zdolny do spełniania funkcji wskazania pochodzenia handlowego tych towarów ani tych usług, odsyłając do swoich ocen odnoszących się do charakteru opisowego tego znaku w odniesieniu do istoty i celu rozpatrywanych towarów i usług.

47 O ile z powyższego stwierdzenia – odnoszącego się do zasadności zaskarżonej decyzji – wynika, że należy stwierdzić nieważność tej decyzji w zakresie, w jakim uwzględniono w niej wniosek o unieważnienie prawa do znaku, o tyle Sąd uznaje także za niezbędne w niniejszym wypadku rozpatrzenie z urzędu kwestii, czy Izba Odwoławcza wystarczająco uzasadniła swoją ocenę charakteru opisowego spornego znaku towarowego.

W przedmiocie podniesionego z urzędu zarzutu dotyczącego naruszenia obowiązku uzasadnienia

48 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przestrzeganie obowiązku uzasadnienia stanowi kwestię porządku publicznego, która w razie potrzeby powinna zostać podniesiona z urzędu [zob. podobnie wyroki: z dnia 20 lutego 1997 r., Komisja/Daffix, C-166/95 P, Rec, EU:C:1997:73, pkt 24; z dnia 23 października 2002 r., Institut für Lernsysteme/OHIM – Educational Services (ELS), T-388/00, Rec, EU:T:2002:260, pkt 59]. W niniejszym wypadku, mimo że skarżąca nie powołała się na brak uzasadnienia, Sąd uznaje za niezbędne rozpatrzenie z urzędu kwestii, czy zaskarżona decyzja jest wystarczająco uzasadniona. W ramach środków organizacji postępowania strony zostały wezwane do wypowiedzenia się w przedmiocie wystarczającego charakteru uzasadnienia zaskarżonej decyzji.

49 W tym względzie skarżąca jest zdania, po pierwsze, że zaskarżona decyzja nie zawiera żadnego niezależnego uzasadnienia, oraz po drugie, że sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców różnych towarów i usług oraz ich klasyfikacji jako towarów „merchandisingowych" jest niewystarczająco uzasadniony.

50 OHIM i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.

51 OHIM twierdzi, że nawet jeśli Izba Odwoławcza nie przedstawiła szczegółowego uzasadnienia opisowej istoty oznaczenia WINNETOU w odniesieniu do każdego z oznaczonych towarów ani każdej z oznaczonych usług, takie uzasadnienie nie jest wymagane, ponieważ przedstawione uzasadnienie ma zastosowanie do wszystkich rozpatrywanych towarów i usług. OHIM dodaje, że – jeśli chodzi o towary typowe dla merchandisingu – oznaczenie WINNETOU oznacza, iż chodzi o „towary indiańskie" lub towary „w indiańskim stylu", w odniesieniu do których konsument dokonuje powiązania między Winnetou – postrzeganym jako szlachetny indiański wódz – a towarami.

52 Interwenient jest zdania, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji jest wystarczające, ponieważ Izba Odwoławcza dokonała oceny okoliczności faktycznych oraz dowodów i wyciągnęła z nich skutki prawne oparte na prawie wspólnotowych znaków towarowych. Ponadto zdaniem interwenienta uzasadnienie zaskarżonej decyzji jest wystarczające, gdyż Izba Odwoławcza rozpatrzyła różne rozpatrywane towary i usługi, a także wystarczająco przedstawiła pojęcie i zakres merchandisingu poprzez odniesienie się do wcześniejszego orzeczenia.

53 Zgodnie z art. 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 decyzje OHIM zawierają określenie przyczyn, na których są oparte. Określony w ten sposób obowiązek uzasadnienia ma taki sam zakres jak obowiązek wynikający z art. 296 TFUE, zgodnie z którym uzasadnienie musi przedstawiać w sposób jasny i jednoznaczny rozumowanie autora aktu w sposób, pozwalając zainteresowanym na zapoznanie się z podstawami uzasadniającymi przyjęty środek, a właściwemu sądowi na wykonanie uprawnień kontrolnych. Nie jest wymagane, by uzasadnienie obejmowało wszystkie istotne elementy stanu faktycznego i prawnego, ponieważ kwestia, czy uzasadnienie aktu spełnia wymogi art. 296 TFUE, musi zostać oceniona w świetle nie tylko jego brzmienia, lecz również jego kontekstu i ogółu przepisów prawnych regulujących daną dziedzinę (zob. podobnie wyrok z dnia 21 października 2004 r., KWS Saat/OHIM, C-447/02 P, Zb.Orz., EU:C:2004:649, pkt 63–65).

54 W szczególności w wypadku gdy OHIM odmawia rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego, w celu uzasadnienia swej decyzji musi on wskazać – bezwzględną lub względną – podstawę odmowy, która stoi na przeszkodzie tej rejestracji, oraz przepis, na którym ta podstawa odmowy rejestracji została oparta, jak również przedstawić okoliczności faktyczne, które zostały uznane za wykazane i które w jego przekonaniu uzasadniają zastosowanie przepisu, na który się powołuje. Takie uzasadnienie jest co do zasady wystarczające (ww. w pkt 36 wyrok Mozart, EU:T:2008:268, pkt 46).

55 Co się tyczy wskazanej w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, należy podkreślić, że aby oznaczenie podlegało ustanowionemu w tym przepisie zakazowi, powinno wykazywać dostatecznie bezpośredni i konkretny związek z danymi towarami lub usługami, który to związek pozwoli właściwemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez namysłu rozpoznać w tym oznaczeniu opis tych towarów lub usług lub jednej z ich cech [zob. podobnie wyroki: z dnia 22 czerwca 2005 r., Metso Paper Automation/OHIM (PAPERLAB), T-19/04, Zb.Orz., EU:T:2005:247, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 30 kwietnia 2013 r., ABC-One/OHIM (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, pkt 17]. Ocena opisowego charakteru oznaczenia może zatem zostać wyłącznie dokonana, po pierwsze, w odniesieniu do danych towarów lub usług, oraz po drugie, z uwzględnieniem sposobu postrzegania tego oznaczenia przez docelowy krąg odbiorców, składający się z konsumentów tych towarów lub usług [zob. podobnie wyrok z dnia 27 lutego 2002 r., Eurocool Logistik/OHIM (EUROCOOL), T-34/00, Rec, EU:T:2002:41, pkt 38].

56 W niniejszym zaś wypadku należy stwierdzić, że Sąd nie może dokonać kontroli zgodności z prawem ocen Izby Odwoławczej dotyczących charakteru opisowego spornego znaku towarowego w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług.

57 W pierwszej kolejności, jeśli chodzi o sposób postrzegania oznaczenia WINNETOU, w pkt 22 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że oznaczenie WINNETOU wskazuje główną postać serii powieści autora Karola Maya i że to stwierdzenie nie jest kwestionowane przez strony. W pkt 23 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza dodała, że zgodnie z orzeczeniami sądów niemieckich konsument niemiecki rozumie oznaczenie WINNETOU jako odnoszące się do fikcyjnego szlachetnego indiańskiego wodza. Ponadto w pkt 24 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że – poza książkami – postać Winnetou jest także bohaterem dysków, kaset, filmów i przedstawień teatralnych. Dodała ona, iż te utwory radiowe lub teatralne stanowią „adaptacje szczególnego rodzaju", których akcja toczy się na Dzikim Zachodzie (Far West), a główna rola Winnetou odpowiada szlachetnemu Indianinowi.

58 A zatem z zaskarżonej decyzji oraz z pism i odpowiedzi OHIM na zadane na rozprawie pytania wynika, że w rozumieniu Izby Odwoławczej oznaczenie WINNETOU jest ogólnie postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako związane z pojęciami „indiański" i „wódz indiański".

59 Jednakże Izba Odwoławcza nie dokonała żadnej szczególnej analizy mającej na celu ustalenie, że oznaczenie WINNETOU – poza konkretnym znaczeniem polegającym na przywołaniu fikcyjnej postaci – jest postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako odnoszące się do pojęć „indiański" i „wódz indiański". W tym względzie z okoliczności wskazanych w pkt 22–24 zaskarżonej decyzji nie można wywodzić, że Izba Odwoławcza ustaliła taki sposób postrzegania oznaczenia WINNETOU. Izba Odwoławcza ograniczyła się bowiem do opisania dzieł poświęconych Winnetou jako postaci fikcyjnego szlachetnego indiańskiego wodza. Należy zatem stwierdzić, że zaskarżona decyzja nie zawiera żadnej oceny ani stwierdzenia odnoszących się do sposobu postrzegania oznaczenia jako dotyczącego ogólnie pojęć „indiański" i „wódz indiański".

60 Powyższe niewystarczające uzasadnienie w odniesieniu do rozważania mającego zasadnicze znaczenie w ramach systematyki zaskarżonej decyzji czyni niemożliwym jasne i jednoznaczne zrozumienie stwierdzenia związanego z rozumowaniem Izby Odwoławczej w ramach dokonanej przez nią oceny sposobu postrzegania oznaczenia.

61 Co więcej, podniesiony w pismach i na rozprawie argument OHIM, zgodnie z którym szeroki krąg odbiorców odnosi się do filmów, książek lub do przedstawień teatralnych zatytułowanych „Winnetou" jako do książek lub filmów o Indianach, w związku z czym oznaczenie WINNETOU jest postrzegane jako zasadniczo związane z tematyką „indiańską" i „wodza indiańskiego", nie może – nawet przyjmując założenie, że argument ten jest zasadny – zrekompensować wspomnianego braku uzasadnienia w zaskarżonej decyzji, ponieważ jest niedopuszczalne, by OHIM w toku postępowania przedstawiał uzupełnienie uzasadnienia decyzji nie uzasadnionej zgodnie art. 296 TFUE [zob. wyrok z dnia 20 maja 2009 r., CFCMCEE/OHIM (P@YWEB CARD i PAYWEB CARD), T-405/07 i T-406/07, Zb.Orz., EU:T:2009:164, pkt 69 i przytoczone tam orzecznictwo].

62 Z powyższego wynika, że zaskarżona decyzja jest niewystarczająco uzasadniona w odniesieniu do sposobu postrzegania oznaczenia WINNETOU, poza konkretnym znaczeniem polegającym na przywołaniu fikcyjnej postaci jako odnoszącej się ogólnie do pojęć „indiański" i „wódz indiański".

63 W drugiej kolejności, jeśli chodzi o relację między spornym znakiem towarowym a rozpatrywanymi towarami i usługami, Izba Odwoławcza stwierdziła, że należy stwierdzić nieważność prawa do spornego znaku towarowego, z wyjątkiem „czcionek drukarskich" i „matryc do druku ręcznego" należących do klasy 16, ponieważ towary te nie wykazują żadnego związku z postacią Winnetou. W odniesieniu do niektórych towarów i usług należących do klas 9, 16, 41 i 42 Izba Odwoławcza stwierdziła, że sporny znak towarowy należy uznać za opisowy, ponieważ konsument zakłada, iż oznaczenie WINNETOU odnosi się po prostu do tego, że chodzi o film lub książkę z Winnetou lub o inny towar tego rodzaju (pkt 28–31 zaskarżonej decyzji). W odniesieniu do pozostałych rozpatrywanych towarów – zakwalifikowanych jako towary „merchandisingowe" – Izba Odwoławcza wskazała, iż w rozumieniu właściwego kręgu odbiorców oznaczenie WINNETOU odnosi się po prostu do tego, że towary są związane z filmami lub postacią powieści, że są w indiańskim stylu, są związane z festiwalami lub też dystrybuowane lub sprzedawane podczas festiwali (pkt 32–42 zaskarżonej decyzji). Co się tyczy usług „przewozu osób", należącego do klasy 39, i „zakwaterowania i obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, produktami i transportem", należących do klasy 43, Izba Odwoławcza stwierdziła, że sporny znak towarowy wskazuje cel podróży w Niemczech, a mianowicie festiwale (pkt 43 zaskarżonej decyzji). Wreszcie jeśli chodzi o „materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów)" należące do klasy 16 oraz „aparaty i urządzenia szkoleniowe" należące do klasy 9, zdaniem Izby Odwoławczej sporny znak towarowy wskazuje na fakt, że kształcenie jest dokonywane z pomocą historii o Winnetou (pkt 44 zaskarżonej decyzji).

64 Jest oczywiste, że Izba Odwoławcza przedstawiła całościowe uzasadnienie, szczególnie w odniesieniu do towarów „merchandisingowych”.

65 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem badanie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji musi dotyczyć każdego z towarów lub każdej z usług, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, a ponadto decyzja OHIM w sprawie odmowy rejestracji znaku towarowego musi co do zasady być uzasadniona w odniesieniu do każdego z tych towarów lub każdej z tych usług (zob. postanowienie z dnia 18 marca 2010 r., CFCMCEE/OHIM, C-282/09 P, Zb.Orz., EU:C:2010:153, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).

66 Jest prawdą, że OHIM może ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia dotyczącego wszystkich rozpatrywanych towarów lub usług, jeżeli ta sama podstawa odmowy rejestracji jest podnoszona wobec całej kategorii lub grupy towarów lub usług (zob. ww. w pkt 65 postanowienie CFCMCEE/OHIM, EU:C:2010:153, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo).

67 Ta kompetencja nie może jednak naruszać podstawowego wymogu, aby wszelkie decyzje odmawiające możliwości skorzystania z uznanego w prawie Unii uprawnienia mogły podlegać kontroli sądowej mającej na celu zapewnienie skutecznej ochrony tego prawa, która to kontrola musi w związku z tym dotyczyć zgodności z prawem uzasadnienia decyzji w sprawie odmowy (zob. ww. w pkt 65 postanowienie CFCMCEE/OHIM, EU:C:2010:153, pkt 39 i przytoczone tam orzecznictwo).

68 A zatem możliwość przedstawienia przez izbę odwoławczą ogólnego uzasadnienia dotyczącego danej grupy towarów lub usług może obejmować jedynie towary i usługi, między którymi istnieje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek, by tworzyły one na tyle jednorodną kategorię, że przedstawiony ogół rozważań dotyczących okoliczności stanu faktycznego i prawnego stanowiących uzasadnienie danej decyzji będzie z jednej strony pozwalał na właściwe wyjaśnienie toku rozumowania izby odwoławczej w stosunku do każdego towaru i każdej usługi należących do tej kategorii, a z drugiej strony miał zastosowanie do każdego z rozpatrywanych towarów i każdej z rozpatrywanych usług, niezależnie od ich rodzaju [zob. wyrok z dnia 2 kwietnia 2009 r., Zuffa/OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Zb.Orz., EU:T:2009:100, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo].

69 To w świetle powyższych rozważań należy rozpatrzyć, czy uzasadnienie zaskarżonej decyzji jest wystarczające jeśli chodzi o bezpośredni i konkretny związek, którego istnienie należy ustalić między rozpatrywanymi towarami i usługami a oznaczeniem WINNETOU, aby stwierdzić charakter opisowy spornego znaku towarowego.

70 Na wstępie należy wskazać, że towary zakwalifikowane jako towary „merchandisingowe” nie wykazują między sobą wystarczająco bezpośredniego i konkretnego związku w takim stopniu, aby utworzyć jednorodną kategorię, w odniesieniu do której Izba Odwoławcza może przedstawić całościowe uzasadnienie w rozumieniu orzecznictwa.

71 A zatem w kategorii towarów „merchandisingowych” Izba Odwoławcza zgrupowała liczne towary należące do jedenastu różnych klas, w tym w szczególności „wyroby perfumeryjne”, „olejki eteryczne”, „kosmetyki”, „metale szlachetne i ich stopy”, „wyroby jubilerskie”, „przyrządy zegarmistrzowskie”, „przyrządy chronometryczne”, „papier”, „nalepki, naklejki”, „papierowe artykuły piśmienne”, „małe wyroby ze skóry, w szczególności portmonetki”, „laski, kijki marszowe i trekkingowe”, „tkaniny i artykuły tekstylne”, „nakrycia głowy”, „gry”, „ozdoby choinkowe”, „artykuły gimnastyczne i sportowe”, „kalkulatory”, „komputery”, „aparaty i urządzenia fotograficzne”, „pojemniki do użytku domowego lub kuchennego”, „grzebienie i gąbki”, „artykuły biurowe”, „materiały z tworzyw sztucznych do pakowania”, „mięso i wędliny”, „ryby”, „dżemy”, „kompoty”, „lody” i „wyroby cukiernicze”.

72 Między tymi towarami występują takie różnice – wynikające z ich charakteru, właściwości, przeznaczenia i sposobu wprowadzania do obrotu – że nie mogą one zostać uznane za jednorodną kategorię. Ponadto kwalifikacja towarów jako „merchandisingowych" nie została w zaskarżonej decyzji w żaden szczególny sposób uzasadniona, poza stwierdzeniem, że towary te stały się powszechne we wszystkich możliwych i wyobrażalnych dziedzinach. Takie zaś twierdzenie nie pozwala ustalić, z jakich względów towary tak różnorodne wykazują wystarczającą jednorodność – pomimo oczywistych różnic – aby utworzyć grupę towarów, w odniesieniu do której można przedstawić całościowe uzasadnienie.

73 Ponadto zawarte w zaskarżonej decyzji uzasadnienie dotyczące bezpośredniego i konkretnego związku między tymi towarami a oznaczeniem WINNETOU jest zbyt ogólne i abstrakcyjne i nie odpowiada w konsekwencji przypomnianym w pkt 66–68 powyżej wymogom.

74 A zatem jedynymi elementami uzasadnienia charakteru opisowego spornego znaku towarowego w odniesieniu do tych towarów są zawarte w pkt 32 i 40 zaskarżonej decyzji stwierdzenia, zgodnie z którymi w odniesieniu do towarów „merchandisingowych" oznaczenie WINNETOU opisuje, iż chodzi o towary związane z filmami lub z postacią powieści, co do których konsument zakłada, że są to po prostu towary reklamowe zwane „Winnetou", nie wnioskując w przedmiocie pochodzenia towarów.

75 Takie zaś uzasadnienie jest niewystarczające i nie pozwala zrozumieć, w drodze jakiego rozumowania Izba Odwoławcza stwierdziła, że sporny znak towarowy wykazuje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z rozpatrywanymi towarami, tak aby umożliwić danym odbiorcom postrzeganie – natychmiast i bez żadnego namysłu – opisu tych towarów lub jednej z ich cech. Kwalifikacja towarów jako „merchandisingowych" i zawarte w pkt 32 i 40 zaskarżonej decyzji stwierdzenia stanowią bowiem ogólne i pozbawione wszelkiej szczegółowej analizy twierdzenia dotyczące charakteru i cech rozpatrywanych towarów, które to towary ponadto nie tworzą jednorodnej kategorii towarów.

76 W konsekwencji uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie odpowiada określonym w art. 296 TFUE i art. 75 rozporządzenia nr 207/2009 wymogom, ponieważ nie pozwala ono Sądowi na przeprowadzenie skutecznej kontroli sądowej zaskarżonej decyzji.

77 Wniosku tego nie mogą podać w wątpliwość zawarte w pkt 34, 36, 37 i 39 zaskarżonej decyzji oceny Izby Odwoławczej dotyczące niektórych towarów i usług.

78 Poprzez te oceny Izba Odwoławcza ograniczyła się bowiem do stwierdzenia, że te towary mogą być w stylu indiańskim lub być związane z postacią Winnetou i z tematem mającym związek z tą postacią czy też z festiwalami.

79 Na wstępie należy zaś przypomnieć, że – jak podkreślił Sąd w pkt 62 powyżej – stwierdzenie, zgodnie z którym oznaczenie WINNETOU jest postrzegane jako związane z pojęciami „indiański" i „wódz indiański" nie jest wystarczająco uzasadnione. Co więcej, twierdzenia, zgodnie z którymi chodzi o towary sprzedawane w sklepach z pamiątkami, odzieżą zwaną „Winnetou" – to jest odzieżą noszoną przez Winnetou lub odnoszącą się do Winnetou – walizkami z wizerunkiem Winnetou, dziadkami do orzechów w formie indiańskiego wodza lub z żywnością sprzedawaną podczas festiwali, tym bardziej nie pozwalają zrozumieć dokładnie, w sposób jasny i jednoznaczny, rozumowania Izby Odwoławczej prowadzącego do wniosku, zgodnie z którym sporny znak towarowy – który jest zresztą oznaczeniem słownym, a nie graficznym znakiem towarowym przedstawiającym Indianina – jest opisowy w odniesieniu do wspomnianych towarów.

80 W konsekwencji należy stwierdzić, że zaskarżona decyzja jest niewystarczająco uzasadniona.

81 Z wszystkich powyższych rozważań wynika, że należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji ze względu na naruszenie zasad autonomii i niezależności wspólnotowego znaku towarowego, a także ze względu na niewystarczające uzasadnienie, bez potrzeby orzekania w przedmiocie zarzutów drugiego, czwartego i piątego.

W przedmiocie kosztów

82 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponadto zgodnie z art. 134 § 2 tego regulaminu jeżeli więcej niż jedna strona przegrała sprawę, Sąd rozstrzyga o podziale kosztów.

83 W niniejszym wypadku należy orzec, że OHIM pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez skarżącą oraz że interwenient pokrywa własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba),

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 9 lipca 2013 r. (sprawa R 125/2012-1) w zakresie, w jakim uwzględniono w niej wniosek o unieważnienie prawa do znaku.

2) OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Karl-May-Verlag GmbH.

3) Constantin Film Produktion GmbH pokrywa własne koszty.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 18 marca 2016 r.

Podpisy