Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora)

z 18. marca 2016*

„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva WINNETOU — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 52 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009 — Zásady autonómie a nezávislosti ochrannej známky Spoločenstva — Povinnosť odôvodnenia“

Vo veci T-501/13,

Karl-May-Verlag GmbH, predtým Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, so sídlom v Bambergu (Nemecko), v zastúpení: M. Pejman a M. Brenner, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: pôvodne A. Pohlmann, neskôr M. Fischer, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalšia účastníčka konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajšia účastníčka v konaní pred Všeobecným súdom:

Constantin Film Produktion GmbH, so sídlom v Mníchove (Nemecko), v zastúpení: P. Baronikians a S. Schmidt, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. júla 2013 (vec R 125/2012-1), týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami Constantin Film Produktion GmbH a Karl-May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH,

VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora),

v zložení: predseda komory H. Kanninen, sudcovia I. Pelikánová a E. Buttigieg (spravodajca),

tajomník: M. Marescaux, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 18. septembra 2013,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 30. januára 2014,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšej účastníčky konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 27. januára 2014,

* Jazyk konania: nemčina.

so zreteľom na repliku podanú do kancelárie Všeobecného súdu 25. apríla 2014,

so zreteľom na dupliku ÚHVT podanú do kancelárie Všeobecného súdu 3. júla 2014,

po pojednávaní z 30. septembra 2015,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobkyňa, Karl-May-Verlag GmbH, predtým Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, je majiteľkou slovnej ochrannej známky Spoločenstva WINNETOU, ktorá bola prihlásená na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) 14. júna 2002, zapísaná 16. septembra 2003 pod číslom 2735017 a jej platnosť bola obnovená 10. júna 2012.

2 Tovary a služby, pre ktoré bol zápis požadovaný, patria do tried 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 a 43 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a v rámci každej z týchto tried zodpovedajú nasledujúcemu opisu:

— trieda 3: „Voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky“,

— trieda 9: „Filmy, najmä animované filmy, videofilmy; fotografické, kinematografické, optické, vážiace, signalizačné, preverovacie a učebné zariadenia a aparatúry; elektrické prístroje a nástroje (zaradené do triedy 9); zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku, obrazov a dát a ich nosiče s nahrávkou alebo bez nej; magnetické nosiče dát, záznamové disky, kalkulačky, výpočtové zariadenia na spracovanie informácií, počítače, softvér, exponované filmy, aj na kinematografické použitie“,

— trieda 14: „Drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto materiálov alebo nimi pokryté (zaradené do triedy 14); luskáčiky z drahých kovov; šperky, drahokamy; bižutéria, gombíky; hodinárske a chronometrické prístroje“,

— trieda 16: „Papier, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov (zaradené do triedy 16); nálepky, sprievodky; tlačoviny; poštové známky; kníhviazačský materiál; fotografie; papiernický materiál; lepidlá (lepiace materiály) na kancelárske účely alebo na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; štetce; potreby na písanie a kancelárske pomôcky (s výnimkou nábytku); inštruktážny a učebný materiál (s výnimkou prístrojov); obalové materiály z plastu (zaradené do triedy 16); tlačové písmo; tlačiarenské štočky“,

— trieda 18: „Výrobky z kože a imitácie kože, konkrétne tašky a iné výrobky, ktorých tvar nie je osobitne upravený na to, aby obsahovali určitý predmet, ako aj drobné kožené výrobky, konkrétne peňaženky na mince, peňaženky, puzdrá na kľúče a iné výrobky z týchto materiálov (zaradené do triedy 18); cestovné tašky a kufre; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice“,

— trieda 21: „Nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni (okrem výrobkov zo vzácnych kovov alebo nimi pokrytých); prístroje zaradené do triedy 21; hrebene a špongie; kefy (okrem štetcov); materiál na výrobu kief; čistiace prístroje; sklenené výrobky, porcelán a keramika na použitie v domácnosti alebo v kuchyni, umelecké predmety z týchto materiálov“,

— trieda 24: „Textilné materiály a výrobky (zaradené do triedy 24 okrem posteľnej bielizne, a síce vankúše, prikrývky, pokrývky postele a spacie vaky); posteľné a stolové pokrývky“,

— trieda 25: „Odevy, obuv a pokrývky hlavy“,

— trieda 28: „Hry, kartové hry, hračky, elektronické hračky, dekorácie na vianočné stromčeky; gymnastické a športové predmety (zaradené do triedy 28)“,

— trieda 29: „Mäso, ryby, hydina a divina a výrobky z nich; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; želé, džemy, kompóty“,

— trieda 30: „Káva, čaj, kakao, chlieb, jemné pečivo a cukrovinky, najmä perník; biskupský chlebíček; zmrzliny, med; koreniny, cukrovinky a výrobky z čokolády“,

— trieda 39: „Preprava osôb“,

— trieda 41: „Kultúrne a športové podujatia (zábava), prenájom filmov a zvukových nahrávok; výroba a premietanie filmov; fotografovanie; zábava; podujatia v zábavných parkoch a oddychových osadách/táboroch; služby oddychových osád/táborov; prevádzkovanie kempingových zariadení“,

— trieda 42: „Využívanie práv priemyselného vlastníctva“,

— trieda 43: „Ubytovacie a reštauračné služby“.

3 Dňa 14. júna 2010 podala vedľajšia účastníčka konania, spoločnosť Constantin Film Produktion GmbH, návrh na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky, pričom uviedla existenciu absolútnych dôvodov neplatnosti na základe článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1) v spojení s článkom 7 nariadenia č. 207/2009 pre všetky výrobky, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná.

4 Rozhodnutím z 13. decembra 2011 zrušovacie oddelenie zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti.

5 Dňa 17. januára 2012 podala vedľajšia účastníčka konania na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.

6 Rozhodnutím z 9. júla 2013 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT čiastočne vyhovel odvolaniu a zamietol rozhodnutie zrušovacieho oddelenia, pričom spornú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú s výnimkou „tlačového písma“ a „tlačiarenských štočkov“ zaradených do triedy 16.

7 Odvolací senát sa konkrétne domnieval, že výrobky a služby zaradené do tried 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41 a 43 sú určené priemerným spotrebiteľom a služby zaradené do triedy 42 sú určené odborníkom. Zastával názor, že všetky tieto výrobky a služby môžu byť takisto určené osobitnej skupine verejnosti, akou sú sprostredkovatelia. Dodal, že pokiaľ ide o spotrebiteľov, stupeň pozornosti je vysoký alebo stredný, podľa druhu výrobkov alebo služieb, a pokiaľ ide o odborníkov, je vysoký (body 18 a 19 napadnutého rozhodnutia). Odvolací senát ďalej uviedol, že pojem „winnetou“ nie je spojený so žiadnym z jazykov Európskej únie a vzhľadom na to, že bol osobitne uvedený opisný charakter ochrannej známky v Nemecku (bod 20 napadnutého rozhodnutia), je opodstatnené najskôr uskutočniť posúdenie vzhľadom na nemecky hovoriacich spotrebiteľov.

8 Okrem toho odvolací senát so zreteľom na opisný charakter spornej ochrannej známky uviedol, že Winnetou bol hlavnou postavou série románov od autora Karla Maya, ako aj hlavný hrdina filmov, divadelných alebo rozhlasových hier. Dodal, že podľa rozsudkov Bundesgerichtshofu (Federálny súd, Nemecko) a Bundespatentgerichtu (Federálny patentový súd, Nemecko) (ďalej len „rozhodnutia nemeckých súdov“), ktoré cituje vedľajšia účastníčka konania, pojem „winnetou“ pre nemeckého

spotrebiteľa predstavuje fiktívneho, šľachetného a spravodlivého indiánskeho náčelníka, ktorý podľa Bundesgerichtshofu je v Nemecku opisným výrazom pre tlačoviny, výrobu filmov, vydávanie kníh a časopisov (body 22 až 25 napadnutého rozhodnutia). Hoci odvolací senát pripomenul, že nie je viazaný judikatúrou vnútroštátnych súdov, zdôraznil, že keďže v prejednávanej veci sa najvyšší vnútroštátny súd domnieva, že pojem „winnetou“ je v Nemecku opisným výrazom, spornú ochrannú známku treba takisto, na základe článku 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, považovať za ochrannú známku, ktorá nemôže byť chránená pre výrobky a služby spojené s knihami, vysielaním a televíziou (bod 27 napadnutého rozhodnutia). Odvolací senát zastával názor, že pre „filmy, najmä animované filmy, videofilmy“, „magnetické nosiče dát, záznamové disky“, „exponované filmy, aj na kinematografické použitie“ zaradené do triedy 9, „tlačoviny“, „knihviazačský materiál“, „fotografie“ zaradené do triedy 16, a služby spojené s „kultúrnymi a športovými podujatiami, prenájmom filmov a zvukových nahrávok“, „výrobou a premietaním filmov“, „fotografovaním“, „zábavou“, „podujatiami v zábavných parkoch a oddychových osadách/táboroch“, „službami oddychových osád/táborov“, „prevádzkovaním kempingových zariadení“ a „využívaním práv priemyselného vlastníctva“ zaradené do tried 41 a 42, označenie WINNETOU priamo opisuje alebo označuje obsah uvedených výrobkov a služieb, keďže spotrebiteľ bude len predpokladať, že ide o výrobky alebo služby spojené s Winnetouom alebo tematikou Winnetoua (body 28 až 31 napadnutého rozhodnutia). Pokiaľ ide o ostatné výrobky alebo služby, odvolací senát uviedol, že s výnimkou „tlačového písma“ a „tlačiarenských štočkov“ zaradených do triedy 16, ktoré nemajú žiadnu väzbu s postavou Winnetoua, knihami, filmami alebo festivalmi, ostatné výrobky bolo možné označiť za výrobky „reklamného predaja“, ktoré s postavou Winnetoua priamo súvisia, a že určité výrobky alebo služby, akými sú potraviny alebo služby „prepravy“, „ubytovacie a reštauračné služby“, priamo súvisia s festivalmi (body 32 až 46 napadnutého rozhodnutia). Vzhľadom na tieto skutočnosti odvolací senát rozhodol, že sporná ochranná známka je pre všetky tieto výrobky a služby opisná.

9 Napokon sa odvolací senát domnieval, že sporná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 pre výrobky a služby spojené so statočným indiánskym náčelníkom alebo románovou postavou, keďže spotrebiteľ vychádza zo zásady, že ochranná známka opisuje obsah alebo účel výrobkov a služieb. Naopak so zreteľom na „tlačové písmo“ a „tlačiarenské štočky“ zaradené do triedy 16 odvolací senát uviedol, že sporná ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť, keďže spotrebitelia vnímajú spornú ochrannú známku pre tieto výrobky ako fantazijné označenie (body 48 až 52 napadnutého rozhodnutia).

Konanie a návrhy účastníkov konania

10 Návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 18. septembra 2013 podala žalobkyňa túto žalobu.

11 V rámci opatrení na zabezpečenie priebehu konania podľa článku 89 svojho rokovacieho poriadku Všeobecný súd požiadal účastníkov konania, aby písomne odpovedali na otázky. ÚHVT a vedľajšia účastníčka konania odpovedali v stanovenej lehote. Žalobkyňa neodpovedala na túto žiadosť v stanovenej lehote, ale na základe rozhodnutia predsedu prvej komory Všeobecného súdu boli odpovede žalobkyne zaradené do spisu.

12 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

13 ÚHVT a vedľajšia účastníčka konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

14 Žalobkyňa na pojednávaní spresnila, že svojím prvým žalobným dôvodom požaduje zrušenie napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom toto rozhodnutie vyhovelo návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Právny stav

O prípustnosti

15 Vedľajšia účastníčka konania tvrdí, že prílohy A.12 až A.17 žaloby sú neprípustné z dôvodu, že tieto dokumenty boli predložené po prvýkrát až v konaní pred Všeobecným súdom. Žalobkyňa a ÚHVT sa k tomuto tvrdeniu nevyjadrili.

16 Tieto prílohy zodpovedajú v prípade prílohy A.12 výsledkom rešerší uskutočnených v registroch ÚHVT, v prípade prílohy A.13 výňatku z príručky týkajúcej sa konaní pred ÚHVT, v prípade príloh A.14 a A.15 uznesením Bundespatentgerichtu, v prípade prílohy A.16 výňatku z diela Ingerla a Rohnkeho nazvaného *Markengesetz* (3. vydanie) a v prípade prílohy A.17 článku z denníka *Weser-Kurier* z 1. júla 2013.

17 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že účelom žaloby podanej na Všeobecný súd je preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 65 nariadenia č. 207/2009, v dôsledku čoho úlohou Všeobecného súdu nie je znovu skúmať skutkové okolnosti s prihliadnutím na dokumenty, ktoré boli po prvýkrát predložené až v konaní pred ním. Je teda potrebné odmietnuť prílohy A.12 a A.17 žaloby bez toho, aby bolo nevyhnutné skúmať ich dôkaznú silu [pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb., EU:T:2005:420, bod 19 a citovanú judikatúru].

18 Naopak, pokiaľ ide o prílohy A.13 až A.16, treba zdôrazniť, že napriek tomu, že žalobkyňa tieto dokumenty predložila po prvýkrát až v konaní pred Všeobecným súdom, má právo sa na ne odvolávať. Z judikatúry totiž vyplýva, že účastníkom konania ani Všeobecnému súdu nemožno brániť, aby sa odvolávali na skutočnosti vyplývajúce z vnútroštátnej právnej úpravy, judikatúry alebo právnej vedy, pokiaľ sa odvolaciemu senátu nevytýka, že nezohľadnil skutkové okolnosti, ktoré boli predmetom určitého vnútroštátneho rozsudku, ale sa odvolávajú na rozsudky alebo právnu vedu na podporu žalobného dôvodu založeného na tom, že odvolací senát nesprávne uplatnil ustanovenie nariadenia č. 207/2009 [pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. júla 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/ÚHVT – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Zb., EU:T:2006:202, bod 71]. Okrem toho skutočnosti uvedené v prílohe A.13 nepredstavujú dôkazy v pravom zmysle slova, ale sa týkajú rozhodovacej praxe ÚHVT, na ktorú sa účastník konania môže odvolávať (rozsudok ARTHUR ET FELICIE, už citovaný v bode 17 vyššie, EU:T:2005:420, bod 20).

19 Z predchádzajúceho vyplýva, že prílohy A.12 a A.17 žaloby sú neprípustné.

O veci samej

20 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uplatňuje päť žalobných dôvodov, z ktorých prvý je založený na porušení zásad autonómie a nezávislosti ochrannej známky Spoločenstva, druhý je založený na porušení článku 76 nariadenia č. 207/2009, tretí je založený na zohľadnení dôvodov neplatnosti, ktoré neboli uvedené v rámci návrhu na vyhlásenie neplatnosti, štvrtý je založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a piaty je založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

21 Všeobecný súd považuje za vhodné preskúmať najskôr tretí žalobný dôvod, následne prvý žalobný dôvod a potom vzniesť *ex offo* žalobný dôvod založený na nedostatočnom odôvodnení napadnutého rozhodnutia.

O treťom žalobnom dôvode založenom na zohľadnení dôvodov neplatnosti, ktoré neboli uvedené v rámci návrhu na vyhlásenie neplatnosti

22 Svojím tretím žalobným dôvodom založeným na zohľadnení dôvodov neplatnosti, ktoré neboli uvedené v rámci návrhu na vyhlásenie neplatnosti, žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát rozhodol *ultra petita* a prekročil svoju právomoc, keď neplatnosť spornej ochrannej známky odôvodnil dôvodom neplatnosti uvedeným v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, hoci návrh na vyhlásenie neplatnosti vedľajšej účastníčky konania bol založený len na nedostatku rozlišovacej spôsobilosti spornej ochrannej známky podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

23 ÚHVT a vedľajšia účastníčka konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne.

24 Zrušovacie oddelenie zastávalo názor, že návrh podaný na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 nemá byť zohľadnený z dôvodu, že tento návrh bol podaný v štádiu repliky a neexistoval rozdiel v preskúmaní dôvodov uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009. Naopak, odvolací senát najskôr uviedol, že podľa formulára návrhu na vyhlásenie neplatnosti bol návrh založený na článku 52 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 nariadenia č. 207/2009. Ďalej uviedol, že vedľajšia účastníčka konania vo svojom vyjadrení objasňujúcom dôvody jej návrhu uviedla dôvody zamietnutia stanovené v článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009, pričom neuviedla jasné rozlíšenie medzi týmito dvomi dôvodmi zamietnutia. Napokon odvolací senát po tom, ako zdôraznil, že vedľajšia účastníčka konania sa výslovne odvolala na článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a vo svojom návrhu sa vyjadrila k opisnému charakteru spornej ochrannej známky, vyvodil záver, že treba určiť, či má byť sporná ochranná známka vyhlásená za neplatnú na základe absolútnych dôvodov zamietnutia uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009.

25 Treba preskúmať, či sa návrh na vyhlásenie neplatnosti v prejednávanej veci týkal aj článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, a preto odvolací senát mohol preskúmať, či je sporná ochranná známka opisná bez toho, aby prekročil svoju právomoc.

26 V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, že na účely určenia, na ktorých dôvodoch je založený návrh na vyhlásenie neplatnosti, je potrebné preskúmať tento návrh ako celok, najmä vzhľadom na podrobné uvedenie dôvodov, na ktorých je založený [rozsudok z 24. marca 2011, Cybergun/ÚHVT – Umarex Sportwaffen (AK 47), T-419/09, EU:T:2011:121, bod 21].

27 V prejednávanej veci však, ako správne uvádza ÚHVT, z podstaty návrhu na vyhlásenie neplatnosti a dôvodov, ktoré uviedla vedľajšia účastníčka konania v konaní pred ÚHVT, vyplýva, že návrh na vyhlásenie neplatnosti bol založený nielen na nedostatku rozlišovacej spôsobilosti spornej ochrannej známky vzhľadom na článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ale aj na opisnom charaktere uvedenej ochrannej známky podľa článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia.

28 Je nesporné, že vedľajšia účastníčka konania vo formulári návrhu na vyhlásenie neplatnosti označila políčko týkajúce sa článku 7 a článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. Okrem toho v odôvodnení návrhu na vyhlásenie neplatnosti vedľajšia účastníčka konania výslovne citovala článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, hoci takisto uviedla tvrdenia týkajúce sa opisného charakteru spornej ochrannej známky, ako to jasne vyplýva zo strán 46 a 48 spisového materiálu v konaní pred ÚHVT, ktorý bol predložený Všeobecnému súdu.

29 Za týchto podmienok sa treba domnievať, že aj keď vedľajšia účastníčka konania výslovne spomenula článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 až v štádiu repliky v konaní pred námietkovým oddelením, návrh na vyhlásenie neplatnosti sa týkal tak nedostatku rozlišovacej spôsobilosti spornej ochrannej známky podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ako aj jej opisného charakteru so zreteľom na článok 7 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia, a preto musí byť tento žalobný dôvod zamietnutý.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení zásad autonómie a nezávislosti ochrannej známky Spoločenstva a systému ochranných známok Spoločenstva

30 Žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje zásady autonómie a nezávislosti ochrannej známky Spoločenstva a systému ochranných známok Spoločenstva, keďže odvolací senát založil svoje rozhodnutie výlučne na rozhodnutiach nemeckých súdov, pričom nevykonal autonómne posúdenie so zreteľom na kritériá stanovené na tieto účely v práve ochranných známok Únie. Tento postup je podľa nej v rozpore so zásadou, podľa ktorej je režim ochrannej známky Únie autonómnym systémom pozostávajúcim z komplexu pravidiel, ktorý sleduje preň špecifické ciele a jeho uplatnenie je nezávislé od všetkých vnútroštátnych systémov.

31 ÚHVT a vedľajšia účastníčka konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne.

32 V prvom rade ÚHVT pripúšťa, že neplatnosť ochrannej známky Spoločenstva musí byť posúdená len na základe právnej úpravy Únie, tvrdí však, že odvolací senát vykonal autonómne posúdenie so zreteľom na ustanovenia nariadenia č. 207/2009 a judikatúry, ktorá sa na ne odvoláva. Následne ÚHVT uvádza, že odvolací senát bol na základe uznesenia z 12. februára 2009, Bild digital a ZVS (C-39/08 a C-43/08, EU:C:2009:91), povinný zohľadniť nemeckú judikatúru, keďže táto judikatúra sa týka tej istej ochrannej známky, pochádza od najvyššieho vnútroštátneho súdu, týka sa čiastočne zhodných výrobkov a služieb a bola vydaná krátko po podaní prihlášky spornej ochrannej známky Spoločenstva. Napokon ÚHVT zdôrazňuje, že odvolací senát sa neopieral len o jeden rozsudok, ale o štyri rozhodnutia nemeckých súdov, ktoré potvrdzujú, že išlo o ustálenú judikatúru.

33 Vedľajšia účastníčka konania pripúšťa, že odvolací senát sa skutočne opieral o nemeckú judikatúru, ale v rámci autonómneho a podrobného posúdenia spornej ochrannej známky vzhľadom na článok 7 nariadenia č. 207/2009. Zdôrazňuje tak, že odvolací senát vykonal vlastné posúdenie vnímania označenia WINNETOU príslušnou skupinou verejnosti so zreteľom na dané výrobky a služby.

34 V tejto súvislosti treba najskôr pripomenúť, že v súlade s ustálenou judikatúrou je režim ochranných známok Únie autonómnym systémom pozostávajúcim z komplexu pravidiel, ktorý sleduje preň špecifické ciele a jeho uplatnenie je nezávislé od všetkých vnútroštátnych systémov [rozsudky z 12. decembra 2013, Rivella International/ÚHVT, C-445/12 P, Zb., EU:C:2013:826, bod 48, a z 5. decembra 2000, Messe München/ÚHVT (electronica), T-32/00, Zb., EU:T:2000:283, bod 47].

35 Spôsobilosť označenia na zápis ako ochrannej známky Spoločenstva treba posúdiť iba na základe príslušnej právnej úpravy Únie, tak ako ju vykladá súd Únie (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. júla 2009, American Clothing Associates/ÚHVT a ÚHVT/American Clothing Associates, C-202/08 P a C-208/08 P, Zb., EU:C:2009:477, bod 58). ÚHVT teda nie je viazaný rozhodnutiami prijatými v členských štátoch, a to aj za predpokladu, že tieto rozhodnutia boli prijaté na základe vnútroštátnej právnej úpravy harmonizovanej podľa prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) [pozri v tomto zmysle rozsudky zo 16. marca 2006, Telefon & Buch/ÚHVT – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Zb., EU:T:2006:87, bod 30; zo 14. júna 2007, Europig/ÚHVT (EUROPIG), T-207/06, Zb., EU:T:2007:179, bod 42, a zo 14. novembra 2013, Efag Trade Mark Company/ÚHVT (FICKEN), T-52/13, EU:T:2013:596, bod 42]. Je potrebné dodať, že žiadne ustanovenie nariadenia č. 207/2009 nezaväzuje ÚHVT alebo po odvolaní Všeobecný

súd dospieť k výsledkom zhodným s výsledkami dosiahnutými národnými orgánmi alebo súdmi v podobnej situácii [pozri v tomto zmysle rozsudky z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C-173/04 P, Zb., EU:C:2006:20, bod 49; z 8. novembra 2007, MPDV Mikrolab/ÚHVT (manufacturing score card), T-459/05, EU:T:2007:336, bod 27, a z 10. septembra 2010, MPDV Mikrolab/ÚHVT (ROI ANALYZER), T-233/08, EU:T:2010:382, bod 43].

36 Z rovnako ustálenej judikatúry vyplýva, že hoci ÚHVT nie je viazaný rozhodnutiami vydanými vnútroštátnymi orgánmi, tieto rozhodnutia bez toho, aby boli záväzné alebo dokonca rozhodujúce, môže ÚHVT zohľadniť ako ukazovatele v rámci posúdenia skutkových okolností v prejednávanej veci [pozri v tomto zmysle rozsudky z 21. apríla 2004, Concept/ÚHVT (ECA), T-127/02, Zb., EU:T:2004:110, bod 70; z 9. júla 2008, Reber/ÚHVT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb., EU:T:2008:268, bod 45, a z 25. októbra 2012, riha/ÚHVT – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, EU:T:2012:576, bod 66].

37 Zo všetkých týchto skutočností vyplýva, že okrem prípadu upraveného v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, v rámci ktorého je ÚHVT povinný uplatniť vnútroštátne právo vrátane príslušnej vnútroštátnej judikatúry, ÚHVT alebo Všeobecný súd nie sú viazaní rozhodnutiami vnútroštátnych orgánov alebo súdov.

38 V prejednávanej veci z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že na rozdiel od tvrdenia ÚHVT hoci odvolací senát v bode 27 napadnutého rozhodnutia skutočne zdôraznil, že nie je viazaný judikatúrou vnútroštátnych súdov, v tom istom bode dodal, že v prejednávanej veci, kde sa najvyšší vnútroštátny súd domnieval, že pojem „winnetou“ je v Nemecku opisný, mala byť ochranná známka Spoločenstva takisto považovaná za ochrannú známku, ktorá nemôže byť chránená pre výrobky a služby spojené s knihami, vysielaním a televíziou.

39 Okrem toho odvolací senát v bode 42 napadnutého rozhodnutia v rámci posúdenia opisného charakteru spornej ochrannej známky vzhľadom na výrobky „reklamného predaja“ uviedol, že so zreteľom na to, že rozsudok Bundesgerichtshofu bol vyhlásený až niekoľko mesiacov po podaní prihlášky, sa tiež treba domnievať, že dôvod zamietnutia existoval už v čase podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

40 Z týchto tvrdení, podporených v bodoch 23, 25, 26, 29 a 30 napadnutého rozhodnutia, vyplýva, že s výnimkou podrobného výpočtu diel venovaných postave Winnetoua uvedených v bode 24 tohto rozhodnutia, odvolací senát prevzal tvrdenia uvedené v nemeckej judikatúre so zreteľom na spôsobilosť označenia WINNETOU na zápis, vnímanie tohto označenia a opisný charakter spornej ochrannej známky vzhľadom na dotknuté výrobky a služby, pričom nevykonal autonómne posúdenie vo svetle tvrdení a skutočností, ktoré uviedli účastníci konania.

41 Najmä z bodov 25, 26, 29 a 30 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že posúdenie, podľa ktorého dotknuté označenie označuje priamo obsah „filmov, najmä animovaných filmov“, „videofilmov“, „magnetických nosičov dát“, „záznamových diskov“, „exponovaných filmov, aj na kinematografické použitie“ zaradených do triedy 9, „tlačovín“, „kníhviazačského materiálu“, „fotografií“ zaradených do triedy 16, a služieb spojených s „kultúrnymi a športovými podujatiami, prenájmom filmov a zvukových nahrávok“, „výrobou a premietaním filmov“, „fotografovaním“, „zábavou“, „podujatiami v zábavných parkoch a oddychových osadách/táboroch“, „službami oddychových osád/táborov“, „prevádzkovaním kempingových zariadení“ a „využívaním práv priemyselného vlastníctva“ zaradených do tried 41 a 42, nie je výsledkom autonómneho posúdenia odvolacieho senátu, keďže tento v bode 29 napadnutého rozhodnutia spresnil, že „podľa nemeckej judikatúry spotrebiteľ predpokladá, že pojem ‚winnetou‘ len opisuje skutočnosť, že ide o film alebo knihu spojené s postavou Winnetoua alebo o iný výrobok tohto typu“.

42 Tieto skutočnosti sú teda v rozpore s judikatúrou pripomenutou v bodoch 34 až 36 vyššie, keďže odvolací senát nepriznal rozhodnutiam nemeckých súdov indikatívnu hodnotu ako ukazovateľov v rámci posúdenia skutkových okolností veci samej, ale záväznú hodnotu, pokiaľ ide o spôsobilosť spornej ochrannej známky na zápis.

43 Následne ÚHVT uvádza, že odvolací senát bol na základe uznesenia Bild digital a ZVS, už citovaného v bode 32 vyššie (EU:C:2002009:91), povinný zohľadniť nemeckú judikatúru, keďže táto judikatúra sa týka tej istej ochrannej známky, pochádza od najvyššieho vnútroštátneho súdu, týka sa čiastočne zhodných výrobkov a služieb a bola vydaná krátko po podaní prihlášky spornej ochrannej známky.

44 V tomto ohľade treba najskôr zdôrazniť, že uznesenie, ktoré uvádza ÚHVT, sa týka výkladu smernice 89/104 a osobitne sa vzťahuje na to, či majú príslušné vnútroštátne orgány povinnosť zohľadniť okolnosť, že označenia, ktoré sú zložené rovnakým alebo podobným spôsobom, už boli zapísané ako ochranná známka. Okrem toho Súdny dvor v tomto uznesení uvádza, že pokiaľ je na podporu prihlášky ochrannej známky v členskom štáte uvedená okolnosť, že už bola zapísaná podobná alebo zhodná ochranná známka, vnútroštátny orgán príslušný na zápis musí v rámci preskúmania tejto prihlášky a v rozsahu, v akom disponuje informáciami v tomto ohľade, zohľadniť rozhodnutia týkajúce sa podobných prihlášok, ktoré už boli prijaté, a veľmi dôsledne zvážiť otázku, či treba rozhodnúť v rovnakom zmysle, v žiadnom prípade však nie je týmito rozhodnutiami viazaný. Preto, hoci sa taká úvaha analogicky uplatní na preskúmanie uskutočnené orgánmi ÚHVT v rámci nariadenia č. 207/2009, nič to nemení na skutočnosti, že Súdny dvor tiež spresnil, že predmetný orgán nemôže byť v žiadnom prípade týmito rozhodnutiami o podobných prihláškach viazaný.

45 V dôsledku toho je potrebné konštatovať, že hoci z tohto uznesenia možno logicky odvodiť, že odvolací senát mal zohľadniť rozhodnutia nemeckých súdov týkajúce sa označenia WINNETOU a dôsledne zvážiť otázku, či je alebo nie je odôvodnené rozhodnúť v tomto zmysle, z uvedeného uznesenia takisto vyplýva, že skoršie rozhodnutia, napriek tomu, že sa týkali toho istého označenia, nie sú pre odvolací senát záväzné. V prejednávanej veci sa však odvolaciemu senátu nevytýka, že zohľadnil rozhodnutia nemeckých súdov, ale skutočnosť, že sa domnieval, že je týmito rozhodnutiami viazaný, čo je v rozpore s judikatúrou pripomenutou v bodoch 34 až 36 vyššie, a preto to nie je spochybnené tvrdením ÚHVT.

46 V dôsledku toho treba prvý žalobný dôvod prijať a zrušiť napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom vyhovelo návrhu na vyhlásenie neplatnosti, keďže nesprávne právne posúdenie uvedené v bode 42 vyššie sa vzťahuje tak na posúdenie odvolacieho senátu týkajúce sa uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, ako aj na posúdenie týkajúce sa uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. b) daného nariadenia. V bodoch 50 a 51 napadnutého rozhodnutia totiž odvolací senát konštatoval, že sporná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre iné výrobky a služby ako „tlačové písmo“ a „tlačiarenské štočky“, keďže táto ochranná známka nemôže spĺňať funkciu označenia obchodného pôvodu týchto výrobkov a služieb, pričom odkázal na svoje posúdenia týkajúce sa opisného charakteru tejto ochrannej známky vzhľadom na obsah a účel dotknutých výrobkov a služieb.

47 Hoci z tohto konštatovania týkajúceho sa dôvodnosti napadnutého rozhodnutia vyplýva, že toto rozhodnutie treba zrušiť v rozsahu, v akom vyhovelo návrhu na vyhlásenie neplatnosti, Všeobecný súd v prejednávanej veci takisto považuje za potrebné preskúmať *ex offo* otázku, či odvolací súd dostatočne odôvodnil svoje posúdenie opisného charakteru spornej ochrannej známky.

O žalobnom dôvode uplatnenom *ex offo* založenom na porušení povinnosti odôvodnenia

48 Podľa ustálenej judikatúry dodržanie povinnosti odôvodnenia predstavuje otázku verejného poriadku, ktorá v prípade, že je to potrebné, má byť vznesená *ex offo* [pozri v tomto zmysle rozsudky z 20. februára 1997, Komisia/Daffix, C-166/95 P, Zb., EU:C:1997:73, bod 24, a z 23. októbra 2002, Institut für Lernsysteme/ÚHVT – Educational Services (ELS), T-388/00, Zb., EU:T:2002:260, bod 59].

V prejednávanej veci, aj keď sa žalobkyňa neodvolala na nedostatok odôvodnenia, Všeobecný súd považuje za potrebné preskúmať *ex offo* otázku, či je napadnuté rozhodnutie dostatočne odôvodnené. Účastníci konania boli v rámci opatrení na zabezpečenie priebehu konania vypočutí v súvislosti s dostatočnou povahou odôvodnenia napadnutého rozhodnutia.

49 V tejto súvislosti sa žalobkyňa domnieva jednak, že napadnuté rozhodnutie neobsahuje žiadne autonómne odôvodnenie, a jednak, že vnímanie jednotlivých výrobkov a služieb zo strany príslušnej skupiny verejnosti a ich označenie za výrobky „reklamného predaja“ nie je dostatočne odôvodnené.

50 ÚHVT a vedľajšia účastníčka konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne.

51 ÚHVT tvrdí, že hoci odvolací senát neposkytol osobitné odôvodnenie opisného obsahu označenia WINNETOU pre každý z dotknutých výrobkov a služieb, takéto odôvodnenie nie je nevyhnutné, keďže poskytnuté odôvodnenie sa uplatní na všetky dotknuté výrobky a služby. ÚHVT dodáva, že pokiaľ ide o výrobky typické pre „reklamný predaj“, označenie WINNETOU znamená, že ide o „indiánske výrobky“ alebo výrobky „v indiánskom štýle“, vzhľadom na ktoré si spotrebiteľ vytvára spojitosť medzi postavou Winnetoua, ktorý je vnímaný ako šľachetný indiánsky náčelník, a výrobkami.

52 Vedľajšia účastníčka konania sa domnieva, že odôvodnenie napadnutého rozhodnutia je postačujúce, pretože odvolací senát posúdil skutkové okolnosti a dôkazné prostriedky a vyvodil z nich právne závery založené na práve ochrannej známky Spoločenstva. Okrem toho je odôvodnenie napadnutého rozhodnutia podľa vedľajšej účastníčky konania dostatočné, keďže odvolací senát preskúmal rôzne dotknuté výrobky a služby a dostatočne objasnil pojem a rozsah „reklamného predaja“ prostredníctvom odkazu na skoršie rozhodnutie.

53 Podľa článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009 musia byť rozhodnutia ÚHVT odôvodnené. Takto upravená povinnosť odôvodnenia má rovnaký rozsah ako povinnosť vyplývajúca z článku 296 ZFEÚ, podľa ktorej musí odôvodnenie vyjadrovať úvahy autora právneho aktu tak jasne a jednoznačne, aby sa dotknuté osoby mohli oboznámiť s dôvodmi prijatého opatrenia a príslušný súd mohol vykonať svoje preskúmanie. Nevyžaduje sa, aby odôvodnenie spresňovalo všetky relevantné skutkové a právne okolnosti, pretože otázka, či odôvodnenie právneho aktu spĺňa požiadavky článku 296 ZFEÚ, sa musí posudzovať nielen so zreteľom na jeho znenie, ale tiež z hľadiska jeho kontextu, ako aj celku právnych predpisov upravujúcich danú oblasť (pozri v tomto zmysle rozsudok z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT, C-447/02 P, Zb., EU:C:2004:649, body 63 až 65).

54 Konkrétne, ak ÚHVT zamietne zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, musí na odôvodnenie svojho rozhodnutia uviesť absolútne alebo relatívne dôvody zamietnutia, ktoré nedovoľujú tento zápis, ako aj ustanovenie, na ktorom sa tento dôvod zakladá, a uviesť skutkové okolnosti, ktoré považoval za preukázané a ktoré podľa neho odôvodňujú uplatnenie uvedeného ustanovenia. Takéto odôvodnenie je v zásade postačujúce (rozsudok Mozart, už citovaný v bode 36 vyššie, EU:T:2008:268, bod 46).

55 Pokiaľ ide o absolútny dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, treba zdôrazniť, že na to, aby sa na označenie vzťahoval zákaz upravený v tomto ustanovení, je potrebné, aby toto označenie malo k dotknutým výrobkom a službám dostatočne priamy a konkrétny vzťah, ktorý môže príslušnej skupine verejnosti okamžite a bez ďalších úvah poskytnúť opis dotknutých výrobkov alebo služieb alebo niektorej z ich vlastností [pozri v tomto zmysle rozsudky z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb., EU:T:2005:247, bod 25 a citovanú judikatúru, a z 30. apríla 2013, ABC-One/ÚHVT (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, bod 17]. Posúdenie opisného charakteru označenia teda možno vykonať len vo vzťahu jednak k predmetným výrobkom alebo službám a jednak k jeho vnímaniu zo strany príslušnej skupiny verejnosti, ktorú tvoria spotrebitelia týchto výrobkov alebo služieb [pozri v tomto zmysle rozsudok z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb., EU:T:2002:41, bod 38].

56 V prejednávanej veci však treba konštatovať, že Všeobecný súd nemôže vykonávať svoje preskúmanie zákonnosti posúdení, ktoré odvolací senát uskutočnil, pokiaľ ide o opisný charakter spornej ochrannej známky vzhľadom na dotknuté výrobky a služby.

57 V prvom rade, pokiaľ ide o vnímanie označenia WINNETOU, odvolací senát v bode 22 napadnutého rozhodnutia vyvodil záver, že označenie WINNETOU označuje hlavnú postavu série románov Karla Maya a že toto konštatovanie účastníci konania nespochybnili. V bode 23 napadnutého rozhodnutia dodal, že podľa rozhodnutí nemeckých súdov nemeckí spotrebitelia vnímajú označenie WINNETOU ako označenie odkazujúce na fiktívneho a šľachetného indiánskeho náčelníka. Okrem toho v bode 24 napadnutého rozhodnutia odvolací senát uviedol, že okrem kníh je postava Winnetoua takisto hrdinom vyskytujúcim sa na záznamových diskoch, kazetách, vo filmoch a v divadelných predstaveniach. Dodal, že tieto rozhlasové alebo divadelné spracovania sú „adaptáciami osobitného žánru“, ktorých dej sa odohráva na Ďalekom Západe a hlavná úloha Winnetoua zodpovedá úlohe šľachetného indiána.

58 Z napadnutého rozhodnutia a tiež z písomností a odpovedí ÚHVT na otázky položené na pojednávaní vyplýva, že označenie WINNETOU je podľa odvolacieho senátu všeobecne vnímané príslušnou skupinou verejnosti ako spojené s pojmami „indián“ a „indiánsky náčelník“.

59 V každom prípade však odvolací senát nevykonal žiadne osobitné posúdenie, ktorého cieľom by bolo preukázať, že označenie WINNETOU okrem svojho konkrétneho významu ako označenie fiktívnej osoby príslušná skupina verejnosti vníma ako odkaz na pojmy „indián“ a „indiánsky náčelník“. V tomto ohľade nemožno zo skutočností uvedených v bodoch 22 až 24 napadnutého rozhodnutia odvodiť, že takéto vnímanie označenia WINNETOU bolo preukázané. Odvolací senát sa totiž obmedzil na opis diel venovaných postave Winnetoua ako postave fiktívneho a šľachetného indiánskeho náčelníka. Treba teda konštatovať, že napadnuté rozhodnutie neobsahuje žiadne posúdenie ani záver, ktoré by sa týkali vnímania označenia ako odkazujúceho na pojmy „indián“ a „indiánsky náčelník“ vo všeobecnosti.

60 Tento nedostatok odôvodnenia, pokiaľ ide o úvahu, ktorá má v štruktúre napadnutého rozhodnutia osobitný význam, znemožňuje jasné a jednoznačné pochopenie záveru vyplývajúceho z úvahy odvolacieho senátu v rámci jeho posúdenia vnímania daného označenia.

61 V prejednávanej veci tvrdenie, ktoré ÚHVT uviedol vo svojich písomnostiach a na pojednávaní, podľa ktorého sa široká verejnosť odvoláva na filmy, knihy alebo divadelné predstavenia s názvom „Winnetou“ ako na knihy alebo filmy o indiánoch v tom zmysle, že označenie WINNETOU je vnímané ako všeobecne spojené s tematikou „indiánov“ a „indiánskeho náčelníka“, nemôže, ani za predpokladu, že je dôvodné, zmierniť tento nedostatok odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, keďže ÚHVT nie je povolené v priebehu konania dopĺňať odôvodnenie rozhodnutia, ktoré je nedostatočne odôvodnené v zmysle článku 296 ZFEÚ [pozri rozsudok z 20. mája 2009, CFCMCEE/ÚHVT (P@YWEB CARD a PAYWEB CARD), T-405/07 a T-406/07, Zb., EU:T:2009:164, bod 69 a citovanú judikatúru].

62 Z toho vyplýva, že napadnuté rozhodnutie je nedostatočne odôvodnené, pokiaľ ide o vnímanie označenia WINNETOU prekračujúce jeho konkrétny význam ako názvu fiktívnej postavy, ktoré by sa odvolávalo všeobecnejšie na pojmy „indián“ a „indiánsky náčelník“.

63 V druhom rade, pokiaľ ide o vzťah medzi spornou ochrannou známkou a dotknutými výrobkami a službami, odvolací senát sa domnieval, že sporná ochranná známka musí byť vyhlásená za neplatnú s výnimkou „tlačového písma“ a „tlačiarenských štočkov“ zaradených do triedy 16, keďže tieto výrobky nemajú žiadnu spojitosť s postavou Winnetoua. So zreteľom na určité výrobky a služby zaradené do tried 9, 16, 41 a 42 odvolací senát vyvodil záver, že spornú ochrannú známku treba považovať za opisnú, keďže spotrebiteľ predpokladá, že označenie WINNETOU len opisuje skutočnosť, že ide o film alebo knihu s postavou Winnetoua alebo iný výrobok tohto druhu (body 28 až 31 napadnutého

rozhodnutia). Pokiaľ ide o ostatné dotknuté výrobky označené ako výrobky „reklamného predaja“, odvolací senát uviedol, že pre príslušnú skupinu verejnosti označenie WINNETOU len opisuje skutočnosť, že výrobky sú spojené s filmami alebo románovou postavou, majú indiánsky štýl, sú spojené s festivalmi alebo distribuované či predávané počas festivalov (body 32 až 42 napadnutého rozhodnutia). Pokiaľ ide o služby „prepravy osôb“ zaradené do triedy 39 a „ubytovacie a reštauračné služby“ zaradené do triedy 43, odvolací senát zastával názor, že sporná ochranná známka označuje cestovnú destináciu v Nemecku, a síce festivaly (bod 43 napadnutého rozhodnutia). Napokon, pokiaľ ide o „inštruktážny a učebný materiál (s výnimkou prístrojov)“ zaradený do triedy 16 a „učebné zariadenia a aparatúry“ zaradené do triedy 9, sporná ochranná známka podľa odvolacieho senátu evokuje skutočnosť, že výučba sa uskutočňuje prostredníctvom príbehov o Winnetouovi (bod 44 napadnutého rozhodnutia).

64 Je zjavné, že odvolací senát pristúpil k súhrnnému odôvodneniu, konkrétne pokiaľ ide o výrobky „reklamného predaja“.

65 V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, že v súlade s ustálenou judikatúrou sa skúmanie absolútnych dôvodov zamietnutia musí týkať každého z výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje zápis ochrannej známky, a okrem toho rozhodnutie, ktorým ÚHVT zamieta zápis ochrannej známky, musí byť v zásade odôvodnené pre každý z uvedených výrobkov alebo služieb (pozri uznesenie z 18. marca 2010, CFCMCEE/ÚHVT, C-282/09 P, Zb., EU:C:2010:153, bod 37 a citovanú judikatúru).

66 Je isté, že ak sa rovnaký dôvod zamietnutia uplatní voči kategórii alebo skupine výrobkov alebo služieb, ÚHVT sa môže obmedziť na súhrnné odôvodnenie pre všetky dotknuté výrobky alebo služby (pozri uznesenie CFCMCEE/ÚHVT, už citované v bode 65 vyššie, EU:C:2010:153, bod 38 a citovanú judikatúru).

67 Táto možnosť však nemôže zasahovať do základnej požiadavky, aby akékoľvek rozhodnutie zamietajúce požívanie práva priznaného právom Únie mohlo podliehať súdnemu preskúmaniu určenému na zabezpečenie účinnej ochrany tohto práva, a ktoré sa preto musí týkať zákonnosti dôvodov tohto zamietnutia (pozri uznesenie CFCMCEE/ÚHVT, už citované v bode 65 vyššie, EU:C:2010:153, bod 39 a citovanú judikatúru).

68 Preto sa možnosť odvolacieho senátu vykonať súhrnné odôvodnenie pri sérii výrobkov alebo služieb môže rozšíriť len na výrobky a služby, medzi ktorými existuje dostatočne priamy a konkrétny vzťah natoľko, že tvoria dostatočne homogénnu kategóriu, čo umožní, že všetky skutkové a právne úvahy, ktoré tvoria odôvodnenie predmetného rozhodnutia, na jednej strane dostatočne objasnia odôvodnenie odvolacieho senátu pre každý z výrobkov a služieb patriacich do tejto kategórie, a na druhej strane, aby sa všetky skutkové a právne úvahy mohli uplatňovať rozdielne na každý z predmetných výrobkov a služieb [pozri rozsudok z 2. apríla 2009, Zuffa/ÚHVT (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Zb., EU:T:2009:100, bod 28 a citovanú judikatúru].

69 Vo svetle týchto úvah je potrebné preskúmať, či je odôvodnenie napadnutého rozhodnutia dostatočné, pokiaľ ide o priamy a konkrétny vzťah, ktorý treba preukázať medzi dotknutými výrobkami a službami a označením WINNETOU, aby bolo možné vyvodiť záver, že sporná ochranná známka má opisný charakter.

70 Najskôr treba uviesť, že výrobky označené ako výrobky „reklamného predaja“ nemajú medzi sebou dostatočne priamy a konkrétny vzťah, aby mohli tvoriť homogénnu kategóriu, so zreteľom na ktorú bude môcť odvolací senát vykonať všeobecné posúdenie v zmysle judikatúry.

71 Odvolací senát tak do kategórie výrobky „reklamného predaja“ zoskupil viaceré výrobky patriace do jedenástich rôznych tried, pričom tam zaradil najmä „voňavkárske výrobky“, „éterické oleje“, „kozmetické prípravky“, „drahé kovy a ich zliatiny“, „šperky“, „hodinárske výrobky“, „chronometrické prístroje“, „papier“, „nálepky“, „papiernický materiál“, „drobné kožené výrobky, konkrétne peňaženky na

mince“, „vychádzkové palice“, „textilné materiály a výrobky“, „pokrývky hlavy“, „hry“, „dekorácie na vianočné stromčeky“, „gymnastické a športové predmety“, „kalkulačky“, „počítače“, „fotografické zariadenia a aparatúry“, „nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni“, „hrebene a špongie“, „kancelárske pomôcky“, „obalové materiály z plastu“, „mäso“, „ryby“, „džemy“, „kompóty“, „zmrzliny“ a „cukrovinky“.

72 Medzi týmito výrobkami sú také rozdiely, týkajúce sa ich povahy, vlastností, určenia a spôsobu uvádzania na trh, že nemožno tvrdiť, že tvoria homogénnu kategóriu. Okrem toho kvalifikácia výrobkov ako výrobkov „reklamného predaja“ nie je v napadnutom rozhodnutí predmetom žiadneho osobitného odôvodnenia okrem potvrdenia, podľa ktorého sa tieto výrobky stali bežnými vo všetkých možných oblastiach. Toto potvrdenie však neumožňuje preukázať, z akých dôvodov by výrobky, ktoré sú natoľko rôznorodé, vykázali napriek zjavným rozdielom dostatočnú homogenitu na to, aby vytvorili skupinu výrobkov, vzhľadom na ktorú možno poskytnúť súhrnné odôvodnenie.

73 Okrem toho odôvodnenie obsiahnuté v napadnutom rozhodnutí, pokiaľ ide o priamy a konkrétny vzťah medzi výrobkami a označením WINNETOU, je príliš všeobecné a abstraktné a nezodpovedá teda požiadavkám pripomenutým v bodoch 66 až 68 vyššie.

74 Jediné prvky odôvodnenia opisného charakteru spornej ochrannej známky vzhľadom na tieto výrobky teda spočívajú v tvrdeniach uvedených v bodoch 32 a 40 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorých označenie WINNETOU pre výrobky „reklamného predaja“ opisuje, že ide o výrobky spojené s filmami alebo románovou postavou, vzhľadom na ktoré sa spotrebiteľ domnieva, že ide len o reklamné výrobky spojené s postavou „Winnetoua“ bez toho, aby vyvodzoval záver o pôvode výrobkov.

75 Takéto odôvodnenie je však nedostatočné a neumožňuje pochopiť, prostredníctvom akej úvahy dospel odvolací senát k záveru, že sporná ochranná známka má s dotknutými výrobkami dostatočne priamy a konkrétny vzťah, ktorý môže príslušnej skupine verejnosti okamžite a bez ďalších úvah poskytnúť opis týchto výrobkov alebo niektorej z ich vlastností. Kvalifikácia výrobkov ako výrobkov „reklamného predaja“ a tvrdenia uvedené v bodoch 32 a 40 napadnutého rozhodnutia sú len všeobecnými výrokmi bez akejkoľvek osobitnej analýzy vzhľadom na povahu a vlastnosti dotknutých výrobkov, ktoré navyše nepredstavujú homogénnu kategóriu výrobkov.

76 V dôsledku toho odôvodnenie napadnutého rozhodnutia nezodpovedá požiadavkám stanoveným v článku 296 ZFEÚ a v článku 75 nariadenia č. 207/2009, keďže Všeobecnému súdu neumožňuje vykonať účinné súdne preskúmanie napadnutého rozhodnutia.

77 Tento záver nemôžu spochybniť posúdenia odvolacieho senátu týkajúce sa určitých výrobkov a služieb uvedených v bodoch 34, 36, 37 a 39 napadnutého rozhodnutia.

78 V týchto posúdeniach sa totiž odvolací senát obmedzil na tvrdenie, že tieto výrobky môžu byť indiánskeho štýlu, spojené s postavou Winnetoua a tematikou spojenou s touto postavou, alebo s festivalmi.

79 Najskôr však treba pripomenúť, ako Všeobecný súd uviedol v bode 62 vyššie, že konštatovanie, podľa ktorého je označenie WINNETOU vnímané ako spojené s pojmami „indián“ a „indiánsky náčelník“ nie je dostatočne odôvodnené. Okrem toho tvrdenia, podľa ktorých ide o výrobky predávané v obchodoch so suvenírmi, oblečenie súvisiace s postavou „Winnetoua“, to znamená odev, ktorý nosil Winnetou alebo odkazujúce na Winnetoua, kufre s vyobrazením Winnetoua, luskáčik v tvare indiánskeho náčelníka alebo potraviny predávané na festivaloch, takisto neumožňujú presne, jasne a jednoznačne pochopiť úvahy odvolacieho senátu vedúce k záveru, podľa ktorého sporná ochranná známka, ktorá je v prejednávanej veci slovným označením a nie obrazovou ochrannou známkou znázorňujúcou indiána, len opisuje uvedené výrobky.

80 Je preto potrebné vyvodiť záver, že napadnuté rozhodnutie je nedostatočne odôvodnené.

81 Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že napadnuté rozhodnutie musí byť zrušené z dôvodu, že porušuje zásady autonómie a nezávislosti ochrannej známky Spoločenstva, ako aj z dôvodu nedostatočného odôvodnenia, pričom nie je potrebné rozhodovať o druhom, štvrtom a piatom žalobnom dôvode.

O trovách

82 Podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Okrem toho podľa článku 134 ods. 2 rokovacieho poriadku v prípade, že je viac účastníkov konania, ktorí vo veci nemali úspech, Všeobecný súd rozdelí náhradu trov konania medzi nich.

83 V prejednávanej veci je potrebné zaviazať ÚHVT na náhradu okrem svojich vlastných trov konania aj trov konania žalobkyne a zaviazať vedľajšiu účastníčku konania znášať jej vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora),

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 9. júla 2013 (vec R 125/2012-1) sa zrušuje v rozsahu, v akom vyhovelo návrhu na vyhlásenie neplatnosti.**

2. **ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Karl-May-Verlag GmbH.**

3. **Constantin Film Produktion GmbH znáša svoje vlastné trovy konania.**

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 18. marca 2016.

Podpisy